



RODRÍGUEZ ANGOBALDO
ABOGADOS

RODRÍGUEZ
HEREDIA
ABANTO
JIMÉNEZ
VARSI

INFOGRAFÍA

¿Qué hacer si registran tu marca antes que tú?



¿Qué es la “piratería marcaria”?

- La piratería marcaria ocurre cuando un sujeto registra o intenta registrar como propia una marca que pertenece o identifica a un tercero.
- A través de esto, el sujeto se aprovecha del reconocimiento previo del tercero, compitiendo deslealmente.

Señales de alerta

- Ser notificado como “infractor” pese a no tener conflictos previos.
- Tomar conocimiento de que un tercero afirma ser titular de “tu” marca.
- La existencia de múltiples registros similares al tuyo.
- Existen antecedentes de acciones repetidas contra distintos agentes y/o registro masivo de marcas.

¿Por qué es problemático?

Bloqueo comercial

- Paralización de importaciones.
- Retiro de productos del mercado.

Tiempo

- Inicio de procedimientos legales.
- Rentas “en pausa” mientras duran los procedimientos.

Costos Ocultos

- Pérdida de ventas.
- Gastos legales no previstos.
- Reetiquetado, rediseño o retiro de stock.

Aristas complementarias y no excluyentes: Propiedad Intelectual y Competencia Desleal

- No se trata de elegir Propiedad Intelectual o Competencia Desleal, sino de eliminar el arma de piratería (el registro de tu marca) y sancionar la conducta contraria a la competencia por eficiencia.

Propiedad Intelectual: Nulidad del registro por mala fe

¿Qué se busca?

- Eliminar el derecho de exclusiva obtenido indebidamente.
- Quitar el sustento formal de las acciones del tercero.

¿Cuándo procede?

- Cuando el registro ya fue concedido.
- Antes de cumplidos los cinco años desde la fecha de otorgamiento.

Competencia desleal: Cláusula general

- A través de la cláusula general del Decreto Legislativo N° 1044 se permiten sancionar conductas indebidas incluso cuando estas no encajan en un tipo infractor específico.

- Aplica cuando una conducta es contraria a la buena fe empresarial y atenta contra el proceso competitivo.

Enfoque del análisis

Existencia de una estrategia de bloqueo del mercado

El análisis no se centra solo en el registro, sino en el comportamiento global del tercero, evaluando si existe una estrategia de bloqueo del mercado como registrar marcas ya usadas o conocidas, iniciar múltiples acciones legales o administrativas o bloquear importaciones, ventas o distribución.

Afectación del proceso competitivo

Se considera que existe afectación del proceso competitivo cuando el mercado deja de competir por calidad, precio o innovación o cuando el conflicto se traslada del mercado a los procedimientos legales.

¿Qué resultados se pueden obtener?

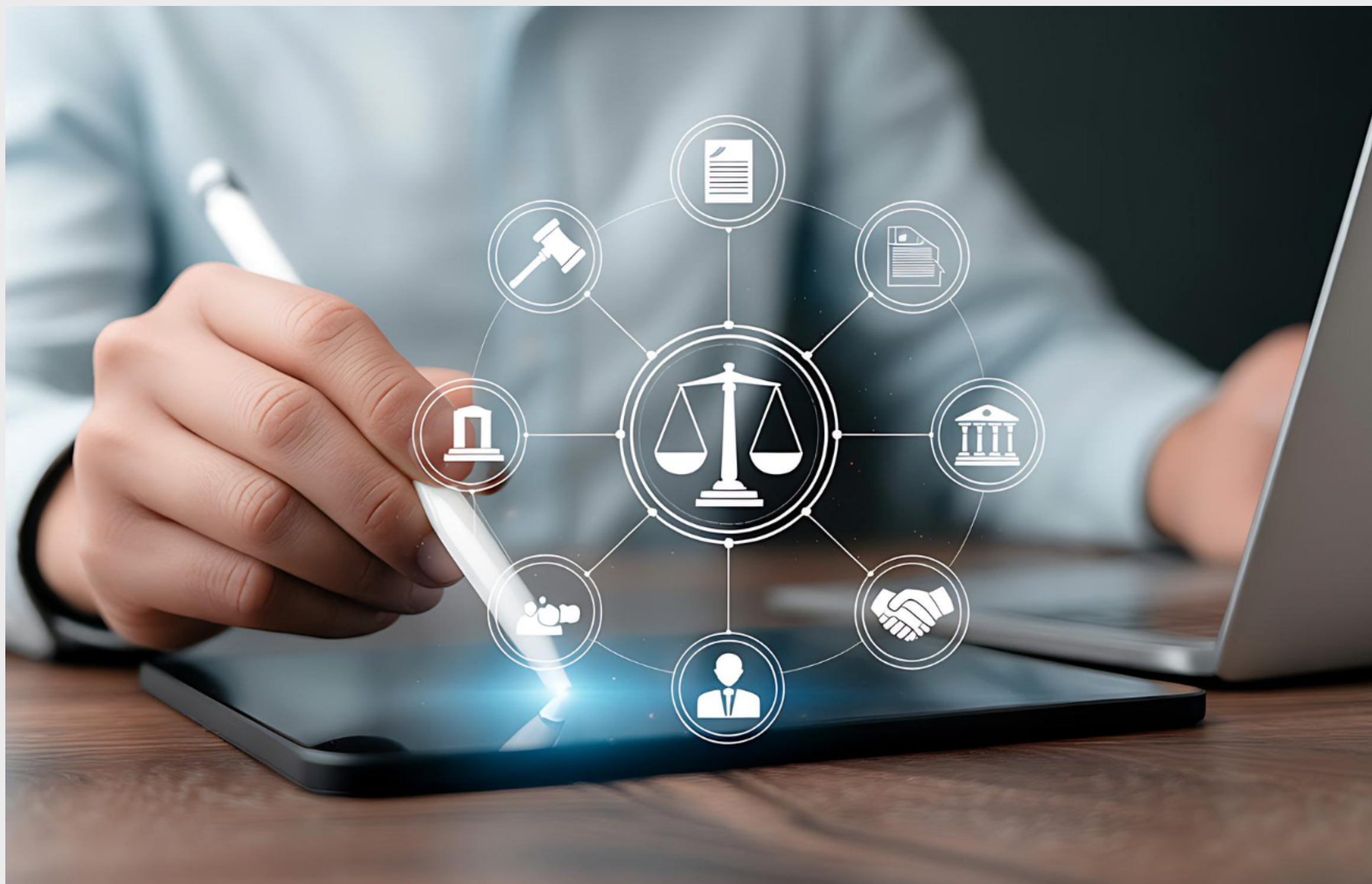
En lo legal

- Nulidad de registros.
- Sanción al tercero que registró de mala fe.
- Cese de acciones obstructivas.

En lo empresarial

- Continuidad operativa.
- Reducción del riesgo reputacional.
- Recuperación del control comercial.

La piratería marcaría no se combate solo con el registro, sino entendiendo la estrategia del tercero registrante de mala fe y usando el sistema legal disponible.





RODRÍGUEZ ANGOBALDO
ABOGADOS

RODRÍGUEZ
HEREDIA
ABANTO
JIMÉNEZ
VARSI

Para mayor información, contactar:



Diego Arce
Asociado Senior
darce@er.com.pe



Sebastián Carruitero
Asociado
scarruitero@er.com.pe



Javier Delgado
Asociado
jdelgado@er.com.pe



Calle Chinchón 601 - 611 San Isidro, Lima - Perú.

T: (511) 421 4141 / (511) 421 6626

www.er.com.pe

Síguenos en nuestras redes:

