

¿Riesgo de confusión o riesgo de complicación?

— Gonzalo Barreda* —

Resumen

El artículo será una crítica a nuestra legislación marcaria, la cual, en búsqueda de una protección al consumidor, en la práctica inexistente, ignora los deseos de los titulares marcarios, generando así litigios y costos innecesarios para todas las partes incluyendo la propia Autoridad. La legislación actual obliga a la Autoridad a denegar de oficio el registro de marcas que son consideradas, a criterio de la Autoridad, confundibles con marcas anteriormente registradas, lo que ocurre aun cuando el propio titular de la marca siendo “protegida” no considera que la marca solicitada afecta sus derechos. Esto es problemático porque, en primer lugar, genera consecuencias negativas innecesarias, por ejemplo, se obliga a las partes a iniciar litigios que no se desean, se afectan las inversiones, pues las marcas se registran para ser usadas, por lo que una marca innecesariamente denegada implica la demora en el ingreso al mercado de un negocio, o genera desinterés en el empresario que iba a entrar al mercado peruano y se evita que se pueda optar por formas alternativas de solución de conflictos, como un arbitraje. En segundo lugar, la finalidad que justificaría dichas consecuencias negativas, la protección al consumidor, no se logra en la realidad pues, por ejemplo, la marca denegada igual podrá existir en el mercado, autorizada por el titular de la marca registrada (la marca en base a la cual la Autoridad, de oficio, denegó el registro de la marca).

Palabras clave

Cartas de consentimiento, coexistencia de marcas, marcas, protección al consumidor, cancelación de marcas, regulación.

Abstract

The article will be a critique of our trademark legislation, which, in pursuit of consumer protection that is practically nonexistent, disregards the wishes of trademark holders, thereby generating unnecessary litigation and costs for all parties, including the Authority itself. The current legislation obligates the Authority to reject ex officio the registration of trademarks that are considered, at the discretion of the Authority, to be confusingly similar to previously registered marks, even when the holder of the “protected” mark does not believe that the requested mark infringes on their rights. This is problematic because, first of all, it generates unnecessary negative consequences. For example, it forces parties to initiate lawsuits that they do not want, it affects investments because trademarks are registered to be used, so an unnecessarily rejected mark implies a delay in the entry of a business into the market, or it generates disinterest in the entrepreneur who was going to enter the Peruvian market, and it prevents alternative forms of conflict resolution, such as arbitration, from being considered. Secondly, the purpose that would justify such negative consequences, consumer protection, is not achieved in reality because, for example, the rejected mark can still exist in the market, authorized by the holder of the registered mark (the mark on the basis of which the Authority ex officio rejected the registration of the mark).

Keywords

Trademark, consumer protection, cancelation of trademarks, regulation.

* Socio del estudio Barreda Moller. Banda 4 en Chambers and Partners. Abogado por la Universidad de Lima. LL.M. por la Universidad George Washington. Miembro de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI), Asociación Peruana de la Propiedad Industrial (APPI) y la Asociación Internacional de Marcas (INTA).

1. Introducción

El presente artículo tiene por objeto invitar a los lectores a cuestionarse si la legislación actual de propiedad intelectual, específicamente la del derecho de marcas, hace bien al mezclar, en una sola norma, dos conceptos que quizá sean absolutamente distintos e incompatibles, como lo son el derecho del consumidor y el derecho marcario.

Como demostraremos a lo largo del presente artículo, nuestra legislación marcaría mezcla ambos conceptos al tener como requisito para el otorgamiento del derecho marcario el respeto a los derechos del consumidor. En ese sentido, la razón de ser del presente artículo es justamente enfocarnos en ese hecho para determinar si esta situación, a la que todos los abogados de propiedad intelectual estamos ya acostumbrados, es eficiente y brinda alguna ventaja o protección real, o si es momento de dejar de lado la costumbre, evaluar la utilidad real de la norma, poner sobre la balanza los beneficios y los perjuicios, para finalmente decidir si debemos quedarnos como estamos, o sugerir un cambio.

Para efectos de un adecuado análisis, dividiremos el artículo en tres partes, siendo que primero explicaremos, aunque de forma superficial, la normativa actual, para luego ponerla a prueba al evaluar la problemática que su aplicación genera, cuestionando incluso si la finalidad deseada se cumple o si la aplicación de la norma trae desventajas, sin siquiera lograr un efecto positivo que las compense. Finalmente, ofreceremos una alternativa, esperando que, luego de leído el presente artículo, cada lector pueda realizar su propio análisis para determinar cuál debería ser el camino a seguir.

2. Legislación actual

Actualmente, nuestra legislación requiere que la autoridad nacional, en nuestro caso Indecopi, brinde preferencia a los intereses de los consumidores sobre los intereses de los titulares de registros marcarios en prácticamente todos los procedimientos administrativos referidos a los derechos marcarios, incluyendo las solicitudes de registro.

A modo de ejemplo, el artículo 56 del Decreto Legislativo 1075 claramente establece que:

Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la Autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos de coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones (2019)¹.

Adicionalmente, el artículo 57 del mismo dispositivo legal también limita el derecho de las partes a solucionar sus conflictos de manera privada si se considera que el consumidor podría ser afectado, al indicar lo siguiente:

En cualquier estado del procedimiento, la Dirección competente podrá citar a las partes a audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante la persona que designe la Dirección competente. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la materia en conflicto y éste no afecta derechos de terceros, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá mérito ejecutivo (2019).²

Tras una simple lectura del citado artículo podemos darnos cuenta que la conciliación entre las partes sólo será admitida si es que no se vulneran derechos de terceros, entendidos estos como los consumidores. En otras palabras, la solución privada de conflictos no será aceptada si se afecta el interés del consumidor. Ello se debe a que nuestra norma se basa en la premisa de que el interés del consumidor es más importante que el propio interés del titular del derecho y, por lo tanto, el primer interés es privilegiado.

Es importante precisar que el artículo 150 de la Decisión 486, si bien no sobrepone textualmente los derechos del consumidor sobre los intereses del solicitante de un registro marcario, en efecto existe tácitamente dicha preferencia. La mencionada norma establece lo siguiente:

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la

1 Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial DECRETO LEGISLATIVO N°1075. (2019, septiembre 16). Indecopi. <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3918907/DL+1075.pdf/72df1e73-af31-238d-262e-f997814aadf5>

2 Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial DECRETO LEGISLATIVO No1075. (2019, septiembre 16). Indecopi. <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3918907/DL+1075.pdf/72df1e73-af31-238d-262e-f997814aadf5>



oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución³.

Como se puede apreciar, la obligatoriedad de realizar el examen de registrabilidad, aunque no existan oposiciones; es decir, incluso cuando ningún titular de derechos anteriores ha manifestado su disconformidad con el registro del signo solicitado, no busca realmente proteger a aquel titular de derechos marcarios que, habiendo podido oponerse, no lo hizo. Lo que esconde en realidad es el deseo de proteger, por lo menos, en papel, los intereses del consumidor, buscando evitar el registro de un signo que, aunque a criterio del titular de la marca previamente registrada no sea confundible con su marca, ante los ojos de la autoridad administrativa pueda causar riesgo de confusión.

