

# EL ACTO DE CONFUSIÓN COMO ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL Y EL RIESGO DE CONFUSIÓN MARCIA COMO INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

---

KARINA ESPINOZA·

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

## Resumen

*Este artículo versa sobre lo que la Doctrina entiende por acto de confusión y por riesgo de confusión marcaria, en el Derecho de la Represión de la Competencia Desleal y el Derecho de la Propiedad Industrial. Asimismo, analiza su regulación en nuestra legislación con el objetivo de determinar si el acto de confusión como acto de competencia desleal es el mismo que el riesgo de confusión marcaria como infracción a los derechos de la propiedad industrial.*

## I. Introducción

La Doctrina señala que la confusión desleal no está llamada a duplicar la protección que dispensa el Derecho de Marcas a los signos distintivos inscritos. Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 259 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina ha establecido lo siguiente:

“Los actos de competencia desleal por confusión no se refieren propiamente al análisis de confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la

---

♦ Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adjunta de docencia de la doctora María del Carmen Arana en los cursos de Derecho de la Propiedad Industrial y Metodología de la Investigación Jurídica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. E-mail: kespinoza@pucp.edu.pe. La autora agradece los valiosos comentarios efectuados por la Dra. María del Carmen Arana en la elaboración del presente artículo.

actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos”<sup>1</sup>.

Un sector de la Doctrina considera que el riesgo de confusión en competencia desleal es el mismo riesgo de confusión que el de las infracciones a los Derechos de Marcas, pues se tome una u otra vía se llega a un mismo objetivo: evitar el riesgo de confusión en la mente del público consumidor.

En tal sentido, en este artículo se analizará la naturaleza jurídica de los actos de confusión en el Derecho de la Represión de la Competencia Desleal y el riesgo de confusión marcaría en el Derecho de la Propiedad Industrial para poder determinar si ambas figuras jurídicas son las mismas o si existen diferencias entre ellas. Para ello se revisará la Doctrina, nuestra legislación y algunas resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, la Sala de Defensa de la Competencia, la Oficina de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.

## **II. Definición de los actos de confusión como acto de competencia desleal**

Según el Diccionario de la Real Academia Española, “la confusión es la acción y efecto de confundir. Asimismo confundir significa mezclar, fundir cosas diversas, de manera que no pueden reconocerse o distinguirse”<sup>2</sup>.

Entretanto, “la Doctrina reconoce como uno de los supuestos de competencia desleal a los actos de confusión sobre la actividad, los productos y establecimiento ajenos”<sup>3</sup>.

En este sentido, se puede indicar que “la confusión se produce a través de todas aquellas actividades que son aptas o idóneas para provocar en el consumidor un error acerca de la procedencia última de la prestación, del producto o servicio que se ofrece en el mercado”<sup>4</sup>.

Asimismo, Portellano Diez señala que, a diferencia de otros supuestos de deslealtad, en la doctrina jurídica y económica sobre esta materia reina un amplio consenso: la confusión ha de prohibirse porque es fuente de ineficiencias, es decir,

<sup>1</sup> Proceso N° 11-IP-2006. Interpretación Prejudicial del 11 de abril de 2006, p.16.

<sup>2</sup> Real Academia Española (2006), p. 386.

<sup>3</sup> Jiménez (1999), pp. 69-70.

<sup>4</sup> Portellano (1995), p. 261.

perturba el funcionamiento competitivo del mercado. Es obvio, en este sentido, que el mercado sólo puede funcionar si las ofertas están debidamente diferenciadas<sup>5</sup>.

Para Monteagado:

"El acto de confusión está legalmente definido como comportamiento de toda clase idónea para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno. De este modo se tipifica el acto de confusión genérico, cualesquiera que sean los medios empleados para generar la posible confusión y cualquiera que sea la esfera de la actividad económica en que se produzca"<sup>6</sup>.

Por otra parte, según el modelo social de represión de la competencia desleal, que es el que sigue actualmente la Doctrina<sup>7</sup>, para que exista un acto de confusión no es necesario que haya una relación directa entre los competidores. Asimismo, no interesa la actividad económica que el competidor realiza, sólo sería necesario que haya un fin concurrencial; ya que si es para un uso privado no se configuraría un acto de confusión o un riesgo de confusión<sup>8</sup>. Por ello, lo relevante es que haya una finalidad de competir dentro del mercado.

En la misma línea, Massaguer:

"Define legalmente el acto de confusión como comportamiento de toda clase idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, circunstancia que se atiende producida ya cuando es apto para crear un riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de su procedencia empresarial. De este modo, el centro de gravedad de la deslealtad parece situarse en la expliación de las ventajas competitivas ligadas a otro sujeto, sea a su actividad, establecimiento o prestaciones (deslealtad frente a los competidores); sin embargo, el reproche de deslealtad se asienta en la reacción de los consumidores ante el suministro de una información que no se corresponde con la realidad (deslealtad frente a los consumidores)"<sup>9</sup>.

