

La mala fe como causal de irregistrabilidad marcaria en la práctica legal peruana



JUAN PABLO SCHIANTARELLI GONZÁLEZ

Abogado por la Universidad de Lima.

Master en Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información por la Universidad de Alicante.

Ex Secretario Técnico de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

Ex becario investigador en el Instituto Max Planck de Derecho Extranjero e Internacional de Derecho de Patentes, de Autor y de la Competencia de Múnich.

Profesor de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en los Programas de Especialización en Propiedad Intelectual, Publicidad y Competencia Desleal de la Universidad del Pacífico.

AUTORES NACIONALES



SUMARIO:

- I. Antecedentes y planteamiento de la cuestión.
- II. La marca y el mercado.
- III. Rompiendo paradigmas.
- IV. Grupo de casos sobre actos de mala fe (competencia desleal) como causal de irregistrabilidad marcaria.
 1. Mala fe por actos de confusión desleal.
 2. Mala fe por actos de explotación indebida de la reputación ajena.
 3. Mala fe por actos de engaño.
 4. Mala fe por actos de obstaculización y aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.
 5. Mala fe por abuso de confianza.
 6. Mala fe por actos de denigración.
7. Mala fe por actos de comparación indebidos.

PROPIEDAD INTELECTUAL

ADVOCATUS 134

RESUMEN:

El presente artículo aborda temas relacionados al entendimiento y aplicación de la figura de la mala fe dentro del derecho de marcas. Al respecto, el autor realiza un detallado análisis en relación a la figura de la mala fe en el derecho marcario y cómo la competencia desleal resulta de vital importancia para un mejor entendimiento y aplicación de esta figura jurídica tan emblemática del derecho de marcas pero, a la vez, tan problemática y compleja.

Palabras clave: Mala fe — Competencia desleal — Derecho de marcas — Decreto Legislativo 1044 — INDECOPI — Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

ABSTRACT:

The following article addresses the understanding and application of bad faith within trademark law. In this regard, the author develops a detailed analysis regarding bad faith in trademark law and how unfair competition is essential for a better understanding and application of this emblematic, but at the same time, problematic and complex legal figure of trademark law.

Keywords: Bad faith — Unfair competition — Trademark law — Legislative Decree 1044 — INDECOPI — Court of Justice of the Andean Community.

I. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

Desde que iniciamos nuestro camino y práctica legal en propiedad intelectual en el sector público (en la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI) allá por el año 1997, encontramos dificultades para el entendimiento y aplicación de la figura de la mala fe, figura clásica pero un tanto sombría del derecho de marcas. La poca doctrina jurídica a la que uno podía recurrir en ese entonces y por supuesto la indeterminación intrínseca que caracteriza a esta figura fue efectivamente un obstáculo para ello.

Con el transcurrir de los años y ya desde el sector privado, nuestra visión sobre el tema se fue enriqueciendo, pero no precisamente gracias a nuestra especialización inicial en propiedad intelectual -concretamente en derecho de marcas-, sino más bien por nuestra incursión posterior en el derecho de la competencia desleal.

Al finalizar este artículo se verá cómo la competencia desleal resulta de vital importancia para un mejor entendimiento y aplicación de esta figura jurídica tan emblemática del derecho de marcas pero, a la vez, tan problemática y compleja, como lo revelan los pronunciamientos expedidos en tiempos recientes por parte del INDECOPI y el Tribunal de Justicia de la Comu-

nidad Andina a los que brevemente haremos referencia más adelante.

Pues bien, decíamos que la mala fe es una de las figuras clásicas del derecho de marcas, ya que encontramos referencias de ella en textos de larga data, uno de los cuales es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. Así, en el artículo 6bis -relacionado a la prohibición de registro y uso de marcas que afecten a las marcas notoriamente conocidas-, se menciona que no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe. Asimismo, en el artículo 6ter (relacionado a la prohibición de registro y uso de marcas que afecten emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales), se establece que en el caso de mala fe, los países tendrán la facultad de hacer anular incluso las marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas de Estado, signos y punzones.

Por otro lado, en el artículo 24, numeral 7, del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC- del 15 de abril de 1994, la mala fe constituye una circunstancia de excepción cuando se trata de aplicar el plazo prescriptorio para la protección de indicaciones geográficas frente al intento de registro o uso como marcas.

A nivel comunitario andino, empezamos a ver también referencias a la noción de la mala fe a partir de la Decisión 344 de la Comunidad Andina (actualmente derogada). Es particularmente interesante la referencia que hacía el artículo 113 cuando se regulaba la nulidad del registro de marcas. Una de las causales de nulidad era precisamente la mala fe, para lo cual se establecían ejemplificativamente las siguientes circunstancias:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

En el mismo sentido se regulaban las causales de nulidad por mala fe por el artículo 181 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial (actualmente derogado también).

Importante destacar que las acciones de nulidad que establecía la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823 no prescribían.

Interesante mencionar también una causal de nulidad de registro adicional y muy particular que establecía el derogado Decreto Legislativo 823 en su artículo 184, en virtud del cual eran nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero. Esta norma no tenía parangón en la Decisión 344, vigente en ese momento. Hacemos referencia a dicha norma en el presente artículo porque la práctica del INDECOPI asimilaba el supuesto regulado en aquella como una causal más de mala fe. Así por ejemplo, en la Resolución 2582-2012/CSD-INDECOPI de fecha 1 de agosto de 2012, en la que se analizó la nulidad del registro de la marca UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES que había sido concedido el 21 de abril de 1997, esto es, bajo la vigencia de la

Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI señaló lo siguiente:

“Con respecto a la vigencia de esta causal de nulidad, debe indicarse que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486, no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

En ese sentido, cabe señalar que la norma vigente actualmente, (Decisión 486), contempla la mala fe como una causal para decretar la nulidad de una marca, por lo que al encontrarse el supuesto del artículo 184 del Decreto Legislativo 823, comprendido dentro del supuesto de mala fe, la causal de nulidad contenida en la norma referida mantiene su vigencia.” (El subrayado es nuestro)

En la actualidad, la Decisión 486 de la Comunidad Andina, vigente desde el 1 de diciembre de 2000, contiene mucho más referencias a la noción de mala fe respecto a su antecesora Decisión 344. En efecto, vemos una primera referencia en el artículo 172, que regula la nulidad del registro de una marca. Esa referencia se hace simplemente para establecer que la causal de nulidad por mala fe prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado, a diferencia de lo que ocurría con la antigua Decisión 344, bajo la cual las acciones de nulidad (incluidas las que se invocaban con base a la mala fe) no prescribían.

Encontramos otra referencia a la mala fe en el último párrafo del artículo 237 de la Decisión 486, cuando se regula la imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria. En efecto, en principio, la acción reivindicatoria tiene un plazo de prescripción dual de cuatro o de dos años, pero no hay prescripción del plazo si quien obtuvo el derecho de marca lo hubiese solicitado de mala fe. La Decisión 486 contiene referencias adicionales a la mala fe en los artículos 232 y 234, las cuales tienen que ver con la imprescriptibilidad

de las acciones legales frente al uso indebido de una marca notoriamente conocida.

Por su parte, en el Decreto Legislativo 1075, que aprobó las disposiciones complementarias a la Decisión 486 (norma actualmente vigente desde el 1 de febrero de 2009), el concepto de mala fe es asimismo mencionado en el artículo 8 referido a la responsabilidad por los daños y perjuicios a cargo del titular del registro de una marca que es objeto de nulidad por la causal de mala fe, así como también por el artículo 121 que incorpora la mala fe como una circunstancia que es considerada para la graduación de la sanción en supuestos de uso indebido de marcas.

Como hemos podido apreciar al efectuar un breve repaso de la legislación sobre propiedad industrial (derogada y vigente), los contornos de la mala fe no se encuentran actualmente bien definidos. Si bien, tanto la Decisión 486 como el Decreto Legislativo 1075 (normas actualmente vigentes) contienen varias referencias a dicha figura, ninguna de ellas contiene alguna disposición que sirva para aclararnos su contenido y alcance, a diferencia de lo que ocurría, como hemos visto, en la antigua Decisión 344 que contenía algunos ejemplos de mala fe cuando regulaba la nulidad del registro de marcas. Esta omisión en la legislación actual complica definitivamente la labor de la judicatura en la resolución de casos en los que se invoca la mala fe como causal de irregistrabilidad marcaría (en casos de oposición y nulidad registral), como lo revelan las resoluciones a las que haremos referencia más adelante.

II. LA MARCA Y EL MERCADO

Para intentar desentrañar cuál es la misión de la noción de la mala fe en una norma moderna de derecho de marcas, es importante efectuar un breve repaso de la evolución operativa y funcional que ha experimentado la marca desde su aparición hasta nuestros días.

