

---

# La aplicación de las normas sobre publicidad comercial: un enfoque desde la óptica de las normas sobre competencia desleal y propiedad industrial

**Juan Pablo Schiantarelli**

Abogado. Master en Propiedad Intelectual por la Universidad de Alicante, España.

La asignación de las competencias funcionales al interior del Indecopi para resolver los casos sobre publicidad comercial que se vinculen con un derecho de propiedad industrial no resulta, a primera vista, una cuestión muy problemática, dado que se aceptaría pacíficamente en la práctica profesional peruana que toda cuestión de índole publicitaria prevista en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 691, Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor, aprobado por Decreto Supremo 039-2000-ITINCI (en adelante, simplemente TUONPDC)<sup>(1)</sup> debe ser analizada bajo la exclusiva competencia de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del Indecopi. Esta posición parecería estar sustentada en lo dispuesto por el artículo 29 del TUONPDC<sup>(2)</sup>.

A continuación, expondré brevemente las razones que me permiten cuestionar, hoy por hoy, la vigencia de dicha posición, a la luz del modelo de relación que debe regir las relaciones entre las normas sobre

competencia desleal y publicidad comercial y entre aquellas y las normas sobre propiedad industrial.

Para comenzar el presente análisis, me parece sumamente ilustrativo remitirme, en primer lugar, a la evolución que ha experimentado la competencia desleal y el derecho de la publicidad en España y de cuyo modelo parece haberse inspirado el legislador peruano al momento de promulgar el Texto Único Ordenado del Decreto Ley 26122, Ley de Represión de la Competencia Desleal, aprobado por Decreto Supremo 039-2000-ITINCI (en adelante simplemente TUOLCD)<sup>(3)</sup> y el TUONPDC. Las similitudes que pueden apreciarse entre nuestro sistema y el español en torno al tratamiento de la competencia desleal y la publicidad comercial pueden sintetizarse en función a dos aspectos: uno cronológico y otro sustantivo. Así, mientras que, tal como sucedió en España<sup>(4)</sup>, nuestra legislación general sobre publicidad comercial apareció antes que la legislación sobre competencia desleal<sup>(5)</sup>, en el plano

(1) Publicado en el Diario Oficial *El Peruano* el 11 de diciembre de 2000.

(2) Artículo 29. “A partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, todos los organismos integrantes del Estado quedan impedidos de aplicar sanciones en materia de publicidad comercial, debiendo denunciar ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal las infracciones a las normas de publicidad que conozcan en el área de su competencia, a fin de que este órgano proceda a imponer las sanciones que legalmente correspondan. Está prohibido el control previo de la publicidad en cualquier área o sector de la actividad económica sin excepción. La fiscalización de los anuncios, en todos los casos, solo podrá realizarse con posterioridad a la difusión de estos. Es nula cualquier sanción dispuesta por un órgano del Estado que contravenga lo señalado en el presente artículo”.

(3) Publicado en el Diario Oficial *El Peruano* el 11 de diciembre de 2000.

(4) La Ley 34/1988, General de Publicidad, fue promulgada el 11 de noviembre de 1988, mientras que la Ley 3/1991, de competencia desleal lo fue el 10 de enero de 1991.

(5) El texto original del Decreto Legislativo 691, en cuya virtud se aprobaron las normas de publicidad en Defensa del Consumidor, fue promulgado el 5 de noviembre de 1991, mientras que el texto original de la Ley de Competencia Desleal aprobada por Decreto Ley 26122 fue promulgada el 29 de diciembre de 1992.

sustantivo se aprecia una cierta coincidencia en la regulación de determinados supuestos análogos por ambos cuerpos normativos<sup>(6)</sup>. Este hecho ha motivado que la doctrina española haya tratado de establecer el modelo de relación que debe existir entre las disciplinas de la competencia desleal y la publicidad comercial.

Para algunos autores<sup>(7)</sup>, a la Ley de Competencia Desleal, en tanto ley posterior, debe reconocérsele primacía sobre la Ley de Publicidad, en la medida en que puede considerarse que la actividad publicitaria queda comprendida entre las conductas a las que es aplicable el control general de deslealtad concurrencial a que se refieren las normas sobre competencia desleal. Según esta corriente, el legislador español habría abordado en las normas sobre competencia desleal la regulación del fenómeno concurrencial de forma global y unitaria (al que pertenece la actividad publicitaria), de suerte que las disposiciones recogidas en la Ley de Publicidad sobre publicidad engañosa y desleal debieron haber sido derogadas por la Ley de Competencia Desleal. Otros autores<sup>(8)</sup> coinciden en que el concurso entre una y otra norma tampoco puede resolverse acudiendo al criterio de la especialidad, en virtud del cual se favorecería la aplicación de la Ley de Publicidad sobre Ley de Competencia Desleal. Antes, al contrario, consideran que siendo dos conjuntos normativos que se interfieren parcialmente en determinados supuestos de hecho, cuando un mismo supuesto de hecho pueda ser considerado, al mismo tiempo, un caso de publicidad ilícita y un acto de competencia desleal, la persona que esté legitimada para el ejercicio de las dos acciones podrá, bien optar por el ejercicio de una de ellas, bien acumular ambas en una misma denuncia.

Llegados a este punto, a continuación expondré el modelo que debe regir las relaciones entre las disciplinas de la competencia desleal y la propiedad industrial, dado que ello puede resultar relevante para perfilar el modelo que debe regir las relaciones entre la publicidad comercial y la propiedad industrial.

## 1. La Decisión 486 de la Comunidad Andina

El Título XVI de la Decisión 486 de la Comunidad Andina<sup>(9)</sup> (denominado “de la competencia desleal vinculada con la propiedad intelectual”) trae consigo la novedad de constituir el primer intento formal de una norma comunitaria andina -que tiene por objeto material la regulación de los derechos de propiedad industrial- de establecer una serie de normas que vinculan las disciplinas de la propiedad industrial y la competencia desleal.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 258 de la Decisión<sup>(10)</sup>, la aplicación de las normas sobre competencia desleal de la Decisión está condicionada a que la conducta enjuiciada esté vinculada con un derecho de propiedad industrial. Sin embargo, la Decisión no precisa cuáles son las circunstancias que deben rodear al acto enjuiciado para que proceda el recurso a las normas sobre competencia desleal.

Para dar cumplida a esta respuesta, debe partirse por reconocer que entre la competencia desleal y la propiedad industrial existe una tensión intrínseca, generada por la atención que cada una de estas disciplinas presta sobre el empleo de determinados derechos de propiedad industrial en el tráfico económico (particularmente signos distintivos, denominaciones de origen y creaciones técnicas y estéticas).

Como pauta para solucionar esta tensión, la doctrina comparada ha señalado que la relación entre la competencia desleal y la propiedad industrial está presidida por un principio de complementariedad relativa<sup>(11)</sup>. Esta concepción parte de la premisa de que ambas disciplinas desempeñan funciones diferentes en el ordenamiento jurídico; de ahí la particularidad de enfoque que cada una de ellas proyecta al abordar el conocimiento del mismo objeto (derechos de propiedad industrial). Mientras que la propiedad industrial se ocupa principalmente de: (i) favorecer la implantación de los derechos de propiedad industrial en el mercado

(6) Confróntense, entre otros, los supuestos recogidos en los artículos 8 (confusión), 11 (denigración) y 12 (comparación) del TUOLCD, con los artículos 7, primer párrafo, (confusión), segundo párrafo (denigración) y 8 (comparación) del TUONPDC.

(7) Cfr. MASSAGUER, José. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Primera edición. Madrid: Civitas, 1999. pp. 60 y ss.

