

ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LOS ACTOS DE IMITACIÓN DESLEAL Y SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

JUAN PABLO SCHIANTARELLI

Abogado por la Universidad de Lima.

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

Profesor de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

SUMARIO:

- I. Introducción.- II. Grupo de casos.- III. Encuadramiento sistemático.- IV. Implicancias sistémicas generales.- V. Implicancias sistémicas particulares en torno a cada modalidad de imitación desleal.- VI. Valoración.

"La industria, el comercio y el tráfico se sustentan sobre la herencia del pasado; no es exigible ni razonable que las nuevas creaciones no puedan aprovechar los resultados pretéritos; la evitación de repeticiones estériles exige anudarse a lo conseguido y continuar su desarrollo".¹

I. INTRODUCCIÓN

Hace ya algunos años que el INDECOPI ha venido enfrentándose a la resolución de casos en los que se denunciaba la comisión de actos de imitación desleal al amparo de las normas recogidas en nuestra Ley sobre Represión de la Competencia Desleal (LCD).

El presente artículo tiene por finalidad reflexionar en torno al contenido y alcance de los actos de imitación desleal y su necesaria conexión con los postulados que inspiran la disciplina de la propiedad industrial. Para tales efectos, tendremos ocasión de exponer algunos puntos de vista particulares, para lo cual hemos seleccionado y resumido algunas de las resoluciones expedidas sobre la materia por el INDECOPI. Algunos pasajes de tales resoluciones han sido transcritos y subrayados a fin de facilitar esta exposición.

II. GRUPO DE CASOS

La primera de las resoluciones que transcribiremos sobre actos de imitación tiene su origen en la denuncia que entabló, bajo expediente No. 66-96-CCD, la empresa Bijouterie B&C S.R.L. en contra de Belcro S.R.L. ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI (CCD). En su denuncia, la empresa denunciante manifestó que la denunciada venía fabricando y comercializando aretes copiando diseños de su creación bajo el nombre comercial PIU BELLA. En primera instancia, la CCD precisó que la mayoría de empresas que se dedican a comercializar o fabricar bisutería poseen diseños similares y, en muchos casos, iguales entre sí, ya que se trata de productos que cuentan con modelos genéricos. Por tales (y entre otras) consideraciones, la CCD declaró infundada la denuncia.

Apelada la resolución, mediante Resolución No. 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI (SDC) expresó fundamentalmente lo siguiente:

¹ Sentencia "Kunstliche Blumen" del Reichsgerichtshof (RGH) o Tribunal del Tercer Reich alemán de 19 de marzo de 1932, RGZ 135, GRUR 1932, pp. 385 y ss.

"(...) Es pertinente señalar que en anteriores oportunidades la Sala ha considerado que un diseño no patentable u no patentado de un producto puede eventualmente llegar a convertirse en un medio de identificación cuya notoriedad y reconocimiento dentro de un particular tipo de mercado permita asociar un producto con una determinada procedencia empresarial. No obstante, este criterio debe ser entendido como aplicable a casos muy específicos y excepcionales en los que el diseño puede causar una clara confusión en el consumidor y no a la generalidad de las situaciones, conclusión a la que se puede llegar sólo luego de un análisis riguroso, de manera de no incurrir en contradicciones con los principios que rigen los derechos de propiedad intelectual (...). Sin embargo, en el presente caso, la denunciada no ha podido acreditar que los diseños de bisutería la identifiquen en el mercado.

Por el contrario, la Sala considera que en este mercado en particular, el diseño de los productos no es un elemento que normalmente permite identificar el origen empresarial de los mismos, toda vez que en la mayoría de los casos se trata de diseños comunes y generales utilizados por la mayoría de empresas que se dedican a la comercialización de bisutería. Así, las decisiones de consumo en este tipo de mercado usualmente son determinadas por otros elementos característicos, tales como el precio, la calidad, los colores, las piezas que los conforman, etc.

(...) cabe destacar que las iniciativas empresariales no están amparadas por un derecho de exclusivo en nuestra legislación de propiedad intelectual. En efecto, el Decreto Legislativo No. 823 (...) señala en el inciso e) del artículo 27 que no se considerarán invenciones patentables: "los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o soporte lógico" (...). En ese orden de ideas, pretender proteger dichas estrategias a través de un derecho de exclusividad limitaría el acceso a este tipo de mercado y restringiría la libre competencia (...).

(...) Al respecto, esta Sala considera que la iniciativa empresarial presuntamente imitada constituye una práctica usual, tanto a nivel nacional como internacional, entre las empresas que se dedican a la comercialización de bisutería y de otros tipos de productos tales como maquillaje, enciclopedias, ropa, etc. (...).

(...) Por las razones expuestas, la Sala considera que debe confirmarse la Resolución impugnada en los extremos que declara infundada la denuncia en lo referido a actos de confusión y explotación de la reputación ajena (...)."

La segunda de las resoluciones que transcribimos tiene su origen en la denuncia que entabló, bajo expediente No. 045-2000-CCD, la empresa Industrias Braz S.A. en contra de Poli Shoes S.R.L. y Nor Pol S.A.C. ante la CCD. La empresa denunciante indicó que comercializaba una planta de calzado denominada "Góndola", cuyo elemento identificatorio estaba constituido por la forma del foxing o lateral de la misma, y respecto de la cual había solicitado el registro de marca ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI. La denunciante resaltó que si bien no existía un derecho de exclusividad sobre las referidas plantas, toda vez que el registro de marca se encontraba pendiente, los actos de las denunciadas constituían actos de competencia desleal, ya que imitaban su diseño buscando aprovecharse de su reputación comercial. En primera instancia, la CCD declaró infundada la denuncia por explotación de la reputación ajena, argumentando que el mercado de plantas de calzado manifestaba tendencias hacia la estandarización, por lo que el diseño de las plantas no resultaba fundamental a fin de determinar la preferencia de los consumidores, a diferencia de las marcas que sí actuaban como medios de identificación.

Apelada la resolución, mediante Resolución No. 245-2001/TDC-INDECOPI de fecha 25 de abril de 2001, la SDC expresó fundamentalmente lo siguiente:

"(...) Explotación de la reputación ajena

La Sala considera que en el mercado de plantas de calzado en particular, el diseño de las mismas no es un elemento que normalmente permite identificar su origen empresarial, toda vez que en la mayoría de los casos se trata de diseños comunes y generales utilizados por la mayoría de empresas que se adecúan a la moda imperante. (...) Las decisiones de consumo en este tipo de mercado usualmente son determinadas por otros elementos características, tales como el precio, la calidad, los colores, las piezas que los conforman, etc. Por ello, de una simple apreciación de las plantas materia de denuncia, se desprende que no se identifican exclusivamente con ninguna empresa, por lo que no pueden generar riesgo de confusión respecto al origen empresarial de las mismas ni conllevar un aprovechamiento indebido de la reputación comercial del fabricante (...)

(...) los diseños de las plantas de calzado fabricadas por Industrias Braz no son, por sí mismos, un elemento del producto que le brinde distintividad respecto de otros productos similares comercializados en el mercado. Efectivamente, los diseños de las plantas de calzado son constantemente adecuados a la moda imperante, por lo que tienden hacia la estandarización. Dado que no brindan distintividad al producto, no son identificables con un fabricante o proveedor en específico y por consiguiente, no influirán sobre la reputación comercial del mismo ni podrán constituir un elemento mediante el cual otros competidores se aprovechen de dicha reputación.

A pesar de lo expuesto cabe señalar que, en determinadas circunstancias, puede reconocerse un derecho de exclusiva respecto del diseño de una planta de calzado, en cuyo caso la distintividad del producto será objeto de protección. En este sentido, de haber otorgado la Oficina de Signos Distintivos el registro de marca solicitada por Industrias Braz, dicha empresa hubiera tenido exclusividad sobre el diseño materia de denuncia y hubiera podido proteger sus derechos a través de los procedimientos establecidos para estos efectos.

En el presente caso, en la medida que no ha quedado acreditado en el procedimiento que el diseño del lateral o foxing de las plantas de calzado fabricados por Industrias Braz constituyen el medio de identificación de la procedencia empresarial de sus productos, no puede afirmarse que la empresa denunciada se haya aprovechado indebidamente de la reputación de Industrias Braz (...)

La tercera de las resoluciones que transcribimos tiene su origen en la denuncia que entabló, bajo expediente No. 014-2002/CCD, la empresa Dalka S.A.C. en contra de Fábrica Peruana Eternit S.A. ante la CCD. La empresa denunciante indicó que inició la comercialización de sus tanques elevados para agua potable con la introducción de características novedosas y distintivas definitorias de su producto, como la forma abotellada, el color negro, la tapa rosca interior, la proporción boca-tamaño y el equipamiento con accesorios como válvulas, flotador, multiconector, tubo de aire, entre otros elementos que, a criterio de la denunciante, empezaron a ser imitados deslealmente por la denunciada, siendo su conducta sancionable al amparo de lo dispuesto por el artículo 8 de la LCD. En primera instancia, la CCD declaró infundada la denuncia.