Es importante precisar que no pretendemos alegar que, ante la inexistencia de una oposición, todas las solicitudes de registro de marcas deberían ser siempre otorgadas sin siquiera realizar un análisis de registrabilidad, pero el problema, al menos en nuestra opinión, radica en que tal examen de registrabilidad no se limita únicamente al análisis de prohibiciones absolutas, sino que incluye también el análisis de prohibiciones relativas. Por lo tanto, es justamente en esa segunda parte del análisis (la de las prohibiciones relativas) en la que se demuestra la preferencia de los intereses de los consumidores sobre los de los verdaderos titulares de los derechos marcarios pues, si no pensamos en los consumidores, la elaboración del análisis de prohibiciones relativas carecería de sentido en aquellos casos en los que no existe una oposición. Para brindar mayor claridad sobre este punto, debemos precisar en qué consiste el referido análisis de registrabilidad (prohibiciones absolutas y relativas).

Al presentar una solicitud de registro, bajo el sistema actual, se van a realizar dos análisis distintos para ver si se otorga el registro de la marca, el primero con relación a los impedimentos absolutos, y el segundo, que versa sobre los impedimentos relativos.

Se considera que hay impedimentos absolutos, como la falta de distintividad (art. 135 de la Decisión 486), y relativos, que son los que afec-

tan los derechos de terceros, como es el caso de aquellos signos solicitados que son iguales o similares a otros ya protegidos (art. 136 de la Decisión 486) (Kresalja, 2004, p. 108).

En el análisis sobre impedimentos absolutos se verifica si el signo cumple con las características intrínsecas para poder ser marca. Por ejemplo, analizan si el signo es apto para distinguir productos o servicios, si es distintivo, si es un signo usual, si es una expresión genérica, entre otros. En resumen, busca ver si el signo por sí mismo puede convertirse en marca.

En el análisis de las causales relativas se busca, una vez superado el análisis de impedimentos absolutos, ver si el signo solicitado a registro afecta el derecho de un tercero, por ejemplo, si es idéntico o similar a una marca previamente registrada, entre varias otras causales. Resulta evidente que este análisis ya no ve las condiciones intrínsecas de registrabilidad del signo, sino que lo compara con derechos anteriores buscando evitar que se genere riesgo de confusión.

De acuerdo a nuestra legislación, el signo sólo será registrado como marca si se superan ambos análisis.

En consecuencia, si bien no negamos la obvia necesidad de realizar el primer análisis (referido a las prohibiciones absolutas), nos preguntamos si realmente será necesario realizar el segundo (referido a las prohibiciones relativas), incluso ante la inexistencia de una oposición, pues es tal obligatoriedad la que genera que la autoridad deba rechazar los acuerdos de coexistencia, así como cualquier otro acto de disposición de derechos. Lógicamente, el análisis de las causales absolutas, el que versa sobre las condiciones necesarias que el signo debe tener para que el mismo sea registrado como marca, es uno que debe necesariamente ser realizado por la autoridad. Sin embargo, el segundo análisis, el de las causales relativas, versa sólo sobre los derechos de las partes, los que deberían ser considerados derechos disponibles, por lo que dicho análisis no debería realizarse sin una solicitud previa y definitivamente no debería realizarse cuando existe un consentimiento expreso por parte del titular de la marca registrada o un acuerdo de coexistencia entre las partes.

La autoridad, al momento de evaluar la registrabilidad de un signo considerando los impedimentos

3 Indecopi. (2002). DECISIÓN 486. <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/02.++01-Decision486.pdf/2d4e6e59-03a9-ed91-26d7-332869bf3b47>

relativos al registro, no toma en cuenta solamente el interés de los demás titulares de signos registrados, sino que analiza el impacto que podría tener en el consumidor, de otorgarse la protección solicitada. Este aparente interés superior del consumidor “justifica” que la autoridad rechace una solicitud de registro por presuntamente afectar el derecho de un tercero, que los acuerdos de coexistencia puedan ser rechazados por la autoridad o que en muchos casos no se permita que las partes no vinculadas solucionen de manera privada las controversias que se hayan generado a partir de derechos marcarios. El presunto interés del consumidor tampoco permite que las partes resuelvan sus conflictos mediante una conciliación, mediación o arbitraje, sino que tan sólo permite una vía de solución de conflictos, el procedimiento administrativo ante Indecopi.

A efectos de acreditar que nuestra legislación sí obliga a la autoridad a tener en cuenta los intereses de los consumidores en esta segunda parte del análisis, sobre causales relativas, y que dicha situación no es tan sólo una interpretación nuestra de la norma, citamos a continuación un extracto de una Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, máximo intérprete de nuestra legislación marcaria, la Decisión 486, una norma comunitaria:

(...) la Autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor⁴ (el subrayado es nuestro).

Como podemos apreciar, por más que el consumidor nunca cuestione la protección de la marca y no tenga ningún derecho de propiedad sobre la misma, su interés es preferido sobre el interés del mismo propietario, ya que se quiere evitar que se vea confundido por la existencia de marcas similares que distinguen productos o servicios idénticos o vinculados.

Consideramos relevante reiterar que la protección de los intereses del consumidor requerida por nuestra legislación es de tal magnitud que inclu-

so se sobrepone ante la existencia de acuerdos de coexistencia. En otras palabras, tal es la preferencia que nuestra norma tiene por los consumidores, sobre los propios titulares marcarios, que no solo se debe proceder con el análisis de las prohibiciones relativas ante la ausencia de una oposición, sino que tal análisis deberá realizarse incluso cuando existiese un consentimiento expreso al registro del signo solicitado, firmado por el titular del derecho marcario anterior, o un acuerdo de coexistencia firmado entre las partes.

Para que se comprenda lo ilógico del requisito, el poder denegar el registro de una marca registrada debido a la existencia de un registro anterior, a pesar de que se tiene un acuerdo de coexistencia firmado con el dueño del registro anterior, consideramos conveniente definir, muy sucintamente, qué es un acuerdo de coexistencia. Un acuerdo de coexistencia es aquél mediante el cual dos partes, la primera, un titular de una marca registrada, y la segunda, una persona natural o jurídica, que busca registrar y/o usar un signo, acuerdan la coexistencia pacífica de sus marcas. En virtud de tal contrato, las partes acuerdan y consienten que se acepte el registro y/o uso del signo solicitado para distinguir determinados productos o servicios bajo ciertas condiciones o exigencias.