(8) Cfr. TATO PLAZA, Anxo. *La Publicidad Comparativa*. Madrid: Marcial Pons, 1996. pp. 204 y ss.

(9) Régimen Común sobre Propiedad Industrial, vigente desde el 1 de diciembre de 2000.

(10) Artículo 258. “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

(11) MASSAGUER, José. *Op. cit.*; p. 82.

(que se manifiesta a través de la protección conferida al signo inscrito pero no necesariamente usado en el mercado); y, (ii) garantizar la seguridad jurídica (publicidad y confianza en la apariencia) característica del sistema registral, el derecho contra la competencia desleal presta más atención al reconocimiento jurídico de los valores representados por tales derechos en el tráfico económico (de ahí se desprende la necesidad de que para recibir protección por la vía de la competencia desleal, los derechos de propiedad industrial representen valores efectivos para el mercado, esto es, gocen de un cierto grado de implantación y reconocimiento)<sup>(12)</sup>.

La relación de complementariedad entre ambas disciplinas se pondría pues, de manifiesto, desde un punto de vista práctico, en la posibilidad de acudir a las normas contra la competencia desleal recogidas en la Decisión y en el TUOLCD para impedir a terceros la utilización de bienes inmateriales que, por su naturaleza, no sean susceptibles de ser protegidos mediante modalidades de propiedad industrial (denominaciones sociales, formas de presentación de las prestaciones, signos distintivos atípicos) o, que siéndolo (signos distintivos típicos regulados por las leyes de propiedad industrial, denominaciones de origen, creaciones técnicas o estéticas), bien no hayan cumplido con los requisitos formales para su protección o hayan dejado de estarlo (por el transcurso del plazo previsto para su protección); para impedir a terceros la realización de actos de explotación que por su naturaleza o por sus consecuencias no queden comprendidos entre los que abarca el contenido del *ius prohibendi* reconocido al titular del derecho de propiedad industrial<sup>(13)</sup>, así como para dar protección a otros intereses que puedan resultar siendo afectados por el empleo (por parte del propio titular o de un tercero) de un bien inmaterial reconocido por las leyes sobre propiedad industrial<sup>(14)</sup>.

Pese a todo, para la adecuada operatividad del sistema, esta relación de complementariedad debe estar

sometida a ciertos límites. En efecto, se considera que solo cabe acudir a las normas de competencia desleal como complemento de la regulación conferida por las normas de propiedad industrial cuando los aspectos y efectos del supuesto concreto, valorados a la luz del derecho contra la competencia desleal y a la luz de los derechos de propiedad industrial, no sean los mismos. Así, si el supuesto de hecho subsumible en el ámbito de vigencia de un derecho de propiedad industrial no constituye una infracción a las normas de propiedad industrial, no puede tampoco constituir un acto de competencia desleal, siempre y cuando el reproche de deslealtad se funde en la tutela de los mismos objetivos político-legislativos (protección de intereses individuales vs. interés general) y/o cuando el supuesto de hecho quede comprendido en los mismos criterios sustantivos (ámbito material, objetivo, temporal y espacial de vigencia) empleados para definir la infracción de los derechos de propiedad industrial<sup>(15)</sup>.

Por otro lado, el establecimiento de la operatividad de las disciplinas de la competencia desleal y la propiedad industrial en el Perú aparece en la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Supremo 025-93-ITINCI (Reglamento de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi), en virtud de la cual se establece que los actos de competencia desleal a que se refiere el TUOLCD que se refieran a la violación de un derecho de propiedad industrial debidamente inscrito serán considerados como infracciones a la propiedad industrial, cuyo conocimiento será competencia de la Oficina de Signos Distintivos o de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. Esta cuestión ha sido prevista, en similares términos, por la Primera Disposición Complementaria<sup>(16)</sup> de la Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto Legislativo 823 (en adelante simplemente LPI)<sup>(17)</sup>. De acuerdo a esta disposición, los actos de competencia desleal a que se refiere el TUOLCD y que estén vinculados con un derecho de propiedad inscrito o

(12) Cfr. MONTEAGUDO, Montiano. *La Protección de la Marca Renombrada*. Primera edición. Madrid: Civitas, 1995. pp. 136 y ss.

(13) Sobre el contenido del *ius prohibendi* conferido por las normas sobre propiedad industrial, ver lo dispuesto por el artículo 238 y siguientes de la Decisión concordado con las normas pertinentes aplicables a cada figura jurídica.

(14) Como ocurriría por ejemplo con los actos de engaño tipificados en el artículo 259 literal c) de la Decisión.

(15) MASSAGUER, José. *Op. cit.*; p. 84.

(16) Primera. Delimitación de los actos de competencia desleal. “Los actos de competencia desleal contenidos en el Decreto Ley 26122 (entiéndase referidos al TUOLCD), que se refieran a un derecho de propiedad industrial debidamente inscrito en el Registro respectivo, así como a un nombre comercial, esté o no inscrito, serán considerados como infracciones a la propiedad industrial y susceptibles de las acciones previstas en el Título XVI de la presente Ley”.

(17) Publicada en el Diario Oficial *El Peruano* el 24 de abril de 1996.

con un nombre comercial<sup>(18)</sup> (esté o no inscrito) deben ser ventiladas a través de las acciones previstas en el seno de las normas sobre propiedad industrial.

Asimismo, resulta de especial relevancia para esta cuestión los criterios interpretativos adoptados al interior del Indecopi para la aplicación de estas normas, así como para la delimitación de las competencias funcionales que corresponden a sus órganos administrativos. Esto nos lleva a dar una mirada a la Directiva de Sala Plena 001-96-TRI<sup>(19)</sup>, expedida el 23 de diciembre de 1996 por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi (en adelante simplemente la Directiva), por la cual se establece la determinación de la competencia funcional de las Oficinas de Signos Distintivos e Invencciones y Nuevas Tecnologías, frente a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, respecto de las denuncias por competencia desleal en las que se encuentren involucrados derechos de propiedad intelectual.

El Artículo Primero de la Directiva dispone que las denuncias referidas a derechos de propiedad industrial inscritos o a nombres comerciales, estén o no inscritos, por las infracciones tipificadas en los artículos 8 (actos de confusión), 14 (explotación de reputación ajena) o 19 (copia o reproducción no autorizada) del TUOLCD son de exclusiva competencia de la Oficina de Signos Distintivos o de la Oficina de Invencciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho o por quien hubiese sido expresamente facultado por el titular para tal fin<sup>(20)</sup>. Como se puede apreciar, el Artículo Primero de la Directiva ha venido a restringir la aplicación de la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Supremo 025-93-ITINCI, así como de la Primera Disposición Complementaria de la LPI<sup>(21)</sup>, al establecer que solo los supuestos recogidos en los artículos 8, 14 y 19 del TUOLCD que se relacionen con un derecho de

propiedad industrial pueden ser ventilados a través de las acciones previstas por las normas sobre propiedad industrial. De esta manera, la Directiva ha negado implícitamente la posibilidad de que puedan resultar aplicables otros supuestos de deslealtad recogidos en el TUOLCD a derechos de propiedad industrial protegidos.

Por su parte, el Artículo Tercero de la Directiva precisa que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del Indecopi es competente para conocer las denuncias que presente cualquier persona que no sea la titular del derecho de propiedad industrial vulnerado ni haya sido expresamente autorizada por este, incluso respecto de dichos derechos, siempre que tenga interés para obrar en el caso. Asimismo, se ha aclarado que también es competente la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en aquellos casos en que el derecho de propiedad industrial no se encuentre registrado, salvo el caso del nombre comercial.

