

¿Confusión de Marcas?: No me defienda compadre

Carlos Auza Velez*

SUMILLA

En los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, entre ellos Perú, el Estado, desde siempre, ha rechazado de oficio la solicitud de registro de marcas que estima puedan causar confusión con otras marcas o signos distintivos previamente protegidos o que colisionen con algún derecho de tercero. Siempre se ha considerado que con ello el Estado cumple con su labor de proteger al consumidor, a los titulares de las marcas ya concedidas o de derechos pre-existentes y por supuesto al modelo económico imperante. El autor cuestiona estos supuestos, pero para ello primero nos pone en contexto con las normas andinas que han regulado y regulan la materia, expone sobre los principios generales de esta rama del Derecho, la definición y las funciones de la marca, que signos pueden constituirse como tales y las prohibiciones absolutas y relativas para su concesión. Luego nos habla del procedimiento para obtener el registro de una marca, registro que es constitutivo del derecho, de las oposiciones por parte de terceros, de los acuerdos de co-existencia de marcas y del examen de registro o de "registrabilidad" que de oficio práctica la autoridad y que es decisorio para la concesión o no de la marca de que se trate. Agrega que concedida la marca, puede solicitarse su nulidad de oficio o a instancia de parte por haber sido otorgada contraviniendo las prohibiciones absolutas o relativas para su concesión. El autor en base a la exposición efectuada propone que la autoridad no realice de oficio el examen de registro o de "registrabilidad" de marcas solicitadas en base a prohibiciones relativas, es decir por causar confusión con marcas ya registradas o por colisionar con el derecho de un tercero"

Introducción

El presente artículo es una invitación a observar desde una perspectiva distinta, no digo nueva, el derecho de marcas, sobre todo en lo que respecta a la facultad de la autoridad administrativa de denegar de oficio las solicitudes de registro de marcas por incurrir en causal de prohibición relativa. La solicitud de Registro de una marca se deniega por causales relativas cuando la marca colisiona con el derecho de un tercero. Nos preguntamos: ¿está bien que la autoridad administrativa, de oficio deniegue una marca considerando que ocasiona en el consumidor riesgo de confusión con otra marca previamente registrada, o con una marca notoria, o con un nombre o lema comercial? ¿Está bien que la deniegue, porque la marca puede afectar un derecho de autor o ser la reproducción del nombre de una persona natural

o jurídica? La autoridad con su proceder, ¿protege realmente al consumidor?

En busca de responder estas interrogantes revisaremos en el capítulo primero la normatividad que regula el Derecho de marcas, no toda porque es basta y frondosa sobre todo en el ámbito internacional. Nos limitaremos a la normatividad andina y a la nacional. En el capítulo segundo trataremos del concepto de marca y de sus funciones. En el tercero, de los signos que pueden constituir marca, así como de las prohibiciones absolutas y relativas a su registro.

En el capítulo cuarto expondremos cómo se hacen efectivas las prohibiciones de registro relativas, las oposiciones al registro de marca, los acuerdos de co-existencia de marcas semejantes, el examen de registro por parte de la autoridad y la posibilidad

* Abogado del Estudio Barrera Moller, a cargo del área de litigio en Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia. Fundador y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC). Miembro de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial y de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor. Graduado en la Universidad Católica del Perú (PUCP) ha cursado las maestrías de "Derecho Internacional con Mención en Derecho Internacional Económico" (PUCP), de "Derecho Empresarial" (U. de Lima) y de "Derecho de la Competencia y de la Propiedad Intelectual" (PUCP). Es experto en comercio internacional (ADEX).

de anular marcas por haber sido concedidas violentando estas prohibiciones.

En el capítulo quinto expondremos nuestro parecer sobre el examen de registro de causales de prohibición relativas, la denegatoria o en su caso la anulación de oficio de marcas a partir de las causales citadas. El capítulo sexto comprende nuestra propuesta, que desde ahora adelantamos es distinta de la opción de la legislación andina y nacional, pero que no por ello es ni debe ser considerada novedosa.

1. Breve repaso de la normatividad andina y nacional

Las marcas son, conjuntamente con otros signos distintivos como los nombres comerciales, lemas comerciales, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, elementos constitutivos de la Propiedad Industrial, la cual a su vez, conjuntamente con los Derechos de Autor, conforman los Derechos Intelectuales.

El Perú es parte de diversos tratados que regulan la Propiedad Industrial y con ella, las marcas. No es objeto del presente trabajo ocuparnos de dichos tratados, pero es conveniente tener presente, por su relevancia y por la preeminencia del Derecho Andino, las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina sobre la materia¹.

El Acuerdo de Integración subregional, denominado Acuerdo de Cartagena, fue suscrito el 26 de mayo de 1969, con la finalidad de promover el desarrollo armónico y equilibrado de los países miembros mediante la integración y cooperación, acelerar su crecimiento, establecer las condiciones para lograr un mercado común, ello para lograr un mejor nivel de vida de sus habitantes y reducir las diferencias existentes entre los países miembros. Para alcanzar estos objetivos el Acuerdo de Cartagena en su artículo tercero estableció diversos mecanismos y medidas, siendo la primera de ellas, "la armonización gradual de políticas económicas y sociales y la aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes".

Los órganos principales del Acuerdo de Cartagena fueron la Comisión, la Junta, el Tribunal de Justicia y el Parlamento Andino. Los escasos resultados

alcanzados por el Acuerdo de Cartagena llevaron a los países miembros a su revisión y en 1977, a través del Protocolo de Trujillo crearon la Comunidad Andina que, a diferencia de la primera, no solo está integrada por países, sino también por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. Para efectos de nuestro trabajo basta agregar que tanto en el tratado original como en el que rige hoy en día, la Comisión, tiene capacidad de legislar en las materias de su competencia, mediante normas que se denominan Decisiones, que hoy son obligatorias a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, y que la interpretación auténtica de dichas normas corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el tratado de creación del referido tribunal.

La Comisión de la Comunidad Andina ha dictado diversas Decisiones sobre diferentes campos. Sin embargo, la materia que mayor número de Decisiones ha promovido ha sido la Propiedad Industrial. Hasta la fecha se han emitido seis.

La primera fue la Decisión N° 85, incorporada a nuestra legislación nacional por el Decreto Ley N° 22532, de fecha 15 de mayo de 1979 y que estuvo vigente hasta el 12 de diciembre de 1991. Luego de ella se promulgaron, la Decisión N° 311, vigente desde el 13 de diciembre de 1991 al 14 de febrero de 1992; la Decisión N° 313, vigente desde el 15 de febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993; la Decisión N° 344, vigente desde el primero de enero de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2000 y, la actualmente vigente, Decisión N° 486. Esta última fue adecuada por la Decisión N° 689, para permitir el desarrollo, por parte de la legislación interna de los países miembros, del derecho de la Propiedad Industrial, ergo permitir tratados de libre comercio.