En términos jurídicos, el acto de confusión es toda forma con que los entes concurrenceles dentro del mercado dirigen sus acciones para crear deliberadamente

<sup>5</sup> Ibíd.

<sup>6</sup> Monteagado (1993), p. 95.

<sup>7</sup> Menéndez (1998), pp. 96-118.

<sup>8</sup> No es necesario que se produzca el acto de confusión para ser sancionable, basta que exista un peligro potencial o inminente de que dicho acto se produzca.

<sup>9</sup> Massaguer (1999).

perturbación o siquiera una proximidad de un daño, con el objeto de lograr un provecho indebido a costa del esfuerzo ajeno<sup>10</sup>.

Para Ascarelli:

“La primera categoría de actos de concurrencia desleal son los actos de confusión idónea que sean capaces de producir daño, es decir, los actos de concurrencia cuyas modalidades violen el interés a la diferenciación entre los concurrentes, que llevan a desviar a la clientela de un concurrente determinado, en cuanto a confundir los productos o servicios, la empresa, los locales, la propia actividad comercial o industrial de otra empresa en la que se incluye la confusión entre los signos distintivos, no obstante su autonomía conceptual y legal (marcas de productos y servicios, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, slogans, lemas comerciales y denominaciones de origen). La confundibilidad deberá valorarse teniendo en cuenta un consumidor de tipo medio y en relación a la presentación completa de productos, empresas y actividades, de modo que el examen analítico y la impresión general que el aspecto pueda provocar en la media del público”<sup>11</sup>.

Por otro lado, para Otero:

“Certo sector de la Doctrina define como acto de confusión a aquel realizado a través de la imitación de la forma de las prestaciones de un tercero. Asimismo, todo acto de imitación constituye un supuesto de aprovechamiento de la reputación ajena, ya que el imitador deriva su oferta de la prestación de otro competidor, utilizando como modelo el resultado del trabajo de un tercero. De esta forma, el acto de imitación oscila entre dos extremos opuestos: la reproducción exacta del modelo tomado como base y la imitación en que el imitador pone cierto esfuerzo creador de su parte ‘recreando’ de esta forma una prestación propia. Sin embargo, en la medida en que generen confusión en los consumidores ambos actos constituyen supuestos de competencia desleal, sólo que en grados distintos”<sup>12</sup>.

Por otro lado, Menéndez refiere que no toda copia es considerada una imitación servil o un supuesto de concurrencia parasitaria, en la medida en que no genere confusión; en este mismo sentido, todo acto que cause confusión es desleal, pues altera

---

<sup>10</sup> Holguín (2002), p. 96.

<sup>11</sup> Ascarelli, Túlio. Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales. De Bosh, 1970, p. 203. En: Holguín (2002), pp. 100-101.

<sup>12</sup> Otero (1984), p. 66.

el correcto funcionamiento del mercado, por cuanto éste requiere la distinción entre las ofertas, tanto para los competidores como para los propios consumidores<sup>13</sup>.

Es importante señalar que el inciso 3 del artículo 10bis del Convenio de París obliga a los Estados miembros a prohibir todos los actos capaces de causar confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. El ámbito de este artículo es muy amplio, ya que abarca cualquier acto que en el curso del comercio involucre una marca, un signo, una etiqueta, un lema comercial, un embalaje, una forma o un color de los productos o cualquier otra indicación distintiva utilizada por un comerciante. De esta manera, en la prohibición de la confusión no sólo son importantes las indicaciones utilizadas para distinguir los productos, servicios o empresas, sino también la apariencia de los productos y la presentación de los servicios<sup>14</sup>.

También es relevante mencionar que según el citado artículo carece de importancia la intención de crear confusión; en tal sentido, no es necesario probar la mala fe del imitador. Y tampoco es necesario que se produzca efectivamente el acto de confusión para decir que se ha cometido un acto de competencia desleal, sino tan sólo basta la posibilidad que dicho acto se produzca; es decir, basta el riesgo de confusión para decir que se ha cometido un acto de competencia desleal, en la modalidad de confusión.

De acuerdo con Otero, cierto sector de la Doctrina sostiene que para que exista el riesgo de confusión:

"Debe existir una prestación que sea reconocida por los consumidores como procedente de un origen empresarial determinado, aun cuando no se conozca la identidad particular de este productor. Para esto la forma del producto imitado debe ser capaz de indicar el origen empresarial. Desde la perspectiva del competidor desleal, su imitación debe ser tan fiel que lleve a confusión al consumidor al momento de hacer su elección de consumo, sea que asigne a ambos productos un mismo origen empresarial o que asuma la existencia de cierta relación comercial entre quienes ofrecen tales prestaciones"<sup>15</sup>.

Por otro lado, Monteagudo indica:

"La existencia de la confusión desleal se puede determinar en primer término por la similitud entre los signos empleados por los competidores, analizada

<sup>13</sup> Menéndez (1988), pp. 127-128.

