



Trademark Marking - La protección del símbolo R, ®, MR, Marca Registrada y equivalentes y su uso indebido en el mercado

LUIS GONZALO RAMÍREZ RAMÍREZ

Sumario: I. Introducción II. ¿Por qué proteger el uso adecuado del símbolo R, ®, MR, MARCA REGISTRADA y equivalentes? III. Marco normativo y características IV. Aplicación práctica de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1075 V. El caso de las denominaciones de origen VI. La protección al consumidor frente al uso indebido del símbolo R, ®, MR, MARCA REGISTRADA y equivalentes VII. Consideraciones de observancia VIII. Conclusiones

I. INTRODUCCIÓN

Se ha discutido mucho sobre el deber de diferenciación de las prestaciones de los agentes en el mercado y cómo los derechos de propiedad intelectual coadyuvan a establecer protección a la creatividad empresarial. Ello no podría ser completo sin facultades otorgadas por ley para el inicio de acciones de oficio por las autoridades competentes para garantizar un marco de diferenciación no solamente entre los productos y prestaciones de servicios de los diversos agentes en el mercado sino garantizar una diferenciación en el ámbito de signos protegidos y no protegidos.

En este enfoque, el presente artículo analiza el contenido de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, el cual regula las acciones a emprender en los casos del uso indebido del símbolo, R, ®, MR, marca registrada y equivalentes, desde la perspectiva del interés general de los consumidores, el deber de diferenciación, los pronunciamientos en el ámbito administrativo sobre la materia y dentro del marco del procedimiento administrativo sancionador.

II. ¿POR QUÉ PROTEGER EL USO ADECUADO EL SÍMBOLO R, ®, MR, MARCA REGISTRADA Y EQUIVALENTES?

Dichos símbolos tienen un mensaje concreto, al informar al consumidor que un signo está registrado como marca, o dicho en otras palabras, que existe un derecho de propiedad industrial protegido (una marca registrada).

Es importante señalar que el uso del símbolo R, ®, MR, MARCA REGISTRADA y equivalentes es de carácter facultativo. Es decir, para el empleo de dichos símbolos será necesario obtener el registro de marca correspondiente, y que dicho registro se encuentre vigente, pero una vez obtenido el registro, dicha marca puede utilizarse en el mercado sin necesidad de incluir algunos de ellos, pues es el registro el que crea el derecho sobre una marca, no el uso de dichos símbolos, conforme a nuestro sistema atributivo de derechos¹.

Dentro de este contexto, es necesario que se proteja el correcto uso de dichos símbolos tomando en cuenta los intereses del consumidor (en tanto destinatario final de los productos y servicios ofrecidos para satisfacer una determinada necesidad, y beneficiario o perjudicado por las condiciones o la calidad en que se brindan los mismos), del empresario (en tanto personas naturales o jurídicas que en ejercicio de una actividad empresarial determinada ofrece productos o servicios a ser empleados por los consumidores) y del Estado (garante que el intercambio de productos y servicios sea dado de manera transparente) por los siguientes motivos:

- a) Asegurar la transparencia de la información existente en el mercado a efectos que los consumidores puedan adquirir productos o escoger servicios distinguidos por signos que tengan la calidad de marca (aptitud distintiva para distinguir dichos productos y servicios, susceptibilidad de representación gráfica), conforme a la resolución de otorgamiento de registro por la autoridad competente y cuyo registro se mantenga vigente.

En tal sentido, el Tribunal Andino de Justicia, mediante Sentencia recaída en el Proceso 1-IP-87 ha señalado que “...*La institución de la marca, además obedece no sólo al interés individual del empresario, sino también al interés general de los consumidores, para quienes la marca debe constituir un elemento objetivo de juicio, que no se preste a confusiones o equívocos. La marca, en tal sentido, es información básica destinada al consumidor potencial que debe facilitar y propiciar su libertad de elección y que debe contribuir a que sea “transparente” la oferta pública de productos y servicios*”.

- b) Evitar que los agentes del mercado puedan gozar indebidamente de los beneficios derivados de las funciones propias que goza una marca registrada (identificar un producto o servicio, identificar un origen empresarial, publicidad, goodwill) obteniendo una ventaja competitiva ilícita e injusta frente al competidor que diligentemente procura proteger sus activos de propiedad industrial.

A nivel doctrinal, Rangel, citando a Achard Martin, detalla las funciones de la marca como de distinción, protección, de indicación de procedencia, social o garantía de calidad, y de propaganda, mientras que Fernández Novoa señala que las funciones de

¹ La Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aplicable para los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), en su artículo 154, acoge el sistema atributivo por medio del cual el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

la marca son de indicadora de la procedencia empresarial, indicadora de la calidad, condensadora del goodwill o reputación, y publicitaria².

En la sentencia del Tribunal Andino mencionada, se señala que *“La marca, en consecuencia, cumple un papel informativo en cuanto a la procedencia del producto o servicio. Para el consumidor, productos similares con una misma marca, deben provenir lógicamente del mismo producto, al que suele atribuírsele determinadas calidades de aptitud, capacidad, responsabilidad y técnica. Así la marca cumple para el consumidor, una función indicadora de la calidad, alta o baja, de determinado producto o servicio...”*.

En otras palabras, permitir el uso indebido de los símbolos R, ®, MR, MARCA REGISTRADA a una persona significaría que pueda ésta irrogarse un monopolio exclusivo que no le pertenece por no haber hecho el esfuerzo en el ámbito legal para obtenerlo, lo cual resultaría ser una desventaja que no se debe permitir frente a otros agentes que son más diligentes.

- c) Permitir una adecuada diferenciación, en la medida que se diferencian no solamente los productos o servicios ofrecidos por un agente de mercado a través de un signo de su titularidad para distinguirse de otro, sino también es posible diferenciar productos o servicios distinguidos a través de signos distintivos (a efectos del presente artículo, marcas registradas) respecto de productos o servicios identificados bajo signos y elementos no registrados o no registrables y que por ende pueden ser libremente utilizados.

III. MARCO NORMATIVO Y CARACTERÍSTICAS

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia en materia de propiedad industrial, se refiere específicamente al registro de las marcas, sus derechos, limitaciones, cancelación, renuncia, nulidad y caducidad del registro, así como el registro de los lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, el depósito de nombres, rótulos o enseñas comerciales, declaraciones de denominación de origen e indicaciones de procedencia, entre otros temas. Sin embargo, sus disposiciones no regulan expresamente las figuras de los símbolos mencionados.

A nivel nacional el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial (que estuvo vigente hasta el 31 de enero de 2009) contemplaba en la Primera Disposición Final lo siguiente:

“Queda prohibido el uso de la denominación “marca registrada”, “M.R.” u otra equivalente junto con signos que no cuenten con registro de marca ante la Oficina competente del Perú. La adopción de éstos símbolos de identificación que no cuenten

² RANGEL MEDINA, David Tratado de Derecho Marcario. Las marcas Industriales y Comerciales en México. México D.F. 1960. Pág. 171 y FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. Páginas 70 a 79.

con marca registrada, será sancionada por la Oficina competente, con el comiso de los productos y la destrucción de los signos de identificación.”

A partir del 1 de febrero de 2009, entró en vigencia el Decreto Legislativo 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Dicha norma, en la Segunda Disposición Complementaria Final establece lo siguiente:

“Queda prohibido el uso de la denominación “marca registrada”, “M.R.” u otra equivalente junto con signos que no cuenten con registro de marca ante la Dirección competente del Perú. La adopción de estos símbolos de identificación que no cuenten con marca registrada, será sancionada por la Dirección competente, con el comiso de los productos y la destrucción de los signos de identificación.

Asimismo, queda prohibido el uso en el comercio de la expresión “denominación de origen”, “D.O.” u otra equivalente, en productos que no cuenten con denominación de origen o para los cuales no se haya obtenido la correspondiente autorización de uso ante el órgano competente.

En los casos previstos en la presente disposición, el procedimiento se iniciará de oficio y se sujetará a las disposiciones establecidas en el presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.”

Dicha norma establece las siguientes características:

- a) Impulso de oficio: La autoridad administrativa correspondiente tiene la facultad para iniciar de oficio el procedimiento sancionador correspondiente a efectos de impedir y sancionar el uso indebido de dichos símbolos, resguardando los derechos fundamentales de la persona denunciada y los principios rectores de la potestad sancionadora administrativa³. En primera instancia, (siendo el único cambio respecto del contenido

³ Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (modificado por el Decreto Legislativo N° 1029)

“Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.

2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso.

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulta más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación:

- a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
- b) El perjuicio económico causado;
- c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción;
- d) Las circunstancias de la comisión de la infracción;
- e) El beneficio ilegalmente obtenido; y
- f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

del primer párrafo de la norma, que por lo demás no contiene modificación adicional alguna respecto del primer párrafo de la norma anterior) la autoridad viene a ser la Dirección de Signos Distintivos a través de la Comisión de Signos Distintivos, y en segunda instancia, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI.

Cabe señalar en la práctica existen dos situaciones: a) Los administrados informan a la Administración sobre el uso indebido de dichos símbolos en el mercado a través de comunicaciones emitidas a la autoridad competente tanto dentro como fuera de un procedimiento administrativo (pues son ellos quienes puedan estar en mayor capacidad de identificar dichas prácticas dada la interacción cotidiana entre agentes de mercado y consumidores), b) La Administración puede verificar el posible uso indebido de dichos símbolos a través de la apreciación de medios probatorios o fundamentos expuestos en un procedimiento administrativo (por ejemplo, un registro de marca, una oposición a un registro, un procedimiento de denuncia por infracción) y de tratarse del Superior Jerárquico, disponer que el órgano funcional de Primera Instancia evalúe el inicio del procedimiento sancionador correspondiente⁴.

