
COMPETENCIA DESLEAL A PROPÓSITO DEL REGISTRO DE MARCA DE MALA FE

Pamela Johanson Bettocchi

Abogada graduada en la Universidad de Lima.

La mala fe con la que muchas veces se accede al registro de una marca ha traído como consecuencia interrogantes acerca de su calificación como un acto de competencia desleal. Surgen así cuestionamientos respecto de una doble protección, por un lado la protección registral¹ otorgada por el derecho de propiedad intelectual y, por otro lado, la protección residual² del derecho de competencia.

La mala fe ha sido recogida como causal de nulidad del registro de marca por nuestra legislación marcaria,³ sin embargo, no ha sido aún expresamente reconocida, como en la doctrina española y argentina, su relación con la competencia desleal.

En tal sentido, a continuación enfocaremos aquellas situaciones en las que el actuar de mala fe en el registro de una marca trae como consecuencia un acto de competencia desleal; y de ahí el cuestionamiento normativo y la necesidad de una adecuación legislativa al respecto.

1 Protección dada por el otorgamiento del registro de las marcas en el Registro de la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi.

2 Alude a una protección adicional o existente más allá del propio registro.

3 Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y el decreto legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial.

1. ANTECEDENTES NORMATIVOS

El artículo 181 del decreto legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, en su inciso c) expresamente establece que la Oficina de Signos Distintivos puede decretar, a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca cuando este se haya obtenido de mala fe.

Por su parte, el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en su inciso c) establecía el mismo criterio al señalar que la autoridad nacional puede decretar, a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, cuando este se haya obtenido de mala fe.

Sin embargo, la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que sustituye la Decisión 344, va un poco más allá al establecer en su artículo 137 que 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. En tal sentido, podemos afirmar que esta nueva Decisión de la Comunidad Andina introduce aquella situación existente cuando de mala fe se intenta acceder al registro de una marca y ello trae o puede traer consigo actos de competencia desleal, obteniéndose para ello una protección mediante la denegación del registro otorgada por el derecho marcario.

De otro lado, la mencionada Decisión 486 en su artículo 172, referido a la nulidad del registro, señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiera efectuado de mala fe. En consecuencia, esta decisión si bien por un lado, al reglamentar la denegación del registro, reconoce que como consecuencia del registro se pueden generar actos de competencia desleal, establece asimismo la mala fe como causal de nulidad del registro, al igual que la decisión 344.

Al respecto no debemos dejar de mencionar que la anterior decisión 344 si bien no contenía una norma expresa como el artículo 137 de la nueva Decisión 486, sí señalaba expresamente, en su artículo 113, los casos de mala fe como no taxativos, es decir, incluía cualquier caso de mala fe y no solo los enumerados en dicho artículo. Cabe precisar que se trataba de casos simplemente referenciales, ya que por su complejidad y naturaleza misma no eran susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependían de cada caso en concreto. La Decisión 486, al no establecer taxativamente los supuestos de mala fe para la nulidad del registro, también deja la puerta abierta para analizar diferentes situaciones donde se configure la mala fe.

Respecto de ello, el tribunal del Indecopi ha concluido como precedente de observancia obligatoria que el inciso c) del artículo 113 de la Decisión 344, al utilizar la expresión "entre otros"⁴ refleja que las conductas allí tipificadas como de mala fe no son taxativas de manera que la obten-

4 Artículo 113: La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) el registro se haya concedido en contra de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) el registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) el registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros,

ción de mala fe del registro de una marca consiste en la apropiación de signos ajenos que distinguen los mismos productos, servicios o actividades económicas, a sabiendas de que pertenecen a un tercero sin contar con su consentimiento, pudiendo verificarse otros supuestos en que se configure la mala fe, siempre y cuando se acrediten de manera plena esas condiciones.⁵ Asimismo, el tribunal ha concluido que:

... si bien la ley establece los criterios que permiten demostrar si una conducta es contraria al principio de buena fe, los diversos supuestos recogidos en la legislación son simplemente referenciales, pues su complejidad y naturaleza misma hacen imposible una enunciación taxativa, de manera que, analizado el caso concreto, puede determinarse que una conducta transgrede la buena fe cuando importa un comportamiento desleal o deshonesto que perjudique o vulnere intereses ajenos.⁶

En este sentido, los casos de mala fe específicamente señalados en las normas mencionadas son meras referencias, y dejan abierta la puerta para otras posibles situaciones donde se configuren actos de mala fe en la obtención del registro.

