

PROCEDENCIA : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA
DESLEAL (LA COMISIÓN)
DENUNCIANTE : BEMBOS S.A.C. (BEMBOS)
DENUNCIADO : RENZO'S POLLERÍA RESTAURANT SNACK S.R.L.
(RENZOS)
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL
CONFUSIÓN
EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS

SUMILLA: *en el procedimiento seguido por Bembos S.A.C. contra Renzo's Pollería Restaurant Snacks S.R.L. por actos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena, la Sala ha resuelto confirmar la Resolución Nº 030-2005/CCD-INDECOPI, emitida el 7 de marzo de 2005 por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, en los extremos apelados en que declaró fundada la denuncia contra Renzo's Pollería Restaurant Snacks S.R.L. y las medidas complementarias ordenadas.*

Asimismo, se confirma dicha resolución en el extremo en que aprobó, como precedente de observancia obligatoria, los alcances del artículo 4º del Decreto Ley Nº 26122, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, relativo a los límites de la libertad de imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas así como las distintas modalidades del acto de confusión previsto en el artículo 8º de la referida Ley, y los criterios para determinar su configuración.

SANCIÓN: *Amonestación*

Lima, 5 de octubre de 2005

I ANTECEDENTES

El 20 de agosto de 2004, Bembos denunció a Renzos por competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena, debido a que el local de esta última, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, contaba con una estructura casi idéntica a los locales de Bembos, empleando los colores rojo, amarillo y azul en las combinaciones distintivas de estos, así como las mismas figuras geométricas en mayólicas ubicadas en la parte inferior de las paredes externas y, ventanas circulares y rectangulares con la misma disposición. Agregó que las similitudes no se restringían al aspecto exterior del local, sino que incluían el mismo diseño de

interiores, específicamente, la disposición y color de mobiliario, luminaria, pisos y decoración en general¹.

Bembos señaló que su estética arquitectónica no podía ser considerada parte de una moda actual a fin de justificar la libre imitación por parte de la denunciada, la cual pretendía aprovechar la reputación de Bembos en el mercado de comida rápida, construida por más de 15 años.

Mediante Resolución N° 1 la Comisión admitió a trámite la denuncia y dispuso la realización de una inspección al local de la denunciada². Posteriormente, mediante Resolución N° 3 se ordenó, en calidad de medida cautelar, el cierre temporal del local de Renzos en tanto presentara, en su aspecto interno y externo, elementos que pudieran generar confusión en los consumidores sobre su origen empresarial con respecto a los locales de Bembos.

En sus descargos, Renzos señaló que no competía en el mercado de comida rápida de Bembos, no sólo por la diferencia de prestaciones y los términos de atención al público, sino también por los distintos segmentos a los que se dirigían: a diferencia de Renzos, Bembos se ubicaba en distritos de condición económica media y alta, todo lo cual incidía en la capacidad de diferenciación de los consumidores que era relevante para determinar la existencia o no de riesgo de confusión, directa o indirecta. En este sentido, precisó que el diseño de su local respondía a una tendencia moderna y actual en el que primaban los colores fuertes para captar la atención del público, siendo legítimo la imitación de iniciativas empresariales en la medida que no afecten derechos de exclusiva ni obstaculicen la permanencia de los competidores en el mercado, remarcando que Bembos no poseía derechos de exclusiva sobre los colores empleados.

En este extremo, precisó que su local contaba con elementos que lo distinguían de los de Bembos, tales como una cascada en la parte central, un horno empotrado, una pantalla gigante, un bar para la exhibición de licores, entre otros, además de carecer de los acabados exclusivos de Bembos. Respecto a la ubicación del mobiliario señaló que colocar las mesas al lado de las ventanas era habitual en este tipo de negocios³.

¹ Bembos presentó una serie de fotografías de los salones y la fachada de Renzos en planos comparativos con los ambientes de sus propios locales. Ver fojas 35 a 49 del Expediente.

² De fojas 236 a 242 obra el Informe N° 97-2004-FYE/AFI del Área de Fiscalización del Indecopi sobre los resultados de la inspección efectuada al local de Renzos, así como copia del Acta levantada en dicha oportunidad. Las fotografías de Renzos tomadas por el personal del Área de Fiscalización obran de fojas 261 a 265 del Expediente.

