

La Decisión 486: Alcances y Regulación de la Marca en la Comunidad Andina

Carlos Bazán Puelles

Alumno del Noveno Ciclo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

I. INTRODUCCIÓN.

Cuentan que la necesidad de la protección internacional de la propiedad industrial se hizo evidente cuando, en 1873, ciertos expositores extranjeros se negaron a asistir a la Exposición Internacional de Inventiones de Viena, temerosos de que les robaran las ideas y las explotaran comercialmente en otros países.

Este peculiar hecho originó que a finales del siglo XIX, se pactará la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, más conocida como la Convención de París, la misma que entró en vigor en 1884 y contaba para ese entonces con 14 Estados miembros, quienes crearon una Oficina Internacional para llevar a cabo labores administrativas tales como la organización de las reuniones de los Estados miembros. En la actualidad, tenemos que el Acta de Estocolmo es la versión más reciente del Convenio de París y es la que se aplica a la mayoría de sus Estados partes, siendo hasta este momento 107 los mismos, entre los cuales se destaca al Perú¹.

Pues bien, es claro que desde la creación del Convenio de París hasta hoy en día la ciencia ha evolucionado enormemente suscitándose en la mayoría de países un sinnúmero de inventos –principalmente en el campo de la electrónica y la informática– que en gran medida han apuntado a un sólo objetivo, la búsqueda del progreso y

desarrollo mundial. Sin embargo, este avance no ha quedado reducido en este campo sino que a su vez durante estos años se han volcado al mercado una gran cantidad de signos que hoy en día identifican a varios de los productos y servicios que conocemos, muchos de los cuales representan un factor importante para nuestro consumo suntuario. En este sentido, ha urgido la necesidad de la elaboración de más de un tratado o acuerdo para regular dichos acontecimientos en el ámbito del Derecho de Propiedad Industrial, esto con la única finalidad de que se favorezca la libre circulación de mercancías y servicios alrededor de los continentes. Claro está, que la mayor parte de estos convenios se han dado en relación de las naciones y los ordenamientos jurídicos que las conforman, así encontramos por ejemplo tratados y protocolos uniformes para la Comunidad Económica Europea (CEE) y otros tantos para la Comunidad Andina de Naciones en Latinoamérica (CAN). Ambos poseen una estructura interna acorde con su realidad social, económica y cultural que les brinda las herramientas necesarias para autoregularse en beneficio propio de su comunidad y de los pueblos que la conforman. Precisamente, con respecto a la Comunidad Andina de Naciones –en adelante CAN– encontramos que son cinco los países miembros que en el presente la conforman (Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú), todos los cuales reflejan la expresión

(1) Nuestro país aprobó el CUP mediante Resolución Legislativa N° 26375 promulgada el 25 de Octubre de 1994 por el Congreso Constituyente Democrático. El Convenio de la Unión de París fue establecido el 20 de Marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de Diciembre de 1900, en Washington el 2 de Junio de 1911, en La Haya el 6 de Noviembre de 1925, en Londres el 2 de Junio de 1934, en Lisboa el 31 de Octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de Julio de 1967 y enmendado el 28 de Setiembre de 1979. En adelante, cuando se haga mención a este convenio significara que nos estamos refiriendo al Acta de Estocolmo de fecha 14 de Julio de 1967.

(2) Anteriormente, la Comunidad Andina de Naciones era conocida con el nombre de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

máxima del espíritu de aquellos hombres que comparten un único origen y pasado, una similar lengua así como una misma tradición y cultura, la referente a la procedencia andina.

Desde la creación del CAN² hasta nuestros días, hemos podido observar una constante evolución y preocupación en lo concerniente a las diversas normas que han ido regulando aspectos no sólo abocados a la materia de Propiedad Industrial, sino a una variedad de temas tales como política arancelaria, comercio exterior y la protección a los derechos de la propiedad intelectual. El balance que se presenta en estos días es positivo, ya que apreciamos que todos estos temas han ameritado una sustancial mejora teniendo como uno de sus referentes a la realidad comercial que se vive en esta parte del continente.

Por tal motivo, creemos que sigue permaneciendo entre los países miembros el objetivo que primigeniamente se habían trazado en común, constituido en el logro de la consolidación del sistema comunitario con miras a afrontar con mayor eficacia este mundo cada vez más competitivo y globalizado. Uno de los temas más importantes por lo que se ha procurado estar en la vanguardia en los últimos tiempos es el concerniente al de la Propiedad Industrial. Así tenemos, que han sido muchas las disposiciones que en su oportunidad han sido emitidas alrededor de esta rama del Derecho, con miras a obtener un constante avance legislativo en esta parte del hemisferio. Precisamente, uno de estos significativos avances lo constituye la promulgación de la Decisión 486³ -en adelante la Decisión-, que viene a ser la última novedad en cuanto a este tipo de normas comunitarias.

A continuación, lo que corresponde es proceder al análisis desde el punto de vista crítico de algunos de los aspectos más resaltantes que ha traído consigo la nueva Decisión en torno a los signos distintivos constituidos por las marcas. Empero, es conveniente indicar que nuestro objeto de estudio estará dirigido a lo que consideramos las dos principales innovaciones en nuestro actual

régimen comunitario, el *secondary meaning* y el riesgo de asociación de marcas.

II. La Marca y su Regulación en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

La Decisión 486 ha traído consigo un cúmulo de cambios que se hacían necesarios a la luz de algunas imperfecciones presentadas en la anterior y derogada norma comunitaria. Muchos de esos cambios obedecen a una concepción distinta de la materia tratada y otros a la inclusión de nuevas figuras que a la postre significarán un valioso aporte a los elementos constitutivos de la propiedad industrial, entre ellos a las marcas.

Desde este punto de vista, creemos que es de suma relevancia el analizar algunas de las llamadas disposiciones generales que se encuentran circunscritas en esta norma andina, para posteriormente proceder al tratamiento de los aspectos más importantes en el régimen de marcas.

1. Disposiciones generales aplicables a las marcas.

Con relación a lo referente a las disposiciones generales, encontramos en la actual norma comunitaria la incorporación de un título especial referente a las mismas y aplicables a la materia estudiada, las cuales incluyen algunos aspectos procesales y sustantivos relativos a la protección e inscripción de los derechos de la propiedad industrial. Esto es toda una innovación, en la medida que anteriormente se dejaba la regulación de estas normas al ordenamiento interno de cada país miembro de la Comunidad Andina. Entre estas disposiciones podemos destacar lo relativo a términos y plazos, idioma, notificaciones, reivindicación de prioridad y lo referente a desistimiento y abandono.

En cuanto a la reivindicación de prioridad⁴, esta de alguna manera se encontraba regulada en la anterior norma andina al establecerse en cada

(3) La Decisión 486 -Régimen Común sobre Propiedad Industrial- entro en vigencia el 01 de Diciembre del año 2000 sustituyendo a la otrora Decisión 344, la misma que por cierto tuvo una larga duración en nuestra legislación comunitaria.

