

EL ALMA DEL DERECHO MARCARIO

*Gustavo M. Rodríguez García**

Este artículo explora la tensión entre la protección del titular de las marcas y la protección del interés general de los consumidores a partir de una travesía por las raíces del derecho marcario en la que se contrastan consideraciones históricas, económicas y legales que nos invitan a analizar el funcionamiento del derecho de marcas hoy en día. Así, esta travesía comprende cuestiones vinculadas al propio concepto de marca, sus funciones y consideraciones sobre asuntos más especializados. En suma, este trabajo es de lectura ineludible para quienes desean aproximarse al derecho de marcas y para quienes desean tener contacto con asuntos medulares frecuentemente no discutidos.

El derecho de marcas suele ser una rama legal, a veces, algo incomprendida. No han sido pocas las ocasiones en las que nos hemos encontrado con personas que, al comentárseles asuntos ligados al derecho de marcas, han asociado el tema al registro de signos. Afortunadamente, quienes tenemos alguna relación con la práctica en dicho campo, sabemos que tenemos mucho más trabajo que registrar marcas. Existen

Revista de Economía y Derecho, vol. 6, nro. 21 (verano de 2009). Copyright © Sociedad de Economía y Derecho UPC. Todos los derechos reservados.

* Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de Postgrado en Derecho de las Concesiones y de la Infraestructura y en Derecho del Comercio Internacional por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha sido asistente legal del Área de Marcas en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y se desempeña como abogado especializado en temas de propiedad intelectual y derecho de la competencia. Es fundador de la Asociación de Análisis Económico del Derecho (Asaed). Este artículo expresa la posición exclusiva del autor sobre la materia.

datos históricos, económicos y legales que subyacen a muchas cuestiones medulares del derecho marcario. ¿Se debe proteger esencialmente al titular del derecho o se debe salvaguardar el interés general de los consumidores?

Como se aprecia, interrogantes como esta distan de ser simples complicaciones sin mayor relevancia práctica. Por el contrario, podríamos afirmar que las respuestas a muchas preguntas de este tipo marcarían la pauta de la conducta operativa de la propia autoridad marcaria. Si los funcionarios de la administración tienen dudas sobre la registrabilidad de un signo, ¿se otorga o se deniega el mismo? Si la administración adopta una política o criterio interno pro otorgamiento, podría concluirse que el interés no está siendo focalizado en el consumidor en general.

Por el contrario, si se considera que el criterio que debe primar es uno que pretenda focalizar su atención, primordialmente, en los titulares de los derechos, entonces un criterio determinado podría no resultar tan compatible. Así, rechazar los acuerdos de coexistencia marcaria en virtud a que no existe vinculación empresarial entre los celebrantes del acuerdo, parecería ser absolutamente incompatible con la fijación del titular como el centro de atención del derecho de marcas.

Como ya puede vislumbrar el lector, este artículo pretende ser una travesía, breve aunque emocionante, por algunas cuestiones que nos parecen importantes de ser discutidas. No se pretende dar respuestas concluyentes (de pronto, ni siquiera tenemos las preguntas exactas) pero sí aspiramos a presentar alguna información directamente ligada al corazón del derecho de marcas. Así, solo nos resta empezar la travesía.

1 Hablemos de marcas

De forma generalizada, se sostiene que una marca es un signo que resulta apto para identificar y diferenciar productos o servicios en el mercado. Así, las marcas, para que puedan ser tales, deben ostentar aptitud distintiva, esto es, la capacidad de poder distinguir un producto o un servicio en el mercado de forma que se genere una asociación en la mente de los consumidores, entre el producto o servicio y el signo correspondiente¹.

Si uno analiza detenidamente el catálogo de posibilidades, identificaremos que no solo las palabras y las figuras (y las combinaciones de estas) pueden constituir marcas. Así, los sonidos, los olores, una forma tridimensional, una combinación de colores, entre otros, pueden ser marcas. Si uno analiza las diversas concepciones del término signo², uno descubrirá que, si bien es cierto, muchas de las posibilidades antes anotadas pueden ser comprendidas bajo tal término, algunas otras difícilmente podrán calzar en tal terminología.

En ese orden de ideas, coincidimos con la tesis que sostiene que, con mayor precisión, al referirnos a una marca, antes de hablar de “signos” debemos aludir a “medios”. Una de las acepciones del término “medio” es “cosa que puede servir para un determinado fin”, y el término “cosa”, en su primera acepción, alude a “todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta”. Así, por ejemplo, un olor ciertamente puede servir al fin de distinguir un producto o un servicio, aunque no necesariamente encaje en el concepto de signo. En cualquier caso, para evitar problemas que pueden ser sutiles, consideramos que la marca, es el signo o medio que tiene aptitud para identificar y diferenciar productos o servicios en el mercado³.