<sup>14</sup> OMPI (1993), p. 29.

<sup>15</sup> Otero (1984), pp. 71-72.

conjuntamente con los demás elementos que permiten identificar la oferta que realizan los competidores como los canales de distribución del producto o servicio, los elementos que acompañan a éstos e incluso el precio. Todos estos elementos analizados en conjunto pueden determinar que la confusión sea más evidente o que la misma no exista”<sup>16</sup>.

Para determinar esto, indica el citado autor que estos elementos diferenciadores deben:

“Contar con fuerza distintiva, es decir que deben ser aptos para identificar la actividad, prestación o bien ofrecido por el competidor, ser reconocidos como distintivos dentro del mercado y confundir a los consumidores o dar la idea de la existencia de vinculación jurídica o económica entre los competidores que ofrecen estas prestaciones”<sup>17</sup>.

Entonces, se puede definir a los actos de confusión como aquellos actos que realizan los agentes económicos dentro del mercado, con la finalidad de mezclar sus prestaciones, productos o establecimientos con los de otros agentes económicos. Ello buscaría que los consumidores no puedan diferenciar dichos productos, servicios o establecimientos, causando así un perjuicio tanto a los competidores como a los consumidores, al no saber estos últimos con claridad si realmente están adquiriendo los productos o servicios que pensaban.

Cabe resaltar que no es necesario que se produzca dicho acto para configurar un acto de competencia desleal y, por lo tanto, ser sancionable, sino basta la posibilidad de que dicho acto se produzca.

### **III. Actos de confusión según la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal- Decreto Ley N° 26122**

Bullard y Patrón señalan: “El correcto funcionamiento de una economía de mercado basada en el principio de la libre iniciativa privada en las actividades económicas requiere que sea posible diferenciar entre las distintas empresas que concurren en el mercado y entre los distintos productos y servicios que en él se ofrecen”<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Monteagudo (1993), p. 97.

<sup>17</sup> Ibíd.

<sup>18</sup> Bullard y Patrón (1999), p. 445.

En tal sentido, cuando ello no sucede se comete un acto de competencia desleal. Nuestra legislación tipifica los actos de confusión, en el artículo 8º de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal-Decreto Ley N° 26122:

*"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".*

Según este artículo, se entiende que serán ilícitos aquellos actos que realicen los agentes concurrenceales dentro del mercado destinados a crear confusión o perturbación; con la finalidad de obtener un provecho propio, ya sea causando un daño o no.

Asimismo, según lo mencionado en el segundo párrafo de este artículo, no es necesario que se produzca efectivamente o se materialice un acto de confusión, basta la posibilidad de que dicho acto se produzca; es decir, basta que exista un riesgo de confusión potencial o inminente para que esta práctica pueda ser sancionable.

Respecto a este artículo, los lineamientos del INDECOPI<sup>19</sup> señalan que existen dos causas principales que producen el riesgo de confusión: el consumidor puede atribuir erróneamente a una empresa los productos producidos por otra empresa, en primer lugar por el extremo parecido entre los signos, lo cual confunde uno con otro; y en segundo lugar, porque aun diferenciando claramente las marcas, el consumidor cree que ambas pertenecen a un mismo empresario. El primer caso es denominado "riesgo de confusión directo"; y el segundo, "riesgo de confusión indirecto".

Además, se señala en dichos lineamientos que la Comisión de Represión de Competencia Desleal para determinar si se ha producido un acto de confusión (directo o indirecto) debe observar lo siguiente:

- a) La forma como se distribuyen los productos o se proveen los servicios en cuestión.

<sup>19</sup> Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobada por Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, de fecha 5 de julio de 2001, p. 12.

- b) El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o servicios.
- c) El grado de distintividad de la forma o apariencia externa del producto o de la prestación del servicio o de sus medios de identificación.
- d) El grado de similitud existente entre los elementos que distinguen a los productos o a la prestación de los servicios objeto de evaluación<sup>20</sup>.

De otro lado, se señala en los lineamientos que para aplicar el segundo párrafo del artículo 8°, se trate de un riesgo de confusión directo o indirecto, la Comisión debe evaluar atendiendo a la capacidad de diferenciación de un consumidor razonable; es decir, aquel consumidor que actúa con diligencia ordinaria, teniendo en cuenta la presentación, el aspecto general de los productos o las prestaciones materia de evaluación.

Al respecto, Noda Yamada refiere:

“Una aproximación al riesgo de confusión en el ordenamiento nacional, en materia de represión de la competencia desleal, requiere considerar la idoneidad o capacidad de la conducta para exponer a los consumidores a no distinguir o reconocer las diferencias existentes entre las prestaciones de quien ejecuta la conducta y las ajenas. Esto es, la conducta a fin de ser calificada como desleal, debe ser capaz de inducir a error a los consumidores respecto a la procedencia empresarial del producto, actividad, prestación, establecimiento o iniciativa de que se trate”<sup>21</sup>.