³ De fojas 180 a 203 obran las fotografías presentadas por Renzos sobre los elementos que distinguían su local de los de Bembos.

Posteriormente, el 26 y el 29 de octubre de 2004, Renzos informó a la Comisión que las fotografías presentadas por Bambos para sustentar los presuntos actos de competencia desleal sólo correspondían a uno de sus locales, respecto del cual se había destacado el área lateral que poseía una estructura rectangular similar a la de Renzos, y no el frontis con los aleros triangulares característicos de sus locales. Sin perjuicio de ello, informó que había procedido a variar sus colores, incluyendo el verde y el anaranjado, en cumplimiento de la medida cautelar ordenada, adjuntando nuevas fotografías para acreditar dichos cambios⁴.

El 8 y el 29 de noviembre de 2004, la Comisión y la Unidad de Fiscalización del Indecopi efectuaron diligencias de inspección a los locales de ambas partes, a efecto de verificar los cambios señalados por Renzos y las presuntas similitudes con los establecimientos de Bambos⁵.

El 25 de noviembre de 2004, Renzos formuló una observación contra el Informe N° 124-2004-FYE/AFI correspondiente a la inspección efectuada en sus instalaciones, por considerar que el funcionario a cargo de la diligencia emitió valoraciones subjetivas sobre la similitud con el local de la denunciante y no se limitó a registrar los elementos observados en su local. Asimismo, señaló que existía un trato discriminatorio ya que sólo se filmó su establecimiento, en tanto que a la denunciante le bastaba presentar fotografías para acreditar los elementos internos y externos de sus locales.

El 7 de marzo de 2005, mediante la Resolución N° 030-2005/CCD-INDECOPI, la Comisión calificó como tacha la observación formulada por Renzos declarándola inadmisibles, asimismo declaró fundada la denuncia contra Renzos por actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena, previstas en los artículos 8° y 14° de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, sancionándola con una multa de 5 UIT y prohibiéndole, en calidad de medida complementaria, que presente - tanto en el aspecto interno como externo del establecimiento denunciado o cualquier otro bajo su conducción - elementos que puedan generar confusión en los consumidores sobre su origen empresarial o, un riesgo de asociación respecto a los establecimientos de Bambos o, finalmente, una explotación indebida de la reputación de ésta última en el mercado.

La Comisión estableció un precedente de observancia obligatoria sobre los límites del derecho a la libre imitación de iniciativas empresariales, previsto en el artículo 4° de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, entre ellos,

⁴ Ver fojas 289 a 316 del Expediente.

⁵ El Informe N° 124-2004-FYE/AFI de fecha 9 de noviembre de 2004 da cuenta de la inspección efectuada a Renzos y obra de fojas 321 a 324 del Expediente. El Informe de la Secretaría Técnica de la Comisión de fecha 29 de noviembre de 2004, que comprende los resultados de la inspección a 5 locales de Bambos, obra de fojas 344 a 348 del Expediente.

el deber de diferenciación que, en observancia de la buena fe comercial, obliga a evitar imitaciones susceptibles de generar la confusión prevista en el artículo 8° de la Ley, en cualquiera de sus modalidades: directa, indirecta o en vía de asociación, asimismo estableció los criterios a tener en cuenta para determinar cuando se produce un acto de confusión.

El 20 de abril de 2005, Renzos apeló la Resolución N° 030-2005/CCD-INDECOPI, reiterando los argumentos señalados en sus descargos. Asimismo, destacó que el Informe N° 124-2004-FYE/AFI en el que ésta se sustentaba, no incluyó los elementos que diferenciaban su local de los de Bembos.

El 17 de mayo de 2005, el Expediente fue elevado a la Sala. El 4 de agosto de 2005, Renzos solicitó el uso de la palabra, el Informe oral tuvo lugar con la presencia de ambas partes el 5 de octubre de 2005.

II CUESTIONES EN DISCUSIÓN

- (i) Determinar si Renzos incurrió en actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena contra Bembos tomando en cuenta la similitud existente entre el aspecto interno y externo de su local con los establecimientos de la denunciante y, de ser el caso;
- (ii) si corresponde confirmar el precedente de observancia obligatoria establecido por la Resolución N° 030-2005/CCD-INDECOPI, que interpretó los alcances del artículo 4° de la Ley de Represión de la Competencia Desleal relativo a los límites del derecho a la libre imitación de iniciativas empresariales así como las modalidades de confusión previstas en el artículo 8°.

III ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Sobre los actos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena

De acuerdo al artículo 6° de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas, constituye un acto ilícito y prohibido.

En este sentido, la Ley califica en su artículo 8°, como acto de competencia desleal a toda conducta destinada a crear confusión o un riesgo de confusión en los consumidores, respecto a la actividad, las prestaciones, los productos o el

establecimiento ajenos⁶. En términos similares, establece en su artículo 14^o que la explotación de la reputación ajena es un acto de competencia desleal, definiéndola como el aprovechamiento indebido, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, mediante el empleo de los medios de identificación asociados a él⁷.

Las normas de represión de la competencia desleal se orientan a garantizar la buena fe comercial y la lealtad competitiva sancionando los actos contrarios a ellas. Así, la persecución de los actos de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena, busca que la competencia se desarrolle por la eficiencia o las propias prestaciones de los competidores, sancionando las conductas de aquellos agentes económicos que indebidamente asimilen o intenten asimilar para sí la posición ganada en el mercado por otros competidores.

En el presente caso, la Resolución N° 030-2005/CCD-INDECOPI declaró fundada la denuncia de Bambos contra Renzos por actos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena, considerando, respecto a la confusión que, aun cuando los métodos de atención de ambas partes y el segmento del mercado al que se dirigían, resultaban suficientes para evitar que los consumidores asumieran que las prestaciones de Renzos correspondían a las de Bambos, esto es, impedían una confusión directa sobre tales prestaciones, sí existían elementos similares - sobre el diseño y disposición de colores e instalaciones empleados por la denunciada - suficientes para generar una confusión indirecta o una asociación con Bambos. Ello, toda vez que en función a dichas similitudes un consumidor podía asumir que aún cuando se tratase de servicios distintos correspondían a un mismo proveedor o, a proveedores distintos pero asociados.

En su apelación, Renzos señaló que la Comisión no tomó en cuenta los elementos diferenciadores señalados en sus descargos, reiterando las observaciones formuladas al Informe N° 124-2004-FYE/AFI. Asimismo, agregó que sin prueba alguna se tuvo por cierta la afirmación de Bambos sobre su presencia en el mercado de comida rápida (15 años) y que no se consideró que los segmentos del mercado en que competían eran distintos al igual que sus prestaciones.

⁶ **LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL, Artículo 8°.-** Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno.
El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica.

⁷ **LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL, Artículo 14°.- Explotación de la reputación ajena:**
Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.

Contrariamente a lo señalado por Renzos, la resolución recurrida sí consideró los elementos diferenciadores citados en su apelación, tales como los métodos de atención al público, el nivel socioeconómico al que se dirigían sus servicios y la existencia de elementos decorativos propios en su local, siendo precisamente en mérito a estos elementos que desestimó el riesgo de confusión directa con las prestaciones y establecimiento de la denunciante:

“Por las consideraciones antedichas, la Comisión considera que queda descartada, en el presente caso, la posibilidad de que el consumidor pueda ser víctima de una confusión directa. La Comisión aprecia que los diferentes platos ofrecidos por la denunciada respecto de la denunciante (pollos a la brasa frente a sándwiches a base de hamburguesas), la existencia al interior de su establecimiento de una cascada y cuadros de escenas religiosas, los diferentes métodos de atención al público que corresponden a cada una, así como los diferentes segmentos del mercado al que se dirigen sus prestaciones permiten que un consumidor pueda diferenciar un establecimiento de Renzos respecto de uno de los establecimientos de Bembo. En este sentido, no es posible advertir una extrema similitud en la presentación o apariencia general de los servicios prestados por cada una de las partes en sus establecimientos.”

Cabe precisar que la verificación de los elementos diferenciadores citados⁸, no fue materia de la inspección que dio origen al Informe N° 124-2004-FYE/AFI⁹, de allí que el Área de Fiscalización del Indecopi no haya incurrido en subjetividad alguna al omitirlos en sus actas de verificación. La revisión de tales actas permite apreciar que no se emitió opinión o valoración alguna sobre la similitud de los establecimientos de ambas partes, puesto que consignar que en el local de Renzos se verificarían los elementos externos e internos que serían distintivos de los locales de la denunciante, el AFI únicamente estaba precisando el alcance de la diligencia.

La Sala coincide con la Comisión respecto a que Renzos generó un riesgo de confusión indirecta en los consumidores sobre el origen empresarial de sus prestaciones o un riesgo de asociación con respecto a Bembo. Ello, en mérito a la apariencia general que presentaba su establecimiento, constituida por la distribución de colores amarillo, azul y rojo, tanto en la fachada como en las paredes y columnas internas, el uso de figuras geométricas de color gris oscuro en mayólicas de color plomo claro ubicadas en la parte baja de la estructura de su local y, en general, el uso de artículos de iluminación, en diseños y ubicaciones similares a los de Bembo, así como mobiliario cuya ubicación,

⁸ En esta instancia, Renzos amplió sus observaciones señalando que en la diligencia no se consideraron los elementos que diferenciaban su establecimiento de los locales de Bembo.

⁹ Dicha diligencia tuvo por finalidad verificar los cambios que Renzos declaró haber efectuado para dar cumplimiento a la medida correctiva ordenada, específicamente, verificar: (i) el uso y distribución de los colores amarillo, azul y rojo en la fachada, (ii) uso de las figuras geométricas de color plomo claro ubicadas en la parte baja de la estructura del local, (iii) empleó de focos circulares incrustados en el techo, ubicados de forma lineal y continua, (iv) lámparas colgantes de color blanco y de estructura metálica de color negro, suspendidas exclusivamente sobre mesas con asientos tipo banca (v) ubicación, forma y colores de las sillas, bancas, mesas y colectores de basura, (vi) diseño y color del piso y (vii) distribución de colores en las columnas, paredes y techo.

forma y colores, en conjunto, identifican o se asocian a Bambos en el mercado de comida rápida, aún cuando no cuente con una protección reforzada o derechos de exclusiva sobre estos elementos individualmente considerados.

En este extremo, si bien el artículo 4º de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal reconoce el derecho a la libre imitación de iniciativas empresariales, también establece límites a su ejercicio, siendo el más genérico de ellos el cumplimiento de sus disposiciones y no sólo los derechos de exclusiva, como sostuvo Renzos:

Artículo 4º.- No se considerará como acto de competencia desleal la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas, salvo en lo que en esta Ley se dispone o en lo que lesione o infrinja un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.

Así, un límite al derecho de libre imitación de iniciativas empresariales es el deber de diferenciación que debe observar el competidor con respecto a las prestaciones o establecimiento ajenos, a fin de evitar que se configuren supuestos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena.

La existencia de confusión indirecta o de riesgo de asociación no supone que las prestaciones o elementos identificadores del proveedor afectado, sean idénticas a las empleadas por el infractor - lo que es propio de la confusión directa – bastando que sean similares, de allí que las alegaciones de Renzos respecto a que Bambos posee elementos distintos a los de su establecimiento (como los aleros triangulares en su frontis) no enerven el riesgo de confusión determinado en primera instancia.

De otro lado, con respecto a la presencia de Bambos en el mercado, la Sala considera que más allá del periodo en que haya operado efectivamente en él, lo relevante para determinar la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena es que la afectada haya precedido en operaciones a la denunciada y que haya alcanzado un posicionamiento que explique o sustente la imitación de sus iniciativas por parte de los competidores entrantes, situaciones que no han sido cuestionadas en el procedimiento, ya que a lo largo del mismo, Renzos reconoció que imitó las iniciativas de la denunciante, aunque precisando que ello resultaba legítimo.

Finalmente, en la medida que Renzos generó un riesgo de confusión indirecta o de asociación frente a Bambos, se ha configurado a su vez un supuesto de aprovechamiento de la reputación ajena previsto en el artículo 14º de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, aún cuando esta figura no se restrinja a los beneficios obtenidos por actos de confusión, pudiendo concurrir con otras modalidades de competencia desleal como es el caso de la publicidad adhesiva y comparativa subjetiva.