En fin, resulta importante, además de precisar el concepto, entender el origen. Como ha señalado la doctrina, el origen de la protección marcaria es usualmente asociado con la práctica gremial del Medioevo, consistente en fijar una marca identificatoria en un producto determinado. De esta forma, el propósito inicial de la protección marcaria era hacer ilegal el hecho que un artesano hiciera pasar sus bienes como los de alguno de los agremiados. A medida que las prácticas de manufactura y *marketing* hicieron que los consumidores estuvieran más alejados de las fuentes de los productos, las marcas asumieron un rol de identificación y diferenciación así como de identificación del origen de los mismos⁴.

En general, el uso de las marcas era un mecanismo bastante útil a fin de acreditar la titularidad sobre bienes, especialmente cuando estos iban a transportarse de un lugar a otro. De esta forma, los titulares podían reclamar la propiedad de los bienes, en el caso que se extraviaran, reconociendo sus marcas. En Inglaterra, los gremios locales obtuvieron una importante reputación por la calidad de sus productos, por lo que, para mantener esa calidad, los gremios debían identificar a aquellos miembros que produjeran productos a menor calidad (de forma que esa menor calidad pudiera perjudicar la calidad asociada

al gremio en conjunto). Así, los gremios requerían que sus miembros marcaran sus productos a fin de supervisar la calidad de los mismos⁵.

Muchas veces se suele identificar al caso *Southern vs. How* de 1618 como el primer caso en Inglaterra relativo a una infracción al derecho de marcas. Como ha sido sostenido por Frank Schechter⁶ y recogido de forma más reciente por Mark McKenna, dicho antecedente no parece muy confiable. De pronto, el antecedente de 1742 resulta mucho más confiable y se refiere al caso *Blanchard vs. Hill* vinculado a un tema de marcas en cartas para jugar.

De cualquier forma, debe tenerse presente que, en sus inicios, el derecho marcario no estaba centrado en el consumidor, sino en los titulares de las marcas. En efecto, existen antecedentes, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde las cortes han fallado en contra de los denunciantes, incluso cuando se aceptó que la confusión era posible, en la medida que no se había acreditado que la confusión fuera susceptible de detraer clientela al titular. En el caso del año 1900, *American Washboard Co. vs. Saginaw Manufacturing Co.*, la Corte señaló que “la acción privada es conferida, no para el beneficio del público, a pesar que ese sea su efecto incidental, sino en virtud a la invasión por el demandado de lo que constituye la propiedad exclusiva del demandante”⁷.

La perspectiva económica, normalmente, fue la impulsora de focalizar la atención en el consumidor. En ese sentido, se ha indicado que “el valor de una marca para la empresa que la usa [...] es el ahorro de los costos de búsqueda de los consumidores que se hace posible en virtud a la información que la marca divulga o confiere con respecto a la calidad de la marca de la empresa”⁸. De esta forma, la marca permite que los consumidores ahorren los costos que serían invertidos en descubrir si un producto es el mismo que previamente había sido consumido y preferido. Ello, además del hecho de que las marcas suelen ser útiles mecanismos para transmitir información sobre características no evidentes de los productos ofrecidos. Así, el consumidor puede asociar un sabor determinado a una marca. Si dicha marca no existiera, el sabor únicamente podría ser advertido en virtud al consumo con la evidente posibilidad de que la nueva opción de consumo resulta equivocada.

Sin perjuicio de ser evidente el beneficio económico de las marcas, es claro que en sus orígenes, la protección de los consumidores no era exactamente el foco de atención del derecho marcario. También se ha señalado, en ese sentido, que “las marcas fueron originalmente

empleadas para identificar a quienes hacían joyería en la Edad Media aunque las marcas de los artesanos fueron empleadas en alfarería desde tiempos antiguos. Aunque su intención original puede haber sido la de identificar al productor en virtud a un posible fraude con respecto a la calidad de la aleación, pronto las marcas fueron empleadas para identificar el estándar de calidad de productores particulares”⁹.