4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria.

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

6. Concurso de infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

7. Continuación de infracciones .- Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.

Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos:

a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa.

b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme.

c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio irretroactividad a que se refiere el inciso 5.

8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

10. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7".

⁴ Véase por ejemplo la Resolución N° 381-2011/TPI-INDECOPI en relación a la denuncia por infracción interpuesta por Industrie-Und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid contra Alberto Canales Sedano sobre la base la marca registrada SOLINGEN, registrada bajo certificado N° 96884, en la clase

En ambos casos, será siempre la autoridad competente, quien, en uso de su facultad discrecional, se encargue de iniciar las acciones de oficio a los presuntos responsables y aplicar las sanciones que la ley establezca. El hecho que en algunos casos el procedimiento administrativo (por ejemplo, oposición, denuncia por infracción) ha concluido de manera anticipada (vía conciliación, desistimiento del procedimiento) no afecta que se disponga el inicio del procedimiento sancionador de oficio por el supuesto uso indebido de alguno de dichos símbolos⁵.

Por último, esta característica guarda estricta concordancia con lo establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General que contempla disposiciones respecto al procedimiento sancionador y que son aplicables de manera supletoria⁶.

- b) Objeto de Infracción: Se prohíbe el uso del símbolo “marca registrada”, “M.R.” u otro equivalente que no cuente con el registro de marca ante la autoridad administrativa correspondiente. Cabe señalar que la inclusión del término “u otra equivalente” responde a que existen diversos símbolos, incluso provenientes del idioma extranjero, que podrían ser empleados para identificar que un signo aplicado sobre un producto o utilizado para identificar un servicio está registrado como marca. En el caso del idioma español, un símbolo equivalente resulta ser el símbolo ®, el cual es el más frecuentemente utilizado⁷.

Asimismo, se prohíbe el uso en el comercio de la expresión “denominación de origen”, “D.O.” u otra equivalente, lo cual será motivo de comentario en el numeral V. del presente artículo.

21 de la Clasificación Internacional. En dicha Resolución, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI dispuso que la Primera Instancia evalúe el inicio de un procedimiento de oficio contra el denunciado por el uso indebido del símbolo M.R. el cual se empleaba con el signo infractor SOLINGEN PROFESSIONAL.

⁵ Véase por ejemplo la Resolución N° 1150-2010/TPI-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 2010 respecto a la denuncia por infracción interpuesta por Bushnell Inc. contra Distribuidora Lufachz Star S.A.C. por la importación de binoculares con el signo TASCOS en el cual la empresa denunciante se desistió del procedimiento por haber arribado a un acuerdo de transacción extrajudicial con la denunciada. No obstante ello, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI dispuso confirmar la Resolución N° 002529-2009/CSD-INDECOPI de fecha 11 de setiembre de 2009 en el extremo que dispuso que se forme un expediente de oficio a efectos de iniciar un procedimiento por el uso indebido del signo o de cualquier otro símbolo con efecto equivalente a aquél.

⁶ En efecto, el artículo 235 de dicha norma en su numeral 1 establece que el procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia. En el numeral 2 se indica que con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación.

⁷ Cabe señalar que en otros países (por ejemplo, los Estados Unidos de América) el símbolo ® se emplea para identificar marcas registradas ante la Oficina de Patentes y Marcas –USPTO- y se emplean los signos T.M. o S.M. para marcas de producto o de servicio respectivamente (Trade Mark o Service Mark) para indicar que si bien no se encuentran registradas, el respectivo titular está invocando la protección marcaría sobre los signos a los cuales se aplican. Véase la página web de International Trademark Asociación (INTA) en: http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=59&getcontent=1

Sobre este punto, tomando en cuenta algunos pronunciamientos previos a nivel jurisprudencial, y recogiendo principios propios de procedimiento administrativo sancionador, se puede agregar los siguientes elementos a efectos de determinar la existencia o no de una infracción a la legislación de propiedad industrial:

- El uso puede comprender, entre otros, la comercialización de productos conteniendo dichos símbolos sin tener el registro marcario correspondiente⁸

- Inexistencia de intencionalidad: No se exige para la configuración de la infracción que el uso del símbolo R, ®, MR, MARCA REGISTRADA u otros de efecto equivalente sea intencional⁹. En consecuencia, la inexistencia de dolo o culpa es irrelevante para determinar la existencia de una infracción¹⁰.

- Puesta efectiva en el mercado: Se prohíbe el uso del símbolo ® conjuntamente con marcas que no estén registradas, no siendo necesaria la puesta efectiva en el mercado de los productos identificados con dicho signo para que se configure la infracción a la legislación de propiedad industrial, pues la sola existencia de dichos símbolos junto con signos o elementos no registrados como marca es motivo suficiente para configurar la infracción¹¹.

- c) Imposición de medidas al resolver el fondo del asunto: Tomando en cuenta la redacción de la norma (*“La adopción de estos símbolos de identificación que no cuenten con*

⁸ Véase la Resolución N° 916-2010/TPI-INDECOPI de fecha 26 de abril de 2010 en la cual la emplazada Sonia Alcarraz Olivares indicó que no fabricaba los productos que comercializa con el símbolo ® y por tanto no era responsable por lo que la Sala de Propiedad Intelectual convino en precisar que la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1075 prohíbe el uso del símbolo ® conjuntamente con marcas que no se encuentren registradas, dicho uso incluye, entre otras, la comercialización de dichos productos, siendo que la emplazada tenía expedito el derecho de iniciar las acciones que considere pertinentes en contra del fabricante de los mencionados productos (medias).

⁹ Resolución N° 290-2002/TPI-INDECOPI sobre el uso de diversas etiquetas con la denominación MISIONERA y en los que se incluía el símbolo ® para distinguir velas misioneras o velas votivas por parte de PARAFINA LUX S.A.C. Página 9.

¹⁰ Respecto a la intencionalidad en la comisión de la infracción, y conforme a las resoluciones que se han emitido sobre la materia (por ejemplo, véase la Resolución N° 2159-2009/TPI-INDECOPI de fecha 24 de agosto de 2009), debe indicarse que en el caso de infracciones a los derechos de Propiedad Industrial la responsabilidad es de naturaleza objetiva, es decir, que no se analiza si el infractor tuvo o no la intención de vulnerar tales derechos siendo el dolo o la culpa con la que actúe el presunto infractor un criterio que será evaluado por la Autoridad Administrativa al momento de imponer las sanciones que correspondan. Así, el artículo 230 numeral 3 literal f) de la Ley 27444 señala que para la determinación de la sanción, entre otros criterios en orden de prelación, se considerará la existencia o no de intencionalidad.

Sobre el particular, Caro Coria ha señalado que el derecho administrativo sancionador no se rige por el principio de lesividad, sino por *“criterios de afectación general, estadística en todo caso”*. Es así que el autor señala que por ello la sanción administrativa no requiere la verificación de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, sino que dicha sanción generalmente opera como respuesta ante conductas formales o de simple desobediencia a reglas de ordenación, y *“aseguran expectativas referidas al funcionamiento global de un sector del tráfico social y tiene como finalidad únicamente que estos sectores no colapsen”* (CARO CORIA, Dino Carlos. El principio de Ne Bis In Idem en la Jurisprudencia del tribunal Constitucional. En: http://www.ccfirma.com/publicaciones/pdf/caro/EI%20principio_de_ne_bis_in_idem.pdf, página 4)

¹¹ Resolución N° 1895-2007/TPI-INDECOPI sobre el uso de la denominación RIPP SPORT conjuntamente con el símbolo ® (Páginas 4 y 5).

marca registrada, será sancionada por la Dirección competente, con el comiso de los productos y la destrucción de los signos de identificación[...]”) debe tenerse en cuenta que la oportunidad de establecer sanciones en un procedimiento administrativo sancionador se da una vez que se ha determinado la infracción a la legislación de propiedad industrial al momento de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto que concluya la instancia administrativa, una vez valorados los medios probatorios ofrecidos, pues otro pronunciamiento emitido con anterioridad estaría relacionado con un prejuzgamiento o aseguramiento de los efectos de una resolución definitiva, lo cual es propio de los pronunciamientos en torno a medidas cautelares o preventivas¹². Al momento de interponerse la sanción se deberá tener en cuenta diversos elementos o parámetros contemplados en la norma o en la jurisprudencia para graduar la misma¹³. Como bien señala Pedreschi, citando a Suay Rincón, en el marco dentro de la teoría relacionada al procedimiento administrativo sancionador, las sanciones administrativas pueden ser definidas como toda aquella imposición de una situación gravosa o perjudicial en el ámbito de la esfera del administrado, como consecuencia de una contravención al ordenamiento jurídico, producida en el curso de un procedimiento administrativo y con la finalidad principalmente de carácter represor¹⁴. Dicho autor señala que las sanciones administrativas se diferencian de otras manifestaciones de la facultad de reacción de la Administración Pública ante las contravenciones al ordenamiento, que constituyen medidas que tienen por objeto exigir el cumplimiento del ordenamiento o restaurar la situación correspondiente al mismo (medidas correctivas, medidas preventivas, multas coercitivas)¹⁵.