Apelada la resolución, mediante Resolución No. 0198-2005/TDC-INDECOPI de fecha 28 de mayo de 2003, la SDC expresó fundamentalmente lo siguiente:

"(...) La existencia de actos de confusión

(...) Puede observarse que la conducta presuntamente desleal imputada a Eternit consistiría en la imitación de las características técnicas supuestamente novedosas y distintivas de los tanques para agua comercializados por Dalka (...). En otras palabras, esto es una situación en la que se discute la posible existencia de una imitación servil de los tanques para agua marca "Rotoplus" (...)

(...) el elemento central para la existencia de la imitación servil es que el acto de imitación sea susceptible de crear confusión en el mercado, pues de interpretarse y sostenerse que la sola imitación constituye un acto de confusión, se estaría contraviniendo el principio de la libre imitabilidad de las formas pertenecientes al dominio público (...).

(...) analizando las características de los tanques para agua comercializados por Dalka (...) puede concluirse que dichas características no constituyen de ninguna manera elementos novedosos, originales ni distintivos de los tanques marca "Rotoplas". En tal sentido, esta Sala coincide con la Comisión en que un consumidor no está en posibilidad de asociar la apariencia externa de los productos de Dalka con dicha empresa, ya que existe al menos una empresa que comercializa en el mercado productos con los mismos características y con anterioridad a la denunciante (...).

(...) De otro lado, aún en el supuesto negado en que existiera imitación de las características de los tanques para agua comercializados por Dalka y que dicha imitación fuera en principio susceptible de provocar confusión en cuanto al origen empresarial de los productos, habría una circunstancia que diluye y hace desaparecer eventualmente el riesgo de confusión. Dicha circunstancia es el uso de signos distintivos propios no confundibles con los del competidor por parte de Eternit (...).

La cuarta y última de las resoluciones que transcribimos reviste especial importancia, por cuanto fue expedida con carácter de precedente de observancia obligatoria² por las instancias competentes del INDECOPI con relación a los alcances del artículo 4 de la LCD, referente a los límites de la libertad de imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas, así como a las distintas modalidades del acto de confusión desleal previsto en el artículo 8 de la LCD.

Se trata de la denuncia que entabló, bajo expediente No. 104-2004/CCD, la empresa Bombos S.A.C. en contra de Renzo's Polleria Restaurant Snacks S.R.L. por actos de imitación en las modalidades de confusión desleal y explotación indebida de la reputación ajena. La denuncia fue propiciada por el hecho que, a criterio de la empresa denunciante, el local comercial de la denunciada, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, contaba con una estructura casi idéntica a los locales de Bombos. La denunciante alegó que las similitudes no se restringían al aspecto exterior del local, sino que incluían el mismo diseño de interiores, específicamente, la disposición y color del mobiliario, luminaria, pisos y decoración en general. Bombos señaló que su estética arquitectónica no podía ser considerada parte de una moda actual.

En primera instancia, la CCD declaró fundada la denuncia mediante Resolución No. 030-2005/CCD-INDECOPI, estableciendo, con carácter de precedente de observancia obligatoria, los límites sobre el derecho de la libre imitación de iniciativas empresariales, el deber de diferenciación y el alcance y modalidades de los actos de confusión desleal del artículo 8 de la LCD.

Apelada la resolución, mediante Resolución No. 1091-2005/TDC-INDECOPI de fecha 5 de octubre de 2005, la SDC estableció también con carácter de precedente de observancia obligatoria las cuestiones sobre las que se había pronunciado la CCD, confirmando de esta manera la resolución de la primera instancia.

Por revestir especial importancia, a continuación reproducimos y resaltamos los principios establecidos por el precedente de la CCD que consideramos más relevantes para lo que aquí se pretende exponer:

² Publicado en E Perurto n° 39 de octubre de 2005.

"1.- El denominado derecho a imitar, que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente, constituye una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, consagrada y protegida por el artículo 58 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, el denominado "derecho a imitar" no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece.

2.- Un primer límite a la imitación consiste en el respeto que los concurrentes en el mercado deben tener por los derechos de propiedad intelectual de terceros, como es el caso de las marcas que otorgan protección sobre determinados signos, de patentes que otorgan protección sobre determinadas invenciones y de titularidades sobre derechos de autor que otorgan protección sobre determinadas obras, entre otros. Mediante los derechos de propiedad intelectual, el titular de un signo, invención u obra goza de una protección tal que la imitación de otro concurrente respecto de estos elementos es ilícita, según lo precisado por las normas sobre la materia.

3.- Un segundo límite a la imitación consiste en el "deber de diferenciación" que corresponde a los concurrentes en el mercado. Este deber es exigido por las normas que reprimen la competencia desleal y significa que, si bien los concurrentes tienen "derecho a imitar", tienen como contraparte la obligación de evitar, en observancia de la buena fe comercial, que alguna imitación sea capaz de: i) generar confusión respecto del origen empresarial de los bienes o servicios que colocan en el mercado, así como sobre los establecimientos utilizados para tal fin; ii) conllevar que el concurrente imitado no pueda diferenciarse o afirmarse en el mercado por causa de una imitación sistemática; o, (iii) significar una explotación indebida de la reputación que corresponde a otro concurrente en el mercado. Estas tres conductas son consideradas contrarias a la buena fe comercial que rige las actividades comerciales y son ejemplificadas como actos de competencia desleal, respectivamente, en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, siendo prohibidos por el artículo 6 de la misma Ley, que constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General para aplicar las sanciones correspondientes (...).

(...) 5.- Finalmente, a efectos de evaluar si se produce un acto de confusión respecto de elementos sobre los que no recaen derechos de propiedad intelectual alguno, la autoridad administrativa, para determinar si un concurrente ha infringido el "deber de diferenciación" que le es exigible, debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos que corresponden al concurrente presuntamente afectado por la imitación, cuando menos: i) sean capaces individualmente o en conjunto de generar un efecto identificador del origen empresarial y diferenciador de la oferta de este concurrente frente a los demás concurrentes en el mercado; ii) no sean una respuesta a necesidades propias de la actividad económica que este concurrente realiza; (iii) no sean un estándar en el mercado; y, (iv) conformen una apariencia que pueda ser evitada por los demás concurrentes sin incurrir en elevados costos de diferenciación (...).

Por su parte, al analizar el caso concreto, la CCD tuvo ocasión de señalar fundamentalmente lo siguiente:

"(...) Los presuntos actos de confusión

(...) Cabe señalar que el objeto de la actividad de la empresa denunciante coincide con el objeto de la actividad de la empresa denunciada. Ambos se dedican a prestar en el mercado servicios de restaurante (...).

(...) Adicionalmente, respecto de la plaza en la que concurren los establecimientos tanto de la denunciada como de la denunciante, se puede apreciar que ambos se encuentran en

la provincia de Lima, por lo que es altamente probable que la mayoría de los potenciales consumidores de Renzos posean un conocimiento cuando menos referencial respecto de la existencia y de la apariencia externa de los locales de Bombos (...).

(...) en el mercado de servicios de restaurante, el aspecto interno y externo de los establecimientos no es por sí mismo un factor de suma importancia para la identificación de un origen empresarial determinado por parte de los consumidores. Sin embargo, en algunos casos especiales, puede ocurrir que la combinación de ciertos elementos dispuestos de modo particular (...) pueda permitir la identificación de determinada empresa concurrente en este mercado. En este punto cabe destacar que la colocación de signos visibles tales como palabras o imágenes en los exteriores de los establecimientos en los que se prestan servicios de restaurante generalmente permiten, sean marcas o no, identificar a los empresas concurrentes en este sector (...).

(...) la Comisión observa que existen similitudes entre el establecimiento de Renzos y los establecimientos de Bombos respecto de (...) (i) el uso y distribución de los colores amarillo, azul y rojo en la fachada; y, (i) el uso de figuras geométricas de color gris oscuro en mayólicas de color plomo claro ubicadas en la parte baja de la estructura del local denunciado. Del mismo modo, la Comisión observa que existen similitudes (...) respecto de los siguientes elementos de la parte interna: (i) focos circulares incrustados en el techo, ubicados en forma lineal y continua; y, (ii) lámparas colgantes de color blanco y de estructura metálica de color negro, suspendidas exclusivamente sobre mesas acompañadas de asientos tipo banca; (iii) ubicación, forma y colores de los sillones, bancas, mesas y colectores de basura; iv) diseño y color del piso; y, (v) distribución de los colores amarillo, azul y rojo en las columnas, paredes y techo.