Finalmente, el que la misma Decisión 486 haya considerado necesario incluir un texto como el de su artículo 137 evidencia que un acto de competencia desleal es un supuesto de mala fe que, por su importan-

cia, no podía dejar de enumerar expresamente para efectos de decretar la denegación del registro; de lo cual se podría concluir a su vez que forma parte de los supuestos de mala fe para la nulidad de registro bajo el ámbito de la anterior Decisión 344 y decreto legislativo 823, y eventualmente de la misma Decisión 486.

2. EL CONCEPTO DE MALA FE

Nuestra legislación marcaría anteriormente referida (decreto legislativo 823 y Decisión 486) alude a la "mala fe como una de las causales de nulidad del registro de una marca, pero no la define expresamente. Es más, la "mala fe" no se encuentra definida como tal en nuestra legislación, y su concepto surge en la doctrina como contraposición al principio general de derecho de la "buena fe", el que debe existir en todas las relaciones jurídicas.

Dicho principio supone que la buena fe se presume (presunción *iuris tantum*, se presume la buena fe en tanto no se pruebe lo contrario), y que en todo caso la mala fe que se alega debe probarse. Como es de apreciar, para efectos de lograr la nulidad del registro de una marca a través de una acción administrativa ante el Indecopi; es necesario, pues, probar la mala fe del denunciado.⁷

los siguientes: 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. Las acciones de nulidad que se derivan del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

5 Resolución 458-1998/TPI-Indecopi.

6 Resolución 076-1998/TPI-Indecopi.

7 En los casos en que se alega la existencia de mala fe, se establece una presunción *iuris tantum* en torno a la buena fe con la que se desenvuelven los agentes económicos, por lo que quien invoque la mala fe debe acreditarlo debidamente a fin de desvirtuar dicha presunción.

En consecuencia, para determinar la mala fe con la que se actúa para obtener el registro de una marca debemos realizar el análisis jurídico del concepto de "mala fe".

A efectos de comprender mejor los alcances del concepto de "mala fe", resulta importante hacer alusión, primero, a la "buena fe" como principio general del derecho con incidencia normativa en las relaciones jurídicas. Al respecto, en el derecho español se afirma que la voluntad sincera, leal y fiel en el decir, en el contratar y en el hacer representa la buena fe exigida por el derecho, al mismo tiempo que la moral, en las diversas formas de relaciones jurídicas. Asimismo, sostiene que la buena fe es la voluntad de no infringir el ordenamiento jurídico.⁸

De otro lado, en el derecho argentino se considera la buena fe como el principio que impone a las personas el deber de obrar correctamente, como lo haría una persona honorable y diligente.⁹

Así, entendemos la buena fe como un principio general del derecho que guía las relaciones jurídicas, el que se encuentra presente de una manera u otra en todos los ordenamientos jurídicos. Los agentes económicos deben conducirse en el mercado de manera adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone necesariamente que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta indispensables para asegurar la con-

currencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial. En consecuencia, la buena fe constituye un supuesto esencial que debe regir todo ordenamiento jurídico a efectos de obtener el derecho de exclusividad sobre un signo distintivo.

De esta manera, como contraposición al principio de buena fe surge el concepto de mala fe. Respecto del concepto de "mala fe", el derecho español, al referirse a la adquisición de un derecho de mala fe, señala que se trata de "la inadmisibilidad del ejercicio de un derecho cuando la posición jurídica alegada ha sido creada mediante una conducta ilegal o contraria al contrato".¹⁰ Se señala, asimismo, que la excepción de adquisición del derecho de mala fe tiene su fundamento en la conocida regla de oro de tradición ética: "No hagas a otro lo que no quieres que otro te haga a ti". Por otro lado, se señala que la mala fe implica también la violación de la exigencia de igualdad que constituye un elemento fundamental de la justicia, y que, en consecuencia, un denunciante que reclama a pesar de su propia infracción está requiriendo el tratamiento desigual de la parte contraria en beneficio suyo.¹¹