Es importante indicar que en dicha Comisión se estableció como precedente de observancia obligatoria, las distintas modalidades del acto de confusión previsto en el artículo 8° del Decreto Ley N° 26122 y los criterios para determinar su configuración, señalando lo siguiente:

*“En particular, sobre los actos de confusión respecto del origen empresarial, cabe precisar que la confusión puede ser de tres tipos: a) directa, b) indirecta y c) de riesgo asociativo. En los tres casos bastará que exista un riesgo de confusión para considerar la conducta como un acto de competencia desleal...”<sup>22</sup>.*

<sup>20</sup> Ibíd.

<sup>21</sup> Noda (2005), p. 348.

<sup>22</sup> Resolución N° 1091-2005/TDC-INDECOPI, emitida en el procedimiento iniciado por

Esta clasificación no se encuentra establecida en el artículo 8º del Decreto Ley N° 26122; sin embargo, está presente y ha sido tomada de la Doctrina.

Por otro lado, este acto al igual que el engaño y explotación de la reputación ajena, en cuanto significan una distorsión de la información que tiene disponible el consumidor sobre las ofertas de las que dispone en el mercado, es capaz de afectar su excedente y, en consecuencia, su bienestar<sup>23</sup>.

Finalmente, se deben sancionar los actos de confusión o el riesgo de confusión, pues ello afecta al orden del mercado, lesionando de manera grave al sistema competitivo, afectando y eliminando los beneficios tanto de los competidores como de los consumidores<sup>24</sup>.

#### **IV. Definición del riesgo de confusión en el Derecho de Marcas como infracción a los derechos de la propiedad industrial**

El riesgo de confusión es una de las figuras jurídicas centrales en el Derecho de Marcas. Por otro lado, se debe recordar que el derecho de exclusiva posee dos facetas: una positiva, la cual permite al titular del signo usar o disponer de su signo debidamente inscrito; y una faceta negativa, la cual le permite al titular excluir a terceros para que no usen sus signos debidamente inscritos. Estos derechos se otorgan en virtud del registro de los respectivos signos. En tal sentido, el presupuesto de la faceta negativa lo constituye el riesgo de confusión, pues permite al titular de los signos distintivos inscritos excluir que terceros empleen signos distintivos iguales o similares al que tiene inscrito.

Cuando se hace mención a la "confusión" se estará refiriendo a que existen dos marcas idénticas que se dirigen a diferenciar los mismos productos o servicios en el mercado, lo que finalmente ocasionaría confundibilidad entre el público consumidor que no podría distinguir con claridad entre uno u otro bien comercializado<sup>25</sup>.

Fernández Novoa señala:

---

denuncia de Bembos S.A.C. contra Renzo's Pollería Restaurant Snack S.R.L., tramitado en el Expediente N° 104-2004/CCD.

<sup>23</sup> Stucchi (2005), p. 55.

<sup>24</sup> Ibíd.

<sup>25</sup> Bazán (2003), p. 123.

“El riesgo de confusión de una marca con otra marca constituye una pieza o mecanismo que opera en diversos sectores del Sistema de Marcas. Así, una de las prohibiciones básicas que puede bloquear el acceso de una marca al Registro consiste en la existencia de riesgo de confusión de la marca solicitada con una marca anteriormente registrada. Al mismo tiempo, el parámetro fundamental que determina el ámbito del derecho subjetivo de marca estriba precisamente en la existencia de riesgo de confusión con otra u otras marcas”<sup>26</sup>.

Y Pacón Lung refiere:

“El determinar la existencia o inexistencia del riesgo de confusión es el resultado de una valoración compleja y sutil de diversos factores. Entre los mismos ocupan un lugar destacado el grado de semejanza entre los signos y la mayor o menor similitud de los productos o servicios diferenciados por los signos enfrentados”<sup>27</sup>.

Asimismo, la autora sostiene:

“La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente el derecho sobre la marca no recae sobre un signo *per se*, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios: principio de especialidad de la marca”<sup>28</sup>.

En virtud de este principio es posible que un mismo signo pueda estar inscrito en diferentes clases de productos o servicios. Por lo tanto, para que exista riesgo de confusión, además de ser los signos iguales o similares, tienen que ser iguales o similares los productos o servicios que distinguen los signos. Es importante indicar que existe una clasificación internacional de productos y servicios: Clasificación Niza, la cual contiene 45 clases; sin embargo, ésta sólo sirve para clasificar los productos o servicios al registrar una marca, mas no para establecer si estamos frente a un riesgo de confusión.

Por otro lado, la Doctrina señala que se deben tomar en cuenta ciertos factores para determinar si existe riesgo de confusión en el Derecho de Marcas, entre estos

---

<sup>26</sup> Fernández (1984), p. 197.

<sup>27</sup> Pacón (1993), pp. 307-308.