Explican esta numerosa legislación los intentos de la Comunidad Andina de adaptar sus Decisiones a los sistemas internacionales sobre la materia, a la promulgación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC/TRIPS), que forma parte de del Acuerdo sobre la Organización Mundial de Comercio (OMC) y a los deseos de los países miembros de celebrar Tratados de Libre Comercio con terceros países.

¹ "El principio fundamental del Derecho Comunitario Andino, es el Principio de la "Supremacía del Derecho Comunitario", el mismo que encuentra su apoyo en otros, como los de: "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario", "Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino". Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los países miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el ordenamiento comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los países miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional. Proceso 068-IP-2010

Es obvio que en la celebración de acuerdos internacionales no solo intervienen aspectos legales, los aspectos económicos y políticos son en ellos fundamentales. Sin embargo, dada la naturaleza de este artículo nos limitaremos a analizar el aspecto jurídico de las Decisiones en relación con la materia que nos ocupa, esencialmente de la vigente Decisión N° 486.

Todas las Decisiones andinas, exhibiendo una técnica legislativa más que aceptable, han establecido qué signos pueden constituir marcas, sus requisitos, las prohibiciones absolutas y relativas para su concesión, un procedimiento que permite a terceros con legítimo interés, formular oposiciones a su registro y un examen de registro por parte de la autoridad nacional pertinente, quien es la que decide sobre la concesión de la marca solicitada. Todas las Decisiones, han regulado también sobre el derecho que concede a su titular una marca y sobre la posibilidad de anular las marcas concedidas, tanto de oficio como a instancia de parte.

Obviamente y como producto del avance del derecho de marcas, las Decisiones han regulado los aspectos citados de manera diferente.

Hay que destacar que las marcas siempre se han regido por el principio de especialidad, pero que este también ha variado con el paso del tiempo. La Decisión N° 85 estableció el principio de especialidad por clase. La Decisión N° 311, estableció el principio de especialidad por producto y en su caso por servicio, el cual rige hasta nuestros días.

Para entender el principio de especialidad es necesario tener presente la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas establecido por el Acuerdo de Niza de 1957 y sus modificaciones.

La clasificación de Niza busca agrupar en una misma clase, productos y en su caso servicios, según su función o destino para facilitar así el registro de marcas. En la actualidad, cuenta con 45 clases. Las 34 primeras corresponden a productos y las restantes a servicios.

Durante la vigencia de la Decisión N° 85 rigió el principio de especialidad por clase. Esto significó que las marcas se solicitaban y se concedían para distinguir uno, varios o todos los productos de una clase y que el titular de una marca registrada en una clase podía oponerse al registro de marcas destinadas a distinguir productos de la misma clase. Era en aquellos tiempos usual que el administrado solicitara, y en su caso obtuviera, el registro de

una marca para distinguir todos los productos ubicados en una clase de la nomenclatura oficial. En las solicitudes de registro se indicaba el producto que se deseaba distinguir y se agregaba la frase: "y los demás productos de la clase" e incluso sencillamente se indicaba en la solicitud cuál es la clase para la que estaba destinada la marca peticionada, sin mencionar producto alguno. El uso de cualquiera de estas dos fórmulas permitía alcanzar derechos marcarios sobre todos los productos de la clase. La autoridad nacional, por su parte debía realizar el examen de registro de una marca en función de la existencia o no de confusión con relación a las marcas registradas o solicitadas con anterioridad en la misma clase para la cual se solicitó el registro.

Desde la dación de la Decisión N° 311, el principio de especialidad cambió, de clase a producto y, en su caso, a servicio. Esto significa que las marcas, si bien se conceden para distinguir los productos o servicios ubicados en una clase de la Nomenclatura de Niza, esta es solo referencial en lo que respecta a la existencia o no de confusión con relación a marcas registradas y/o solicitadas con anterioridad. Así, hoy en día, por ejemplo, una marca destinada a distinguir confecciones de la clase 25, puede denegarse por oponerse a su concesión un titular de una marca que distingue correas de la clase 18, en tanto demuestre la existencia de riesgo de confusión entre ellas por parte del público consumidor.

La modificación del principio de especialidad, de clase a producto y/o servicio debió significar un cambio en el examen registral por parte de la Autoridad nacional. Sin embargo, este no se verificó. La autoridad nacional continúa realizando examen de registro de marcas en relación solo con las marcas y otros signos distintivos registrados en la misma clase de la Nomenclatura de Niza, como si aún rigiera el principio de especialidad por clase.

Como hemos ya adelantado, la Comunidad Andina permite a sus países miembros desarrollar y profundizar los derechos de Propiedad Industrial a través de su legislación interna en tanto que esta no se oponga al derecho andino.

El Perú, en uso de esta facultad, ha dictado a través del tiempo diversas normas sobre la materia. Entre ellas la Ley General de Propiedad Industrial, Decreto Ley N° 26017, el Decreto Legislativo N° 823, Ley General de Propiedad Industrial y el actualmente vigente Decreto Legislativo N° 1075.

Todas las normas citadas han establecido que la autoridad nacional competente en lo que a marcas

se refiere es una entidad administrativa. Esta autoridad siempre ha tenido dos instancias y por cierto dentro del término de ley se puede solicitar, en sede judicial, la nulidad de la resolución que agota la vía administrativa.

El Decreto Legislativo N° 1075 establece que la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es competente para resolver en primera instancia todo lo relativo a signos distintivos, es decir, marcas de producto o de servicio, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen. La norma omitió mencionar a las indicaciones de procedencia y a los rótulos o enseñas, signos distintivos reconocidos y regulados por la Decisión N° 486, pero entendemos que pese a este olvido, la misma entidad conoce y resuelve sobre ellas. Esta norma debe entenderse complementada con el Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), dictada para fortalecer el estado con miras a la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos de Norteamérica, que si bien en su artículo 36° reconoce a la Dirección de Signos Distintivos y sus potestades, crea en su artículo 42°, la Comisión de Signos Distintivos competente para resolver en primera instancia los procedimientos trilaterales y sancionadores así como las acciones de nulidad y cancelaciones de marca iniciadas de oficio.

Si algún acucioso lector nota lo imposible de complementar, que no es sino una modalidad sofisticada de derogación, un Decreto Legislativo como el N° 1075, con un Decreto Legislativo aparentemente anterior como el Decreto Legislativo N° 1033, ensayaremos tranquilizarlo haciéndole saber que si bien el segundo fue publicado el 25 de junio de 2008 y aquel el 28 de junio de 2008 en el Diario Oficial "El Peruano", el Decreto Legislativo N° 1075 estableció su vigencia a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de Promoción Comercial (TLC) suscrito entre la República del Perú y los Estados Unidos de Norteamérica, hecho acaecido el 1 de febrero de 2009, mientras que el Decreto Legislativo N° 1033 sancionó su vigencia para los 60 días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial, lo cual sucedió el 24 de agosto de 2008.

Si el lector nota que el problema subsiste, puesto que el Decreto Legislativo N° 1075 entró en vigencia con posterioridad al Decreto legislativo N° 1033, le pediremos intente considerar que la norma específica prima sobre la general o por último que la Dirección

de Signos Distintivos resuelve, pero la Comisión de Signos Distintivos se pronuncia. En todo caso más allá de nuestras elucubraciones sobre las vigencias y derogaciones de normas, en la práctica existe como autoridades en primera instancia las señaladas en el Decreto Legislativo N° 1033, aún cuando una de estas, la Comisión de Signos Distintivos, no hayan sido siquiera nombrada por el posterior Decreto Legislativo N° 1075, quien solo reconoce como tal a la Dirección de Signos Distintivos.

En relación a quien es la segunda instancia administrativa, las normas mencionadas sancionan como tal a la Sala de la Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI.

Nos queda si cierta consternación por la evidente prisa con las que se emitieron las normas citadas, lo que parece haber impedido su completa concordancia, abriendo así la posibilidad de solicitar la nulidad de las resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI por haber sido dictadas por una autoridad incompetente.

Habiendo realizado una breve reseña de la normatividad en marcas, la cual nos permite dibujar el contexto en el cual desarrollaremos nuestra propuesta, pasaremos a examinar a continuación qué es una marca; el derecho que concede a su titular y las causales absolutas y relativas para impedir su registro, para luego exponer por qué consideramos que la autoridad no debe realizar de oficio el examen de registro en relación con las prohibiciones relativas.

2. Definición de marca. Sus funciones

La existencia de un derecho de marcas solo se entiende en la vigencia de un modelo económico de mercado o de economía social de mercado.

Las marcas si bien son signos distintivos que concede el Estado para su uso dentro del territorio, pertenecen desde su concesión y durante su vigencia a su titular. Una marca puede pertenecer a una persona natural o jurídica y puede ser también objeto de copropiedad. Sin embargo, en todos los casos, el titular de una marca será por definición un empresario o empresa que tiene el derecho y el deber de utilizarla para distinguir los productos y/o servicios que ofrece en el mercado. Las marcas permiten así la competencia mediante la concurrencia en el mercado del mismo producto, pero de distinto origen empresarial, pudiendo el consumidor libremente elegir el de su preferencia.

En el párrafo anterior hemos intentado agrupar varios conceptos propios del Derecho de Marcas.

El primero de ellos está referido a sus principios generales. El segundo a la definición de marca y a sus derechos

Los principios generales del Derecho de Marcas son esencialmente los de **territorialidad**, de **registro** y de **especialidad**.

De acuerdo con el principio de territorialidad, cada estado regula a las marcas según su ley nacional y dicha regulación está limitada a su territorio. Este principio, que parece una verdad de perogrullo, cuando nos referimos a bienes inmuebles cobra vital importancia cuando hablamos de bienes inmateriales. Una aplicación práctica de este principio nos lo revela: la misma marca, para distinguir idénticos productos puede pertenecer a distintos titulares en diferentes países. De hecho en los países miembros de la Comunidad Andina este es un fenómeno común y existen normas para oposiciones andinas; esto es para oponerse al registro de una marca en un país miembro a partir de otra marca registrada en otro país miembro en una vano intento de lograr que el mismo titular sea propietario de la misma marca en los diversos países miembros. Es tan sin sentido este intento que, las mismas normas que regulan sobre la oposición andina, regulan a la par, sobre la coexistencia de marcas idénticas registradas en distintos países miembros a nombre de diferentes titulares cuando compiten en el mercado de uno de dichos países.

De acuerdo con el principio de registro, también denominado Principio de registrabilidad, nace el derecho a una marca cuando esta es registrada por la autoridad nacional a nombre de quien la solicitó. El registro es pues constitutivo del derecho. Es necesario mencionar que en algunos estados el derecho de marcas se adquiere por el uso y que el registro es únicamente declarativo, sin embargo, en la mayoría de países y por cierto en los que forman parte de la Comunidad Andina, por evidentes consideraciones a la seguridad jurídica, el registro es constitutivo.

Sobre el principio de especialidad nos remitimos a lo que expusimos en el acápite anterior.

En la normatividad andina constituye una excepción a los principios antes citados la marca notoria. Esta no requiere para ser protegida estar registrada en el país miembro de que se trate, y su protección no está limitada a solo los productos que distingue y para los cuales es conocida por el público.

Con relación al concepto jurídico de marca podemos decir que la Decisión N° 486, en su artículo 134°,

la define como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Esta definición de marca está vinculada a su función principal, la función indicadora de procedencia empresarial. Esto no significa que a través de la marca el público o los medios comerciales van a advertir qué empresa en particular fabricó el producto o impuso la marca, ello en todo caso se consignará en el rótulo del producto. La marca solo advierte al público que todos los productos idénticos que la lleven tienen un mismo “origen empresarial”, sin importar si bajo ese concepto subyacen una o cientos de personas jurídicas distintas.

La doctrina reconoce también a la marca las funciones de indicadora de calidad, condensadora de reputación y la publicitaria.

En relación con la función indicadora de calidad debemos señalar que la doctrina está de acuerdo en que si bien el consumidor o el público en general, a partir de su experiencia atribuye a los productos distinguidos con la misma marca una calidad relativamente constante, el titular de la marca está en la más plena libertad de variar a voluntad la calidad de los productos distinguidos con tal marca tanto en función del espacio como del tiempo. Obviamente tales variaciones serán sancionadas positiva o negativamente por el consumidor mediante la compra o no de los productos de que se trate, recibiendo con ello el titular de la marca la justa recompensa por sus actos.

En otros términos, la variación de la calidad de los productos identificados con una marca no es jurídicamente relevante, porque nadie puede accionar contra una empresa por el simple hecho de variar la calidad de sus productos.

Debemos aclarar que con lo expuesto no queremos decir que la empresa no sea responsable frente a terceros y frente al consumidor por brindar productos de diferente calidad o características de las ofrecidas. Solo queremos señalar que la marca, en sí misma no puede ser considerada como tal ofrecimiento y que en el caso que la marca, *per se*, no satisfaga las expectativas del consumidor, respecto de la calidad o características del producto, este no tiene ninguna acción jurídica contra el titular de la marca.

La función condensadora de la eventual reputación que pueda alcanzar la marca, se refiere a esa buena fama que alcanzan algunas marcas debido principalmente a las inversiones en publicidad de la cual ha sido objeto, a su calidad e incluso a la atracción que la marca puede ejercer por sí misma ante el consumidor facilitando la adquisición del producto de que se trate.