De otro lado, la *Enciclopedia jurídica Omeba* señala que la mala fe significa el procedimiento artero, falta de sinceridad, con malicia, con dolo (intención positiva de causar daño), con engaño, con intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. Además, se agrega que en la mala fe el objetivo pri-

8 FERREIRA RUBIO, Delia Matilde. *La buena fe. Principio general en el derecho civil*. Madrid: Montecorvo, 1984, pp. 84-86.

9 BORDA, Guillermo. *Tratado de derecho civil*. Buenos Aires: Perrot, 1991, p. 27.

10 WIEAKER, Franz. *El principio general de la buena fe*. Madrid: Civitas, 1986, p. 66.

11 *Ibidem*, pp. 68-70.

mordial es la consecución de un fin injusto o ilegal utilizando medios aparentemente patrocinados por la justicia o por la ley. Por su parte, el *Diccionario enciclopédico del derecho usual* de Guillermo Cabanellas define la mala fe como la intención perversa, deslealtad, doblez, alevosía, conciencia antijurídica del obrar, dolo. Convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya por existir una prohibición legal o una disposición contraria, ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple un deber propio.

El concepto de mala fe ha sido recogido por el derecho de propiedad industrial, específicamente para el derecho de marcas en la Decisión 486¹² y en el decreto legislativo 823, anteriormente referidos. Ambas normas prevén la acción de nulidad del registro de marca por haberse obtenido actuando de mala fe, es decir, mediante actos ilícitos contrarios al ordenamiento jurídico. Asimismo, como precedente de carácter obligatorio, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi ha establecido que "la buena fe constituye una exigencia y un presupuesto esencial a los efectos de obtener el derecho de exclusividad sobre un signo distintivo y la mala fe una de las causales de nulidad de un registro marcario, porque supone la vulneración de un derecho ajeno bajo el amparo de una conducta desleal".¹³

En tal sentido, el actuar en forma deshonesta, desleal o con mala fe constituye un comportamiento sancionado por el or-

denamiento jurídico, y dicha sanción se ve reflejada a través de la nulidad del certificado respectivo. En términos generales, se considera que existe mala fe en la obtención de un registro cuando un titular del derecho adquirió su posición jurídica a través de un comportamiento que contraviene las normas jurídicas, la buena fe comercial o las buenas costumbres, ocasionando este comportamiento desleal desventajas a terceros, las cuales no hubieran surgido si el acto hubiese sido justo y leal.

3. EL REGISTRO DE UNA MARCA DE MALA FE Y SU RELACIÓN CON LA COMPETENCIA DESLEAL

Considerando que con la obtención del registro de una marca de mala fe pueden generarse actos de competencia desleal, en adición al análisis del concepto de mala fe, analizaremos los temas de competencia desleal que se ven involucrados.

Con relación a este punto, resulta posible alegar que el registro de una marca puede ser usado con el fin de crear distorsiones en el mercado que la beneficien de forma desleal.¹⁴

Debe existir sin embargo una evidente intención de apropiarse de un signo ajeno ya interiorizado en la mente del consumidor, y apoderarse de su prestigio en forma desleal o con mala fe, para efectos

12 Resulta importante aclarar que la Decisión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena vigente a la fecha sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial es la Decisión 486.

13 Resolución 262-97/TRI-SPI.

14 Resolución 262-97/TRI-SPI: "Los empresarios, al concurrir en el mercado, deben hacerlo sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. En tal sentido, un presupuesto de esa concurrencia lo constituye el conducirse en forma adecuada y leal. El actuar lealmente supone que en su actuar en el mercado los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Esta exigencia se encuentra expresada a través del concepto de la buena fe, el cual constituye una exigencia necesaria para asegurar la corrección en el ejercicio de la competencia".

de que se configure así un acto de competencia desleal mediante el registro de una marca de mala fe.

