

# El contenido económico del Derecho de Marcas<sup>(\*)</sup>

**William M. Landes**

Profesor Cliton R. Musser de Economía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.

**Richard A. Posner**

Juez de la Corte de Apelaciones para el Séptimo Circuito de los Estados Unidos de Norteamérica. Profesor Senior en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.

**D**ecir que el Derecho de Propiedad Intelectual, incluyendo el Derecho de Marcas, puede ser analizado en términos económicos, no resulta ya una afirmación capaz de asombrar, ni mucho menos ofender a nadie<sup>(1)</sup>. Sin embargo, aún hace falta efectuar, respecto de este tema, un análisis que recoja formalmente el aspecto económico de las marcas, que relacione las marcas con otras formas de propiedad, que recoja y utilice los nuevos análisis económicos efectuados al lenguaje y a las comunicaciones y que discuta e interrelacione las principales corrientes del Derecho de Marcas<sup>(2)</sup>. El objetivo que nos hemos pro-

puesto en el presente artículo es suplir esas necesidades. Antes que un intento normativo, éste es un ensayo dogmático desde la óptica del análisis económico del Derecho. En tal sentido, utilizamos un enfoque económico para explicar la estructura de las normas que regulan las marcas antes que para propiciar cambios en dichas normas. La conclusión general del presente artículo es que el Derecho de Marcas, al igual que la responsabilidad en general (y el Derecho de Marcas es una parte de la rama de la Responsabilidad conocida como Competencia Desleal<sup>(3)</sup>) puede ser explicada mejor si partimos de la hipótesis

---

(\*) Este artículo, que en una versión reducida fue expuesto por el juez Posner en la conferencia organizada por la Fundación USTA A. Bradlee Boal Memorial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) el 2 de marzo de 1988, es una adaptación de otro titulado «Trademark Law: An economic perspective», publicado en el Journal of Law and Economics, volumen 30, número 265 (1987). Derechos de Autor 1987 de la Universidad de Chicago.

La traducción del presente trabajo ha sido realizada por Jose A. Delmar, de acuerdo a la versión de «The Trademark Reporter», volumen 78, No. 3, págs. 267-306, con la autorización expresa de los autores y del Trademark Reporter.

A fin de introducir notas de traducción nos hemos visto precisados a variar el número de orden original de las referencias a pie de página.

(1) Análisis económicos previos del Derecho de Marcas incluyen a Ralph H. Folsom y Larry L. Teply, «Trademarked Generic Words», Yale School Journal, volumen 89, No. 1323, 70 TMR 206 (1980); Peter E. Mims, «Promotional Goods and the Functionality Doctrine», Texas Law Review, volumen 63, No. 639 (diciembre, 1984); Lee R. Burgunder, «An Economic Approach to Trademarked Genericism», American Business Law Journal, volumen 23, No. 391 (otoño, 1985); Nicholas Economides, «The Economics of Trademarks» (Papeles de Trabajo No. 21, Universidad de Columbia, Centro para Estudios de Derecho y Economía, 1986); Lars H. Lieber, «Trademark Law, Economics and Grey-market Policy», Indiana Law Journal, volumen 62, No. 753 (verano, 1986-1987). Dos decisiones judiciales recientes utilizan el análisis económico explícitamente para el Derecho de Marcas: Scandia Down Corp. vs. Euroquilt, Inc. 772 F2d 1423, 227 USPQ 138 (CA 7 1985) (Easterbrook J.); W.T. Rogers Co. v. Keene, 778 F2d 334, 228 USPQ 145 (CA 7 1985) (Posner, J.). Para un lúcido resumen de las doctrinas básicas del Derecho de Marcas, consúltese Arthur R. Miller y Michael H. Davis, «Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyrights: In a Nutshell 155-231 (1983); para tratamientos adicionales excelentes, consúltese J. Thomas Mc Carthy, «Trademarks and Unfair Competition» (2da. Edición 1984); Jerome Gilson, «Trademark Protection and Practice» (1974).

(2) Los artículos citados en la nota 1 se preocupan sólo de una doctrina dentro del Derecho de Marcas o sólo de uno de sus problemas.

(3) Nota de traducción: En el original «unfair competition». Vale la pena comentar que en el Derecho anglosajón, el término «unfair competition» es aplicado, de modo general, a toda clase de actos deshonestos o fraudulentos en el negocio o comercio por los cuales un competidor

que las normas que lo regulan tratan de promover la eficiencia económica<sup>(4)</sup>.

## I. LA TEORÍA ECONÓMICA DE LA PROPIEDAD.

El análisis que debemos efectuar se encuentra íntimamente ligado con los aspectos económicos del derecho de propiedad<sup>(5)</sup>. Un derecho de propiedad es un poder legalmente conferido para excluir a terceros de usar un recurso, sin tener que contratar con ellos. En este sentido, debe considerarse que un derecho de propiedad confiere dos clases de beneficios económicos; a saber, uno estático y otro dinámico. El primer beneficio puede ser ilustrado por un campo de pastoreo natural (es decir, no cultivado). Si el propietario de dicho campo no pudiese excluir a otros de usarlo, entonces habrá sobrepastoreo; y los usuarios ignorarán los costos que se imponen unos a otros al reducir el peso del ganado, debido a que éste debe invertir más energía en pastar para encontrar suficiente alimento. El segundo, el beneficio dinámico derivado de un derecho de propiedad, es el incentivo que éste genera para invertir en la creación o desarrollo de un recurso en un primer período de tiempo (por ejemplo, al sembrar), si nadie más puede apropiarse de dicho recurso en un segundo período de tiempo (al cosechar). Así, por ejemplo, una empresa se verá menos incentivada para invertir recursos en desarrollar un nuevo producto si sus competidores, que no han incurrido en tales gastos, pudiesen duplicar el producto y fabricarlo al mismo costo marginal que el innovador. En este caso, la competencia llevará los precios hasta su costo marginal y los costos hundidos de la invención nunca serían recuperados<sup>(6)</sup>.

Del mismo modo que confieren beneficios, los derechos de propiedad también imponen costos. Los

costos de la existencia de un derecho de propiedad son cuatro. El primero es el costo de transferir tales derechos. Si este costo es muy alto, el derecho de propiedad podría impedir ajustes que resulten óptimos en función a valores cambiantes. Supongamos que a una fábrica se le confiere el derecho de usar el río que corre a su lado; ello porque en ese momento el río es más valioso como un instrumento de utilidad que como un medio recreacional. Sin embargo, al correr de los años, los valores relativos de estos usos cambian. Si las personas que desean utilizar el río como un medio recreacional son muchas, los costos de transacción relacionados con la adquisición a la fábrica del derecho de usar el río pueden exceder el valor que tal derecho tiene para ellos. En este caso, una regla de responsabilidad sería más útil ya que, por este medio, la fábrica podría ser inducida a discontinuar el uso del río haciéndole pagar por los daños que resulten equivalentes a los costos que la contaminación genera a los que lo usan con fines recreacionales. Esta regla reasignaría el uso del río en función a los valores cambiantes sin necesidad de una transacción.

El segundo costo de un sistema de propiedad es aquel que los economistas llaman «búsqueda de utilidades». Supongamos que un buque se ha hundido y su recuperación puede ser valorada en un millón de dólares, mientras que lo que habría que invertir en tal recuperación sólo sería cien mil dólares. La potencial ganancia (una forma de renta económica) para el que recupere el buque es de novecientos mil dólares siempre que un derecho de propiedad pudiese adquirirse sobre el buque rescatado (sin embargo, la competencia para adquirir tal derecho puede consumir gran parte o todas las potenciales rentas, transformándolas en costos sociales<sup>(7)</sup>). La propiedad intelectual crea, algunas

---

pretende hacer pasar sus productos como si fuesen los de otro, empleando para ello, publicidad engañosa, desleal o falsa; imitación del producto del competidor, de su envoltura, etc. Sin embargo, el contenido preciso de dicha materia, la superposición de las diferentes fuentes que la regulan, así como su relación con el Derecho de Marcas, aunque nos parezca extremadamente atractivo, no puede ser tratado en una nota de pie de página.

(4) Consúltense LANDES, William M. y POSNER, Richard A. «The Economic Structure of Tort Law» (1987).

(5) Consúltense POSNER, Richard A. «Economic Analysis of Law», Parte 1 y 2 (3ra. Edición, 1986).

(6) Tanto los beneficios estáticos y dinámicos de los derechos de propiedad presuponen que hay tantos potenciales usuarios de la propiedad como para contratar, siendo cada una de estas, transacciones económicas. Cuando los costos de transacción (que generalmente son una función positiva del número de partes contratantes) son bajos, el Teorema de Coase implica que los derechos de coacción emanados de contratos son todo lo que se necesita para alcanzar usos e inversiones óptimas. Consúltense COASE, Ronald H. «The Problem of Social Cost», *Journal of Law and Economics*, volumen 3, No. 1 (octubre, 1960).

(7) Este ejemplo asume, claro está, que el propietario original del barco lo ha abandonado, de tal modo que es desconocido. Si no hubiese sido abandonado, el propietario podría rematar el derecho de salvar el barco al mejor postor y no habría entonces un problema de búsqueda de utilidades.

veces, serios problemas de búsqueda de utilidades porque el recurso es continuamente creado o descubierto en vez de ser previamente poseído. Al igual que el buque hundido, cuyo propietario lo ha abandonado, se encuentra a la espera de ser inventado.

El tercer costo de los derechos de propiedad es el relacionado con la protección de dicho derecho y la coacción que habrá de ejercerse para hacerlo valer. Éste incluye los costos en los que incurren la policía y las Cortes para prevenir invasiones y hurtos, así como también los costos de la cerca utilizada para delimitar las líneas fronterizas o el costo de un registro utilizado para inscribir los títulos sobre tierras. En este sentido, la propiedad intelectual es particularmente costosa de proteger, puesto que una idea no puede ser vista o percibida de la manera que puede serlo un pedazo de tierra. La tierra puede ser transferida vía sucesión por muchas generaciones pero será siempre el mismo pedazo de tierra, registrada en el mismo registro de tierras. Trazar la sucesión de una idea es más difícil. Más aun, debido al carácter de «bien público» (vulgarmente, la facilidad para usar sin pagar) de la propiedad intelectual, puede resultar costoso, sin protección legal, prevenir la apropiación indebida y excluir a aquellos individuos que se benefician sin incurrir en costo alguno<sup>(8)</sup>.

El último costo de los derechos de propiedad es el costo social de restringir el uso del mismo cuando éste tiene el carácter de bien público. En el caso de una granja, cultivada o no, añadir un usuario impondrá costos al usuario previo; consecuentemente, la existencia de una cerca que permita excluir a usuarios adicionales no necesariamente impone un costo neto. Frecuentemente, sin embargo, añadir usuarios no impondrá costos a los usuarios previos de derechos de propiedad intelectual -no directamente, al menos-<sup>(9)</sup>. En efecto, el que un granjero utilice la idea de la rotación de la cosecha no impide a otros granjeros utilizar la misma idea<sup>(10)</sup>. Cuando el costo marginal de usar un recurso es cero, excluir a otros de usarlo crea una pérdida irrecuperable, en adición al costo de lograr la exclusión.

En tanto que la propiedad intelectual es una

forma particularmente costosa de propiedad, podemos esperar (y hemos encontrado) que se encuentre limitada de muchas maneras en las que la propiedad física no lo está<sup>(11)</sup>. Por ejemplo, el requisito de que una invención, para ser patentable, no sea «obvia», excluye la configuración de un derecho de propiedad en aquellos casos en los que una cantidad excesiva de búsqueda de utilidades constituiría un serio problema si tales derechos fuesen reconocidos. Ello por cuanto el que una invención sea «obvia» implica un bajo costo de descubrimiento y desarrollo y, consecuentemente, una potencial gran brecha entre el valor y el costo (y una gran oportunidad para obtener réditos económicos). La duración limitada de las patentes reduce la búsqueda de utilidades ya que establece un techo para el valor esperado de las mismas. Igualmente, refleja el alto costo de buscar indicios de la existencia de una idea durante un largo lapso en el que la misma pudo haber estado presente -de manera oculta- en una gran variedad de invenciones.

## II. EL CONTENIDO ECONÓMICO DEL DERECHO DE MARCAS.

### 1. Introducción.

Para simplificar de algún modo, podemos afirmar que una marca es una palabra, símbolo u otro signo usado para distinguir un bien o servicio producido por una empresa, de los bienes o servicios producidos por otra. Así, SANKA designa a un café descafeinado producido por General Foods Corporation; XEROX a las fotocopiadoras hechas por Xerox Corporation; BIB -el hombre Michelin- a las llantas hechas por Michelin Company; un pingüino estilizado es el símbolo de una línea de libros de edición rústica publicados por Penguin Books; una botella verde estilizada es la marca del fabricante del agua de botella Perrier; el color púrpura es una marca utilizada para distinguir los productos de aislamiento residencial elaborados por Owens-Corning, entre otros.

---

(8) Nota de traducción: En lo que sigue del presente artículo, hemos preferido mantener la expresión «free-rider» para designar a estas personas.

(9) Claro que desalentará la inversión al impedir que los primeros usuarios recuperen sus costos hundidos. Esta situación de intercambio, conocida usualmente como «acceso vs. incentivos», es mucha veces discutida en casos de propiedad intelectual.

(10) Por supuesto que, cuando más granjeros usen el sistema de rotación de cosecha, la producción será mayor y el precio caerá. Por lo tanto, extender la rotación de cultivos a otros granjeros impondría costos en los granjeros que actualmente usan este sistema. Ignoramos los efectos.

(11) Consúltese, por ejemplo, Posner, nota 5 precedente, págs. 36-37; KITCH, Edmund W. «Graham vs. John Deere Co.; New Standards for Patents», 1966 Supreme Court Review, No. 293 (1966), 49 JPOS 237 (abril, 1967).

### 1.1. Beneficios de las marcas.

Supongamos que a usted le gusta el café descafeinado producido por General Foods. Si el producto de General Foods no tuviera marca, para solicitarlo en un restaurante o en una bodega usted tendría que pedir: «El café descafeinado fabricado por General Foods». Esto demora más en decirse, requiere que usted recuerde más y requiere que el mesero o el dependiente de la bodega lea y recuerde más de lo que tendría que leer y recordar si usted simplemente pidiera SANKA. El problema podría ser aun más serio si General Foods elaborara más de una marca de café descafeinado -como de hecho hace-.

---

*“El beneficio de una marca es análogo a aquél de designar a las personas por su nombre y apellido (...) En términos económicos, las marcas reducen los costos de búsqueda de los consumidores”*

---

El beneficio de una marca es análogo a aquél de designar a las personas por su nombre y apellido. Así, en vez de decir «el Geoffrey que dicta Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, no aquél que dicta sociedades», usted podría decir «Geoffrey Stone, no Geoffrey Miller». En términos económicos, las marcas reducen los costos de búsqueda de los consumidores.

Para alcanzar esta función economizadora, una marca no debe ser duplicada. En efecto, si otro vendedor utiliza el nombre SANKA para vender su café descafeinado, destruiría el beneficio de utilizar dicho nom-

bre para identificar al café descafeinado hecho por General Foods (más adelante consideraremos si existen beneficios compensatorios). Ello sería equivalente a permitir que un segundo ranchero haga pastar su ganado en un campo cuyo óptimo uso exige que sólo un rebaño lo utilice. Más aun, como veremos en seguida, el no proteger eficazmente a las marcas puede imponer dos costos distintos, uno en el mercado de los productos marcados y otro en el mercado del lenguaje.