Por último, se reconoce también en la marca una función publicitaria autónoma. Esta no es otra cosa que la ya mencionada atracción que por sí misma ejerce la marca y que propicia la compra de los productos que distingue por parte del consumidor (*selling power*).

La relevancia jurídica de la marca en tanto condensadora de reputación y elemento publicitario es evidente. La Decisión N° 486 protege a las marcas notorias del aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros y del daño a su valor publicitario.

Teniendo presente la breve y por cierto inconclusa definición de marca que hemos brindado, podremos entender el derecho que el titular tiene sobre una marca.

La doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en que el titular de una marca tiene derecho exclusivo a su uso y que este derecho tiene una dimensión positiva y una negativa.

La autoridad competente en el Perú, el Tribunal de INDECOPI ha señalado que la dimensión positiva del derecho faculta a su titular a usarla, cederla o conceder licencia sobre ella y que esta facultad se ciñe estrictamente al signo en la forma en que fue registrado y para los productos que figuren en el registro. Ha señalado también que la dimensión

negativa faculta al titular a prohibir que terceros usen o registren una marca identificativa o semejante a la suya para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes a los que protege su marca. En ese sentido concluye que la dimensión negativa por estar vinculada al riesgo de confusión tiene un ámbito de protección más amplio que la dimensión².

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha tratado el tema, coincidiendo en su posición, en lo que respecta a las facultades que conceden las dimensiones positivas y negativas, con lo señalado por el Tribunal de INDECOPI. Sin embargo, el Tribunal Andino, reconociendo la relevancia especial de la dimensión negativa sostiene que esta “presupone la existencia de la faceta positiva”³

3. Signos que no pueden ser registrados como marcas

Como hemos señalado previamente en el acápite uno que antecede, no todo signo puede ser registrado como marca. Para poder serlo, debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma positiva y no estar incurso en las prohibiciones de ley.

Las Decisiones de la Comunidad Andina han regulado de diversas maneras los requisitos que

² Alcance

El derecho de exclusivo sobre una marca tiene dos dimensiones: una positiva y una negativa. La primera implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La segunda supone que el referido titular está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.

En efecto, el *ius prohibendi* del titular de la marca se extiende, por una parte, tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende, por otra parte, tanto a los productos o servicios idénticos, como a los similares. La faceta negativa es la más importante: la que garantiza la exclusividad del derecho de la marca. Al mismo tiempo, el parámetro fundamental que determina el ámbito del derecho subjetivo sobre una marca estriba precisamente en la existencia de riesgo de confusión con otra u otras marcas.

Compendio de Jurisprudencia Sala de Propiedad Intelectual (1996-1999)-Sello Editorial INDECOPI. pp. 142-143

³ La Jurisprudencia de este Tribunal, al referirse a las facultades que confiere el registro de la marca, ha precisado:

“Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas; la positiva y la negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca.

La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (*ius prohibendi*) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular.

(...)

La doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el titular de una marca que se derivan del derecho exclusivo:

La facultad de aplicar la marca al producto, que pueda ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.

Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que pueda lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar.

La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.

Por tanto, el *ius prohibendi*, o el aspecto negativo del derecho de uso exclusivo, aun cuando adquiere una relevancia especial en los derechos marcarios, presupone la existencia de un contenido positivo: el *ius fruendi* o derecho de goce y disfrute de la marca, lo que explica, por ejemplo, la facultad del propietario de la marca a obtener una retribución económica por la utilización realizada por terceros autorizados, así como a usar y disponer de la marca sin más limitaciones y cargas que las impuestas por el ordenamiento jurídico comunitario.

Este Tribunal ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su titular ejercer el *ius prohibendi* para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del *ius prohibendi* con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria.

debe cumplir una marca para poder ser registrada como tal.

La Decisión N° 85 exigía que los signos solicitados a registro como marca, sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. El primero de los requisitos, el de novedad estaba evidentemente mal ubicado. La novedad es un requisito aplicable a las invenciones, como las patentes, los modelos de utilidad o los diseños industriales, entre otros, y significa que el invento no está comprendido en el estado de la técnica; es decir, lo ya conocido, que es “novedoso” con respecto a esta por lo que merece la protección de Ley. Los signos distintivos no son ni tienen por qué ser “novedosos”, una marca puede estar registrada en otro país y ser posteriormente concedida en el nuestro aun cuando evidentemente no es “nueva”. El segundo de los requisitos estuvo en función de su tiempo y de las opciones que la tecnología brindaba para mantener el registro de marca. Al exigir que la marca fuera “visible” se excluyó de protección legal a las marcas sonoras y a las olfativas, las cuales no eran posibles de conservar sin modificación en el registro de marcas.

Las Decisiones N° 311, N° 313 y N° 344 exigieron que los signos sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Rápidamente notamos el cambio del requisito de “visibilidad” de la Decisión N° 85, por el requisito de “perceptibilidad”. Se permitió así considerar como marca cualquier signo que sea captable por cualquiera de nuestros sentidos, no solo por la vista, eso sí, siempre que sea posible representarlo gráficamente.

En la actualidad, la vigente Decisión N° 486 señala que puede constituir una marca todo signo distintivo susceptible de representación gráfica y expresamente dispone que puedan constituir marcas los sonidos y los olores. La norma, en su artículo 134° ejemplifica qué signos pueden constituir marcas⁴.

Creemos interesante agregar que el Tribunal Andino al interpretar la norma citada, al comparar la norma correspondiente de la Decisión N° 344, señala que en aquella está implícito el requisito de “perceptibilidad” que expresamente se menciona en esta. El Tribunal Andino nos recuerda acertadamente que la marca es un bien inmaterial y que, para utilizarlo como un signo distintivo, debe ser aplicado al producto, convirtiéndolo así en “perceptible”, único modo en el que puede cumplir con su función indicadora de origen empresarial⁵.

El hecho de que un signo cumpla con los requisitos para ser registrada como marca no significa su inmediata concesión. Antes debe verificarse que no está incurso en las prohibiciones establecidas por ley.

Las prohibiciones se clasifican en absolutas y relativas. Las primeras están referidas a la carencia de capacidad distintiva del signo que se trate. La Decisión N° 486 en su artículo 135° establece textualmente cuáles son estas prohibiciones, a manera de ejemplo y sin pretender ser exhaustivos, señalaremos que no pueden ser registradas como marcas aquellas que carezcan de distintividad, los signos genéricos, los descriptivos, los comunes o usuales los engañosos, los

El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para impedir determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión. Por tanto, “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del *ius prohibendi* está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (...) la presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión (...) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. Proceso No. 01-AI-2006.