Para ello, basta remontarnos por un momento hasta los albores de la Edad Media, época en la que si bien las marcas ya eran conocidas, se les asignaba un papel distinto al que desempeñan actualmente. En dicha época se distinguía entre las marcas del gremio (que garantizaban que los productos habían sido fabricados conforme a los procedimientos previamente aprobados) y las marcas del productor. El restringido papel asignado en aquel entonces a las marcas obedecía a que el sistema limitativo de la competencia que regía el régimen gremial impedía dotar a la marca de una función competitiva.

La marca desempeñaba pues en la Edad Media una función fundamentalmente de garantía, permitiendo que el adquirente del producto reclamase al artesano o productor por los vicios o defectos de aquél. Así, según las ordenanzas gremiales, la marca se aplicaba a los correspondientes productos provenientes de determinado gremio a fin de garantizar simplemente una calidad determinada.

No es sino a partir del liberalismo económico instaurado en Europa por la Revolución Francesa que se conceptualiza a la marca como un elemento competitivo y se le asigna como función esencial la de diferenciar las mercancías de un empresario de las de los demás competidores¹. Puede afirmarse pues que los objetivos asignados a las marcas cambiaron radicalmente, debido al tránsito de una estructura económica gremial a una capitalista. A partir de ese momento, la marca adquirió un papel fundamental como instrumento de venta motivado por las necesidades de producción en masa y la aparición del fenómeno publicitario. Se comprende pues con facilidad el motivo por el que el trance de un sistema gremial a uno capitalista haya llevado a la marca a cumplir un nuevo y esencial rol: el de indicar el origen empresarial de los productos del oferente (función distintiva o indicadora del origen empresarial) a fin de permitir la diferenciación de sus productos respecto de los de sus competidores.

1. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. "La formación del derecho de la competencia". *Actas de Derecho Industrial (ADI)*, Tomo II, 1975, pp. 64-65.

No obstante ello, hasta ese momento, la marca, como digno representante de la disciplina de la propiedad industrial, se alzaba aún como un vehículo de protección individualista y egoísta de los empresarios, lo cual influyó a que la regulación se concentrara en construir una protección legal diseñada, a medida, a los intereses empresariales para evitar intromisiones e invasiones de terceros al derecho de exclusiva (modelo corporativo)².

Sin embargo, a partir del final de la segunda guerra mundial, se produce en Europa un nuevo cambio de gran trascendencia, al incorporarse a las legislaciones europeas, por influencia de los Estados Unidos de Norteamérica, normas cuyo objeto era la protección de la libre competencia (derecho "antitrust"). La trascendencia de esta legislación, novedosa hasta ese momento para Europa, generó un nuevo cambio fundamental y de perspectiva sobre el papel que debía desempeñar la marca, entre otras instituciones integrantes de la propiedad industrial. El nuevo planteamiento se basó en la idea que el sistema competitivo de economía de mercado es el más eficiente para la asignación de los recursos económicos, lo que motivó al replanteamiento del sistema de protección para dar cabida a la protección de otros intereses (adicionales al de los empresarios y competidores) igualmente relevantes para el desenvolvimiento del mercado. Esto hizo que las instituciones del derecho de marcas cobraran un nuevo significado, esto es, sean utilizadas también como instrumentos para garantizar la transparencia del mercado en beneficio de todos los que participan en él. Se pasó pues de un modelo corporativo a un modelo social en el que lo que interesa finalmente es la protección del mercado como orden institucional.

Precisamente la protección del modelo social empezó a hacer de la marca un bien de especial

y apreciado valor, generando nuevamente discusiones en torno a cuáles debían ser las funciones que esta clase de bien inmaterial debía comenzar a cumplir en el mercado moderno. Pronto se comprendió que en los mercados actuales caracterizados por la producción en masa y la propalación del fenómeno publicitario existe un elevado número de productos que objetivamente son capaces de proporcionar idénticas satisfacciones a sus compradores y usuarios, y que en un sistema jurídico regido por principios de eficiencia (mejor empleo de recursos sociales) habría de dotar a las partes intervinientes en el mercado de instrumentos que les permitiesen minimizar los costos de transacción.

La marca pasó pues a conceptualizarse ahora como vehículo informativo capaz de atesorar, en un solo paquete, un cúmulo de informaciones especialmente útiles para el mercado. Este nuevo enfoque propició la construcción de esquemas legales capaces de corregir ciertas interferencias informativas a fin de garantizar que la marca cumpliera cabalmente su función primordial (función distintiva y diferenciadora) con normalidad, pero también otra clase de distorsiones vinculadas ya no tanto con el origen empresarial, sino con el valor simbólico de la marca en tanto apto también para captar la atención de los consumidores.

Hoy por hoy ya se han identificado plenamente, debido al desarrollo de las comunicaciones y al fenómeno publicitario, todas estas interferencias comunicativas que pueden trascender la función meramente distintiva o indicadora del origen empresarial de la marca. Se trata de perturbaciones de orden cualitativo que incluso pueden ser más graves, en tanto se proyectan sobre la información referida al aseguramiento de un determinado nivel de calidad de los productos o servicios, así como de otros valores especialmente relevantes para el mercado, como

2. En el Convenio de la Unión de París de 1883 pueden apreciarse diversas disposiciones de corte marcadamente corporativista, como por ejemplo, el artículo 1 numeral 3) que define a la Propiedad Industrial como una disciplina de protección y de dominio para la industria y comercio de todo tipo. Es más, a lo largo de su articulado los ilícitos se construyen a partir de la deslealtad entre empresarios y competidores caracterizados por todo acto de competencia que resulta contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

pueden ser el prestigio o la reputación. Así, la adquisición errónea por los consumidores de productos confundibles dotados de una calidad inferior defrauda ciertamente la expectativa creada en estos y se traduce en una pérdida de clientela para los ofertantes³. Pero también las interferencias informativas pueden suscitarse en el plano simbólico o de la imagen de la marca con efectos sensibles para el mercado en aquellos supuestos en los que incluso no sea de temer una confusión o error en cuanto al origen empresarial. Común a estos casos será, por ejemplo, la apropiación parasitaria del potencial atractivo simbolizado por la marca a productos o servicios distintos a los originales o la afectación de la buena imagen comercial proyectada por la marca.

Esta nueva visión no hace otra cosa que consolidar el reconocimiento y protección legal de la marca a partir de todas sus funciones particularmente relevantes: la indicadora del origen empresarial, la indicadora de la calidad, la condensadora del *goodwill* y la publicitaria.

La función indicadora del origen empresarial sigue siendo la función básica y esencial encomendada a cualquier marca. Es a partir de esta función básica y primigenia que los distintos ordenamientos jurídicos empezaron a diseñar y definir el sistema de protección por la vía del derecho de marcas. Esta función es la esencial, primaria y fundamental e integra las exigencias mínimas requeridas por cualquier legislación sobre marcas⁴. En este ámbito, la marca cumple un papel eminentemente informativo, esto es, atestigua ante los consumidores que todos los productos o servicios idénticos o similares portadores de la misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma persona o bajo su autorización.

En cuanto resulte jurídicamente necesario y oportuno, no deberán existir reparos para reconocer también protección a otras funciones de la marca, esto es, la indicadora de la calidad, la condensadora del *goodwill* o reputación y la publicitaria. Vale recordar que la función indicadora de la calidad atestigua ante el consumidor que todos los productos o servicios dotados con la misma marca ostentan la misma calidad (sea ésta alta o baja). En otras palabras, la marca revela que el producto o servicio identificado por ella ostenta una calidad relativamente constante, esto es, una calidad determinada en función a las vivencias y experiencias de los consumidores. La función condensadora del *goodwill* o reputación es el vehículo a través del cual el consumidor podrá ir labrando sus preferencias de compra o contratación gracias a la fama o prestigio ganados progresivamente por los productos o servicios dotados de una concreta marca. Finalmente, la función publicitaria reconoce que la marca dotada de un elevado potencial publicitario constituye un vehículo capaz de generar o crear el *goodwill* o buena reputación de los productos y servicios⁵.

La función informativa de la marca y la teoría de las funciones encomendadas jurídicamente a estas no hacen otra cosa que conducirnos a la misma idea: las marcas modernas pueden representar algo más que una simple asociación con una fuente de procedencia empresarial. Así, pueden representar, por ejemplo, virtudes cualitativas vinculadas con las bondades del producto o servicio, pero también valores irracionales o emocionales, como la aventura, hombría, lujo, etc. Todos estos valores, incluso los irracionales, son susceptibles de explotación económica por los titulares de las marcas e incluso hoy en día es más frecuente encontrar campañas publicitarias que recurren a estos valores como parte

3. MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. Primera edición. Madrid: Civitas, 1995, pp. 49 y ss.

4. Tan es así que la marca es definida a través de su función distintiva. Véase el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: *Artículo 134*.- "A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado [...]". (El subrayado es nuestro).

5. Sobre la doctrina de las funciones de la marca, cfr. FERNÁNDEZ-NÓVDA, Carlos. "Las funciones de la marca". *Actas de Derecho Industrial (ADI)*. Tomo V, 1978, pp. 33 y ss.

de las estrategias publicitarias encaminadas a incitar a la compra o contratación del producto o servicio marcado.