¡Qué duda cabe que las marcas proporcionan información sobre la calidad de los productos o servicios distinguidos! No obstante ello, en dicho intento por salvaguardar la percepción del consumidor sobre la calidad, se plantean excepciones a principios bases del derecho marcario, como la territorialidad. Y no está mal que esas excepciones existan. Debemos identificar, sin embargo, el balance adecuado entre la protección al titular y la protección al consumidor. Esto que hemos señalado fue recogido por una Corte estadounidense en el caso Grupo Gigante, en la que estableció, aunque con un ejemplo algo exagerado, que “una regla de territorialidad absoluta sin una excepción aplicable a las marcas notoriamente conocidas promovería la confusión de los consumidores y el fraude. El comercio cruza fronteras. En esta nación de inmigrantes también las personas. No puede existir justificación posible para emplear el derecho marcario para engañar a los inmigrantes haciéndoles creer que están adquiriendo de la tienda que les gustaba en sus hogares”¹⁰.

En fin, hasta hoy una de las preguntas esenciales del derecho de marcas es ¿cuál es el interés primordial: el titular o el consumidor? Pareciera que ha quedado casi asumido que es el consumidor, hoy en día, el que ocupa el centro de la atención, a pesar que, y debe dejarse constancia expresa, históricamente eso no ha sido así. Existen diversos indicadores del porqué el consumidor hoy parece ser el centro de atención. Así, por ejemplo, a fin de identificar si un signo en un idioma extranjero resulta descriptivo o no en nuestro país, debe atenderse a lo que el consumidor entiende. De esta forma, la autoridad marcaria en nuestro país, se pregunta, entre otras cosas, si una determinada denominación en un idioma extranjero es entendida por el consumidor al que se encuentran dirigidos los productos o servicios, si ha ingresado al idioma castellano o, también, si el uso de determinados términos es necesario en virtud al creciente intercambio comercial entre países.

Ello apunta claramente a privilegiar la apreciación del consumidor. Otro indicador de esta preferencia la encontramos en el criterio recogido por la autoridad, que establece que, cuando el contenido con-

ceptual de los signos confrontados es de conocimiento generalizado del público consumidor, ese medio comparativo (esto es, el criterio conceptual) puede ser de aplicación preferente (esto es, preferente en relación con la confrontación gráfica y fonética)¹¹.

Un último asunto sobre la preponderancia del interés general del consumidor se encuentra ligado a la posibilidad de presentar acuerdos de coexistencia de marcas, esto es, documentos mediante los cuales los titulares de los signos en conflicto consienten la coexistencia. La autoridad ha señalado, en diversas ocasiones, que “puede darse, sin embargo, el caso de que dos titulares lleguen a un acuerdo de coexistencia de sus respectivas marcas pero que el riesgo de confusión subsista, con lo que se privaría al consumidor de su derecho a elegir libremente entre los productos del mercado, de acuerdo a su origen empresarial...”¹².

En esa línea de pensamiento, la autoridad ha manifestado que “frente a acuerdos de coexistencia o de consentimiento para el registro de un signo distintivo idéntico o similar a uno ya registrado, la Sala evaluará la posibilidad de aceptar dichos acuerdos siempre que no afecten el interés general de los consumidores; a su vez, se podrá tomar en consideración el hecho de estar frente a casos en que las partes intervinientes formen parte de un mismo grupo empresarial o tengan la condición de sucursales, ello debidamente acreditado en el procedimiento correspondiente; es decir, que tengan vínculos económicos, al grado que el público consumidor no se vea inducido a confusión en el mercado”¹³.

Ahora bien, tenemos dos observaciones con respecto al criterio de la autoridad marcaria: i) se establece que existen casos en los que, habiéndose llegado a un acuerdo entre los titulares, subsiste el riesgo de confusión. Así, se debería recordar que el presupuesto para que se produzca el acuerdo de coexistencia es, precisamente, el riesgo de confusión. En otras palabras, los titulares, reconociendo que sus signos son confundibles, suscriben el acuerdo. Si dichos titulares pensarán que sus signos no generan confusión, no suscribirían el acuerdo porque no sería necesario. De esta forma, es ilógico que la autoridad pretenda que, en virtud a la suscripción de un acuerdo privado, se pueda eliminar el riesgo de confusión en el consumidor; y ii) asumiendo como válida la tesis que pretende centrarse en el interés general del consumidor, nos resulta sumamente cuestionable que se considere que, para que proceda la aceptación del acuerdo de coexistencia, se debe acre-

ditar que los titulares formen parte de un mismo grupo empresarial o que sean sucursales. Nos parece cuestionable y arbitrario.

