

ASPECTOS GENERALES DE LOS ACTOS DE IMITACIÓN EN LA LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL

JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZÁ AMIEL
ABOGADO, MASTER EN DERECHO DE LA EMPRESA
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (BARCELONA-ESPAÑA)

Quizás uno de los actos más comunes de competencia desleal o que con mayor frecuencia suele ser denunciado es el tipificado en el artículo 13º del Decreto Ley Nº 26122, "Ley sobre Represión de la Competencia Desleal" (en lo sucesivo la "Ley"); en él expresamente se señala que: *"Se considera desleal la imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se ha efectuado directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las características, pueda reputarse como una respuesta natural de aquél"*. Sin embargo, la referida Ley en su artículo 4º ha señalado también que: *"No se considerará como acto de competencia desleal la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas, salvo en lo que en esta Ley dispone o en lo que lesione o infrinja un derecho exclusivamente reconocido por la Ley"*.

Aparentemente estas dos disposiciones pueden llevar a pensar a una persona poco versada en el tema que existe un contrasentido en el articulado de la Ley en lo que a imitación se refiere; por tal razón, el presente trabajo tiene como propósito esclarecer cuando un acto de imitación, que es en principio lícito, se convierte en un acto de competencia desleal y, por tanto, ilícito.

Ahora bien, antes de ingresar al análisis de nuestra legislación conviene definir qué es lo que se entiende por imitar. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española "imitar" es *"ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra"*, de la cual, podemos concluir que para que exista imitación no será necesario que haya una reproducción exacta o idéntica de la creación ajena, sino que habrá también imitación cuando se introduz-

can variaciones inapreciables o cuando las variaciones se refieran a elementos accesorios del objeto imitado, ya que la definición del diccionario considera imitación también a la "semejanza" que es definida como algo que se parece a una persona o cosa. En consecuencia, se puede afirmar que el imitador deriva su prestación (entendido el término en el más amplio sentido) de la de otro, puesto que para realizar su propia prestación toma como modelo o imita el trabajo ajeno.

En principio y conforme a lo señalado en el primer párrafo del presente estudio, la libertad de imitación es el principio general salvo que infrinja un derecho de exclusiva y, las conductas tipificadas en el artículo 13º como desleales, constituyen la excepción a ese principio general de libre imitación, por lo que, al momento de determinar si un acto de imitación es o no desleal, la interpretación que del mismo se haga debe ser *restrictiva* y, es por ello, que en caso de duda sobre si un acto constituye imitación de acuerdo a la ley, se deberá optar por no considerarlo como ilícito.

Al respecto, la Resolución Nº 006-2000/CCD-INDECOPI que aprueba los "Lineamientos sobre Competencia Desleal" publicada en el diario oficial "El Peruano" el 18 de abril del 2000 señala que: La libre imitación de iniciativas empresariales es una condición esencial para el adecuado funcionamiento de una economía de mercado, así como para el desarrollo de una competencia más efectiva. Por tanto, la libre imitación de iniciativas empresariales constituye el principio general que rige el mercado, siempre y cuando: (i) no se vulneren los derechos de exclusiva y (ii) no se incurra en los supuestos de infracción previstos en la ley.

Ahora bien, teniendo en consideración que nuestro ordenamiento ha consagrado la libertad de imitación como regla general, conviene delimitar qué tipo de imitación es la considerada por el artículo 13º de la Ley como desleal y, por ende, excepción a la regla general. De la lectura del artículo 13º podemos concluir que nuestro legislador únicamente ha considerado como desleal la "imitación sistemática obstruccionista", y ello es fácil de descubrir por cuanto así expresamente lo ha consagrado la norma: "**Se considera desleal la imitación sistemática (...) cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las características, pueda reputarse como una respuesta natural de aquél**". También se considera desleal, ya no de acuerdo con el artículo 13º sino de acuerdo con el artículo 4º, la imitación cuando "lesione o infrinja un derecho de exclusiva reconocido por la Ley".

La imitación sistemática. La imitación sistemática es una clásica modalidad de competencia obstruccionista. A través de ésta no se pretende crear confusión¹ en el mercado o aprovecharse de la reputación ajena², sino más bien impedir la afirmación de un competidor en el mercado.

Según Lema Devesa, C y Gómez Montero, J³ a través de la imitación sistemática no se pretende crear confusión en el mercado o aprovecharse de la reputación ajena, sino más bien impedir la afirmación de un competidor en ese mercado. Gráficamente, señalan los citados autores, que si en la imitación de una prestación se pretende copiar la ajena en beneficio propio partiendo de la singularidad o peculiaridad de la prestación ajena, con la imitación sistemática se pretende precisamente, que la prestación del competidor no alcance esa singularidad y, por tanto, no pueda destacarse en el mercado.

Señala De la Cuesta Rute⁴, que la imitación sistemática no implica la originalidad de lo que se imita, ni tampoco existirá imitación sistemática cuando se copia una única prestación empresarial ajena. Antes al contrario, concluye el citado autor,

la imitación sistemática supone la copia de toda una serie de marcas, del tipo de producto, métodos publicitarios y de venta, formas de embalaje, etc., por tal razón, la imitación sistemática tal como la señala Baldo Kresajija⁵ deberá ser repetitiva, metódica e insistente en su propósito.

Como se habrá podido apreciar, la imitación sistemática no busca que el público consumidor confunda la prestación del imitador con la de su competidor, ni busca aprovecharse de su esfuerzo, lo que pretende es que el competidor no logre afirmarse en el mercado; el objetivo principal del imitador en este caso es el de obstruir al competidor, impidiendo su afirmación en el mercado o eliminándolo del mismo. En consecuencia, una imitación sistemática sin los propósitos antes señalados en los términos de nuestra ley no deberá ser considerada como desleal.

Pero además, para que la imitación sistemática y con propósito de impedir u obstaculizar la afirmación en el mercado del competidor sea desleal, es necesario un requisito adicional que restringe aún más el juicio de deslealtad de la imitación y lo hace más casuística, y es que ésta [la imitación] deberá exceder de lo que según las características, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado. Esto último quiere decir, aun cuando en nuestra opinión impone una gran imprecisión a la norma, tal como la señala Kresajija (op.cit), que no puede impedirse que los competidores oferten a su clientela bienes o servicios en una forma tal que responda al gusto del día o a la moda, o como señala Lema Devesa y Gómez Montero (op. cit) que nadie en el mercado puede pretender que sus iniciativas de organización o métodos de venta y publicidad queden protegidos "erga omnes", ya que cada competidor se ve expuesto a que tales estrategias se generalicen y en esta razonable generalización está la respuesta natural del mercado.

Lo último que hemos señalado encuentra sustento legal en el artículo 27º del Decreto Legislativo N° 823, "Ley de Propiedad Industrial" que dispone que no se consideran invenciones y, por tanto, no son susceptibles de ser oponibles erga omnes, los

1 De acuerdo con el artículo 8º de nuestra ley de Represión de la Competencia Desleal se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno.

2 Riesgo de confusión a que se ven expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica.

3 El artículo 14º de nuestra Ley de Competencia Desleal considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocian a un tercero.

4 Carlos Lema Devesa y José Gómez Montero, "Actos de Competencia Desleal por Imitación y Explotación de la Reputación Ajena", En: Rev. Actualidad Civil, Tomo 1995-3, pág.450.

5 José María de la Cuesta, "Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena" En: Coregulación con la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991, Madrid 1992, pág. 35.

6 Baldo Kresajija, "Comentarios al decreto ley 26122 sobre represión de la competencia desleal, Rev. Derecho 47/1993 PUC, pág. 40.

planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades económicas o comerciales. También sobre este punto la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi en la Resolución N° 005-97-TDC ha establecido que las iniciativas empresariales tampoco pueden ser calificadas como obras en los términos del Decreto Legislativo N° 822, "Ley de Derechos de Autor", por no tratarse de creaciones intelectuales personales ni originales, sino por el contrario, por tratarse de estrategias usuales de comercialización que emplean las diferentes empresas que concurren en el mercado, con lo que pretender proteger dichas estrategias a través de un derecho de exclusiva limitaría el acceso al mercado y restringiría la competencia.

Ahora bien, conviene destacar cuáles son los elementos concurrentes que de acuerdo con "Los Lineamientos sobre Competencia Desleal", deben darse para que se configure un acto de imitación en los términos de la Ley. De acuerdo con los lineamientos antes referidos deberán concurrir cuatro (4) elementos:

- (i) debe referirse a un competidor determinado, esto es que la imitación ha de referirse a un solo competidor, que es precisamente aquél al que se quiere obstaculizar o incluso eliminar del mercado;
- (ii) debe tratarse de una imitación metódica o sistemática de las iniciativas o prestaciones del competidor, es decir, no supone la copia de un signo distintivo o la violación de una patente, sino la copia de toda una serie de marcas, de tipos de productos, métodos publicitarios y de venta, formas de empaque, etc.;
- (iii) dicha estrategia debe estar encaminada a impedir u obstaculizar la afirmación en el mercado del competidor imitado; y,
- (iv) dicha imitación no debe ser una respuesta natural al mercado.