La normativa aplicable para la represión de la competencia desleal es la ley 26122, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Esta norma en su *artículo 6* establece que se considera acto de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial y al normal desenvolvimiento de actividades económicas.¹⁵

En adición a ello, el *artículo 7* de dicho cuerpo legal establece que son actos desleales los destinados a crear confusión, e inducir a error, respecto de productos ajenos, y aprovechar indebidamente la reputación ajena y, en general, cualquier acto que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a aquellos que enunciativamente se señalan en dicho capítulo.¹⁶ El *artículo 8*, por su parte, considera como actos de confusión, toda conducta destinada a crear confusión con los productos ajenos. El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial del producto es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica.¹⁷

Con relación a la explotación ajena, el artículo 14 de la referida ley considera des-

leal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación comercial adquirida por otro en el mercado. Asimismo, señala que en particular se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas y envases ajenos.¹⁸

En consecuencia, podemos concluir que al actuar de mala fe al solicitar el registro de una marca no solo se infringen las normas de propiedad industrial, por lo cual de acuerdo a nuestra legislación procede la denegación o nulidad del registro de marca dentro del derecho marcario, sino que asimismo se puede actuar transgrediendo las normas de la competencia, toda vez que al solicitar y obtener el registro de la marca y lanzar el producto o servicio al mercado con la misma etiqueta o nombre, por ejemplo, se genera confusión en el mercado, apropiándose de la reputación adquirida en el mercado por un tercero para su propio beneficio.

La Decisión 486 anteriormente referida intenta unificar un poco esta situación, otorgando una protección registral mediante la denegación del registro, cuando se puedan generar casos de competencia desleal con el registro de una marca. Para

15 *Artículo 6*: Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito 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.

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

17 *Artículo 8*: Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno. El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica.

18 *Artículo 14*: 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 adquirida por otro en el mercado. En particular se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.

efectos de la nulidad del registro nuestra legislación alude a la mala fe como causal de nulidad, sin hacer referencia o establecer su conexión con los actos de competencia desleal que se puedan generar del registro obtenido de mala fe. Ello, sin embargo, no obstaculiza que dicha situación sea protegida tanto por el derecho marcario (acción de nulidad) como por el derecho de competencia desleal (denuncias por actos de confusión y apropiación de reputación ajena).

Asimismo, cabe señalar que el artículo 5 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece que para la calificación del acto de competencia desleal no se requerirá acreditar un daño efectivo o un comportamiento doloso, bastando el perjuicio potencial e ilícito al competidor.¹⁹ Con ello, es posible concluir que no es necesario probar el daño causado al competidor, para que proceda una acción de competencia desleal ante el registro de una marca de mala fe, siendo suficiente probar la potencialidad del daño.

El derecho español, al relacionar el derecho marcario con el derecho de competencia desleal, considera que cuando lo que se trata es de proteger exclusivamente un signo, la mención de la Ley de Competencia Desleal suele resultar estéril, pues es a la Ley de Marcas, y a sus exigencias en materia de competencia, a la que hay que acudir para encontrar el amparo que se persigue, aunque la conducta denunciada pueda

ser subsumida en las dos regulaciones.²⁰ Por su parte, el derecho argentino señala que la aplicación de la legislación marcaria debe ser tal que no conduzca, mediante la apropiación de signos distintivos, a la formación de situaciones anticompetitivas.²¹ Sin embargo, existen situaciones en las que el eventual ataque al signo no encuentra mayor sustento en la legislación prevista inicialmente para tal contingencia, concurrendo, por tanto, ambas sendas normativas como solución. Es entonces cuando surge el problema relativo a la "conurrencia normativa", que viene siendo resuelto por la doctrina²² mediante el principio de complementariedad relativa, determinante de una aplicación de ambos bloques de normas, sea o no simultánea, cuando no sea posible hacer valer de manera exclusiva los derechos de propiedad industrial.

Sin perjuicio de lo expresado en los acápites precedentes, no debemos olvidar que los objetivos de una u otra ley son diversos por cuanto, mientras la Ley de Marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial de naturaleza real, eficaz *erga omnes* y concedido por su registro; la Ley de Competencia Desleal no tiene como fin directo proteger al titular de la marca, ya que no pretende resolver conflictos entre competidores, sino ser un instrumento de regulación de conductas en el mercado conformado no solo por los titulares de signos y los competidores sino también por los consumidores.