Como ya tuvimos oportunidad de señalar en otro trabajo⁶, debe advertirse que el valor económico de las marcas y consecuentemente las funciones y protección jurídica encomendadas a éstas no pueden ser atribuidas genéricamente para todas las marcas. Por el contrario, se hace necesario realizar antes una distinción jurídica entre las distintas categorías de marcas. Así, con algunos matices en intensidad, las marcas sin valor intrínseco (marcas normales o comunes) sirven únicamente a un fin distintivo y son, por tanto, protegidas en la medida necesaria para el cumplimiento de dicha función (indicar el origen empresarial). Por su parte, aquellas marcas dotadas de valor cualitativo o intrínseco (que denominamos marcas renombradas) se protegerán en cuanto que, además, son susceptibles de una utilización para fines adicionales a los distintivos, como por ejemplo, los ornamentales, decorativos, publicitarios e incluso en actividades específicas de *merchandising*.

Ahora bien, de lo que hemos visto hasta aquí, se aprecia con claridad la evolución favorable experimentada por el sistema de marcas en torno al reconocimiento de una serie de funciones económicamente relevantes y, especialmente, se reconoce abiertamente que la marca moderna forma parte de un sistema competitivo que descansa en un modelo social e institucional de mercado en el cual el consumidor juega un papel fundamental.

Pese a dicha evolución favorable, bajo la óptica de la disciplina de la propiedad industrial a la cual pertenece, no debe perderse de vista que el sistema de marcas permanece estructurado sobre la base de dos pilares fundamentales: el Principio de Inscripción Registral y el Principio de Especialidad.

El primero supone, para el nacimiento del derecho, que la marca sea inscrita en el registro respectivo. Este principio se decanta pues hacia el valor de la seguridad jurídica (publicidad registral), confiriendo protección a la marca a partir de su ingreso mismo en el correspondiente registro. Para tales efectos, la legislación sobre marcas ha diseñado un sistema registral en el que sistemáticamente pueden conferirse uno a uno los derechos por orden de llegada (prelación) y resolverse así los conflictos entre los titulares o solicitantes de los mismos. Este sistema ha pretendido ser autosuficiente, para lo cual ha establecido una serie de reglas muy precisas y rigurosas de orden técnico-jurídico que determinan que el registrador evite en lo posible el análisis complejo de los comportamientos anticompetitivos que puedan estar implicados con el registro o uso de las marcas. En el trance de esta operación, el registrador se vale simplemente de datos objetivos, como son la fecha y hora del ingreso de la solicitud de registro de marca (prelación) y las del registro.

El interés principal del sistema registral es también el favorecimiento de la implantación de las marcas en el mercado. Este interés queda evidenciado claramente por la atribución privilegiada de una protección de la marca por la vía del registro y sólo en supuestos excepcionales por su uso efectivo. El ámbito de protección que atribuye el registro se configura por la identidad o similitud entre la marca y los correspondientes productos y servicios. Este ámbito puede calificarse de ficticio, por cuanto no se corresponde necesariamente a la posición que ostenta en ese momento la marca en el mercado. Así, al margen de que la marca que busca protección registral o que accedió ya al registro cuente o no con implantación o presencia efectiva (reconocimiento) en el mercado, el derecho de marca le confiere protección por el dato objetivo de su ingreso al registro respectivo (protección ideal y completa), así como también por haber sido solicitada a registro (derecho expectatio), pre-

6. SCHIANTARELLI GONZÁLEZ, Juan Pablo. "A propósito del precedente del INDECOPY sobre marcas notoriamente conocidas". En: Revista **ADVOCATUS** N° 24. Lima, 2011, pp. 74 y ss.

miando de esta manera la diligencia del titular registral o solicitante del derecho.

El segundo principio es el de Especialidad, según el cual la titularidad sobre una marca y consecuentemente el *ius prohibendi* ligado a ella se instrumenta a partir del signo y su conexión con determinado producto o servicio. Nótese que este principio emana directamente de la función básica encomendada a cualquier marca, esto es, la identificación en el mercado de unos concretos productos y servicios y su diferenciación de aquellos de los terceros (función distintiva o indicadora del origen empresarial)⁷.

El derecho de marcas ya ha advertido que la aplicación irrestricta y absoluta de los Principios de Inscripción Registral y Especialidad podría provocar resultados perjudiciales para el mercado; de ahí que en casos excepcionales se justifica que este principio ceda el paso a ciertos remedios excepcionales (uno de los cuales es la mala fe) que el mismo derecho de marcas pone a disposición, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos también excepcionales.

Dentro de este contexto y siempre bajo la perspectiva de la legislación y práctica sobre propiedad industrial⁸, la mala fe se alza pues como un remedio necesario, aunque ajeno a la lógica registral-formal del sistema de marcas que éste pone a disposición del afectado para intentar buscar la corrección a una situación que le es injusta. Ahora bien, bajo la lógica de la disciplina de la propiedad industrial, muy apegada a lo formal y acostumbrada a la autosuficiencia propia del sistema registral donde imperan los dos principios a los que hemos hecho referencia, esa situación de injusticia suele ser analizada con mucha cautela por los órganos resolutivos de la

propiedad industrial, ya que se esgrime que una flexibilización excesiva en su valoración podría llevar al sistema de marcas a una situación no deseada que tornaría irrelevante la concesión de derechos de exclusiva, desincentivando así la búsqueda del sistema registral como el modo más eficiente y seguro de protección de los derechos de marca, lográndose con ello premiar al operador poco diligente o confiado que no se preocupa por registrar su derecho. Bajo ese razonamiento, se pondría en terreno movedizo al Principio de Inscripción Registral y con ello toda la seguridad, lógica, coherencia y operatividad del sistema de marcas. Lo propio también podría decirse que ocurriría con el Principio de Especialidad, innato a la función básica de distinción de productos y servicios en el mercado que le es cosustancial a la marca (Función Indicadora del Origen Empresarial) y que articula la protección registral en torno a los productos o servicios idénticos o similares, siendo, por ende, la figura del riesgo de confusión (o error sobre el origen empresarial) el ilícito encargado de evitar las distorsiones que se generen en contra de dicha función básica y fundamental. Así, se podría también esgrimir que un análisis poco ponderado de la noción de la mala fe convertiría a la marca en un instrumento de innecesaria voracidad expansiva, cubriendo y monopolizando injustificadamente otros mercados en donde no tiene presencia registral en detrimento de otros operadores interesados.

Como indicábamos, esas consecuencias no deseadas han llevado tradicionalmente a la disciplina de la propiedad industrial a aplicar con mucha cautela la figura de la mala fe, precisamente para procurar conservar intactos los Principios de Inscripción Registral y de Especialidad tan arraigados a dicha disciplina.

7. Para una mejor referencia al Principio de Especialidad, cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. "La aplicación de la regla de la especialidad a las marcas idénticas". Actas de Derecho Industrial (ADI). Tomo IV, 1977, pp. 237 y ss.

8. Incluso hoy en día, resulta muy difícil arrancar a la marca de su ropaje de digno exponente de la disciplina de la propiedad industrial. Probablemente este rezago obedece, entre otras razones, a que tradicionalmente la marca siempre ha sido formalmente un elemento de la propiedad industrial. Para ello, basta con remontarnos a al Convenio de la Unión de París de 1883 (artículo 1 numeral 2) que incluía a la marca como uno de los objetos de protección de la Propiedad Industrial y curiosamente la disciplina de la represión de la competencia desleal era un "elemento" más cobijado bajo la Propiedad Industrial.

Sin embargo, en nuestra opinión, esa visión de contención propia de la disciplina de la propiedad industrial en la aplicación de la mala fe hace mucho sentido en un universo marcado por el modelo corporativista, que como hemos visto, se encuentra ya superado, bajo el cual no debería protegerse al empresario que no fue lo suficientemente diligente en registrar su derecho para las actividades económicas en las cuales se desenvuelve.

No obstante ello, a nuestro parecer, la perspectiva cambia cuando enfocamos a la marca en un universo ajeno a su zona de confort (propiedad industrial) y la llevamos, como es debido, a su real dimensión (como parte de un modelo económico y social más amplio en donde la transparencia del mercado resulta digna de una protección superior respecto a los intereses particulares). Bajo esa óptica, no puede negarse que la disciplina hermana de la competencia desleal ha reivindicado desde hace ya varios años su independencia de la disciplina de la propiedad industrial⁹, convirtiéndose en la práctica en una válvula de escape frente a la rigidez que caracteriza aún a la disciplina de la propiedad industrial. Tan es así que muchos de los ilícitos típicos de la propiedad industrial (como el ries-

go de confusión o el riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación ajena, entre otros) los encontramos también en la legislación especial sobre competencia desleal, encarnados en el Decreto Legislativo 1044¹⁰.