La expresión ‘coexistencia de marcas’ describe una situación en la que dos empresas diferentes usan una marca igual o similar para comercializar un producto o servicio sin que por ello interfiera necesariamente la una en los negocios de la otra. Este fenómeno es relativamente común. Es frecuente que las empresas pequeñas usen marcas en una zona geográfica limitada o con una clientela local. Así, prácticamente cada ciudad francesa conectada a la red ferroviaria tiene en la estación de trenes una cafetería llamada Buffet de la gare. (OMPI, 2006, p. 18)

Sin embargo, por lo menos en la Comunidad Andina, los derechos del consumidor son preferidos incluso ante la existencia de acuerdos entre las partes pues, como indica Thaimy Márquez:

Se puede asimilar el acuerdo entre las partes o el retiro de la observación a la figura de la renuncia de derechos, que siempre tendrá como límite la posibilidad de producir perjuicio a terceros. Si se considera al público consumidor como un tercero interesado cuyos intereses deben ser protegidos, un acuerdo entre partes

4 Jurinfo - Provisión del Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 236 de 2009. (2001, 24 marzo). <https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/11001-03-24-000-2003-00236-01.htm>



o un retiro de una observación en el supuesto de marcas idéntica o similares para los mismos productos o servicios no impedirá que la Autoridad nacional decida de oficio la denegación de un registro, ya que si se permitiera la coexistencia de las marcas se podría producir confusión en el mercado y, en consecuencia, los consumidores podrían resultar perjudicados (1996, p. 50).

Podemos entonces concluir que, incuestionablemente, el interés de los consumidores es preferido frente a la opinión del propio titular del derecho, incluso frente los acuerdos de coexistencia, quedando en evidencia que los titulares de derechos marcarios no gozan realmente de una libertad de decisión sobre cómo ejercer sus derechos.

Si bien es cierto que el precedente de observancia obligatoria, la Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI, ha generado avances en cuanto a la aprobación de los acuerdos de coexistencia, pues ha establecido criterios claros a tener en consideración para la aprobación de éstos, lo cierto es que la aceptación de los acuerdos sigue siendo una decisión discrecional de la autoridad, en la que se tendrá en cuenta el riesgo de confusión y el interés de los consumidores.

Se aprecia que el mencionado precedente de observancia obligatoria establece condiciones mínimas que los acuerdos de coexistencia deben cumplir, a saber:

- a) Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose los elementos denominativos y figurativos que las conforman, así como también los productos y servicios a los que están referidos dichos signos (conforme se encuentran registrados y/o solicitados).
- b) Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo.
- c) Delimitación de los productos y/o servicios a los que se restringirán las marcas materia del acuerdo de coexistencia en el mercado. Para tal efecto, será necesario que las partes soliciten la limitación efectiva de los productos y/o servicios en los registros y solicitudes respectivas.
- d) Delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos.

- e) Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.
- f) Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso se presente alguna materia litigiosa entre las partes. (Lex, 2019, pp. 1372-1373)

Sin embargo, podemos notar de una lectura del referido precedente de observancia obligatoria que éstas son tan solo condiciones mínimas, sin las cuales ningún acuerdo podrá ser aceptado, pero cumplir dichas condiciones mínimas de ninguna forma garantiza la aceptación del acuerdo pues, incluso ante la existencia de un acuerdo de coexistencia que cumpla con los referidos requisitos, lo que prima es el interés de los consumidores.

Así lo indica la Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI, el precedente de observancia obligatoria, en su parte resolutive (página 22), donde se indica textualmente lo siguiente:

Por lo expuesto, aquellos acuerdos que no contengan las condiciones mínimas antes indicadas, no serán aceptados por la Autoridad Administrativa; sin embargo, lo anterior no determina que los acuerdos que sí contengan tales condiciones mínimas serán aprobados de manera automática, ya que la Autoridad deberá evaluar si lo pactado por las partes cumple o no con la finalidad que se persigue a través del acuerdo.

Finalmente, tal como se ha señalado anteriormente, la aceptación de un acuerdo de coexistencia es una facultad que le asiste a la Autoridad Administrativa y dependerá, principalmente, de las condiciones expresadas en el mismo, todo ello en aras de cautelar el interés general de los consumidores." (el subrayado es nuestro)⁵

Podemos entonces concluir que, a pesar de los avances, la autoridad aún sustenta la negativa a otorgar el registro de una marca, así como el rechazo a las cartas de consentimiento y acuerdos de coexistencia en la protección del interés de los consumidores, en un intento de impedir la coexistencia de signos similares en el mercado a nombre de personas distintas, no vinculadas. Por supuesto, esta decisión de cautelar el interés general de los consumidores no es un capricho de la autoridad administrativa, pues dicha institución se encuentra

5 Indecopi. (2013). Resolución No 4665-2014/TPI-INDECOPI. https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/4511/1378_SPL_SD_Resolucion_4665-2014-TPI.pdf?sequence=1&isAllowed=y

obligada a proceder de dicho modo por un requerimiento legal expreso. Conviene, por tanto, precisar que no pretendemos culpar a la autoridad administrativa, la cual realiza una extraordinaria labor, por la presente situación, pues dicha autoridad tan sólo está cumpliendo la ley, siendo que, por lo menos, en nuestra opinión, es justamente la legislación la que debe ser modificada.

Teniendo ello en cuenta, consideramos que la pregunta que nos debemos realizar es si esta opción legislativa de proteger al consumidor es aunque sea eficiente y si realmente nuestra legislación cumple con dicha finalidad, la protección del consumidor, o si la misma se limita al papel, al registro, sin que pueda realmente protegerse al consumidor en el mercado, que es donde el verdadero perjuicio se generaría.

Basándonos en dicha interrogante, a continuación explicaremos los inconvenientes que, por lo menos en nuestra opinión, esta protección al consumidor dentro del derecho marcario genera y también nos preguntaremos si, como mínimo, existe aunque sea un beneficio al consumidor que pueda servir para de algún modo justificar los referidos inconvenientes o si nos encontramos lastimosamente ante una situación en la que nuestra normativa no sólo genera graves afectaciones a los titulares de derechos marcarios, sino que lo hace de manera gratuita, sin consecuencia positiva alguna, lo que implicaría que nos encontraríamos ante una normativa que limita el libre ejercicio de los derechos marcarios y el acceso a éstos, sin que exista una justificación real para tal afectación de derechos.

3. Consecuencias negativas de nuestra legislación

Habiendo definido que la legislación actual, en aras de proteger al consumidor, limita el acceso a los derechos marcarios y el libre ejercicio de éstos, corresponde preguntarnos qué inconvenientes podría traer tal opción legislativa, si acaso alguno existe. Para dichos efectos, procederemos a enumerar a continuación algunos de los principales problemas que, en nuestra opinión, genera esta situación jurídica que obliga al derecho marcario a proteger al consumidor sobre los intereses del propio titular del derecho marcario en cuestión o sobre aquél que busca acceder a tal protección.

Precisamos que, lógicamente, el siguiente listado resulta uno enunciativo y sirve para ejemplificar solo algunos de los que, al menos en nuestra opinión, son los principales problemas existentes, ha-

biendo seguramente muchos otros que pueden ser agregados a la lista.