⁴ Decisión 486, artículo 134°, segundo párrafo.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

⁵ 2. Los elementos constitutivos de una marca

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión N° 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134°, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Proceso 032-IP-2008.

símbolos de Estados o de Organismos Internacionales y los contrarios a la moral y a las buenas costumbres⁶.

consistan en el nombre comunidades indígenas, afroamericanas o locales⁷.

Las prohibiciones relativas se refieren esencialmente a la colisión de la marca solicitada con el derecho de un tercero. Se encuentran reguladas por el artículo 136° de la Decisión N° 486 y esencialmente se refieren al riesgo de confusión o de asociación que la marca solicitada puede ocasionar con respecto a otra, nombre comercial, lema comercial, signo distintivo, marca notoria o que infrinjan el derecho de Propiedad Industrial o el derecho de autor de un tercero; o que sean solicitadas para la realización de un acto de competencia desleal. Asimismo, se prohíbe el registro de marcas que afecten la identidad o prestigio de personas jurídicas o naturales o que

En el párrafo anterior hemos sostenido que las prohibiciones relativas están referidas esencialmente al riesgo de confusión o al riesgo de asociación. Pero, ¿cómo se definen estos conceptos? El Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que la confusión es de dos tipos, directa e indirecta. La confusión directa, es definida como aquella en la cual el consumidor, debido a la identidad o semejanza existente, tanto entre los productos como entre las marcas que los distinguen, adquiere el producto identificado con una de las marcas cuando deseaba adquirir el producto identificado con la otra. La confusión indirecta es definida como aquella en la cual si bien el consumidor es capaz de diferenciar

- ⁶ Artículo 135°.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
 - b) carezcan de distintividad;
 - c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
 - d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
 - e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
 - f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
 - g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
 - h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
 - i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
 - j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
 - k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
 - l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
 - m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;
 - n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;
 - o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o
 - p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
- No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.- Decisión N° 486.
- ⁷ Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
- a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
 - b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
 - c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
 - d) Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;
 - e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocóristico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura

las marcas en cuestión, debido a la similitud entre ellas y a la identidad o semejanza de los productos que distinguen, asume que ambas tienen un origen empresarial común. El Tribunal Andino identifica el riesgo de confusión indirecta con el riesgo de asociación⁸.

Debemos agregar que existe unanimidad, tanto en la doctrina, en la legislación, como en la jurisprudencia, en lo relativo a que el riesgo de confusión entre marcas se debe analizar desde la perspectiva del consumidor promedio o medio del producto o servicio del que se trate. Ello significa en principio que para cada tipo de productos habrá un tipo promedio de consumidor. No es el mismo el grado de atención atribuible al consumidor promedio de productos refinados o especializados, que el grado de atención que presta un consumidor promedio de un producto de consumo masivo de precio discreto.

Existiendo consenso sobre que la confusión de marcas debe apreciarse desde el punto de vista del consumidor medio, no existe consenso sobre su definición. Sin embargo, en el ámbito de la Comunidad Andina, el consumidor medio es uno que no es ni en extremo diligente, ni en extremo negligente.

En el Perú tenemos la coexistencia de dos criterios en relación con el concepto consumidor. Por una parte la autoridad de marcas (organismo funcional de INDECOPI) analiza el riesgo de confusión desde

la perspectiva del consumidor medio, mientras que la autoridad que reprime la competencia desleal (organismo funcional de INDECOPI) lo hace desde la perspectiva del consumidor razonable. La resolución N° 001-2001/LIN-CCD/INDECOPI Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial⁹, expresamente señala que el ámbito de protección de las normas que reprimen la competencia desleal está circunscrito a los consumidores razonables. Por su parte, la autoridad encargada de la protección al consumidor, (también un organismo funcional de INDECOPI) ha protegido en el pasado a solo el consumidor razonable, ello en aplicación de sus propios lineamientos y por lo normado por el Decreto Legislativo N° 1045, que en su artículo primero, modificando el artículo tercero de la hoy derogada Ley de Protección del Consumidor señalaba que esta solo protegía al consumidor que actúa en el mercado con la diligencia ordinaria¹⁰. Queda por definir qué tipo de consumidor adoptará la autoridad de defensa del consumidor teniendo presente que el actual Código de Protección y Defensa del Consumidor excluye de su texto cualquier referencia al consumidor razonable.

4. De las Oposiciones, de los acuerdos de coexistencia, del Examen de Registro y de la Nulidad de Marcas

Conforme señalamos en el acápite 1 que antecede, solicitada una marca, cualquier tercero con legítimo interés puede oponerse a su registro

de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

- f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
- g) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
- h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.- Decisión N° 486

⁸ La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa** y la **indirecta**. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o contratando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o los servicios. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En cuanto al **riesgo de asociación**, la doctrina ha precisado que se trata de "una modalidad del riesgo de confusión, y (que) puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (...) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas (Bercovitz, Alberto; ob.cit., p. 478)- Proceso 032-IP-2008.

⁹ A partir de estas consideraciones en diversos precedentes administrativos se ha establecido que el ámbito de protección de las normas que reprimen los actos de competencia desleal y de las que regulan la publicidad comercial, está circunscrito a los consumidores que se desenvuelven en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones prudentes. Se considera consumidores razonables a los que antes de tomar decisiones de consumo, adoptan precauciones comúnmente razonables y se informan adecuadamente acerca de los bienes o servicios que les ofrecen los proveedores.- Resolución N° 001-2001/LIN-CCD.

dentro del término que la norma establece y que es de treinta días útiles contados desde su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

Se entiende que un tercero tiene legítimo interés cuando la marca solicitada afecta a su derecho subjetivo. Así pueden oponerse a partir de las causales absolutas o relativas, los titulares de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, signos distintivos, marcas notorias y de derecho de Propiedad Industrial. Entendemos que los titulares de derecho de autor, las personas naturales y/o jurídicas y las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, pueden oponerse en tanto la marca solicitada afecte sus obras, en el caso de los primeros y sus nombres en el caso de los segundos¹¹.

Los consumidores no son considerados titulares de derecho subjetivos que puedan ser afectados por la marca solicitada y no se admiten sus oposiciones.

Se haya o no efectuado oposiciones, la Oficina de Marcas realiza el denominado "examen de registrabilidad" de la marca solicitada y puede denegarla tanto a partir de prohibiciones absolutas o de prohibiciones relativas. Esto significa que

aunque el titular de una marca o signo distintivo no se haya opuesto al registro, revelando con su inacción que la concesión de esta no le afecta, la autoridad denegará la marca solicitada si considera que esta causa confusión o asociación con la marca del titular que no se opuso¹².

Es más, el titular de la marca o signo distintivo previamente existente puede incluso haber llegado a un acuerdo de coexistencia con la marca solicitada, en aplicación del artículo 56 del Decreto Legislativo N° 1075 y aun así la Autoridad puede denegarla, y en la práctica deniega, el registro de la marca solicitada aduciendo que su concesión perjudica el "interés general de los consumidores"¹³.