<sup>28</sup> Ibíd., pp. 308-309.

factores o criterios podemos señalar los siguientes: la comparación de los signos, la existencia de similitud o conexión competitiva de los productos, y el grado de atención del consumidor ante las marcas.

En tal sentido, se aprecia que la figura del riesgo de confusión es sumamente importante en el Derecho de Marcas, pues permite dilucidar o permitir la concurrencia de otro signo que posea ciertas similitudes con el signo distintivo previamente existente.

## **V. Riesgo de confusión según la Decisión 486 de la Comunidad Andina y la Ley de Propiedad Industrial-Decreto Legislativo N° 823**

### **5.1. Decisión 486 de la Comunidad Andina**

En el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se establecen las prohibiciones relativas para acceder al registro de los signos distintivos, entendiendo por prohibiciones relativas aquéllas en las cuales estamos ante signos distintivos que entran en conflicto con marcas pertenecientes a terceros.

Es así que en el artículo 136 literal a) se establece lo siguiente:

*"Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

*a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación(...)"*

Es importante indicar que en la normativa anterior –Decisión 344, artículo 83, literal a)<sup>29</sup>– no se establecía literalmente el riesgo de confusión como un impedimento para acceder al registro, sino más bien se determinaba que se impedía el registro para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir

<sup>29</sup> Artículo 83. "(...) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (...)"

al público a error, entendiendo esta última como equivalente a riesgo de confusión; sin embargo, en nuestra actual normativa se establece expresamente el riesgo de confusión y el de riesgo de asociación como impedimentos para acceder al registro de los signos distintivos.

Por otro lado, se debe indicar que según este literal se entiende el riesgo de confusión y el riesgo de asociación como dos figuras jurídicas distintas. Si bien un sector de la Doctrina está de acuerdo con esto, existe otro que considera que el riesgo de asociación es la especie, y el riesgo de confusión es el género; es decir, son dos figuras que se relacionan y no se encuentran totalmente desligadas.

Consideramos que el riesgo de confusión y de asociación no son dos figuras diferentes, sino más bien se relacionan. Sin embargo, el riesgo de asociación debe ser sancionado cuando ello conduce a un riesgo de confusión. Así, el riesgo de asociación debe considerarse dentro del riesgo de confusión y no tratarse como una figura jurídica independiente, ya que el citado literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 nos da a entender como si fueran dos figuras jurídicas distintas.

Por otro lado, es necesario indicar que en dicha Decisión no se establecen los criterios o factores para determinar cuándo existe un riesgo de confusión; sin embargo, sí se encuentran establecidos en el Decreto Legislativo N° 823-Ley de Propiedad Industrial, como a continuación se analizará.

## 5.2. Ley de Propiedad Industrial-Decreto Legislativo N° 823

En los artículos 131, 132, 133, 134 y 135 del Decreto Legislativo N° 823 se fijan los criterios a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor. En tal sentido, el artículo 131 de la citada ley señala lo siguiente:

*“Artículo 131. A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:*

- a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;*
- b) El grado de percepción del consumidor medio;*
- c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente,*

- d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y*
- e) Si el signo es parte de una familia de marcas."*

En los artículos 132, 133 y 134<sup>30</sup> de la citada ley se establecen ciertos criterios para determinar el riesgo de confusión tratándose de signos denominativos, figurativos y mixtos, respectivamente. Es así que la Oficina de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, en diversas resoluciones y aplicando los citados artículos de la ley antes mencionada, señalan que el examen comparativo de los signos en conflicto debe realizarse apreciando los signos sucesivamente, considerando su aspecto en conjunto, con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, el grado de consumidor medio, la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; así como la irrelevancia de los componentes descriptivos y genéricos, la semejanza conceptual y la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo.

Asimismo, tanto la Oficina de Signos Distintivos como la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI sostienen que al efectuar el examen comparativo entre dos signos, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de éstos pueda suscitar en el público consumidor; así, debe tenerse en cuenta que por lo general éste no podrá comparar ambos signos en forma simultánea, sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado ha de confrontarlo con el recuerdo

<sup>30</sup> "Artículo 132. Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 131, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) La semejanza gráfico-fonética;
- b) La semejanza conceptual; y
- c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabras o palabras de mayor fuerza distintiva.

Artículo 133. Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en los artículos 131, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
- b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

Artículo 134. Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 131, 132 y 133 se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;
- b) La semejanza conceptual; y
- c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo."

más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por este motivo, al comparar dos signos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor pertinente, teniendo influencia las diferencias sólo cuando son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de aquél<sup>31</sup>.

Entonces, según lo establecido por el INDECOPI, los signos que se comparan y que son materia de conflicto deben ser apreciados en su conjunto sin desmembrarlos. Cabe resaltar que la percepción que se toma es la de un consumidor medio, entendiendo por éste aquel consumidor promedio que no es muy minucioso ni muy distraído al realizar una elección de consumo, es decir, no se informa acerca de los bienes o servicios que le ofrecen los proveedores en el mercado; a diferencia de un consumidor razonable que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones prudentes, es decir, se informan antes de optar por una decisión de consumo.