(4) El artículo 9 establece que la primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. En cuanto al registro de marcas, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los seis meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca.

una de las secciones que trataban los distintos elementos de la propiedad industrial. Así tenemos, que en lo que concierne a marcas el artículo 103 de la Decisión 344 era el aplicable por ausencia de norma expresa que hiciera mención sobre este punto.

Sobre las figuras del abandono y desistimiento⁵, apreciamos que el primero ya se encontraba estipulado mientras que el segundo constituye un nuevo aporte recogido en esta norma, el mismo que hace referencia a la facultad que tiene un solicitante para renunciar a su solicitud en cualquier momento del trámite dando por terminada la instancia administrativa a partir de la declaración de la oficina nacional competente, lo que consecuentemente traerá la pérdida de la fecha de presentación atribuida. El tema del desistimiento es importante pues permite a una persona -que cuenta con nuevas pretensiones empresariales- renunciar a su solicitud de registro en el momento que más lo crea conveniente, sin necesidad de esperar a que se declare en abandono el trámite del mismo.

Sin embargo, no todas estas disposiciones generales eran reguladas por la ley competente en materia nacional. Este es el caso de los principios universales recogidos por el ADPIC⁶ y consecuentemente en el CUP que se incluyen en la presente Decisión, referidos al Trato Nacional y Trato de la Nación más favorecida.

El primero de ellos, consiste en cada país miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial de Comercio y del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales⁷.

Sherwood⁸ al respecto, sostiene que estamos aquí ante una idea de cortesía pero no ante estándares normativos. Así, si un país eligiera eliminar la protección de las marcas, ello no violaría la Convención (en referencia al CUP), puesto que ésta no intenta exigir un nivel mínimo de protección

de marcas.

Agrega el autor, que la Convención tuvo el sentido de asegurar los beneficios buscados por los tratados bilaterales precursores, que presumían a grandes líneas una paridad en el grado de protección de marcas establecido en cada país. La Convención no trató, porque no lo necesitaba, las anomalías que surgirían en caso de que un país miembro redujera o no proveyera protección para las marcas.

El otro principio hace referencia al trato de la nación más favorecida⁹, el mismo que establece que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un país miembro a los nacionales de otro país miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial de Comercio o del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

Como podemos apreciar, la inclusión de estos principios obedece a una conveniencia legislativa de no dejar a la normativa nacional de cada país miembro la delegación concerniente a la interpretación y regulación sobre estos preceptos y, la razón que consideramos más importante, que se incluya y difunda el conocimiento de estos principios -que por cierto ya se encontraban regulados por algunos tratados internacionales (ADPIC Y CUP) adoptados por las naciones que conforman la Comunidad Andina- entre las poblaciones de los países andinos.

2. Principales innovaciones en el actual régimen marcario.

De otro lado con respecto a las disposiciones concernientes a las marcas, encontramos en el Título VI y siguientes grandes variaciones que se han efectuado a estos signos distintivos, desde su conceptualización hasta la inclusión de algunas figuras y fenómenos marcarios que antes no se estipulaban.

(5) El Desistimiento y el Abandono se encuentran regulados en el artículo 12 del Título I de la Decisión 486.

(6) El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio -ADPIC- o como se le conoce con sus siglas en inglés TRIPS, constituyen parte integrante del Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio. En el Perú se aprobó por Resolución Legislativa N° 26407.

(7) El artículo 1 de la Decisión 486 establece una reserva sobre lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los ADPIC, y en el artículo 2 del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

(8) SHERWOOD, Robert M. "Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico". Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, 1992, pág. 29.

(9) El artículo 2 de la Decisión 486 proclama el principio del trato de la nación más favorecida, el mismo que procederá sin perjuicio de las reservas previstas en los artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre los ADPIC.

2.1. De los requisitos para el registro de marcas.

A comparación con la anterior norma, ahora se ha recalcado expresamente la que constituye hoy en día la función primordial de las marcas; es decir, la función distintiva. Por esta función, se permite distinguir o diferenciar los productos o servicios prestados u ofrecidos por diferentes empresas dentro del mercado. Sin la posibilidad de cumplir la función de distinguir ciertos bienes y servicios de aquellos que carecen de la marca, ésta deja de ser tal, tanto económica como jurídicamente, debido a que la distintividad en una marca de producto o servicio establece la pauta para que un signo sea materia de protección legal y del fenómeno referido como “*Captación de Clientela*”. Pero no sólo la distinción entre una marca y otra cumple un rol de atraer clientela, sino que además tratara de consolidarla, para que aquellos clientes se vuelvan potenciales consumidores de los productos y servicios vendidos¹⁰.

Asimismo, se ha eliminado paulatinamente el requisito de la perceptibilidad que antes se incluía para el registro de estos signos. Decimos que paulatinamente porque en anteriores normas comunitarias sólo podían registrarse aquellos signos que entre otros aspectos podían ser percibidos por el sentido de la vista¹¹. Más adelante, se modificó este precepto dejando únicamente la característica

de la perceptibilidad en sentido estricto, así como a la distintividad y a la susceptibilidad de representación gráfica. Esta norma a pesar de ser expresa en su significado, no impedía que muchas personas siguieran asociando a este requisito con el aspecto visual, a pesar de la aparición de nuevos signos como los olfativos y auditivos.

En efecto, hoy en día encontramos a las marcas auditivas o sonoras¹², que como su nombre lo indica, son las compuestas por una combinación de sonidos con suficiente distintividad y susceptibles de representación gráfica. Un ejemplo de estas

marcas, se presenta en el caso del rugido del león que identifica a la marca de servicio “METRO GOLDWYN MAYER” o el sonido de un cornetín que identifica a la marca de helados y golosinas “D’ONOFRIO”. Cabe señalar que estos signos pueden estar constituidos

por un soneto expresado en una partitura u otra clase de medios alternativos que coadyuven a determinar su probanza.

Las olfativas por su parte, son aquellas constituidas por un olor distintivo y gráficamente representado, el cual podría ser el caso de un olor de un perfume expresado en formulas químicas¹³. El tema estará en identificar cuando un olor es capaz de distinguir un producto de otro y si es que todos los olores pueden ser susceptibles de representación gráfica, y por ende de registro por las autoridades correspondientes. Este tipo de signos son relativamente nuevos en el campo de la

“... Se ha eliminado paulatinamente el requisito de la perceptibilidad que antes se incluía para el registro de esos signos ”

(10) BAZAN PUELLES, Carlos. “El Rol de las marcas dentro de una economía de libre mercado”, pág. 161. En Revista “Derecho & Sociedad” N° 15. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2000. 345 págs.

(11) El artículo 56 de la Decisión 85 señalaba que sólo podían registrarse como marcas de fábrica o de servicios, aquellos signos que pudieran ser novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

(12) En la actualidad, sólo se han registrado ocho marcas auditivas en el Perú. Esto se debe a dos factores: el primero, a que la posibilidad de solicitar el registro de este tipo de signos es relativamente reciente; el segundo, a que gran parte de los signos solicitados no cumplen el requisito legal de representación gráfica debido principalmente, a que el pentagrama que se presenta resulta insuficiente como elemento de prueba.

(13) CASADO CERVIÑO, Alberto. “El Sistema Comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica”. Editorial Lex Nova. Valladolid, 2000. pág. 117. El autor señala que recientemente el Tribunal de Comercio de París consideró que el perfume entra en la categoría de las obras protegidas por el derecho de autor. Conforme a la sentencia del Tribunal Francés, el fundamento de esta protección reside en el carácter original de las fragancias. Esta decisión refleja la voluntad de los tribunales de sancionar las conductas de los competidores en este sector del mercado que tienden a aprovecharse del éxito y reputación de un competidor, apropiándose de sus descubrimientos y provocando en los consumidores un riesgo de confusión entre los dos productos. Asimismo, al protegerse las fragancias como obras del espíritu, se abren nuevas perspectivas para la industria del perfume y sus relaciones con las sociedades de composición de fragancias o con los creadores independientes.

Propiedad Industrial, lo cual se confirma en el hecho de que aun no se haya presentado registro alguno en cualquiera de los países de la Comunidad Andina, sin embargo; en el Sistema Comunitario Europeo ya se ha presentado un caso en el cual sobre la base de una descripción verbal del signo olfativo como representación gráfica del mismo, se le ha admitido a registro¹⁴.

Por este motivo, en la actual norma comunitaria se ha preferido dejar como únicos requisitos a la distintividad y a la susceptibilidad de representación gráfica, entendiéndose que si se cumple con este último requisito no será ya necesario exigir la perceptibilidad de los signos por tener el mismo una naturaleza restrictiva.

Con respecto a las prohibiciones absolutas a registro, se incorporan dos nuevos supuestos: el primero, es el referido a aquellos signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; el segundo, hace alusión a aquellos signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas¹⁵. Asimismo, se elimina el supuesto de la anterior norma andina que hacía referencia a aquellos signos que pudieran reproducir monedas o billetes de curso legal en el territorio del país o de

cualquier otro, títulos-valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general¹⁶. Pero, esto no es lo único relevante en este artículo sino que se incluye una nueva figura en nuestro ordenamiento marcario, el denominado *secondary meaning*. Sobre esto volveremos más adelante por considerar que constituye un aspecto sumamente novedoso que merece comentario aparte en nuestro actual régimen comunitario¹⁷.

En lo que concierne a las prohibiciones relativas o que afectan un derecho de tercero, se incorporan dos nuevos supuestos: el primero, es el referido a aquellos signos que 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; el segundo, hace alusión a aquellos signos que 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 práctica, salvo

(14) Ibid. pág. 118-119. El autor nos relata el caso de la solicitud de la marca comunitaria "The smell of the fresh cut grass" (el olor de la hierba recién cortada) para distinguir pelotas de tenis, que fuera presentada ante la División de Examen de la OAMI. Esta División amparada en el artículo 7.1. a) del RMC –Reglamento de la Marca Comunitaria- rechazo en un primer momento la solicitud de la marca, por estimar que la expresión "olor de la hierba recién cortada" no podía considerarse como una representación gráfica de la marca en sí misma, sino como una simple descripción de esta. Además, en la solicitud de la marca esta no aparecía con ninguna forma. Sin embargo, la Segunda Sala de recurso, tras llevar a cabo una interpretación conjunta de los artículos 4, 26 y 27 del RMC y de la Regla 3 RE señaló que, en su criterio, una mera descripción que no transmita una indicación clara y precisa de la marca no puede considerarse una representación gráfica adecuada de ésta. La Sala continuo señalando que en el caso concreto, el solicitante deseaba distinguir unos productos "pelotas de tenis" mediante un olor particular. Teniendo en cuenta que el Reglamento de ejecución no contiene ninguna indicación sobre la representación de las marcas olfativas, se planteó la cuestión de saber si la descripción reflejada en la solicitud contenía suficiente información como para transmitir a quienes le lean una idea inmediata, clara y precisa de que se trataba de esa marca concreta conectada con esos productos concretos. La Sala de recurso estimó que el olor de la hierba recién cortada es un olor distintivo que por experiencia todo el mundo reconoce inmediatamente. Para muchas personas esta fragancia se asocia con la primavera o el verano, u otro tipo de experiencias agradables. Por lo tanto, consideró que la descripción hecha de la marca olfativa para designar pelotas de tenis era apropiada y cumplía con el requisito de representación gráfica.

(15) Según se establece en el inciso f) y k) respectivamente del artículo 135 de la Decisión 486. Sin embargo, cabe destacar que se ha dejado vigente lo establecido en el inciso j) del mencionado artículo, el mismo que establece que no podrán registrarse aquellos signos que 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. En ese sentido, creemos que la intención de la norma andina con la inclusión del inciso k) no ha querido ser otra que querer brindarle una mayor protección a aquellas denominaciones que hagan referencia a vinos, por ser precisamente estos últimos los que en realidad suscitan mayor cantidad de denominaciones de origen.

(16) El inciso l) del artículo 82 de la Decisión 344 hacía referencia a este supuesto, el mismo que más adelante fuera correctamente eliminado, debido a que en realidad no era más que uno de tipo concreto concerniente a la reproducción de signos prohibidos que contravine finalmente la ley. Para estos efectos, tenemos que la Decisión 486 incluye en su inciso p) la prohibición de aquellos signos que sean contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres.

(17) En el punto 3 analizaremos detalladamente lo concerniente a la figura del *secondary meaning* y los efectos que este genera en nuestra legislación andina.

que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso¹⁸.

A su vez, nos encontramos más adelante lo relacionado a los signos notoriamente conocidos, muy interesante por cierto pues introduce lo que constituye la dilución de la fuerza distintiva como supuesto de prohibición¹⁹. Cuando hacemos referencia a la dilución del poder distintivo de la marca, estaremos hablando o de marcas notorias o de marcas de alto renombre o renombradas. La diferenciación que se establece entre una y otra es hartamente discutida por la doctrina más especializada, puesto que un determinado sector considera que sólo existen las marcas notorias y que no cabe por tanto hablar de las marcas renombradas, otro sector en cambio; considera que si se debería hacer la distinción entre ambos tipos de marcas.

Las primeras de ellas, las notorias, son aquellas usadas intensamente en el mercado o cuando son objeto de amplia y reiterada publicidad. Pero para que la notoriedad surja, es preciso que la marca intensamente usada sea reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial de la mercancía. Un ejemplo de estas marcas lo constituye el signo "TELEFÓNICA" para lo correspondiente al servicio de telefonía o telecomunicaciones.

Al respecto, Fernández-Novoa²⁰ señala que la notoriedad presupone, así, una actitud de los consumidores frente a la marca: el público ha de contemplar en ella el signo que distingue una clase de productos en atención a su origen empresarial.

Para atribuir a una marca el carácter de notoria, basta que la marca goce de difusión en el círculo de consumidores interesados en la

adquisición de productos idénticos o semejantes a aquellos que llevan sobre sí tal marca²¹.

Precisamente, en materia de Derecho Internacional, con el Convenio de la Unión de París, es que se establece la protección de las marcas extranjeras notoriamente conocidas. El artículo 6 bis CUP²² regula la protección de las marcas notorias, entendiéndose como que la titularidad exigible de estas dependerá del sistema de adquisición del derecho sobre la marca que rija en el correspondiente país. Asimismo, este artículo hace referencia a las marcas de fábrica y de comercio más no a las de servicio, por lo que los Estados no están obligados a otorgar su protección.

Por otro lado, las marcas renombradas son todas aquellas que al igual que las notorias son intensamente usadas y gozan de amplia difusión entre los consumidores; pero que a diferencia de las primeras, estas deberán ser conocidas indistintamente por los consumidores de los diversos mercados existentes en el comercio. Este tipo de marcas goza de la más amplia protección, rebasando completamente los límites del principio de especialidad requerido para aquellas marcas comunes. Un ejemplo de este tipo de signos, vendría a ser la marca "PEPSI" para distinguir bebidas gaseosas, o la marca "MICROSOFT" para identificar soportes de software.

A nuestro juicio, se debería hacer una clara distinción entre estos dos tipos de marcas, pues consideramos que la marca notoria constituye una subespecie de la marca renombrada y que se diferencia de esta última precisamente, por ser conocidas solamente entre el sector de los consumidores a los cuales se dirigen los productos o servicios que distingue. La marca notoria se

(18) Según se establece en el inciso d) y g) respectivamente del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

(19) El inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero cuando 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.

(20) FERNÁNDEZ-NOVOA. "El Relieve jurídico de la notoriedad de la marca". RDM 1969, pág. 174-175.

(21) PACON, Ana María. "Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación". En Revista "DERECHO" N° 47 Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1993, pág. 310.

(22) El artículo 6 bis del mencionado convenio, es el que regula la materia de las marcas notorias extranjeras en los siguientes términos:

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rechazar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
2. Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
3. No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

protege de acuerdo a los alcances del principio de especialidad (considerando en su defecto a la conexión competitiva), no siendo necesario que se encuentre registrada para reclamar su protección, en cambio; la marca renombrada no tiene frontera alguna que limite su protección.

En la actualidad, el sistema europeo²³ de marcas se adscribe al modelo que distingue entre marcas notorias y renombradas. Nuestra actual legislación comunitaria por su parte, no se ha desentendido del tema, pero si se contrapone a lo dispuesto en el régimen europeo ya que sólo reconoce tan sólo un nivel de notoriedad: las marcas notorias. De esta manera, renunció expresamente al modelo seguido en la anterior norma andina que de alguna manera regulaba los dos supuestos o niveles de notoriedad²⁴.

Asimismo, encontramos en la prohibición relativa contenida en el inciso b) del artículo 136 de la Decisión la protección que de forma indirecta se le brinda a los rótulos o enseñas, la misma que más adelante se complementa en el artículo 200 (Título XI); pero, que finalmente no posee una regulación autónoma ya que se remite a las normas sobre nombres comerciales. Este constituye un nuevo elemento de la propiedad industrial que se ha incorporado a nuestro actual sistema comunitario; sin embargo, cabe destacar que ya se encontraba anteriormente regulado en el ordenamiento de la comunidad europea²⁵.

Por último, se elimina en este tipo de prohibiciones así como en los sucesivos artículos lo que se entendía como inducción a error al público consumidor para incorporar una nueva figura en el

régimen andino, la referida al riesgo de asociación de marcas. Este es un tema bastante discutido actualmente por lo que nos reservamos nuestro comentario, al igual que en lo que respecta al *secondary meaning*, para el final del presente artículo.

Finalmente, se incorpora un nuevo artículo que establece que cuando la oficina competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro²⁶. Este precepto constituye el comienzo de una serie de normas que aluden a los actos de competencia desleal, las mismas que por cierto se encuentran en el título correspondiente a la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, tema al cual no nos avocaremos en el presente trabajo por merecer un análisis especial en un capítulo aparte de otra investigación.

2.2. Del procedimiento de registro.

En cuanto al ámbito procedimental, en primer lugar encontramos dentro de los requisitos que deberá contener el petitorio de la solicitud de registro de cualquier marca, lo referente a la indicación expresa de los productos o servicios a identificar y distinguir²⁷. Anteriormente, si bien se debía indicar los productos o servicios para los cuales el signo se solicitaba a registro, se dejaba una salvedad al establecer la frase “y los demás de la clase” que no hacía otra cosa que expandir la protección de la marca a todos aquellos bienes que conformaran la

(23) La Primera Directiva del Consejo del 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas o simplemente Directiva 89/104 de la Comunidad Económica Europea (CEE) considera que existen dos niveles de notoriedad en las marcas, señalando que las marcas renombradas se caracterizan por su elevado goodwill, calidad de los productos o servicios, eficaz política publicitaria y su fuerza publicitaria o selling power. Por su parte, el Reglamento 40/1994 del Consejo (20/12/93) extiende más allá de la regla de especialidad el ius prohibendi conferido al titular de una marca comunitaria renombrada.

(24) La Decisión 344 en sus incisos d) y e) del artículo 83 hacían referencia a dos niveles de notoriedad que aunque no se indicaban expresamente, se daba a entender por el enunciado de los mismos. Esto se puede reflejar en la resolución que emitió el INDECOPI en el caso de Deutsche Telekom AG vs. Telefónica de España S.A. en la que se estableció precedente de observancia obligatoria entre otras cosas sobre la distinción entre ambos incisos por constituir dos niveles disímiles de notoriedad. Ver Resolución N. 1127-1998/TPI-INDECOPI del 23 de Octubre de 1998 que fuera publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 18 de diciembre de 1998. (Expediente N. 285575).

(25) Así tenemos por ejemplo, que la figura del rotulo de establecimiento o enseña se encuentra en la actualidad contemplada en el Capítulo II del Título VIII de la Ley de Marcas Española 32/1988, la misma que lo define como aquel signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares. La ley española lo regula conjuntamente con el nombre comercial; sin embargo, cada uno de estos signos tiene disposiciones diferentes para su tratamiento.

(26) El artículo 137 de la Decisión 486 establece la denegación de los registros de marcas que constituyan un acto de competencia desleal conforme lo señalado anteriormente.

(27) La norma que hace referencia a este supuesto es el inciso f) del artículo 139 de la Decisión 486

clase a pesar de no indicarlos en la solicitud de registro. El objetivo con la actual norma es limitar el uso en exclusiva que tienen los titulares sobre sus respectivas marcas para identificar determinados productos o servicios, con la finalidad de que otros puedan acceder a él y no se encuentren con un impedimento en torno a la existencia de otra marca similar o idéntica ya registrada para los mismos bienes que a finales de cuenta no se utilizan conforme aparece en el registro.

En segundo lugar, tenemos lo concerniente a la modificación de una solicitud de registro de marca que se puede efectuar en cualquier momento del trámite, así como la posibilidad de que se establezcan tasas para dichas modificaciones. A pesar de que esto no se regulaba en la anterior Decisión, si se incluía de una manera restrictiva en nuestra Ley de Propiedad Industrial²⁸.

Como tercer punto, tenemos en el artículo 145 la eliminación del derecho de prórroga en lo que respecta a la subsanación de requisitos formales; sin embargo, el plazo para la contestación que primigeniamente fuera de treinta días se ha ampliado a sesenta. Esto en realidad es una mejora sustancial, puesto que por ejemplo en algunos casos la solicitante de un registro lo constituye una empresa extranjera teniendo que acreditar los poderes correspondientes para efectos de su representación en el país de la región, trámite que muchas veces demora más allá de lo pensado. En consecuencia, con la dación de la norma se busca aliviar la carga de aquel solicitante que ya no se tendrá que preocupar de estar pendiente en el plazo de prórroga sino solamente se deberá a avocar en conseguir los documentos pertinentes para lograr

subsanar los requisitos formales y así conseguir finalmente que se publique su solicitud de registro para el desarrollo y continuación del respectivo procedimiento.

A su vez, el artículo subsiguiente en la norma nos hace mención a las oposiciones que fueran anteriormente denominadas observaciones al registro de una marca. Este artículo prevé la posibilidad de presentar pruebas dentro de un plazo de treinta días que sustenten nuestras oposiciones trayendo además a colación la facultad que tienen las autoridades competentes para sancionar las oposiciones temerarias²⁹. Estas últimas las deberemos entender como aquellas que se presentan cuando no existe de por medio un legítimo interés por parte de la opositora que justifique la formulación

de las mismas queriendo tan solo impedir el registro de una marca por temor a los efectos que pueda generar la competencia entre su signo registrado y el solicitado.

Por último, tenemos lo correspondiente al artículo 147

que alude a la oposición andina. La novedad en este precepto legal es la obligación que tiene el opositor de solicitar el registro de la marca al momento de interponer la respectiva oposición de la misma, siempre y cuando demuestre en esta última su interés real. Suponemos que la intención del legislador fue cerciorarse de que verdaderamente se vaya a utilizar la marca en el mercado y que la oposición que se formula no quede solamente en un mero acto de defensa. En esa medida, constituye un verdadero y justo mecanismo contra aquellos que se opongan a la solicitud del registro de una marca, sin que exista de parte de ellos ninguna pretensión mas allá de la misma.

“El objetivo ... es limitar el uso en exclusiva que tienen los titulares sobre sus respectivas marcas ”

(28) El artículo 143 de la Decisión 486 es el que hace referencia a la modificación de las diferentes solicitudes de registro que se presentan ante la autoridad nacional competente. Su similar en nuestra norma nacional (artículo 140 del Decreto legislativo N° 823) a pesar de que regulaba lo concerniente a la modificación de registro de marcas, no establecía que se pudiera hacer en cualquier momento del trámite.

(29) Ver artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

(30) Además, el artículo 153 establece que tanto el titular de registro como quien tuviere un legítimo interés gozaran de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. En este procedimiento no se exigirá prueba de uso de la marca, renovándose de manera automática en los mismos términos que el registro original.

2.3. De los derechos y limitaciones conferidos por la marca.

En este subpunto encontramos un primer artículo que nos habla de las renovaciones al registro de las marcas³⁰. Anteriormente, sólo podían solicitar renovación aquellos que fueran titulares de los signos en discusión; pero, ahora lo puede efectuar cualquiera que tuviere un legítimo interés sobre este derecho.

Seguidamente, tenemos lo que corresponde a los derechos del titular en torno al registro de una marca, donde podemos darnos cuenta que se ha eliminado el supuesto contenido en la anterior norma andina referente a la importación o exportación de productos de la misma. Asimismo, se han establecido dos nuevas facultades que constituyen supuestos expresos para casos en concreto³¹. Por último, se establecen tres impedimentos referentes al uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca, dos de los cuales relativos a las marcas notoriamente conocidas³².

2.4. De la Cancelación al registro de una marca.

Sobre este tema se ha restringido el momento en el cual se puede interponer la acción de cancelación como medio de defensa, limitándose tan solo para los procedimientos de oposición al registro de una marca y ya no como anteriormente se señalaba; es decir, en procedimientos de infracción o de nulidad en base a las marcas no usadas³³. A su vez, se ha introducido lo que se conoce como “cancelación parcial” referente a la eliminación de los productos o servicios que no se vienen utilizando actualmente en el mercado, constituyendo una acción justa pues se permite la sobrevivencia del signo para aquellos otros que si se han venido usando correctamente.

Finalmente, se ha incluido un nuevo artículo referente a la cancelación del registro de aquellos signos que han devenido en genéricos por tolerancia o provocación del titular del registro. Al respecto, entendemos que la razón de la cancelación es justamente porque no se ha venido usando en un tiempo determinado la marca registrada, lo que ha ocasionado la genericidad de la misma. De lo contrario, no entenderíamos de porque se estaría hablando de cancelar un signo que ha devenido en genérico, cuando esto realmente corresponde a la acción de nulidad absoluta, conforme lo previsto en la norma andina³⁴.

2.5. De la Nulidad del registro de una marca.

En este capítulo se ha variado completamente los criterios para la determinación de la nulidad de un registro de marca. Así tenemos, que el artículo 172 hace la diferencia entre nulidad absoluta y relativa, consistiendo la primera cuando se haya otorgado el registro de una marca contraviniendo las prohibiciones absolutas a registro; y la segunda cuando se hubiese contravenido las prohibiciones relativas al mismo o cuando se haya adquirido el registro de mala fe. Asimismo, se distingue entre la nulidad total y parcial cuando la causal es de aplicación a todos o algunos de los productos o servicios en cuestión, respectivamente.

2.6. De las marcas de certificación.

La anterior norma andina no establecía nada con respecto a las marcas de certificación, por lo que su regulación quedaba encomendada a la legislación nacional de cada país miembro, como fue el caso de nuestra ley de propiedad industrial. En la actualidad, la Decisión 486 incorpora un título especial para este tipo de marcas indicando básicamente quienes pueden ser titulares de las

(31) En efecto, el inciso b) y c) del artículo 155 establecen el derecho de todo titular a suprimir o modificar la marca con fines comerciales y fabricar etiquetas, envases, envolturas y demás que reproduzcan o contengan la marca, respectivamente.

(32) Para comprender lo referente al uso de un signo en el comercio previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, hay que apreciar lo dispuesto en el artículo 156 de la Decisión 486.

(33) El artículo 165 que hace referencia a la acción de cancelación reemplazo al que fuera el artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

(34) El artículo 169 establece la cancelación del registro de una marca por haberse constituido en un signo común o genérico. A su vez, la acción de nulidad del registro de una marca se encuentra tipificado en el Capítulo VII (artículos 172 y 173) de la norma comunitaria.

mismas y cuando es que se puede autorizar el uso de aquellas sobre los distintos productos o servicios que se encuentran en el mercado³⁵.

Seguidamente, corresponde estudiar dos de los principales aportes que consideramos trae la actual norma andina, el primero referente al *secondary meaning*, y el segundo, al riesgo de asociación de marcas.

III. El fenómeno del Secondary Meaning y la Distintividad Adquirida.

Cuando hacemos mención al tema de la distintividad, es que normalmente podemos estar haciendo referencia a dos aspectos: la distintividad inherente que tiene el signo para distinguir los productos o servicios que identifica; o la distintividad adquirida o sobrevenida que logra un signo en un segundo momento.

Gómez Segade³⁶ afirma que dado que la capacidad distintiva es un fenómeno dinámico que puede experimentar cambios a lo largo del tiempo, principalmente por el uso que se haga del signo, algunos signos que originalmente poseían capacidad distintiva lo pierden porque pasan a convertirse en signos comunes para designar un género de productos o servicios (vulgarización), mientras que otros, que carecían de esa capacidad, la adquieren. Este último fenómeno, conocido en la Doctrina como adquisición de *secondary meaning* se presenta cuando un signo originalmente desprovisto de capacidad distintiva, como consecuencia del uso se convierte, para los consumidores, en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario.

Pero para que nos referiramos al *secondary meaning*³⁷ es necesario que exista una primera forma de apreciar el signo tal cual es percibido por el consumidor; es decir, que tenga un significado

primario. Luego, deberá darse un segundo momento, donde el consumidor entienda que la palabra que tiene al frente se viene utilizando como marca para distinguir un determinado tipo de bien. En ese sentido, el significado primario o secundario solamente aludirá a la aparición que este tenga en exclusiva en el tiempo y no a la relevancia en el significado del mismo. Se dice por eso, que el *secondary meaning* es secundario únicamente porque aparece en un segundo momento y no porque en la mente del consumidor tenga una menor importancia.

Debe tenerse en cuenta que el significado original (primario) y el *secondary meaning* cumplen funciones económico-sociales distintas por lo que el valor que se otorga a uno u otro está íntimamente ligado a sus respectivas funciones. Puede darse incluso el caso de que ese significado surgido en un momento posterior se vuelva económicamente más importante que el primero³⁸.

Dentro del sistema anglosajón, encontramos que el *secondary meaning* brinda protección sólo a determinado tipo de denominaciones o palabras que carecen de distintividad, las descriptivas. No existe por tanto otro supuesto en el cual un signo pueda adquirir distintividad cuando ha llegado a ser usado en el mercado de tal forma que lo amerite.

McCarthy³⁹ cuando hace referencia a este punto, señala un cuadro o espectro de la distintividad de las marcas de tal forma que las divide de la siguiente manera:

- a) Signos con distintividad inherente (No se requiere *Secondary Meaning*), para denominaciones arbitrarias, sugestivas y de fantasía.
- b) Signos sin distintividad inherente (Si se requiere *Secondary Meaning*), para denominaciones geográficas, descriptivas y nombres personales.

(35) Ver artículos 185 y siguientes del Título IX de la Decisión 486.

(36) GÓMEZ SEGADE, José Antonio. "Fuerza Distintiva y Secondary Meaning en el Derecho de los signos distintivos". En: Cuadernos de Derecho y Comercio 16. Consejo general de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio. Madrid, 1995. pág. 182.

(37) MANGINI, Vincent. "Il marchio e oltri segni distintive", en: Tratado di diritto commerciale e di diritto publico dell'economia. Volumen 5. Milán. 1982. p.155. El autor establece que la teoría del *Secondary Meaning* nació en Gran Bretaña con el caso Reddaway vs. Banham en 1896. con respecto a la expresión "Camel Hair Belting" usada para distinguir cinturones confeccionados con pelo de camello, sin embargo; es en Estados Unidos de Norteamérica donde se perfeccionaría años mas adelante

(38) PAZOS HAYASHIDA, Javier. "Secondary Meaning: Aproximaciones a la Teoría de la Distintividad Adquirida", pág. 35-41. Gaceta Jurídica, Tomo 48. Lima. 1997. pág. 36.

(39) MCCARTHY, THOMAS. "Trademarks and Unfair Competition", Rochester (Lawyers Co-Operative). New York, USA. 1973 volumen 1, pág. 11.01.

c) Signos sin distintividad en sentido estricto (No tienen significación marcaria), sólo para las denominaciones genéricas.

En este sentido, afirma que los términos genéricos nunca podrán ser marcas de fábrica y tan sólo los descriptivos y los que hagan alusión a un nombre geográfico podrán adquirir distintividad, siempre y cuando hayan alcanzado ese nivel para distinguir los productos o servicios que identifican por medio de un cierto nivel de ventas, calidad del producto, publicidad, etc.

En nuestro régimen comunitario, las cosas actualmente han dado un giro sustancial con respecto a este tema. En efecto, con la dación de la Decisión 486⁴⁰ se ha incorporado la figura del *secondary meaning* a nuestro ordenamiento marcario, inclusive más allá de los límites que muchos de nosotros habíamos imaginado. Esto pues la norma referida hace alusión a que 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, en referencia a los signos descriptivos de toda clase, a los que consistan en una denominación común o usual del producto o servicio en el país, a los colores aisladamente considerados e incluso a las denominaciones genéricas.

Pero, ¿qué es lo que el legislador ha querido transmitir con la introducción de la figura del *secondary meaning* en nuestro ordenamiento?

Creemos que la respuesta a esa pregunta va por el sentido de reconocer como posibles marcas, a aquellos signos que por el uso continuo en el comercio y la publicidad sostenida han logrado adquirir suficiente capacidad distintiva con respecto a los productos o servicios que se vienen aplicando en el mercado, y que el público consumidor reconoce como tales.

En ese sentido, se presentan ahora términos que antes eran impensables que pudieran constituir

marcas por devenir en prohibiciones absolutas carentes de distintividad, hoy no lo sean por la aparición de un nuevo fenómeno. Esto si es que se justifica que por un uso continuado en el mercado, el signo anteriormente no distintivo haya sobrevenido en uno como tal.

Pero, ¿se estaría realmente ante la figura tradicional del *secondary meaning* o es que sólo se esta ampliando la inclusión de determinados términos como plausibles de adquirir distintividad?

A nuestro juicio, creemos que la respuesta se orienta más a lo segundo que a lo primero. Esto pues en la doctrina norteamericana sólo se concibe que ciertos términos adquieran distintividad sobre la base de ciertos factores y su anterior uso en el mercado.

Empero, si bien podemos alcanzar a comprender la inclusión de los colores aisladamente considerados como nuevo supuesto de distintividad sobrevenida, no encontramos el fundamento del porque el legislador añade el caso de las denominaciones genéricas, cuando estas y la figura del *secondary meaning* son las dos caras de la misma moneda⁴¹.

¿Es que acaso los términos genéricos se pueden equiparar por su naturaleza a los otros supuestos o excepciones planteadas en la norma y de esa forma tornarse distintivos por el uso y el transcurso del tiempo?

No lo entendemos así. Los términos genéricos pertenecen al dominio público y por lo tanto el otorgar un derecho en exclusiva a una persona para el uso de un nombre genérico equivaldría a crear un monopolio para tal producto o servicio en particular. Todos los competidores tienen igual derecho de informar al público sobre los atributos o características de sus productos o servicios y dicha facultad no puede ser recortada mediante la entrega en exclusiva a uno de ellos – aunque sea el primero- del derecho a su uso, lo

(40) Ver el artículo 135 de la Decisión 456 –Régimen Común sobre Propiedad Industrial- que hace referencia a las prohibiciones absolutas referidas a los signos que no podrán registrarse como marcas.

(41) PALLADINO, Vincent N. "Secondary Meaning surveys in light of lund" en The Trademark Reporter por la International Trademark Association, Vol. 91, N. 3. 573-786 págs. Mayo-Junio, 2001. pág. 588-589. El autor sostiene que los términos que adquieren significado secundario por el fenómeno del *secondary meaning* son totalmente diferentes a los genéricos referidos por el fenómeno de genericidad, esto por la asociación que tiene el signo con el producto o servicio a distinguir; mientras el primero designa alguna cualidad o característica del mismo, el segundo se asocia con el nombre del bien en sí.

cual podría ocurrir si, por ejemplo, se prohibiera a los fabricantes de licores utilizar la palabra "ron" debido a que dicha palabra, al haber adquirido significado secundario y por ende haber sido registrada por un competidor en el mercado, le pertenece en exclusiva.

A su vez, ¿por qué no se incluyo a las formas usuales de los productos o de sus envases como excepción a la norma que establece las prohibiciones absolutas, y en ese sentido plausibles de adquirir distintividad con el constante uso en el mercado?, ¿es que acaso en los supuestos establecidos en las prohibiciones podemos discriminar entre una y otra figura para efectos de atribuirle la distintividad necesaria que debe tener toda marca?

En definitiva, creemos que se deja una brecha muy peligrosa para la inclusión de otras denominaciones hoy por hoy carentes en sentido estricto de distintividad; pero, que en un posterior momento ya no serán más conveniencias de política legislativa o como normalmente se justifica con la frase de "interés general para el mejor desenvolvimiento de los agentes y del público consumidor en el mercado".

En efecto, si bien es cierto -como mencionamos anteriormente- que la distintividad es una situación de hecho y en esa medida varía con el tiempo, siendo distintivo un signo que alguna vez no lo fue o no siéndolo ahora tanto un signo que alguna vez si lo fue, constituye finalmente esta situación un incierto panorama para lo que pueda concebirse como marca en el Derecho de Propiedad Industrial.

Por tanto, deberían existir determinados parámetros específicos en los cuales nos manejemos para que algunas denominaciones o términos carentes de distintividad no se vuelquen de acá a un cierto tiempo en signos distintivos, como es el caso palpable de las, denominaciones genéricas. Así pues, es el público consumidor el

que finalmente va a adquirir los productos o solicitar los servicios de los distintos empresarios que compiten en el mercado, y colocarles algunos que contengan denominaciones genéricas como marcas, ya lo único que conllevará es a una posible confusión, tal vez no de tipo marcaria, sino de carácter psicológico al momento de su respectiva elección entre uno y otro.

En esa medida, la única finalidad que se lograría con la puesta masiva de estos signos en el comercio es que a los consumidores de alguna manera se les este limitando o incluso privando de su derecho a la libre elección sobre la base de sus gustos y preferencias de los distintos bienes que circulan en el mercado, lo cual finalmente redundaría en perjudicial para los intereses de los propios

empresarios y lo que es peor, del libre tráfico jurídico de los bienes en el comercio.

I. El riesgo de Asociación

Antes de comenzar a tratar lo correspondiente al riesgo

de asociación de marcas, es conveniente que nos detengamos en lo concerniente al riesgo de confusión por ser un fenómeno que se encuentra íntimamente ligado al de asociación y por constituir este último nuestro punto de referencia para el análisis del mismo.

1. La confusión y el riesgo de confusión de marcas.

Con el propósito de que toda marca pueda desempeñar adecuadamente las diversas funciones inherentes a ella, el ordenamiento jurídico otorga al titular de estos signos un derecho de exclusividad, entendido éste derecho en función al sistema atributivo acogido por nuestro ordenamiento⁴².

Dentro de este derecho de exclusividad sobre la marca cabría distinguir dos aspectos: uno positivo

“... Creemos que se deja una brecha muy peligrosa para la inclusión de otras denominaciones (...) carentes en sentido estricto de distintividad (...) que un posterior momento ya no lo serán más por conveniencias de política legislativa...”

(42) El Sistema Atributivo es el que como su nombre lo indica, "atribuye" el derecho a quien obtiene el registro de la marca ante la autoridad nacional correspondiente. En ese sentido, podemos mencionar que el artículo 162º del Decreto Legislativo N° 823 sigue esta línea cuando indica expresamente que "el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la Oficina Competente".

y otro negativo. La faceta positiva implica que el titular de la marca esta facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre el signo; el aspecto negativo implica que el titular de la marca esta facultado para prohibir que los terceros usen la marca. El presupuesto de la faceta negativa lo constituye el riesgo de confusión, el cual fija los límites del *ius prohibendi*⁴³. Así tenemos, que cuanto mayor sea la protección que un sistema legal prevea contra los signos confundibles, mayor será el alcance del derecho exclusivo que otorgue la marca.

En ese orden de ideas, se presenta en el Derecho de Marcas dos grandes grupos de prohibiciones que impiden solicitar el registro de estos signos: las absolutas, que se darán si es que el signo solicitado a registro no cumple con ciertos requisitos establecidos legalmente en el ordenamiento comunitario o en su defecto, en el ordenamiento nacional de cada país de la región, siendo *per se* de observancia obligatoria para todo trámite de procedimiento a registro; y las relativas, que se refieren a aquellos signos cuyo uso en el comercio afecta indebidamente un derecho de tercero.

En este momento, nos concierne abarcar el estudio de las prohibiciones relativas, cuya característica se da en que la causa de exclusión no esta en el signo mismo, sino en la existencia de una situación de conflicto con derechos anteriores.

Ahora bien, creemos necesario antes de empezar a desarrollar el tema en cuestión, delimitar claramente dos supuestos en que se compara una marca que se pretende inscribir con otra ya inscrita anteriormente. Estos supuestos lo constituyen la confusión y el riesgo de confusión.

En primer lugar, cuando hacemos mención a la confusión estaremos refiriéndonos a que existen dos marcas idénticas que se dirigen a diferenciar los mismos productos o servicios en el mercado, lo que finalmente ocasionaría confundibilidad entre el público consumidor, que no podría distinguir con claridad entre uno u otro bien comercializado.