Pedreschi igualmente señala que a diferencia de las sanciones administrativas, “*las medidas correctivas persiguen la restauración de la realidad jurídica alterada por la conducta infractora para lo cual, ente otros pueden adoptar las siguientes manifestaciones: a) Comiso; b) Cierre o clausura; c) Inhabilitaciones; d) Destrucción y/o*

¹² Debe tenerse en cuenta lo señalado por Monroy Palacios quien indica que “*la medida cautelar es provisional, en oposición a la sentencia que, al ostentar la autoridad de cosa juzgada, está destinada a ser definitiva*” (MONROY PALACIOS, Juan José. Bases para la formación de una teoría cautelar. Lima, Comunidad. 2002. Página 154). Asimismo, Priori, citando a Calamandrei, señala que “*La provisoriedad de las providencias cautelares sería, pues, un aspecto y una consecuencia de una relación que tiene lugar entre los efectos de la providencia antecedente (cautelar) y los de la providencia subsiguiente (definitiva), el inicio de los cuales señalaría la cesación de los efectos de la primera*” (PRIORI POSADA, Giovanni. La Tutela Cautelar. Su configuración como derecho fundamental. Lima, ARA Editores 2006. Página 105).

¹³ El artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que para determinar la sanción a aplicar se podrá tener en cuenta entre otros, criterios tales como el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la modalidad y el alcance del acto infractor, los efectos del acto infractor, la duración en el tiempo de dicho acto, así como la reincidencia y la mala fe en su comisión.

¹⁴ PEDRESCHI GARCÉS, Willy. Análisis sobre la potestad sancionadora de la administración pública y el procedimiento administrativo sancionador. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, Segunda Parte, ARA Editores, Lima, 2003, página 542.

¹⁵ Ibid. Páginas. 542 y 543.

demolición; e) Deber de reposición y resarcimiento”¹⁶. Dicho autor señala que “[...] *deberá estarse al concepto de sanción administrativa como consecuencia gravosa que tiene por principio la represión de una contravención al ordenamiento vigente, frente a la medida correctiva, cuyo único fin es la restitución de la situación original, sin perjuicio de la represión de la conducta infractora*”¹⁷.

Morón, por su parte, se refiere a las medidas de reposición como “*aquellas que tiene por objeto retornar o restituir al estado inmediatamente anterior a la comisión de la infracción administrativa de las cosas, por considerar que corresponde a una situación legal correcta. Por ejemplo, el mandato de cierre de un local sin licencia, la orden de cese de una publicidad engañosa, las medidas de remediación temporal, comiso de bienes, orden de internamiento de vehículos*”¹⁸. Dicho autor agrega que a diferencia de las sanciones administrativas que persiguen específicamente la represión administrativa por la ilicitud incurrida, todas estas medidas (incluyendo las medidas resarcitorias y las medidas de coacción o de forzamiento de ejecución) persiguen aspectos complementarios para actuar la voluntad del poder público”¹⁹.

Así, podemos apreciar que la expresión “*será sancionada*” se emplea en dicha norma de manera inadecuada pues no se establecen sanciones propiamente dichas (tales como la multa o la amonestación), y siguiendo la línea teórica señalada en los párrafos anteriores, lo que la norma permite es que el comiso y la destrucción de los signos de identificación sean las medidas correctivas o de reposición que puede imponer la autoridad competente únicamente en estos casos, lo cual genera también algunas ineficacias conforme lo analizaremos con más detalle.

De otra parte, esta norma, conforme lo establece su tercer párrafo, debe entenderse y complementarse de manera sistemática con la posibilidad de la Administración de interponer medidas cautelares o preventivas, las facultades de investigación y visitas inspectivas de la autoridad competente y con la posibilidad de imponer multas coercitivas. En tal sentido, se puede verificar lo siguiente:

- a) Si bien la norma contempla diversas medidas cautelares a ser ordenadas de oficio²⁰, y por los motivos que detallaremos luego, se podrá dictar como medida cautelar en

¹⁶ Ibid. Página 545. Cabe agregar que el artículo 232.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General señala que las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con la exigencia de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado anterior, así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, los que serán determinados en el proceso judicial correspondiente.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios: Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2009. Página 731.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Decreto Legislativo N° 807

“Artículo 27.- En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, la Comisión podrá, dentro del ámbito de su correspondiente competencia, dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva:

a) La cesación de los actos materia de denuncia.

estos procedimientos el comiso o la inmovilización pues con ellas se podría asegurar el cumplimiento de la futura resolución definitiva.

Para el dictado de medidas cautelares o preventivas, se deberá tener en cuenta conforme a lo establecen las normas, se toma en cuenta la legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y la posible infracción del derecho invocado²¹.

Así, las medidas cautelares señaladas se pueden dictar de oficio dentro de las facultades que tiene la Comisión de Signos Distintivos y a efectos de obtener medios de prueba que acrediten una comisión de una infracción a la legislación de propiedad industrial y evitar, en caso no se adopten las medidas necesarias, que los productos infractores ingresen definitivamente al mercado y puedan ser adquiridos por el público consumidor en la creencia errónea que están adquiriendo productos con marcas registradas (peligro en la demora).

Finalmente, dado que la ejecución de dichas medidas cautelares se llevarán a cabo en el local del presunto infractor, se tendrá que realizar una diligencia de inspección.

- b) En casos de impedimento u obstaculización de las labores del funcionario encargado de la diligencia de inspección, la autoridad puede sancionar mediante la aplicación de multa²².

b) El comiso, el depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y material publicitario materia de denuncia.

c) El cese preventivo de la publicidad materia de denuncia.

d) La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los productos materia de denuncia.

e) El cierre temporal del establecimiento del denunciado.

f) Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto denunciado o que tenga como finalidad la cesación de éste.

La Comisión podrá, de considerarlo pertinente, ordenar una medida cautelar distinta a la solicitada por la parte interesada. En caso de existir peligro actual o inminente si es que no se adoptan las medidas cautelares correspondientes, el Secretario Técnico podrá imponerlas, con cargo a dar cuenta inmediatamente a la Comisión. La Comisión ratificará o levantará la medida cautelar impuesta”.

²¹ El artículo 247 de la Decisión 486 establece que “Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. [...] Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados”.

De otra parte, el artículo 10 del Decreto Legislativo 807 señala que “Las Comisiones y Oficinas podrán dictar, de ser necesario, medidas cautelares dirigidas a evitar que un daño se torne en irreparable, siempre que exista verosimilitud del carácter ilegal de dicho daño”.

Finalmente, el artículo 114 del Decreto Legislativo 1075 establece que las medidas cautelares serán dictadas por cuenta y bajo responsabilidad de quien las solicita, siendo que la autoridad competente quedará eximida de las responsabilidades que se le pudiera atribuir por la decisión que adopte, tanto de oficio como a pedido de parte, respecto de las medidas cautelares, en caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

²² El artículo 116 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que “Quien a sabiendas proporcione a la autoridad nacional competente información falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido, o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o impida

- c) El incumplimiento de medidas cautelares (en el presente caso, el comiso o la inmovilización) es susceptible de ser sancionado con multa coercitiva²³.

No obstante ello, la norma en mención merece los siguientes comentarios:

- a) Posibilidad de imposición de multas: Conforme a lo señalado anteriormente, las multas se contemplan en los casos de obstaculización de las labores del funcionario en una diligencia de inspección y en situaciones de incumplimiento de una medida cautelar (en el presente caso, el comiso o la inmovilización). Sin embargo, no se establece expresamente que pueda imponerse este tipo de sanciones al momento de emitir una resolución final, pues solamente se pueden interponer aquéllas que la norma contemple, de conformidad con el principio de legalidad de la potestad sancionadora administrativa²⁴.

Así, la norma establece en sí misma sus propias limitaciones pues señala expresamente lo siguiente: “*La adopción de estos símbolos de identificación que no cuenten con marca registrada, será sancionada por la Dirección competente, con el comiso de los productos y la destrucción de los signos de identificación” (subrayado agregado).*

Consideramos que la redacción de la norma afecta notablemente su aplicación práctica al impedir la imposición de sanciones que puedan desincentivar las prácticas indebidas y tener un efecto disuasivo de dichas conductas. Si bien en muchos países no se contempla una norma expresa respecto a la protección del uso correcto de los símbolos mencionados, existen otras legislaciones que establecen sanciones severas, tal como sucede con la ley japonesa de marcas o la ley mexicana de Propiedad Industrial²⁵.

o entorpezca el ejercicio de las funciones de la autoridad nacional competente, será sancionado por éstos con multa no mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia”.

²³ El artículo 123 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que “*Si el obligado a cumplir una medida cautelar ordenada por la autoridad nacional competente no lo hiciera, se le impondrá una multa no mayor de ciento cincuenta (150) UIT, para cuya graduación se tomará en cuenta los criterios señalados para determinar la sanción. La multa que corresponda deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, vencido el cual se ordenará su cobranza coactiva”.* Dicha norma establece finalmente que “*En caso de persistir el incumplimiento, la autoridad nacional competente podrá imponer una nueva multa, duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta”.*

²⁴ Ver Principio de legalidad (Nota 4).

²⁵ Japanese Trademark Act No. 127 of April 13, 1959 (Véase la traducción siguiente en: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?f=1&dn=1&x=0&y=0&co=01&ky=trademark+act&page=6>)
Prohibition of false indication

“Article 74.-It shall be prohibited for a person to do the following acts:

in using a trademark that is not a registered trademark, to affix an indication of trademark registration or an indication confusing therewith to the trademark[...].”