Concedida una marca, esta puede ser declarada nula de oficio a instancia de la parte interesada por haber sido otorgada contraviniendo las prohibiciones absolutas o relativas a su registro. Debemos señalar que en el caso de nulidad de marcas, la norma es aún más estricta respecto de quien tiene legítimo interés para accionar de lo que lo es con relación al legítimo interés que se requiere para oponerse a su registro¹⁴.

¹⁰ "a) Consumidores o usuarios.- Las personas naturales que, en la adquisición, uso o disfrute de un bien o contratación de un servicio, actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional y, excepcionalmente, a los microempresarios que evidencian una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto a aquellos productos o servicios no relacionados con el giro propio del negocio. La presente Ley protege al consumidor que actúa en el mercado con diligencia ordinaria, de acuerdo a las circunstancias"- Ley de Protección al Consumidor, artículo tercero, literal a) modificado por Decreto Legislativo N° 1045.

¹¹ En la Decisión N° 486 se distinguen dos situaciones para las oposiciones que son:

1. De acuerdo con el artículo 146°, dentro de los treinta días siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposición. En este caso, el tribunal ha considerado que estarán provistas de interés legítimo para presentar oposición, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del país miembro donde surge el conflicto marcario.
2. De acuerdo con el artículo 147°, también tendrá legítimo interés para presentar oposiciones en cualquiera de los países miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los países miembros. En este último caso para que prospere esta oposición es necesario que el opositor demuestre su interés real y efectivo en el mercado del país miembro donde está interponiendo la oposición. La forma de demostrar este interés es solicitar el registro de la marca al momento de interponer la oposición.- Proceso 068-IP-2010.

¹² El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en la norma vigente al momento de haber sido solicitado el registro, este es, en los artículos 72° y 73° de la Decisión N° 313. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno y otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto. El Tribunal ha reiterado a este propósito que: "La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo y hasta en una formalidad esencial de impretermisible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto" (Sentencia en el expediente N° 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS) (Gaceta 1019, Proceso 103-IP-2003).

(...)

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135° y 136° de la Decisión 486. En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150° de la Decisión N° 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto- Proceso 068-IP-2010.

¹³ 2.4.3 Validez de los acuerdos de coexistencia frente al tema de la confundibilidad.

Los llamados acuerdos de coexistencia que acostumbra celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de

Deseamos resaltar que de acuerdo con la normatividad andina, el consumidor no tiene legítimo interés para formular oposiciones a la solicitud de registro de una marca, menos aún para solicitar su nulidad y por cierto ninguno para denunciar la infracción de una marca o signo distintivo que pertenezca a un tercero. Por ello, la Resolución de la Presidencia del Directorio de INDECOPI N° 074-2003-INDECOPI/DIR que norma la intervención de las asociaciones de consumidores ante los órganos funcionales de INDECOPI, señala que las que estén inscritas en el registro a cargo de dicha institución, tendrán legitimidad para obrar en defensa de los intereses individuales, colectivos o difusos de los consumidores ante las comisiones de represión de la competencia desleal, de libre competencia, de acceso al mercado y de normas técnicas, pero que solo pueden actuar ante la autoridad marcaria, en

defensa de algún titular de marca si cuentan con poderes de representación de dicho titular¹⁵.

¿Es conveniente o eficiente que la autoridad de oficio deniegue marcas o en su caso las anule en aplicación de prohibiciones relativas? Consideramos que no. Explicaremos nuestras razones en el siguiente acápite.

5. Del por qué la Autoridad no debe denegar de oficio marcas o en su caso declararlas nulas en función de las Prohibiciones Relativas

Como expusimos en el acápite segundo que antecede, la marca es un signo que la empresa utiliza para concurrir en el mercado. De ello podemos deducir que al Estado le interesa, o

una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías y que dejan a salvo la potestad del organismo competente, de salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a un error, cuando las marcas coexistentes sean entre sí confundibles.

Así pues, en presencia del fenómeno de la confundibilidad, la suscripción de acuerdos privados de coexistencia no es un presupuesto automático para que se produzca el registro, puesto que siempre habrá de primar el interés particular de los empresarios contratantes.

¹⁴ 4.3.1 Sobre la legitimación activa.

En relación con quiénes pueden ser titulares de la acción de nulidad de un registro marcario establecida en el artículo 113° de la Decisión N° 344, El Tribunal ha manifestado, teniendo en cuenta que la ley dispone que la acción se adelanta “de oficio o a petición de parte interesada”, lo siguiente:

“Según el tratadista Breuer Moreno las siguientes son las personas que pueden interponer una acción de nulidad de registro marcario:

- a) El titular de una marca, en el supuesto de que se hubiere concedido indebidamente, por ser confundible con otra que gozaba de prioridad.
- b) El interesado directo en el caso de que se hubiere ‘sustraído al dominio público un signo que podía ser empleado por cualquiera’, y en tal caso ‘el comerciante que pudo emplear la denominación genérica, y ya no podría hacerlo por la apropiación ilícita, resultando perjudicado’.
- c) Titulares de nombres comerciales o civiles.

Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‘a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea”.

Y en otro fallo de reciente data, el tribunal ratificó y complementó lo anterior diciendo:

“Por otro lado, en el señalado artículo 113° de la decisión N° 344 se prevé la nulidad del registro marcario “DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA”. En el caso de anulación de oficio, esta puede ser decretada por la propia autoridad competente, administrativa o judicial, siempre que le corresponda el ejercicio de funciones jurisdiccionales sobre la materia -observando el procedimiento establecido en la legislación interna. La participación de dicha autoridad en estos casos permite la protección del interés público. En el caso de nulidad a petición de parte, es necesario que quien lo solicite tenga y demuestre la calidad de **parte interesada**, es decir, debe existir un interés jurídicamente protegido. Por lo tanto, la legitimación se da por interés, que será amparado por la autoridad respectiva en función del interés colectivo, preeminente. Es así como el particular que pretenda accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, supuestamente inválido, previamente deberá acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio a su favor.

“En definitiva, para poder obtener la nulidad de un acto administrativo concesorio del registro, cuando es solicitada por un particular, este debe demostrar previamente su interés legitimador, fundamento de la acción intentada; sin que pueda, por tanto, interpretarse la norma contenida en el artículo 113° de la Decisión N° 344 en el sentido de que los particulares tengan la posibilidad de intentar la acción de nulidad en defensa de un exclusivo interés general o público o de resguardar la pura legalidad de la norma jurídica.