Ante las constataciones señaladas, la Comisión considera que (...) 1.- La disposición de los colores (...) ha devenido por su uso en el mercado, por sí mismo, en poderoso elemento que atribuye un determinado origen empresarial a sus establecimientos (...) 2.- La decoración interna de los locales de Bombos responde a un patrón de diseño y disposición de elementos que (...) en conjunto (...) ha permitido reforzar la atribución de un determinado origen empresarial (...) 4.- Bombos (...) utiliza desde hace más de quince (15) años, una determinada apariencia para sus locales (...) cuyo uso reiterado y consistente en el mercado le ha permitido comunicar a los consumidores su origen empresarial (...) 5.- La apariencia general del establecimiento de Renzos (...) pudo, cuando menos, ser evitada por Renzos (...) 6.- La apariencia general del establecimiento de Renzos (...) puede generar una confusión indirecta frente a los consumidores (...) 7.- Finalmente, la denominación del establecimiento de la denunciado como "Renzos Burger Grill" (...) frente a la denominación (...) Bombos Burger Grill contribuyen a intensificar la confusión indirecta (...).

(...) Sobre los actos de explotación de la reputación ajena,

(...) cabe considerar que los más de quince (15) años que han transcurrido desde que Bombos inició su concurrencia en el mercado, le han permitido lograr un caudal de crédito y reputación que sitúa a sus servicios de restaurante como uno de los líderes en el mercado (...).

(...) la confusión indirecta o la confusión en la modalidad de asociación que se han podido producir frente al consumidor, han generado, a juicio de la Comisión, un aprovechamiento indebido por parte de Renzos del caudal de crédito y reputación que corresponde a Bombos (...).

III. ENCUADRAMIENTO SISTEMÁTICO

Al entrar al tema de la imitación desleal, es punto de partida obligado abordar la mención implícita dada por el artículo 4 de la LCD al Principio de Libre Imitabilidad.³

Pues bien, según este principio, cuando se prevé una protección por la legislación de la propiedad industrial y, en el caso concreto, esta no es de aplicación, la imitación ha de ser considerada libre. Ello no podría ser de otra manera, ya que de lo contrario resultaría superflua e irrelevante la existencia de derechos de exclusiva sujetos a la confluencia de determinadas condiciones de registrabilidad y supeditados a un tiempo de vigencia determinado. De ahí que la vigencia del Principio de Libre Imitabilidad no pueda ser cuestionado, so pena de poner en peligro la coherencia de todo el sistema competitivo.

Siguiendo este razonamiento, se sostiene que la protección de las prestaciones es tarea de la disciplina de la propiedad industrial, mientras que la disciplina de la competencia desleal tiene un significado complementario que no tiende a la protección de la prestación, sino a la valoración del comportamiento que encierra la apropiación. Las normas de represión de la competencia desleal no pueden pues constituirse en reducto de protección contradictorio con las valoraciones contenidas en la norma específica, así como tampoco pueden suplantar la protección dispensada por la norma especial.

En nuestra LCD podemos encontrar algunas referencias expresas al concepto de "imitación" en los artículos 7^o y 14^o de nuestra LCD, así como una referencia a una modalidad específica de los "actos de imitación desleal" en el artículo 13^o del mismo cuerpo legal que se relaciona con la finalidad predatoria.

Nuestra LCD se sustenta pues en un esquema singular, en virtud del cual podemos encontrar, por un lado, un tímido reconocimiento al Principio de Libre Imitabilidad, a la par de ciertas referencias un tanto confusas respecto al concepto "imitación", en contraposición a los "actos de imitación" a través de disposiciones dispersas. Salta pues a la vista que no ha llegado a cristalizar en nuestra LCD una cláusula especial a través de la cual se regule la imitación desleal como tipo específico de deslealtad que permita la consolidación de sus aspectos sustantivos y las diversas modalidades que puede presentar.

Consideramos que los defectos antes apuntados en nuestra LCD no han permitido al INDECOPI formular criterios dogmáticos lo suficientemente generalizables para la figura de la imitación desleal. Por el contrario, probablemente propiciado por una familiaridad terminológica, se ha optado por recurrir a los supuestos genéricos de confusión desleal y explotación indebida de la reputación ajena residenciados, respectivamente, en los artículos 8 y 14 de la LCD, con la finalidad de encauzar una protección legal. Para complicar aún más esta situación, encontramos en el artículo 4 de nuestra LCD una referencia a los conceptos de "prestación empresarial" o "iniciativas

³ Artículo 4 LCD: No se contará como acto de competencia desleal la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, salvo en lo que en esta Ley se dispone o en lo que impone o infrinja un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.

⁴ Artículo 7 LCD: Son actos desleales los destinados a crear confusión, reproducir, imitar, engañar, inducir a error, designar, desacreditar, la actividad, productos, prestaciones o establecimientos ajenos, efectuar comparaciones inadecuadas, violar secretos de producción o de comercio, aprovechar indebidamente la reputación ajena, y en general, cualquier acto que por su naturaleza pueda considerarse análogo o asimilable a aquellos que enunciativamente se señalan en el presente Capítulo.

⁵ Artículo 14 LCD: Explotación de la reputación ajena: Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional ajena por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo e imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, respaldos u otros medios de identificación que en el mercado se asocian a un tercero.

⁶ Artículo 13 LCD: Actos de imitación: Se considera desleal la imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural a aquél.

empresariales" que será necesario esclarecer a fin de determinar cuál es el objeto de regulación de este tipo específico.

Pero además, puede que la interpretación de este puntual ilícito concurrencial se vea empañada por la tendencia a asociar esta figura jurídica con el significado mismo que ostenta el vocablo "imitación" en el idioma castellano. Dentro de este contexto, el concepto "imitar" (ejecutar una cosa a semejanza o ejemplo de otra) y el tipo jurídico "imitación desleal" (ilícito concurrencial) pertenecen a planos distintos.

Para entender la importancia de estas reflexiones iniciales, empezaremos diciendo que la forma externa de los productos cobra en el mercado actual una indudable importancia que se traduce en el éxito comercial o no de los productos que se ofrecen en él. Precisamente debido a esta circunstancia es que los empresarios buscan asignar valiosos recursos a la innovación, creación y renovación de formas externas que puedan hacer más útiles o vendibles sus productos. La protección de estas creaciones de forma es tarea de la propiedad industrial, gracias a la cual es posible obtener un derecho de exclusiva sobre cierta creación de forma por un plazo determinado, siempre que su creador cumpla determinados requisitos legales.

Una vez otorgado el derecho, se conferirá un derecho de exclusiva (monopolio) a su titular para cierto ámbito espacial y temporal que le permitirá excluir a terceros en la reproducción y uso de su creación como premio favorecedor a su esfuerzo innovador o enriquecimiento estético a la industria y la sociedad. A su vez, una vez expirado el plazo previsto por el derecho de exclusiva, la creación de forma caerá en el dominio público, lo que significa que podrá ser libremente reproducida por terceros. Siguiendo esta misma lógica, serán también libremente reproducibles por terceros aquellas creaciones de forma que no hayan accedido siquiera a la protección prevista por las normas sobre propiedad industrial.

Vemos pues que la configuración de la protección jurídica por la propiedad industrial se articula buscando un equilibrio entre la recompensa suficiente al creador y la innegable restricción temporal de la competencia imitatoria que ello supone. Consecuencia de todo ello será el reconocimiento de que (i) la introducción en el mercado (por medio de una competencia imitatoria positiva) de creaciones de forma análogas no protegidas por un derecho de exclusiva obra en interés de la generalidad y (ii) donde no hay derecho de exclusiva (bien porque expiró su ciclo legal o porque nunca hubo tal derecho de exclusiva) habrá libertad de reproducción (Principio de Libre Imitabilidad).

Ahora bien, lo anterior no implica que en determinadas circunstancias, el ordenamiento de la competencia desleal llegue a conferir una protección refleja para aquellos creadores que han llevado a cabo un esfuerzo innovador o enriquecido el patrimonio de las formas aplicadas a la industria a través de creaciones útiles y atractivas especialmente valiosas para el mercado. Las normas de represión de la competencia desleal estarán avocadas pues, de manera complementaria, a reprimir aquellas conductas o comportamientos contrarios a la buena fe comercial y a los buenos usos mercantiles empapados de un matiz desleal que recaigan sobre creaciones no protegidas por un derecho de exclusiva. No se tratará ya aquí de la protección jurídica de la propia prestación (creación), la cual es libremente reproducible, sino de valorar la deslealtad o no del comportamiento del imitador a luz de las nociones generales de la buena fe y los buenos usos mercantiles.