3.1 Generación de sobre costos innecesarios

Comenzando con los problemas más sencillos, indudablemente un sistema que obliga a la autoridad a realizar, en aras de proteger el interés de los consumidores, un examen de oficio que implica comparar la marca solicitada con todas las marcas anteriormente registradas es un sistema que genera enormes sobre costos a la administración.

Si consideramos que los derechos marcarios existen para beneficio de sus titulares, permitiéndoles a éstos diferenciarse de sus competidores, entonces la obligación de proteger sus derechos recae en dichos titulares. Ello significa que, si no existiese la obligación de velar por los intereses de los consumidores, la autoridad administrativa únicamente tendría que realizar el análisis de prohibiciones absolutas y, superado éste, si no hay oposición podría otorgar la marca, sin mayor análisis, lo que implicaría un inmensurable ahorro en tiempo y recursos administrativos. Es importante mencionar que este ahorro se dará incluso si existe una oposición pues, en dicho supuesto, la autoridad únicamente compararía la marca solicitada con la marca registrada base de la oposición, no debiendo también hacerlo con todas las demás marcas registradas, como ocurre hoy en día.

Si bien dicho sobre costo que nuestra legislación genera es el más evidente, lamentablemente no es el único pues, ante una denegatoria de oficio de una marca que podría haber sido fácilmente registrada al no existir oposición, lo más probable es que el solicitante continúe intentando registrar su marca e inicie todas las acciones pertinentes para cumplir su objetivo. Estas acciones pueden incluir, en el mejor de los casos, una reconsideración o una apelación, pero pueden llegar incluso a incluir ataques a la marca previamente registrada que fue la base de la denegatoria (acciones de cancelación o de nulidad) para intentar eliminarla y liberar así el camino para obtener el registro de la marca de interés.

Esto significa que la denegatoria de una marca contra la que no se presentó oposición, la que pudo haber sido fácilmente registrada en pocos meses a un costo administrativo mínimo, puede llegar a generar:

1. El costo administrativo de una reconsideración, una apelación o ambas.



2. De mantenerse la denegatoria de registro incluso en segunda instancia, el triple costo del inicio de un proceso contencioso administrativo. Indicamos triple costo pues tal proceso no sólo será enormemente costoso para el interesado en obtener el registro de la marca, sino que también implica un costo para nuestro ya recargado aparato judicial y para Indecopi, pues dicha institución, a cuenta de sus propios recursos, deberá defender la validez de su resolución en todas las instancias existentes (incluyendo casación).
3. El también triple costo de los procedimientos administrativos de cancelación o nulidad que el solicitante decida iniciar en búsqueda de eliminar el derecho marcario previamente inscrito que ha servido de base para el rechazo de su solicitud. En este caso el triple costo se genera porque no sólo se recargan las labores de la autoridad administrativa con el inicio de un procedimiento que el solicitante ha sido prácticamente obligado a iniciar, pues no deseaba hacerlo inicialmente, sino que, en efecto, la necesidad de iniciar tales procedimientos implica costos (en tiempo y dinero) adicionales para el solicitante, además del enorme costo que se le genera al titular de los derechos anteriores quien, no teniendo ningún inconveniente en que el nuevo solicitante registre su marca, ve ahora sus derechos atacados y debe invertir en defenderlos innecesariamente – decimos innecesariamente pues es, en efecto, un procedimiento innecesario, artificialmente generado por nuestra legislación, no por las partes -.

En consecuencia, queda absolutamente evidenciado que nuestra regulación puede generar enormes costos en tiempo, dinero y sobrecarga laboral para la administración y el poder judicial.

3.2 Pérdida innecesaria de derechos

Conforme a lo acreditado en el punto anterior, una de las posibles consecuencias de la denegatoria de oficio de un registro marcario es que el solicitante inicie acciones de cancelación (que en realidad no tenía intención de iniciar) contra la(s) marca(s) registrada(s) que ha(n) sido sustento de la denegatoria.

Esta situación no solo afecta al titular de derechos marcarios, quien debe ahora invertir en defender sus derechos, sino también, a aquellos empresarios que registraron su marca en el Perú porque se tra-

taba de un mercado al que deseaban ingresar en un mediano plazo, pero que aún no han comenzado a usar su marca.

Esta pérdida innecesaria de derechos (innecesaria porque es la consecuencia de un conflicto creado artificialmente por nuestra legislación, entre dos empresarios que no tenían inconveniente alguno en coexistir) generará que, muy posiblemente, el empresario que pierda sus derechos marcarios cambie sus planes y opte por no ingresar al mercado peruano. Los efectos de esta consecuencia, el no ingreso al mercado peruano por la pérdida de derechos, serán explicados en el acápite 3.4.

3.3 Imposibilidad de uso de herramientas más eficientes para solucionar los conflictos

El sobreponer los intereses de los consumidores sobre los intereses del titular de las marcas genera que, aunque incuestionablemente las marcas son un activo, un bien mueble, no sean un bien de libre disposición.

Esta situación limita, en muchos casos, el acceso de los titulares de derechos marcarios a mecanismos alternativos de solución de conflictos, pues únicamente se les permite acudir a nuestra autoridad administrativa.

Si consideramos que las marcas son derechos de libre disposición, dos empresas que tienen conflictos marcarios en diversos países podrían solucionarlos vía mediación, conciliación o incluso arbitraje, buscando, con un solo proceso, solucionar su conflicto en diversas jurisdicciones. Sin embargo, como ha quedado demostrado, nuestra legislación no considera los derechos marcarios como bienes de libre disposición, estando nuestra autoridad administrativa facultada para rechazar cualquier tipo de acuerdo conciliatorio y, lógicamente, ni nos permite pensar en el arbitraje como medio de resolución de conflictos, pues no resulta posible iniciar tal proceso sobre un bien que no sea de libre disposición.

Esta situación obliga a las empresas, que tengan conflictos marcarios en diversos países, a tener que iniciar procedimientos administrativos en cada uno de los países en cuestión o por lo menos en aquellos países con normas similares a la nuestra. Peor aún, los obliga a iniciar un litigio incluso sin desearlo, pues los empresarios se verán obligados a litigar incluso ante la existencia de un acuerdo, ya que los acuerdos pueden ser rechazados por la autoridad.

En resumen, a pesar de la mejor disposición que puedan tener los empresarios para evitar conflictos o solucionarlos de forma eficiente, nuestra legislación los obliga a litigar. Obviamente, no pretendemos insinuar que esta situación se genera en todos los casos, pues habrán algunos acuerdos que si serán aceptados por la autoridad, otros acuerdos que, aunque no aceptados, puedan ser respetados por las partes, permitiendo, por ejemplo, el que tiene la marca registrada que el otro empresario la utilice en el mercado, aunque sin registro; pero existirán otros casos en los que, ante la existencia de dos empresarios que desean proteger sus marcas y que no tienen problema en coexistir, pues han llegado a un acuerdo internacional, nuestra legislación los obligue a dejar de lado el acuerdo amical e iniciar un litigio para ver quién obtiene protección marcaría en el Perú.