“De lo mencionado hasta aquí se concluye que, antes de decidir sobre lo principal, la autoridad nacional competente debe calificar la calidad de ‘parte interesada’ cuando la petición de nulidad provenga de un particular. Este, en todo caso, no podrá aducir la existencia de un simple interés en defensa de la legalidad del acto administrativo de concesión del registro. Así se pone de relieve en distintas sentencias de interpretación prejudicial como las ya citadas, producidas en los procedimientos de interpretación correspondientes a los casos 28-IP-95 y 10-IP-97, de fechas 24 de septiembre de 1997 y 13 de febrero de 1998, respectivamente...”.

¹⁵ II. Propiedad Intelectual

Las resoluciones de consumidores solo podrán presentar denuncias ante la Oficina de Signos Distintivos, Oficinas de Derechos de Autor y Oficina de Inventiones y Nuevas Tecnologías para la defensa de derechos de propiedad industrial cuando acrediten la representación del titular respectivo derecho. Resolución de la Presidencia del Directorio de INDECOPI-No. 074-2003-INDECOPI/DIR.

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. Por cierto, no se pueden conceder todas las marcas que se solicitan. El Estado, a través de la Autoridad competente, en el Perú, INDECOPI, debe denegar el registro como marca de signos que incurran en causales absolutas.

No se puede ni se debe conceder registro como marca y por lo tanto, derecho de uso exclusivo sobre signos genéricos, descriptivos o que constituyan denominaciones usuales para referirse al producto que se a distinguir, pues tales denominaciones deben ser de libre uso. Si se concedieran como marca, su titular podría impedir el uso de estas a sus competidores y ello afectaría la competencia general.

De otro lado, ¿qué sentido tiene que el Estado deniegue, de oficio, marcas que colisionan con los derechos subjetivos de terceros cuando estos son titulares de signos distintivos? ¿Se pretende acaso así proteger a dichos titulares o al consumidor? Si ella fuera la causa de tal ejercicio, no la compartimos.

En principio, los titulares de signos distintivos, sean estas marcas, nombres comerciales, lemas comerciales e incluso derechos de autor, son empresas. Estas son personas naturales o jurídicas con fines de lucro. Son entidades que, por definición, buscan con su actividad generar ganancias para las cuales deben asumir sus costos. Uno de estos costos es, precisamente, el defender sus marcas de la posibilidad que un tercero se aproveche del prestigio de las mismas a través de un registro de signos distintivos que ocasionen confusión con los suyos.

Las empresas deben asumir el costo de la protección de sus marcas y no aspirar a la protección paternalista del Estado. Con mayor razón, no debe denegarse el registro de marcas cuando estas han sido objeto de un acuerdo de coexistencia con otra marca o signo distintivo previamente protegido.

Cuando dos empresas han suscrito un acuerdo de coexistencia entre sus marcas, que incluso pueden ser idénticas y destinadas a diferenciar productos semejantes o hasta idénticos, lo hacen porque dicho acuerdo conviene a sus intereses. Es decir, les permite obtener los beneficios que desean.

Adicionalmente a lo expuesto, en el caso antes planteado, si la autoridad deniega el registro de la marca solicitada, no puede impedir que

posteriormente ambas empresas puedan tener derechos registrados sobre dicha marca.

No estamos hablando solo de la facultad del titular de la marca registrada de licenciar su uso a quien solicitó una marca idéntica, también es posible que el primero venda un tanto por ciento de sus derechos sobre la marca al segundo y se conviertan en propietarios de la misma.

Lo vacío del ejercicio, por parte de la autoridad nacional, cuando deniega el registro de una marca por considerar que causa riesgo de confusión con una marca idéntica o semejante previamente registrada o solicitada, con la que puede o no haber sido objeto de un acuerdo de coexistencia, es más evidente si observamos qué sucede en el mercado.

Como hemos expuesto en el acápite dos que antecede el titular de una marca registrada tiene derecho de prohibir a un tercero el uso en el mercado de marcas que puedan causar riesgo de confusión o de asociación con la suya.

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.

Es momento de analizar si la autoridad nacional, impidiendo el registro de marcas que colisionen con derechos de terceros, protege al consumidor. Nuestra respuesta es no. Al consumidor poco o nada le interesa que en el registro de la autoridad competente coexistan marcas que en teoría pueden causar riesgo de confusión. En todo caso, si algún interés existe en el consumidor sobre el tema, este está en función de la realidad que percibe en el mercado y, como hemos visto, la autoridad nacional no actúa de oficio en relación con quién en el mercado infringe el derecho de marcas. Si a este hecho le agregamos que la legislación andina

no prohíbe el uso de una marca no registrada y que en la práctica la autoridad, de oficio, no prohíbe el uso de ninguna marca en el mercado, ni siquiera de aquellas cuyo registro denegó, podemos concluir que la actividad de la autoridad competente no protege en lo más mínimo a los consumidores.

Podría también sostenerse que si la autoridad permite que se registren marcas que causan confusión con otras registradas, sus respectivos titulares las van a usar en el mercado para distinguir productos de calidades y características distintas. En ese supuesto, se podría argüir que se causaría perjuicio al consumidor quien se confundiría adquiriendo el producto de menor calidad cuando su deseo era adquirir el de calidad superior.

No creemos que en el supuesto citado se cause perjuicio al consumidor. Nos explicamos.

El Derecho de Marcas concede al titular la facultad de aplicar las mismas a productos de distinta calidad. Ello puede ser o no conveniente para su titular, pero es su derecho el hacerlo o no. Es más, el titular de una marca, porque así lo estima conveniente, puede disminuir o incrementar la calidad de sus productos y ello es completamente legal. De hecho, ello sucede en la práctica como respuesta a épocas críticas o de bonanza para la empresa y también como simple consecuencia de las decisiones de marketing empresarial. Contra ello, nada puede hacer ni el Estado ni el consumidor, porque el derecho no les concede ni puede concederles acción alguna. Si el Derecho Marcario le concede al titular de una marca la facultad de aplicarla, incluso en el mismo tiempo y espacio geográfico a productos de diferente calidad, sin reconocer en el consumidor ninguna acción para impedir ello, no vemos por qué puede considerarse que en el caso que tal actividad sea realizada tanto por el titular de una marca como por un tercero sí se produciría perjuicio al consumidor.

Hemos expuesto las razones sustantivas de por qué la autoridad no debe denegar marcas a partir de prohibiciones relativas, esencialmente porque crea litigios allí donde los titulares de derechos subjetivos no los han creado, para defender a los consumidores de una amenaza inexistente. Sin embargo, existen también razones de forma.