#### a) El mercado de los productos marcados.

Para que una marca genere los beneficios de reducir los costos de búsqueda de los consumidores, se requiere que el fabricante del producto marcado mantenga una calidad constante en el tiempo y frente a los consumidores. Supongamos que un consumidor tiene una buena experiencia con la marca X y quiere comprarla nuevamente. O supongamos que quiere comprar la marca X porque le ha sido recomendada por una fuente confiable o porque ha tenido una experiencia favorable con la marca Y, otro producto elaborado por el mismo fabricante. En lugar de investigar los atributos de todos los productos para determinar cuál de ellos es el producto X o el equivalente a X, el consumidor encontrará que resulta menos costoso identificar la marca relevante y comprar la que corresponda al producto deseado. Ahora bien, para que esta estrategia sea eficiente, no sólo debe resultar menos costoso para el consumidor buscar el producto por la marca antes que por las características deseadas. De igual manera, las experiencias pasadas deben ser un buen indicio de las probables respuestas en decisiones de consumo actuales. En otras palabras, una marca debe exhibir una cualidad constante porque transmite al consumidor información que le permite decirse: «No necesito investigar los atributos de la marca que estoy a punto de comprar porque, precisamente, la marca es un medio rápido de decirme que esos atributos son los mismos que los del producto que disfruté antes»<sup>(12)</sup>.

De manera menos obvia, los incentivos para una empresa de invertir recursos en desarrollar y mantener (por ejemplo, a través de la publicidad) una marca fuerte, dependen de su habilidad para mantener una calidad constante en sus productos. En otras palabras, las marcas tienen la característica de ser un mecanismo

---

(12) Como ha enfatizado COVERDALE, John F. «Trademarks and Generic Words: An Effect on Copetition Test», University of Chicago Law Review, volumen 51, No. 868 (verano, 1984); los beneficios que una marca concede a los consumidores no dependen de si ésta identifica a un producto particular o a un productor particular. Los consumidores se benefician así no se encuentren en la capacidad de diferenciar al productor de una marca que desean adquirir. Consúltase Bayer Co. vs. United Drug Co., 272 Fed 505, 509 (SDNY 1921) (L. Hand, J.).

de autocoerción. Son valiosas porque pueden denotar una calidad constante y una empresa tendrá incentivos para desarrollar una marca sólo si tiene la habilidad para mantener una calidad constante. Si la calidad de un producto es inconstante, los consumidores descubrirán que la marca que lo distingue no les permite relacionar sus pasadas experiencias de compra con las futuras. En este caso, daría lo mismo que el producto tenga o no una marca, ya que ella no reducirá los costos de búsqueda de los consumidores y, en consecuencia, éstos no tendrán deseos de pagar más por un bien marcado que por uno que no lo está. Como resultado, la empresa no obtendrá suficientes utilidades por los gastos derivados de la promoción de la marca como para justificar tales gastos. Un argumento similar muestra que una empresa con una marca valiosa no estará dispuesta a bajar la calidad de su producto porque con ello sufriría una pérdida del capital invertido en el desarrollo de la marca<sup>(13)</sup>.

Debería ser aparente que los beneficios de una marca en reducir los costos de búsqueda de los consumidores presupongan la existencia de una protección legal de las mismas. El valor de una marca es el ahorro en los costos de búsqueda que se genera gracias a la información o reputación que la misma puede dirigir o incorporar respecto al producto (o respecto a la empresa que fabrica el producto). Crear tal reputación requiere invertir recursos en desarrollar la calidad del producto, el servicio prestado, en publicidad, entre otros. Una vez que se crea la reputación, la empresa obtendrá mejores ganancias porque las compras reiteradas y las referencias de terceros generarán mayores ventas, y porque los consumidores estarán dispuestos a pagar precios más altos a cambio de menores costos de búsqueda y mayor seguridad en la obtención de una calidad constante. De cualquier manera, debe considerarse que el costo de duplicar la marca de otro es reducido -los costos de duplicar una etiqueta, diseño o empaque

en aquellos casos en los que la información necesaria para ello se encuentra disponible- mientras que los incentivos para incurrir en ese costo (en ausencia de regulación legal) serán mayores mientras más fuerte es la marca. El competidor *free-rider* podrá, a un bajo costo, captar algunas de las utilidades relacionadas con una marca fuerte porque algunos consumidores asumirán (al menos por un tiempo) que el producto del *free-rider* y el producto distinguido con la marca del titular original son idénticos. Si la ley no lo previera, esta clase de actitudes eventualmente destruirían la valiosa información incorporada a la marca. Debido a ello, la posibilidad de la existencia de un *free-rider* será lo primero en eliminar los incentivos para desarrollar una marca valiosa.

b) El mercado del lenguaje.

Un beneficio totalmente diferente derivado de la protección de las marcas puede encontrarse en los incentivos que tal protección genera para invertir recursos, no en mantener la calidad de productos, sino en inventar nuevas palabras<sup>(14)</sup> (o símbolos o, menos claramente, diseñar características distintivas que puedan ser usadas como marcas, tales como la botella de Perrier -aunque por el momento reduciremos nuestra atención a las palabras-).

Las marcas mejoran el lenguaje por tres razones. Incrementan el stock de nombres de cosas, al mismo tiempo que permiten la economización de los costos de la comunicación de las maneras sugeridas recientemente. Las marcas crean también nuevas palabras genéricas -palabras que sirven para distinguir una clase de productos y no sólo a productos determinados, «aspirina», «brassiere», «cellophane», «thermos», «yo-yo», «hielo seco»<sup>(15)</sup>, y un número mayor de nombres de otros productos comunes que alguna vez fueron marcas en los Estados Unidos<sup>(16)</sup> -y, sin importar lo que las

---

(13) Consúltese a KLEIN, Benjamin y LEFFLER, Keith B., «The Role of Market Forces in Assuring Contractual Performance», *Journal of Political Economy*, volumen 89, No. 615 (1981); SHAPIRO, Carl., «Premiums of High Quality Products as Returns to Reputations», *Quarterly Journal of Economics*, volumen 98, No. 659 (1983).

(14) Un estudio lingüístico de dos mil nombres de productos concluyó que éstos se forman según los mismos principios lingüísticos que las demás palabras. Consúltese, PRANISKAS, Jean., «Trade Name Creation: Processes and Patterns» 101 (1968). Para un estudio fascinante, aunque antiguo, que llega a las mismas conclusiones, consúltese POUND, Louise., «Word-Coinage and Modern Trade Names», *Dialect Notes*, volumen 4, No. 29 (1913).

(15) Nota de traducción: «*dry ice*» en el original.

(16) En este sentido, Aspirin, nota 12 precedente; Brassiere: DEBOVOISE, Charles R., Co. vs. H&W Co., 69 NJ Eq. 114 60 A 407 (1905); Cellophane: DuPont Cellophane Co. vs. Waxed Products Co., 85 F2d 75, 30 USPQ 332 (CA 2 1963); Yo-Yo: Donald F. Duncan, Inc. vs. Royal Tops Mig.

Cortes puedan decir-, KLEENEX y XEROX son ampliamente utilizadas para hacer referencia a una clase de productos así como también a los productos particulares)<sup>(17)</sup>. Las marcas también enriquecen el lenguaje al crear palabras o frases que las personas valoran por ser intrínsecamente agradables al igual que por la información que contienen (el perfume PHEREMON; la mezcla para preparar tortas SWANS DOWN).

De cualquier manera, estos beneficios son pequeños (esto nos ayudará a explicar luego importantes características del Derecho de Marcas -tales como el fin a la protección de la marca una vez que ésta deviene en genérica- que serían inexplicables si las marcas otorgaran la misma clase de riqueza intelectual que otorgan las patentes o los derechos de autor). Explicar esto requerirá una breve excursión por el análisis económico del lenguaje<sup>(18)</sup>. El éxito (para lo cual el lenguaje es fundamental) de un sistema de comunicación es minimizar la suma de los costos de evitar los malos entendidos y los costos derivados de la propia comunicación. En este sentido, supongamos que tenemos una palabra para nieve y una palabra para caída; la pregunta es ¿debe haber una nueva palabra que signifique «caída de nieve»? En favor de una nueva palabra podemos considerar que probablemente ésta sea más corta de decir, leer y escribir. En contra, que la gente tendrá que aprender y recordar otra palabra. Mientras más común resulta un término, los beneficios de tener una sola palabra probablemente sobrepasarán los costos, no sólo porque las ventajas de acortar el término serán mayores, sino también porque el costo de aprender y recordar una palabra es menor si ésta es de uso común. Así, no nos sorprende encontrar que los esquimales tienen

una sola palabra para aludir a la caída de nieve, pero nosotros no<sup>(19)</sup>. Usar una palabra antes que una perífrasis para designar un producto permite ilustrar el mismo punto.

Ambos ejemplos se encuentran estrechamente relacionados con una observación estadística realizada años atrás: el largo de las palabras es inversamente proporcional a su uso<sup>(20)</sup>. Podría aparecer mejor que, antes que las palabras de uso frecuente sean más cortas que las palabras de uso infrecuente, todas las palabras deberían ser más cortas a fin de reducir los costos de la comunicación. Sin embargo, la longitud es un importante aspecto en el que las palabras varían (en consecuencia, permite la distinción entre unas y otras), y este aspecto se perdería si todas las palabras fueran cortas. Es racionalmente económico que las palabras de uso frecuente sean cortas mientras que las palabras de uso infrecuente sean largas; de este modo el largo total es minimizado sin sacrificar la distintividad, lo que incrementaría el número de errores (malos entendidos). Usualmente, la intención de hacer el lenguaje más simple es atenuada con el deseo de evitar ambigüedades y confusiones que puedan ocasionarse por la pérdida de diferenciación<sup>(21)</sup>.

A continuación exponemos algunos otros ejemplos de reglas eficientes del lenguaje:

1. Irregularidades en la gramática o en la construcción son más comunes en las palabras de uso frecuente que en las de uso infrecuente<sup>(22)</sup>. Mientras más se usa una palabra, más fácil resulta que ésta pueda ser aprendida mediante repetición y, consecuentemente, será menos importante que las personas puedan construir dicha palabra mediante la aplicación de alguna

---

Co., 343 F2d 655, 144 USPQ 617 (CA 7 1965); y *Dry Ice* (hielo seco): *Dry Ice Corp. of America vs. Louisiana Dry Ice Corp.*, 54 F2d 882, 12 USPQ 199 (CA 5 1932).

(17) AKMAJIAN, Adrian, DEEMERS, Richard A. y HARNISH, Robert M., «Linguistics: An Introduction to Language and Communication», 70 (1984), dan estas dos palabras como ejemplos de cómo los nombres de productos se han convertido en parte del lenguaje ordinario.

(18) Ésta es una rama no desarrollada de la economía. El único análisis económico del lenguaje previo que hemos podido encontrar es un breve ensayo de MARSCHACK, Jacob, «Economics of Language», *Behavioral Science*. Volúmen 10, No. 135 (1965). Un tema relacionado, el análisis económico de la retórica, ha sido brevemente discutido en la obra de POSNER, Richard A., «The Economics of Justice», 172-73, 276-77, 280, 282 (1981) (de aquí en adelante, la denominaremos como Posner-Economics).

(19) Consúltese PALMER, F. R., «Semantics» 21 (2da. Edición, 1981).

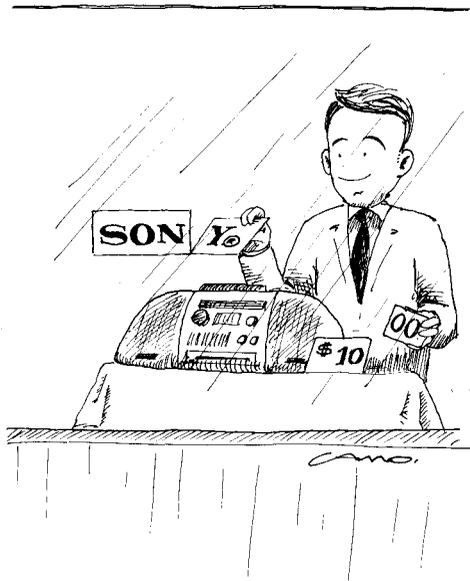
(20) Consúltese KINGSLEY ZIPF, George, «Human Behavior and the Principle of Least Effort» 24 (1949), discutido en Marschack, nota 18 precedente, en las págs. 139-140.

(21) Consúltese AITCHISON, Jean, «Language Change: Progress or Decay» 201, 226 (1981).

(22) Consúltese, por ejemplo, BYNON, Theodora, «Historical Linguistics» 43 (1977).

regla. Todo el mundo sabe que el pasado participio del verbo «es» es «fue»; pero es más conveniente tener la capacidad de construir el pasado participio de «excogitate»<sup>(23)</sup> mediante la aplicación de una regla que aprenderlo de memoria.

2. La pronunciación cambia más rápido que la construcción de la palabra debido a que los cambios en la pronunciación no reducen la comprensión del material de lectura existente que, de hecho, representa un vasto y valioso *stock* de conocimiento.



3. Los sinónimos perfectos son muy raros; ellos incrementarían los costos del aprendizaje sin añadir a la comunicación recursos de lenguaje (excepto que los sinónimos hacen más sencillo escribir poesía que las rimas o que tienen un métrica regular).

4. Los pronombres, que en todos los lenguajes conocidos son cortos, son un mecanismo ingenioso para economizar la longitud de las palabras.

Puede multiplicarse el número de ejemplos de la eficiencia de las reglas del lenguaje<sup>(24)</sup>, pero lo más importante para los efectos del presente artículo es notar que la eficiencia es alcanzada sin un sistema de propiedad sobre las palabras, las formas gramaticales u otros elementos. Es claro que los costos derivados de la coerción -por ejemplo, los costos de un sistema en el cual la acuñación de palabras (como en favor de Jeremy Bentham, quien acuñó las palabras «codificación»,

«minimizar» y otras que aún son de uso común) generase un derecho de propiedad- serían desequilibrantes. Esto podría explicar por qué no existe tal sistema. Sin embargo, parecería (aunque esto es sólo una suposición) que aun sin derechos de propiedad, el lenguaje ha obtenido un razonable nivel de eficiencia. De particular relevancia para las marcas es el hecho de que la creación de nuevas palabras para cosas nuevas pareciera no ser retardada por el hecho de que ello no importa para el «inventor» la generación de un derecho de propiedad (un derecho de marca, para hablar con propiedad). Y es que, en realidad, o los costos de pensar en nuevas palabras son despreciables, o los incentivos para hacerlo, independientemente de cualquier compensación directa, son grandes. El primer caso parece ser el de los nombres propios (darle nombre a un bebé, por ejemplo) y para términos artísticos. El segundo parece ser el caso de las marcas. Si un fabricante desea introducir al mercado un nuevo producto de manera efectiva, necesita un nombre distintivo -a no ser que, claro está, trate de hacer pasar su marca como la de algún otro-.

Este análisis permite advertir que no necesitamos la protección del Derecho de Marcas sólo para estar seguros de que tendremos suficientes palabras; aunque sí podamos necesitar la protección de las patentes para estar seguros de contar con suficientes invenciones, o la protección del derecho de autor para estar seguros de contar con suficientes libros, películas y composiciones musicales. Es verdad que los sistemas de manejo de las computadoras, que son una clase de lenguaje, pueden ser protegidos bajo las normas de derechos de autor; y probablemente un lenguaje inventado, tal como el esperanto, también lo sería. Pero la inversión requerida para crear un nuevo lenguaje es mucho más grande que aquella requerida para crear una nueva palabra, por lo que el derecho de propiedad será más intenso en el primer caso que en el segundo.

#### 1.2. Los costos de proteger legalmente las marcas.

Estos costos son muy bajos, al menos en el caso simple de las marcas de fantasía, tales como EXXON y KODAK, que no tienen más contenido informativo que el designar a un fabricante determinado o a un producto. En tanto que la marca «va con» el producto (en un sentido que explicaremos luego), la transferencia de la

(23) Nota de traducción: «excogitate» es una palabra muy poco usada en el inglés, cuya traducción podría ser «pensar en algo».

(24) Consúltese, por ejemplo, Aitchison, nota 21 precedente; págs. 152-155 y capítulo octavo.

marca se ve automáticamente afectada por la transferencia de los derechos para fabricar el producto marcado, de igual manera que si se vendiesen o se diesen en licencia los derechos de producción o los activos. A diferencia del caso del barco hundido, la búsqueda de utilidades de estar atento al desarrollo de marcas no puede ser considerado tampoco un problema. La distintiva y a la vez suficientemente pronunciada combinación de letras, que sirvan para formar palabras que puedan ser utilizadas como marcas, es prácticamente infinita. Ello implica un alto grado de sustituibilidad y, en consecuencia, un ligero valor de cambio. Finalmente, los costos de la protección, aun cuando puedan no resultar triviales (especialmente cuando existe el peligro de que la marca de un producto determinado pueda convertirse en un nombre genérico) son modestos y (nuevamente dejando de lado el problema de los genéricos) no incluyen los costos de ineficientes asignaciones de recursos causadas por crear una brecha entre el precio y el costo marginal. Una marca propia no es un bien público; tiene un valor social sólo cuando es usada para distinguir un producto determinado.