3.4 Afectación de inversiones y desarrollo de negocios

Las empresas multinacionales suelen utilizar sus mismas marcas en gran parte de los países en los que comercializan sus productos. Debido a ello, una innecesaria denegatoria del registro de una marca podría desincentivar el ingreso de una empresa a nuestro mercado o por lo menos del ingreso para la comercialización de los productos que se habrían distinguido con la marca en cuestión, ya que, para ingresar a nuestro mercado luego de la denegatoria final del registro de la marca, la referida empresa tendría que invertir en crear y posicionar una nueva marca, lo que generaría grandes costos adicionales no esperados.

En diversas ocasiones, las empresas multinacionales, sabiendo que tienen signos distintivos que quizá algunas oficinas de marcas considerarían similares, celebran acuerdos de coexistencia porque han concluido que el riesgo de confusión es en realidad muy bajo y no amerita la creación de nuevas marcas, por lo que opta por la coexistencia pacífica. Lamentablemente, en nuestro país dichos acuerdos muchas veces no serán aceptados, lo que no solo perjudicará a dichas empresas, sino que perjudicará a nuestro mercado, pues, ante la denegatoria del registro de la marca, el empresario muy probablemente optará por llevar su negocio primero a algún otro país que sí aceptó el registro de su marca.

En consecuencia, la preferencia en la protección del interés de los consumidores, incluso sobre los acuerdos de coexistencia, puede generar a las empresas internacionales grandes desincentivos para ingresar a nuestro mercado.

La denegatoria en el Perú de una marca que una empresa usa en todos los demás países en los que tiene presencia indudablemente desincentivará el ingreso a nuestro mercado pues, para hacerlo, la empresa tendría que crear una nueva marca. Esta situación, la creación de una marca, es además un problema perpetuo, pues no se trata solo de la nueva marca, sino que la consecuencia de tener una marca distinta sólo para nuestro país es la generación de un problema económico (al afectarse la economía de escala). Una nueva marca, lógicamente, implica también (como mínimo) un nuevo empaque y nueva publicidad enfocada en dicha distinta marca. Esto significa que, si el empresario desea ingresar a nuestro país, no sólo debe crear la nueva marca, sino que tendrá que asumir el sobre costo de producir un empaque distinto solo para nuestro país así como invertir constantemente en una estrategia publicitaria diferente. Evidentemente, este sobre costo no ocurrirá una sola vez, cuando la empresa ingrese al país, sino que será un problema continuo. Esto implica que el costo para dicha empresa de ingresar a nuestro país, debido a la innecesaria denegatoria de la marca, será sustancialmente mayor que el de ingresar a cualquier otro mercado en el que sí se aceptó el acuerdo de coexistencia que se tenía con el competidor, y se obtuvo el registro de la marca original, usada en todos los demás países.

Podemos entonces apreciar que el innecesario rechazo al registro marcario solicitado por el empresario deviene prácticamente en una invitación para este a elegir un mercado distinto al nuestro. Esta situación es un contrasentido pues, como bien lo indica el Dr. Carlos Auza:

(...) al Estado le interesa, o debería interesarle, el conceder el mayor número de marcas para posibilitar la mayor competencia; esto es, un flujo numéricamente superior de productos y/o servicios, pues ello conlleva la generación de riqueza, puestos de trabajo y también de ingresos para el Estado a través de los tributos (2011, pp. 359-360).

En conclusión, evidentemente no pretendemos afirmar que todas las marcas que se soliciten deban ser registradas, pero denegar el registro de una marca que no ha sido opuesta y que además se encuentra autorizada por el titular de la marca base de la denegatoria, quien no considera que exista riesgo de confusión, constituye, al menos en nuestra opinión, una pérdida de valor, pues es una invitación al empresario a no ingresar a nuestro mercado, con la consecuente pérdida de inversión, generación de



empleo, ingresos (tanto a los empleados como al Estado) y competitividad.

En base a lo indicado hasta el momento, podemos apreciar que la obligación legal de preferir al consumidor en lugar de al titular de derechos marcarios o a quien busca acceder a dichos derechos genera inconvenientes no menores que indudablemente deberían ser, en la medida de lo posible, evitados. Procederemos entonces a determinar si, aunque sea, existe un motivo real que justifique tales inconvenientes, algún beneficio real, tangible, que pueda sobreponerse a todo el perjuicio generado, o si lamentablemente nuestra legislación nos obliga a inventarnos problemas donde no los hay en grave perjuicio de los titulares marcarios, los empresarios que buscan protección y nuestro mercado en general, a cambio de nada.

3.5 Carencia de protección real al consumidor

Nuestra autoridad marcaria, en irrestricto cumplimiento de la legislación vigente, deniega de oficio el registro de marcas que, a su juicio, puedan generar riesgo de confusión entre los consumidores, incluso ante la existencia de cartas de consentimiento y acuerdos de coexistencia. En consecuencia, por lo menos a nivel registral, la protección del consumidor, requerida por la norma, se cumple. Sin embargo, la pregunta que obviamente nace de esta situación es ¿esta protección a nivel registral realmente protege a los consumidores, o no es más que una suerte de *'letra muerta'*?

Para mejor ilustrar nuestra posición sobre este asunto, citamos la opinión del Dr. Héctor Álvarez:

La coexistencia de dos marcas se puede producir, fundamentalmente, de dos formas:

1. A nivel registral (...)
2. En el mercado, que se puede presentar igualmente de dos maneras:
 - Cuando las partes acuerdan la coexistencia registral de las marcas y la Oficina Nacional Competente deniega el registro de la marca que se pretende inscribir porque considera que la coexistencia de las mismas afecta el interés general de los consumidores; pero, en el acuerdo, las partes convinieron igualmente la coexistencia de las marcas en el mercado, de forma tal que la persona a la que se le denegó el registro tendrá la posibilidad

de utilizar la marca en el mercado, naturalmente asumiendo los riesgos propios derivados del uso de una marca no inscrita.

- Cuando las partes acuerdan la coexistencia de las marcas en el mercado, permitiendo el titular de la marca registrada que se utilice la otra marca. No acepta su registro, pero si su uso en el mercado. (2010, pp. 205-206)

Podemos entonces apreciar que el hecho de que la autoridad no acepte los acuerdos de coexistencia (cuando se considere que aún podría existir riesgo de confusión entre los consumidores) no genera ningún efecto beneficioso pues los titulares de las marcas pueden hacer lo que consideren más conveniente para ellos, como por ejemplo permitir la coexistencia de las marcas en el mercado, decidiendo el titular de la marca registrada no accionar en defensa de sus derechos marcarios al no considerar que los mismos están siendo vulnerados. Claro está que la autoridad tiene las facultades para iniciar una acción de infracción de oficio, pero nuevamente ello se ha quedado en el papel pues, al menos en la práctica, ese derecho no suele ser ejercido.