19 Artículo 5: Para la calificación del acto de competencia desleal no se requerirá acreditar un daño efectivo o un comportamiento doloso, bastando el perjuicio potencial e ilícito al competidor, a los consumidores o al orden público. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará acto de competencia desleal grave el que se encuentre específicamente dirigido a alejar o sustraer ilícitamente la clientela de un competidor.

20 GIMENO-BAYON COBOS, Rafael. *Derecho de marcas*. Barcelona: Bosch, 2003, p. 302 y ss.

21 EDUARDO BERTONE, Luis y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. *Derecho de marcas*. Tomo I. Buenos Aires: Heliasta, 1989, p. 223.

22 MASSAGUER FUENTES, José. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid: Civitas, 1999, p. 82.

En consecuencia, en virtud de los argumentos expuestos en los acápites precedentes, nada impediría que en adición a la acción de nulidad de registro de marca de mala fe se inicien acciones administrativas por actos de competencia desleal.

En adición a ello, la legislación argentina considera la nulidad de las marcas registradas "por quien al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero".²³ Así, la exposición de motivos de la Ley de Marcas del derecho argentino establece que por medio de esa disposición se protege al titular de una marca sin registro a la vez que se castiga una conducta ilícita o de mala fe.

La falta del requisito de la preexistencia del registro de la marca nos lleva al concepto de *marcas notoriamente conocidas o renombradas*, ya que no toda marca regularmente utilizada por un tercero es de por sí suficiente para anular o impedir su registro posterior a tal uso. Ello supone que la protección viene dada en función de la notoriedad de la marca no registrada, y no por el simple uso de la marca.

Respecto de la marca notoria o renombrada, el derecho argentino establece que si el sistema de marcas se estructura para conferir tutela a todo signo inscrito en su faceta distintiva (principio de especialidad), la protección excepcional (marca renombrada) solo cobra sentido para amparar la extraordinaria fuerza distintiva frente al riesgo de pérdida de esa posición sobresaliente en el

mercado, que puede ocasionar la utilización por terceros del mismo signo u otro semejante para productos o servicios diferentes.²⁴ Así, la notoriedad supone la efectiva implantación del signo entre sus destinatarios y su reconocimiento como instrumento de identificación de los productos o servicios de un agente económico respecto de los productos y servicios idénticos o similares a otros; y la protección excepcional, que antecede las fronteras de la regla de especialidad. Exigirá la implantación y reconocimiento de la marca entre un sector cuantitativamente importante del público en general, más allá del círculo de destinatarios potenciales del producto o servicio.²⁵

Por tanto, la "marca notoria o renombrada" debe ser entendida como aquel signo que contiene una elevada dosis de reputación y prestigio, y que como tal supera los lindes de la regla de la especialidad.

Las marcas notoriamente conocidas se encuentran reconocidas por nuestra Ley de Propiedad Industrial, decreto legislativo 823, en su título XI. Así, el artículo 186 de dicha norma reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho a una protección especial, a efectos de evitar un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca por terceros que carezcan de derecho.²⁶

De otro lado, el artículo 187²⁷ de la referida norma establece que la protección especial faculta al titular de una marca notoriamente conocida, a impedir que ter-

23 EDUARDO BERTONE, Luis. Op. cit., pp. 229-239.

24 MONTEAGUDO, Monteano. *La protección de la marca renombrada*. Madrid: Civitas, 1995, p. 41.

25 *Ibidem*.

26 *Artículo 186*: La presente Ley reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho a una protección especial, a efectos de evitar un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca por terceros que carezcan de derecho, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

27 *Artículo 187*: Sin perjuicio de lo establecido en las normas pertinentes sobre causales de irregistrabilidad de signos, la protección especial señalada en el artículo anterior faculta al titular de una marca notoriamente conocida, impedir que terceros utilicen como propio un signo que constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de la marca reconocida como notoria, con independencia de los productos o servicios a lo que se

ceros utilicen como propio un signo que constituye la reproducción o imitación total o parcial de la marca reconocida como notoria, con independencia de los productos a los que se aplique el signo, cuando tal uso fuese susceptible de causar confusión, o sea evidente que el tercero obtendrá un aprovechamiento injusto o indebido.