Imitación que lesione un derecho de exclusiva. También será desleal la imitación, ya no conforme al artículo 13° de la Ley sino conforme a lo expresamente señalado en el artículo 4°, cuando lesione o infrinja un derecho de exclusiva reconocido por Ley, en la gran mayoría de los casos estos derechos de exclusiva reconocidos por Ley se adquieren por el registro del signo distintivo o de la invención o excepción del nombre comercial⁴ en donde los de-

rechos de exclusiva se adquieren por el primer uso del mismo con independencia del registro. Aquí nos encontramos en el caso en que el imitador copia o reproduce un signo distintivo ajeno (marca, lema comercial, nombre comercial etc.), creaciones técnicas o estéticas a un producto o procedimiento patentado.

Sin embargo, tal como ya lo señalamos, para poder considerar que la imitación es desleal conforme a la Ley de la materia, será preciso y así sucederá en la gran mayoría de casos, que el objeto o la prestación imitada se encuentre protegida por un derecho de exclusiva, el objeto o prestación imitada deberá encontrarse entonces inscrito en el registro correspondiente, ya que de no ser así la imitación del signo o producto no podrá ser considerada desleal por no contar éste con un derecho de exclusiva.

Hay que recordar, que la regla general es que la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales es libre, salvo las excepciones establecidas por ley; en consecuencia, lo que no está protegido por un derecho de exclusiva estará sujeto en principio a la libre imitación.

Un derecho de exclusiva supone para su titular que ningún tercero, si no cuenta con el consentimiento del titular del derecho, puede utilizar, copiar o imitar aquello que se encuentra protegido⁵. Los derechos de exclusiva son entonces monopolios temporales que otorga el Estado como fomento de la industria y la investigación.

Los actos de imitación que lesionan un derecho de exclusiva son quizás los actos más frecuentes, sino basta pensar en los volúmenes de artículos reproducidos, en la piratería de marcas, videos, libros, obras fonográficas etc. y en las grandes sumas de dinero que este ilegal negocio representa para el imitador y las grandes pérdidas que resulta de ello para el Estado y principalmente, para el titular del derecho imitado.

Importa señalar que por expresa mención de la Primera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 823, "Ley de Propiedad Industrial", "Los actos de competencia desleal contenidos en el Decreto Ley 26122, que se refieren a un derecho de propiedad industrial debidamente inscrito en el Registro respectivo, así como a un nombre comercial, éste o no inscrito, serán considerados como infracciones a la propiedad industrial y susceptibles

4 El artículo 210° del Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, señala que el derecho exclusivo de un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en el comercio [...].

5 Un derecho de exclusiva confiere a su titular el derecho de poder impedir que terceros, sin su consentimiento explícito, la invención patentada (artículo 65° del Decreto Legislativo N° 823) o el uso de una marca (artículo 162° y 163° del Decreto Legislativo N° 823).

de las acciones previstas en el Título XVI de la presente Ley". Es decir, cuando la imitación se refiera a un derecho de exclusiva la acción que deberá plantearse no es en estricto una denuncia ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, sino, una Acción por Infracción ante la Oficina de Signos Distintivos; al respecto la Directiva Nº 001-96-TN⁸ ha establecido las reglas de competencia de las Oficinas de Signos Distintivos e Invenciones y Nuevas Tecnologías, frente a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal respecto de las denuncias por competencia desleal en las que se encuentran involucrados derechos de propiedad intelectual.

Finalmente, creemos que nuestro legislador con una errada técnica legislativa ha incluido en el artículo 19º de la Ley (Copia o reproducción no autorizada) lo que ya se encontraba regulado en el artículo 4º y, en todo caso, no era necesario incluir en la norma un nuevo artículo cuando la copia o re-

producción no autorizada podía haber estado regulada en el artículo 13º. Esto a nuestro modo de ver puede generar confusión y discrepancias sobre la interpretación de la norma, ya que la imitación se encontraría regulada en tres artículos.

Reflexión Final. El presente estudio no ha pretendido en absoluto ser un análisis profundo ni agotar el tema de la imitación como acto de competencia desleal; lo que hemos pretendido es dar una visión general del tema y tratar de aclarar algunos aspectos relacionados a él. Somos conscientes que nos ha faltado un análisis más profundo en lo que ha imitación en el ámbito de los derechos de exclusiva se refiere; sin embargo, sabemos que el tema en ese aspecto es extenso y ardua y requiere por nuestra parte un estudio más minucioso. Asimismo, no se ha abordado el tema de la imitación y sus relaciones con los actos de confusión y explotación de la reputación ajena, temas que también requieren un profundo análisis por su complejidad.

8. Artículo 19º. "Ley sobre Represión de la Competencia Desleal". Se considera desleal la fabricación, la importación y la venta de productos que son copia o reproducciones no autorizadas de bienes de terceros protegidos por la legislación de Propiedad Industrial o Derechos de Autor.