En nuestra opinión, el gran reto que queda aún pendiente, viendo la manifiesta independencia formal de ambas disciplinas (propiedad industrial y competencia desleal) y el distinto enfoque que ambas proyectan al momento de analizar los ilícitos que involucran un derecho de marca, es verlas operar de manera consistente y sistemática, reconociendo el Principio de Complementariedad Relativa que existe entre ambas, como ya habíamos apuntado en otro trabajo¹¹.

El Principio de Complementariedad Relativa parte de la premisa que ambas disciplinas (Propiedad Industrial vs. Competencia Desleal) 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 (marcas, entre otros elementos de la propiedad industrial). Así, mientras que la propiedad industrial se ocupa principalmente de (i) favorecer la implantación de los derechos de propiedad industrial en el

9. Como apuntábamos con anterioridad, la preeminencia del modelo corporativista llevó al Convenio de la Unión de París de 1883 a cobijar dentro de la propiedad industrial a la represión de la competencia desleal (artículo 1 numeral 2).

10. **Artículo 9.- Actos de confusión.-**

9.1.- *Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que éstos poseen un origen empresarial distinto al que realmente corresponde.*

9.2.- *Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.*

Artículo 10.- Actos de explotación indebida de la reputación ajena.-

10.1.- *Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero.*

10.2.- *Los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.*

11. SCHIANTARELLI GONZÁLEZ, Juan Pablo. "La aplicación de las normas sobre publicidad comercial: un enfoque desde las normas sobre competencia desleal y publicidad comercial". En: Revista Ius Et Veritas No. 29. Lima, 2006, p. 62 y ss.

mercado (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)¹².

Es por ello que el derecho contra la competencia desleal se vale de cláusulas generales o más o menos típicas que permitan un cierto grado de maniobrabilidad y adaptación a las especiales circunstancias del caso concreto – no debe olvidarse que las normas sobre competencia desleal surgen de la experiencia jurisprudencial en la interpretación y aplicación de casos sobre responsabilidad extracontractual –, mientras que la legislación sobre propiedad industrial se vale de derechos subjetivos de contenido esencialmente negativo (derechos de exclusión) definidos con claridad y precisión.

Como señala la doctrina comparada¹³, el ilícito en materia de propiedad industrial se configura como invasión en el ámbito de vigencia material, objetivo, espacial y temporal sobre un bien inmaterial, definido con precisión y en abstracto, mientras que el ilícito de competencia desleal resulta de la proyección sobre el caso concreto (incluso cuando se trate de un supuesto que haya merecido una expresa tipificación por

parte de las normas de propiedad industrial) de cláusulas generales, o más o menos típicas en elementos fácticos indeterminados, pero siempre necesitadas de la comprobación de que el resultado ilícito habría podido producirse efectivamente en el mercado.

La relación de complementariedad entre ambas disciplinas se pone de manifiesto, desde un punto de vista práctico, en la posibilidad de acudir a las normas contra la competencia desleal recogidas en la Decisión 486¹⁴ y en el Decreto Legislativo 1044 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 industrial¹⁵, 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 industrial¹⁶.

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

12. MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano. *La protección de la marca renombrada*, ob. cit., pp. 136 y ss.

13. MASSAGUER FUENTES, José. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Primera edición, Madrid: Civitas, 1999, p. 83.

14. Adviértase que la propia Decisión 486 contiene disposiciones específicas y expresas que vinculan a la propiedad industrial con la competencia desleal. Entre ellas se encuentran los artículos 258 y 259.

15. 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 486 concordado con las normas pertinentes aplicables a cada figura jurídica.

16. Como ocurriría por ejemplo con los actos de engaño tipificados en el artículo 259 literal c) de la Decisión 486.

debe estar sometida a ciertos límites. En efecto, se considera que sólo 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 industrial¹⁷.

Desde nuestro punto de vista, lo interesante es precisamente que la figura de la mala fe de la legislación de marcas debe servir de engranaje o visagra para encontrar un punto de encuentro entre ambas disciplinas bajo el auspicio del Principio de Complementariedad Relativa. Para lograrlo, es necesario re-definir la mala fe marcaría para que sea capaz de cumplir cabalmente con dicha misión, desligándola de paradigmas clásicos y añejos apegos al sistema corporativista y registral que parece que aún caracteriza a la disciplina de la Propiedad Industrial.

III. ROMPIENDO PARADIGMAS

Uno de los paradigmas clásicos de la mala fe marcaría ha consistido, en nuestra opinión, considerar que dicha figura reside exclusivamente en el derecho marcario y no se alimenta de la legislación sobre competencia desleal. En efecto, durante muchos años las autoridades y oficinas nacionales competentes en Propiedad Industrial se han esforzado por estructurar

nociones y categorías propias para la mala fe basadas en su propia legislación (normas sobre Propiedad Industrial) y jurisprudencia, pero lo curioso de ello es que esos fallos muy pocas veces han recurrido a las nociones y categorías propias provenientes de la legislación sobre competencia desleal.

Lo anterior ha motivado a que por lo general la motivación de las resoluciones en torno a la mala fe haya sido totalmente gaseosa, genérica y subjetiva. Precisamente, cuando se revisa, por ejemplo, la denominada "plancha teórica" de mala fe que utiliza el INDECOPI, así como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como sustento de sus fallos o conclusiones, no debe dejar de reconocerse que existe mucho esfuerzo teórico en definir los contornos de la mala fe, pero tales esfuerzos se tornan poco consistentes al momento de aplicar tales nociones al caso concreto, como lo revelan los siguientes pasajes extraídos de la Resolución No. 1066-2015/TPI-INDECOPI de fecha 9 de marzo de 2015, expedida por la Sala Especialidad en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en el expediente N° 534252-2013, sobre nulidad de registro de la marca WATCH L.A. y logotipo en la clase 25:

"5.2 La mala fe en la etapa pre y post registral

En nuestra legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

(i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. En estos casos la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

17. MASSAGUER FUENTES, José. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., p. 84.

El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aún más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto la norma legal aplicable en la materia, la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.

(ii) Con relación a la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344 – qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

Frente a esta complejidad de situaciones conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado, que incurre en mala fe quien –en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro– tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-9 que:

“para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales.”

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

“Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.”

El resaltado y subrayado es nuestro.

Como se desprende del extracto del fallo que acabamos de reproducir, la mala fe parece ser un término acuñado por la disciplina de la propiedad industrial para hacer frente a ciertas conductas anticompetitivas que afectan al principio de la buena fe. Consideramos que ello es acertado pero incompleto. Es acertada esa línea de fundamentación porque evidentemente la mala fe no es sino la manifestación de una conducta que atenta contra la buena fe. Es incompleta, sin embargo, porque la fundamentación se queda a medio camino, esto es, no hace el enlace debido con la disciplina de la competencia desleal, lo que permitiría “aterrizar” en supuestos concretos de ilicitud que la práctica ya viene identificando como recurrentes, como veremos un poco más adelante.

En nuestra opinión, todo el problema de entendimiento y aplicación de la mala fe marcaría debe partir por reconocer que la mala fe, en tanto acto que contraviene el principio general de la buena fe, es un acto de competencia desleal, tal y como se encuentra reconocido por el artículo 6.2 del Decreto Legislativo 1044, encarnado en la cláusula general¹⁸. Como se sabe, los ilícitos de competencia desleal no se agotan en la cláusula general, sino son tipificados luego en supuestos específicos, debido a que son los que la práctica ha identificado como más recurrentes. Así por ejemplo, tenemos los actos de engaño en el artículo 8, los actos de confusión desleal en el artículo 9, los actos de explotación indebida de la reputación ajena en el artículo 10, los actos de denigración en el artículo 11, los

actos de comparación y equiparación indebida en el artículo 12, entre otros. En nuestra opinión, todos ellos tienen que ver con el derecho de marcas, como tuvimos ocasión de exponer en otro trabajo¹⁹.

A nuestro modo de ver, la cláusula general es como un *big bang* que contiene y resume el ilícito concurrencial, a partir del cual se han ido desglosando supuestos de ilicitud específicos para facilitar la labor de los operadores del derecho. Es más, cada vez que un ilícito empieza a tornarse recurrente, es extraído de la cláusula general y es convertido y desarrollado con mayor precisión en un supuesto específico.

En derecho de marcas vemos que existe también una suerte de cláusula general que está prevista en el artículo 12 del Decreto Legislativo 1075²⁰, así como también en el artículo 258 de la Decisión 486²¹. Claramente, dichos artículos se refieren al principio general de la buena fe como condición indispensable para ganar el tan ansiado derecho de prelación, tan importante en un sistema registral imperante en derecho de marcas y que consiste en poder gozar y reclamar un mejor derecho frente a terceros. En consecuencia, el derecho de prelación no será reconocido cuando se verifique la mala fe, esto es, cuando medie un acto de competencia desleal del solicitante.