La legislación positiva si bien faculta a la autoridad competente a sancionar de oficio a quien infrinja el derecho de marcas que se utilizarán en el mercado, una que cause confusión con otra previamente registrada, en la práctica nunca ha utilizado tal facultad. Las razones saltan a la vista. De ejercer la autoridad tal potestad, se expone a que el titular de la marca presuntamente infringida señale que autorizó al denunciado su uso, con lo cual la acción de infracción sería desestimada, quedando así la autoridad desairada.

El lector en consecuencia deducirá que en el Perú tenemos una autoridad administrativa que aduciendo ser guardiana celosa de los derechos del consumidor no permite que accedan a su registro marcas que sean “confundibles entre sí”, pero que a la par observa impávida la coexistencia en el mercado de marcas idénticas o semejantes, al grado de producir confusión. (Auza, 2011, p. 360)

En consecuencia, hemos podido rápidamente percatarnos que, en efecto, la denegatoria de una marca en aras de proteger a los consumidores no cumple realmente con la función de protegerlos pues, registrada o no, la marca podrá ser usada en el mercado. Como debe ser evidente, el consumidor está en el mercado, no el registro; es decir, se

confunde en el mercado, no a nivel registral. Por lo tanto, el rechazo del registro de una marca, ante la existencia de acuerdos de coexistencia, es inútil, ya que, rechazada o registrada, la marca igual estará en el mercado, causando el supuesto riesgo de confusión al consumidor que tanto teme la autoridad.

Sin perjuicio que con solo este breve comentario inicial ya resulta posible concluir que la protección a los consumidores, dentro de nuestra legislación marcaria, carece de efectos reales, a continuación demostraremos que, incluso a nivel legislativo, la misma resulta inexistente, lo que ocurre porque tal requisito no tiene asidero real en la legislación marcaria, siendo que se están mezclando dos conceptos incompatibles en un forzado intento de incluir el derecho del consumidor dentro del derecho marcario, situación que, por la sola naturaleza de los derechos, resulta imposible como demostraremos a continuación.

Indudablemente, si la legislación marcaria realmente tuviera como finalidad no solo proteger a los titulares de derechos marcarios ante la existencia de signos confundibles, sino eliminar todo riesgo de confusión entre los consumidores, entonces tal legislación debería tomar todas las medidas necesarias para que ello ocurra, lo que implicaría, a modo de ejemplo, cumplir con lo siguiente:

- Imposibilidad de coexistencia entre todo tipo de derechos confundibles.

La legislación actual privilegia el interés del consumidor a no confundirse y se supone que dicho interés debe ser absolutamente protegido por la autoridad. Es por ello que la ley le reserva la solución de conflictos y le atribuye la facultad de rechazar los acuerdos de coexistencia. Siguiendo esta lógica, la autoridad tendría que cuidar los alegados intereses del consumidor y no debería permitir el registro de marcas que pudieran confundirse con otros signos (no sólo marcas) protegidos. Es decir, a la hora de analizar si una marca debe ser registrada, se tendrían que tomar en cuenta todos los impedimentos relativos al registro estipulados en el artículo 136 de la Decisión 486. Pongamos tan sólo dos ejemplos para ver si, en líneas generales, esto sucede y se logra proteger al consumidor.

- i. En primer lugar, se debería analizar si el signo solicitado es confundible con una marca anteriormente solicitada o registrada para

distinguir productos o servicios idénticos o vinculados, sin importar la clase en la que se encuentren solicitados o registrados. En consecuencia, a la hora de analizar la registrabilidad del signo solicitado, la autoridad no sólo debería analizar las marcas previamente solicitadas o registradas dentro de la misma clase que el signo solicitado, ya que como todos sabemos las clases tan sólo son referenciales, sino que debería tener en consideración cualquier marca registrada o solicitada en otras clases.

En nuestra experiencia un análisis de tal magnitud no es usual y prácticamente sólo se da cuando existe una oposición que traiga a la luz dicho supuesto. En consecuencia, se está desprotegiendo el alegado interés de los consumidores ya que, en ausencia de un análisis que incluya las marcas registradas en otras clases, se podría estar permitiendo el registro de una marca confundible con otra anteriormente registrada, que resulte semejante y distinga servicios o productos que, aunque correspondan a otra clase, sean vinculados.

- ii. En segundo lugar, se debería denegar una solicitud de registro si se considera que el signo solicitado es igual o parecido a un nombre comercial protegido y si su uso es capaz de ocasionar algún riesgo de confusión o asociación. Es necesario resaltar que, conforme a lo indicado en el artículo 191 de la Decisión 486, los nombres comerciales se protegen desde el momento que son usados y no solamente desde su registro. Sobre esto, Indecopi ha declarado que “el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”⁶.

En ese sentido, aunque parezca una misión irrealizable, a efectos de proteger el interés del consumidor, la autoridad debería tener en consideración todos los nombres comerciales protegidos; es decir, no sólo los registrados, sino también los que no lo están. Además, tendría que verificar por sí misma que los mismos se encuentren en uso y analizar si es posible que se ocasione algún riesgo de confusión o asociación antes de otorgar un registro. No basta con simplemente creerle al titular del

6 Indecopi. (2002). Decisión 486. <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/02.+01-Decision486.pdf/2d4e6e59-03a9-ed91-26d7-332869bf3b47>



nombre comercial. El mismo podría haber celebrado un acuerdo de coexistencia con el solicitante de la marca en cuestión y por lo tanto decir que no está usando su nombre comercial por más que en realidad sí lo haga, ello para asegurarse que se permita el registro de la marca solicitada. Creerle al titular y no verificar el uso desprotegería el alegado interés del consumidor. En nuestra experiencia, la autoridad nunca ha realizado semejante análisis.

Estos ejemplos, aunque suficientes para demostrar nuestra posición, son realmente los menos críticos, siendo que hemos preferido no ahondar en otros derechos que también deberían ser tomados en consideración si lo que deseamos es proteger al consumidor como los derechos de autor, los cuales, por su protección automática e internacional, le darían a la autoridad una tarea irrealizable.

Sin perjuicio que la tarea previamente explicada que tendría que recaer en la autoridad para proteger adecuadamente al consumidor ya parece utópica, sigue siendo insuficiente, pues existen un sinnúmero de situaciones adicionales que tendrían que regularse para realmente poder evitar que dos signos confundibles coexistan a nombre de empresas no vinculadas. A modo de ejemplo, hoy en día la coexistencia de marcas confundibles es posible entre empresas vinculadas. Ello se debe a que se entiende que no se generará confusión en el consumidor ya que al final se trata del mismo origen empresarial. Sin embargo, ¿qué sucede si dos empresas vinculadas, titulares de marcas casi idénticas, se desvinculan? ¿Qué pasa si el accionista mayoritario de dichas empresas le vende a un tercero todas las acciones que posee en una de una de las empresas y, por lo tanto, ambas empresas pasan a ser controladas por grupos económicos distintos? En dicho caso, existirán en el mercado dos empresas distintas, que ya no serán vinculadas, titulares de marcas prácticamente idénticas para distinguir los mismos productos. En ese sentido, se habría permitido, por la decisión del accionista mayoritario de las empresas originalmente vinculadas, la existencia, no solo en el mercado sino también en el registro, de marcas confundibles de propiedad de empresas distintas, lo que implica nuevamente una desprotección de los supuestos intereses del consumidor por los que tanto se vela.