Adviértase, sin embargo, que la relación intrínseca entre el Principio de Libre Imitabilidad y la protección jurídica de las creaciones, que resulta clara para determinadas creaciones de la propiedad industrial, no resulta tan evidente en materia de signos distintivos. En efecto, en este caso en particular, no puede apreciarse un interés colectivo en la imitación (reproducción) de signos distintivos. Así, en los signos distintivos, a diferencia de otros bienes inmateriales como las patentes, los modelos

de utilidad, los diseños industriales, las variedades vegetales o los sistemas de trazado de circuitos integrados, no coinciden el objeto del derecho y la creación de forma (prestación). El derecho de exclusión conferido al titular de un signo distintivo le permite impedir a terceros la aplicación de un signo idéntico o confundible a productos idénticos o similares (Principio de Especialidad), pero no obstaculiza a los terceros a reproducir (imitar) la prestación (creación) en cuanto tal.

Esta particularidad en sede de los signos distintivos nos conduce a la conclusión de que la relación intrínseca entre la dignidad de protección de la creación de forma (prestación) y el interés colectivo en su libre reproducción (imitación) no acontezca en esta clase de elementos de la propiedad industrial. Los signos distintivos son, sin duda, activos empresariales valiosos, pero a diferencia de las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las variedades vegetales o los sistemas de trazado de circuitos integrados, su reproducción (imitación) no reporta ningún beneficio a la colectividad.⁷ Tan es así, por ejemplo, que las marcas, así como los demás signos distintivos, si bien están sujetas teóricamente a un plazo de caducidad, pueden ser renovadas indefinidamente.

Esta diferencia esencial hace pues aplicable el Principio de Libre Imitabilidad solo para determinadas creaciones (prestaciones) susceptibles de protección especial por las normas sobre propiedad industrial, pero totalmente inoperante para los signos distintivos.

Esta primera reflexión en torno al sentido mismo del Principio de Libre Imitabilidad, nos lleva a denunciar lo inadecuado que resulta canalizar el análisis de ilicitud de los actos de imitación desleal a través de los tipos clásicos de confusión desleal y explotación indebida de la reputación ajena regulados, respectivamente, en los artículos 8 y 14 de la LCD⁸, a la vez que nos debe inspirar a proponer legislativamente un tipo específico e independiente para los actos de imitación desleal en el seno de la LCD.

De esta reflexión, podemos también llegar a concluir preliminarmente que los actos de confusión desleal y explotación indebida de la reputación ajena de los artículos 8 y 14 de la LCD, respectivamente, deben quedar reservados para evaluar la reprochabilidad de una conducta que se valga de signos distintivos, mas no cuando estemos frente a conductas desleales que se valgan de determinadas creaciones de forma imitables por la propiedad industrial, tales como las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las variedades vegetales o los sistemas de trazado de circuitos integrados.

De este modo, puede ya ir estableciéndose sistemáticamente una clara diferencia entre el ámbito de aplicación de la figura de la imitación desleal, respecto de los supuestos genéricos de confusión desleal y explotación indebida de la reputación ajena previstos en los artículos 8 y 14 de la LCD, respectivamente. La diferencia radica en el objeto sobre el que recaerá la conducta. Para los actos de confusión desleal y explotación indebida de la reputación ajena residenciados en los artículos 8 y 14 de la LCD, respectivamente, serán los signos distintivos, esto es, aquellos elementos intelectualmente disociables de la propia prestación o creación de forma, mientras que para los actos de imitación desleal que supongan confusión o explotación indebida de la reputación ajena (para los cuales debe encauzarse su regulación en la cláusula general) serán las creaciones de forma que constituyan la propia prestación.

En buena cuenta, la complejidad y abstracción que presenta la figura de la imitación desleal y sus importantes particularidades y consecuencias sistemáticas respecto de la regulación prevista para los derechos de propiedad industrial y del sentido que cabe atribuir al Principio de Libre

⁷ Cf. MONTEAGUDO MONEDERO, Mariano, *La Protección de la Marca Revolucionada*, Civitas, Madrid 1995, pp. 190 y ss.

⁸ Artículo 8 LCD: Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno.

imitabilidad dentro de este contexto, aconsejan su tratamiento diferenciado e independiente, por más que los supuestos genéricos de confusión desleal y explotación indebida de la reputación ajena residenciados en los artículos 8 y 14 de la LCD, respectivamente, puedan resultar funcional y sistemáticamente cercanos. De esta suerte, a efectos de cohesionar la coherencia sistemática de todo el sistema, en ausencia de una disposición particular en nuestra LCD que regule los actos de imitación desleal en sus distintas variantes, parece aconsejable y sistemáticamente correcto reconducir la represión de la imitación desleal en las modalidades de confusión desleal y explotación indebida de la reputación ajena a la cláusula general de deslealtad del artículo 6 de nuestra LCD.⁹

Como advirtiéramos con anterioridad, el cabal entendimiento de esta figura presenta una serie de dificultades añadidas. Una de las dificultades viene propiciada por lo confuso e indeterminado que resulta el concepto "prestación empresarial", y la otra por el alcance que cabe atribuir a la noción "iniciativa empresarial" en la formulación legal del artículo 4 de la LCD. Resulta sobre el particular muy esclarecedor lo señalado por la doctrina comparada, en el sentido que el concepto "prestación empresarial" hace referencia a la noción de "creación empresarial"¹⁰, dentro de la que, según lo establecido por nuestra legislación de propiedad industrial y por lo que ha podido ya entreverse en los párrafos anteriores, estarían comprendidos ciertos derechos de propiedad industrial, tales como las patentes, las variedades vegetales, los modelos de utilidad, los diseños industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados, sobre los cuales puede recaer un derecho de exclusiva.

Yendo un poco más allá, no existiría problema alguno incluso en asimilar el concepto de "prestación empresarial" por el de simplemente "creación" a fin de poder englobar los derechos antes mencionados, si se tiene en consideración que la titularidad de los mismos no está reservada a las empresas.¹¹

Con relación a la noción "iniciativa empresarial", la formulación del artículo 4 de la LCD hace pensar erróneamente que sobre la misma cabe atribuir un derecho de exclusiva. Sin embargo, es de precisar que ello no es así¹², a tenor de lo dispuesto por el artículo 15 literal d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, norma que niega el carácter de invención a los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales. De esta suerte, todo parece indicar que las iniciativas empresariales podrán ser siempre libremente imitables, salvo que pueda estar ligada a una conducta con finalidad predatoria a tenor de lo dispuesto por el artículo 13 de la LCD.

Otro elemento que propicia la confusión respecto al contenido y alcance de la figura de la imitación desleal es la carga semántica negativa que incorpora en sí mismo el vocablo imitación, coloquialmente apreciado, en contraposición con el cometido positivo que nuestro orden concursal asigna a la imitación de creaciones no protegidas por derechos de exclusiva, vía el artículo 4 de la LCD. Recordemos que la vigencia y coherencia del sistema impone, por un lado, la salvaguarda del Principio de Libre Imitabilidad donde no existe protección jurídica dispensada por la propiedad

El 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 la práctica.

⁹ Artículo 6 LCD.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, lícito y prohibido, toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas.

¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Reflexiones preliminares sobre la Ley de Competencia Desleal*, *Actas de Derecho Industrial (ADI)*, Tercera XIV, Años 1991, 92, Marcial Pons, Madrid 1993, p. 20.

¹¹ Sobre el particular, la doctrina española ha sido elusiva al criticar la adopción de este término por el legislador español en la Ley de Competencia Desleal de ese país, al afirmar que el legislador español le jugó una mala pasada al pasar inevitablemente de la concepción "corporativista". Cfr. OTERO LASTRES, José Manuel, *La Nueva Ley sobre Competencia Desleal*, *Actas de Derecho Industrial (ADI)*, Tercera XIV, Años 1991, 92, Marcial Pons, Madrid 1993, p. 38.

¹² Ello ha sido advertido también por la doctrina comparada. Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Op. Cit.*, p. 19.

industrial y, de otro, la reprochabilidad de la conducta imitatoria en aquellos casos en los que sea idónea para generar un riesgo de confusión desleal o una explotación indebida de la reputación ajena, a la luz de criterios muy particulares no necesariamente cercanos a los previstos para los supuestos genéricos regulados en los artículos 8 y 14 de la LCD.