Pues bien, como hemos visto con anterioridad, el principio de la buena fe y el artículo 12 del Decreto Legislativo 1075 son comúnmente

18. **Artículo 6.- Cláusula general.-**

“6.2.- Un acto de competencia desleal es aquel que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado.”

19. SCHIANTARELLI GONZÁLEZ, Juan Pablo. *El Decreto Legislativo 1044 y el conflicto de competencia al interior del INDECOPI en torno a los actos de competencia desleal relacionados con la Propiedad Industrial*. En: Revista Actualidad Jurídica N° 176. Lima, 2008, pp. 47 y ss.

20. **Artículo 12.- Prelación de derechos.-**

“La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.”

21. **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.”*

utilizados por los fallos de las autoridades sobre propiedad industrial (no obstante no suele ser citado el artículo 258 de la Decisión 486), pero parece ser que por un tema de especialidad (las autoridades sobre propiedad industrial son sumamente especializadas en derecho de marcas y no suelen extender su especialización hacia otras ramas del derecho, como la competencia desleal) o rezago producto de una práctica independiente (como sosteníamos con anterioridad, las autoridades de propiedad industrial han venido mostrando una absoluta autosuficiencia en el tratamiento de la mala fe), no han reparado aún en el hecho de que la consecuencia de incumplir la presunción de la buena fe del artículo 12 del Decreto Legislativo 1075 debe ser, tal y como ocurre con la cláusula general prevista en el artículo 6 del Decreto Legislativo 1044 y el artículo 258 de la Decisión 486, calificar a la conducta como un acto de competencia desleal.

De ello se colige necesariamente, insistimos, que la mala fe marcaria es esencialmente un acto de competencia desleal, en tanto contraviene el principio de la buena fe que rige para ambas disciplinas. Partiendo por reconocer ello, se comprende mejor cuál es el rol y ubicación sistemática del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina²², norma que no tiene parangón en el derecho comunitario andino y que a nuestro parecer constituye un franco pórtico hacia la adecuada solución de toda la compleja y moderna fenomenología que contraviene la buena fe en derecho de marcas (tanto en fase pre como post registral). Evidentemente, para una correcta aplicación del artículo 137, las autoridades especializadas sobre

propiedad industrial deben dar un paso formal hasta ahora no visto: reconocer que el indicado artículo 137 regula la prohibición de registro de mala fe, esto es, la comisión de un acto de competencia desleal en terreno marcario.

Entonces, como corolario de todo cuanto ha sido expuesto y contrariamente a lo sostenido por el INDECOPI y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión 486 de la Comunidad Andina sí contiene una causal de irregistrabilidad marcaria sobre mala fe (competencia desleal); ésta se encuentra regulada precisamente en el artículo 137 de la misma Decisión. Correlativamente, debe partirse también por reconocer que dicha prohibición de registro constituye la causal de nulidad por de mala fe (competencia desleal) a la que alude el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina²³.

Siendo que ni el artículo 137 de la Decisión 486 ni en el artículo 12 del Decreto Legislativo 1075 se encuentran más o menos definidos los contornos de la mala fe (o los actos de competencia desleal), salvo, claro está, los que a modo ejemplificativo se mencionan en los incisos a), b) y c) del artículo 259 de la Decisión 486, un poco olvidados por cierto), los especialistas en derecho de marcas debemos, a partir de este punto, despojarnos de los paradigmas clásicos imperantes en derecho de marcas (el acusado relieve del modelo corporatista y los omnipresentes principios de Inscripción Registral y Especialidad) y entrar al análisis de los casos bajo la óptica y criterios provenientes de la disciplina de la competencia desleal, pero siempre a la luz del Principio de Complementariedad Relativa a fin de preservar la coherencia sistemática de todo el sistema.

22. **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."

23. **Artículo 172.** - "La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado (...)"

Como ha sido destacado con acierto por la doctrina comparada²⁴, el (moderno) concepto de mala fe debe incorporar al sistema de marcas valoraciones propias provenientes del sistema de represión de la competencia desleal precisamente para dar cabida a la represión de ciertas conductas desleales o abusivas que, apoyadas en signos distintivos, serían dejadas de lado debido a la vigencia de los rigurosos principios en los cuales se encuentra asentado el derecho de marcas que, como hemos visto, son los Principios de Inscripción Registral y de Especialidad.

Otro de los paradigmas clásicos que tenemos que dejar de lado al entrar a la valoración de la mala fe marcaría (competencia desleal) es pensar, como lamentablemente lo hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que la mala fe implica o es consecuencia de la intención o de la conciencia de una persona de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio injusto o ilegal a otra persona (Proceso 30-IP-9)²⁵. Ciertamente la conciencia o voluntad de fraude al derecho de un tercero (ausencia de buena fe subjetiva) podrá ser valorada para medir el importe por los daños o perjuicios, como vemos que lo hace el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1075 o para graduar la sanción a imponerse por el uso indebido de una marca, como lo hace su artículo 121 en donde la mala fe es considerada una circunstancia agravante, pero en ningún caso debería ser utilizada como criterio sustantivo al momento de definir si se está o no ante un acto de mala fe (competencia desleal), ya que como comentábamos, para ello debe ser aplicado el criterio de la buena fe objetiva.

Rectamente entendido, el acto de competencia desleal (mala fe) es un ilícito objetivo, de peligro

y de naturaleza extracontractual²⁶. El rasgo de objetividad antes indicado que caracteriza al acto de competencia desleal indica que lo que hace desleal a una conducta es la ausencia de buena fe objetiva, tal y como se encuentra plasmado con acierto por el artículo 7.1 del Decreto Legislativo 1044²⁷.

IV. GRUPO DE CASOS SOBRE ACTOS DE MALA FE (COMPETENCIA DESLEAL) COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD MARCARIA

Como adelantábamos líneas arriba, conceptualizar a la mala fe marcaría como un acto de competencia desleal nos permite una aproximación cabal a los cada vez más complejos y frecuentes casos que se presentan en la práctica y en los que se invoca la mala fe. El recurso a los criterios y modelos provenientes de la disciplina de la competencia desleal son, sin duda alguna, un importantísimo y útil aporte en los que deberían apoyarse los órganos resolutores sobre Propiedad Industrial a fin de evitar incurrir en fundamentaciones líricas y gaseosas. Ello permitirá también una fácil identificación del supuesto de hecho evaluado y su posterior encuadramiento en un supuesto de ilicitud concreto.

A continuación, identificamos los grupos de casos más recurrentes que se han venido dando cita en la práctica en el seno de los órganos resolutores de la Propiedad Industrial y veremos que todos ellos tienen una concretización clara y definida si nos apoyamos en la legislación y práctica sobre competencia desleal.

1. Mala fe por actos de confusión desleal.

24. MASSAGUER FUENTES, José. "La protección jurídica de la marca no inscrita". En: Derecho de Marcas, Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre. Barcelona: Editorial Bosh, 2003, p. 63.

25. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 de 14 de julio de 1998.

26. MASSAGUER FUENTES, José. Comentario a la Ley de Competencia Desleal, ob. cit., pp. 149 y ss.

27. Artículo 7.- Condición de ilicitud.-

"7.1.- La determinación de la existencia de un acto de competencia desleal no requiere acreditar conciencia y voluntad sobre su realización."

Como hemos visto, el riesgo de confusión marcario se encuentra constreñido por la vigencia de los Principios de Inscripción Registral y Especialidad. Así, cuando el titular afectado por una solicitud de registro de marca de un tercero es capaz de demostrar que cuenta con su derecho de marca inscrito o goza de prelación, existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios y hay identidad o semejanza entre las marcas en conflicto, tendrá la posibilidad de alegar con éxito la vulneración a la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486²⁸.

Sin embargo, pueden existir un sinnúmero de situaciones en las que no será posible invocar con éxito el riesgo de confusión marcario, debido precisamente a que las condiciones que prevé el artículo 136 inciso a) de la Decisión son muy estrictas. Para paliar ello, podrá recurrirse al ilícito de competencia desleal en la modalidad de confusión desleal previsto en el artículo 9 del Decreto Legislativo 1044 (concordado con el artículo 259 a) de la Decisión 486) que, como hemos adelantado, es un supuesto de mala fe marcario contemplado en el artículo 137 de la Decisión 486. La utilidad de este recurso reside, como adelantábamos, en que no será necesario contar con una marca previamente solicitada ni registrada en el Perú ni tampoco demostrar que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios acudiendo a los rígidos criterios que se manejan en derecho de marcas, ya que el Principio de Especialidad característico del sistema de marcas se relativiza para juzgar la confusión desleal debido a la posibilidad de utilizar criterios distintos a los que típicamente se utilizan por los órganos resolutivos de la propiedad industrial.