Esta situación tampoco resulta inusual, pues las empresas y sus activos se venden constantemente, siendo la marca uno de los activos de las empresas. Lógicamente, no podríamos pretender que la oficina de marcas deba autorizar la transferencia de acciones en las empresas ni tampoco que pueda

quitarle a una empresa sus activos (sus marcas) u obligarla a la venta de éstos para evitar que, con la transferencia accionaria, se genere una situación de coexistencia de dos marcas confundibles a nombre de empresas distintas. La sola idea de tal regulación resulta absurda. Por el contrario, nuestra intención es la opuesta, es demostrar que las marcas son activos, bienes muebles de propiedad de sus titulares, quienes pueden hacer con ellos lo que deseen, resultando ilógico que nuestra legislación marcaría límite los derechos de propiedad sobre tales bienes en un intento de proteger a los consumidores, protección que, como intentamos demostrar, en la práctica jamás podrá existir.

- Imposibilidad en la existencia de cotitularidad de registros entre personas no vinculadas

Otra incongruencia que tendría el derecho marcario, si consideramos que éste debe cuidar el interés del consumidor, es que dos empresas distintas puedan ser titulares de una misma marca. Esta situación no debería ser permitida si el objetivo es proteger al consumidor.

Actualmente, no se permite el registro de marcas similares a nombre de titulares distintos, pero sí se permite que dos personas naturales o jurídicas, no vinculadas, sean copropietarias de la misma marca. La incongruencia es evidente ya que, si pensamos en el consumidor, mucho más perjudicial para éste es que existan, a nombre de distintas personas, marcas idénticas que distingan los mismos productos o servicios a que existan marcas similares para distinguir productos o servicios vinculados. En un caso la confusión es inevitable, la marca es la misma y los productos o servicios también; en el segundo caso, la confusión es tan sólo posible, y quizá nunca ocurra.

Dicha norma carece de sentido si consideramos que existe un interés del consumidor que proteger. Sin embargo, si entendemos que tal interés del consumidor no es parte del derecho marcario, entonces no habrá incongruencia, ya que, si dos empresas quieren solicitar conjuntamente el derecho de distinguirse de las demás, pero no de ellas mismas, están en todo su derecho de hacerlo, y sin interés del consumidor que proteger, la existencia de marcas a favor de titulares distintos resultaría totalmente lógica.

La norma no es errada, sólo que está pensada para la protección del titular de la marca, su única real misión. Los contrasentidos solo aparecen cuando se introduce la figura del interés del consumidor.

- Prohibición al registro de signos semejantes a nombre del mismo titular

Como es de conocimiento general, nuestra legislación permite el registro de marcas similares para distinguir productos idénticos o similares a nombre del mismo titular o de empresas vinculadas. En consecuencia, se está permitiendo que un mismo titular distinga los mismos productos con marcas muy similares. Cada marca podría tener una calidad distinta o la misma calidad, pero con características distintas, y claramente el alegado interés del consumidor se vería violentado con la confusión. Algunos pensarán que hemos puesto un supuesto imposible, sin embargo, este supuesto es mucho más probable que aquél en el que el titular de una marca permite la coexistencia en el mercado de una marca confundiblemente similar a la suya o nombre de una empresa distinta.

Lógicamente, los titulares de derechos marcarios no permitirán que un tercero utilice una marca confundible para distinguir productos vinculados, siendo el caso que, cuando se firman acuerdos de coexistencia, suele ser porque los titulares marcarios no consideran que exista riesgo de confusión. Sin embargo, ese mismo titular que no permitirá que un tercero registre y use una marca semejante aplicada a productos o servicios vinculados, no tendrá ningún problema en usar dos marcas semejantes para distinguir los mismos productos, si eso le ayuda a generar ventas, ahorrar costos o posicionar productos con mayor facilidad. En consecuencia, es mucho más probable que un mismo empresario utilice marcas semejantes, para los mismos productos, a que dos empresarios distintos lo hagan.

A modo de ejemplo, si una empresa de bebidas busca lanzar un nuevo sabor y quiere que la nueva bebida sea reconocida rápidamente por los consumidores, lo más probable es que utilice una variación de su marca ya registrada, la que cuenta con gran prestigio en el mercado, para así intentar transferir la reputación de la marca conocida a dicha nueva bebida. Esta nueva marca puede incluso ser tan similar a la marca anterior que un consumidor distraído podría no percatarse originalmente de la diferencia y adquirir, por error, el nuevo producto.

Finalmente, es también posible que un mismo titular de derechos marcarios tenga dos versiones del mismo producto (con gas, sin gas; con azúcar, sin azúcar; entre otras variaciones) que tengan marcas casi indistinguibles y que los consumidores en alguna oportunidad adquieran el producto equivo-

cado. Estas situaciones, sin embargo, se encuentran perfectamente permitidas por la norma. ¿Dónde quedó entonces la protección al consumidor? Si lo que deseamos es proteger al consumidor, ¿no deberíamos evitar todo riesgo de confusión? ¿o acaso el consumidor solo es afectado si se confunde entre los productos de dos empresas distintas, pero no es afectado si tal confusión ocurre entre productos de una misma empresa?

Lógicamente, no se puede decir que dicha norma ha sido pensada en beneficio del consumidor ya que a éste no le va a importar quién es el productor. El consumidor sólo querrá ser capaz de distinguir un producto a través de su marca, por lo que le dará igual confundirse entre productos de la misma empresa o de empresas distintas y no vinculadas.

A no ser que la marca sea idéntica o contenga el nombre del productor, el consumidor frecuente no conoce ni se preocupa de quién es el productor. La clientela que se deriva de la marca se vincula a los bienes específicos que identifica y no al negocio general del fabricante (Gabay, 1989, p. 240).

En consecuencia, si un consumidor se confunde entre dos marcas, el perjuicio ocasionado va a ser el mismo si las marcas pertenecían a la misma empresa o a empresas distintas. En ambos casos se está frente a la posibilidad de adquirir un producto no deseado, que probablemente sea de calidades o características distintas a las buscadas.

Si la finalidad fuera proteger al consumidor como lo presupone la ley, ¿cómo se explica que se permita el registro de marcas similares a nombre del mismo titular si la confusión en esos casos sólo afectará al consumidor? Ello no tiene sentido, salvo que se retire el interés del consumidor de la figura y se entienda que el derecho marcario sólo busca proteger al titular de la marca, permitiéndole diferenciarse de la competencia. Evidentemente al titular de un derecho marcario no le interesa diferenciarse de sí mismo, motivo por el cual la norma no lo requiere.

El derecho marcario pertenece al titular de la marca y éste siempre va a poder registrar signos similares a su nombre y debería también estar facultado para permitir el registro de signos similares a nombre de terceros dado que, al fin y al cabo, se trata de su derecho marcario. Si el titular de una marca no la quiere proteger adecuadamente, ese será un problema del titular de la marca ya que será éste el perjudicado.