Para un mejor entendimiento de lo que será motivo de un análisis posterior, permítaseme hacer un pequeño paréntesis para efectos de indicar cómo se encuentra delimitada al interior del Indecopi la atribución de competencias de la Oficina de Signos Distintivos, la Oficina de Invencciones y Nuevas Tecnologías y la Comisión de Represión de la Competencia Desleal. De acuerdo a lo establecido en la LPI, compete a la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi conocer y resolver en primera instancia administrativa todo lo relativo a marcas, nombres y lemas comerciales y denominaciones de origen, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia. La Oficina de Invencciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi cuenta entre sus principales funciones la de conocer y resolver en primera instancia administrativa todo lo relativo a las patentes de invención, certificados de protección, modelos de utilidad y diseños industriales, incluyendo

(18) Ello obedece a que en el Perú el registro del nombre comercial es simplemente declarativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Decisión, concordado con el artículo 210 de la LPI.

(19) Publicada en el Diario Oficial *El Peruano* el 1 de febrero de 1997.

(20) Esta disposición ha sido complementada por el artículo segundo de la Directiva, en tanto que establece lo siguiente:

Artículo Segundo. “Las denuncias a las que se refiere el artículo anterior comprenderán tanto las infracciones contra los derechos de propiedad industrial correspondiente, como contra otros elementos distintos que, enmarcados dentro de la tipificación contenida en los artículos 8, 14 y 19 del Decreto Ley 26122 (entiéndase contenidos en el TUOLCD), se relacionen con el uso del derecho de propiedad industrial en cuestión (como por ejemplo ocurriría con la imitación o copia no solo de la marca o nombre comercial, sino además de otros elementos distintos de un negocio no protegidos específicamente por un derecho de propiedad industrial)”.

(21) Nótese que la fórmula legal empleada por la Primera Disposición Complementaria para el encauzamiento de los actos de competencia desleal por la vía de las acciones previstas en las normas sobre propiedad industrial es abierta, y permite comprender a cualquier acto de competencia desleal recogido en el TUOLCD que se refiera a un derecho de propiedad industrial protegido por su legislación especial.

los procesos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia. Las resoluciones finales expedidas en primera instancia administrativa por las Oficinas de Signos Distintivos e Invenciones y Nuevas Tecnologías pueden ser apeladas ante la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, quien resuelve los recursos en segunda y última instancia administrativa.

Por su parte, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 25868 (Ley de Organización y Funciones del Indecopi) corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del Indecopi velar por el cumplimiento de las normas de publicidad en defensa del consumidor recogidas en el TUONPDC y demás normas pertinentes, así como por las normas represoras de la competencia desleal recogidas en el TUOLCD, siempre que dichas conductas no se encuentren dentro del ámbito de competencia o sean de la especialidad de otra de las Comisiones o de cualquiera de las Oficinas del Indecopi, conforme ha sido precisado por el artículo 46 del Decreto Supremo 025-93-ITINCI. Las resoluciones finales que expida en primera instancia administrativa la Comisión de Represión de la Competencia Desleal pueden ser apeladas ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi.

## 2. Apuntes prácticos sobre la relación entre la competencia desleal y la propiedad industrial

De lo expuesto en la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Supremo 025-93-ITINCI, la Primera Disposición Complementaria de la LPI y en la Directiva, se desprende que son tres los criterios sobre los cuales se ha asentado la delimitación funcional entre la competencia desleal y la propiedad industrial, lo cual viene también a determinar la competencia de las Oficinas de Signos Distintivos e Invenciones y Nuevas Tecnologías, frente a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del Indecopi. Me refiero a los criterios de: (i) inscripción

registral<sup>(22)</sup>; (ii) ámbito material<sup>(23)</sup>; y, (iii) legitimación activa<sup>(24)</sup>.

### 2.1. Inscripción registral

En virtud a este principio, se condiciona el nacimiento y ejercicio del derecho de exclusiva al hecho de la inscripción del signo en el registro respectivo. Este principio marcó la definición de la disciplina de la propiedad industrial por la opción del valor de la seguridad jurídica para evitar la incertidumbre que podía generar acudir al principio de prioridad en el uso.

El principio de inscripción registral jugó tradicionalmente un papel importante en la delimitación de las funciones encomendadas a la propiedad industrial frente a la competencia desleal en el conocimiento de conductas que involucraban derechos de propiedad industrial. En efecto, a la propiedad industrial se le encomendó la tarea de favorecer la implantación de los derechos de propiedad industrial, situación que era asegurada a través de la protección del signo inscrito pero no necesariamente usado en el tráfico económico. Asimismo, el sistema registral característico de la disciplina de la propiedad industrial fue el vehículo que permitió garantizar la seguridad jurídica por la publicidad y confianza en la apariencia. Para tal propósito, el legislador ha venido estructurando tradicionalmente un sistema registral a través del cual se han ido confiriendo ordenadamente derechos de exclusión, lo que ha permitido resolver los conflictos entre los titulares de los mismos. Este sistema ha pretendido ser autosuficiente, para lo cual se ha valido del establecimiento en abstracto de un conjunto de reglas que permiten obviar el enjuiciamiento particularizado de comportamientos anticompetitivos, propio de la disciplina de la competencia desleal<sup>(25)</sup>.

Sin embargo, no debe pasarse por alto la evolución que ha experimentado la propiedad industrial a lo largo del último siglo, en particular, en la consagración de la marca notoriamente conocida por el artículo 6 *bis* del CUP<sup>(26)</sup>, cuya protección, como se sabe, no se hace

(22) Primera Disposición Complementaria de la LPI.

(23) Artículo primero de la Directiva.

(24) Artículo tercero de la Directiva.

(25) De acuerdo con Monteagudo, corresponde al jurista alemán E. Ulmer el establecimiento, a través de su obra publicada en el año 1929 “*Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung*”, de los criterios dogmáticos clásicos que permitieron la armonización y síntesis entre el derecho de marcas y el derecho contra la competencia desleal. Cfr. MONTEAGUDO. *Op. cit.*; p. 137.

(26) Artículo 6 *bis*. “Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta (...)”.

**La implantación o notoriedad  
del signo en el tráfico  
económico y no ya el dato de  
la inscripción determina la  
protección jurídica de esta  
clase de signos frente al riesgo  
de confusión.**

dependen del dato de la inscripción previa ante la Oficina Nacional Competente del Estado donde se invoca su protección. De esta manera, la implantación o notoriedad del signo en el tráfico económico y no ya el dato de la inscripción determina la protección jurídica de esta clase de signos frente al riesgo de confusión. Esta paulatina fractura del principio de inscripción registral puede llevarnos incluso a sostener que el sistema contemplado en la Decisión en cuanto al nacimiento y adquisición del derecho de exclusiva sobre un signo distintivo por la vía de su inscripción en realidad no es constitutivo, sino que descansa en un modelo mixto<sup>(27)</sup>, hecho que viene corroborado por la coexistencia de disposiciones que apuntan hacia una acentuada aplicación del principio de inscripción registral<sup>(28)</sup> con otras que reconocen el principio de prioridad en el uso para el nacimiento del derecho<sup>(29)</sup>. Esta particularidad queda corroborada por el hecho de que la Decisión ha conferido al titular de la marca notoria y no inscrita un *ius prohibendi* que le permite perseguir conductas confusorias<sup>(30)</sup>.

Al margen de los signos notoriamente conocidos, nótese que en general el signo no inscrito no está

desamparado por la disciplina de la propiedad industrial. Así, el signo no inscrito puede gozar de la protección que se confiere a las marcas de agente o representante y a las marcas solicitadas de forma fraudulenta o ilícita<sup>(31)</sup> mediante la novísima incorporación a la Decisión de la acción reivindicatoria en el Título XIV, la que permitirá combatir aquellas situaciones en las que se haya verificado la adquisición fraudulenta o ilícita de un derecho de propiedad industrial en detrimento del derecho de un tercero o de la posición concurrencial ganada por otro en el mercado.