Por otro lado, aceptar sin mayor reparo un acuerdo de coexistencia, admitimos, podría ser un problema. En el caso *Ron Cauldwell Jewelry Inc. vs. Clothetime Clothes Inc.*, una Corte en Estados Unidos tomó una decisión únicamente sobre la base del acuerdo. El solicitante pretendía registrar el signo *Eye Candy* para distinguir accesorios como correas, relojes, etcétera. La otra parte tenía una tienda llamada *Eye Candy* y en la que comercializaba, precisamente, accesorios de ese tipo. Las partes habían suscrito un acuerdo de coexistencia mediante el cual una parte se comprometía a no impedir el uso del signo a la otra y, la otra parte se comprometía a no oponerse a la solicitud del primero. En la controversia, la titular de la tienda alegó que los términos del acuerdo eran ambiguos. La Corte falló sobre la base del acuerdo de coexistencia. Las partes habían llegado a un acuerdo y ese acuerdo era exigible. En cierta forma, el argumento de “los contratos se han hecho para respetarse” y “son ley entre las partes” es válido, el problema es ¿y para los que no son parte?¹⁴.

En fin, como se puede advertir, la discusión sobre el fin último del derecho de marcas se mantiene en vigencia. Dicha discusión subyace a diversas cuestiones discutidas día a día ante la autoridad competente. No existe una respuesta definitiva y última a esta pregunta. Originalmente, el centro era el titular. Luego, el consumidor se volvió el centro de atención. Este cambio de visiones se encuentra muy alentado, aunque en nuestro país no se advierta, por los aportes del análisis económico del derecho de marcas. No obstante ello, es un debate interesante que podría prolongarse de forma indefinida y que atañe al alma misma del derecho marcario.

2 Las marcas desde los consumidores y el concepto de consentimiento

Habiendo reconocido que la tesis originaria del derecho marcario no se centraba necesariamente en los consumidores y luego de admitir que, hoy en día, la atención, en cierta medida, ha variado hacia estos últimos, es importante admitir que el consumidor se encuentra considerado a través de diversas figuras legales que recogen ese interés por darle un papel mucho más activo y determinante.

De hecho, el rol del consumidor resulta ser tan fuerte que un signo que en principio no era susceptible de acceder al registro marcario podrá hacerlo en caso el interesado puede demostrar que ese signo o medio ha adquirido significado secundario (*secondary meaning*). A la inversa, una marca debidamente registrada puede volverse incapaz de identificar o diferenciar servicios en el mercado (es decir, cumplir la finalidad distintiva para la cual existe) si es que esta ha perdido su poder distintivo al haberse vulgarizado.

En el primer supuesto, una denominación exclusivamente descriptiva, por ejemplo, puede acceder al registro marcario en la medida que el uso intenso de ese signo en el mercado logra que este no sea visto por los consumidores como un medio informativo de alguna característica de un producto o servicio, sino como la fuente identificadora de un origen empresarial determinado. Los signos que son inherentemente carentes de aptitud distintiva, aquellos que sean exclusivamente descriptivos o genéricos, las denominaciones que sean usuales y los colores aisladamente considerados, podrán adquirir significado secundario en nuestro sistema legal marcario.

En el segundo supuesto, ocurre que el signo o medio ya era percibido por el consumidor como una marca y, sin embargo, llega un momento en el que los consumidores la dejan de asociar con un origen empresarial determinado volviéndose la forma usual de designar al producto o servicio. Así, si bien una fuerte inversión publicitaria para posicionar una marca puede ser saludable, podría ser a largo plazo contraproducente en la medida que el signo deje de referirse al producto de un comerciante y sea asociado, de forma exclusiva, como la referencia al producto individualmente considerado.

Esto último puede ser explicado de la siguiente forma: una marca existe como bien inmaterial protegido legalmente en la medida despierta ciertas asociaciones y representaciones en la mente de los consumidores. Cuando desaparecen estas asociaciones, ello repercute necesariamente en la subsistencia de la marca como tal. Normalmente, sin embargo, la vulgarización de una marca no se producirá en relación con una pluralidad amplia de productos o servicios, sino en relación con un producto o un servicio en particular¹⁵.

Siendo evidente, entonces, que el consumidor es considerado por el derecho marcario contemporáneo, sería deseable reflexionar con respecto a la relevancia del consentimiento de los titulares a fin de que terceros realicen ciertos actos que, evidentemente, pueden generar

riesgo de confusión en los consumidores. En muchos países, y en el caso de la normativa aplicable en nuestro país es así también, se establecen diversos derechos a los titulares de las marcas, derechos que normalmente son establecidos bajo el siguiente fraseo: el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, *sin su consentimiento*, los siguientes actos¹⁶.