Como podemos apreciar, la misma norma desprotege al consumidor. Esto no es un error en la norma. El problema es que la norma está diseñada para proteger al titular del registro y no al consumidor, el cual está siendo forzado dentro de una legislación que no le corresponde. Una vez que retiramos la idea del interés del consumidor, la norma tendrá sentido, ya que evidentemente al titular no le interesa distinguirse de las marcas que éste mismo solicita, pero sí le interesa que existan medidas de protección contra solicitudes de registro de signos distintivos de terceros que puedan ser confundibles con los suyos.

Probablemente existirá quien alegue que el motivo por el cual se permite la existencia de marcas semejantes a nombre de la misma empresa es porque lo que busca la legislación marcaria es evitar la existencia de riesgo de confusión sobre el origen empresarial, lo que implica que aquel consumidor que se confunda entre dos marcas de la misma empresa no se habría confundido en el origen empresarial y, por lo tanto, no existe confusión desde el punto de vista marcario. Al respecto, precisamos que justamente dicho análisis es el que demuestra que el derecho marcario no tiene como función proteger al consumidor, sino al titular marcario, ello debido a que al consumidor lo que le afecta es adquirir un producto que no deseaba adquirir, lo que ocurre sin perjuicio del origen empresarial del producto, siendo que, a quien le afecta la confusión únicamente cuando esta es con un signo de otro origen empresarial es al titular del derecho marcario, motivo por el cual es a éste a quien protegemos cuando evitamos el riesgo de confusión.

En consecuencia, queda demostrado que hasta la propia definición de confusión está pensada en el titular del derecho marcario no en el consumidor, por lo que a estas alturas resulta innegable que el derecho marcario sirve para proteger a los titulares de tal derecho no debiendo distraerse la atención de la autoridad en un consumidor que no sólo no debe ser protegido por esta vía, sino que, como ha quedado acreditado, no puede ser eficientemente protegido o, por lo menos, no a través de esta norma.

4. Alternativa y conclusiones

Habiendo demostrado los inconvenientes que, al menos en nuestra opinión, genera nuestra legislación actual, los que además son generados gratuitamente, pues ni siquiera se logra el objetivo deseado, la protección de los intereses del consumidor, corresponde proponer una alternativa, pues no buscamos que este artículo sea una simple crítica,

sino una propuesta, la cual, por supuesto, debía primero explicar la necesidad del cambio.

La alternativa propuesta es muy sencilla y sigue estándares internacionales, aplicados en Europa, por ejemplo, y consiste en que la autoridad no tenga la obligación de proteger los intereses de los consumidores al momento de decidir si otorga o no un registro marcario, sino únicamente los intereses de los titulares de derechos anteriores. De este modo, si algún titular de derechos anteriores presenta una oposición, se deberá realizar el examen comparativo para determinar si se declara fundada la oposición o si, declarándose infundada, se otorga el registro de la marca solicitada. Por el contrario, de no existir oposición, únicamente se realiza el análisis de prohibiciones absolutas y, superado éste, se otorga el registro de la marca.

Esta forma de proceder evita que nos inventemos conflictos inexistentes, que se ahorren recursos administrativos, se otorguen rápidamente los registros marcarios cuando éstos no son objetados por ningún titular de derechos anteriores, con todos los beneficios ya explicados que el registro de una marca genera (como la facilitación de la inversión).

Asimismo, es importante resaltar que esta forma de proceder no tiene ninguna consecuencia negativa, pues realmente no desprotege al consumidor. Conforme a lo previamente demostrado, tal protección tampoco existe hoy en día, siendo tan solo *'letra muerta'*.

Por lo tanto, si como hemos podido apreciar, la protección del consumidor en la que se basa nuestra legislación realmente no existe en la práctica, nada perdemos al retirarla de la norma ganando así un procedimiento más eficiente con todas las ventajas ya explicadas.

Adicionalmente, esta propuesta tampoco resulta disparatada, no solo porque en efecto se trata de un sistema que ya se aplica, exitosamente, en muchas jurisdicciones, sino porque realmente se basa en una visión más honesta de los derechos, en una comprensión de la diferencia entre los derechos marcarios y los derechos del consumidor y en un entendimiento de que, aunque indudablemente ambos derechos merecen la mayor protección, no resulta eficiente buscarla en una misma norma.

Consideramos que, entendiendo realmente la base del derecho marcario y el verdadero interés jurídico protegido por éste, veremos que combinar su

regulación con la protección del derecho del consumidor, cómo si éste tuviese interés real en los registros marcarios, es un tanto forzoso, y justamente esa situación, el forzar la unión de estas distintas instituciones jurídicas, es lo que nos genera tantos inconvenientes, sin siquiera lograr el beneficio deseado, la supuesta protección de los intereses del consumidor. Por tal motivo, nuestra propuesta únicamente busca que, entendiendo ello, enfoquemos la protección marcaria en los titulares de dichos derechos, no en el consumidor, simplificando el proceso de registro y manteniendo la protección del consumidor donde corresponde, en su propia ley, la cual, como todos sabemos, ya tiene un artículo que los protege contra los actos de confusión.

Referencias bibliográficas

- Alvarez, Héctor. (2010). *Los Acuerdos de Coexistencia de Marcas en el Perú. Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. Palestra Editores.
- Auza, Carlos. (2011). ¿Confusión de Marcas?: No me defiendan compadre. *Revista De Derecho Administrativo*.
- Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. (14 de septiembre de 2000). <https://www.indecopi.gob.pe/documentos/1902049/3468565/02.++01-Decision486.pdf/2d4e6e59-03a9-ed91-26d7-332869bf3b47>
- Decreto Legislativo No 1075. Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. (16 de septiembre de 2019). <https://www.indecopi.gob.pe/documentos/1902049/3918907/DL+1075.pdf/72df1e73-af31-238d-262e-f997814aadf5>
- Gabay, Mayer. (1989). *La Función de las marcas en la protección al consumidor. En Derecho de la Propiedad Industrial*. Imprenta Salesiana.
- Indecopi. (15 de diciembre de 2014). Resolución No 4665-2014/TRI., 15 de diciembre de 2014. https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/4511/1378_SPI_SD_Resolucion_4665-2014-TPI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Kresalja, Baldo. (2004). *La propiedad industrial. Evolución y tratamiento normativo en la Región Andina y el Perú*. Palestra.
- Lex Soluciones. (2019). *Compendio Comercial y Societario Peruano*. <https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/21109>
- Márquez, Thaimy. (1996). *Manual para el examen de registrabilidad de marcas en las oficinas de propiedad industrial de los países andinos*.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2006). La coexistencia de marcas. *Revista de la OMPI*.
- Providencia del Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 236 de 2009. (24 marzo de 2001). <https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/11001-03-24-000-2003-00236-01.htm>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2013). Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2194. 2013. Proceso 138-IP-2012.