Atendiendo, a lo expuesto corresponde confirmar la Resolución N° 030-2005/CCD-INDECOPI en el extremo apelado en que declaró fundada la denuncia de Bembo contra Renzos por actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena y, consecuentemente la medida complementaria ordenada, ordenada a Renzos consistente en la prohibición de presentar - tanto en el aspecto interno como externo del establecimiento denunciado o cualquier otro bajo su conducción - elementos que puedan generar confusión en los consumidores sobre su origen empresarial y que puedan generar un riesgo de asociación respecto a los establecimientos de Bembo o, una explotación indebida de la reputación de ésta última en el mercado.

3.2. Graduación de la sanción

Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. El fin de las sanciones es, en último extremo, adecuar las conductas al cumplimiento de determinadas normas.

Para lograr dicho objetivo, es preciso que la magnitud de las sanciones administrativas sea mayor o igual al beneficio esperado por los administrados por la comisión de las infracciones. De lo contrario, los administrados recibirían el mensaje de que, aún en caso que las conductas infractoras fuesen detectadas, el beneficio obtenido con la infracción será superior a la sanción administrativa, razón por la que podrían optar por cometer la infracción. Por ello, el artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, al desarrollar el principio de razonabilidad, señala que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción.

Sin embargo, no en todos los casos será suficiente con fijar una sanción que sea mayor o igual al beneficio esperado por el infractor a partir de la transgresión de la norma. Deberá tenerse en cuenta también la posibilidad de detección de la infracción.

En efecto, en caso que la infracción sea difícil de detectar, al momento de decidir si lleva a cabo la conducta prohibida, el administrado puede considerar que, pese a que el beneficio esperado no superase a la sanción esperada, le conviene infringir la norma, pues no existe mayor probabilidad de ser detectado. Por ello, para desincentivar una infracción que difícilmente será detectada es necesario imponer una multa más elevada a los infractores, a efectos de que reciban el mensaje de que, si bien puede ser difícil que sean hallados responsables, en caso que ello ocurra, recibirán una sanción significativamente mayor. Ello, con el objeto que los agentes consideren los costos de la conducta y sean incentivados a desistir de llevarla a cabo.

De tal modo, la multa deberá ser calculada en función al beneficio esperado dividido entre la probabilidad de detección. Ello garantiza que las sanciones administrativas tengan realmente un efecto disuasivo.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, en la medida que el procedimiento por infracción a la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal es de carácter especial, se rige por las normas específicas contenidas en el Decreto Ley N° 26122. Ello, sin perjuicio de que, por tratarse de un procedimiento de naturaleza sancionadora, las normas especiales deben ser interpretadas en concordancia con los principios generales que rigen este tipo de procedimientos.

Al respecto, el artículo 24° de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal¹⁰, establece que la sanción será determinada teniendo en consideración la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, se considere adecuado adoptar.

En el presente caso, la Comisión sancionó a Renzos con una multa de 5 UIT tomando en cuenta el volumen de ventas (S/. 72 815,00) alcanzado hasta la fecha en que le fue notificada la denuncia – monto frente al cual el gasto de S/. 3 000,00 que declaró realizar para cumplir la medida correctiva y diferenciarse de Bembo, resultaba sumamente reducido. Asimismo, tomó en cuenta que dichos actos habían sido capaces de afectar la inversión efectuada por Bembo para dotar de una apariencia particular a sus locales induciendo a error a los consumidores y, la necesidad de disuadir conductas parasitarias de dicho tipo en el mercado.

Al respecto, la Sala asume como propias las consideraciones de la resolución de primera instancia¹¹, en lo referido a la capacidad de la conducta de Renzos de afectar la inversión efectuada por Bembo para distinguir sus locales en el mercado, con la consiguiente inducción potencial a error a los consumidores. En vista de ello, en principio, correspondería confirmar la resolución apelada, que sancionó a Renzos con una multa ascendente a cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias. No obstante, la Sala reconoce que, a efectos de

¹⁰ **LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL, Artículo 24 .-** (...) La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión (...).

¹¹ **Ley del Procedimiento Administrativo General.- Artículo 6.- Motivación del acto administrativo.-**
[...]

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto.

graduar la sanción, es importante tener en cuenta los factores atenuantes verificados en el presente procedimiento.