La primera de ellas es que bajo el denominado "examen registral" la autoridad en lo que respecta a las prohibiciones relativas analiza y en forma

incompleta solo dos de las causales de prohibición de las nueve establecidas por la Decisión N° 486 en sus artículos 136° y 137°¹⁶. En efecto, como expusimos en el acápite primero la autoridad solamente analiza si la marca solicitada para distinguir productos y /o servicios de una clase de la clasificación de Niza es confundible con las marcas y/o lemas comerciales anteriormente solicitados o registrados para distinguir los productos o servicios de la misma clase, como si aún rigiera el principio de especialidad por clase. No obstante, el principio de especialidad por clase cambió a principio de especialidad por producto, desde la vigencia de la Decisión N° 311 en 1991; en consecuencia la autoridad debería analizar si la marca solicitada es o no confundible con alguna marca registrada para distinguir los mismos o similares productos que desea diferenciar la marca solicitada sin que interese en qué clase están estos ubicados. Sin embargo, la autoridad no realiza tal labor debido al enorme trabajo que significa el establecer en cada solicitud de registro de marca qué productos del universo de productos existentes son semejante al o los productos que desea proteger la marca solicitada. En consecuencia el "examen de registrabilidad" es incompleto en relación con estas dos causales.

En relación con las restantes causales, la autoridad no tiene forma de conocer si existe algún derecho que colisione con la marca solicitada. Efectivamente, la autoridad no conoce qué nombres comerciales existen, ya que el derecho que nace de ellos del uso y del registro es solo facultativo. Tampoco qué marcas notorias no registradas existen el Perú, o qué obras autorales se reconocen en el país, o qué nombres de personas naturales o de personas jurídicas o de comunidades indígenas existen. La autoridad tampoco tiene medios para conocer si quien solicita el registro de una marca fue licenciario de la misma o si la solicita de mala fe. Si la autoridad no está en condiciones de conocer los supuestos que conforman las causales prohibitivas relativas. ¿Cómo va a analizar si la marca solicitada incurre o no en ellas?

El denominado "examen de registrabilidad" es, en lo que respecta a las causales relativas, por lo menos, incompleto. Si a esto le sumamos que el titular del derecho subjetivo que puede ser afectado por la marca solicitada, tiene derecho a oponerse a su registro y, si no lo hizo, a solicitar su nulidad, si la marca es concedida, creemos lógico concluir que el "examen de registrabilidad" no tiene mucha razón de ser.

¹⁶ El lector puede revisar, en la nota a pie de página N° 7 las prohibiciones relativas para el registro de marca establecidas en la Decisión N° 486, artículo 136°. El artículo 137° prohíbe el registro de marcas que hayan sido solicitadas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

6. Propuesta

Por las razones expuestas, nuestra propuesta es simple. La autoridad nacional solo debe poder denegar de oficio el registro de marcas por causales absolutas. En consecuencia, realizará de oficio el examen registral de marcas en relación con las prohibiciones absolutas, pero no con relación a las prohibiciones relativas.

Esto equivale a decir que la solicitud de registro de una marca solamente podrá, ser denegada por incurrir en una causal de prohibición relativa cuando un tercero con legítimo interés ejerce su derecho de oposición. En este caso, la autoridad deberá decidir si la marca se concede o no. Debemos agregar que, en este último supuesto, se debe permitir a las partes ejercer los medios alternativos de solución de controversias, como ser el arbitraje, la mediación o conciliación, la cual debe ser aceptada por la Autoridad correspondiente.

Creemos, asimismo, que si el titular de un derecho subjetivo posiblemente afectado por la solicitud de una marca, no formula oportunamente oposición, debe tener el derecho de solicitar su nulidad dentro del plazo de prescripción establecido para ello. En la actualidad, dicho plazo es de cinco años contados desde la concesión de la marca.

Creemos también que debe permitirse a las asociaciones de consumidores observar, a partir de prohibiciones absolutas e incluso relativas, el registro de marcas. Decimos observar y no oponerse, pues si bien su voz debe escucharse

como una alerta, no pueden ni deben ejercer los derechos que corresponden a los titulares de derechos subjetivos posiblemente afectados por la concesión de marcas que causen confusión con los signos de su propiedad, o que distorsionen el sistema de competencia de mercado. La observación que formule la asociación de consumidores tan solo se pondrá en conocimiento del solicitante, pero no debe dar mérito a la denegatoria de la marca. Creemos que con este mecanismo se plasma el derecho de los consumidores a ser escuchados por el estado y por los empresarios y a liberarse del paternalismo que hasta hoy el Estado gusta ejercer sobre ellos.

Consideramos que de ser escuchada nuestra propuesta se ahorrará la autoridad administrativa el tiempo, recursos y esfuerzo que hoy dedican a la creación de litigios artificiales, entre partes privadas que no quieren litigar, con el pretexto de proteger de un perjuicio inexistente a los consumidores, a quienes no permite opinar, para eventualmente, denegar el registro de marca al administrado, perjudicando así a quien, con el pago de las tasas correspondientes financia la existencia y funcionamiento de la autoridad administrativa.

Por último, debemos agregar, en relación con aquellos que puedan pensar que nuestra propuesta es propia de trasnochados que todavía viven en el tiempo del modelo de la competencia paleoliberal o profesional, que la moderna Europa, aquella de la cual hemos tomado su modelo de economía social de mercado regula las marcas de la manera que proponemos para nuestro país¹⁷ ¹⁸.

¹⁷ La Ley Española de Marcas (Ley 17/2001), de 7 de diciembre, eliminó el examen registral de marcas por prohibiciones relativas. En su exposición de motivos expresa como fundamento para esta decisión los siguientes: "El procedimiento de registro se reforma, suprimiendo del examen que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el referido a las prohibiciones relativas, quedando reservado este examen de oficio sólo para las prohibiciones absolutas. Las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una búsqueda informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho. La finalidad de esta novedad procedimental es triple: alinearse con los sistemas mayoritarios en nuestro entorno europeo y, en particular, con el sistema de la marca comunitaria; evitar el planteamiento por la Administración de conflictos artificiales al señalar de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud y finalmente, ganar en rapidez y eficacia. El sistema que se establece es, por otra parte, más acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, predominantemente públicos o generales en el caso de las prohibiciones absolutas, y de carácter privado en el caso de las prohibiciones relativas, que son así calificadas precisamente porque protegen derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan en la presente Ley de todas las garantías del Estado de Derecho a través del trámite de oposición o del ejercicio de la acción de nulidad para proteger sus legítimos intereses y derechos. Siendo el sistema que se implanta el más generalizado en el ámbito europeo y el seguido por la marca comunitaria, no existe ninguna razón que justifique que en España las marcas nacionales sufran un examen más riguroso que las comunitarias, pues ello solo perjudicaría a los usuarios del sistema español, en beneficio de los usuarios del sistema comunitario que podrán obtener marcas comunitarias -con los mismos efectos en España que una marca nacional- sin examen de oficio de las prohibiciones relativas."

¹⁸ Este artículo es solo una consecuencia lógica de las ideas originalmente desarrolladas por Gonzalo Barreda en relación con los acuerdos de coexistencia de marca. Gonzalo es autor de la tesis "Conflictos Marcarios y Libertad de las Partes. ¿Existe realmente un Interés del Consumidor?".