Así, uno podría preguntarse válidamente ¿cuál es el alcance de ese consentimiento que puede otorgar el titular de una marca? ¿Son realmente sancionables, únicamente, aquellas conductas que no cuenten con el consentimiento del titular de la marca? Si es así, eso nos hace pensar razonablemente que el consentimiento del titular, en realidad, juega un papel capital. Si se realiza un acto que es susceptible de confundir al consumidor, incluso gravemente, pero este cuenta con el consentimiento del titular, ¿puede perseguirse dicho acto?

Como puede advertir el lector, en el marco de lo discutido en el presente artículo, dilucidar ello es de vital importancia. Pues bien, un buen número de procedimientos fueron suspendidos por la High Court of Justice de Inglaterra y Gales a fin de requerir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una interpretación prejudicial mediante la cual, esencialmente, se respondieran dos cuestiones: i) cuál es la relevancia del consentimiento del titular; y ii) si dicho consentimiento debía ser expreso o podía ser, también, tácito¹⁷.

Cierto es que, en el caso de esa interpretación prejudicial, se consultaba directamente sobre el rol del consentimiento en los supuestos de agotamiento de derecho marcario (es decir, la consulta formulada se refería al artículo 7, apartado 1 de la Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas), pero también es cierto que los apartados 1 y 2 del artículo 5 de esa directiva, aluden también al consentimiento del titular en lo que se refiere al ejercicio de sus derechos como tal.

En todo caso, en el caso en concreto referido al derecho exclusivo de un titular de prohibir a un tercero, sin su consentimiento, la importación de productos designados con la marca, el tribunal interpretó que el consentimiento equivale a una renuncia del titular a su derecho exclusivo, siendo este consentimiento el elemento relevante de la extinción del derecho. Luego, el Tribunal señaló que la voluntad de renuncia, si bien normalmente resultará de una formulación expresa, puede resultar implícitamente de elementos y circunstancias posteriores. Eso sí, si bien es cierto se admite la posibilidad del consenti-

miento tácito, los elementos evaluados deben revelar certeza de esa renuncia del titular correspondiendo a quien invoca esa renuncia la prueba de esta (y no al titular).

Ahora bien, regresando a terreno local y a la discusión planteada preliminarmente, ¿cómo se conjuga el consentimiento del titular para realizar una conducta determinada con la facultad de la autoridad de iniciar una acción de oficio por la presunta comisión de una infracción a la propiedad industrial? A nuestro modo de ver, pareciera que el consentimiento es relevante en la medida que nos encontremos ante controversias iniciadas a solicitud de parte.

Si un titular es consciente que ha dado su consentimiento para el empleo de su marca, este no iniciará una acción por infracción contra la persona que ha recibido dicho consentimiento. Si el titular no es consciente de ello, el denunciado se defenderá oponiendo el consentimiento otorgado por el titular, debiendo acreditar ese consentimiento. En nuestra experiencia, normalmente la autoridad no se dedica a iniciar acciones por infracción de oficio por presuntas infracciones a los derechos de titulares (naturalmente, lo hace a menudo cuando concierne a denominaciones de origen porque el titular es el Estado).

Y cuando la autoridad tiene indicios de que se estarían realizando actos que podrían afectar el derecho de los titulares, en principio, la autoridad pone en conocimiento de los hechos a los titulares a fin de que evalúen entablar la acción por infracción correspondiente. Si el titular no desea proteger su derecho, frecuentemente se concluirá que no hay motivos para que el caso lo asuma de oficio la autoridad. Ello, debemos señalar, no tutela mucho el interés general del consumidor que sí podría estar inducido a confusión aunque no podemos ocultar que nos parece un proceder adecuado.

En estricto, sin embargo, el peso del titular de las marcas en nuestro sistema legal se podría encontrar relativizado por diversas disposiciones, no solo algunas que hemos comentado, sino por aquellas que conciernen al procedimiento administrativo. Así, en los procedimientos de acción por infracción iniciados a petición de parte (esto es, con la formulación de una denuncia por parte del titular), la autoridad permite la conclusión del procedimiento en virtud a una conciliación entre el denunciante y el denunciado. Sin embargo, los procedimientos que implican conocer de una presunta infracción a las normas de propiedad industrial tienen la naturaleza de un procedimiento adminis-

trativo sancionador que pretende descubrir si, en el caso en concreto, corresponde a la administración ejercer el *ius puniendi*.

Por otro lado, en estos casos, cobra especial importancia la observancia de los principios de impulso de oficio y verdad material establecidos en la normativa del procedimiento administrativo general. De esta forma, mal haría –y mal hace– la autoridad competente en admitir la posibilidad de concluir un procedimiento de naturaleza sancionadora en virtud a una conciliación. En efecto, bajo esta premisa, no se encontraría en juego el simple interés del titular de la marca (en cuyo caso sería posible que el titular disponga libremente de ese interés), sino una posible afectación a derechos de terceros.