Asimismo, cabe advertir que el gradual debilitamiento que viene produciéndose en el principio de inscripción registral se encuentra reflejado por la incorporación de ciertos mecanismos provenientes de la disciplina de la competencia desleal que permiten paliar los efectos negativos y perjudiciales que puede acarrear la aplicación absoluta de dicho principio en el seno de la disciplina de la propiedad industrial. Particularmente elocuente constituye a este respecto la aparición de la prohibición de registro para los signos distintivos prevista en el artículo 137 de la Decisión<sup>(32)</sup>. Asimismo, la inclusión del criterio de la buena fe<sup>(33)</sup> para definir las conductas que no se benefician de las limitaciones establecidas al *ius prohibendi* del titular de un signo distintivo, así como la posibilidad de solicitar la cancelación del registro de un signo distintivo (por vulgarización), por la necesidad de los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades con normalidad debido a la inexistencia de otro nombre o signo adecuado para designar sus actividades comerciales<sup>(34)</sup>, constituyen claros indicios del debilitamiento de dicho principio en el seno de la propiedad industrial.

(27) Esta posición ha sido acogida por FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Madrid: Marcial Pons, 2001. pp. 77 y 82, respectivamente; en torno al sistema adoptado por la ley alemana de marcas de 1995, así como por las disposiciones que recogía la antigua Ley Española de Marcas de 1998. Este autor destaca que la Ley Alemana de Marcas de 1995 implanta un sistema mixto en sede del nacimiento del derecho sobre la marca. En efecto, la Markengesetz de 1995 establece los diversos modos en que puede producirse el nacimiento del derecho sobre la marca. Estos modos son: (i) la inscripción del signo en el Registro; (ii) el uso del signo en el tráfico económico siempre que como consecuencia del uso el signo adquiera notoriedad entre los círculos interesados; y, (iii) la notoriedad de la marca en el sentido del artículo 6 *bis* del CUP.

(28) Artículo 154 de la Decisión.

(29) Este es el caso del artículo 229, literal a), a través del cual se dispone que no se debe negar el carácter notorio a un signo por el solo hecho de que no esté registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero.

(30) El artículo 231, primera parte, de la Decisión confiere al titular de un signo notoriamente conocido la facultad de prohibir su uso frente a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan.

(31) Al margen de la protección que se dispensa a esta clase de signos en sede preregistral.

(32) Artículo 137. "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".

(33) Véase el artículo 157 de la Decisión.

(34) Véase el artículo 169, literal a), de la Decisión.

Si bien el criterio de la inscripción registral no ha dejado de ser importante en la configuración formal de la estructura de protección que dispensa la disciplina de la propiedad para el nacimiento y protección de ciertos derechos sobre bienes inmateriales, lo expuesto en los párrafos anteriores pone en evidencia que no parece correcto que en la actualidad se haga depender en forma absoluta de este criterio la delimitación funcional de las disciplinas de la competencia desleal y la propiedad industrial, ya que ello entraría en colisión con la protección de la que son objeto en la actualidad los signos notoriamente conocidos frente al riesgo de confusión, de conformidad con las normas sobre propiedad industrial recogidas en el artículo 6 bis del CUP y el artículo 226, primer párrafo, de la Decisión, concordadas con los artículos 229, literal a), y 231, primera parte, del mismo cuerpo legal. En esa medida, considero que la disciplina de la competencia desleal ha dejado de gozar del monopolio en cuanto al conocimiento de ciertas conductas (riesgo de confusión dentro del principio de especialidad) que involucran determinados signos no inscritos (signos notoriamente conocidos), habiendo el derecho de la competencia trasladado esta responsabilidad a la disciplina de la propiedad industrial. Con ello no quiero negar, sin embargo, la posibilidad de acudir a las normas sobre competencia desleal para dar cabida a ciertos supuestos de deslealtad concurrencial que involucren signos distintivos no inscritos frente a determinadas conductas o aspectos que no hayan sido cubiertos por los mecanismos de protección recogidos en las normas sobre propiedad industrial.

En consecuencia, y a la luz de lo establecido en los párrafos anteriores, considero que debe cuestionarse seriamente la vigencia de la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Supremo 025-93-ITINCI (Reglamento de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi) y la Primera Disposición Complementaria de la LPI, así como la del Artículo Primero de la Directiva, en tanto que tales instrumentos legales hacen depender, en forma absoluta, del dato de la inscripción del derecho de propiedad industrial la delimitación funcional de las disciplinas de la competencia desleal y la propiedad industrial para el conocimiento de determinadas conductas de deslealtad. Bajo esa premisa, corresponde que sea la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi y no la Comisión de Represión de la Competencia Desleal la

que conozca de los actos de confusión (pero siempre dentro del principio de especialidad) que se relacionen con aquellos signos no inscritos pero notoriamente conocidos en el Perú (al margen de los nombres comerciales no registrados que ya han sido contemplados en dichas normas), para lo cual deberá ser de aplicación el marco legal previsto en el Título XV de la Decisión, concordado con las normas recogidas en el Título XVI de la LPI<sup>(35)</sup>, siempre que, claro está, sea el titular o una persona autorizada la que promueva la acción, en consonancia con el criterio de legitimación activa al que me referiré más adelante.

## 2.2. Ámbito material

La Decisión no es la única que ha omitido consignar, de manera completa, los actos de competencia desleal que pueden ser vinculados con derechos de propiedad industrial. En efecto, como ya ha sido adelantado, el artículo primero de la Directiva ha hecho lo propio, al restringir el alcance de la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Supremo 025-93-ITINCI y de la Primera Disposición Complementaria de la LPI, al haber establecido implícitamente que los únicos actos de deslealtad que pueden estar relacionados con derechos de propiedad industrial son los que están recogidos en los artículos 8 (actos de confusión), 14 (explotación de la reputación ajena) y 19 (copia o reproducción no autorizada) del TUOLCD. La formulación de este criterio resulta también problemática, dado que la Directiva ha omitido dar cabida a otros supuestos de deslealtad que pueden estar relacionados también con derechos de propiedad industrial, como son los actos de denigración (artículo 259, literal b), de la Decisión 486 concordado con el artículo 11 del TUOLCD), los actos de imitación (artículo 7 del TUOLCD), los actos prohibidos respecto de la procedencia geográfica (artículo 10 del TUOLCD), los actos de comparación (artículo 12 del TUOLCD) y los actos de violación de secretos (artículo 15 del TUOLCD).

Esta omisión de la Directiva viene, en parte, atribuida también por la evolución que ha experimentado la disciplina de la propiedad industrial en los últimos años, en particular en la regulación conferida a los signos distintivos renombrados. Para comprender el alcance de esta cuestión, permítaseme establecer una breve reseña de dicha evolución. Los sistemas tradicionales de protección de los signos

(35) A la par de la protección que cabe dar a esta clase de signos en virtud del artículo 6 bis del CUP.

distintivos por la vía de la propiedad industrial han tenido como foco de atención prioritaria la función indicadora de la procedencia<sup>(36)</sup>, esto es, han apuntado a salvaguardar la aptitud del signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona de los de otra. Estrechamente ligado a esta función (y de la cual proviene), se perfiló la construcción del principio de especialidad<sup>(37)</sup>. Este principio vino a constituir precisamente la derivación de la finalidad esencial de la marca, esto es, la distinción en el mercado de los productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra y presupone que el derecho de marca se apoya en dos pilares íntimamente relacionados: (i) el signo; y, (ii) los concretos productos o servicios<sup>(38)</sup>.