“Crime of false indication

Article 80.-Any person who fails to comply with Article 74 shall be punished by imprisonment with work for a term not exceeding three years or a fine not exceeding 3,000,000 yen”.

De otra parte, conforme lo establece el artículo 213 fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial de México, se considera una infracción administrativa “*III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá*

- b) Posibilidad de imponer otras sanciones: La norma en comentario no permite la imposición de amonestaciones en los casos que correspondan en lugar de una sanción de multa (por ejemplo, en casos en que se ha verificado el uso indebido del símbolo ®, “marca registrada”, “M.R.” u otro equivalente sin que se haya ordenado o ejecutado medida cautelar alguna).
- c) Prohibición definitiva de uso de símbolos: No se establece que al momento de emitir la resolución final se pueda dictar medidas correctivas destinadas a prohibir el cese de la actividad ilícita, esto es, la cesación de uso del símbolo ®, “marca registrada”, “M.R.” u otro equivalente.

Cabe señalar que si bien en la práctica la primera instancia declara fundada las acciones por infracción de derechos de Propiedad Industrial iniciada de oficio contra un tercero, y prohíbe el uso de la denominación MARCA REGISTRADA, M.R., ® u otra de efecto equivalente, conjuntamente con el signo no registrado que es materia de procedimiento, dicha prohibición no debe entenderse como medida correctiva en sí misma, pues la norma no está contemplada de esa manera.

En este punto, se debe tener en cuenta que la norma jurídica tiene como elementos el supuesto, la consecuencia y el nexo. Rubio señala que *“El supuesto es la hipótesis que formula el autor de la norma jurídica para que, de verificarse u ocurrir en la realidad, se desencadene lógico jurídicamente la necesidad de la consecuencia”*²⁶. Dicho autor señala que existen determinadas normas que tiene la particularidad excepcional de carecer de un supuesto explícito tales como las normas jurídicas declarativas²⁷.

Respecto a la consecuencia, dicho autor indica que *“es el efecto que el autor de la norma jurídica atribuye, lógico, jurídicamente a la verificación del supuesto en la realidad”*²⁸. Agrega que la consecuencia es atribuida por la norma al supuesto y puede revestir diversas modalidades tales como establecimiento de un derecho, de una obligación, de un deber, creación de instituciones, de una situación jurídica, de

en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente”.

El artículo 214 de dicha norma señala lo siguiente: *“Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella serán sancionadas con:*

I.- Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;

III.- Clausura temporal hasta por noventa días;

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas”.

En estos casos, la autoridad competente para imponer dicha sanción es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

²⁶ RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Décima Edición, aumentada. Lima: Fondo Editorial PUCP, 2009. Página 87.

²⁷ Ibid. Página 90.

²⁸ Ibid. Página 91.

una relación jurídica, suspensión, modificación o derogación de normas existentes, establecimientos de sanciones²⁹.

En tal sentido, la prohibición que se contempla en la resolución definitiva en primera instancia o bien puede aludir a una afirmación válida por sí misma, es decir, a una norma declarativa (*Queda prohibido el uso de la denominación “marca registrada”, “M.R.” u otra equivalente junto con signos que no cuenten con registro de marca ante la Oficina competente del Perú*) o al supuesto de hecho de la norma (*La adopción de la denominación “marca registrada”, “M.R.” u otra equivalente que no cuenten con marca registrada...*) pero definitivamente no puede aludir a la consecuencia o al efecto atribuido expresamente por el legislador a dicho supuesto (*será sancionada por la Dirección competente, con el comiso de los productos y la destrucción de los signos de identificación*)³⁰. Es como si un policía nos detuviera por haber cruzado la luz roja en una esquina y nos impone la multa respectiva a través del documento correspondiente (la papeleta) indicándonos “*que no vuelva a suceder*” y recordándonos de respetar el reglamento de tránsito. En este ejemplo, el policía aplica la sanción que dicho reglamento establece, al haberse constatado de manera visual o gráfica la infracción (a través de sensores) y nos recuerda verbalmente o por escrito lo que la norma indica para no volver a reincidir en infracción (la prohibición de un conductor de cruzar una esquina estando en luz roja).

- d) Otros tipos de medidas correctivas y prohibiciones a ser impuestas en la resolución definitiva: Tal como lo hemos señalado, al momento de emitir la resolución que resuelva el fondo del asunto solamente se puede ordenar el comiso de los productos y la destrucción de los signos de identificación, descartándose la posibilidad de imponerse otras medidas que están contempladas en los procedimientos de infracción de parte tales como el cierre temporal o definitivo del establecimiento de la persona denunciada, la publicación de la resolución que pone fin al procedimiento y su notificación a las personas interesadas a costa del infractor o las medidas necesarias para evitar la continuación o repetición de la infracción³¹.

²⁹ Ibid. Páginas 92 y 93.

³⁰ Cabe señalar que si bien la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI señala en las partes resolutivas que confirman las resoluciones de primera instancia (la Comisión de Signos Distintivos), al momento de concluir el análisis de las cuestiones en discusión, indican que corresponden imponer la sanción (sic) de comiso y destrucción del signo de identificación. Véase por ejemplo la Resolución N° 403-2010/TPI-INDECOPI de fecha 12 de febrero de 2010 respecto al uso del signo MAGICAL en guantes industriales. Páginas 6 y 7. Igualmente véase la Resolución N° 916-2010/TPI-INDECOPI (Nota 9). Página 5.

³¹ Decreto Legislativo N° 1075 “Artículo 122.- Medidas definitivas (sic) Sin perjuicio de la sanción que se imponga por la comisión de un acto infractor, la autoridad nacional competente podrá dictar, entre otras, las siguientes medidas definitivas;

a) el cese de los actos que constituyen la infracción;

b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso, de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran para cometer la infracción;

c) la prohibición de la importación de la exportación de los productos, materiales a medios referidos en el literal b);

- e) Medidas cautelares o preventivas: La aplicación de la norma impide un adecuado empleo de oficio de las medidas cautelares o preventivas destinadas a asegurar los efectos de la resolución que ponga fin a la instancia. Así, por una cuestión de eficacia, en el procedimiento administrativo no se puede dictar medida cautelar o preventiva de suspensión del acto reclamado (o cese de uso del símbolo ®, “marca registrada”, “M.R.” u otro equivalente conjuntamente con signos que tengan el correspondiente registro de marca vigente), pues la misma caducaría con la emisión de la resolución que ponga fin a la instancia³².

De esta manera, el supuesto infractor estaría prohibido de dicha conducta solamente durante el transcurso del procedimiento, ante la imposibilidad de imponer la prohibición definitiva de cese de la actividad ilícita al momento de resolver al no estar contemplada en el texto de la norma.

Así, puede darse que no obstante haberse ejecutado una medida cautelar o preventiva de comiso o de inmovilización, el supuesto infractor continúe en su conducta y comercialice nueva mercadería con dichos símbolos sin que la misma tenga una orden de comiso ni medida cautelar de cese de la actividad ilícita, salvo que la Administración decida iniciar otro procedimiento sancionador por estos nuevos hechos, dictando una medida cautelar de comiso o de inmovilización que quizá podría volverse ineficaz si dicha mercadería ha sido ya distribuida entre los consumidores pudiendo perderse o alterarse los medios de prueba que acrediten la comisión de una infracción.

Igualmente, en los casos de carteles o en anuncios en televisión o Internet (especialmente en los casos de prestación de servicios) no habría modo alguno para que se proceda al retiro de dicha publicidad, salvo que hubiera una medida cautelar de suspensión o cese otorgada en una denuncia por infracción iniciada de parte por algún titular de derechos que considere que el signo usado con el símbolo ®, “marca registrada”, “M.R.” u otro equivalente sea confundible con aquél signo de su titularidad.

En consecuencia, podemos apreciar que el texto de la norma contempla un procedimiento sancionador de oficio sin posibilidad que al momento de emitir la resolución final se imponga sanción administrativa alguna, contemplando solamente la posibilidad de imponer algunas medidas correctivas y sin posibilidad de imponer otras de dicha característica que puedan ser aplicables al caso en concreto. Asimismo, la forma en que está contemplada la norma también afecta el adecuado y eficaz uso de las medidas cautelares o preventivas. Este procedimiento sancionador “sin sanciones” y estas deficiencias advertidas resultan ser gravitantes porque afectan sin ninguna duda la eficacia de la actividad fiscalizadora

d) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción; e) la destrucción de tales productos, materiales o medios referidos en el literal b);

f) el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado;

g) la publicación de la resolución que pone fin al procedimiento y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor [...]”.

³² Cabe señalar que conforme lo establece el artículo 113 del Decreto Legislativo N° 1075, las medidas cautelares caducan únicamente con la resolución que pone fin a la instancia.

de la Administración, relegándola a un papel secundario respecto de otros procedimientos iniciados a pedido de parte y que son de su competencia.