Respecto de las marcas notoriamente conocidas y su relación con la competencia desleal, el derecho español señala que el ámbito de aplicación de la Ley de Competencia Desleal respecto de las marcas no registradas es precisamente la marca notoria no registrada. Asimismo, añade que la aplicación de la Ley de Competencia Desleal no responde a un conjunto de pretensiones con la Ley de Marcas, sino a la oportunidad político-legislativa de ampliar las facultades reconocidas por la Ley de Marcas al titular de una marca notoria.²⁸

La nueva Ley de Marcas en el derecho español²⁹ establece la imposibilidad de acceso al registro de un signo que sea idéntico o semejante a otro anterior que haya alcanzado notoriedad o renombre aun fuera de los límites impuestos por el principio de especialidad, siempre que el uso de esa marca ulterior pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados

por esta y el titular de los signos conocidos, o cuando el uso de aquella, realizado sin justa causa pueda suponer para esta un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos o un riesgo de dilución de estos.³⁰

Respecto del riesgo de confusión, el derecho español establece una afirmación bastante acertada al señalar que "la notoriedad del signo es también el elemento predominante de la confusión desleal". En efecto, la configuración del acto de confusión desleal permite tener en cuenta circunstancias concomitantes e ir más allá de la regla de la especialidad, lo que posibilita reprimir determinadas conductas derivadas del uso del signo renombrado para productos o servicios distintos.³¹

En consecuencia, al tratarse de marcas notoriamente conocidas, también resulta posible encontrar amparo en las normas de competencia desleal, ampliándosele de esta manera las posibilidades de protección al titular de la marca más allá del derecho marcario.

Finalmente, debemos mencionar que cuando se trata de una marca notoria, en los términos del artículo 6 del Convenio de París,³² el hecho de la notoriedad de la marca en el país donde se ha efectuado el

aplique el signo, cuando tal uso: a) fuese susceptible de causar riesgo de confusión respecto del origen del producto o servicio, o de causar un riesgo de asociación con los productos o servicios idénticos por el signo notoriamente conocido; b) sea evidente que el tercero obtendrá un aprovechamiento injusto o indebido derivado de la notoriedad del signo; o c) pueda causar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo notoriamente conocido o pueda causar un descrédito o desprestigio de dicho signo.

28 PORTELLANO DÍAZ, Pedro. *La imitación en el derecho de la competencia desleal*. Madrid: Civitas, 1995, p. 312.

29 Ley de Marcas 17 / 2002 del 7 de diciembre del 2002.

30 PORTELLANO DÍAZ, Pedro. Op. cit., pp. 314-315.

31 *Ibidem*, pp. 236-244.

32 Artículo 6, inciso 1): "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marcas de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o a una imitación susceptible de crear confusión con esta".

registro impugnado es suficiente para anular tal registro, sin necesidad de probar el conocimiento que de tal notoriedad o del uso de la marca tuviere quien presentó la solicitud marcaría.

4. CONCLUSIONES

De lo expuesto, resulta pues necesario adecuar y completar nuestra legislación, considerando que se pueden derivar actos de competencia desleal al realizar registros de marcas de mala fe.

En tal sentido, tendríamos una doble protección, concedida, por un lado, por el derecho marcario, que viene siendo dado por el otorgamiento del registro, y, por otro lado, por el derecho de competencia, evitando que se genere confusión en el mercado mediante la apropiación de la reputación ganada por un tercero en el mercado.

Es evidente la existencia de una complementariedad normativa, necesaria para una mayor protección de los derechos de las personas, y sin la cual quedaría un vacío legal por cubrir. La aplicación de la legislación marcaría debe ser tal que no conduzca, mediante la apropiación de signos distintivos, a la formación de situaciones anticompetitivas. Sin embargo, existen situaciones en las que el eventual ataque al signo no encuentra mayor sustento en la legislación prevista inicialmente para tal contingencia, concurriendo por tanto ambas sendas normativas como solución.