Si la función identificadora de la procedencia fue estructurada para salvaguardar la aptitud del signo en cuanto medio para distinguir los productos o servicios de una persona de los de otra, esta función peligraba cuando el uso del signo por parte de un tercero se producía en relación con productos o servicios idénticos o similares. Esto ha llevado a que la protección

en sede de la disciplina de la propiedad industrial se haya sustentado tradicionalmente en la noción del “riesgo de confusión”, elemento clásico de protección que ha venido a constituir el parámetro mínimo de protección conferido al titular de un signo distintivo<sup>(39)</sup>.

De acuerdo a este esquema, la función indicadora del origen solo podía ser enturbiada en la definición de su cometido (indicar la procedencia) y en la cristalización de su finalidad última (evitar un riesgo de confusión), cuando la utilización de un signo por parte de un tercero se efectuaba con el propósito de distinguir los propios productos o servicios con relación a los de otra persona (uso en función distintiva). En caso contrario, no era posible hablar de una lesión al derecho de exclusiva, ya que se estaba en presencia de lo que se ha venido a denominar en doctrina uso descriptivo de la marca ajena<sup>(40)</sup>, esto es, cuando se emplea un signo distintivo ajeno con fines informativos y no con el propósito de identificar y distinguir los propios productos o servicios<sup>(41)</sup>.

Pero además del requisito del uso en función distintiva<sup>(42)</sup>, el ordenamiento jurídico se ha venido

- (36) La función indicadora de la procedencia se encuentra recogida en el artículo 134 de la Decisión, cuando se establece la propia definición de marca: “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios (...)”. Asimismo, se encuentra en varios pasajes de la Decisión al momento de definirse el contenido del *ius prohibendi* conferido al titular de un signo distintivo. Así ocurre por ejemplo en sede de las prohibiciones relativas de registro de marca (artículo 136, literal a) cuando se establece que “no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca (...) para (entiéndase para distinguir) los mismos productos o servicios” o cuando se estructura el acto de violación de un derecho de exclusiva sobre una marca (artículo 155, literal a) al señalarse que “el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir (...) aplicar o colocar la marca o un signo sobre (entiéndase para distinguir) productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos”.
- (37) En virtud del principio de especialidad, el titular de la marca no ejerce un señorío absoluto sobre el signo en sí mismo considerado. El señorío del titular de la marca recae siempre sobre el signo puesto en relación con determinados productos o servicios. Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *La Aplicación de la Regla de la Especialidad a las Marcas Idénticas* (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1976). IV ADI. 1977. p. 240.
- (38) El principio de especialidad encuentra acomodo en la Decisión, al fijarse la definición de marca en el artículo 134: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier *signo* que sea apto para distinguir *productos o servicios (...)*”, así como cuando se define el contenido y alcance del *ius prohibendi* en relación con productos o servicios idénticos o similares, como ocurre, por ejemplo, con el artículo 136, literal a), de la Decisión.
- (39) La noción de confusión está presente en diversos pasajes de la Decisión, en particular al estructurarse el contenido clásico del *ius prohibendi* conferido al titular de un derecho de exclusiva.
- (40) GARCÍA VIDAL, Ángel. *El Uso Descriptivo de la Marca Ajena*. Madrid: Marcial Pons, 2000. p. 20.
- (41) Esta cuestión queda por lo demás corroborada por lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión en torno a las limitaciones establecidas al derecho de exclusiva, cuando se dispone que los terceros podrán utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos, siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información. Sin embargo, no termina de entenderse por qué a continuación en este mismo artículo se señala que el uso “no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”; si se tiene en consideración que si el uso no es a título de marca (como previamente se establece) no es posible que se produzca un supuesto de error en cuanto a la procedencia de los productos o servicios.
- (42) La tarea de determinar si el uso de una marca ajena tiene naturaleza distintiva o descriptiva corresponde a los tribunales, los cuales han de analizar el concreto supuesto de hecho tomando en consideración el punto de vista del público. Es decir, deben valorar el contenido de la información que el signo transmite a los consumidores, averiguando si el observador lo percibe o no como un indicador de procedencia. Cfr. GARCÍA VIDAL. *Op. cit.*; p. 82.

valiendo de otro requisito para salvaguardar la función indicadora del origen, cual es el de que el uso del signo distintivo se produzca en el mercado. Ello se desprende de la propia definición de marca dada por el artículo 134 de la Decisión<sup>(43)</sup>, así como en distintos pasajes de la Decisión cuando se aborda el contenido del *ius prohibendi* conferido al titular de un derecho de exclusiva<sup>(44)</sup>. Cabe apuntar que el requisito del uso en el mercado<sup>(45)</sup> constituye un requisito sustancial que viene a condicionar la aplicación de la Decisión para la protección de un signo distintivo.

A estos requisitos, se sumó tradicionalmente la aplicación de los principios de inscripción registral<sup>(46)</sup> y territorialidad<sup>(47)</sup>. La vigencia del principio de territorialidad ha venido significando que la protección conferida a la propiedad industrial en cada Estado se rige por la ley nacional respectiva, de suerte que es esta la que determina las condiciones de adquisición, el contenido y la extinción de los derechos. Por otro lado, implica que la protección a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado está espacialmente limitada al territorio de ese Estado<sup>(48)</sup>.

Pronto se comprendió que existen cierta clase de signos, cuyo especial renombre y valor intrínseco autónomo, debían ser capaces de justificar una protección más allá de los límites tradicionales impuestos por la propiedad industrial. Este valor puede, desde una perspectiva económica, ser aislado y configurar un bien susceptible de explotación autónoma, más allá de su relación inicial con determinados productos o servicios. Desde esta perspectiva, fue necesario establecer una distinción



jurídica entre las distintas categorías de signos. Así, a los signos sin valor intrínseco debía reconocérseles únicamente una función distintiva y, consecuentemente, ser protegidos en la medida necesaria para el cumplimiento de tal función (riesgo de confusión). Por su parte, aquellos signos dotados de valor intrínseco debían ser protegidos para dar cabida a otros valores igualmente importantes para el tráfico económico. Esta realidad ha ido condicionando la

(43) Artículo 134. “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado (...)”.

(44) Cfr. por ejemplo los artículos 136, literal a), y 155, literal d), ambos basados en un uso en el comercio.

(45) El requisito del uso en el mercado ha sido tradicionalmente interpretado como todo uso externo y público que se haga de un signo distintivo. Sin embargo, este requisito no puede ser interpretado de un modo estricto, de suerte que se excluyan algunos usos que se realicen en la esfera privada. Este es el caso, por ejemplo, de quien detenta ciertos bienes identificados con un signo distintivo en un almacén, con la finalidad de introducirlos posteriormente en el comercio. Habrá por tanto que concluir que la Decisión, al incluir algunos actos tradicionalmente vinculados con la noción de ámbito privado dentro del contenido del *ius prohibendi* (artículo 156, literal b), ha ampliado el concepto de uso en el mercado. Según apunta la doctrina comparada, lo que sí es preciso es que ese uso tenga una finalidad económica o comercial, aunque no se cuente con ánimo de lucro. Por todo ello, ha de considerarse excluido del campo del derecho de marca todo acto de uso que responda exclusivamente a un fin cultural, político, sindical, así como los que respondan a un objetivo informativo (como los que tienen lugar en textos periodísticos o en libros científicos de consulta. A estas actividades cabe añadir otras como el uso de la marca que tenga lugar en actos de carácter médico, religioso, deportivo o administrativo. Cfr. GARCÍA VIDAL. *Op. cit.*; pp. 72 y ss.

(46) La aplicación de este principio ya ha sido comentado, por lo que me remito a lo que pueda haberse señalado sobre el particular.