Entonces, los criterios para determinar el riesgo de confusión marcaria se encuentran expresamente establecidos en la Ley de Propiedad Industrial, mas no en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. No obstante, es importante que ambas legislaciones se complementen.

## **VI. Clasificación de los actos de confusión como acto de competencia desleal y riesgo de confusión marcaria como infracción a los derechos de la propiedad industrial**

Se puede clasificar los actos de confusión como actos de competencia desleal en un sentido estricto y en un sentido amplio. En relación con el primero, se distingue entre confusión inmediata o directa y confusión mediata o indirecta. Esta clasificación ha sido tomada del Derecho de Marcas; no obstante, la Doctrina señala que también puede ser aplicada para el Derecho contra la Competencia Desleal.

Así, el riesgo de confusión en sentido estricto directo consiste en presentar y hacer pasar a un sujeto o su actividad, prestaciones o establecimiento por otro sujeto o por la actividad, prestaciones o establecimiento de otro.

Conforme a Massaguer:

<sup>31</sup> Resolución N° 010769-2005/OSD-INDECOPI de fecha 16 de agosto de 2005, emitida en el Expediente N° 208269-2004, p. 15.

“El acto de confusión en sentido estricto mediato consiste en inducir a considerar que tras el desarrollo de determinada actividad, tras la producción y ofrecimiento de ciertas prestaciones o tras la actuación en un concreto establecimiento se halla una misma fuente (de común, empresarial o profesional); media confusión en sentido mediato, si los elementos con que se presenta la actividad, prestación o establecimiento no llevan a tomar una actividad por otra, una prestación por otra o un establecimiento por otro, sino más bien los consumidores consideran que proceden del mismo origen empresarial o profesional que otra actividad, prestación o establecimiento con la que se establece una conexión intelectual que propicia precisamente esta conclusión”<sup>32</sup>.

Asimismo, dicho autor señala: “La confusión en sentido amplio induce a creer que entre la persona que emplea el signo en cuestión y otra existen unos vínculos económicos (en particular, pertenencia al mismo grupo de empresas) o jurídicos, que autorizan su empleo, que por lo tanto no sólo es tolerado sino incluso patrocinado por su titular”<sup>33</sup>.

En la misma línea, Portellano Diez indica que las modalidades de confusión pueden ser englobadas en dos grandes categorías: confusión en sentido estricto y confusión en sentido amplio<sup>34</sup>.

La confusión en sentido estricto tiene lugar cuando se produce un error acerca de la identidad de la empresa de la que procede la prestación, esto es, cuando se considera que ambas prestaciones proceden de la misma empresa. A su vez, dentro de la confusión en sentido estricto se distingue entre la confusión directa o inmediata y la confusión indirecta o mediata. La primera de ellas se da cuando el consumidor, debido a la gran similitud entre las prestaciones, considera que se trata del mismo signo distintivo; paralelamente, el autor señala que en cuanto a creaciones materiales existe confusión directa cuando debido a la identidad o gran similitud de las prestaciones, el consumidor considera que se trata de la misma mercancía. En cambio, se produce confusión indirecta o mediata en materia de signos distintivos cuando el consumidor aprecia que son signos distintos, pero su parecido lo lleva a entender que ambas prestaciones proceden de la misma empresa.

<sup>32</sup> Massaguer (1999), pp. 172-173.

<sup>33</sup> Ibíd., p. 173.

<sup>34</sup> Portellano (1995), pp. 267-268.

En la confusión en sentido amplio, el consumidor no sufre una confusión respecto a las actividades, prestaciones o establecimientos, ni sufre una confusión respecto al origen empresarial o profesional, sino que distingue perfectamente que las mercancías provienen de dos empresas diferentes, pero el consumidor considera que entre las empresas existe algún vínculo o relación jurídica, comercial o económica.

Asimismo, es importante resaltar, como se señaló anteriormente, que la Comisión de Represión de Competencia Desleal del INDECOPI, en un precedente de observancia obligatoria, estableció que los actos de confusión pueden ser de tres tipos: directa, indirecta y de riesgo asociativo<sup>35</sup>. La Comisión considera que la confusión por riesgo asociativo se da cuando el consumidor cree que entre las empresas existe algún tipo de vínculo ya sea económico, comercial u organizativo; confusión que la Doctrina denomina confusión en sentido amplio.

Por otro lado, la Oficina de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI establecen en diversos pronunciamientos que:

“La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor puede ser de dos tipos: directa, referida al hecho de que los signos en conflicto sean tan similares que el consumidor medio tome un producto por otro al momento de realizar la respectiva elección; e indirecta, la cual supone que si bien los signos en conflicto presentan diferencias, el consumidor puede creer que los productos o servicios que éstos distinguen tienen un mismo origen empresarial”<sup>36</sup>.