Asimismo, si un titular denuncia a otra persona y, como consecuencia de la infracción al derecho de marca del primero, la autoridad sanciona con una simple amonestación; el denunciante no tendría derecho a cuestionar la sanción impuesta por la autoridad. Así, en un caso en concreto, luego de que la Sala de Defensa de la Competencia en un caso de competencia desleal indicara expresamente que el denunciante no ha sido contemplado expresamente como actor involucrado en un procedimiento administrativo sancionador, señaló que “los límites de la actuación del denunciante también se ponen de manifiesto en lo que respecta al monto de la multa impuesta por la Comisión. En efecto, el interés del denunciante aunque pueda involucrar la declaración de una conducta como infracción, no alcanza al monto específico de la sanción impuesta, dado que ello no representa en modo alguno una pretensión legítima por parte de un particular. Debe recordarse que la sanción administrativa persigue una finalidad pública por parte del Estado, como es desincentivar conductas ilícitas, y no un afán retributivo por parte de un particular. En tal sentido, es la propia Administración Pública la encargada de determinar la magnitud exacta de la sanción a imponerse de modo tal que cumpla con los fines propuestos”¹⁸.

Con acierto, diversas normativas han cambiado la tradicional división entre procedimientos iniciados de oficio y procedimientos de parte, por la más adecuada, desde el punto de vista estrictamente legal, que establece que todos estos procedimientos se inician de oficio, ya sea a instancia de parte o por decisión de la propia administración. Esa correcta adecuación legal que se encuentra, por ejemplo, en la nueva ley de represión de la competencia desleal¹⁹ no ha sido recogida por la normativa aplicable a la propiedad industrial, por lo que, creemos,

el procedimiento tramitado por la autoridad marcaria no se ajusta a la real naturaleza del procedimiento administrativo sancionador que le corresponde²⁰. Ello, sin perjuicio que nosotros nos sentimos inclinados a apoyar la tesis que le da, al menos, una fuerza mayor al titular del derecho. No obstante, estemos de acuerdo o no, existen disposiciones legales que deben ser acatadas de forma irrestricta.

Así, podría darse el escenario en el cual un titular denuncia a una persona en virtud al empleo *no consentido* de su marca; luego el titular, después de conversar con el denunciado, le otorga su consentimiento expreso, y, finalmente, la autoridad, en aplicación de su deber de salvaguardar el interés de terceros, atiende al consentimiento del titular pero prosigue con el procedimiento sancionador en contra del denunciado por cuenta propia concluyendo el mismo en una enérgica multa al denunciado. Como puede advertirse, la tensión entre el objetivo de tutelar al titular y el de tutelar al consumidor es una que cruza diversos campos, incluso procedimentales, ligados al derecho de marcas.

3 Conclusión

Nuestra travesía culmina con algunas dudas. No lo negamos. Hemos advertido algunas tensiones entre disposiciones y prácticas distintas que se refieren al derecho de marcas, pero no podemos arribar a una conclusión tajante que podría hacer inviable el empleo de supuestos legalmente previstos que cumplen un rol importante. Si el interés es el consumidor y punto, entonces ¿cómo queda la posibilidad de conciliar o transar o desistirse de un procedimiento? ¿Cuál es la real importancia del consentimiento del titular? Por otro lado, si el interés es el titular y punto, entonces ¿por qué rechazar acuerdos de coexistencia marcaria en nombre del interés general del consumidor?

Creemos que lejos de reducir el debate a “blancos y negros”, debemos comprender la importancia de dotar de coherencia al sistema legal marcario (y a la práctica marcaria), a fin de lograr una armonía que pueda redundar eficientemente en una mejora de las situaciones de los titulares y los consumidores. Así, por ejemplo, podemos sostener que, en general, los acuerdos de coexistencia deben ser aceptados por la autoridad, salvo que, en función a la naturaleza del producto, sea necesario salvaguardar al consumidor de forma especial.

Al final del día, no es lo mismo que se admita la coexistencia de dos signos confundibles para distinguir carteras que para distinguir productos farmacéuticos.

Las marcas cumplen diversos roles. En términos legales, las finalidades distintiva e indicadora de un origen empresarial son importantes. Desde un punto de vista económico, la revelación de información difícil y costosa de advertir es particularmente crucial. “Las marcas permiten a los consumidores tomar decisiones de consumo sobre la base de la calidad del producto o tomarlas sin tener que determinar su calidad independientemente [...] si las marcas pueden ser establecidas, los vendedores tendrán un incentivo para producir bienes y servicios de alta calidad, ya que el vendedor sabrá que la calidad de sus bienes o servicios será reconocida por los consumidores a través de su marca y que el vendedor será, en consecuencia, capaz de cobrar un precio que refleje su calidad verdadera”²¹.