Sin embargo, la confusión desleal exigirá como contrapartida que se demuestre un uso indebido en función distintiva (a título de marca), así como también la implantación de la marca defraudada en el mercado donde se reclama protección, dado que el riesgo de confusión en competencia desleal es fáctico y no normativo. La implantación del signo proyecta su importancia sobre los propios presupuestos de la confusión desleal. Ésta será únicamente relevante cuando un sector no despreciable de los círculos interesados conozca el concreto signo distintivo. Como ha sido apuntado por la doctrina, signos no utilizados en el tráfico o muy escasamente, no podrán generar nunca un riesgo de confusión desleal²⁹. Asimismo, y como consecuencia de lo anterior, en el sistema de protección contra la competencia desleal, la constatación del riesgo de confusión efectivo habrá de constituir el punto de partida del enjuiciamiento jurídico. La prueba de la confusión real no puede ser exigida.

2. Mala fe por actos de explotación indebida de la reputación ajena.

Puede suceder también que el titular afectado por una solicitud de registro de marca no pueda invocar con éxito la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 (porque no cumple con las condiciones antes mencionadas para la existencia de un riesgo de confusión marcario), así como tampoco el riesgo de confusión desleal, en supuestos en los que, o bien la marca defraudada no se utilice por el tercero en función distintiva (como ocurriría en caso de usos ornamentales o publicitarios) o bien en casos en los que la lejanía competitiva entre prestaciones (productos o servicios) sea tal que impida acreditar la existencia de falsas representaciones en torno al origen empresarial (confusión desleal).

28. **Artículo 136 inciso a).** - "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando (...) sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación."

29. MONTEAGUDO Montiano. "El riesgo de confusión en Derecho de Marcas y en Derecho contra la Competencia Desleal". En: Actas de Derecho Industrial. Tomo XV, 1993, p. 98.

En estos casos, será posible recurrir, por remisión del artículo 137 de la Decisión 486, a la figura prevista en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1044 referida a los actos de explotación indebida de la reputación ajena.

Los actos de explotación indebida de la reputación ajena se distinguen de los actos de confusión desleal en que para la aplicación de los primeros no está en juego el error acerca de la procedencia empresarial de la actividad, prestaciones o establecimiento de un sujeto (no se trata de la deslealtad fruto de la presentación de las propias prestaciones como ajenas, sino del aprovechamiento del caudal de crédito que atesora otro sujeto en el mercado, como ocurriría por ejemplo en los casos de publicidad desleal adhesiva³⁰ y de *merchandising*³¹ motivados por el empleo de signos distintivos ajenos en los que no es de temer un error en cuanto a la identidad o procedencia).

Nótese pues que bajo el cobijo de esta figura, no resultan aplicables los Principios de Inscripción Registral ni de Especialidad, ya que es factible la protección de marcas no inscritas en donde ni medie función distintiva ni haya conexión o similitud competitiva entre productos y servicios. Sin embargo, habrá que acreditar, como veremos en el siguiente párrafo, que concurren ciertas condiciones específicas.

En esa medida, solicitudes de registro de marcas que hayan sido presentadas para perpetrar, faci-

litar o consolidar un acto de explotación indebida de la reputación ajena en los términos antes mencionados, podrán ser denegadas con base al artículo 137 de la Decisión 486, siempre que, claro está, la persona defraudada acredite que existe identidad o semejanza entre los signos, que los productos o servicios pioneros atesoran una buena reputación en el mercado donde reclaman protección, que la marca cuente con una implantación adecuada en el mercado relevante y cuando la explotación de su marca por el tercero sea indebida.

3. Mala fe por actos de engaño

Es factible que también por remisión del artículo 137 de la Decisión 486 los órganos resolutivos sobre propiedad industrial puedan analizar si una solicitud de registro ha sido presentada para perpetrar, facilitar o consolidar actos de engaño, supuesto desleal previsto en el artículo 8 del Decreto Legislativo 1044 (concordado con el artículo 259 inciso b) de la Decisión 486).

Los actos de engaño constituyen el paradigma de la deslealtad frente al consumidor propiciado por la agresión a su libertad de decisión. El elemento que desencadena el reproche de deslealtad de esta figura no es la inexactitud o la falsedad de la información que se proporciona a los consumidores, sino el error en que pueden incurrir en su percepción de la realidad y en la medida en que puede ser apto en la formación de sus preferencias o en la toma de sus decisiones.

30. Para un análisis pormenorizado de esta figura, véase en la doctrina española, TATO PLAZA, Anxo, "La marca ajena y publicidad adhesiva (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1993)". En: *Actas de Derecho Industrial*. Tomo XVI, 1994-1995, p. 322.

31. El denominado *corporate merchandising* o *merchandising* sobre marcas constituye una figura comercial nacida de la praxis norteamericana, cuya naturaleza jurídica responde a la de un contrato de licencia de marca. Cfr. RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. *El Contrato de Licencia de Marca*. Madrid: Civitas, 1999, pp. 130 y ss. Así, por el contrato de *merchandising*, el titular de una marca renombrada autoriza a un tercero para que la utilice en relación con productos o servicios que no estén directamente vinculados con el sector de productos o servicios para el que se registró en un principio la marca renombrada. En estos casos, la explotación de la marca se efectúa mediante la concesión de una licencia colateral a favor de un tercero para un mercado distinto al que tradicionalmente se vincula a la marca renombrada. En muchos de estos casos, la explotación de la marca renombrada por el licenciatario colateral no se hace en función distintiva, esto es, no tiene por objeto la distinción de los productos o servicios que éste fabrica, sino lo que se busca es que dichos productos sirvan de vehículo para la promoción del valor autónomo y sugestivo que presenta la marca renombrada. Caben aquí los casos en que la marca renombrada es utilizada por ejemplo en camisetas, llaveros, ceniceros, pins, etc.

La utilidad de los actos de engaño invocados a partir del artículo 137 de la Decisión 486 es particularmente relevante, por cuanto, como se sabe, la prohibición absoluta de registro prevista en el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486³² exige que el engaño marcario provenga de información que proporciona la misma marca, como viene siendo establecido con acierto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI (por ejemplo, OROBEL sería una marca engañosa si se solicita para distinguir bisutería, pero no para productos fabricados de metal, lo sería también IRROMPIBLE para productos de porcelana, ALGOCAM para distinguir camisas fabricadas con material sintético, INOXIDAL para distinguir ralladores de latón, etc.).

En cambio, el acto de engaño en competencia desleal se vale de información de mercado, esto es, el engaño es fáctico, a diferencia de lo que ocurre en derecho de marcas en que el engaño es abstracto y normativo. Así, si a partir de un análisis abstracto y normativo no se desprende que la marca en cuestión sea capaz de proporcionar información engañosa, si la persona perjudicada puede aportar evidencia fáctica de mercado que pruebe que hay detrás un acto de engaño desleal, es perfectamente factible invocar la prohibición del artículo 137 de la Decisión 486³³.

4. Mala fe por actos de obstaculización y aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.

Constituyen actos de competencia desleal, por ser contrarios a la cláusula general prevista en el

artículo 6 del Decreto Legislativo 1044, los actos de obstaculización, esto es, aquellos actos que sin contar con una justificación objetiva afectan negativamente la posición concurrencial de un tercero o de cualquier forma interfieren en el normal desarrollo de la actividad de un tercero en el mercado o procuran o son adecuados para procurar a quien los realiza un provecho propio. La doctrina ubica este ilícito en la cláusula general por cuanto no ha merecido aún acomodo en un supuesto de ilicitud concreto.

El supuesto que ha sido considerado por la doctrina como arquetipo de este grupo de casos es la apropiación de signos distintivos ajenos, como es la apropiación a través del registro de marcas ajenas³⁴.

Pueden existir una constelación de casos en los que ni siquiera sea posible que el perjudicado logre invocar con éxito la comisión de actos de confusión desleal ni tampoco los actos de explotación indebida de la reputación ajena, debido a la ausencia de un requisito básico y fundamental para que operen tales ilícitos: la ausencia de implantación, reconocimiento o prestigio de la marca defraudada en territorio peruano. Tal es el caso, por ejemplo, de los supuestos más o menos frecuentes identificados en las resoluciones del INDECOPI en donde una persona o empresa local conoce de la existencia de una marca protegida o utilizada en el extranjero a nombre de un tercero, para luego solicitar el registro en el Perú. En principio, dicha conducta no tendría nada de desleal, ya que el simple conocimiento de la existencia de una

32. **Artículo 135 inciso i):** "No podrán registrarse como marcas los signos que (...) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate."

33. Como sucedió por ejemplo en el caso EBEL PARIS resuelto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI mediante Resolución N° 600-2006/TPI-INDECOPI de fecha 16 de mayo de 2006, recaída en el expediente N° 191479-2003, en donde se determinó que no aforaba del propio signo ninguna información engañosa sobre la procedencia geográfica (análisis hecho con base al artículo 135 inciso i) de la Decisión 486), pero a partir de la evidencia fáctica de mercado (en base a un caso resuelto por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI mediante Resolución N° 902-2004/TDC-INDECOPI que declaró fundada la denuncia por infracción al Principio de Veracidad en materia publicitaria) se determinó que el solicitante había incurrido en actos de engaño y, consecuentemente, se denegó el registro con base al artículo 137 de la Decisión 486.