IV. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO LEGISLATIVO 1075

En el ámbito jurisprudencial, se han recogido los siguientes ejemplos de aplicación práctica del dispositivo legal en mención, los cuales detallamos a continuación:

- a) Signos que tienen trámite de registro (marcas solicitadas)³³: La solicitud de registro de marca genera un derecho expectatio respecto a un eventual pronunciamiento de la autoridad competente acerca de su registrabilidad, sin que ello genere el derecho a utilizar los símbolos R, ®, MR, MARCA REGISTRADA y equivalentes porque ello podría generar confusión en el consumidor, quien podría creer erróneamente que dicho signo está registrado, afectando el principio de registrabilidad.
- b) Signos que no se encuentran registrados como marca (signos no registrados)³⁴: Un signo podría dar a entender que el mismo constituye una marca registrada, lo cual no es cierto si el mismo no se encuentra registrado como tal, con lo cual se afecta el principio de registrabilidad. A diferencia del caso mencionado en el párrafo anterior, no existe ninguna solicitud de registro en trámite.
- c) Marcas registradas acompañadas de elementos no relevantes o de uso común³⁵: La existencia de una marca registrada permite emplear el símbolo R, ®, MR, MARCA REGISTRADA y equivalentes aún cuando dicha marca esté conformada por elementos no relevantes o de uso común, pues la marca se otorga sobre la base de los elementos que en conjunto conforman el signo, no sobre sus elementos aislados.

³³ Resolución N° 184-2008/CSD-INDECOPI relacionado al uso indebido del símbolo ® conjuntamente con la denominación YOU en letras características, la misma que no se encontraba registrada en su oportunidad ante la Dirección de Signos Distintivos. Asimismo, véase la Resolución N° 5366-2008/OSD-INDECOPI relacionado al uso indebido del símbolo ® del signo de marca solicitado a registro ALG y figura de mapamundi. Véase también la Resolución N° 154-2002/TPI –INDECOPI respecto al uso de la denominación LIDER.

³⁴ Resolución N° 7956-2007/OSD-INDECOPI sobre el uso del signo BIO FOLIPHOS incluyéndose la frase “Mar. Reg. Por BIO AGRO COMPANY S.A.C.” en productos de la clase 01 de la Clasificación Internacional.

³⁵ Resolución N° 14937-2007/OSD-INDECOPI, la cual fue confirmada mediante la Resolución N° 933-2008/TPI-INDECOPI sobre el supuesto uso indebido de la denominación PURISTERIL 340 conjuntamente con el símbolo “marca registrada” ®, en la cual se determinó que la denominación PURISTERIL no se encontraba registrada a favor de Fresenius Medical Care del Perú S.A. ni de tercero alguno para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional.

Sin embargo, de la revisión de los antecedentes registrales, se pudo apreciar que dicha empresa era titular de la marca PURISTERIL PLUS para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional (Certificado N° 77499) por lo que la entonces Oficina de Signos Distintivos señaló que no existían elementos razonables que justificasen el inicio de una acción por infracción a las normas de propiedad industrial teniendo en cuenta el registro mencionado así como el hecho que el término PLUS era de uso común en la conformación de marcas inscritas para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional.

- d) Elementos denominativos, figurativos o mixtos sin estar registrados como marcas o que conforman parte de una marca registrada³⁶: El uso indebido del símbolo R, ®, MR, MARCA REGISTRADA y equivalentes puede sugerir erróneamente que dichos elementos están registrados a favor de un tercero, cuando ello no es cierto. Cabe la posibilidad de que dichos elementos formen parte de una marca registrada por lo que el uso del símbolo mencionado y de sus equivalentes podrá ser permitido cuando dicho uso se realice respecto de todos los elementos que conforman dicha marca, no así respecto de cada elemento por separado. En todo caso, consideramos que se incluyen en esta categoría a los términos que resulten ser descriptivos de las características o cualidades de un producto o servicio o refieran a un método o forma de aplicación de los mismos por lo que no pueden ser reivindicados en exclusiva por titular alguno.
- e) Marcas registradas en otros países³⁷: En función del principio de territorialidad, es necesario contar con el registro de marca en el territorio nacional a efectos de poder utilizar el símbolo R, ®, MR, MARCA REGISTRADA y equivalentes. En tal sentido, no basta invocar la existencia de un registro marcario en otro país a efectos de fundamentar el uso del mencionado símbolo, pues significaría otorgarle una protección extraterritorial que no corresponde a las marcas registradas en el extranjero, ni resulta relevante el haber solicitado a un proveedor la respectiva autorización de la marca que se encuentra registrada en otro país.
- f) Marcas registradas para determinados productos o servicios en una determinada clase de la Clasificación Internacional³⁸: El hecho que una empresa tenga registrada una

³⁶ Resolución N° 21854-2007/OSD-INDECOPI respecto al uso de la denominación SATINADO escrita en letras características conjuntamente con el símbolo ® para distinguir productos en la clase 2 de la Clasificación Internacional (pinturas). En dicha Resolución, la entonces Oficina de Signos Distintivos señaló que la denunciada Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. utilizaba el signo SATINADO ® en letras características de manera repetida suscitando una idea equivocada respecto a la titularidad de dicha denominación.

Sobre el particular, se ha verificado que SATINADO significa “*Tratamiento que se da a una tela o papel para dejarlos lisos y brillantes*”. Proviene del verbo SATINAR que significa “*dar al papel o a la tela tersura y lustre por medio de la presión*” (<http://buscon.rae.es/draeI/>).

³⁷ Resolución N° 249-2001/TPI-INDECOPI respecto al uso de la denominación McCHICKEN®SANDWICH en los empaques para envolver hamburguesas de pollo. En dicha Resolución se señaló que si bien McDonald’s Corporation era titular de las marcas MCCHICKEN y MC CHICKEN en los Estados Unidos de América, y que los empaques inmovilizados fueron fabricados en dicho país, ello no le autorizaba a utilizar dichas denominaciones acompañadas del símbolo ® en el mercado nacional, al no tenerlas registradas en el Perú.

Igualmente, véase la Resolución N° 9800-2008/OSD-INDECOPI sobre el uso del signo GD por parte de Corporación Estrella Dorada S.A.C. y G.L.K. Comercio E.I.R.L. (página 4)

³⁸ Resolución N° 1275-2005/TPI-INDECOPI sobre el uso de la denominación SANTA NATURA acompañado del símbolo ® para champú, jabón y cremas en la clase 03 de la Clasificación Internacional por Laboratorio Químico Farmacéutico San Rafael E.I.R.L., el mismo que estaba solicitado para registro al momento de iniciado el procedimiento correspondiente, por Agroindustrias Floris S.A.C. quien tenía registrada la marca SANTA NATURA en las clases 5 y 41 de la Clasificación Internacional.

Igualmente, véase la Resolución N° 2016-2006/TPI-INDECOPI sobre el uso de la denominación FULL STAR acompañado del símbolo ® para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional.

marca para distinguir determinados productos y servicios correspondientes a una determinada clase de la Clasificación Internacional no otorga derecho a utilizar el símbolo R, ®, MR, MARCA REGISTRADA para identificar productos distintos a aquellos para los cuales el registro fue otorgado, aun cuando dicho signo esté compuesto por los mismos elementos denominativos y/o figurativos, de lo contrario, se estaría protegiendo el registro marcario más allá de la descripción concreta de productos o servicios contemplados en la solicitud de registro correspondiente.

- g) Variaciones de marcas registradas³⁹: No existirá infracción a la ley de Propiedad Industrial si es que el símbolo ® es utilizado en signos que si bien no están registrados, constituyen variaciones de marcas registradas, ello siempre y cuando tales variaciones estén referidas a elementos secundarios que no alteren el carácter distintivo de la marca.
- h) Marcas vencidas y canceladas: El uso del símbolo R, ®, MR, MARCA REGISTRADA y equivalentes no deberá ser permitido en los casos de marcas que no fueron renovadas en su oportunidad y ya no estén vigentes así como en los casos en que la autoridad competente haya declarado la cancelación del respectivo registro (tal como sucede en los casos de falta de uso. A efectos de determinar la ocurrencia de una infracción a la legislación de propiedad industrial, se deberá apreciar de los medios probatorios que dicho símbolo se haya empleado a partir del momento en que el registro de marca perdió su vigencia. Contrario sensu, el uso de dicho símbolo es permitido siempre que el certificado de registro de marca tenga vigencia.
- i) Marcas nulas⁴⁰: A diferencia de los casos mencionados en el párrafo anterior, la declaración de nulidad de un registro de marca tiene efectos retroactivos por lo que consideramos que el uso del símbolo R, ®, MR, MARCA REGISTRADA y equivalentes no podrá ser permitido siempre que exista una resolución firme y consentida de la autoridad administrativa competente que declare su nulidad en primera instancia

Si bien la denunciada INDUSTRIAS RAMOSA E.I.R.L. sostuvo en el procedimiento que los productos de las clases 16 (plantilla de cartón) y 25 (suelas para calzado), en los cuales se encontraba registrada la marca FULL STAR (Certificados N° 108326 y N° 103358 respectivamente) se vinculaban con los productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional (forro para calzado), la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI señaló que el hecho que una empresa tenga registrada una marca en una clase determinada no le da derecho a utilizar el símbolo ® para identificar productos distintos a aquellos para los cuales se le otorgó el registro correspondiente, aun cuando dicho signo esté constituido por los mismos elementos denominativos y/o figurativos.

³⁹ Resolución N° 290-2002/TPI-INDECOPI (Nota 10, Página 8). Cabe señalar que el artículo 166 de la Decisión 486 señala en su último párrafo que el uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

⁴⁰ Resolución N° 818-2009/CSD-INDECOPI sobre el procesamiento, envasado y comercialización de sal incluida en la clase 30 de la Clasificación Internacional empleando el empaque en el que se observa el símbolo ® acompañando (i) la denominación MISAL y (ii) el signo constituido por la letra M dentro de un rombo y la denominación MISAL en una figura superpuesta a aquél, en los colores azul y rojo. En dicha Resolución, se mencionó que ninguno de los signos referidos se encontraba registrado para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional (páginas 6 y 7).

o por resolución que agote la vía administrativa emitida por la autoridad competente en segunda instancia administrativa, de lo contrario, el uso estaría permitido porque el registro tendría vigencia⁴¹.