(47) Este principio viene reconocido en el artículo 2093 del Código Civil peruano de 1984, norma que establece lo siguiente: “La existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras intelectuales, artísticas o industriales se rigen por lo dispuesto en los tratados y leyes especiales; y si estos no fueran aplicables, por la ley del lugar donde dichos derechos se hayan registrado.

La ley local establece los requisitos para el reconocimiento y ejercicio de tales derechos”.

(48) Cfr. DE LAS HERAS LORENZO, Tomás. *El Agotamiento del Derecho de Marca*. Madrid: Montecorvo, 1994. p. 400.

aparición de los signos renombrados en los convenios internacionales y en las leyes de propiedad industrial.

Dentro de ese contexto, las normas de propiedad industrial recogidas en la Decisión no han sido ajenas a esta evolución. Reconocido el valor autónomo que pueden condensar los signos renombrados y superada la posición monopolística ostentada por la función indicadora de la procedencia, no se ha tardado en reconocer en el marco de la Comunidad Andina la protección de otras funciones que desempeñan esta clase de signos distintivos, en especial las funciones de garantía de calidad, condensadora del *goodwill* y la función publicitaria<sup>(49)</sup>. Este nuevo enfoque ha traído consigo la prescindencia de ciertos parámetros clásicos que ha venido imponiendo tradicionalmente la disciplina de la propiedad industrial, hecho que ha cristalizado en la concesión de una protección reforzada a los signos renombrados registrados.

En efecto, para la protección de los signos renombrados, la Decisión ha prescindido, en primer lugar, del principio de especialidad, para dar cabida a aquellas situaciones en las que la utilización del signo para productos o servicios distintos pueda llevar al consumidor a considerar la existencia de una fuente de procedencia unitaria<sup>(50)</sup>. En segundo lugar, la Decisión ha reconocido que la capacidad traslativa de la reputación y la aptitud decorativa u ornamental de los signos renombrados también pueden ser expoliadas

en supuestos en que no sea de temer una confusión respecto al origen, e incluso cuando el signo no sea objeto de utilización en función distintiva (casos de *merchandising* y de publicidad adhesiva)<sup>(51)</sup>. Estas conductas parasitarias del renombre se han acomodado plenamente en el supuesto de hecho de los actos de explotación de la reputación ajena<sup>(52)</sup>. En tercer lugar, han sido dignos de consideración aquellos supuestos en los que la utilización ilegítima de los signos renombrados por un tercero tiene por efecto el perjuicio de su reputación. Se trata fundamentalmente de conductas lesivas del renombre que se producen por el empleo del signo para productos o servicios incompatibles con los originarios o de escasa calidad, así como también aquellas que pueden implicar la denigración del crédito que condensan en el mercado<sup>(53)</sup>. En cuarto lugar, se ha establecido una regulación frente a los supuestos de debilitamiento o aguamiento (dilución) del signo renombrado que configuran supuestos de conductas lesivas para el carácter distintivo<sup>(54)</sup>, cuya justificación se halla en el perjuicio que sobre la capacidad atractiva del signo puede ocasionar una proliferación excesiva de su utilización para múltiples productos o servicios. En quinto lugar, el principio de territorialidad viene siendo superado desde la aparición del artículo 16, párrafo 3), del ADPIC<sup>(55)</sup>, el cual obliga a los países miembros de la Organización Mundial del Comercio a otorgar una

(49) Corresponde al jurista alemán Isay la reivindicación por primera vez, allá por el año 1929, la tutela jurídica de la función publicitaria de la marca, a la par que la clásica formulación tripartita de las funciones de la marca: (i) función indicadora de la procedencia empresarial (*Herkunftsfunction*); (ii) función de garantía de calidad (*Garantiefunktion*); y (iii) función publicitaria o de reclamo (*Werbefunktion*). Para el citado autor, el magnetismo comercial de la marca puede provenir, entre otros factores, de la publicidad que se haga de la misma, de tal suerte que la simple repetición de la marca en los diversos medios y, sobre todo, su protagonismo en la difusión de mensajes publicitarios altamente persuasivos hacen que las marcas muy anunciadas se conviertan en el mejor agente de ventas de la empresa. Esta tesis ha sido recogida en la doctrina española por el profesor Areán Lalín, para quien el signo constitutivo de marca, por sí mismo o a través de la publicidad, puede contribuir también a la buena fama o reputación del producto o servicio que diferencia, cuestión esta última en la que estriba precisamente la atribución de una función publicitaria autónoma a la marca renombrada. Cfr. AREÁN LALÍN, Manuel. *En Torno a la Función Publicitaria de la Marca*. XIII ADI. 1982. pp. 57 y ss.

(50) Cfr. los artículos 136, literal h), 155, literal e), y 226 de la Decisión.

(51) Los supuestos de uso de la marca en función no distintiva se encuentran previstos para las marcas renombradas en los artículos 155, literal f), 156, literal c), y 226, segundo párrafo, de la Decisión. Sin embargo, el empleo de la expresión “para fines no comerciales” por el artículo 155, literal f), de la Decisión no parece el más adecuado, ya que, conforme fue mencionado con anterioridad, la aplicación de la Decisión siempre viene condicionada al uso que se haga de un signo en el mercado, esto es, con fines comerciales. Por ello, no queda otra cosa que concluir que por “fines no comerciales” la Decisión quiso aludir a los supuestos de uso en “función no distintiva”. De esta manera, el primer y último artículo citado se refieren a los usos ornamentales de la marca renombrada que pueden producirse en casos de licencias colaterales (supuestos de *merchandising*), mientras que el artículo 156, literal c), parece estar referido al supuesto de la publicidad adhesiva.

(52) La protección de la marca renombrada frente a conductas parasitarias del renombre encuentra acomodo en los artículos 136, literal h), 155, literales e), y f), así como de manera especial en el artículo 226, literal c).

(53) Las conductas lesivas del renombre se encuentran previstas en los artículos 136, literal h), 155, literales e), y f), así como de manera especial en el artículo 226, literal b), de la Decisión.

(54) Las conductas lesivas del carácter distintivo se encuentran previstas en los artículos 136, literal h), 155, literales e), y f), así como de manera especial en el artículo 226, literal b), de la Decisión.

(55) Artículo 16, numeral 3). “(...) El artículo 6 *bis* del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso

protección reforzada a las marcas renombradas registradas. Pese a esta evidente evolución, cabe reconocer que la flexibilización de los criterios para la protección de los signos renombrados por las normas sobre propiedad industrial no ha cristalizado aún en la prescindencia del principio de inscripción registral, de suerte que este principio suele ser exigido como contrapartida para poder asegurar al signo renombrado una protección reforzada<sup>(56)</sup>.

Como ha podido apreciarse, el reconocimiento de los signos renombrados en el seno de la Decisión por influencia de los Convenios Internacionales ha generado ciertas fracturas en el modelo de protección que tradicionalmente brindaba la disciplina de la propiedad industrial y que se encuentra caracterizado por la prescindencia de ciertos principios al momento de abordar la protección legal de esta clase de signos. Es muy probable que este fenómeno haya propiciado el reconocimiento expreso por parte de la Directiva de la posibilidad de que se invocasen, ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, las normas de competencia desleal que reprimen los actos de confusión (artículo 8 del TUOLCD) y explotación de la reputación ajena (artículo 14 del TUOLCD) en el caso que estuviera involucrado un signo renombrado registrado. Ello implica, evidentemente, que la Sala Plena de Tribunal del Indecopi evaluó en su oportunidad que la protección de esta clase de signos no solo no debía quedar constreñida a la aplicación del principio de especialidad imperante al interior de la disciplina de la propiedad industrial (para los casos de confusión) sino que su protección debía ser extendida para dar cabida a aquellos supuestos parasitarios del renombre (explotación de la reputación ajena) en los que no hubiera sido de temer un error en cuanto a la procedencia.