El derecho de marcas es una materia amplia, especializada y compleja. “Cuando se adquiere un bien marcado, el consumidor recibe tres productos en un paquete: un producto físico (ejemplo, un reloj, un carro o un libro de bolsillo), información con respecto al producto físico (ejemplo, es un producto que vale la pena adquirir, está hecho de ciertos materiales, es de cierta localidad, etc.) y un producto intangible como la fama, prestigio, paz mental o una sensación placentera”²². Así, las leyes, la economía y la psicología tienen mucho que decir sobre la interacción entre las marcas y los consumidores.

Este viaje nos ha obligado a remontarnos a las raíces históricas del derecho de marcas. Hemos aludido a la Edad Media, pero mal podríamos dejar de aceptar que en la Antigüedad existían prácticas que pueden ser entendidas como los primeros pasos del derecho marcario. Así, “es conocido como los griegos acostumbraban colocar al nombre sobre las obras de arte, estatuas, vasos, piedras preciosas, monedas; en el mundo romano, posteriormente, lo encontramos no solo en las más variadas obras de arte, sino también en tubos de estaño, ollas de cocinas [...] una utilización similar de signos distintivos e identificatorios se encuentra en la antigua China [...] en Egipto y Mesopotamia se encuentran signos con características similares, aplicados a ladrillos y a otros elementos utilizados en la construcción”²³.

Como también hemos podido apreciar, en el alma del derecho de marcas existe un debate interesante en relación con su centro de atención. Y de este debate, cuestiones interesantes que no hemos discu-

tido nacen y nos invitan a reflexionar de forma más detenida. ¿Son las marcas una forma de propiedad? Y esta pregunta se encuentra directamente relacionada con el grado de protección que se debe conferir. ¿Debemos proteger a las marcas únicamente ante el riesgo de confusión o, por el contrario, algunas marcas merecen una protección antidilución?

Hoy en día, el derecho de marcas seguirá despertando interrogantes apasionantes. Comprender la historia del derecho de marcas así como sus bases legales y económicas nos permitirá formular políticas adecuadas que logren un balance entre los intereses que puedan encontrarse en conflicto. Las implicancias del derecho de marcas a la cultura, al desarrollo económico, al lenguaje, a la actividad publicitaria, a la promoción de las pequeñas y microempresas, son temas que nos han interesado y que seguirán interesando a quienes nos ocupamos de estos asuntos. Y para quienes recién toman contacto con el derecho marcario, es una invitación a descubrir todo lo que se esconde detrás de una marca.

NOTAS

- 1 Así, Jorge Otamendi ha señalado que “la marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”. Cfr. Otamendi, 2002: 7.
- 2 Según la Real Academia Española, un ‘signo’ es, entre otras cosas: i) objeto, fenómeno o acción material que, por su naturaleza o convención, representa o sustituye a otro (primera acepción); ii) señal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta (tercera acepción); iii) señal o figura que se usa en los cálculos para indicar la naturaleza de las cantidades y las operaciones que se han de ejecutar con ellas (octava acepción).
- 3 Para una explicación más detenida sobre este particular, recomendamos revisar: Otero Lastres, 2001: 195-214.
- 4 Más o menos con las mismas palabras, puede revisarse: Besen y Raskind, 1991: 3-27.
- 5 Cfr. McKenna, 2007: 1850.
- 6 Cfr. Schechter, 1925, recogido por McKenna, 2007.
- 7 103 F. 281. 6th. Circuit. 1900. Citado por McKenna, 2007.
- 8 Cfr. Landes y Posner, 2003: 168.
- 9 Cfr. Economides, 1986: 4.
- 10 Citado en: Dinwoodie, 2006.