Pareciera que estuviéramos ignorando la posibilidad de que al fomentar la diferenciación de los productos, las marcas pueden crear pérdidas irre recuperables, por monopolios o por (excesiva) competencia. Hemos asumido que una marca induce a su titular a invertir recursos en mantener una calidad uniforme del producto pero, otra interpretación es que las marcas inducen a que el propietario gaste dinero en crear, mediante anuncios y promociones, una imagen espúrea que le permite obtener rentas monopólicas al desviar a los consumidores de sustitutos más baratos, de igual o aun mejor calidad. En el caso de productos que son fabricados siguiendo una fórmula idéntica, tales como la aspirina o la lejía de uso doméstico, la habilidad de los productos marcados (aspirina Bayer, lejía Clorox) para imponer precios más altos que los de los genéricos (no marcados) ha parecido a algunos economistas y abogados un ejemplo del poder de las marcas para, mediante anuncios, engatusar al público y, consecuentemente, promover monopolios<sup>(25)</sup>; y los anuncios de productos presuponen la existencia de marcas -puesto que son

ellas las que permiten que un fabricante pueda fácilmente hacer que el consumidor identifique su producto-. Al margen de la posibilidad de crear rentas monopólicas, las marcas pueden transformar las rentas en costos en tanto que el gasto en el que incurre una empresa para promover su marca anula el de otra. A pesar de que no se habrán generado ganancias monopólicas, los consumidores tendrán que pagar precios más altos y los recursos serán gastados en una competencia estéril.

La respuesta breve a estos argumentos es que ellos no han tenido arraigo en el Derecho de Marcas, a diferencia del Derecho *Antitrust*. El modelo que, en relación a las marcas, se encuentra implícito en dicha regulación, es el modelo adoptado por nosotros. Según él, antes que generar un costo social y decepción en los consumidores, las marcas reducen los costos de búsqueda e incentivan un mayor control de la calidad del producto. Una respuesta más larga, que nosotros sólo deberíamos delinear, es que la visión hostil a la publicidad de productos ha sido largamente y, nosotros creemos que correctamente, rechazada por los economistas<sup>(26)</sup>. El hecho que dos productos tengan la misma fórmula química no los hace de la misma calidad, ni siquiera para el más frío de los consumidores racionales. Ese consumidor no se encontrará interesado en la fórmula sino en el producto tal y como ha sido fabricado y, consecuentemente, se verá más incentivado a pagar una prima por la mayor seguridad de que dicho producto ha sido fabricado según las especificaciones de la fórmula. Las marcas permiten al consumidor economizar un costo real porque, gracias a ellas, gasta menos tiempo buscando obtener la calidad que anhela. Si el análisis precedente es correcto, el rechazo que el Derecho de Marcas ha efectuado a la teoría monopólica de las marcas es, precisamente, una señal en favor de la racionalidad económica de dicha ley.

## 2. Un modelo.

Puede otorgársele una mayor precisión y rigor a la función económica esencial de las marcas -la de reducir los costos de búsqueda de los consumidores-en

---

(25) Consúltense, por ejemplo, *Borden, Inc. vs. FTC*, 674 F2d 498 (CA 6 1982) (el caso de ReaLemon); COMANOR, William S. y WILSON, Thomas S., «Advertising and Market Power», capítulo tercero (1974); SCHMALENSEE, Richard, «On the Use of Economic Models in Antitrust: The ReaLemnon Case», *University of Pennsylvania Law Review*. Volúmen 127, No. 994 (1979); LAVEY, Warren G., «Patents, Copyrights and Trademarks as Sources of Market Power in Antitrust Cases», *Antitrust Bulletin*. Volúmen 27, No. 4433, págs. 448-51 (Verano de 1982).

(26) Consúltense Klein y Leffler, nota 13 precedente, y las referencias allí indicadas.

un modelo simple<sup>(27)</sup>. El elemento central de nuestro razonamiento es definir el «precio total» de un bien como su precio en dinero más los costos de búsqueda en los que incurren los consumidores para obtener información acerca de las características relevantes del mismo. Si los costos de búsqueda se reducen porque los consumidores tienen más información, el fabricante podrá subir el precio del bien sin exceder el precio total que el consumidor está dispuesto a pagar. Por ejemplo, asumamos que el precio en dinero de un producto es ocho dólares y los costos de búsqueda en los que tienen que incurrir los consumidores son dos dólares, lo que hace un precio total de diez dólares; si los costos de búsqueda bajan a sólo un dólar, entonces el fabricante podrá subir el precio de su producto en un dólar sin que por ello los consumidores se sientan mal. Una empresa genera información que reduce los costos de búsqueda de los consumidores, en parte, a través de sus marcas. Mientras más recursos invierte una empresa en crear y promover su marca, ésta será más fuerte y, consecuentemente, serán también menores los costos de búsqueda en los que tendrán que incurrir los consumidores; de este modo, la empresa podrá cargar un precio mayor.

La información generada por una marca es de dos clases, una es la información que permite al consumidor identificar el origen del producto -por ejemplo, saber que la pasta dental CREST proviene de una misma fuente, aunque uno no sepa que Procter & Gamble Company es esa fuente-. La información acerca del origen economiza los costos de búsqueda porque reduce los costos de seleccionar productos en base a experiencias pasadas o en función a las recomendaciones de otros consumidores. Imaginemos qué tan altos serían los costos de búsqueda si todos los productores de dentífricos usaran la misma marca o si no usaran marca alguna.

La otra clase de información generada por la marca es la relacionada con el producto en sí. Por ejemplo, una marca «descriptiva» (sobre las que comentaremos luego) puede, en adición al hecho de identificar la fuente u origen, describir algunas propiedades del producto; ésta información también reduce los costos de búsqueda.

Los costos de búsqueda de los consumidores

varían también en función a la disponibilidad de palabras (u otros símbolos) que pueden ser usados por una empresa como marcas. La mayor parte del tiempo, como ha sido dicho, el número de palabras que pueden ser utilizadas es demasiado grande como para afectar el análisis; pero, si a una firma se le conceden derechos exclusivos sobre palabras que definen o describen un producto, ello reducirá la productividad de las marcas de otras empresas que elaboran el mismo producto y, consecuentemente, incrementará los costos de búsqueda de los consumidores de los productos de tales empresas. Supongamos, por ejemplo, que un determinado fabricante de computadoras no pudiese utilizar los términos «personal computer» o «PC» para anunciar su computadora porque otro fabricante tiene los derechos exclusivos sobre dichos términos. En este caso, el fabricante tendría que describir sus productos como «una máquina capaz de procesar textos y de realizar operaciones de cálculo altamente céleres utilizando para ello una unidad central de procesamiento», o de alguna otra prolija manera y con rodeos (una perífrasis aun más elaborada sería necesaria si «procesamiento de textos» fuese también apropiada). Debido a que es más difícil recordar palabras largas que cortas, un mensaje publicitario largo, que es difícil de recordar, transmitirá menos información respecto de los productos de la empresa, elevando de este modo los costos de búsqueda.

En tanto que el precio total de un bien es la suma de su precio en dinero y los costos de búsqueda en los que incurren los consumidores, que son menores mientras más fuerte es la marca del vendedor, éste tendrá más incentivos para fortalecer su marca ya que dicho gasto, al reducir los costos de búsqueda de los consumidores, le permitirá elevar el precio en dinero de su producto. Como resultado, aun en el caso que el mercado del producto sea competitivo -ningún vendedor tiene poder sobre el mercado o utilidades monopólicas- diferentes marcas de un «mismo» producto serán vendidas a precios diferentes. Empresas con marcas fuertes impondrán a sus productos precios más altos que los de sus competidores, no porque tengan control o poder para influir en el mercado sino porque los costos de búsqueda relacionados con sus

---

(27) La versión matemática de este modelo apareció en Landes y Posner, nota 4 precedente, en las páginas 275-80. El modelo es similar a aquél desarrollado en la obra de EHRLICH, Isaac y FISHER, Lawrence, «The Derived Demand for Advertising: A Theoretical and Empirical Investigation», *American Economic Review*, volumen 72, No. 366 (1982). Debe indicarse que dicho análisis, a su vez, se contruye sobre la base de la aproximación al fenómeno de la publicidad que puede encontrarse en BECKER, Gary S. y STIGLER, George J., «De Gustibus Non Est Disputandum», *American Economic Review*, volumen 67, No. 76 (1977). Ehrlich y Fisher tratan a la publicidad como una variable que reduce los costos de búsqueda y, consecuentemente, los costos de los precios.

marcas serán menores. Por ejemplo, si la competencia fuerza a que el precio total de un producto sea dos dólares, una empresa cuya marca genera a los consumidores un costo de un dólar por costos de búsqueda venderá su producto a un dólar, mientras que una empresa cuya marca genera a los consumidores un costo de cincuenta centavos por costos de búsqueda venderá su producto a un dólar y cincuenta centavos; ello, a pesar de que ambos productos sean físicamente idénticos.

El asumir que todas las empresas fabrican productos de idéntica calidad es útil para apreciar que los precios de los productos pueden diferir, no debido a alguna diferencia en la calidad del producto sino por la diferencia en la fuerza de la marca que lo distingue. No obstante, un importante y ampliamente reconocido beneficio de las marcas es que ellas generan en las empresas un incentivo para mejorar la calidad de sus productos. Sin el derecho exclusivo para usar sus propias marcas, una empresa que se encontraba fabricando un producto de baja calidad puede esperar, duplicando la marca de un producto superior, confundir a los consumidores haciéndoles creer que ambas marcas son equivalentes. Al hacer más costoso para los consumidores distinguir entre productos de alta y baja calidad, la copia reducirá los incentivos para una empresa de incurrir en los costos adicionales necesarios a efecto de crear un producto de mejor calidad. Por lo tanto, la calidad promedio del producto, visto como un todo, será menor a la que tendría con la existencia de marcas legalmente protegidas.

### III. EL CONTENIDO ECONÓMICO DE DOCTRINAS ESPECÍFICAS DEL DERECHO DE MARCAS.

#### 1. La adquisición, transferencia y duración de las marcas.

##### 1.1. ¿Cómo se adquieren las marcas?

Uno de los costos derivados de la existencia de un sistema de derechos de propiedad -la transforma-

ción de las rentas derivadas de la posesión de un derecho valioso en los costos de adquirir primero ese derecho- es un problema potencial en el caso de las marcas. Actualmente existen tres sistemas que se utilizan para regular la adquisición de marcas. Uno es el registro. Este sistema se asemeja al utilizado para adquirir patentes y derechos de autor y es el usado en la mayoría de países fuera de los Estados Unidos. El segundo sistema, que corresponde a una típica aproximación del *common law* <sup>(28)</sup> Anglo-Americano, es una especie de regla de «primer poseedor» y, en consecuencia, es análoga al sistema del *common law* de adquirir derechos de propiedad respecto de animales salvajes, petróleo o gas, y otras clases de recursos (incluyendo, en algunos estados, agua). El tercer sistema, actualmente vigente en los Estados Unidos, es una mezcla entre el sistema de registro y primera posesión.

Según la aproximación que el *common law* ha tenido a este tema, la posesión que confiere propiedad sobre una marca se define como el uso en el comercio, que significa vender a los consumidores interesados (típicamente, al público)<sup>(29)</sup>. Esta regla del primer poseedor tiene muchas ventajas. A continuación mencionamos algunas:

a) Minimiza la búsqueda de utilidades. Una empresa a la que se le permite registrar una marca sin utilizarla podría invertir recursos considerables pensando en nuevas posibles marcas. En tanto que, como hemos sugerido, la disponibilidad de tales nombres es enorme, la titularidad sobre un número grande de ellos, así como la renta que licenciar tales titularidades originaría, atraería recursos hacia la actividad de crear marcas para productos, probablemente por encima del nivel óptimo de tales inversiones. Aparentemente, el fenómeno de crear «bancos» de marcas se presenta, como en el caso del Japón, en aquellos países en donde existe un sistema de registro puro, lo cual hace más costoso ingresar a dichos mercados.

b) La regla del primer poseedor reduce más costos administrativos que un sistema que requiere decidir quién inventó la marca primero. En tanto que las marcas consisten usualmente en nombres, formas o colores comunes, puede resultar costoso determinar cuál de las

---

(28) Nota de traducción: La mención al «Common Law» no debe ser entendida por los lectores como una referencia al Sistema Jurídico Anglo-Americano (Common Law), el cual se encuentra formado por aquellos principios usos y reglas aplicables al gobierno y la seguridad de las personas y cosas, cuya autoridad no descansa en ninguna declaración legislativa sino en usos y costumbres de gran antigüedad. El término «common law», conforme ha sido utilizado en esta frase, es simplemente un adjetivo que hace alusión a una fuente normativa opuesta a la legislación estatutaria (leyes creadas legislativamente). Ambas integran el «Common Law».

(29) Véase, por ejemplo, 1 McCarthy, nota 1 precedente, partes §§ 16.2 y 16.3.

partes involucradas en una disputa sobre la titularidad de la marca es la que primero la inventó. Una alternativa más barata (no exenta de costos) es determinar quién la usó primero. Una alternativa aun más barata es observar quién la registró primero, pero ello nos lleva al problema discutido en el párrafo precedente.

c) En tanto que el uso en el comercio significa vender el bien al público, con la marca adjunta, una segunda empresa que pretenda ingresar al mercado estará advertida de no invertir recursos en desarrollar una marca idéntica o similar a otra que se encuentra ya en uso. Sin embargo, la potencial duplicidad no puede ser evitada completamente por cuanto, como veremos en un momento, habría un lapso, entre el desarrollo y la explotación absoluta de la marca, durante el cual otra persona (el «nuevo usuario») puede encontrarse desarrollando la misma marca sin el conocimiento del primero (el «antiguo usuario»)<sup>(30)</sup>. Sin embargo, los costos de la potencial dúplica son probablemente menores, al menos en promedio, que en el caso de las patentes, porque los costos de adoptar una nueva marca son normalmente menores a los de inventar un nuevo producto o proceso<sup>(31)</sup>.

d) Basar el derecho de propiedad sobre las marcas en el uso guarda coherencia con la función social de las marcas de identificar y distinguir productos. Si el bien marcado no se encuentra a la venta, la marca no confiere ningún beneficio. De este modo, condicionar el derecho sobre la marca a su uso es una manera de limitar la utilización de los escasos recursos de coerción para situaciones en las que los derechos en discusión puedan probablemente rendir beneficios sociales netos. La solución no es la ideal por cuanto podría llevar al prematuro desarrollo y promoción de productos por una empresa que anhela establecer un derecho de propiedad respecto de una marca muy atractiva. Sin embargo, si la provisión de marcas de productos es tan abundante como creemos, muy pocas marcas individuales serían tan valiosas, apartadas del producto que distinguen,

como para que empresas distorcionen su política de comercialización a fin de apropiarse de tal nombre.

El vigente sistema norteamericano de adquirir derechos sobre las marcas es una mezcla de derechos derivados del *common law* (estatales) y un sistema de registro federal opcional (el cual es, a su vez, una mezcla de los principios de registro y de primer poseedor) ordenados según la *Lanham Act*<sup>(32)</sup>. El registro, según la *Lanham Act*, no confiere un derecho de propiedad sin el uso; pero un uso menor es exigido en comparación con el *common law*; en este sentido, una venta de apenas unos centavos o una sola entrega serán suficientes<sup>(33)</sup>. El principal beneficio, en términos sociales, de un sistema de registro federal es que probablemente la información será más difundida, por lo que la reproducción no intencional será menos frecuente; consecuentemente, el uso se convierte en un método menos importante para evitar la duplicidad. Sin embargo, la existencia de un sistema de registro federal genera costos significativos. Al igual que un sistema de registro puro, puede permitir que empresas generen «bancos» de marcas si el requisito del uso es realmente mínimo. Si la venta de marcas, independiente a la de los productos que distinguen, está prohibida (lo que ocurre en la realidad, como veremos en la próxima sección), crear «bancos» de marcas no sólo dirigirá recursos excesivos hacia la creación de nuevas marcas, sino que también forzará a los competidores de los titulares de las mismas a adoptar marcas menos eficientes en tanto que no podrán adquirirlas del «banco».