La Sala considera como factores atenuantes los siguientes: (i) no se ha logrado verificar un daño actual y real sino potencial como resultado de la conducta de Renzos; (ii) el impacto potencial de la conducta de Renzos ha sido eliminado a través del cambio de colores efectuado por la empresa infractora; (iii) la tendencia existente en el rubro de restaurantes hacia cierta estandarización en la presentación; y, (iv) las diferentes prestaciones ofrecidas por Renzos y Bambos, tal como se evidencia de la carta de platos de Renzos que obra en el expediente y de la ubicación geográfica de dicho restaurante.

Atendiendo a lo expuesto, en la medida que se han acreditado situaciones atenuantes de la gravedad determinada por la Comisión, corresponde modificar la sanción impuesta a Renzos por la Comisión, variando la multa ascendente a cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias a una amonestación.

3.3. Precedente aprobado mediante la Resolución N° 030-2005/CCD-INDECOPI

En aplicación del artículo 43° del Decreto Legislativo N° 807¹², la Resolución N° 030-2005/CCD-INDECOPI estableció el siguiente precedente de observancia obligatoria:

- 1.- *El denominado "derecho a imitar", que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente, constituye una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, consagrada y protegida por artículo 58 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, el denominado "derecho a imitar" no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece.*
- 2.- *Un primer límite a la imitación consiste en el respeto que los concurrentes en el mercado deben tener por los derechos de propiedad intelectual de terceros, como es el caso de las marcas que otorgan protección sobre determinados signos, de patentes que otorgan protección sobre determinadas invenciones y de titularidades de derechos de autor que otorgan protección sobre determinadas obras, entre otros. Mediante los derechos de propiedad intelectual, el titular de un signo, invención u obra goza de una protección tal que la imitación de otro concurrente respecto de estos elementos es ilícita, según lo precisado por las normas en la materia.*

¹² **DECRETO LEGISLATIVO N° 807. Artículo 43.-** Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el diario oficial "El Peruano" cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Defensa de la Competencia**

RESOLUCION N° 1091-2005/TDC-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 104-2004/CCD

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

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

La confusión directa ocurre cuando los consumidores pueden asumir que los bienes, servicios o establecimientos de un concurrente en el mercado guardan identidad con los que corresponden a otro concurrente, viéndose inducidos a error por no ser ello cierto. Esta confusión podría ocurrir a causa de una extrema similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión.

La confusión indirecta ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar claramente bienes, servicios o establecimientos distintos, pero pueden pensar, equivocadamente, que pertenecen al mismo concurrente en el mercado, cuando en realidad pertenecen a dos concurrentes distintos. Esta confusión podría ocurrir a causa de algunas similitudes en signos, presentación o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en cuestión.

La confusión en la modalidad de riesgo de asociación ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar los bienes, servicios o establecimientos de un concurrente en el mercado frente a los de otro concurrente, pero pueden, como consecuencia de la similitud existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambos, considerar que entre estos existe vinculación económica u organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de una mínima similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en cuestión.

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

La Sala coincide con la interpretación desarrollada por la Comisión sobre los límites al derecho de imitación de iniciativas empresariales, establecido en el artículo 4º de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, y sobre las distintas modalidades del acto de confusión previsto en su artículo 8º, así como los criterios para determinar su configuración. En este sentido, atendiendo a que la resolución recurrida interpreta de modo expreso y con carácter general la legislación, corresponde solicitar al Directorio del Indecopi que ordene su publicación en el diario oficial El Peruano.

3.4. El pago de las costas y costos del procedimiento

En la medida que en este caso se ha acreditado que Renzos infringió la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, de conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI¹³, corresponde ordenar a dicha empresa infractora que asuma el pago de las costas y costos incurridos por Bambos durante la tramitación de este procedimiento.

IV RESOLUCIÓN DE LA SALA

PRIMERO: confirmar la Resolución N° 030-2005/CCD-INDECOPI, emitida el 7 de marzo de 2005 por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, que (i) declaró fundada la denuncia contra Renzo's Pollería Restaurant Snack S.R.L. por actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena, previstas en los artículos 8º y 14º de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal; y, (ii) prohibió a Renzo's Pollería Restaurant Snack S.R.L., en calidad de medida complementaria, que presente -tanto en el aspecto interno como externo del establecimiento denunciado o cualquier otro bajo su conducción- elementos que puedan generar confusión en los consumidores sobre su origen empresarial o, un riesgo de asociación respecto a los establecimientos de Bambos o, finalmente, una explotación indebida de la reputación de ésta última en el mercado.