De esta suerte, se infiere que la acción relevante para los actos de imitación desleal no pivota en la propia imitación, sino en las circunstancias referidas legalmente para la calificación del comportamiento. En el ámbito del derecho de la competencia desleal, la imitación tiene como centro de gravedad la producción de una creación propia a partir de una creación ajena. Así, por imitación (no necesariamente desleal hasta ese momento) puede considerarse la copia idéntica, pura y simple, de la creación original (no hay aportación o esfuerzo propio), así como la copia de los elementos esenciales de la creación original que condensan su fuerza individualizadora o el esfuerzo de su creador, con variaciones de los elementos secundarios (hay un esfuerzo propio de recreación a partir de una fuente de inspiración).

IV. IMPLICANCIAS SISTEMÁTICAS GENERALES

Las creaciones de forma (prestaciones) son objeto de atención por tres conjuntos normativos: las normas especiales sobre la propiedad industrial que regulan las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales (entre otros derechos de exclusividad), el derecho de los signos distintivos, y el derecho contra la competencia desleal. A fin de guardar la adecuada armonía y coherencia de todo el sistema competitivo, deben analizarse sistemáticamente las reglas de juego y consecuencias jurídicas que les impone cada uno de los mencionados conjuntos normativos.

Por un lado, las creaciones (técnicas) son protegidas por las normas especiales previstas por la propiedad industrial en tanto y en cuanto reúnan las condiciones de protección establecidas para las patentes de invención¹², los modelos de utilidad¹³ y los sistemas de trazado de circuitos integrados.¹⁴ Para estos elementos de la propiedad industrial, la legislación especial ha previsto un sistema de protección condicionado al cumplimiento de determinados requisitos y sujeto a un espacio de tiempo determinado. Transcurrido el espacio de tiempo previsto, el derecho caduca y pasa a formar parte de la colectividad a fin de que pueda ser de provecho común. Similar situación acontece para las creaciones (estéticas), para las cuales se ha diseñado un sistema especial de protección vía diseños industriales. Lo propio ocurre con las creaciones de variedades vegetales.¹⁵

Curiosamente, de definir los linderos entre la protección jurídica de las creaciones técnicas y estéticas y el derecho de los signos distintivos se ocupa fundamentalmente la prohibición absoluta de registro de marcas prevista en el artículo 135 inciso d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.¹⁷

Para las creaciones técnicas (patentes, modelos de utilidad y sistemas de trazado de circuitos integrados), esta prohibición tiene un doble fundamento: de un lado, impedir la vulneración y burla de las normas referidas al contenido inventivo, procedimiento de concesión y protección temporal limitada, propias de estos derechos de propiedad industrial, para obtener una protección temporal potencialmente ilimitada en el tiempo, y, de otro lado, mantener en el dominio público el empleo de posibilidades configurativas técnicas en interés de los competidores y del aprovechamiento de las

¹² Cfr. Artículos 14 a 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

¹³ Cfr. Artículos 81 a 85 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

¹⁴ Regulador en los artículos 86 y siguientes de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

¹⁵ Cfr. Artículos 113 a 133 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Regulador a través del Decreto Supremo No. 008-96-ITINCI, norma que aprobó el Reglamento de Protección a los Derechos de Variedades Vegetales.

¹⁷ Artículo 135 inciso d): No podrá registrarse como marca los signos que [...] consistan exclusivamente en formas o otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

ventajas técnicas.¹⁸ Para garantizar la vigencia de este doble fundamento, la Decisión 486 no confiere una protección por derecho de marcas a aquellos elementos cuya forma venga determinada necesariamente por su función técnica.

En aplicación de esta prohibición, no puede pasarse por alto el hecho de que la forma de los productos se encuentra, en mayor o menor medida, influida en todos los casos por consideraciones de orden técnico. Así por ejemplo, un envase cumple necesariamente en todos los casos la función de contener un líquido, debiendo su forma ser adecuada para cumplir dicha función. Esta circunstancia ha sido conocida y aceptada por el legislador andino, que no ha excluido la posibilidad de que se registren como marcas las formas que satisfagan cualquier clase de función técnica, sino sólo aquellas formas técnicamente necesarias.

A ese respecto, se hace pues necesario diferenciar entre formas técnicamente necesarias y formas condicionadas técnicamente pero susceptibles de elección arbitraria. Las primeras constituyen la única plasmación posible de una determinada doctrina técnica. Las segundas son aquellas de las que puede predicarse alguna virtud técnica, pero que sin embargo pueden ser sustituidas por otras formas de efecto equivalente que permitan que el producto cumpla la función de resolver el mismo problema técnico.¹⁹

Recordemos por un momento que lo que se protege via modelo de utilidad no es en realidad la forma externa del objeto, sino la regla técnica que se manifiesta a través de la correspondiente creación de forma. Vemos pues que según la definición dada por el artículo 81 de la Decisión 486, una creación de forma podrá ser patentada como modelo de utilidad siempre que la forma y la regla técnica que contiene sean nuevas y siempre que entre la forma y el efecto técnico producido por ella exista una unión inseparable (criterio de la inseparabilidad).²⁰ En esta hipótesis, la regla técnica se encuentra inseparablemente unida a la forma del objeto en que aquella se ha materializado, de suerte que el efecto técnico no puede producirse con independencia de esta forma. En este caso, estaremos ante una forma técnicamente necesaria.

En las formas condicionadas técnicamente, existe tan solo una mera unión externa entre la forma y el efecto técnico (son separables), de suerte que será posible acceder a la misma solución técnica recurriendo a otras formas de efecto y valor equivalentes.

Solo las formas técnicamente necesarias quedan comprendidas dentro del ámbito de la prohibición absoluta de registro de marcas prevista en el artículo 135 inciso d) de la Decisión 486, ya que solo en este caso se generará el riesgo de una monopolización potencialmente ilimitada en el tiempo de una regla técnica que legalmente debe estar sujeta a un plazo de caducidad conforme a su regulación específica. En el caso de las formas condicionadas técnicamente, no existirá el riesgo de monopolización prácticamente indefinido de la solución al problema técnico en caso la forma acceda a registro como marca, en la medida que los competidores podrán recurrir a la misma solución a través de otras formas alternativas.

Para las creaciones estéticas (diseños industriales), la prohibición del artículo 135 inciso d) de la Decisión 486 evita el riesgo que existe de que la protección de una creación estética se prolongue en el tiempo de forma incompatible con las restricciones materiales y temporales establecidas en la norma especial, de conformidad con lo previsto en los artículos 113 y siguientes de la Decisión. La

¹⁸ Cf. FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Segunda Edición, Marcial Pons, Madrid-Barcelona 2006, pp. 223 y ss.

¹⁹ MONTEAGUDO MONEDERO, Montano, *Los Requisitos de Novedad de una Marca Tridimensional*, (Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-29/199, caso "Reinhold Philipps Electronics NV v. Remington Consumer Products Inc."), *Actas de Derecho Industrial (ADI)*, Tomo XXII, Año 2002, Marcial Pons, Madrid 2003, pp. 401 y ss.

²⁰ OTERO LASTRES, José Manuel, *El Modelo Industrial*, Marcial Pons, Madrid 1977, pp. 350 y ss.

protección jurídica establecida por el legislador andino para esta figura expresa pues un equilibrio entre el interés del creador del diseño y la colectividad. Sin embargo, debemos ser conscientes que la forma de los productos, incluidos sus envases, son creaciones de forma que en principio pueden ser protegidas concurrentemente mediante marcas y diseños industriales. La concurrencia de estos sistemas de protección sobre el mismo objeto se justifica sobre la base de las distintas facetas que se pueden dar cita en la forma estética de los productos. En algunos casos, tendremos una dimensión estética y una dimensión distintiva que eventualmente podrían concurrir en una misma creación de forma.

La cuestión por determinar es, por tanto, en qué medida una creación estética podrá acceder a registro como marca y en qué casos no, precisamente para no propiciar el efecto no deseado de prolongar inconsistentemente la protección temporal prevista por la legislación sobre diseños industriales. Para ello, será preciso atender a las consideraciones que se resumen a continuación.

La regulación prevista para los diseños industriales se ocupa meramente de la creación estética en cuanto tal. De su lado, el derecho de marcas no protege la creación estética en cuanto tal, sino únicamente en la medida que la creación puede servir para vincular un determinado producto y su fuente de procedencia empresarial. De ahí que únicamente en aquellos supuestos en que esta creación adquiera un valor autónomo en el tráfico, existirá el riesgo de una colisión entre la protección temporal conferida por la regulación de los diseños industriales y la potencialmente ilimitada que confiere el derecho de marcas.