Cabe señalar que el último párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 establece que cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. En estos casos, el uso del símbolo R, ®, MR, MARCA REGISTRADA y equivalentes no podrá ser permitido respecto de los productos o servicios eliminados del registro marcario.

- j) Uso de denominaciones a títulos de marca junto con elementos protegidos por algún derecho de propiedad intelectual⁴²: Es posible identificar situaciones en las que se utilicen denominaciones acompañando elementos figurativos que podrían estar protegidos por un derecho de propiedad intelectual (por ejemplo, el derecho de autor sobre una obra artística o un personaje. En estos casos, la invocación de un derecho que no sea de propiedad industrial no puede ser un argumento válido para emplear el símbolo R, ®, MR, MARCA REGISTRADA y equivalentes junto con una denominación pues ésta se estará utilizando a título de marca al poder asumir el consumidor que está registrada como tal.
- k) Nombre comerciales⁴³: Dado que el símbolo R, ®, MR, MARCA REGISTRADA y equivalentes informan que un signo está registrado como marca, entonces resulta una evidente infracción a la legislación de propiedad industrial si se invoca un derecho basado en un nombre comercial como argumento para usar dichos símbolos, por tratarse de signos de propiedad industrial con diferentes características.

⁴¹ Cabe resaltar el principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, que señala que los actos administrativos podrán ejecutarse salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley. Ello está recogido en el artículo 192 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

⁴² Resolución N° 427-2005/TPI-INDECOPI, sobre el uso de la denominación TONY a título de marca acompañado del símbolo ® en envolturas junto con la figura estilizada de un tigre y con las marcas KELLOGG'S, ZUCARITAS, CHOCO ZUCARITAS Y FORTICALCIO registradas para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional (Página 32). En dicha Resolución se determinó que si lo que quería la denunciada Kellogg de Perú S.A.C. era informar con la utilización del símbolo ® que el personaje que aparecía en los empaques (supuestamente llamado "Tony") se encontraba registrado como derecho de autor, el símbolo que debió utilizar era el © que indica que un determinado elemento se encuentra protegido por derechos de autor y que también es utilizado en algunos de los empaques.

⁴³ Al respecto, ARACAMA ZORRAQUIN ha señalado lo siguiente: "*Entre las nociones de nombre comercial y marca no ha confusión posible. El nombre comercial individualiza actividades. La marca, productos o servicios. El nombre comercial es obligatorio pues no puede imaginarse la explotación de una actividad sin un nombre. Por el contrario, la marca es, en principio, de uso facultativo. El nombre comercial es esencialmente denominativo. Las marcas pueden consistir en figuras, formas tridimensionales, sonidos y fragancias como ocurre en Estados Unidos. En muchos países no existe ningún régimen administrativo para el nombre comercial como sucede con las marcas, etc. Existen otras diferencias que provienen de las diferentes legislaciones nacionales.*" ARACAMA ZORRAQUÍN, ERNESTO. Esquema del Nombre Comercial. En: Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. Lima. INDECOPI-OMPI 1996, Pág. 204.

V. EL CASO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

A diferencia de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 823, el Decreto Legislativo N° 1075 establece prohibiciones frente al uso indebido en el comercio de las expresiones “denominación de origen”, “D.O.” u otra equivalente, en dos supuestos:

- a) Productos que no cuenten con denominación de origen, y
- b) Productos para los cuales no se haya obtenido la correspondiente autorización de uso ante el órgano competente.

La necesidad de reconocer esta protección del Estado al uso indebido de expresiones que identifican una denominación de origen responde a la necesidad de proteger las denominaciones de origen peruanas, las cuales son de titularidad del Estado, conforme a la legislación vigente, y a las denominaciones de origen extranjeras reconocidas por el Perú en virtud de acuerdos bilaterales, o por tratados internacionales como por ejemplo, el Convenio de Lisboa, referido a la protección de Denominaciones de Origen.

Esta norma guarda concordancia con lo establecido por el artículo 212 de la Decisión 486, que señala que únicamente pueden hacer uso de la denominación de origen los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación, siendo estos los únicos autorizados a emplear la expresión “Denominación de Origen” en sus productos.

A su vez, el artículo 214 de la Decisión 486 dispone que el uso de la denominación de origen por parte de una persona no autorizada será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial y, por tanto, será objeto de sanción, aun cuando este uso se acompañe de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que puedan crear confusión en el consumidor.

Por su parte, el artículo 155 de la Decisión, aplicable a las denominaciones de origen por remisión de su artículo 212, faculta al titular de ésta a impedir a que cualquier tercero sin su consentimiento aplique un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha otorgado tal signo o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. En los casos concretos, dicha protección debe entenderse tanto para el término que indique una denominación de origen como a los términos que indiquen sus distintas variedades contempladas en la norma técnica correspondiente siempre que no se empleen dichos términos para identificar otra clase de productos⁴⁴.

⁴⁴ Resolución N° 793-2008/TPI-INDECOPI, páginas 9 y 20. En dicha Resolución se mencionó que el término ACHOLADO se refiere tácitamente a una variedad de PISCO (conforme a la Norma Técnica Peruana 211.001 2006 BEBIDAS ALCOHÓLICAS. PISCO), por cuanto la única norma referida a bebidas alcohólicas que lo contiene es la de este producto y no se utiliza para referirse a la mezcla de ninguna otra bebida alcohólica. Así, la mención al término ACHOLADO lleva implícito que se refiere únicamente a PISCO y no respecto a otra bebida alcohólica.

En tal sentido, es la aplicación de estas normas lo que permite establecer sanciones de amonestación o multa conforme al artículo 120 del Decreto Legislativo N° 1075⁴⁵.

VI. LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FRENTE AL USO INDEBIDO DEL SIMBOLO R, ®, MR, MARCA REGISTRADA Y EQUIVALENTES

Tal como lo hemos señalado al comienzo del presente artículo, es necesario que se proteja el correcto uso de dichos símbolos tomando en cuenta los intereses del consumidor (en tanto destinatario final de los productos y servicios ofrecidos para satisfacer una determinada necesidad, y beneficiario o perjudicado por las condiciones o la calidad en que se brindan los mismos), así como los intereses del empresario y del Estado, con la finalidad, entre otros, de asegurar la transparencia de la información existente en el mercado a efectos que los consumidores puedan adquirir productos o escoger servicios distinguidos por signos que tengan la calidad de marca.

Dado que son los consumidores son quienes se benefician de los productos o servicios adquiridos y reducen sus costos de búsqueda al momento de elegir entre uno u otro gracias a la información que proporciona una marca registrada, consideramos que la problemática del uso indebido de los símbolos R, ®, MR, MARCA REGISTRADA y equivalentes puede abordarse de manera complementaria y no excluyente desde dos perspectivas: a) la protección al consumidor y b) la publicidad comercial.

En lo que refiere a la protección al consumidor, el artículo 65 de la Constitución Política de 1993 señala expresamente lo siguiente: *“El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población”*.

La Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece en el artículo 2.2. que la información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma castellano. En su artículo 3 se indica que está prohibida toda información o presentación u omisión de información que induzca al consumidor respecto a la naturaleza, origen, modo de fabricación, componentes,

⁴⁵ Véase la Resolución N° 2418-2010/TPI-INDECOPI de fecha 21 de octubre de 2010 mediante la cual la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución N° 3252-2009/CSD-INDECOPI de fecha 23 de noviembre de 2009, en el extremo referido a la multa impuesta a Arte en Cueros del Perú S.A.C. (ARCUPE S.A.C.). la cual se mantuvo en 1,5 UIT por haber distribuido y comercializado bebidas alcohólicas en cuyos envases se utiliza la Denominación de Origen PISCO durante los meses comprendidos entre enero y julio de 2007, octubre y noviembre de 2007 y enero y julio de 2008. Si bien los productos distribuidos y comercializados por la emplazada fueron elaborados por Fábrica Nacional de Licores S.A., quien contó en su oportunidad con autorización para usar la Denominación de Origen PISCO bajo Certificado N° 18, dicha autorización había sido cancelada mediante Resolución N° 17452-2006/OSD-INDECOPI de fecha 20 de octubre de 2006 (confirmada mediante Resolución N° 1120-2007/TPI-INDECOPI de fecha 7 de junio de 2007, notificada a Fábrica Nacional de Licores S.A. el 22 de junio de 2007), debido a que los productos que elaboraba dicha empresa no reunían los requisitos establecidos en la Norma Técnica Peruana 211.001.2002. por lo que la distribución y comercialización que Arte en Cueros del Perú S.A.C. había efectuado de los productos identificados con la Denominación de Origen PISCO con posterioridad al 22 de junio de 2007 resultaban indebidas.

usos, volumen, peso, medidas, precios, forma de empleo, características, propiedades, idoneidad, cantidad, calidad o cualquier otro dato de los productos o servicios ofrecidos.

Asimismo, en lo que refiere a la idoneidad de productos y servicios el artículo 18 señala que se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente percibe en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. En el artículo 19 de dicha norma se precisa que el proveedor responde, entre otros, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio.