El problema más grande de una regla de «primer-poseedor» para la Propiedad Intelectual, y consecuentemente el argumento más fuerte para un sistema de «títulos de papel» (un registro de marcas -correspondiente, como hemos apreciado, a un registro de patentes-), es que el bien poseído no tiene una ubicación física determinada. Supongamos que el fabricante A, que produce la marca X de lámparas para mesas, vende actualmente dichas lámparas sólo en el Estado de Nue-

---

(30) Consúltese *Blue Bell, Inc. vs. Farah Mfg. Co.*, 508 F2d 1260, 185 USPQ 1 (CA 5 1975).

(31) La función del sistema de patentes de reducir las dúplicas al advertir de ello a los potenciales inventores de un mismo producto o proceso es enfatizada por KITCH, Edmund W., «The Nature and Function of the Patent System», *Journal of Law and Economics*. Volúmen 20, No. 265 (octubre de 1977). Este es un ejemplo de como la ley de Propiedad Intelectual trata de controlar el problema de la búsqueda de utilidades.

(32) La Sección 1 et seq, 15 USC §§ 1051 et seq. El Acta también proporciona remedios para la violación de marcas no registradas (esto es, marcas reguladas por el *common law*) y para la publicidad engañosa y los rotulados.

(33) Véase, por ejemplo, *Blue Bell, Inc. vs. Farah Mfg Co.*, nota 30 precedente, en las págs. 1266-1267, 185 USPQ 1; *Maternally Yours, Inc. vs. Your Maternity Shop, Inc.*, 234 F2d 538, 542, 110 USPQ 462 (CA 2 1956).

va York, pero tiene planes para vender las mismas en todo el país. ¿Puede acaso el productor B, que sólo opera en California, vender las lámparas para mesas bajo el nombre X, debido a que A no se encuentra usando la referida marca en California? O, supongamos que A vende martillos en todo el país utilizando el nombre de X y planea, eventualmente, vender una línea completa de herramientas con el mismo nombre; ¿puede B utilizar dicho nombre para distinguir su línea de desentornilladores? Si A eventualmente empieza a vender lámparas para mesas en California o eventualmente empieza a producir desentornilladores, al mismo tiempo que martillos, ¿quién es el titular de la marca X, A o B?

Las Cortes resuelven estos problemas en un modo que puede minimizar los costos derivados de la duplicidad de las marcas, pero es de todos modos costoso e incierto de administrar. Para determinar si los bienes vendidos por A y B (y cuando A complete sus planes de expansión, ya sea geográfica o en productos fabricados, según sea el caso) serán tan similares como para usar el mismo nombre sin que ello genere una confusión entre los consumidores y, en ese caso, determinar si B debe ser juzgada como infractora, las Cortes consideran principalmente la proximidad o similitud entre el uso original y extendido de A; la demora injustificada de A, si es que existe, en reforzar su marca en contra de la de B (por ejemplo, la negligencia de A); así como la buena o mala fe de B -si es que sabía de la existencia de la marca de A y la estaba copiando, o si el uso de la misma es una simple coincidencia<sup>(34)</sup>. Mientras más cercana se encuentre la utilización original y la utilización extendida de la marca de A, más costoso será forzar a A y a sus consumidores a utilizar una marca diferente en su expansión.

Debido a que los consumidores suelen movilizarse<sup>(35)</sup>, se confundirán al encontrar que un mismo producto es designado de una manera en un Estado y de otra manera en otro. Esta es la razón por la que la Standard Oil Company of New Jersey introdujo al mercado una nueva marca, EXXON, para reemplazar a ESSO, HUMBLE, STANDARD y ENCO; marcas que

utilizó alguna vez para distinguir productos idénticos en diferentes Estados. De igual manera, los consumidores se confundirán si productos complementarios, elaborados por un mismo fabricante, tales como un martillo y un desentornillador, son vendidos bajo nombres diferentes. De este modo, si se le prohíbe a A el uso de su marca en sus mercados de expansión, geográfico o de productos, se verá forzado, tal como la Standard Oil de New Jersey, a adoptar una marca enteramente nueva, sacrificando de ese modo algún capital proveniente de la reputación de la marca original.

La doctrina de la negligencia fuerza a que A internalice los costos de la copia efectuada por B. Si A tuviera alguna razón para saber que B se encuentra desarrollando una marca igual a la suya, ignorando su prioridad en el uso, A debería, bajo pena de no encontrarse luego en la capacidad de utilizar su marca en sus mercados de expansión, advertir a B que se abstenga. Si B, de cualquier manera, lejos de proceder en la ignorancia de la prioridad en el uso de A, ha copiado deliberadamente la marca (mala fe), los costos de la copia son auto impuestos y, por lo tanto, B no tendría derecho a una mayor consideración.

La *Lanham Act* ha aliviado el problema de la superposición geográfica gracias a una imaginativa interpretación judicial. Las Cortes han interpretado que el Acta elimina toda posibilidad de defensa en base a la buena fe para empresas que usan una marca que se encuentra listada en el registro federal para los mismos productos<sup>(36)</sup>. La idea es que, antes de empezar a usar una marca, la empresa debe verificar el registro; si encuentra que la marca viene siendo usada para el mismo producto, no podrá luego alegar buena fe cuando se le demande por violación al Derecho de Marcas. Si los productos son diferentes (el martillo y el desentornillador, por ejemplo), la defensa no se encuentra automáticamente extinguida, porque el camino de expansión a diferentes, aunque relacionados productos, es inherentemente incierto. Lo mismo puede ser dicho para la expansión geográfica, aunque existe una diferencia fundamental. Aun en el caso que la empresa que viene usando la marca en una parte del

---

(34) Consúltese, por ejemplo, *Polaroid Corp. vs. Polarad Electronics Corp.*, 287 F2d 492, 128 USPQ 411 (CA 2 1961) (Friendly, J.); *Dwinell-Wright Co. vs. White House Milk Co.*, 132 F2d 822, 56 USPQ 120 (CA 2 1943) (L. Hand, J.); 2 McCarthy, nota 1 precedente, capítulos 24, 26 y 31.

(35) Esta idea se encuentra bien ilustrada en *Park 'N Fly, Inc. vs. Dollar Park and Fly, Inc.*, 782 F2d 1508, 1509, 228 USPQ 853 (CA 9 1986), donde las partes brindaban servicios a pasajeros de aerolíneas en diferentes aeropuertos, pero el grupo de clientes era el mismo. Discutimos los factores determinantes del riesgo de confusión con mayor detalle adelante.

(36) Consúltese 2 McCarthy, nota 1 precedente, §26.13.

país nunca extienda tal uso a otras regiones, los consumidores no se encuentran fijos en un lugar y, al viajar de un lugar a otro, o al mudarse de un lugar a otro, podrán ser inducidos a confusión si diferentes productos de la misma clase son vendidos utilizando la misma marca. Ellos podrían asumir que cada lámpara de escritorio que se venda con una marca determinada es, en esencia, el mismo producto; esto es, es producido por el mismo fabricante. Las Cortes han eliminado esta fuente de confusión para las marcas registradas.

## 1.2. La venta de marcas.

La ley prohíbe generalmente la venta de las marcas, salvo que ésta sea una consecuencia de la venta del derecho para producir el bien que la marca distingue<sup>(37)</sup>. Esta regla por la cual las marcas no pueden ser apropiadas «en bruto» podría parecer desconcertante. ¿Por qué la Coca-Cola Company, por ejemplo, no podría vender su marca y mantener al mismo tiempo todos los derechos sobre su fórmula secreta del jarabe? La respuesta se encuentra relacionada con la función económica de las marcas de proporcionar información, que de otro modo sería mucho más costosa de obtener, respecto a los atributos de un producto. Si A vende sólo su marca a B y los consumidores saben acerca de la venta, poner la marca de A al producto de B no permitirá a este último, al menos como una primera aproximación, lograr un precio más alto para su producto<sup>(38)</sup>. Contrastemos ésto con el caso en que A venda la fórmula u otros activos utilizados para producir el bien; en este último caso sólo habría un cambio en la titularidad y, consecuentemente, no habría razón para creer que la calidad será menor. Cuando la transferencia sólo es de la marca, el consumidor informado no estará dispuesto a pagar más por el mismo producto antiguo (el producto de B) sólo porque entonces tendrá un nuevo nombre.

Esto implica que B sólo adquirirá la marca de A «en bruto», para utilizarla en sus productos inalterados, si un número suficiente de consumidores creyese que la marca sigue identificando a los productos de A (y, consecuentemente, incurren en confusión). En tal caso, el valor esperado de la marca de A, adherida al producto de B, dependerá del precio que B esté en capacidad de añadir a su producto en función a la confusión en la que incurran los consumidores. Recordemos el modelo por el que las marcas reducen los costos de búsqueda. Si existe alguna probabilidad de que los consumidores creen que la marca de A identifica correctamente a los productos de B, B obtendría mayores precios por sus productos (pseudo-A) de los que obtendría sin confusión. El incremento en el precio será mayor mientras mayor sea el riesgo de confusión y mientras más fuertemente relacionada se encuentre la marca de A con la de B.

De cualquier modo, este análisis es incompleto en tres aspectos. En primer lugar, deja de considerar que, si se le prohíbe a A vender su marca, éste podrá alcanzar el mismo efecto al reducir la calidad de su propio producto y obtener así, de los consumidores engañados, las mismas utilidades que hubiese obtenido si se le hubiese permitido vender su marca a B para que sea usada en el producto de esta última que es de inferior calidad. El Derecho de Marcas contiene, sin embargo, un principio destinado (quizá no muy efectivamente) a cerrar este agujero. Como explica McCarthy, «Desde que una marca no es sólo una denominación de origen, sino también un símbolo de un nivel de calidad, un cambio sustancial en la calidad o en la naturaleza de los productos vendidos bajo esa marca cambiará la naturaleza de aquello que la marca simboliza haciendo que la misma se vuelva fraudulenta o que los derechos originales sean abandonados»<sup>(39)</sup>.

En segundo lugar, el análisis propuesto ignora

---

(37) Consúltese, por ejemplo, *PepsiCo, Inc. vs. Grapette Co.*, 416 F2d 285, 163 USPQ 193 (CA 8 1969); 1 Mc Carthy, nota 1 precedente, §§18.1-18.2. Una gran excepción se presenta para los bienes de promoción, que son productos que llevan la marca pero que no se encuentran estrechamente relacionados con los bienes que son elaborados principalmente por el titular de la misma. Un buen ejemplo es el polo con el logo del equipo de football de los Chicago Bears. Esta marca tiene un valor independientemente del producto al que identifica. Consecuentemente, la marca es un bien en sí mismo. El análisis de las marcas no trata con productos promocionales; ellos son analizados por Mims, nota 1 precedente. Otra gran excepción es la marca de servicio (HOLIDAY INN, por ejemplo), usualmente utilizada para indicar una operación de franchising antes que un producto de fabricación. En estos casos no existe fabricante, así que la venta de la marca no puede ser enlazada con la venta del derecho para fabricar.

(38) Uno puede pensar en excepciones. Por ejemplo, si los consumidores creen que la venta de la marca por parte de A es contingente a su implícita certificación del producto de B, B podrá obtener precios más altos por su producto.

(39) 1 McCarthy, nota 1 precedente, § 17.9 en 784 (notas de pie de página omitidas).

la reacción del mercado al hecho de apreciar que la venta de la marca de A tiene como fin un uso engañoso por parte de B. Una vez que los consumidores noten que la marca de A no distingue un bien de calidad constante, se negarán a pagar tanto por los productos de A o de B. Parecería entonces que al vender una marca, o al darla en licencia, A tendrá el incentivo de monitorear la calidad de los productos de B para estar seguro de que éste no dañe su reputación al vender un producto de inferior calidad. Más aun, así no existiese ninguna regla que prohibiese la venta de una marca «en grueso», A impondría una penalidad a la marca si un adquirente la adhiere a un producto inferior, por cuanto ésta es la regla cuando la misma es vendida legalmente; esto es, junto con el derecho de fabricar los productos de A<sup>(40)</sup>.

Pero esto ignora el hecho de que A, cuando vende su marca a B, probablemente esté dejando el mercado en el que el producto marcado es vendido o, incluso, dejando el negocio enteramente. En cualquiera de estas circunstancias (a las que los economistas denominan «escenarios de último período»), A no tendría que enfrentar la perspectiva de una represalia del mercado por haber vendido una marca que será utilizada para engañar a los consumidores.

Un aspecto importante de la regla en contra de la venta «en grueso» de la marca es que, de hecho, la ley no tiene el deseo de permitir que un acreedor se haga de la marca de una empresa en quiebra. En este sentido, a no ser que el adquirente del bien del fallido continúe con el negocio de aquél, las marcas del fallido se considerarán abandonadas<sup>(41)</sup>. En este escenario, la regla actúa como un profiláctico contra el hecho de que el acreedor utilice la marca para distinguir un bien inferior. Es profiláctico porque, como hemos señalado antes, la marca sufrirá una penalidad cuando se descubra que ha sido adherida a un bien inferior; pero ello, al tomar años en descubrirse, permitirá que muchos consumidores sean engañados en el interín.

Como permite predecir el análisis, la regla que prohíbe la asignación de marcas «en grueso» es, hasta donde podemos determinar, aplicada sólo en casos de último período. A pesar de que no hemos realizado una

investigación completa, los casos que hemos leído en los que la venta fue nula por ser «en grueso», fueron casos en los que el vendedor ya no se encontraba en el mercado o no se encontraba usando la marca<sup>(42)</sup>.

En tercer lugar, no hemos explicado los incentivos que tendría B para tratar de hacer creer a los consumidores que están comprando un producto superior. Si los consumidores son fácilmente engañables, nuestro rechazo previo a la teoría monopólica de la diferenciación de los productos sería difícil de sostener. Si los consumidores no son fácilmente engañables, B sufrirá la misma pérdida de reputación que A. Sin embargo, en algunos casos, esa perspectiva no desalentará a B. B podría estar en su último período; podría tener poca o ninguna reputación que perder; o los costos de fabricar su producto inferior son tan bajos que las ganancias de corto plazo derivadas del engaño exceden su pérdida de reputación en el largo plazo.

### 1.3. La duración de las marcas.

La falta de un plazo determinado para la vigencia de las marcas es una de las diferencias más notables entre éstas, de un lado, y los derechos de autor y patentes, por el otro. La diferencia, de cualquier modo, tiene sentido desde un punto de vista económico. Si un nombre determinado no tiene un valor derivado del hecho de ser un recurso escaso, y consecuentemente rinde cero rentas, una duración perpetua, comparada con una duración limitada, no podrá crear problemas de búsqueda de utilidades, aun si las tasas de descuento son muy bajas (o cero o, para este propósito, negativas). Asimismo, los costos de identificación, que podrían plagar las patentes perpetuas, no serían tampoco un gran problema. La marca se encuentra amarrada a una propiedad física -el bien que designa- y usualmente no es costoso encontrar quién es el productor del bien y quién entonces el dueño de la marca, aunque consideraremos algunas excepciones luego. Más aun, hacer que el productor deje de utilizar el nombre antes que haya cesado de vender los bienes, impondría costos de búsqueda a los consumidores; y los impondría también

---

(40) Véase, *ibidem*, § 18.8.

(41) Véase *ibidem*, §18.9 en 818.

(42) Véase, por ejemplo, *PepsiCo, Inc. vs. Grapette Co.*, nota 37 precedente; *Uncas Mfg. Co. vs. Clark & Coombs Co.*, 309 F2d 818, 135 USPQ 282 (CA 1 1962); *American Photographic Publishing Co. vs. Ziff-Davis Publishing Co.*, 135 F2d 569, 573, 57 USPQ 362 (CA 7 1943); 1 McCarthy, nota 1 precedente, § 18.5(D).

si, al dejar de vender los bienes, la marca caducase -otro ejemplo de la doctrina del abandono de las marcas-<sup>(43)</sup>. Sin embargo, a continuación veremos cómo las marcas sí están sujetas a limitaciones, tanto de tiempo como de «espacio de producción».

## 2. El requisito de distintividad.

### 2.1. Introducción.

La protección del derecho de marcas sólo puede ser obtenida para una palabra u otro signo que identifique a un producto determinado (o servicio) y lo distinga de los de otro fabricante. La falta de distintividad haría que la marca sea incapaz de identificar al producto y llevar al consumidor la información (sobre la base de la experiencia de sus consumos previos o los de otros consumidores) que reduce los costos de búsqueda y, al hacerlo, permite al fabricante imponer precios más altos. Pero, aun sin una característica distintiva, una marca reducirá de alguna manera los costos de búsqueda; en consecuencia, ¿qué estaría mal si se otorgase protección a los signos que no son distintivos? Primero, tal protección sería innecesaria porque nadie querría actuar como *free-rider* de un signo no distintivo. Los incentivos para actuar como un *free-rider* dependen de la diferencia entre las ganancias generadas por la marca -que por presunción son cercanas a cero, en el caso de falta de distintividad- y los costos de copiar.

Es aun más importante considerar lo siguiente: en tanto una marca que no distingue un producto de otro debe, virtualmente por definición, estar usando palabras, símbolos, formas o colores similares a los usados por otros fabricantes de X, otorgar protección legal a tal marca podría impedir que los otros fabricantes sigan usando palabras que necesitan para competir eficazmente. Los costos de búsqueda de los consumidores son una función, no sólo de las palabras utilizadas para denotar el producto particular de un fabricante, sino también de las palabras utilizadas para nombrar al tipo de producto, tales como «computadora» o «eléc-

trico». Desde que, por definición, éstas son palabras comunes a todas o a casi todas las marcas, y en tanto que son descriptivas antes que arbitrarias, su disponibilidad es limitada. Dejar que un fabricante se apropie de una palabra no distintiva le permitiría obtener derechos exclusivos sobre las mismas, lo que importará que los otros productores -aquéllos con marcas distintivas- tendrían que remover dichas palabras de sus etiquetas, paquetes o diseños para evitar la violación del derecho de marca del primer fabricante; de la misma manera que si el uso de dichas palabras fuera considerado como identificador del origen y no meramente descriptivo. El resultado sería elevar los costos de búsqueda en los que tendrían que incurrir los consumidores de aquellos fabricantes que no podrían seguir utilizando las palabras descriptivas para distinguir sus productos. Finalmente, ello reduciría el precio de tales productos y disminuiría el monto de lo producido. La curva de oferta de la industria se movería hacia la izquierda, resultando en una pérdida social porque los consumidores se verían forzados a pagar precios más altos por una menor cantidad de bienes. El ejemplo que poníamos de la empresa a la que se le permite usar «procesador de palabras» como una marca, ilustra el problema. El mismo problema surgiría si se permitiese a los fabricantes utilizar las palabras descriptivas en una ubicación distinta a la de las marcas pero, al mismo tiempo, se les exija utilizar calificativos y palabras apropiadas para evitar violar los derechos de aquellas marcas que empleen dichas palabras. Esos productores incurrirían en costos adicionales que no surgen de la propiedad de la marca, y el resultado será precios más altos.

### 2.2. Las Clases de Marcas

La ley podría lidiar con el problema de las marcas no distintivas requiriendo, en cada caso, una investigación sobre los efectos económicos de permitir un derecho de exclusividad. El efecto sería convertir un caso de marcas en un caso muy similar a los del *Antitrust*<sup>(44)</sup>. Investigar una infracción a la libre compe-

---

(43) En la doctrina general, ver 1 McCarthy, nota 1 precedente, capítulo 17.

(44) Nota de traducción: En el derecho anglo-sajón se utiliza la denominación *Antitrust* para designar a aquella disciplina del derecho que tiene como finalidad evitar aquellos actos relacionados con el abuso de posiciones monopólicas, las prácticas restrictivas de la competencia, entre otros. Es importante advertir que estos casos suelen resolverse en función a dos clases de análisis; a saber, en base a la «regla de la razón» o en base a la regla *per se*. De manera general, aplicar la ley para resolver un caso en función a la «regla de la razón» importa una valoración de los efectos del acto anticompetitivo, mientras que aplicar la ley en función a reglas *per se* importa sancionar la conducta independientemente de los efectos que la misma puede generar en el mercado.

tencia, según la regla de la razón, es muy costoso (solamente plantear un caso es muy costoso) y lo único que hace que valga la pena asumir estos costos (algunas veces) privada y socialmente, son los grandes costos privados y sociales que algunas violaciones a la libre competencia imponen. Desde que los efectos económicos derivados de abusos individuales en contra de marcas son mucho más limitados, en cuanto a elevar los costos de búsqueda de los consumidores, las posibles malas asignaciones son mucho menores que en la mayoría de casos de libre competencia. En consecuencia, no será rentable, privada o socialmente, realizar un análisis similar a los efectuados para la libre competencia en la mayoría de casos de marcas. En lugar de ello, la ley ha clasificado las potenciales marcas, según su distintividad, en algunas categorías amplias y ha hecho que la clasificación sea determinante de legalidad -de modo muy similar a los casos de libre competencia regidos por las reglas *per-se*-. El resultado ha sido algunas veces criticado por su crudeza<sup>(45)</sup>, pero existen potenciales reducciones compensatorias en costos administrativos.

Examinemos las categorías<sup>(46)</sup>. Las así llamadas marcas de fantasía -aquellos nombres que no se asemejan a ninguna palabra, tales como EXXON o KODAK-son las económicas (y legalmente) menos problemáticas. Similares a las marcas de fantasía, en sus propiedades económicas, son las marcas arbitrarias y sugestivas. El primer término hace referencia a palabras que en el lenguaje común no tienen ningún significado que pueda ser relacionado con el producto para el que son utilizadas; APPLE (computadoras) y BLACK & WHITE (whisky) son algunos ejemplos. La provisión de estos nombres es bastante grande. Existen cuatrocientos cincuenta mil palabras en la tercera edición internacional del Diccionario Webster, y a pesar de que ellas no son libremente sustituibles si uno está tratando de decir algo que requiera ser entendido, sí lo son si uno no se encuentra interesado en los significados.

El caso de las marcas sugestivas -palabras que hacen referencia a las características de los productos que van a designar pero que no los describen- es más

problemático. Un buen ejemplo es BUSINESS WEEK. La provisión de nombres sugestivos es menor, pero no tanto cuando uno considera la sustitución entre las categorías de marcas. BUSINESS WEEK compite con FORBES y BARRON'S (marcas arbitrarias) así como con el WALL STREET JOURNAL -esta última, ejemplo también de una marca sugestiva-.

La siguiente categoría en el orden decreciente de sustituibilidad se encuentra formada por las marcas descriptivas, tales como ALL-BRAN<sup>(47)</sup> y HOLIDAY INN. En estos casos, la protección del Derecho de Marcas sólo es permitida en función a la prueba de un «segundo significado», lo que significa la prueba de que el público consumidor entiende que la palabra o frase designa al producto<sup>(48)</sup>. Un producto sólo tiene un número determinado de atributos que interesan a los consumidores. Por lo tanto, si a un fabricante se le confiere la potestad de ejercer un derecho respecto a la palabra que sirve para describir ese atributo, dicho fabricante obtendrá rentas medibles por el precio más alto que recibe por su producto, sólo porque resulta más costoso para sus rivales informar a los consumidores acerca de los atributos del bien sin usar la palabra descriptiva que ha sido apropiada. Con el tiempo, sin embargo, el significado de una palabra descriptiva, según aparece en el diccionario, saldría del uso común y dicha palabra pasaría a significar, para muchas personas, sólo el nombre del producto; por ejemplo, ALL-BRAN ha pasado a significar no cualquier clase de cereal de salvado de trigo sino, más bien, una determinada marca de cereales. Una vez que esto ocurre, permitir que la palabra o expresión sea apropiada podría generar beneficios para los consumidores, al reducir la confusión y los costos de búsqueda, que excedan los costos que se generen para los competidores al prohibirles el uso de la misma.

Del mismo modo en que puede clasificarse a las palabras en varios tipos de marcas, puede clasificarse también a las formas u otros signos. Similares a las palabras de fantasía o arbitrarias son las siluetas inusuales de símbolos o formas y las combinaciones de formas conocidas, símbolos y colores. No surge ningún

---

(45) Véase, por ejemplo, Scandia Down Corp. vs. Euroquilt, Inc., nota 1 precedente en 1431 fn 3, 227 USPQ en 143.

(46) Sucintamente resumido en Abercrombie & Fitch Co. vs. Hunting World, Inc., 537 F2d 4, 9-11, 189 USPQ 759 (CA 2 1976), reescuchado 189 USPQ 769 (CA 2 1976).

(47) ALL-BRAN es una marca que distingue cereales.

(48) Ver, por ejemplo, J.M. Huber Corp. vs. Lowery Wellheads, Inc., 778 F2d 1467, 228 USPQ 206 (CA 10 1985).

problema cuando una empresa se apropia de tales signos como marcas ya que, al ser distintivos, no existe duda respecto de su capacidad para proporcionar a los consumidores información respecto al origen de los productos. Del mismo modo, al ser su abastecimiento virtualmente ilimitado, un competidor no se encuentra en una desventaja de costos para elegir otro signo como marca.

---

*“Nótese cómo centrar el problema en el consumidor ordinariamente diligente permite que el más barato evitador del riesgo de confusión sea el propio consumidor...”*

---

Cercanamente análogos a las marcas descriptivas son los símbolos comunes (círculos, cuadrados, corazones, y signos similares) y colores individuales (principalmente los colores básicos). Permitir que una empresa se apropie de uno de estos potenciales significantes como marca, crearía el riesgo de que, luego que varias firmas lo hayan hecho, el número de símbolos y colores atractivos haya sido totalmente usado, haciendo más costoso para otras empresas competir. De cualquier manera, luego de un tiempo ocurrirá, especialmente en el caso que el color o el símbolo hubiesen sido usados de modo exclusivo durante un número importante de años, que el signo común denotará al producto del fabricante. No permitir el uso exclusivo en estos casos importaría la destrucción de información valiosa, si otros fabricantes empiezan a utilizar el mismo signo. No resulta extraño pues que la ley permita la apropiación en estos casos.

Un ejemplo interesante es la utilización como

marca de colores y formas comunes para distinguir pastillas comercializadas como medicamentos de prescripción. Luego que la patente de una medicina expira, otras empresas podrán empezar a vender el «mismo» medicamento distinguiéndolo con otra marca, o utilizando el nombre genérico al tiempo que copian la forma y color de la pastilla del fabricante original. No obstante el menor precio ofrecido por los nuevos fabricantes, muchos consumidores preferirán seguir adquiriendo los productos del antiguo fabricante debido a que, probablemente, tienen una buena experiencia con dicho medicamento y son renuentes a creer que el producto sustituto es idéntico al original en todos los aspectos, como suele anunciarse. Sin embargo, en tanto que el consumidor difícilmente leerá la fina impresión de las pastillas que identifican al fabricante (y realmente es una impresión muy fina), probablemente confiará en los únicos signos a su alcance -la forma y color- para saber que está usando la pastilla que desea. En consecuencia, si a los nuevos fabricantes se les permitiese utilizar el mismo tamaño, forma y color, ello podría llevar a una deliberada sustitución de los medicamentos por parte del farmacéutico debido a que el fabricante del medicamento genérico sustituto le carga un precio menor; porque se ha quedado temporalmente sin el medicamento original o por sustitución involuntaria atribuible a su propia negligencia. En estas circunstancias, en las que existen grandes beneficios derivados de la identificación del origen y altos costos para utilizar mecanismos distintos al tamaño, forma y color para identificar el producto, nosotros esperamos, y hemos encontrado, que las Cortes otorgan la protección del Derecho de Marcas a tamaño, formas y colores comunes para medicamentos vendidos bajo prescripción<sup>(49)</sup> a pesar de que no lo harían tratándose de otros productos. Los medicamentos que se venden sin prescripción son un ejemplo de lo último. En estos casos, el fabricante puede exhibir el nombre del producto de modo prominente en el envase y, consecuentemente, no requiere de la identificación del origen que pudiera proporcionar el tamaño, la forma o el color del producto.

### 2.3. *El problema de los nombres genéricos.*

Los nombres genéricos no pueden ser utilizados como marcas; más aun, si una marca deviene en genérica, la protección conferida cesa inmediatamente.

---

(49) Ver Ciba-Geigy Corp. v. Bolar Pharmaceutical Co., 747 F2d 844, 224 USPQ 349 (CA 3 1984).

te<sup>(50)</sup>. Un nombre o término genérico es, por definición, el nombre dado a un tipo de productos que comparten características esenciales básicas y no el nombre que sirve para designar a uno de esos productos; en este sentido, «avión» y «computadora» son ejemplos de nombres genéricos. Si el fabricante de un producto pudiese apropiarse del nombre genérico correspondiente al mismo, dicho fabricante obtendría rentas debido al costo adicional de la perífrasis en la que tendrían que incurrir sus competidores -de describir sus productos como «máquinas voladoras más pesadas que el aire» o «máquinas de inteligencia artificial».

El monopolio que resulta de la apropiación de una palabra genérica es convencionalmente descrito como un monopolio del producto pero es más preciso describirlo como un monopolio del lenguaje. Salvo que el titular de un nombre genérico sea a su vez el fabricante de menores costos entre todos los posibles fabricantes, éste licenciará el uso del nombre al resto de los fabricantes y obtendrá, consecuentemente, rentas en forma de regalías por la licencia. El licenciar un nombre impedirá que las empresas inviertan recursos en desarrollar nuevas maneras de designar a sus productos, puesto que obtener una licencia es más barato y, como consecuencia, transformará un costo social en un pago a la empresa que se ha apropiado del término genérico. Ello, sin embargo, no eliminará todas las pérdidas irrecuperables. La regalía por la licencia llevará a una producción limitada (o precios más altos) del producto y generará también costos de negociación, costos para hacer cumplir la licencia de la marca, además de los costos para obtener la protección de la denominación genérica (incluyendo los costos generados por la búsqueda de utilidades) en primer lugar. Aun en el caso que no se concedan licencias, la apropiación de una palabra genérica elevará los costos en los que incurrirán las empresas competidoras y, aunque no necesariamente los elevará tanto como para que alguna de ellas salga del mercado, su eficacia como competidores quedará reducida.

Adviértase que los costos de obtener marcas genéricas (si tales marcas estuviesen permitidas) normalmente se confundirán con los costos de la invención. En efecto, la empresa mejor situada para apropiarse de un nombre genérico es la que primero lo fabrica. En consecuencia, si los nombres genéricos pudiesen ser protegidos como marcas, las rentas de la invención aumentarían porque incluirían a las rentas por el nombre del producto. Si la protección legal vigente para las invenciones es óptima (o simplemente es asumida como tal por las Cortes imposibilitadas para investigar la materia), cualquier protección legal para los nombres genéricos crearía oportunidades socialmente desperdiciables de obtener rentas.

Si bien esto puede explicar por qué no se otorga la protección del Derecho de Marcas a un nombre genérico, no nos explica por qué dicha protección cesa para una marca que deviene en genérica<sup>(51)</sup>. Si un fabricante es lo suficientemente inteligente para designar a su producto con un nombre que algún día podrá ser utilizado como el nombre del tipo de producto, ¿no se le debería recompensar por esta valiosa adición al léxico? ¿No es acaso el lenguaje más rico por palabras como «thermos», «aspirina», «cellophane» y «hielo seco»<sup>(52)</sup>, todas ellas conocidos ejemplos de marcas que devinieron en genéricas? Nuestro análisis acerca del contenido económico del lenguaje sugiere una respuesta. Los derechos de propiedad no son necesarios para fomentar la rápida creación de nuevas palabras que puedan resultar útiles para designar nuevas cosas. Las marcas son una pequeña fuente para la creación de nombres genéricos, y no podemos pensar en ningún producto cuya introducción o difusión fuese retardada porque no contaba con un nombre que pudiera ser utilizable. Obsérvese la velocidad con la que un gran número de términos atrayentes y memorables han aparecido (sin una ayuda significativa de parte de las marcas) para describir cosas nuevas en los últimos cien años -tales como medicinas, armamento, movimientos políticos y sociales, términos legales y científicos, y así en más-

---

(50) Dos casos ilustrativos son *Miller Brewing Co. vs. Falstaff Brewing Corp.*, 655 F2d 5, 211 USPQ 665 (CA 1 1981) («Lite» beer); *Eastern Air Lines, Inc. vs. New York Air Lines, Inc.*, 559 F Supp 1270, 218 USPQ 71 (SDNY 1983) («Air Shuttle»). Para un buen análisis, que explica por qué el nombre «Fire Chief» en una revista de lucha contra incendios no resulta genérico, ver *H. Marvin Ginn Corp. v. International Assn. Fire Chiefs, Inc.*, 782 F2d 987, 228 USPQ 528 (CAFC 1986).

(51) Este es un ejemplo del hecho que las marcas pueden ser limitadas temporalmente, aun cuando no puede sometérselas a una fecha determinada de expiración, de la manera que a las patentes y a los derechos de autor. Otro ejemplo, examinado antes, es el abandono por dejar de vender el producto marcado.

(52) Nota de traducción: En el original, «dry ice».

Nuestra sociedad parece no sufrir de tal grado de pobreza léxica como para necesitar un sistema de derechos de propiedad sobre las palabras más amplio para remediarlo. Y el intercambio entre la invención y el acceso debe tenerse siempre en cuenta. Un buen ejemplo de esto es la aplicación de la teoría del uso-justo del Derecho de Marcas<sup>(53)</sup> a la controversia respecto del uso de «Star Wars» para describir la «Iniciativa de Defensa Estratégica» desarrollada en los Estados Unidos de América por el Gobierno del presidente Ronald Reagan. STAR WARS es el nombre de una película que tiene protección legal como marca. Sin embargo, se ha sostenido que el titular de la misma no puede impedir su uso para describir la «Iniciativa de Defensa Estratégica»<sup>(54)</sup>. Tal uso no podría ser prohibido, en ningún caso, de acuerdo al Derecho de Marcas tradicional que requiere probar, cuando menos, el riesgo de confusión entre los consumidores; sin embargo, aunque dicho uso no pudiera ser prohibido por consideraciones de uso-justo (esto es, el alto valor social de permitir que una marca sea pública), podría serlo conforme a la legislaciones estatales antidilutorias (sobre las que trataremos luego)<sup>(55)</sup>.

Al cortar la protección del derecho a una marca que se ha convertido en genérica se reducirán los costos de comunicación, ya que será más barato para los competidores del primer fabricante informar al consumidor que ellos venden el mismo producto. También se reducirán los costos derivados de búsqueda de utilidades. Y, a pesar de que el productor original invertirá recursos en impedir que su marca devenga en genérica, éstos no serán gastos estériles; por el contrario, tendrán el no intencional, pero importante, efecto de recordar a los consumidores de la existencia de marcas competidoras. Cada vez que General Foods Corp. refuerza su marca «SANKA-marca de café descafeinado», implícitamente

reconoce la existencia de otras marcas de café descafeinado. Si bien esto retarda el que SANKA se convierta en un nombre genérico, refuerza a «café descafeinado» como un nombre genérico. Existe un cierto costo social si se considera que SANKA puede ser un nombre genérico más barato (de hecho es más corto), pero probablemente será menor al costo de permitir la protección legal de marcas que han devenido en genéricas.

Un segundo costo de cortar la protección del derecho a una marca cuando ésta ha alcanzado el *status* de genérica es que ello impone una solución dicotómica a un problema continuo. En tanto que el *status* de genérico es alcanzado progresivamente, habrá un largo lapso en el que algunos consumidores seguirán pensando en el nombre como en el de un determinado producto mientras que otros consumidores pensarán en él como si fuese el nombre del tipo de producto. Si la ley esperase a que todos piensen en la marca como si fuese el nombre del tipo de producto (nombre genérico), el titular de la misma obtendría rentas sustanciales; por el contrario, si la ley dejara de proteger la marca apenas algunos consumidores piensen que ella designa al tipo de producto, ello crearía una indebida confusión e impondría costos sustanciales de búsqueda a los consumidores<sup>(56)</sup>. En principio, la protección del Derecho de Marcas debería cesar cuando los costos de una protección continua (pérdidas irre recuperables resultantes de precios altos que generen que la demanda caiga; costos más altos para los competidores que tienen que usar palabras alternativas y los costos de dar en licencia y defender las marcas) exceden los beneficios que tal protección otorga (menor confusión de los consumidores; menores costos de búsqueda y las ganancias asociadas con el incentivo de desarrollar productos de alta calidad). Por supuesto, la ley no puede determinar este

---

(53) Ver Lanham Act § 33(b)(4), 15 USC § 1115(b)(4); 1 Mc Carthy, nota 1 precedente, § 11.17 y 13.3; 2 McCarthy, id §§ 31.37-38.

(54) Ver Lucasfilm Ltd. vs. High Frontier, 227 USPQ 967 (DC DC 1985).

(55) Las regulaciones estatales relacionadas con la dilución son las siguientes: Alabama, Ala Code §§8-12-17 (Supp 1983); Arkansas, Ark Stat Ann §70-550 (1979); California, Cal Bus & Prof Code § 14330 (West Supp 1984); Connecticut, Conn Gen Stat Ann § 495.151 (West 1972); Delaware, Del Code Ann tit 6, § 3313 (Supp 1982); Florida, Fla Stat Ann § 495.151 (West 1972); Georgia, Ga Code § 106-115 (1984); Idaho, Ida Code § 48-512 (1977); Illinois, Ill Rev Stat capítulo 140, § 22 (Supp 1984); Iowa, Ia Code Ann § 548.11 (2) (Supp 1984); Louisiana, La Rev State§ 223.1 (1984); Maine, Me Rev Stat Ann tit 10, § 1530 (1980); Massachusetts, Mass Gen Laws Ann capítulo 110 B, § 12 (West Supp 1980); Missouri, Mo Ann Stat § 417.061 (1) (Vernon 1979); Montana, Mont Code Ann § 30-13-334 (1983); Nebraska, Neb Rev Stat § 87/122 (1981); New Hampshire, NH Rev Stat Ann § 350-A:12 (Supp 1981); New Mexico, NM Stat Ann § 57-3-10 (1978); New York, NY Gen Bus Law § 368-d (McKinney 1984); Oregon, Ore Rev Stat § 647.107 (1981); Pennsylvania, 54 Pa Cons Stat Ann § 1124 (Purdon Supp 1984); Rhode Island, RI Gen Laws § 6-2-12 (Supp 1983); y Tennessee, Tenn Code Ann § 47-25-433 (Supp 1983).

(56) Este punto es tratado extensamente en Folsom y Teply, nota 1 precedente.

punto con precisión<sup>(57)</sup>, pero ninguna alternativa satisfactoria se nos viene a la mente; una fecha determinada de expiración sería totalmente insatisfactoria por las razones expuestas.

Determinar si una marca se ha convertido o no en genérica cuando el titular de la misma tenía inicialmente un monopolio es un problema de difícil solución. Estos casos son comunes, no porque los monopolios lo sean, sino porque es probable que una marca de producto se convierta en genérica cuando es la única marca. Con un solo fabricante en el mercado, los consumidores tendrán escasos incentivos para utilizar distintos términos para describir al producto y a la marca o, lo que es equivalente, para distinguir la información respecto del producto y la información respecto del origen del mismo. Es más económico, por ejemplo, referirse a una cámara de fotos instantánea y a su fabricante, como POLAROID, que usar los dos términos mientras Polaroid Corp. sea el único fabricante. Pero esto también hace que sea difícil distinguir entre la marca del producto y el nombre del producto; la marca y el productor son uno. Quizá, la presunción debería ser en favor del *status* de genérico. Si el consumidor nunca ha tenido una alternativa competitiva para el producto de A, es menos probable que la marca sirva para proporcionar a los consumidores información acerca de los atributos especiales del producto de A, que para designar al producto en sí. Sin las comparaciones producto de la competencia, los beneficios de las marcas son difíciles de evaluar porque el consumidor no está utilizando la marca de A para reducir sus costos de buscar el producto que desea consumir.

Apreciar el caso del monopolio desde una perspectiva diferente permite descubrir el tercer costo de levantar la protección del derecho de marcas cuando éstas alcanzan el *status* de genéricas. Un consumidor que adquirió la aspirina Bayer en la época en que Bayer era el único fabricante y «aspirina» era su marca (como todavía lo es en Canadá, Alemania y algunos otros países), puede haber asumido, cuando otras marcas salieron al mercado y se les permitió utilizar en sus etiquetas y envases la palabra «aspirina», que éstas serían idénticas en todo a la aspirina de Bayer, y no sólo en su fórmula -incluyendo, por ejemplo, el control de

calidad-. La diferencia entre marca y producto no es evidente por sí misma y puede ser difícil de determinar en el período de transición del monopolio a la competencia. Dar el *status* de genérico al nombre de la primera marca puede tener como efecto la generación de una excesiva o muy acelerada lucha por la preferencia de los consumidores que ignoran la diferencia de cualidades entre la marca antigua y la nueva.

Es más probable que una marca sugestiva o descriptiva se convierta en una marca genérica que una marca de fantasía o una marca arbitraria, a pesar de que existen excepciones importantes, tales como «aspirina» y «cellophane» («hielo seco», «thermos» y «yo-yo» son ejemplos de marcas descriptivas que han terminado como nombres genéricos). ¿Por qué, entonces, querría alguien escoger o utilizar marcas descriptivas o sugestivas? La respuesta es que, como hemos anotado, dichas marcas proporcionan información adicional a los consumidores -para aclarar, información acerca de los atributos así como información acerca del origen del producto<sup>(58)</sup>- y son en consecuencia un sustituto parcial para la publicidad. Este beneficio debe ser contrastado con el incremento en el riesgo de perder la marca cuando ésta devenga en genérica (así como también su menor distintividad y, consecuentemente, su menor valor como fuente de información respecto al origen en comparación con marcas de fantasía o arbitrarias). Nosotros predecimos que mientras más corta sea la vida esperada del producto, más probabilidades existirán de que el fabricante utilice una marca sugestiva. También predecimos que una marca descriptiva será generalmente utilizada sólo en aquéllos casos en que los productos que distinguen cuenten con una prolongada expectativa de vida, desde que, como sabemos, toma tiempo adquirir los significados secundarios que el Derecho exige como requisito previo para proteger tales marcas.

Las Cortes pueden no estar haciendo un buen trabajo al determinar cuándo las marcas se han convertido en genéricas, al menos si consideramos al diccionario como un acertado inventario de las palabras que son generalmente usadas por públicos relevantes (quizá un diccionario grande). Así, de treinta y cinco ejemplos ilustrativos que aparecen en el libro de McCarthy, en los

---

(57) La reciente Trademark Clarification Act de 1984, Pub Law 98-620, 15 USC §1064(c), que modifica la Lanham Act, convierte al «significado primario de la marca registrada para el público relevante» en el examen al que habrá de someter a una marca para determinar si se ha convertido en genérica. Esta formulación parece ser lo suficientemente vaga como para abarcar la clase de análisis costo-beneficio que ha sido sugerido en este texto.

(58) Ver CARROLL, John M., «What's in a Name? An essay in the Psychology of Reference» 179 (1985).

que las Cortes han considerado a marcas como genéricas<sup>(59)</sup>, dieciséis de ellas o no aparecen en los más recientes y extensos diccionarios<sup>(60)</sup> o, si aparecen, el significado que se sostiene genérico no se incluye (por ejemplo, «matchbox» está en el diccionario, pero no se incluye entre sus significados el de ser «carros de juguetes que se venden en cajas del tamaño del carro» (*matchbox-sized boxes*). De diecisiete casos en los que las Cortes han sostenido que las marcas no son genéricas<sup>(61)</sup>, siete se encuentran listadas en los diccionarios con el significado genérico que ha sido rechazado. A pesar que las palabras respecto de las cuales se ha sostenido que son genéricas probablemente aparezcan más en los diccionarios que aquéllas que se sostiene que no lo son, la diferencia en probabilidades es pequeña - cincuenta y cuatro por ciento contra cuarenta y uno por ciento-.

### 3. La defensa de la funcionalidad.

El concepto de funcionalidad<sup>(62)</sup>, que es importante en relación con características de diseño utilizadas como marcas (un buen ejemplo es la botella de Perrier), es un concepto paralelo al de genericidad. Una característica funcional no puede ser protegida bajo el Derecho de Marcas y, la característica especial de una marca pierde protección en la medida en que se vuelve funcional. El fabricante de una llanta no puede proteger como marca la forma circular de la misma, pero sí puede proteger la forma irregular de la cocada. El fabricante de un cuchillo para cortar carne no puede proteger como marca el filo acerado, pero sí puede proteger un intrincado grabado arabesco del mango. Una forma particular para un contenedor podría inicialmente obtener la protección del Derecho de Marcas, pero si el desarrollo tecnológico lo hace mucho más barato de fabricar que las formas alternativas, perderá tal protección.

Como el último ejemplo sugiere, al concepto de funcionalidad se le puede otorgar un significado económico preciso. Una característica no funcional, una que consecuentemente puede ser protegida como marca, cuenta con perfectos (o casi perfectos) sustitutos, de

tal modo que permitir la existencia de un derecho de propiedad sobre la misma no genera una pérdida irreparable. Pero si la característica carece de buenos sustitutos, ya sea porque el producto es menos valioso sin ella (la rueda circular) o porque ésta hace al producto más barato de fabricar (la forma especial del contenedor), la protección del Derecho de Marcas le será negada. La característica deberá constituir, claro está, una adición valiosa al *stock* de información útil; pero, si lo es, podría ser patentable. Otorgar la protección del Derecho de Marcas a una característica funcional podría rondar los límites, brevemente discutidos en la Sección I, de los requisitos para la obtención de una patente y su duración.

El problema más complejo relacionado con la funcionalidad es la diferencia existente entre la funcionalidad «utilitaria» y la funcionalidad «estética». El término «utilitaria», en el sentido en el que ha sido usado ahora, recoge su significado cotidiano de «práctico», «realista», «con los pies en la tierra». De este modo, los ejemplos indicados son de funcionalidad utilitaria en este sentido. Aun en el caso que un diseño característico solamente haga al producto más placentero, será considerado funcional y la protección del Derecho de Marcas le será negada. El concepto de funcionalidad «estética» otorga un reconocimiento, muy apropiado desde un punto de vista económico, al hecho que la utilidad en el sentido económico incluye todo aquello que hace a un producto más valioso para los consumidores. Como el fabricante de un producto nunca lo afearía intencionalmente -y nosotros no queremos que lo haga-, cualquier diseño característico, que pretenda proteger como marca, habrá sido diseñado en parte para agradar. Por consiguiente, las Cortes tienen el difícil problema de distinguir lo estético de la función identificadora implícita en el diseño característico de una marca.

El concepto de funcionalidad, tanto en su aspecto utilitario como estético, puede ser formalizado haciendo los costos de fabricación de un producto una función no sólo de la cantidad de bienes producidos, sino también de la cantidad de atributos o características físicas del producto para las cuales se reclama la

---

(59) Ver 1 McCarthy, nota 1 precedente, § 12.3.

(60) Random House Dictionary of the English Language (1983).

(61) Ver 1 McCarthy, nota 1 precedente, § 12.4.

(62) Respecto del cual, consúltese, por ejemplo, Mims, nota 1 precedente; A. Samuel Oddi, «The Functions of «Functionality» in Trademark Law», *Houston Law Review*, Volúmen 22, No. 925 (julio de 1985), 78 TMR 308 (1986).

protección marcaria. Consideremos que si a otra firma se le deniega el acceso a esos atributos, el costo marginal de fabricar el producto se incrementará; sería entonces evidente que los derechos exclusivos sobre características funcionales de un producto, o sobre denominaciones genéricas, tienen el mismo efecto económico.

Una marca no es funcional sólo porque hace al producto más atractivo<sup>(63)</sup>. Una marca más atractiva es equivalente a un producto de mayor calidad. Así, mientras una marca fuerte incrementa el precio que los consumidores están dispuestos a pagar por el producto, al reducir los costos de búsqueda, una marca atractiva aumenta los precios incrementando la utilidad que los consumidores obtienen del bien una vez que lo adquieren. Debido a que una marca más atractiva será usualmente más cara de producir, la empresa sólo invertirá en dicha marca si es recompensada por la obtención de un precio más alto por cada unidad del producto marcado que venda. Y, mientras más alto sea el precio, más unidades fabricará la empresa. Consecuentemente, el efecto de otorgar protección legal a una marca atractiva es incrementar la calidad y la cantidad de la producción, beneficiando de esta manera a los consumidores, y no reducir la producción al aumentar los costos de los competidores, como ocurriría en el caso de características de funcionalidad utilitaria.

Un problema surgiría sólo en el caso en que la característica estética especial de un producto se convierta en un atributo del mismo en la mente de los consumidores. En ese caso, para fabricar un producto, que en la mente del consumidor sea equivalente al producto de marca que tiene esa especial característica, las empresas competidoras se verán obligadas a incurrir en costos adicionales, al igual que en el caso de la funcionalidad utilitaria. Las consecuencias para el bienestar económico son ambiguas. La apropiabilidad generará en la empresa el incentivo para invertir dinero en la elaboración de una marca atractiva, pero al mismo tiempo elevará los costos de las empresas competidoras. Este es un ejemplo de una funcionalidad estética estricta, y la protección del Derecho de Marcas es negada. A pesar que la apropiabilidad será aun necesaria a fin de incentivar la realización de gastos en crear un diseño placentero, de igual modo que para crear un diseño funcionalmente utilitario, no necesariamente debe adoptar la forma de una protección marcaria. La

ley autoriza el otorgamiento de «patentes para diseños», hasta por catorce años, para recompensar a los inventores de diseños placenteros (pero no «utilitarios»)<sup>(64)</sup>.

Podrá parecer que si un diseño es a la vez funcional y distintivo, la ley debería efectuar un balance entre los beneficios de una marca más atractiva, que caerían en el caso que la protección del Derecho de Marcas le fuera negada, y los costos para los otros productores, que subirían en el caso que la protección marcaria sea concedida. A diferencia de ello, la ley automáticamente deniega la protección una vez que la característica distintiva es considerada funcional, lo cual tiene sentido desde un punto de vista económico. En efecto, una característica funcional probablemente no servirá para identificar a un producto particular; esto es, no servirá para uno de los propósitos fundamentales de las marcas (identificar al producto). Por definición, una característica funcional es un atributo que el consumidor asocia con el producto y no con la marca (por ejemplo, la forma ovalada de una pelota de *football* americano). En la medida que una característica se vaya haciendo funcional, el fabricante reforzará más el nombre del producto, antes que la característica, para identificar al bien. El problema en este caso es determinar cuándo la característica ha devenido funcional, esto es, cuándo su valor para hacer al producto más placentero o, de otro modo más valioso o simplemente más barato de producir, sobrepasa su valor de prevenir la confusión de los consumidores.

#### 4. Confusión y violación.

##### 4.1. ¿Por qué requerir la prueba de la existencia o riesgo de confusión?

La titularidad sobre una marca válida no carga con ella un derecho tan amplio para excluir a otros de su uso, como el que resulta inherente a la titularidad sobre un pedazo de tierra, especialmente en aquellas jurisdicciones donde la acción por dilución (sobre la que se discute en la siguiente subsección) no es ejercitable. A fin de impedir que otro vendedor venda tus productos, utilizando para ello tu marca, debes probar que los consumidores probablemente pensarán que es tu marca la que el referido vendedor está vendiendo<sup>(65)</sup>. Ésta es

---

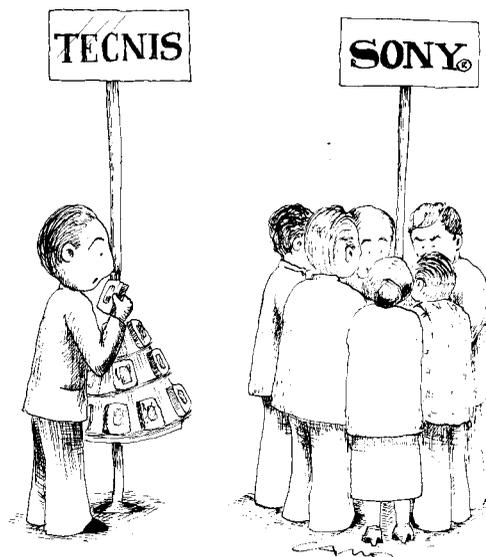
(63) Véase, por ejemplo, *Le Sportsac, Inc. v. K Mart Corp.*, 754 F2d 71, 76-78, 225 USPQ 654 (CA 2 1985).

(64) Ver 35 USC §§ 171-73.

una restricción sensible a la extensión del derecho de propiedad si la función de la marca es, como hemos asumido, designar un producto. De la misma manera que personas en diferentes lugares del país o en diferentes empleos pueden tener nombres idénticos sin que ello cause malos entendidos, los vendedores de productos no relacionados o en distintos mercados geográficos deberían estar en capacidad de adherir los mismos nombres o señales a sus productos sin confundir por ello a los consumidores. Supongamos que A y B fabrican diferentes clases de un producto X. A tiene una marca fuerte (lo cual implica bajos costos de búsqueda para los consumidores). B adopta una marca similar, pero no existe riesgo de confusión entre ellas. En este caso, ambas marcas proporcionarán información precisa acerca de la reputación del producto subyacente (o del productor). El producto de A tendrá mayores precios que el producto de B porque los costos de búsqueda asociados con el primero son menores, lo cual es coherente con la competencia y con la maximización de la suma de excedentes de consumidores y productores. La internalización de beneficios sin incurrir en costos (*free-riding*) no se presenta porque B no estará en capacidad de apropiarse de ninguna porción del retorno que A obtenga por su buena reputación de calidad. La renta que B pueda obtener depende de los costos de búsqueda asociados con su marca y no con la de A, por la ausencia de confusión, la que implica que los consumidores puedan correctamente relacionar los costos de búsqueda con la marca.

La intervención legal para impedir que B utilice una marca que es similar a la de A pero improbable de generar confusión, impondría, entre otros, costos por litigio (por ejemplo, también impondría los costos para B de cambiar su marca) sin ningún beneficio compensatorio. Los costos podrían ser altos. Un vendedor puede adoptar una marca sin saber que otro vendedor la ha adoptado previamente para distinguir otros productos en una región remota del país; probablemente invierta recursos sustanciales en promocionar dichos productos marcados, y probablemente se vea forzado a dar por perdida toda su inversión si el primer

uso estableciera un derecho de propiedad en todo el país para todos los productos. Para evitar semejantes desastres, los vendedores tendrán que invertir fuertes sumas en investigar usos previos de marcas que están pensando adoptar. Estos costos son reducidos si el titular original debe demostrar el riesgo de confusión.



Es consistente con este análisis que el titular de una marca registrada soporte la menor carga de probar el riesgo de confusión, como hemos indicado antes. El registro previene a potenciales infractores de un modo que el mero uso no hace. En el ejemplo recientemente dado, el infractor, salvo por el registro, puede ignorar que el mismo producto era vendido utilizando el mismo nombre en otra parte del país.

#### 4.2. Determinando el riesgo de confusión<sup>(66)</sup>.

Al decidir si es que existe riesgo de confusión, las Cortes se fijan en cosas como la similitud entre la marca original y la que supuestamente comete la violación (por ejemplo, EXXON Y EXXENE), la fuerza de la marca original, la similitud de los productos distingui-

(65) Esta es una carga menor que la de probar la existencia de confusión. La elección entre una «probabilidad de» y una «existencia de» como estándares importa efectuar un balance entre los costos de dos potenciales errores. En el primer estándar, algunas marcas similares, que no causan confusión, serán consideradas como violatorias. En el segundo estándar, algunas marcas similares, que efectivamente causan confusión, serán consideradas como no violatorias. No analizamos aquí la elección entre estos dos estándares.

(66) Nota de traducción: En el original, «likelihood of confusion».

(67) Ver, por ejemplo, In re E.I. duPont De Nemours & Co., 476 F2d 1357, 1361, 177 USPQ 563 (CCPA 1973); 1 Gilson, nota 1 precedente, § 5.01.

dos, si los consumidores de los productos se superponen, si los productos son distribuidos por los mismos canales de comercialización y qué tan informados son los consumidores<sup>(67)</sup>. Este último tema es particularmente interesante desde un punto de vista económico porque muestra que la información que sirve para la venta de un producto incluye la proporcionada por los compradores y por los vendedores. Mientras más barata sea la información producida por los compradores -quizá porque los consumidores de un determinado producto son especialmente informados, tales como los empresarios que compran un producto esencial para sus negocios- sería menor la información que el vendedor debe proporcionar mediante, por ejemplo, un gran esfuerzo por distinguir su marca de la de un competidor.

Para formalizar sólo un poco este análisis, notemos primero que un consumidor confrontado con una de dos marcas confundibles (aquéllas de los productos de A y B) no podrá estar seguro si es que los costos de búsqueda asociados con el producto marcado son aquellos asociados con la marca de A o con la marca de B (que hemos asumido son más altos). Viendo la marca de A, pero considerando el hecho que probablemente esté frente al producto de B, el consumidor pagará menos de lo que hubiera pagado si hubiese estado seguro de que estaba frente al producto de A. El precio de cada unidad de A caerá, y la caída será mayor mientras más fuertemente se relacione la marca de A con la de B y mientras mayor sea la probabilidad de confusión. Al mismo tiempo, los consumidores restarán valor a los costos de búsqueda asociados con los productos de B, porque le adicionarán la probabilidad positiva de que los productos de B sean los de A. Esto llevará a que los productos de B tengan un precio más alto -más mientras mayor sea la probabilidad de confusión y mientras más fuertemente vinculada se encuentre la marca de A con la de B-.

El efecto neto que en los consumidores tendría el hecho que B adopte una marca confundible con la de A sería, en principio, cero. Si la posibilidad de confundir los productos de A y B es idéntica, los consumidores que paguen un menor precio por los productos de A apenas compensarían el precio mayor que paguen los consumidores de los productos de B; consecuentemente surgirá una pérdida irre recuperable porque menos

productos de A y más productos de B, de los que los consumidores realmente desean, serán fabricados. Pero la confusión entre las dos marcas disminuirá las utilidades de A y, consecuentemente, dañará finalmente aun más a los consumidores puesto que A responderá a la confusión reduciendo tanto su producción como sus gastos en la marca (desde que tales gastos le proporcionan ahora menos beneficios). La reducción en la producción reducirá a su vez la expectativa de los consumidores de que el producto que compran es realmente el de A y no el de B haciendo que A reduzca su precio aun más -lo cual origina una mayor reducción, tanto en su producción como en sus gastos en la marca-. Este proceso probablemente continuará hasta que eventualmente la información proporcionada por la marca de A sea apenas menor que la proporcionada por la marca de B. De este modo, la violación de B habrá dañado a los consumidores al eliminar los incentivos de A para mantener una marca más fuerte que la de B y fabricar entonces un producto más valioso (uno con menores costos de búsqueda).

Hemos venido asumiendo que las empresas producen idénticos productos pero diferentes marcas y que la marca de A tiene la mejor reputación, pero lo asumido es irreal. Cuando B adopta una marca similar a la de A, con el propósito de confundir a los consumidores, B probablemente producirá también un producto de menor calidad que el de A. Los consumidores que confundan la marca de B con la de A asumirán que la calidad de los productos marcados es la misma; y si B puede disminuir costos mediante la reducción de la calidad de sus productos sin que los consumidores lo noten, tendrá aun mayores utilidades de las que tendría si mantuviese la misma calidad de A<sup>(68)</sup>. Más aun, los incentivos de B para actuar como «free-rider» de la marca de A serán mayores en la medida en que también lo sea la calidad de los productos marcados (limitado de algún modo por los costos de B para hacer que el producto físico sea en apariencia al producto de A). Sin la protección conferida por la marca, A tendría menos incentivos ya sea para desarrollar una marca más fuerte o para producir un bien de mayor calidad.

Los factores que las Cortes utilizan para valorar el riesgo de confusión guardan relación directa con las pérdidas de A y, finalmente entonces, con los incen-

---

(68) En la discusión planteada, hemos asumido que A y B fabrican productos cuyas características físicas esperadas son similares pero el producto vendido por B es de menor calidad que el producto vendido por A porque, por ejemplo, la reputación de su marca es menor debido a la frecuente variación de la calidad del producto. Ello hace necesario que el consumidor busque más a fin de estar seguro de obtener la calidad que desea. Debido a que los costos de búsqueda son mayores, los consumidores no estarán dispuestos a pagar un precio tan alto por el producto de B.

tivos de A para adoptar una marca más fuerte. Tanto las similitudes en la apariencia o en el sonido de las dos marcas, la falta de especialización de los consumidores, la similitud de los productos marcados o los territorios de ventas superpuestos aumentan la probabilidad de confusión; y debe considerarse que mientras más fuerte sea la marca de A, mayor será la reducción del precio de su producto si la violación no es impedida. Los mismos factores afectan también las ganancias de B derivadas de su actuación como *free-rider*. Nótese en particular que B tiene un incentivo para utilizar una marca similar a la de A sólo si A tiene una mejor reputación que ella, de tal modo que los costos de búsqueda en los que el comprador debe incurrir para estar seguro de obtener una calidad satisfactoria son menores comprando los productos de A que los de B. Sólo entonces podrá B imponer un precio más alto por una unidad de X y obtener mayores ganancias, asumiendo que los costos físicos de duplicar la marca de A no son muy elevados como para hacer la violación no lucrativa. Sería sorprendente, consecuentemente, si empresas violasen intencionalmente los derechos de propiedad de marcas débiles<sup>(69)</sup>.

#### 4.3. ¿Qué tan probable debe ser la confusión?

Una pregunta final acerca de la confusión es, cuántos o qué proporción de los consumidores deben ser engañados (o es probable que resulten engañados) antes de que se considere que existe una violación al Derecho de Marcas. Al respecto, debemos tener presente que la habilidad de los consumidores para distinguir entre marcas varía en función a qué tan diligentes son al buscar productos y en función a su inteligencia<sup>(70)</sup>. Supongamos que B adopta una marca que es similar pero no idéntica a la que distingue a un producto

semejante vendido por A. Los consumidores diligentes, definidos como consumidores con bajos costos de información, no serán engañados; pero consumidores poco diligentes –definidos no como consumidores que no se preocupan por las marcas sino más bien como consumidores con altos costos de información (equivalente en el análisis económico de la responsabilidad a las potenciales víctimas de accidentes que tienen un costo mayor al promedio para adoptar medidas de cuidado)<sup>(71)</sup> –sí serán engañados-. En esta línea, Craswell se encuentra preocupado por la situación que se generaría en el caso que, eliminando de los anuncios publicitarios toda ambigüedad, en favor de los poco diligentes, se convirtiera a la publicidad en confusa para los diligentes (o quizá para otro grupo de personas poco diligentes que no fue afectada por el anuncio original). Este problema es menos agudo en el contexto del Derecho de Marcas por cuanto B podrá encontrar una marca que distinga sus productos de los de A, en la mente de los poco diligentes, sin confundir a los diligentes (o a otros poco diligentes). Nosotros consecuentemente predecimos que las Cortes protegerán más a los consumidores poco diligentes en el caso del Derecho de Marcas que en los casos de publicidad engañosa.

También predecimos que el uso que se alega violatorio será prohibido si el demandante (A en nuestro ejemplo) puede mostrar que B ha adoptado su marca con la intención de engañar, aun en el caso que sólo los consumidores más descuidados resulten engañados<sup>(72)</sup>. Este es un caso en el que el costo de prevenir la confusión es negativo por lo que, aun si los beneficios son pequeños, la prevención se encuentra justificada, a no ser que los costos de usar el sistema legal sean muy altos<sup>(73)</sup>. Consecuentemente, el caso en que el segundo vendedor incurre en costos para engañar respecto a una marca confundible es fundamentalmente diferente al

---

(69) El análisis es más complicado, a pesar de que la conclusión es la misma, si la calidad de los productos distinguidos varía según las empresas. Una empresa que fabrica un producto de alta calidad pero que tiene una marca débil puede violar la marca (fuerte) que distingue a un producto de baja calidad porque la ganancia en reconocimiento del consumidor excederá largamente la reducida percepción de los consumidores respecto a la calidad de los productos distinguidos. *Taylor Wine Co. vs. Bully Hill Vineyards, Inc.*, 569 F2d 731, 733-34, 196 USPQ 593 (CA 2 1978), modificado en 201 USPQ 65 (CA 2 1978), es un ejemplo del tema planteado. El demandado utilizó el nombre «Taylor» (notoriamente conocido) en su marca, a pesar de que hacía vinos de más calidad que los de Taylor.

(70) Confróntese CRASWELL, Richard, «Interpreting Deceptive Advertising», *Boston University Law Review*. Volúmen 65, No. 657, 672-84 (julio de 1985).

(71) Ver, por ejemplo, Landes y Posner, nota 4 precedente, capítulo 10.

(72) Ver, por ejemplo, *American Chicle Co. vs. Topps Chewing Gum, Inc.*, 208 F2d 560, 563, 99 USPQ 362 (CA 2 1953) (L. Hand, J.); compárese este caso con *My-T Fine Corp. vs. Samuels*, 69 F2d 76, 21 USPQ 94 (CA 2 1934) (L. Hand, J.); 2 McCarthy, nota 1 precedente, §§ 23.30 y 32.

(73) Esta es la definición económica para un agravio intencional en el que la negligencia concurrente (contributory negligence) de la víctima no puede ser utilizada como medio de defensa. Véase Landes y Posner, nota 4 precedente, capítulo 6.

caso en el que el segundo vendedor tenga que incurrir en costos (modestos) para evitar la confusión. Y, mientras más gasta el infractor para duplicar la marca de otra empresa, creando así la impresión de que existe un sólo origen para estos dos productos, mayor será el número de consumidores que probablemente sean confundidos (dadas la diferente distribución de habilidades y atención de los consumidores).

Supongamos ahora que la infracción no es intencional. B adopta una marca sin saber que es similar a la de A y susceptible de crear confusión en los consumidores. Probablemente B no fuese conciente de la marca de A debido a que la superposición de los mercados de A y B es pequeña o porque sus productos están orientados a diferentes consumidores. El análisis sugiere que la pregunta de cuántos consumidores deben confundirse antes que las Cortes encuentren que B ha infringido el derecho de marca de A debe ser decidido mediante un balance de costos y beneficios. La marca de B confiere beneficios a aquellos consumidores que no son confundidos y que usan la marca de B para identificar y distinguir los productos de B, reduciendo consecuentemente sus costos de búsqueda e incrementando la producción de B. Pero daña a aquellos consumidores que creen que están adquiriendo los productos fabricados por A. Si el costo adicional para B de reducir la confusión es mayor que la esperada reducción del daño, no debería considerarse que B ha infringido el derecho. Si la situación es inversa, sí.

Las Cortes no evalúan los costos y beneficios de manera explícita al decidir si ha habido una infracción, pero tal cálculo puede encontrarse implícito en el requerimiento judicial de que en el caso de una infracción no intencional, el demandante deba demostrar que un número apreciable de consumidores ordinariamente prudentes podrán ser engañados por la similitud entre las dos marcas<sup>(74)</sup>. Mientras más sean los engañados, más probable será que los costos derivados de la confusión excedan los costos de cambiar la segunda marca. Si la ley encuentra una infracción cuando sólo un número trivial de consumidores poco diligentes pudiesen ser

engañados, los beneficios de reducir tal confusión probablemente sean menores que los costos de hacer que el titular de la segunda marca adopte una nueva y aun más distinta marca (o que haya adoptado tal marca antes de empezar a vender sus productos). Pero si la ley requiere que todos o la gran mayoría de consumidores sean confundidos antes de encontrar que existe una infracción, el balance se deslizaría demasiado al otro extremo, por cuanto el costo de encontrar una nueva marca (especialmente *ex-ante*) no es tan grande como para exceder los costos de que un gran número de consumidores sea engañado. Nótese cómo centrar el problema en el consumidor ordinariamente diligente permite que el más barato evitador del riesgo de confusión sea el propio consumidor, en cuyo caso, la carga de evitar la confusión recae también en ellos, quienes podrán rechazar adquirir la segunda marca.

Es interesante comparar el acercamiento que ha tenido el Derecho de Marcas al problema de la confusión de los consumidores con el acercamiento que ha tenido la *Federal Trade Commission* al problema paralelo de la falsa representación acerca de la calidad. Los esfuerzos de la referida Comisión en esta área han generado grandes críticas,<sup>(75)</sup> a las que ha escapado la regulación de la infracción de marcas del *common law*. En parte, esto se debe a las diferencias doctrinarias; la Comisión protege (o al menos pretende proteger) a consumidores poco diligentes de falsas representaciones inclusive ingenuas<sup>(76)</sup>, mientras que el Derecho de Marcas, como hemos visto, protege a los consumidores poco diligentes sólo de falsas representaciones deliberadas. En parte, debe atribuirse al hecho que, desde que una empresa que presenta una denuncia ante la Comisión no asume ninguna carga derivada del costo de hacer cumplir la ley (ellos tendrán que ser asumidos por los contribuyentes en el caso que la Comisión decida actuar sobre la denuncia), tiene menos incentivos para evitar hacer frívolas y anticompetitivas denuncias de los que tendría si tuviera que asumir parte de esos costos, como ocurriría en un proceso privado<sup>(77)</sup>. Aun más importante es la diferencia entre el *common law* y las

---

(74) Ver, por ejemplo, *McGregor-Doniger, Inc. v. Drizzle, Inc.*, 599 F2d 1126, 202 USPQ 81 (CA 2 1979); 2 McCarthy, nota 1 precedente, § 23.1(B).

(75) Ver, por ejemplo, HIGGINS, Richard S. y MCCHESENEY, Fred S., «Truth and Consequences: The Federal Trade Commission's Ad Substantiation Program, *International Review of Law and Economics*. Volúmen 6, No. 151 (diciembre, 1986); POSNER, Richard A., «Regulation of Advertising by the FTC» (Estudio Evaluativo No. 11, American Enterprise Institute, noviembre de 1973); y las referencias citadas en ambos trabajos.

(76) Ver Craswell, nota 70 precedente en 697.

regulaciones públicas como métodos para promover el eficiente uso de los recursos. Estudios han mostrado que las ramas del *common law* (y el Derecho de Marcas es una, dejando de lado de la *Lanham Act*) son más susceptibles de ser influenciadas por la preocupación de alcanzar eficientes asignaciones de recursos de lo que son las regulaciones administrativas, por una variedad de razones institucionales<sup>(78)</sup>. Este estudio proporciona más evidencias de esta diferencia.

## 5. Dilución.

Supongamos que un bar en Boston se autodenomina «Tiffany's» o un vendedor de maní en Bowery se llama asimismo «Rolls-Royce Ltd.». No existe ningún riesgo de que los consumidores, al preferir a dichos vendedores, puedan creer que están contratando con Tiffany's o con Rolls Royce, por lo que parecería no existir la posibilidad de creer a éstos culpables por infracción al Derecho de Marcas. Muchos estados, sin embargo, reconocerán la posibilidad de accionar por «dilución» de las marcas Tiffany's y Rolls-Royce en tales casos<sup>(79)</sup>. Un problema relacionado –en donde, sin embargo, no se reconoce una causa para accionar– es el de las copias baratas, como en el caso que un fabricante de perfumes anuncie un perfume muy barato como una copia de Chanel No. 5<sup>(80)</sup>.

Existen tres posibles razones económicas para extender el derecho de propiedad sobre una marca más allá de su uso para identificar un producto. La primera es que exista una potencialidad para la confusión: de ahora en adelante, cuando el consumidor vea la palabra «Rolls-Royce», pensará tanto en el fabricante de autos como en el vendedor de maní, y las connotaciones del nombre se empañarán. El problema es similar a aquél

que determina que algunas personas cambien de nombre si un homónimo se vuelve notorio. Hay muy pocas personas que ahora se llaman «Hitler», no tanto porque el nombre pueda generar confusión sino porque tal nombre tiene perturbadoras e inapropiadas asociaciones. De modo similar, el valor comunicativo de «Rolls-Royce» y «Chanel No. 5» es diluido en los casos que hemos puesto, a pesar de que en el segundo de ellos puede haber un beneficio compensatorio: información potencialmente valiosa es trasladada en un caso en el que el costo de hacerlo mediante rodeos es bastante alto. Esto nos lleva a predecir que el caso de la copia barata será menos susceptible de ser considerado una falta por las leyes antidilutorias que la apropiación de una marca notoria para productos no vinculados.

La segunda razón económica para la existencia de leyes antidilutorias está basada en los beneficios externos. Rolls-Royce y Chanel Inc. han hecho inversiones sustanciales para crear nombres de prestigio, y el vendedor de maní o (menos claramente) el copiador barato se apropian de algunos de los beneficios de aquellas inversiones sin compensar al inversionista. Si la apropiación del nombre sin el permiso del titular de la marca se prohíbe, los beneficios serán internalizados y el monto de las inversiones en crear nombres de prestigio aumentará. Aquéllos que creen que la «diferenciación de los productos» es algo malo, porque crea barreras artificiales para el ingreso al mercado, no aplaudirán este resultado pero, como hemos advertido antes, esta visión no es ya muy difundida entre los economistas. La objeción económica al argumento de los beneficios externos descansa en otro lado. En tanto que el número de nombres prestigiosos es vasto, (e, igualmente importante, sería vasto incluso si no hubiesen normas antidilutorias), es difícil ver cómo alguno

---

(77) Y si la demanda es considerada intrascendente, el demandante tendrá que pagar los honorarios del abogado del demandado así como los de su propio abogado. Ver, por ejemplo, *Blau Plumbing, Inc. vs. S.O.S. Fix-It, Inc.*, 781 F2d 604, 612, 228 USPQ 519 (CA 7 1986).

(78) Ver Posner, nota 5 precedente, § 12.9 y capítulo 19; Landes y Posner, nota 4 precedente.

(79) Ver, por ejemplo, *Hyatt Corp. vs. Hyatt Legal Services*, 736 F2d 1153, 1157-59, 222 USPQ 669 (CA 7 1984); 2 McCarthy, nota 1 precedente, § 24.13.

(80) Ver, *Smith vs. Chanel, Inc.*, 402 F2d 562, 159 USPQ 388 (CA 9 1968); 2 McCarthy, nota 1 precedente, § 25.14. Una razón legal y doctrinaria para este resultado es que el copista no está utilizando la marca para distinguir su copia barata, del mismo modo que nosotros no estamos utilizando «Chanel No. 5» para designar algún producto nuestro por el simple hecho de utilizarlo en este artículo. En el caso de Chanel, el copista está utilizando el nombre «Chanel No. 5» para informar a los consumidores acerca del olor de su perfume. En este sentido, sería muy costoso para los consumidores adquirir esa información antes de adquirir el perfume del copista debido a que éste era vendido por correspondencia. En una segunda revisión del mismo caso, la Corte consideró que el copista había violado el artículo 43(a) de la *Lanham Act* (dicho artículo se encuentra relacionado con la publicidad engañosa) por cuanto su perfume no tenía una olor idéntico al de Chanel No. 5, como había alegado en su publicidad. Véase *Chanel, Inc., vs. Smith*, 528 F2d 284 (CA 9 1976).

de sus titulares podría obtener regalías sustanciales por licencia de uso. En efecto, si un nombre es utilizado en un mercado no vinculado, éste será perfectamente sustituible por otro nombre de prestigio, y la competencia llevará las regalías a cero. Así, el vendedor de maní pudo haberse llamado «Tiffany's» del mismo modo que «Rolls-Royce»; éste, al buscar un nombre, no se encuentra limitado a un mercado particular de productos. Por ello, los beneficios externos parecen menospreciables.

La última razón económica para la protección de las marcas, sobre la base de la dilución, se relaciona con las copias baratas y es sugerida por Higgins y Rubbin, quienes notan que «muchas personas compran productos de marca para demostrar a otras personas que son consumidores de dichos productos en particular»<sup>(81)</sup> - en otras palabras, para impresionar al resto. Higgins y Rubin tratan esto como una pura preferencia de consumo, pero nosotros preferimos verla como una inversión en capital<sup>(82)</sup> de reputación. Así como las personas esconden sus indeseables características a fin de crear o proteger tal capital, ostentan sus características deseables a fin de desarrollarlo. Las personas se publicitan a sí mismas (tanto como los vendedores publicitan sus productos) usando ropas, joyas o accesorios que dicen al mundo que ellas son personas de gusto refinado (o rimbombante) o de altos ingresos. Si otros pueden comprar y vestir copias baratas, la «señal» que emiten los compradores de los originales se verá empañada. El perfume que hueles puede ser Chanel No. 5, lo cual te dice algo acerca de la persona que lo usa, o puede ser una copia barata.

Puede ser difícil o imposible decir si es una u otra.

El asunto aquí es que la confusión no ocurre en el mercado del producto marcado, o en algún otro mercado de productos, sino en un mercado «secundario» en el que los consumidores del producto compiten con otros competidores por transacciones personales ventajosas. Usar el Derecho de Marcas para hacer más difícil el comercializar copias baratas (digamos, prohibiendo al vendedor de la copia barata de Chanel No. 5 que mencione Chanel en su publicidad) promueve la competencia en este mercado al tiempo que la perjudica, quizá severamente, en el mercado de productos. Efectuar un intercambio sería sencillo sólo si confiásemos en que el único motivo para comprar la copia barata es el hacer creer que uno tiene mayores ingresos; en este caso, uno podría considerar al vendedor de la copia barata como una especie de infractor por colaboración, cuya única función comercial era la de hacer más fácil para los consumidores el engañar a la gente con la que negocian en el mercado de relaciones personales y, algunas veces, en el mercado de empleos. Si éste no es el único motivo, el efecto de permitir los daños por dilución sería impedir la comercialización de imitaciones, resultante en precios más altos por una reducida competencia. Supongamos que alguien pudiese realmente duplicar la esencia del perfume Chanel No. 5; ¿cómo podría describir su producto con precisión sin mencionar la marca Chanel? La protección del derecho de marcas tendría aquí los mismos efectos que permitir que un signo descriptivo sea protegido como marca sin la prueba de la existencia de un segundo significado.☞

---

(81) Ver HIGGINS, Richard y RUBIN, Paul H., «Counterfeit Goods», *Journal of Law and Economics*. Volúmen 29, No. 211 (octubre de 1986).

(82) Ver Posner-Economics, nota 18 precedente, págs. 232-242.

(83) Ésta fue la base para los esporádicos esfuerzos para regular el lujo de la vestimenta en la Europa Medieval. En el siglo catorce, «nada resultaba más molesto para la nobleza hereditaria que la imitación que, de sus vestidos y modales, efectuaban los 'nuevos ricos' (...). El vestir de modo magnífico era considerado una prerrogativa de los nobles, que deberían ser identificables por modos de vestir que en otros resultaba prohibido (...) Repetidamente se anunciaba la existencia de leyes que regulaban la suntuosidad del vestido y que trataban de fijar qué clase de ropa debía usar la gente». Barbara W. Tuchman, «A Distant Mirror: The Calamitous 14th Century» 1978. pág. 19.