Nótese, sin embargo, que estos supuestos ya encuentran acomodo en la actualidad gracias a la protección que dispensa la Decisión a los signos renombrados registrados, la misma que ha sido estructurada sobre la base de una serie de disposiciones de índole preregistral (artículo 136, literal h) y post registral (artículos 155, literales e), y f), 156 y 226, literal c), de la Decisión para la acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial a las que se refieren los artículos 231, segunda parte, y 238

de la Decisión). Ante esta situación, todo parece indicar que la referencia que hacía la Directiva a los actos de confusión y explotación de la reputación ajena contemplados en los artículos 8 y 14 del TUOLCD es actualmente, y en cierta medida, innecesaria, dado que, reitero, las normas recogidas en el seno de la propiedad industrial permiten dispensar un grado de protección análogo al que dispensan dichas normas. Lo mismo puede decirse en relación a las denominaciones de origen protegidas, en atención a lo dispuesto por el artículo 212, párrafo 3), de la Decisión.

La posibilidad de invocar los artículos 8 y 14 del TUOLCD quedaría pues reducida para la protección reforzada que puede dispensarse a los signos renombrados no registrados, en cuyo caso la competencia sería de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI, dado que, como se ha visto, la disciplina de la propiedad industrial exige (todavía) que esta clase de signos hayan sido registrados para ser merecedores de la protección reforzada. Es en torno a este punto en el que se expresa actualmente la relación de complementariedad relativa entre las disciplinas de la competencia desleal y la propiedad industrial.

Pero al margen de los actos de confusión y explotación de la reputación ajena, los actos de comparación y denigración pueden encontrarse ligados también a esta clase de signos. En efecto, la aplicación de las normas sobre competencia desleal recogidas en los artículos 11 (para los actos de denigración) y 12 (para los actos de comparación) del TUOLCD no es absoluta ni excluyente, lo cual viene condicionado por el hecho de que las normas sobre propiedad industrial recogidas en la Decisión aplicables a los signos distintivos renombrados registrados habrían ya dispuesto a favor de sus titulares o personas legitimadas de acciones específicas para proteger sus derechos, de conformidad con lo previsto en el artículo 155, literal e), concordado con el artículo 226, literal b), y artículo 212, tercer párrafo, de la Decisión. En ese orden de ideas, debe ser la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi y no la Comisión de Represión de la Competencia Desleal la llamada a conocer de aquellas conductas ilícitas derivadas de actos de comparación y denigración<sup>(57)</sup> que involucren signos distintivos

de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”.

(56) Véase el precitado artículo 16, numeral 3), del ADPIC.

(57) Bajo esta premisa, podría ser cuestionable, en razón de la competencia, el fallo expedido el 2 de julio de 1997 por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, a través de la Resolución 0168-1997/TDC-INDECOPI, recaída en el expediente 163-96-CCD, seguido por Procter & Gamble del Perú S.A. contra Productos Sanitarios Sancela del Perú S.A. En dicha Resolución la Sala se pronunció sobre los actos de denigración publicitaria respecto de la marca registrada “Always”.

renombrados registrados, debiendo quedar reservada la competencia de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del Indecopi para el conocimiento de los actos de comparación y denigración que se relacionen con signos renombrados no registrados y cuyos extremos no hayan sido cubiertos por la disciplina de la propiedad industrial<sup>(58)</sup>, en aplicación del principio de complementariedad relativa.

La omisión de parte de la Directiva viene atribuida también por el hecho de no haber reparado de la existencia de otros derechos de propiedad industrial que pueden estar ligados con la comisión de ciertos actos de deslealtad recogidos en el TUOLCD, como ocurre con los actos de imitación que generen confusión o explotación de la reputación ajena (artículo 7), los actos prohibidos respecto de la procedencia geográfica (artículo 10) y los actos de violación de secretos (artículo 15). Ello debe obligar a que sean consignados expresamente en el catálogo de actos de competencia desleal a que se refiere su artículo primero y ser motivo también de desarrollo posterior a lo largo de la Directiva.

Pero al margen de esta cuestión, es importante destacar que las normas sobre propiedad industrial prevén también a estas figuras de cierta protección. Así, en relación con las indicaciones geográficas<sup>(59)</sup>, la disciplina de la propiedad industrial establece una regulación especial que permite dispensar una protección a su titular frente a los riesgos de confusión, denigración y explotación de la reputación ajena, así como frente a cualquier otro acto de competencia desleal, siempre que se vinculen con una denominación de origen protegida. Asimismo, en el caso de los actos de imitación, las normas sobre propiedad industrial dispensan una protección especial para aquellas

creaciones técnicas o estéticas que hayan accedido al registro. En ese orden de ideas, la relación de complementariedad entre las disciplinas de la competencia desleal y la propiedad industrial viene presidida en ambos casos por el dato del reconocimiento administrativo (denominaciones de origen) o registro previo (invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales) ante el Indecopi. Asimismo, el principio de complementariedad deja a salvo el recurso a las normas sobre competencia desleal para dar cabida a otros aspectos o intereses no cubiertos por la disciplina de la propiedad industrial, todo lo cual viene a condicionar la competencia de las Oficinas de Signos Distintivos e Invenciones y Nuevas Tecnologías, por un lado, y la competencia de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, por el otro<sup>(60)</sup>.

Los actos de violación de secretos a que se refiere el artículo 15 del TUOLCD es especial, teniendo en consideración que si bien han merecido de una regulación expresa entre las normas sobre propiedad industrial, su protección no ha cristalizado aún en un derecho de exclusiva, razón por la cual su conocimiento debe ventilarse a través de la disciplina de la competencia desleal y ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del Indecopi<sup>(61)</sup>.

### 2.3. Legitimación activa

Este tercer criterio no ofrece mayor problema y constituye el reflejo de la relación de complementariedad relativa que rige el funcionamiento de las disciplinas de la competencia desleal y la propiedad industrial. La operatividad del criterio de la legitimación activa viene condicionada por el reconocimiento a la posibilidad de que puedan verse afectados intereses distintos a los

(58) Como puede ocurrir con los actos de comparación susceptibles de generar engaño en el consumidor.

(59) Puede consultarse la Resolución 0115-1998/TDC-INDECOPI, emitida el 29 de abril de 1998 por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, recaída en el expediente No. 051-97-CCD, seguido por Fábrica de Accesorios Electrónicos – FACELSA (FACELSA) contra Electrónica Audiotek S.A. (AUDIOTEK) y Macario Camones. En dicha Resolución la Sala tuvo oportunidad de resolver, entre otras cuestiones, sobre actos prohibidos respecto de la procedencia geográfica vinculados con la comercialización de productos que consignaban la palabra JAPAN, siendo de procedencia china.

(60) En ese sentido se pronunció la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución 0008-1997/TDC-INDECOPI de fecha 10 de enero de 1997, recaída en el expediente No. 173-95-CPCD, seguido por Productos Paraíso del Perú S.A. contra Tejidos Urdisa S.A. por actos de imitación en la modalidad de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena. En dicha Resolución la Sala recaló que el registro del diseño industrial materia de denuncia había caducado al momento de la interposición de la misma, motivo por el cual la empresa denunciante no era ya titular del derecho de exclusiva. En consecuencia, se recaló que el ámbito de protección de la denunciante se restringía únicamente a aquellas conductas que fuesen susceptibles de generar confusión en los consumidores o de explotar la reputación comercial, respecto de los productos, esto es, los colchones fabricados por Productos Paraíso S.A.