Respecto a la publicidad comercial de productos y servicios, y tal como lo señala el artículo 12 de la norma mencionada, es aplicable el Decreto Legislativo N° 1044 (que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal), y las normas que la sustituyan o modifiquen y resulta aplicable las normas específicas de publicidad de determinados productos y servicios contenidos en el Código de Protección y Defensa al Consumidor.

Estas disposiciones van acorde con las legislaciones en la región destinadas a fortalecer el marco normativo de protección y defensa del consumidor frente a los problemas de idoneidad de productos y servicios y la asimetría de información frente a los proveedores.

A manera de ejemplo, el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia señala que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Igualmente el Artículo 14 del Decreto 3466 de 1982, establece lo siguiente: *“Toda información que se dé al consumidor acerca de los componentes y propiedades de los bienes y servicios que ofrezcan al público deberá ser veraz y suficiente. Están prohibidas, por lo tanto, las marcas, las leyendas y la propaganda comercial que no corresponda a la realidad, así como las que induzcan o puedan inducir a error respecto de la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las características, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad de los bienes o servicios ofrecidos”*.

En lo que refiere al Derecho de Competencia Desleal, el Decreto Legislativo N° 1044 establece los actos de engaño como conductas que afectan la transparencia en el mercado y que deben ser sancionadas. Así el artículo 8 numeral 1 de dicha norma establece que dichos actos consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial.

Asimismo, dicha norma establece en el numeral 8.3 que la carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los bienes o servicios anunciados

corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. Finalmente, el numeral 8.4 señala que para la difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables de un bien o un servicio anunciado, el anunciante debe contar previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.

En lo que refiere a la publicidad comercial, los artículos 16, 17 y 18 recogen los principios de autenticidad, legalidad y adecuación social que se aplican frente a actos de competencia desleal desarrollados mediante la actividad publicitaria⁴⁶.

⁴⁶ “Artículo 16.- *Actos contra el principio de autenticidad.-*
16.1.- *Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, impedir que el destinatario de la publicidad la reconozca claramente como tal.*

16.2.- *Constituye una inobservancia a este principio difundir publicidad encubierta bajo la apariencia de noticias, opiniones periodísticas o material recreativo, sin advertir de manera clara su naturaleza publicitaria. Es decir, sin consignar expresa y destacadamente que se trata de un publipreportaje o un anuncio contratado.*

Artículo 17.- *Actos contra el principio de legalidad.-*

17.1.- *Consisten en la difusión de publicidad que no respete las normas imperativas del ordenamiento jurídico que se aplican a la actividad publicitaria.*

17.2.- *Constituye una inobservancia de este principio el incumplimiento de cualquier disposición sectorial que regule la realización de la actividad publicitaria respecto de su contenido, difusión o alcance.*

17.3.- *En particular, en publicidad constituyen actos contra el principio de legalidad los siguientes:*

a) *Omitir la advertencia a los consumidores sobre los principales riesgos que implica el uso o consumo de productos peligrosos anunciados;*

b) *Omitir la presentación del precio total de un bien o servicio sin incluir los tributos aplicables y todo cargo adicional indispensable para su adquisición, cuando el precio es anunciado;*

c) *Omitir el equivalente del precio en moneda nacional en caracteres idénticos y de tamaño equivalente a los que presenten el precio de un bien o servicio en moneda extranjera, cuando éste es anunciado;*

d) *Omitir en aquellos anuncios que ofrezcan directamente, presentando tasas de interés, la realización de operaciones financieras pasivas o activas, la consignación de la tasa de interés efectiva anual aplicable y del monto y detalle de cualquier cargo adicional aplicable;*

e) *Omitir en aquellos anuncios que ofrezcan directamente productos con precios de venta al crédito, la consignación del importe de la cuota inicial si es aplicable al caso, del monto total de los intereses, de la tasa de interés efectiva anual aplicable al producto anunciado y del monto y detalle de cualquier cargo adicional aplicables;*

f) *Omitir, en cada uno de los anuncios que difundan publicidad de promociones de ventas, la indicación clara de su duración y la cantidad mínima de unidades disponibles de productos ofrecidos; y,*

g) *Omitir en el caso de anuncios de servicios telefónicos de valor añadido la indicación clara del destino de la llamada, la tarifa y el horario en que dicha tarifa es aplicable.*

En el caso de los literales d) y e), los anunciantes deben consignar en el anuncio de que se trate, según corresponda, la tasa de costo efectivo anual aplicable a: i) la operación financiera activa si ésta ha sido anunciada bajo sistema de cuotas, utilizando un ejemplo explicativo; o, ii) la venta al crédito anunciada. Asimismo, deberán consignar el número de cuotas o pagos a realizar y su periodicidad si ello fuera aplicable al caso. Los anunciantes, sin embargo, podrán poner a disposición de los consumidores a los que se dirige el anuncio la información complementaria indicada en este párrafo mediante un servicio gratuito de fácil acceso que les permita informarse, de manera pronta y suficiente. En los anuncios debe indicarse clara y expresamente la existencia de esta información”.

Artículo 18.- *Actos contra el principio de adecuación social.-*
Consisten en la difusión de publicidad que tenga por efecto

a) *Inducir a los destinatarios del mensaje publicitario a cometer un acto ilegal o un acto de discriminación u ofensa por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole;*

En ese sentido, una conducta conformada por el uso indebido de diversa información que no se ajusta a la realidad, que afecte derechos de los consumidores o que infrinjan principios de la actividad publicitaria, y en la que se incluya la indicación que una marca esté registrada cuando no es cierto, tal como sucede con el uso indebido del símbolo R, ®, MR, MARCA REGISTRADA y equivalentes, podría ser sancionable no solamente como infracción a la legislación de propiedad industrial, sino también como infracción a las normas de Protección al Consumidor y Competencia Desleal, configurándose un concurso de infracciones.

Así, se podría iniciar procedimientos sancionadores de oficio por la misma conducta ante diversos órganos competentes (en el caso peruano, ante la Comisión de Protección al Consumidor y la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI, dadas sus competencias establecidas en el Decreto Legislativo N° 1033, el Decreto Legislativo N° 1044 y la Ley N° 29571 que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor).

Bajo estas circunstancias, es recomendable que en los casos en los que en un procedimiento sancionador iniciado ante la Comisión de Protección al Consumidor o ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal se verifique el uso incorrecto de estos símbolos se remita lo actuado o copia de lo actuado a la Comisión de Signos Distintivos para que evalúe en el marco de su competencia. Igualmente, si se verifica que existiría una posible infracción a la legislación de Protección al Consumidor o a las normas de Competencia Desleal, se remita lo actuado a la Comisión respectiva para que evalúe y de ser el caso establezca las sanciones que corresponda, tomando en cuenta que a diferencia de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1075 en comentario, se tiene la posibilidad de imponer amonestaciones y multas⁴⁷.

b) Promocionar servicios de contenido erótico a un público distinto al adulto. La difusión de este tipo de publicidad solamente está permitida en prensa escrita de circulación restringida para adultos y, en el caso de radio y/o televisión, dentro del horario de una (1:00) a cinco (5:00) horas”.

⁴⁷ Así, el Decreto Legislativo N° 1044 establece en el artículo 52 lo siguiente: “*a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectación real en el mercado, con una amonestación; b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión; c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión; y, d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta setecientos (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión”.* De otra parte, el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece en el artículo 110 lo siguiente: “*El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108° con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:*

a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.

b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.

c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT”.

VII. CONSIDERACIONES DE OBSERVANCIA

Tal como hemos mencionado anteriormente, el procedimiento de infracción por uso indebido del símbolo es de oficio, es decir, iniciado por la autoridad nacional competente. Sin embargo, ¿cómo es posible que se pueda tomar conocimiento de usos indebidos de los mencionados símbolos para luego analizar si se debe iniciar el respectivo procedimiento administrativo? Esta labor de vigilancia es de por sí vasta que podría rebasar las actuales recargadas labores funcionales y técnicas de una oficina de propiedad industrial.

Así, para una eficaz protección destinada a que los símbolos anteriormente mencionados sean usados correctamente en el mercado, será importante tener en cuenta tres niveles de participación: a) La comunicación entre Administración y administrado (consumidores, las asociaciones de consumidores, los gremios comerciales, las cámaras de comercio, los titulares de derechos de propiedad industrial, los licenciarios de derechos de propiedad industrial) y b) La comunicación interinstitucional c) La comunicación institucional.

En el ámbito de la Administración y de los administrados, dada su interacción diaria en el mercado, quién mejor que estos últimos para conocer de estas prácticas que infringen la ley y reportarlos a la autoridad competente para las investigaciones y procedimientos que sean convenientes iniciar⁴⁸. En tal sentido, la aplicación de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1075 puede servir de complemento útil en la defensa legal de derechos de Propiedad Industrial.

A nivel interinstitucional, el rol que pueda desempeñar la autoridad aduanera (en el caso peruano, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT) es fundamental para la obtención de medios de prueba que acrediten la importación de productos que podrían infringir los derechos de propiedad industrial de un tercero o que podrían infringir la legislación de propiedad industrial. De igual manera, es importante señalar la labor del Ministerio Público, encargado de la persecución de los actos que podrían configurar delito a la legislación de propiedad industrial así como de los órganos municipales y regionales a efectos de coordinar estrategias de fiscalización, entre otras, destinadas a la protección de los derechos de propiedad industrial.