Sin embargo, es importante indicar que tanto para la Oficina de Signos Distintivos como para la Sala de la Propiedad Intelectual del INDECOPI la confusión indirecta es igual que el riesgo de asociación, ello lo derivamos de diversos pronunciamientos emitidos por ambas autoridades.

Por lo tanto, podemos señalar que tanto para la Comisión de Represión de la Competencia Desleal como para la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el riesgo asociativo forma parte del riesgo de confusión, solamente que para la Comisión

<sup>35</sup> Resolución N° 030-2005/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento iniciado por denuncia de Bembos S.A.C. contra Renzo's Pollería Restaurant Snack S.R.L., que fue tramitado en el Expediente N° 104-2004/CCD.

<sup>36</sup> Resolución N° 017473-2006/OSD-INDECOPI de fecha 20 de octubre de 2006, emitida en el Expediente N° 266732-2006, p. 5.

es una modalidad más de confusión y para la Oficina el riesgo de asociación es igual a la confusión indirecta.

## **VII. Similitudes y diferencias entre el acto de confusión como acto de competencia desleal y el riesgo de confusión marcaria como infracción a los derechos de la propiedad industrial**

Una de la similitudes que encontramos entre ambas figuras jurídicas es la clasificación del riesgo de confusión, pues como anteriormente lo señalamos la clasificación de los actos de confusión en competencia desleal ha sido tomada de la clasificación del riesgo de confusión en el Derecho de Marcas. Por otro lado, podemos señalar que los criterios empleados por la Oficina de Signos Distintivos y por la Sala de Propiedad Intelectual para determinar el riesgo de confusión varían de los criterios empleados por la Comisión de Represión de Competencia Desleal y por la Sala de Defensa de la Competencia. Los criterios empleados por la Oficina y por la Sala de Propiedad Intelectual se encuentran regulados expresamente en la Ley de Propiedad Industrial; en cambio, los criterios empleados por la Comisión de Represión de Competencia Desleal y por la Sala de Defensa de la Competencia no se encuentran expresamente establecidos en la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, pero sí en sus Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI. La diferencia más saltante de estos criterios es que en el caso de la Oficina de Signos Distintivos y de la Sala de Propiedad Intelectual, éstos consideran el nivel de experiencia de un consumidor medio para adquirir productos o servicios, a diferencia de la Comisión de Represión de Competencia Desleal y de la Sala de Defensa de la Competencia, que consideran a un consumidor razonable.

La Doctrina señala que la confusión desleal no está llamada a duplicar la protección que dispensa el Derecho de Marcas a los signos distintivos inscritos, más bien ambas figuras se complementan, es decir, también en este aspecto referido a los actos de confusión ambas ramas se complementan, para que así no se desproteja a los agentes económicos.

Diversos autores sostienen que en el sistema de marcas el riesgo de confusión posee carácter normativo, mientras que en el sistema de Represión de la Competencia Desleal la confusión tiene un carácter esencialmente fáctico. Posición con la cual estamos de acuerdo, pues como se señaló anteriormente, los criterios para establecer el riesgo de confusión en el Derecho de Marcas se encuentran expresamente determinados en la Ley de Propiedad Industrial, a diferencia de los

criterios para establecer los actos de confusión en competencia desleal que no se encuentran expresamente señalados en la ley, pues ello se analiza de acuerdo con el caso concreto.

Al respecto, Massaguer señala:

“Debe advertirse que los contenidos de estas categorías no son del todo coincidentes en uno a otro sector del ordenamiento, como corresponde a los diversos cometidos que desempeñan en nuestro sistema jurídico. En efecto, en el sistema de marcas el riesgo de confusión aquí relevante posee carácter normativo, mientras que en el sistema de represión de la competencia desleal la confusión tiene un carácter esencialmente fáctico. De ahí que no sea correcto trasponer en su integridad el riesgo de confusión desleal a las construcciones elaboradas al respecto en el sistema de marcas”<sup>37</sup>.

Otra diferencia importante con respecto a ambas figuras jurídicas es que el Derecho de Marcas está gobernado por los principios de registro y de especialidad, es decir, la protección sobre el riesgo de confusión en el Derecho de Marcas se determina con base al título inscrito que posee el titular de la marca y con base al principio de especialidad, el cual consiste en que cualquier tercero podrá adoptar una marca idéntica o similar a otra ya registrada, siempre que sea para distinguir productos o servicios enteramente distintos y no vinculados a los que distingue la marca registrada.

Asimismo, un sector de la Doctrina sostiene que la presencia en ambos cuerpos normativos de la “noción de riesgo de confusión” se justifica indudablemente por la necesidad de conferir protección a todos los instrumentos de identificación de la actividad, prestaciones y establecimientos de los agentes económicos profesionales. Consideramos que ello se justifica con la finalidad de que ningún elemento de identificación de las actividades, prestaciones o servicios que ofrece un agente económico en el mercado se encuentre o no inscrito se vea desprotegido.