(61) En ese sentido, véase la Resolución 0443-1999/TDC-INDECOPI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi con fecha 13 de diciembre de 1999, recaída en el expediente 055-1999-CCD, sobre actos de violación de secretos, entre otros, seguido por Empresa Maderera Sullana S.A. (EMSA) contra Tecno Fast Atco S.A.C. (TFA).

del titular del derecho de propiedad industrial registrado o del tercero autorizado, como ocurre con el riesgo de confusión al que puede ser expuesto el público consumidor como consecuencia de las conductas tipificadas en los artículos 8 (actos de confusión) e imitación (artículo 7) a que se refiere el TUOLCD, propiciadas por el uso en el mercado de signos distintivos y de creaciones técnicas o estéticas protegidas. Sobre el particular, nótese que el interés del titular del derecho de propiedad industrial por lo general coincide con el del público consumidor en evitar el riesgo de confusión, de ahí que la disciplina de la propiedad industrial haya erigido al riesgo de confusión como parámetro básico para juzgar la ilicitud de aquella conducta que involucre el registro o uso de un derecho de propiedad industrial.

Lo anterior ha motivado que, por ejemplo, se sostenga con acierto en la jurisprudencia norteamericana que el derecho de marcas existe no para proteger a las marcas, sino para proteger de la confusión al público consumidor y, al mismo tiempo, para garantizar al titular de la marca su derecho a que el público consumidor no resulte confundido<sup>(62)</sup>. Sin embargo, no debe pasarse por alto la existencia de ciertos supuestos en los que puede apreciarse la disociación entre el interés del titular y la del público consumidor en torno al registro o uso de un derecho de propiedad industrial<sup>(63)</sup>. Pues bien, la aplicación de este criterio determina que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del Indecopi sea competente para conocer de las denuncias promovidas por personas distintas al titular del derecho de propiedad industrial registrado o de la persona autorizada, cuando el empleo en el mercado de signos distintivos, denominaciones de origen o creaciones técnicas o estéticas sea susceptible de vulnerar otros intereses distintos a los del titular del derecho de propiedad industrial reconocido, en concordancia con lo previsto en el artículo 20 del TUOLCD<sup>(64)</sup>.

### 3. Conclusiones acerca de la aplicación de las normas sobre publicidad comercial

Siguiendo el modelo de relación que rige las disciplinas de la competencia desleal y la propiedad industrial, cabe concluir que no parece correcto acudir a un principio de especialidad para justificar: (i) la preferencia absoluta de la aplicación de las normas sobre publicidad comercial recogidas en el TUONPCD en detrimento de las disposiciones recogidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina cuando la conducta enjuiciada involucre derechos de propiedad industrial reconocidos por las normas sobre propiedad industrial; y, (ii) la competencia excluyente de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del Indecopi para resolver sobre todas aquellas cuestiones que involucren el uso indebido de un derecho de propiedad industrial a través de la publicidad comercial.

Por el contrario, las mismas razones y criterios que expusimos para justificar el conocimiento de determinados supuestos de deslealtad concurrencial en sede de la propiedad industrial por parte de la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi resultan pues plenamente compatibles para definir el modelo de relación entre esta disciplina y la publicidad comercial, en particular en aquellos supuestos de confusión, denigración, comparación y explotación de la reputación ajena que involucren signos distintivos renombrados registrados o denominaciones de origen protegidas.

En efecto, ya hemos visto la evolución que ha experimentado la disciplina de la propiedad industrial para el tratamiento y regulación de determinados supuestos de deslealtad concurrencial. Esta evolución se traduce en el expreso reconocimiento que dispensan las normas sobre propiedad industrial recogidas en la Decisión a la función publicitaria que desempeñan los signos renombrados registrados y que ha cristalizado en la norma legal previstas en el artículo 156, literal c)<sup>(65)</sup>, concordada con el artículo 226, *in fine*, de la

(62) Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid: Montecorvo, 1984. p. 45.

(63) La divergencia entre el interés de los consumidores frente al del propio titular del derecho de propiedad protegido en relación a situaciones confusorias puede verse con claridad en la facultad atribuida a la Oficina Nacional Competente de no aceptar al acuerdo de coexistencia de signos semejantes cuando ello pudiera afectar el interés de los consumidores, así como en los casos de transferencia de signos distintivos, tal y como viene previsto en los artículos 158 de la LPI y 161, último párrafo, de la Decisión.

(64) Artículo 20. “De conformidad con lo dispuesto en el Título I, cualquiera que sea o pudiese verse afectado por un acto de competencia desleal podrá iniciar acción contra quien lo haya realizado u ordenado. El afectado podrá iniciar la acción cuando el acto se está ejecutando, cuando exista amenaza de que se produzca e, incluso, cuando ya hubiera cesado sus efectos”.

(65) Artículo 156, literal c). “A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, (...) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables”.

Decisión<sup>(66)</sup>. Este fenómeno genera importantes consecuencias que repercuten también en la disciplina de la publicidad comercial. Entre las principales consecuencias se alza la posibilidad de acudir a las acciones previstas en el Título XV de la Decisión, concordado con las normas recogidas en el Título XVI de la Ley de Productividad Intelectual, para demandar el cese de todas aquellas conductas que se relacionen con el uso indebido de un signo renombrado registrado o denominación de origen protegida por la vía publicitaria, lo cual nos debe llevar a atribuir a la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi la facultad de conocer y resolver en primera instancia administrativa sobre estos extremos.

Lo anterior viene corroborado y guarda perfecta armonía con lo dispuesto por el artículo 46 del Decreto Supremo 025-93-ITINCI<sup>(67)</sup>, norma que establece que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del Indecopi es competente para conocer de los asuntos sobre publicidad comercial y buena fe comercial, siempre que dichas conductas no se encuentren dentro del ámbito de competencia de otras de las Comisiones o de cualquiera de las Oficinas del Indecopi. Ello es perfectamente lógico y coherente, en tanto debe

reconocerse que a la par que existen ciertos supuestos en los que la publicidad comercial es ilícita *per sé* (como ocurriría por ejemplo con las disposiciones que regulan la publicidad comercial dirigida a menores<sup>(68)</sup> o aquellas otras en las que se regula la publicidad de productos derivados del tabaco<sup>(69)</sup>) existen otros supuestos en los que la actividad publicitaria se erige como un vehículo para vulnerar los derechos de propiedad industrial reconocidos y regulados por las normas sobre propiedad industrial.

Por lo anterior, cabe concluir que así como las relaciones entre las disciplinas de la competencia desleal y la propiedad industrial están presididas por un principio de complementariedad relativo, este mismo principio debe regir las relaciones entre la propiedad industrial y la publicidad comercial, de suerte que el recurso a las normas sobre publicidad comercial debe quedar reservado para dar cabida a ciertos supuestos de deslealtad concurrencial que involucren determinadas conductas o aspectos que, relacionados con derechos de propiedad industrial, no hayan sido cubiertos por los mecanismos de protección recogidos en las normas sobre propiedad industrial. ~~AP~~

(66) Esta norma dispone que el uso no autorizado de un signo renombrado puede materializarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. Ello confirma una vez más que el *ius prohibendi* que confiere la Decisión al titular de esta clase de signos no está limitado al uso en función distintiva, sino que permite dar cabida a otros usos.

(67) Nótese cómo esta norma viene a dar coherencia al sistema de delimitación de competencias al interior del Indecopi (competencia funcional de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal vs. Oficina de Signos Distintivos), a diferencia de lo que ocurre con el artículo 29 del TUONPDC, norma que procura más bien la delimitación de las competencias del y hacia el exterior del Indecopi (competencia funcional de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal vs. otros organismos del Estado).

(68) Artículo 10 del TUONPDC.

(69) Artículo 11 del TUONPDC.