No debemos dejar de mencionar la necesidad de una infraestructura adecuada, que debe reflejarse el manejo del sistema legal de propiedad industrial entre autoridades policiales,

Dicha norma señala asimismo lo siguiente: *“En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores. Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente”.*

⁴⁸ En ese sentido, Morón señala lo siguiente: *“El impulso inicial que da lugar a un procedimiento origina una de las clasificaciones más importantes del Derecho administrativo procesal, pues nos recuerda que el servicio y la función públicos pueden ser instados no sólo por la propia Administración sino también de modo participativo y democrático por quien se sienta interesado en un pronunciamiento de la autoridad, según los intereses en juego.”* (MORON URBINA, Juan Carlos, Comentarios: Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2001.Op.cit. Pág 251 y 252).

regionales, municipales así como por jueces y fiscales, y la comprensión de su importancia para el desarrollo económico de un país a efectos que el sistema de observancia funcione adecuadamente de modo que se protejan el interés general de los consumidores y a los titulares de derechos respectivos.

En el caso peruano, la existencia de un ente en el ámbito administrativo como el INDECOPI permite una mayor posibilidad de sancionar estas conductas, pues no solamente en este organismo se concentran las labores de registro a través de la Dirección de Signos Distintivos, sino se concentran también las facultades y atribuciones de observancia destinadas a garantizar un respeto de los derechos de propiedad industrial que administra. Consideramos que ello es una ventaja porque permite la iniciación de procedimientos administrativos sancionadores de una manera más rápida y con adecuado rigor técnico, en comparación con los sistemas legales de la mayoría de países en los cuales las labores de registro y creación de signos distintivos se concentran en las oficinas administrativas correspondientes y las labores de observancia y cumplimiento son exclusivas de las cortes judiciales.

En este marco, la cooperación institucional resulta importante pues a la vez de poder afectarse derechos de Propiedad Industrial, se podrían afectar Derechos de Autor o cometerse actos que infrinjan la legislación de Protección al Consumidor, Publicidad Comercial y Competencia Desleal, por lo que las Comisiones y Direcciones del INDECOPI tienen una labor de coordinación y cooperación en el ámbito de sus competencias para sancionar los posibles concursos o la continuación de infracciones.

VIII. CONCLUSIONES

Las acciones destinadas a la protección del uso adecuado de los símbolos R, ®, MR, MARCA REGISTRADA y equivalentes, resultan ser importantes para los titulares de marcas y sus representantes legales respectivos para complementar la vigilancia que normalmente hacen de sus activos de propiedad industrial. Dichas acciones iniciadas mediante procedimiento administrativo sancionador de oficio buscan asegurar la transparencia de la información existente en el mercado a efectos que los consumidores puedan adquirir productos o escoger servicios distinguidos por signos que tengan la calidad de marca, evitar que los agentes del mercado puedan gozar indebidamente de los beneficios derivados de las funciones propias que goza una marca registrada y permitir una adecuada diferenciación. En tal sentido, en el marco de observancia de derechos, se debe tener en cuenta la relación entre la Administración y los administrados, la comunicación interinstitucional, y la coordinación entre los diversos órganos competentes del INDECOPI (Direcciones y Comisiones).

Finalmente, si bien la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1075 incluye la protección frente al uso indebido de las denominaciones de origen, consideramos que, a efectos de disuadir la conducta de supuestos infractores de manera eficaz y restituir o retornar al estado inmediatamente anterior a la comisión de la infracción, se debe modificar la norma para que se puedan imponer sanciones administrativas tales como la amonestación y la multa, así como la posibilidad que al momento de resolver el fondo del asunto se disponga como medida correctiva el cese definitivo de la

actividad ilícita y otras medidas de tipo correctivas, y preventivas o cautelares que están contempladas y se aplican en los procedimientos de infracción de parte .

REFERENCIAS

ARACAMA ZORRAQUÍN, ERNESTO. Esquema del Nombre Comercial. En: Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. Lima. INDECOPI-OMPI 1996.

CARO CORIA, Dino Carlos. EL PRINCIPIO DE NE BIS IN IDEM EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. En:

http://www.ccfirma.com/publicaciones/pdf/caro/El%20principio_de_ne_bis_in_idem.pdf

FERNANDEZ NOVOA, CARLOS Tratado sobre derecho de marcas. Madrid: Marcial Pons, 2004. 755 p.

MONROY PALACIOS, Juan José. Bases para la formación de una teoría cautelar. Lima, Comunidad, 2002. 394 p.

MORON URBINA, JUAN CARLOS Comentarios: nueva ley del procedimiento administrativo general. Lima: Gaceta Jurídica, 2001. 690 p.

PEDRESCHI GARCÉS, Willy. Análisis sobre la potestad sancionadora de la administración pública y el procedimiento administrativo sancionador. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, Segunda Parte, ARA Editores, Lima, 2003.

PRIORI POSADA, Giovanni. La Tutela Cautelar. Su configuración como derecho fundamental. Lima, ARA Editores 2006. 213 p.

RANGEL MEDINA, DAVID. Tratado de derecho marcario. Las marcas industriales y comerciales en México. México, D.F.: Libros de México, 1960.

RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Décima Edición, aumentada. Lima: Fondo Editorial PUCP, 2009. 346 p.

RESOLUCIONES Y SENTENCIAS

TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA.

Sentencia recaída en el Proceso 1-IP-87 Interpretación prejudicial de los artículos 58, 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia

INDECOPI

Resolución N° 381-2011/TPI-INDECOPI de fecha 18 de febrero de 2011, recaída en el expediente N° 388116-2009. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.

Resolución N° 2418-2010/TPI-INDECOPI de fecha 21 de octubre de 2010 recaída en el expediente N° 359671-2008. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.

Resolución N° 1150-2010/TPI-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 2010, recaída en el expediente N° 385169-2009. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.

Resolución N° 0916-2010/TPI-INDECOPI de fecha 26 de abril de 2010 recaída en el expediente N° 379655-2009. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.

Resolución N° 403-2010/TPI-INDECOPI de fecha 12 de febrero de 2010, recaída en el expediente N° 378054-2008. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.

Resolución N° 2159-2009/TPI-INDECOPI de fecha 24 de agosto de 2009, recaída en el expediente 326660-2007/OSD. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.

Resolución N° 1633-2006/TPI-INDECOPI de fecha 24 de octubre de 2006, recaída en el expediente N° 262075-2005/OSD. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI

Resolución N° 1493-2006/TPI-INDECOPI de fecha 3 de octubre de 2006, recaída en el expediente 243946-2005/OSD. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI

Resolución N° 3084-2008/TPI-INDECOPI de fecha 5 de diciembre de 2008, recaída en el expediente 343601-2008/DSD. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI

Resolución N° 3084-2008/TPI-INDECOPI de fecha 5 de diciembre de 2008, recaída en el expediente 343601-2008/DSD. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI

Resolución N° 891-2002/TPI-INDECOPI de fecha 30 de setiembre de 2002, recaída en el expediente 139129-2001/OSD. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI

Resolución N° 636-2008/TPI-INDECOPI de fecha 11 de marzo de 2008, recaída en el expediente 233585-2005/OSD. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI

Resolución N° 933-2008/TPI-INDECOPI de fecha 17 de abril de 2008, recaída en el expediente 320281-2007/OSD. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI

Resolución N° 154-2002/TPI-INDECOPI de fecha 18 de febrero de 2002, recaída en el expediente 128099-2001/OSD. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI

Resolución N° 290-2002/TPI-INDECOPI de fecha 20 de marzo de 2002, recaída en el expediente 112534-2000/OSD. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI

Resolución N° 1895-2007/TPI-INDECOPI de fecha 27 de setiembre de 2007, recaída en el expediente 291541-2006/OSD. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI

Resolución N° 184-2008/CSD-INDECOPI de fecha 19 de setiembre de 2008, recaída en el expediente N° 319543-2007/OSD. Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI

Resolución N° 7956-2007/OSD-INDECOPI de fecha 14 de mayo de 2007, recaída en el expediente N° 297298-2006/OSD. Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI

Resolución N° 14937-2007/OSD-INDECOPI de fecha 17 de setiembre de 2007, recaída en el expediente N° 320281-2007/OSD. Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI

Resolución N° 933-2008/TPI-INDECOPI de fecha 17 de abril de 2008, recaída en el expediente N° 320281-2007/OSD. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI

Resolución N° 21854-2007/OSD-INDECOPI de fecha 11 de diciembre de 2007, recaída en el expediente N° 311830-2007/OSD. Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI

Resolución N° 249-2001/TPI-INDECOPI de fecha 28 de marzo de 2001, recaída en el expediente N° 9869038. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI

Resolución N° 9800-2008/OSD-INDECOPI de fecha 30 de mayo de 2008, recaída en el expediente N° 320287-2007/OSD. Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI

Resolución N° 1275-2005/TPI-INDECOPI de fecha 23 de noviembre de 2005, recaída en el expediente N° 212386-2004/OSD. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI

Resolución N° 2016-2006/TPI-INDECOPI de fecha 14 de diciembre de 2006, recaída en el expediente N° 256734-2005/OSD. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI

Resolución N° 818-2009/CSD-INDECOPI de fecha 3 de abril de 2009, recaída en el expediente N° 344825-2008/OSD. Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI

Resolución N° 427-2005/TPI-INDECOPI de fecha 20 de abril de 2005, recaída en el expediente N° 193818-2003/OSD. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI

Resolución N° 793-2008/TPI-INDECOPI de fecha 31 de marzo de 2008, recaída en el expediente N° 304733-2007/OSD. Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI

ENLACES DE INTERNET

http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=59&getcontent=1

<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&dn=1&x=0&y=0&co=01&ky=trademark+act&page=6>