34. MASSAGUER FUENTES, José. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pp. 157 y ss.

marca protegida o utilizada en el extranjero no conlleva nada de desleal, en contra de lo que establecía antiguamente la muy criticada disposición recogida en el artículo 184 del Decreto Legislativo 823 (actualmente derogada) a la que hicimos referencia con anterioridad. Sin embargo, la conducta se torna desleal cuando el conocimiento va seguido de actividades cuya finalidad objetiva consiste en bloquear, entorpecer o, valga la redundancia, obstaculizar la entrada o ingreso de productos o servicios marcados desde el exterior que impiden el afinamiento, afianzamiento o posicionamiento de la persona o marca defraudada en el mercado relevante. Nótese que aquí es absolutamente irrelevante la altísima implantación, penetración o notoriedad de los productos marcados por la marca defraudada en el mercado relevante, como lamentablemente lo viene exigiendo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³⁵, ya que lo que busca este ilícito se encuentra por lo general en un estadio anterior al acto de comercialización o consolidación de la marca en un determinado territorio. Esta figura busca pues garantizar que la inminente o aún no consolidada incursión de un nuevo operador en el mercado relevante no se vea interferida por la conducta obstruccionista de un tercero o evitar que la conducta esconda también un *"aprovechamiento del esfuerzo de un tercero, como sucederá en los casos en los que mediante (la solicitud o) el registro de una marca se pueda producir la expoliación de una ventaja concurrencial ya obtenida, siquiera limitadamente, o del potencial concurrencial del signo, ya cierto*

aunque todavía no necesariamente afirmado", como ha sido mencionado con acierto por la doctrina comparada más autorizada³⁶.

Otro supuesto que es considerado contrario a la cláusula general del artículo 6 del Decreto Legislativo 1044 es el registro indiscriminado de marcas extranjeras, especialmente cuando el solicitante tiene como finalidad objetiva asegurarse la exclusividad del mercado de importación de productos provenientes del extranjero.

De acuerdo a lo expuesto por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI, *"el abuso del derecho se configura cuando se ejerce un derecho fuera de la finalidad económica social para la que fue concebido, atropellando un interés legítimo de otro. Lo que se configura es un actuar conforme a un mandato, pero ajeno a sus bases. Asimismo, se configura un abuso de derecho cuando teniendo varias opciones de ejercer un derecho se opta por la que más daño cause a un tercero"*³⁷.

Aunque el órgano resolutorio de competencia desleal utilizó la fundamentación del abuso del derecho, en el fondo esta conducta constituye un acto de obstaculización, en la medida en que también busca interferir y entorpecer el comercio internacional de mercancías.

5. Mala fe por abuso de confianza.

El abuso de confianza es un tipo de deslealtad que reside en la cláusula general prevista en

35. En efecto, en una Interpretación Prejudicial relativamente reciente de fecha 20 de octubre de 2016 (Caso "Lost", Proceso 177-IP-2016), el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina viene exigiendo lamentablemente que haya un aprovechamiento de la altísima penetración de los productos marcados por una marca notoriamente conocida a fin de poder fallar en favor de la nulidad por mala fe, en un caso promovido por el titular de una marca extranjera que se vió obligado a deducir la nulidad del registro de una marca otorgada por el INDECOPI a favor de una persona local, pese a tratarse básicamente de la misma marca y de los mismos productos pertenecientes a la clase 25.

36. MASSAGUER FUENTES, José. *"La protección jurídica de la marca no inscrita"*, ob. cit., p. 64.

37. Caso "Lab Nutrition" resuelto por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI mediante Resolución No. 183-2010/CCD-INDECOPI de fecha 8 de setiembre de 2010, recaída en el expediente N° 138-2008/CCD, en donde se declaró fundada la denuncia interpuesta en contra de una de las personas imputadas por infracción al artículo 6 del Decreto Legislativo 1044, habida cuenta que se demostró que el imputado había logrado la inscripción en el Perú de treinta marcas de productos farmacéuticos comercializados en el extranjero con la finalidad de convertirse en el único distribuidor de tales productos en el mercado peruano.

el artículo 6 del Decreto Legislativo 1044. La doctrina ubica este ilícito allí por cuanto no ha merecido aún acomodo en un supuesto de ilicitud concreto.

Un ejemplo típico del acto desleal de abuso de confianza (aunque la jurisprudencia local aún no lo ha catalogado como tal) lo encontramos bajo la figura ya conocida de la "marca de agente o representante". Este es uno de los supuestos de mala fe clásicos del derecho de marcas provenientes del artículo 6 *septies* del Convenio de la Unión de París de 1883³⁸. Tradicionalmente, dicho supuesto ha recibido acomodo en las últimas decisiones andinas, ubicándose actualmente como una prohibición relativa de registro de marcas en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486³⁹.

Como se sabe a partir de la práctica del INDECOPI, esta prohibición es sumamente restrictiva, ya que si bien incorpora una saludable excepción al Principio de Inscripción Registral (no se requiere que la marca del afectado se encuentre inscrita en el Perú), el afectado debe probar que existe similitud o conexión competitiva entre los correspondientes productos o servicios a fin que se configure el riesgo de confusión o de asociación. Además, el afectado deberá también probar que existe (o existió) una relación de

agencia, representación, distribución o que por lo menos hubo de por medio una autorización expresa de la persona afectada al solicitante del registro.

Pues bien, el remedio de la mala fe al que alude el artículo 137 de la Decisión 486 permite complementar la protección otorgada por el artículo 136 inciso d) de la misma Decisión a situaciones en las que no se verifique la similitud o conexión competitiva entre productos o servicios, apelando a los criterios más flexibles provenientes de la disciplina de la competencia desleal, en donde, como hemos tenido ocasión de mencionar con anterioridad, o bien no rige el Principio de Especialidad característico del derecho de marcas o bien la aplicación de dicho principio se encuentra relativizado. También, en algunos casos cada vez más frecuentes, no existirá alguna prueba que evidencie que existe o hubo una relación de agencia, representación, distribución o una autorización expresa proveniente del titular de una marca en el extranjero⁴⁰.

La interpretación amplia que propugnamos y la utilización de las normas sobre competencia desleal para complementar, vía el artículo 137 de la Decisión 486, la protección dispensada por el artículo 136 literal d) de la Decisión no colisiona con el sistema de marcas, ya que el

38. **Artículo 6 septies [Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización]**

1. *"Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.*

2. *El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.*

3. *Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo."*

39. **Artículo 136 inciso d).** *"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando (...) sean idénticas o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero."*

40. Como sucedió por ejemplo en el caso NATIONALSTAR resuelto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI mediante Resolución N° 936-2007/TPI-INDECOPI de fecha 15 de mayo de 2007, recaída en el expediente N° 221931-2004, en donde no existía ese tipo de relación entre el importador local (agente) y la persona defraudada titular de la marca en el extranjero.

fundamento de la protección y el reproche de deslealtad entre una y otra norma es distinto. Así, la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 no tiene, en estricto, por finalidad la protección del derecho de exclusiva que ostenta el titular de la marca protegida en el extranjero (de esto se ocupa la prohibición del artículo 136 literal d)), sino se trata de evitar una conducta desleal que afecta la transparencia del mercado y el orden concurrencial, protegiendo, por ende, intereses superiores, esto es, el mercado como orden institucional en los actos de explotación indebida de la reputación ajena y al consumidor frente a los actos de confusión desleal.

La operatividad del Principio de Complementariedad Relativa al que hicimos referencia con anterioridad se vería reflejado, por ejemplo, en situaciones en las cuales no exista temor de que la conducta del agente sea capaz de generar en Perú un riesgo de confusión marcario (porque no existe un uso a título de marca en Perú), pero sin embargo, se verifique un uso ornamental, decorativo o publicitario de la marca ajena en territorio peruano. En estos supuestos, en caso no se logre demostrar la notoriedad de la marca defraudada en territorio peruano, hemos visto que la disciplina de la competencia desleal aporta el ilícito de la explotación indebida de la reputación ajena prevista en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1044, que podría ser invocada por remisión del artículo 137 de la Decisión 486 para solicitar al INDECOPI la denegatoria del registro, en la medida en que el agente se haya valido del derecho de marca protegido en otro país para perpetrar, facilitar o consolidar este tipo de acto de competencia desleal en territorio peruano.

Evidentemente, para ello será necesario que la persona defraudada logre acreditar que su marca protegida en el extranjero goza de implantación, reconocimiento y prestigio en territorio peruano, ingredientes sin los cuales no sería procedente invocar la aplicación artículo 10 del Decreto Legislativo 1044.