SEGUNDO: modificar la sanción de multa ascendente a 5 UIT impuesta por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal a Renzo's Pollería Restaurant Snack S.R.L., dejándola establecida en una sanción de amonestación.

TERCERO: ordenar a Renzo's Pollería Restaurant Snack S.R.L. que asuma el pago de las costas y costos incurridos por Bambos S.A.C. durante la tramitación de este procedimiento.

¹³ **Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. Artículo 7.-** En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

CUARTO: de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807, confirmar que la Resolución N° 030-2005/CCD-INDECOPI constituye precedente de observancia obligatoria en la aplicación del siguiente principio:

- 1.- *El denominado “derecho a imitar”, que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente, constituye una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, consagrada y protegida por artículo 58 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, el denominado “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece.*
- 2.- *Un primer límite a la imitación consiste en el respeto que los concurrentes en el mercado deben tener por los derechos de propiedad intelectual de terceros, como es el caso de las marcas que otorgan protección sobre determinados signos, de patentes que otorgan protección sobre determinadas invenciones y de titularidades de derechos de autor que otorgan protección sobre determinadas obras, entre otros. Mediante los derechos de propiedad intelectual, el titular de un signo, invención u obra goza de una protección tal que la imitación de otro concurrente respecto de estos elementos es ilícita, según lo precisado por las normas en la materia.*
- 3.- *Un segundo límite a la imitación consiste en el “deber de diferenciación” que corresponde a los concurrentes en el mercado. Este deber es exigido por las normas que reprimen la competencia desleal y significa que, si bien los concurrentes tienen “derecho a imitar”, tienen como contraparte la obligación de evitar, en observancia de la buena fe comercial, que alguna imitación sea capaz de: i) generar confusión respecto del origen empresarial de los bienes o servicios que colocan en el mercado, así como sobre los establecimientos utilizados para tal fin; ii) conllevar que el concurrente imitado no pueda diferenciarse o afirmarse en el mercado por causa de una imitación sistemática; o, iii) significar una explotación indebida de la reputación que corresponde a otro concurrente en el mercado. Estas tres conductas son consideradas contrarias a la buena fe comercial que rige las actividades comerciales y son ejemplificadas como actos de competencia desleal, respectivamente, en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, siendo prohibidas por el artículo 6 de la misma ley, que constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General para aplicar las sanciones correspondientes.*
- 4.- *En particular, sobre los actos de confusión respecto del origen empresarial, cabe precisar que la confusión puede ser de tres tipos: a) directa, b) indirecta y c) de riesgo asociativo. En los tres casos bastará que exista un riesgo de confusión para considerar la conducta como un acto de competencia desleal.*

La confusión directa ocurre cuando los consumidores pueden asumir que los bienes, servicios o establecimientos de un concurrente en el mercado guardan identidad con los que corresponden a otro concurrente, viéndose inducidos a error por no ser ello cierto. Esta confusión podría ocurrir a causa de una extrema similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión.

La confusión indirecta ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar claramente bienes, servicios o establecimientos distintos, pero pueden pensar, equivocadamente, que pertenecen al mismo concurrente en el mercado, cuando en realidad pertenecen a dos concurrentes distintos. Esta confusión podría ocurrir a causa de algunas similitudes en

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Defensa de la Competencia**

RESOLUCION N° 1091-2005/TDC-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 104-2004/CCD

signos, presentación o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en cuestión.

La confusión en la modalidad de riesgo de asociación ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar los bienes, servicios o establecimientos de un concurrente en el mercado frente a los de otro concurrente, pero pueden, como consecuencia de la similitud existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambos, considerar que entre estos existe vinculación económica u organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de una mínima similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en cuestión .

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

QUINTO: solicitar al Directorio del Indecopi que ordene la publicación de la presente Resolución y de la Resolución N° 030-2005/CCD-INDECOPI en el diario oficial El Peruano.

Con la intervención de los señores vocales: Julio Baltazar Durand Carrión, Sergio Alejandro León Martínez, José Alberto Oscátegui Arteta, Luis Bruno Seminario De Marzi y Lorenzo Antonio Zolezzi Ibárcena.

**JULIO BALTAZAR DURAND CARRIÓN
Vicepresidente**