La Doctrina norteamericana, entre ellos McCarthy, opuesto a lo antes señalado, considera que el riesgo de confusión en competencia desleal es el mismo riesgo de confusión que el de las Infracciones a los Derechos de Marcas, pues se tome una u otra vía se llega a un mismo objetivo que es evitar el riesgo de confusión en la mente del público consumidor<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Massaguer (1999), pp. 171-172.

<sup>38</sup> McCarthy (1995), pp. 2-16.

La Doctrina norteamericana considera que ambas figuras son las mismas porque su sistema para la adquisición del Derecho de Marcas es declarativo, es decir, se adquiere el derecho con el simple uso, a diferencia del sistema adoptado por nuestro país y por otras legislaciones como la española que han adoptado un sistema constitutivo de derechos, adquiriéndose el derecho del signo solamente cuando se registra.

### **VIII. Comentarios finales**

Luego de analizar la naturaleza jurídica de los actos de confusión como acto de competencia desleal y el riesgo de confusión marcaría como infracción a los derechos de la propiedad industrial, podemos concluir que la confusión es una sola, pues ambas figuras jurídicas se refieren a mezclar productos, establecimientos o servicios, de manera que no puedan distinguirse. Sin embargo, debemos señalar que los criterios empleados por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal o por la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI para determinar los actos de confusión en el Derecho de la Represión de la Competencia Desleal son diferentes a los criterios empleados por la Oficina de Signos Distintivos o por la Sala de la Propiedad Intelectual del INDECOPI para determinar el riesgo de confusión marcaría como infracción a los derechos de la propiedad industrial.

### **Referencias**

- BAZÁN, C. (2003). *La marca y el riesgo de confusión*. Tesis de licenciatura. Lima.
- BULLARD, A. y C. PATRÓN (1999). "El otro poder electoral: Apuntes sobre la experiencia peruana en materia de protección contra la competencia desleal", En: *Themis*. Revista de Estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, N° 39.
- FERNÁNDEZ, C. (1984). *Fundamentos del Derecho de Marcas*. Editorial Montecorvo S.A., Madrid.
- HOLGUÍN, O. (2002). *Tratado sobre competencia desleal*. Jurista Editores, Lima.
- JIMÉNEZ, J. (1999). *La protección de la forma de presentación de los productos y de los servicios en el comercio (Trade Dress)*. Tesis de licenciatura. PUCP. Lima.
- MASSAGUER, J. (1999). *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Editorial Civitas, Madrid.
- McCARTHY, J. (1995). *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*. Clark Boardman Callaghan 1 Publishers Parkway, New York, 3<sup>rd</sup> edition.

- MENÉNDEZ, A. (1988). *La competencia desleal*. Editorial Civitas, Madrid.
- MONTEAGUDO, M. (1993). “El riesgo de confusión en el Derecho de Marcas y en Derecho contra la Competencia Desleal”, En: *Actas de Derecho Industrial*. Tomo XV.
- NODA, C. (2005). “Alcances y límites del principio de libre imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas”, En: *Diálogo con la Jurisprudencia*, N° 86. Noviembre.
- OMPI (1993). “Los elementos de la propiedad industrial”. Octubre.
- OTERO, J. (1984). “Aproximación a la figura de la imitación servil”, En: *Actas de Derecho Industrial*. Tomo X.
- PACÓN, A. (1993). “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación”, En: *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú*. Lima N° 47.
- PORTELLANO, P. (1995). *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*. Editorial Civitas, Madrid.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2006). *Diccionario esencial de la lengua española*. Espasa Calpe S.A, Madrid.
- STUCCHI, P. (2005). “El engaño, la confusión y la explotación de la reputación ajena como actos de competencia desleal y como infracciones publicitarias”, En: *Ius et veritas*. Revista de Estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, N° 31.

## Resoluciones

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL del artículo 259 de la Decisión 486 de fecha 11 de abril de 2006, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N°11-IP-2006.

RESOLUCIÓN N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001 que aprueba lineamientos sobre competencia desleal y publicidad comercial.

RESOLUCIÓN N° 1091-2005/TDC-INDECOPI, emitida en el procedimiento iniciado por denuncia de Bembos S.A.C. contra Renzo's Pollería Restaurant Snack S.R.L., que fue tramitado en el Expediente N° 104-2004/CCD.

RESOLUCIÓN N° 010769-2005/OSD-INDECOPI de fecha 16 de agosto de 2005, emitida en el Expediente N° 208269-2004.

RESOLUCIÓN N° 030-2005/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento iniciado por denuncia de Bembos S.A.C. contra Renzo's Pollería Restaurant Snack S.R.L., que fue tramitado en el Expediente N° 104-2004/CCD.

RESOLUCIÓN N° 017473-2006/OSD-INDECOPI de fecha 20 de octubre de 2006, emitida en el Expediente N° 266732-2006.