Asimismo, como hemos visto, la utilidad del artículo 137 de la Decisión 486 en torno a este supuesto consistiría en poder obtener la denegatoria del registro por parte del INDECOPI en base al riesgo de confusión desleal previsto en el artículo 9 del Decreto Legislativo 1044 pese a no existir similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios (flexibilización del Principio de Especialidad). Como se sabe, la confusión marcaria depende de que exista similitud o conexión competitiva entre los productos y servicios. Para ello, se utilizan estrictos y clásicos criterios, como son los de naturaleza, finalidad y canales de comercialización. En cambio, en competencia desleal se utilizan criterios más flexibles para juzgar la confusión desleal. Así por ejemplo, para medir la confusión desleal sería válido recurrir a criterios ulteriores, como son los que indican una posibilidad de expansión tecnológica (por ejemplo, es usual que el que haga automóviles mande también a producir por encargo y bajo la marca propia cochecitos de bebés) o una tendencia a la diversificación (por ejemplo, es usual que el fabricante de perfumes incursione en el negocio de la moda). Si utilizáramos los criterios típicos provenientes del derecho de marcas, esos dos ejemplos quedarían fuera del análisis del riesgo de confusión.

Por otro lado, pueden existir una constelación de casos en los que ni siquiera sea posible que el perjudicado logre invocar con éxito la comisión de actos de confusión desleal ni tampoco los actos de explotación indebida de la reputación ajena, debido a la ausencia de un requisito básico y fundamental para que operen tales ilícitos: la ausencia de implantación, reconocimiento o prestigio de la marca defraudada en territorio peruano.

Como ejemplos adicionales de mala fe por abuso de confianza, resultan de especial importancia también los siguientes supuestos de mala fe sancionados por la jurisprudencia española⁴¹: El trabajador que registra la marca meramente usada de la empresa donde presta

41. Citados por LOBATO, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. Madrid: Editorial Civitas, 2002, p. 133.

sus servicios; El antiguo trabajador que constituye una sociedad que emplea el signo o una derivación del mismo (Sentencia del Tribunal Supremo Español de 14 de febrero de 2000; Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia 1237 EUROSALQUI); El administrador que registra la marca en perjuicio de la sociedad en la que desempeña sus servicios; el socio que inscribe la marca bajo la que opera la sociedad (en el caso de sociedades compuestas por familiares SAP Valencia 21-IX-1998, AC 1702); el condomino sobre una marca frente al intento de registro hecho por un comunero (otro condomino) a espaldas de los demás cotitulares (SAP Asturias 31-VII-2000, caso "Confitería Gersán").

En estos casos, puede ocurrir también que la marca defraudada no haya sido aún inscrita o que no haya similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios⁴². Sin embargo, como quiera que en este supuesto la mala fe reside en el quebranto del deber de honestidad que debe presidir las relaciones personales y profesionales, el fundamento de deslealtad termina siendo precisamente el abuso de confianza, el cual también constituye uno de los supuestos de mala fe que, por remisión del artículo 137 de la Decisión 486, provienen de la cláusula general del artículo 6 del Decreto Legislativo 1044.

6. Mala fe por actos de denigración.

Dentro de la tipificación contenida en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1044 (que se debe concordar con el artículo 259 inciso b) de la Decisión 486), se incluyen los actos de denigración, entendidos genéricamente como conductas innecesariamente lesivas del crédito, reputación o renombre de otro agente económico.

Desde que el acto de denigración se puede manifestar a través de la realización o difusión de aseveraciones que pueden estar orientadas a menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación de otro agente económico, se comprende claramente que los actos de denigración puedan vincularse fácilmente con la propiedad industrial (concretamente con el derecho de marcas), en tanto que los signos distintivos sirven, no sólo, para indicar el origen o procedencia empresarial, sino también para condensar ciertos valores (crédito, reputación) ligados al concreto origen o prestación.

De esta manera, el juicio de deslealtad para los actos de denigración vendrá determinado por el perjuicio que puede sufrir una persona a través del menoscabo injustificado del crédito (riesgo de envilecimiento) que proyectan sus signos distintivos en el mercado. Esta cuestión es cada día más frecuente debido al auge y expansión de la publicidad.

En suma, en caso se verifique que la solicitud de registro fue presentada con la finalidad objetiva de perpetrar, facilitar o consolidar una conducta encaminada a menoscabar injustificadamente el crédito o reputación de otra persona en el mercado, qué duda cabe que puede recurrirse a la causal de mala fe del artículo 137 de la Decisión 486 para buscar que sea denegada⁴³.

7. Mala fe por actos de comparación indebidos.

Los actos de comparación se encuentran regulados en el artículo 12 del Decreto Legislativo 1044.

42. Como sucedió por ejemplo en el caso de la marca COSTA VALLE LO MEJOR DEL VALLE ...! resuelto con acierto por la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución N° 548-2015/CSD-INDECOPI de fecha 25 de marzo de 2015, recaída en el expediente N° 586360-2014, en donde a pesar que el opositor no logró acreditar la vinculación entre los productos de las clases 22 y 30 de la Clasificación Internacional, resultó que el solicitante había sido un ex-socio del opositor y, por tal razón, la Comisión declaró fundada la oposición sobre la base del artículo 137 de la Decisión 486.

43. Podríamos colocar como ejemplos los casos en que hayan sido solicitadas a registro la marca TIMAME con la letra "M" característica de MOVISTAR o el caso de la marca NOESCAFE en colores y grafía similar a la marca NESCAFÉ y que tales marcas hayan sido objeto de campañas publicitarias de desprestigio.

Los actos de comparación constituyen una herramienta eficaz para asegurar la afluencia en el mercado de información útil que redundará en la transparencia de éste. Se ha destacado que la información útil que puede transmitirse a través de los actos de comparación justifica la interferencia en el ámbito de la actividad del tercero que es aludido por la confrontación pública.

En el contexto de la actividad publicitaria, la doctrina comparada ha definido la publicidad comparativa como aquella publicidad en la que el anunciante compara su oferta con la de una o varias personas, identificadas o inequívocamente identificables, con el resultado directo o indirecto de resaltar las ventajas de los propios productos o servicios frente a los ajenos⁴⁴. De esta manera, son dos los aspectos que caracterizan a la publicidad comparativa. Por un lado, hay una referencia conjunta a la oferta propia del anunciante así como a la del tercero y, por otro, la referencia debe tener como finalidad primordial la de entablar una confrontación pública que produzca el efecto de resaltar las ventajas de la oferta propia frente a la del tercero.

Por su parte, los requisitos de licitud aplicables a esta figura se encuentran recogidos en el propio texto del artículo 12 del Decreto Legislativo 1044, pero limitados a los actos de denigración. Al margen de estos requisitos de licitud generales aplicables a los actos de comparación, resulta muy ilustrativa la regulación establecida por la legislación española, a través de la cual se contemplan también ciertos requisitos de licitud previos para que pueda considerarse a esta actividad como lícita. Estos requisitos

previos de licitud estarían orientados a exigir que los actos de comparación versen sobre extremos análogos, relevantes y comprobables. Se trata de requisitos que constituyen el mínimo necesario para asegurar que los efectos positivos de la comparación compensen sus consecuencias negativas, lo que presupone el aseguramiento de que la información que se proporciona al mercado a través de los actos de comparación sea efectivamente valiosa y útil para el consumidor.

Llegados a este punto, cabe preguntarse si los actos de comparación pueden ser vinculados también con elementos de la propiedad industrial (marcas). Consideramos que la respuesta a esta pregunta debe contestarse afirmativamente, desde que, como hemos visto, uno de los componentes que caracterizan a los actos de comparación es la referencia que hace el agente a la oferta ajena. En efecto, dado que la referencia a la oferta ajena puede estar referida a la actividad, los productos, las prestaciones o el establecimiento ajeno, no queda ninguna duda que dicha referencia puede llevarse a cabo también mediante el empleo de signos distintivos ajenos, elementos particularmente idóneos para identificar y distinguir estas realidades en el mercado.

Por ende, que duda cabe que en caso se constate que una solicitud de registro de marca ha sido presentada para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de comparación indebido, puede recurrirse a la causal de mala fe prevista en el artículo 137 de la Decisión 486 para buscar la denegatoria de la marca.

44. TATO PLAZA, Anxo. *La Publicidad Comparativa*. Madrid: Marcial Pons, 1996, p. 41.

Rebaza, Alcázar & De Las Casas

- Fusiones y Adquisiciones
- Financiamientos
- Mercado de Capitales
- Proyectos e Infraestructura
- Inversión Extranjera
- Asesoría Corporativa
- Planificación Tributaria
- Planificación Laboral
- Private Clients
- Reestructuración y Quiebras
- White Collar Crime
- Litigios Corporativos
- Arbitraje
- Venture Capital

Perú Client Service Award 2016 - Chambers and Partners Awards for Excellence

Perú
Av. Canaval y Moreyra 452
Pisos 17, 15, 14 y 9 - San Isidro
Lima
Telf. (51-1) 442-5100

Chile
Oficina de representación
Av. Apoquindo 3600 Piso 5 - Las Condes
Santiago de Chile
Telf. (56-2) 2244-68432

www.rebaza-alcazar.com