- 11 El criterio de la aplicación preferente del criterio conceptual, en el supuesto señalado, ha sido recogido expresamente en la Resolución 1552-2008/TPI-INDECOPI, de 1 de julio de 2008 y recaída en el Expediente 308606-2007.
- 12 Por ejemplo, en la Resolución 2518-2007/TPI-INDECOPI, de 6 de diciembre de 2007 y recaída en el Expediente 305470-2007.
- 13 Ídem.
- 14 Caso *Ron Cauldwell Jewelry Inc. vs. Clothestime Clothes Inc.* 63 U.S.P.Q. 2d. 2009. Citado por: Moss, 2005.
- 15 Cfr. Fernández Novoa, 2001: 534. En el Perú, resulta particularmente interesante el pronunciamiento de la autoridad en la cual desestima la pérdida de poder distintivo de la marca Thermos, ya que el signo que es frecuentemente utilizado en el mercado es Termo. Así, si bien existen diversos “termos” en los que se consigna tal signo, debe señalarse que la propia empresa titular de la marca Thermos se cuida de aludir a la mención Termo. De esta forma, se concluyó que los consumidores aun reconocen que tienen diversas opciones en el mercado al momento de comprar un Termo dentro de las cuales se incluye a la de la marca Thermos. Si bien es cierto, nos parece un pronunciamiento algo cuestionable, ya que, en todo caso, debería privilegiarse la proximidad fonética entre el signo registrado como marca y la denominación usualmente empleada en el mercado, resulta interesante la evaluación realizada por la autoridad. Ver: Resolución 173-2002/TPI-INDECOPI, de 22 de febrero de 2002 y recaída en el Expediente 116242-2000.
- 16 Revisar el artículo 155 de la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial en la Comunidad Andina.
- 17 Una buena exposición de esta interpretación del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas puede ser encontrado en: Framiñán Santas, 2001.
- 18 Resolución 0301-2007/TDC-INDECOPI, de 7 de marzo de 2007 y recaída en el Expediente 151-2004/CCD.
- 19 Artículo 28 del Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal.
- 20 Sobre este particular, puede revisarse: Muñoz de Cárdenas, 2007. Si bien es cierto, se discute la tensión entre el Decreto Legislativo 807 y las normas de procedimiento administrativo general, creemos que el problema subsiste aún en el caso de la normativa aplicable a marcas, incluso cuando dicho Decreto Legislativo 807 ya ha sido reemplazado.
- 21 Cfr. Shavell, 2004: 169.
- 22 Cfr. Dilbary, 2006.
- 23 Cfr. Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 1989.

BIBLIOGRAFÍA

- BERTONE, Luis Eduardo y Cabanellas de Las Cuevas, Guillermo (1989). *Derecho de marcas*, tomo I. Buenos Aires: Editorial Heliasta. Segunda edición.
- BESEN, Stanley M. y Raskind, Leo J. (1991). "An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property". En: *The Journal of Economic Perspectives*, vol. 5, nro. 1, invierno de 1991.
- DILBARY, Shahar J. (2006). "Famous Trademarks and the Rational Basis for Protecting Irrational Beliefs". En: *John M. Olin Law & Economics Working Paper 285*. Chicago Law School. Marzo.
- DINWOODIE, Graeme B. (2006). *Trademark Law and Social Norms*. Ponencia para The Centre for Innovation Law and Policy. 31 de enero.
- ECONOMIDES, Nicholas (1986). "The Economics of Trademarks". En: *Columbia University Working Paper 21*. Abril.
- FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (2001). *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Barcelona.
- FRAMIÑÁN SANTAS, Javier (2001). *El concepto de consentimiento para la comercialización de productos con marca. (Comentario a la sentencia del TJCE de 20 de noviembre de 2001, casos Zino Davidoff, S. A. y Levi's)*. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. ISSN 1139-3289, tomo 22, pp. 599-618.
- LANDES, William M. y Posner, Richard A. (2003). *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- MCKENNA, Mark P. (2007). "The Normative Foundations of Trademark Law". En: *Notre Dame Law Review*, vol. 82.
- MOSS, Marianna (2005). "Trademark 'Coexistence' Agreements: Legitimate Contracts or Tools of Consumer Deception?". En: *Loyola Consumer Law Review*, vol. 18, nro. 2.
- MUÑOZ DE CÁRDENAS, Antonio (2007). "Lo que el viento se llevó: ¿Siguen íntegramente vigentes el Decreto Legislativo N° 807 y el Procedimiento Único que emplea el Indecopi?". En: *Revista Derecho & Sociedad*, nro. 28. Lima.
- OTAMENDI, Jorge (2002). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires : Editorial Lexis-Nexis. Cuarta edición.
- OTERO LASTRES, José Manuel (2001). *La definición legal de marca en la Nueva Ley Española de Marcas*, tomo 22. Madrid: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor.

- SCHECHTER, Frank I. (1925). *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks*. Nueva York: Columbia University Press, 1925. xxviii.
Recogido por McKenna, Mark P. (2007). "The Normative Foundations of Trademark Law". En: *Notre Dame Law Review*, vol. 82.
- SHAVELL, Steven (2004). *Foundations of Economic Analysis of Law*. The Belknap Press of Harvard University Press.