Así, una concreta creación estética no podrá ser protegida por el derecho de marcas cuando el elemento decisivo para la valoración del producto resulte determinada por la impresión estética generada por la propia creación. En este caso, se justifica que el derecho de marcas vede el acceso al registro como marca de semejante creación, porque en tal caso se produciría una apropiación, de forma potencialmente ilimitada en el tiempo, no ya de un instrumento de identificación del origen empresarial, sino en realidad de una creación estética aplicada a la industria revestida de un valor sustantivo y comercial autónomo, cuya tutela sólo es factible a través del derecho del diseño industrial.

En ese orden de ideas, digna de protección como marca será solo aquella creación estética en la que el público pueda apreciar un signo distintivo del producto en la particular aplicación del elemento estético al mismo, no en cambio cuando la impresión estética general constituya la esencia del producto.

Desde otra perspectiva, el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486²¹ prohíbe el registro como marcas de aquellos signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. Bajo esta prohibición, caen las formas tridimensionales que en el momento de la presentación de la correspondiente solicitud de registro de marca, sean precisamente las formas que habitualmente revisten los productos o envases para los que se pretende el registro de marca. En otras palabras, se prohíbe registrar como marca la forma tridimensional de un producto que es la usual o habitual en el mercado, esto es, que en el comercio revisten todos los productos o envases del correspondiente género del producto.

Por su parte, la frontera entre los modelos de utilidad y los diseños industriales es definida por el artículo 116 inciso b) de la Decisión 486, en virtud del cual se prohíbe registrar como diseños industriales aquellos elementos de forma cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. A la luz de dicha prohibición, resultará determinante establecer si en una creación de forma que cumple una función técnica, la forma y la función técnica producida por la forma son o no separables.

²¹ 135 inciso c): No podrán registrarse como marcas los signos que (...) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

En el supuesto en que en una creación de forma que cumple una función técnica, la forma y la función técnica sean separables, la creación de forma podrá ser protegida como diseño industrial.

Esta prohibición constituye la llave de cierre que completa las conexiones entre los distintos sistemas de protección atribuidos a las creaciones de forma y los signos distintivos en sede de la propiedad industrial.

La regulación de los actos de imitación desleal en sede de la competencia desleal viene a complementar los límites y protección jurídica establecidos para las creaciones por las normas de propiedad industrial, pero no debe enturbiar el modelo de relación antes expuesto. En esa línea, si bien el legislador prohíbe el acceso al registro de marcas de ciertas creaciones de forma afectadas por las prohibiciones previstas en el artículo 135 incisos c) y d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ello no implica que estén necesariamente desprovistas de protección refleja frente a un eventual riesgo de confusión desleal o explotación indebida de la reputación ajena vía la imitación desleal. De igual manera, la protección refleja que ofrece la imitación desleal no puede interpretarse de forma tan amplia que duplique el sistema de protección previsto por el derecho de marcas para aquellos casos donde no resulten aplicables tales prohibiciones.

Por su parte, si bien el legislador ha previsto a través de las normas específicas que rigen las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las variedades vegetales y los sistemas de trazado de circuitos integrados una protección especial y temporalmente limitada a tales creaciones, ello no implica que estén totalmente desprovistas de protección refleja aquellas que permanecieron ajenas al sistema de protección conferido especialmente o aquellas que hayan visto expirado su plazo de vigencia. Como corolario de ello, puede afirmarse que la acción de imitación desleal resultará accesible para tutelar reflejamente aquellas creaciones que permanecieron fuera del correspondiente sistema de protección jurídica previsto por la propiedad industrial, como para aquellas que accedieron a esta protección y para las cuales, o bien ya se extinguió el derecho de exclusiva, o bien las normas de propiedad industrial no cubren suficientemente la conducta considerada.

Lo anterior no implica una contradicción al plan sistemático diseñado por el legislador para las disciplinas de la propiedad industrial y la competencia desleal, dado que las circunstancias determinantes de la ilicitud son en uno y otro caso diversas. Así, recordemos que la propiedad industrial protege la prestación (creación) en cuanto tal, mientras que la competencia desleal se centra en la calificación del comportamiento imitatorio. En ese orden de ideas, observaremos que la reproducción idéntica o sustancialmente similar de una creación que bastará para la activación de la norma represora de la propiedad industrial es, per se, insuficiente para afirmar la comisión de un acto de imitación desleal.

En todo caso, habrá que ser especialmente cuidadoso en contraer la aplicación del tipo de imitación desleal a fin de no suplantar la protección dispensada por la legislación especial. Dicho en otros términos, el supuesto de imitación desleal no podrá interpretarse de forma tan amplia que (i) duplique el sistema de protección conferido por la propiedad industrial y (ii) duplique el sistema de protección y contradiga las implicancias sistemáticas impuestas por el derecho de marcas a tales creaciones.

V. IMPLICANCIAS SISTEMÁTICAS PARTICULARES EN TORNO A CADA MODALIDAD DE IMITACIÓN DESLEAL

Como hemos visto, la antijuridicidad de la imitación en sede de la competencia desleal depende de la concurrencia de determinadas circunstancias que no están referidas a la imitación en sí misma ni en la apropiación inmediata de las prestaciones ajenas, sino en el comportamiento del que realiza la imitación. Entre los tipos más importantes que presenta esta figura, en el derecho comparado²¹ se conocen la imitación confusoria, la imitación con aprovechamiento de la fama ajena y la imitación con finalidad predatoria.²²

a) La imitación confusoria

La deslealtad de la imitación que genera riesgo de confusión se funda en una apropiación de la vocación de procedencia empresarial que puede condensar la creación imitada. Adviértase que en esta clase de creaciones, puede concurrir un doble atributo: un atributo sustantivo, por cuanto pueden poseer valor técnico o estético, y un atributo distintivo, por cuanto, en determinados casos, son susceptibles de trasladar al consumidor información relativa a un origen empresarial. Solo la tutela del atributo distintivo ha merecido aquí atención, más no del atributo sustantivo, ya que de lo contrario se haría peligrar el Principio de Libre Imitabilidad y haría sistemáticamente inconsistente la aplicación de las prohibiciones previstas en el artículo 135 incisos c) y d) de la Decisión 486.

Volvemos a insistir en el hecho de que en el ámbito de la imitación desleal lo imitado no es un signo distintivo escindible, sino la creación misma y, en particular, aquella creación apta para evocar una concreta fuente de procedencia empresarial. De allí que sea necesario diferenciar claramente el alcance de la imitación confusoria, respecto del alcance del riesgo de confusión genérico a que se refiere el artículo 8 de la LCD.

Ciertamente, debe advertirse que el alcance del concepto de confusión en materia de imitación tiene un alcance más restringido que el que tiene el concepto de confusión genérico del artículo 8 de la LCD. Ello viene motivado por el hecho que la imitación confusoria viene presidida por el Principio de Libre Imitabilidad. Ello obliga a ser especialmente cautelosos al momento de evaluar la ilicitud de la conducta que implique eventualmente la imitación desleal de una creación de forma. Recordemos que para cohesionar nuestro análisis con el Principio de Libre Imitabilidad y preservar la armonía de todo el sistema, la ilicitud de la imitación no estará dada por el mero hecho de que la creación analizada sea como la prestación original y, por ende, confundible con esta. Aquí lo relevante es la calificación del comportamiento del imitador; para lo cual se sugiere proceder con suma prudencia y cierta contención, con descontaminación de los criterios propios que rigen el supuesto de confusión genérico previsto en el artículo 8 de la LCD.

Para trazar los límites de la imitación confusoria, la doctrina y jurisprudencia comparada se han apoyado en los conceptos de singularidad competitiva y evitabilidad. Ambos conceptos provienen de la jurisprudencia alemana. El concepto de evitabilidad ha recibido reconocimiento legislativo expreso en la Ley de Competencia Desleal española de 1991²⁴, a la que convendrá dar una mirada para darnos una mejor idea de la utilidad de este criterio.²⁵

La exigencia de singularidad competitiva supone que ha de tratarse de una creación conocida en el tráfico con la que el público de los consumidores, a diferencia de los productos corrientes, asocia representaciones de procedencia y calidad. En otras palabras, esta exigencia presupone la aptitud de la concreta configuración de forma para provocar representaciones de origen y distinción en el consumidor y su efectivo asentamiento en el tráfico. La creación original poseerá pues singularidad competitiva si sus rasgos característicos la diferencian de las creaciones de igual naturaleza habituales

²⁴ MASSAGUER FUENTES, José, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid 1998, pp. 543 y ss.

²⁵ De la jurisprudencia alemana, la legislación española ha importado una versión de imitación que es la asociación con el aprovechamiento del esfuerzo ajeno o "*unmittelbare Leistungsübernahme*" que no es materia de este artículo.

²⁶ El artículo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de 1991, establece lo siguiente:

1. "La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es lícita, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley".

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idéntica para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicadores riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo, contra la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir o obstaculizar su afirmación en el mercado y coarctar de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

²⁷ El artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal española se ha inspirado en la experiencia previa de la jurisprudencia alemana. Para una lectura en extenso sobre estos antecedentes, cfr. MONTEAGUDO MONEDERO, Florentino, *La imitación*

en el sector y sirven efectivamente al consumidor como instrumento para identificarla. En el tramo de esta valoración, deberá determinarse si, para el consumidor medio natural de la creación original, ésta constituye una forma estandarizada o no, esto es, si es o no generalmente utilizada en el sector o si es o no una forma simple o banal.

No será necesario que la creación original tenga una especial fama, calidad o reputación para juzgar la imitación confusoria²⁶, ni que haya alcanzado un grado intenso de penetración en el mercado. Bastará que ostente vocación distintiva y se encuentre suficientemente implantada en el tráfico económico. En ausencia de singularidad competitiva de la creación imitada, por una simple consecuencia lógica, la imitación sencillamente no podrá generar un riesgo de confusión. La noción de singularidad competitiva es pues útil como parámetro preliminar del análisis para identificar los concretos casos necesitados de protección.

La noción de evitabilidad, que resulta irrelevante para el acto de confusión genérico del artículo 8 de la LCD, no se traduce para el imitador en una carga de diferenciación respecto a la creación original. Se trata de un concepto jurídico indeterminado que vaciará su contenido en función de las particularidades de cada caso concreto y que permitirá la ponderación de los distintos intereses contrapuestos: el interés de quien primero desarrolló la concreta configuración formal en mantener su posición concurrencial adquirida, frente al interés del imitador en reproducir libremente aquello no amparado por un derecho de exclusiva. Así, el riesgo de confusión ocasionado por la imitación de la creación original sólo será desleal en la medida que sea evitable y el imitador no haya tomado las medidas razonables para evitar la confusión.

No está de más reiterar una vez más que la protección frente a la imitación confusoria no descansa en la tutela de la creación original. Aquí la creación original no se beneficia de un ámbito de tutela análogo al dispensado por los derechos de propiedad industrial. Nótese que la interpretación de los actos de imitación viene presidida en todo momento por el Principio de Libre Imitabilidad, lo que faculta en realidad al imitador para aproximarse e incluso reproducir fielmente la creación original, siempre que adopte las medidas concretas para impedir un riesgo de confusión en el consumidor. Para ello bastará que el imitador coloque sobre la creación signos distintivos que revelen claramente una distinta procedencia empresarial. Vemos pues que el criterio de evitabilidad no impone en realidad una carga de diferenciación de la creación en cuanto tal (la cual es libremente imitable), sino la adopción de medidas razonables para evitar un riesgo de confusión.

Será pues reprochable la actuación del imitador que no se preocupa de evitar el riesgo de confusión al introducir una creación en el mercado sin signos distintivos propios o con signos distintivos que ha elegido conscientemente para provocar la confusión, no sólo entre las creaciones, sino también entre los signos que las identifican.²⁷ Si no se adopta medida alguna para evitar la confusión o si las adoptadas son insuficientes, la imitación habrá de ser catalogada como de desleal porque la confusión entre las creaciones era evitable.

b) La imitación que supone explotación indebida de la reputación ajena

Como en el caso de la imitación confusoria, esta figura convive con un tipo genérico especialmente previsto en el artículo 14 de la LCD. Aquí también valen las mismas puntualizaciones

de Creaciones Técnicas y Estéticas (Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, de 5 de julio de 1993). En: *Revista General de Derecho*, No. 395, Valencia, 1994, pp. 2971 y ss.

²⁶ Si éste fuera el caso, podría concurrir una imitación por explotación indebida de la reputación ajena.

²⁷ CTERO LASTRES, José Manuel, *Aproximación a la Figura de la Imitación Simul*, *Actas de Derecho Industrial (ADI)*, Tomo 10, Años 1984-85, Marcial Pons, Madrid 1985, pp. 71-74.

hechas con anterioridad respecto a la conveniencia de no contaminarnos con los criterios diseñados para tal tipo en particular, aún cuando deba reconocerse cierta cercanía funcional, a la par de una proximidad terminológica.

Para que la imitación pueda originar una explotación indebida de la reputación ajena se exige que la prestación original ostente el atributo de la singularidad competitiva y goce de un reconocimiento positivo en el mercado (reputación). Además, se exige que la prestación original posea una calidad superior al promedio del sector, de modo que para los destinatarios tenga una imagen de calidad y buen nombre.

El fundamento de la deslealtad radicarán en que el imitador se valdrá indebidamente del prestigio y fama alcanzados por la creación original para penetrar en un segmento de mercado distinto del original y crear en dicho segmento una demanda específica en cuanto reconocida imitación de la creación original, siempre que ello haya podido ser evitado (evitabilidad). El imitador logrará abrirse paso en un segmento de mercado distinto al de la creación original gracias a la similitud de su prestación respecto de la prestación original, pese a que los destinatarios reconozcan que la creación del imitador no es la creación original. De esta manera, el imitador evita los costos de introducción al nuevo mercado en los que incurriría si su creación fuese desconocida. En este caso, pese a no mediar protección por derechos de exclusiva, la extrema singularidad competitiva de la creación original será el elemento determinante a partir del cual se construya este ilícito.

Cabe precisar también aquí que no se tratará de la protección de la propia creación, que en cuanto tal es libremente imitable, sino de la represión de la conducta del imitador de pretender apropiarse de la reputación que atesora la creación original para obtener el éxito inmerecido de su propia creación en un segmento de mercado distinto.

De nuevo aquí se dan cita las nociones de singularidad competitiva y evitabilidad. No obstante, aquí la noción de evitabilidad tiene un contenido distinto al de la imitación confusoria, dado que no se trata aquí de excluir la posibilidad de confusión, sino de que el imitador evite (siempre que le pueda ser exigible) acercarse peligrosamente a aquellos rasgos de la creación original en los que reside la reputación y que puedan implicar un recurso indebido a la reputación ajena.

Únicamente no será posible exigir al imitador un esfuerzo por alejarse de la creación original (no será evitable) cuando la imitación tenga por objeto formas técnicamente necesarias²⁸ o bien formas condicionadas por la naturaleza del propio producto²⁹ que no puedan acceder a registro como marcas (por encontrarse comprendidas en las prohibiciones previstas en el artículo 135 incisos d) y c), respectivamente). En cambio, se exigirá el esfuerzo al imitador de alejarse de la creación original (será evitable) en caso estemos frente a formas simplemente condicionadas técnicamente³⁰ que puedan ser registradas como marcas y de creaciones estéticas donde se cuenta con un adecuado margen de variación, atendiendo a lo que comercialmente sea aceptable y en función a las tendencias del mercado.

Sobre este último aspecto vinculado a las creaciones escóticas, deberá tenerse en consideración que algunas configuraciones formales peculiares determinan tendencias de mercado (moda) respecto de las cuales no puede exigirse a los competidores que sean ajenos. Frente a ello, se considera que

²⁸ Que como hemos visto son aquellas en las que la forma es absolutamente necesaria para conseguir el efecto técnico que las mismas producen.

²⁹ Que como hemos visto son las formas que habitualmente revisten los productos o servicios para los que se pretende el registro de marca.

³⁰ Como vemos son aquellas de las que puede predicarse alguna virtud técnica, pero que sin embargo pueden ser sustituidas por otras formas que permitan que el producto en cuestión cumpla la misma función con un resultado y valor equivalentes.

la reprochabilidad de la conducta imitatoria tendrá lugar cuando estemos en un mercado carente de tendencias formales apreciables y el competidor se apropie de una forma particularmente exitosa.

c) La imitación con finalidad predatoria

De todos los tipos de imitación que acabamos de ver, éste es el único que ha merecido una regulación expresa en nuestra LCD a través de su artículo 13. Como su nombre lo indica, la finalidad predatoria de la imitación de este tipo radica en su carácter sistemático y en su integración en una estrategia encaminada a impedir u obstaculizar el asentamiento del competidor en el mercado. A estos efectos, carece de relevancia la singularidad competitiva de la prestación y su implantación. Se sostiene que la repetibilidad y coordinación son las notas características de esta figura, ambas sistemáticamente dirigidas a obstaculizar la posición del competidor.

La imitación predatoria solo será desleal si carece de justificación competitiva, esto es, si excede la respuesta normal de mercado ante las innovaciones.

VI. VALORACIÓN

En términos generales, las resoluciones que hemos reproducido merecen una valoración positiva. En efecto, todas ellas ponen en evidencia una correcta contención al momento de denunciar la reprochabilidad de la conducta imitatoria de las creaciones estéticas y técnicas que allí se analizan para salvaguardar la vigencia del Principio de Libre Imitabilidad (allí donde no existe protección conferida por la propiedad industrial), a la par de una preocupación de no contradecir sistemáticamente la protección dispensada por la legislación especial sobre la propiedad industrial.

A su vez, resulta especialmente elocuente que todas ellas, pese a no reconocer explícitamente al criterio de la singularidad competitiva, lo reconocen implícitamente al exigir especiales características a la creación original en torno a su aptitud distintiva y prestigio. A su vez, consideramos particularmente importante que el criterio de la evitabilidad haya sido expresamente reconocido en los precedentes de observancia obligatoria que resolvieron el caso BEMBOS vs. RENZOS.

Sin embargo, seguramente propiciado por la deficiencia normativa que hemos denunciado en nuestra LCD, el INDECOPI viene recurriendo a los supuestos genéricos de confusión desleal y explotación indebida de la reputación ajena que no parecen sistemáticamente del todo adecuados para encauzar una protección en sede de la imitación desleal. Como se ha advertido, en ausencia de un tipo específico para esta figura en nuestra LCD que contemple todas sus modalidades, hubiera sido deseable que las conductas que supongan una imitación confusoria o una imitación con explotación indebida de la reputación ajena se canalicen vía la cláusula general del artículo 6 de la LCD. Consideramos que la particularidad de esta figura y las particulares implicancias sistemáticas que presenta respecto de la legislación sobre la propiedad industrial a la luz del Principio de Libre Imitabilidad así lo aconsejan.

En los precedentes del caso BEMBOS vs. RENZOS vemos adicionalmente dos cuestiones que merecen ser comentadas. La primera de ellas se relaciona con la falta de mención al objeto sobre el que recae la conducta imitatoria. En efecto, del análisis legal no se desprende ante qué tipo en particular de prestación (creación) nos encontrábamos, cuestión por lo demás de especial importancia a efectos de asignar las consecuencias jurídicas atribuidas por la conducta imitatoria. Así, de toda la exposición de los hechos se desprende que estábamos en presencia de dos tipos de creaciones de forma: la mayoría de ellas constituían creaciones estéticas (diseños industriales) y algunas de ellas creaciones de forma condicionadas por la naturaleza del propio producto. Pese a ello, no encontramos una sustentación específica orientada hacia el análisis de estos elementos de la propiedad industrial, sino referencias genéricas hacia otros elementos de la propiedad industrial e intelectual, como las patentes o los derechos de autor.¹¹

Sobre el particular, recordemos por un momento que las creaciones estéticas que pueden llegar a atribuir un derecho de diseño industrial están dadas por la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, de acuerdo a la definición dada por el artículo 113 de la Decisión 486, elementos que precisamente eran objeto de imitación por parte de RENZOS.

En cualquier caso, hubiera sido deseable, pese a que la empresa denunciante no lo alegó, la verificación de que tales elementos no estuviesen previamente inscritos como diseños industriales o patentados como modelos de utilidad a favor de la denunciante, e incluso la verificación de que no estuviesen inscritos como marcas, según correspondiera. Ello con la finalidad de guardar la debida coherencia sistemática de los distintos sistemas especiales avocados legislativamente a la protección de tales elementos.

Asimismo, nos parece técnicamente incorrecto la introducción del criterio del "deber de diferenciación" de manera tal que aparezca intrínsecamente asociado al Principio de Libre Imitabilidad y a la noción de evitabilidad. Como hemos advertido, si nos movemos dentro del contexto de la figura de la imitación desleal, la introducción de un "deber de diferenciación" carece de sentido, por cuanto no se exige aquí que el imitador haga lo necesario para diferenciar su prestación (creación) de la del tercero, la cual de por sí es libremente imitable si no está amparada por un derecho de exclusiva, sino de evitar un riesgo de confusión o explotación indebida de la reputación ajena, según sea el caso.

Así, en el caso de la imitación confusoria, no pesa en realidad sobre el imitador un deber de diferenciación, por cuanto, como hemos dicho, éste puede llegar incluso a reproducir fielmente la creación original, siempre que coloque sobre ella un signo distintivo que permita advertir un distinto origen empresarial. Dentro de este contexto, la introducción del criterio del "deber de diferenciación" en un plano donde la creación es libremente imitable es ciertamente confuso.

En el caso de la imitación que genera explotación indebida de la reputación ajena, se hace aún más evidente lo irrelevante que resulta imponer al imitador un deber de diferenciación, por cuanto aquí el juicio de ilicitud no se construye en torno a falsas representaciones sobre el origen empresarial, sino sobre la conducta que resulta adecuada para generar una apropiación indebida de los valores de crédito y buena reputación que condensa la prestación original. Así, en este supuesto en particular, difícilmente el imitador podrá evitar el juicio de deslealtad que depara la imitación añadiendo signos distintivos propios, pues sencillamente no se trata aquí de excluir la posibilidad de confusión. Lo relevante aquí será imponer al imitador el distanciamiento de aquellos elementos de la creación original en los que descansa la reputación y buen nombre, siempre que ello sea evitable en función a la naturaleza de la creación de forma original ante la que nos encontramos. Como hemos dicho, en el caso que estuviésemos ante una creación de forma técnicamente necesaria, ante una creación de forma condicionada por la naturaleza del propio producto o ante una creación de forma estética perteneciente a un mercado donde los competidores no gozan de un amplio margen de variación, no será posible exigir al imitador un esfuerzo de distanciamiento (no será evitable).

Se evidencia pues, para los efectos de este análisis, la conveniencia de que en el caso BEMBOS vs. RENZOS el INDECOPi se hubiere establecido previamente ante qué tipo de creación nos encontrábamos para, a partir de ello, empezar a construir el análisis de reprochabilidad de la conducta imitatoria.

Por otro lado, encontramos también que la conclusión de sancionar la imitación confusoria y la vinculada con la explotación de la reputación ajena no guarda necesaria coherencia con los hechos

¹¹ Véase el principio 2 del precedente de la CCD.

expuestos en el caso BEMBOS vs. RENZOS. Partiendo de la premisa establecida por la CCD de que las creaciones eran similares y que compartían el mismo segmento de mercado, no se llega a entender con claridad por qué el juicio de deslealtad deriva en una imitación que genera explotación indebida de la reputación ajena, cuando tales factores determinan la limitación del análisis al supuesto de imitación confusoria. En efecto, el juicio de deslealtad de la imitación que genera explotación indebida de la reputación ajena no descansa sobre las conductas tendientes a inducir falsas representaciones sobre el origen empresarial, sino en la valoración de las conductas que implican la apropiación indebida del prestigio y fama alcanzados por la prestación original para penetrar en un segmento de mercado distinto al propio y crear en dicho mercado una demanda específica. De acuerdo a lo señalado por la propia CCD, *"los establecimientos de la denunciante se encuentran ubicados en zonas comerciales de la provincia de Lima, los mismos que son frecuentados por consumidores procedentes de todos los distritos de la referida provincia, incluyendo a los que proceden del distintivo de San Juan de Miraflores, zona en la que se ubica el local de la denunciada"*.

Las bases de la fundamentación apuntan pues exclusivamente hacia una imitación confusoria, para lo cual sí son relevantes los factores tales como la similitud entre las prestaciones, su implantación en el tráfico y el grado de atención del consumidor que fueron desarrollados acertadamente por la CCD en sede de la imitación confusoria dentro del punto 3.3 del precedente.

En ese orden de ideas, no se termina de comprender tampoco por qué se afirma en el precedente, cuando se aborda el análisis de los actos de explotación ajena, que porque la denunciada ha generado una imitación confusoria ha generado también (como si uno fuera consecuencia del otro) una imitación desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena. En contra de lo que sostiene algún sector de la doctrina (citado por la CCD), consideramos que se trata de dos supuestos plenamente diferenciables que se sustentan en supuestos de ilicitud distintos.²² Así, los actos de imitación en la modalidad de explotación de la reputación ajena deben quedar reservados para aquellos grupos de casos donde no sea de temer una confusión en cuanto al origen empresarial (para lo cual ya existe el tipo específico de la imitación confusoria), esto es, para los casos donde, sin mediar riesgo de confusión, se denuncie un aprovechamiento del caudal de crédito que atesora la creación original en el mercado. Para tales efectos, será necesario verificar preliminarmente que la conducta enjuiciada produzca o pueda producir sus efectos en un segmento de mercado distinto, y la creación original condense valores de reputación y prestigio (singularidad competitiva).

²² Esta diferencia no es tampoco advertida en las demás resoluciones citadas.