El signo que se solicita como marca, o el signo registrado como tal, ha de ser idéntico al signo

constitutivo de una marca anterior. Además, se precisa la identidad de los productos o servicios designados. Si se admitiera la marca nueva, se estaría designando de la misma manera los mismos productos o servicios, pero el titular sería diferente. Ello ocasionaría primero la confusión entre los consumidores (pues en tal caso no existiría simple riesgo de confusión, sino seguridad de que se producirá ésta), y además, la imposibilidad de una auténtica competencia entre los empresarios titulares. Por estas razones, este supuesto no plantea problema alguno: la identidad absoluta de los dos elementos de la marca imposibilita la función esencial de la misma. La marca perdería su fuerza distintiva si se aceptara una marca idéntica para los mismos productos o servicios. La razón de esta pérdida no radica en el signo en sí mismo considerado, sino en la relación de la marca nueva cuya validez se pretende y la marca anterior o prioritaria, ya protegida⁴⁴.

En cambio, cuando nos referiramos al riesgo de confusión es que no nos estaremos encontrando como en el otro caso ante marcas idénticas con productos o servicios idénticos, sino básicamente ante tres supuestos diferenciados: identidad del signo con la marca anterior y semejanza de los productos o servicios; semejanza entre el signo y la marca anterior e identidad de los productos o servicios; y semejanza entre el signo y la marca anterior y semejanza de los productos o servicios.

El ámbito de protección de un concreto signo resulta delimitado por la noción de confusión. El riesgo de confusión es un parámetro esencialmente normativo donde las valoraciones jurídicas, mas allá de las consideraciones fácticas, desempeñan un papel preponderante. Su función consiste en delimitar el ámbito del derecho de exclusión conferido al titular registral. Un signo que, conforme a su naturaleza o producto del uso intenso, posea una elevada capacidad distintiva habrá de beneficiarse de un ámbito de protección más amplio. El fundamento de este ámbito ampliado radica, no en el mayor riesgo de confusión fáctica que les acecha, sino en el reconocimiento jurídico de su mayor dignidad de protección⁴⁵.

(43) FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. "Fundamentos de Derecho de Marcas". Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1984, pág. 275.

(44) ROBLES MORCHON, Gregorio. "Las Marcas en el Derecho Español (Adaptación al Derecho Comunitario)". Editorial Civitas S.A. Madrid, 1995, pág. 117.

(45) MONTEAGUDO, Montiano. "La protección de las marcas constituidas por letras", en Revista General del Derecho 589-590 (Oct-Nov). Lima, 1993, pag. 10375-10376.

Entonces, tenemos que la disciplina jurídica de los signos distintivos tutelables como bienes inmateriales se proyecta, directamente, sobre la posibilidad de confusión entre los signos y este hecho no tiene su justificación en una presunción legal de confusión entre las cosas señaladas ni de aptitud para diferenciar la clientela, sino precisamente, en el interés de evitar la confusión entre las cosas señaladas y por lo tanto, incluso con independencia de un daño potencial. Un reflejo de esta afirmación se encuentra, precisamente, en el régimen de circulación del signo, circulación que si bien esta limitada en interés del consumidor, a fin de impedir que el signo pueda circular sin la empresa, tiene, sin embargo, directamente por objeto al signo, objetivamente considerado como bien autónomo⁴⁶.

La figura jurídica del “riesgo de confusión” constituye un aspecto importante del régimen marcario, por el cual una marca solicitada podrá coexistir con una registrada, siempre y cuando sea lo suficientemente distintiva de ésta y además no devenga en perjudicial entre los consumidores.

Fernandez-Novoa⁴⁷ señala que la existencia de un riesgo de confusión con otra u otras marcas es el parámetro fundamental que determina el ámbito del derecho subjetivo de la marca.

El criterio de valoración para determinar si existe o no riesgo de confusión entre dos marcas, es complejo y no del todo claro. Esto debido a que existen criterios de valoración tanto objetivos como subjetivos, siendo precisamente los segundos los de difícil calificación y en consecuencia probanza por parte de las autoridades competentes.

No existe pues, una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad, que es la posibilidad de confusión. La cuestión se torna más difícil, si consideramos lo que para unos es confundible y que para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no.

Es por ello, que la jurisprudencia juega un rol importante para el aporte de una serie de reglas que nos permitirán establecer pautas en la teoría de la confusión. Así pues, del análisis de los fallos

que han acaecido en los últimos años, han surgido diversos factores tales como el cotejo o comparación de los signos, la existencia de similitud o conexión competitiva de los productos o servicios, la modalidad de comercialización o distribución de los mismos y el grado de atención por parte del público consumidor, todos estos de suma utilidad al momento de determinar si existe o no confusión entre un signo solicitado y otro(s) registrado(s).

Así lo cree Pachón⁴⁸, cuando se pronuncia sobre la similitud de las marcas y la confusión de las mismas y nos da pautas que han de emplearse al momento de analizar si dos marcas son confundibles, al sostener que son reglas aceptadas casi unánimemente por la Doctrina para determinar la posibilidad de confusión: la semejanza y no las diferencias a lo que se debe atender para ver si hay confusión entre dos marcas; la apreciación de las marcas debe resultar de su examen sucesivo y no simultáneo; para resolver si una marca es imitación de otra, ambas deben ser consideradas en conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que la constituyen; y que la posibilidad de confusión se debe tener en cuenta comparando con la que sufre un comprador normal, ni especialmente perspicaz ni torpe en extremo.

Nuestra legislación por su parte, establece que a fin de determinar si dos marcas son semejantes y capaces de inducir a confusión al público consumidor, se deberá realizar una apreciación sucesiva de los signos, así como un examen en conjunto de los mismos, poniendo mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, tomando en cuenta el grado de percepción del consumidor medio, la naturaleza de los productos y su forma de comercialización, así como el carácter arbitrario o de fantasía del signo y si forma parte de una familia de marcas⁴⁹.

Para determinar si dos signos son semejantes, se deberá partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo N°

(46) ASCARELLI, Tulio. “Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales” Editorial Bosch. Barcelona, 1970. pág. 324.

(47) FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Op. Cit., pág. 197.

(48) PACHÓN MUÑOZ, Manuel. “La propiedad industrial en el Acuerdo de Cartagena”. Editorial Temis. Bogotá, Colombia, 1975. pág. 88.

(49) Ver Criterios de Confundibilidad señalados a partir del artículo 131° al 135° del Decreto Legislativo N° 823. Los criterios a determinar a efectos de establecer si existe confundibilidad entre dos o más signos, dependerán de si se trata de signos denominativos, figurativos o mixtos, entre otros.

823. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquéllas características que puedan ser recordadas por el público consumidor.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerá de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En definitiva, se deduce que por lo general la confusión entre dos signos es mayor cuanto mayor es la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

Empero, el tema de la confusión no se agota en la distinción que se tiene en estricto sobre ésta y el riesgo que produce, sino que existe detrás toda una tipología en el régimen de marcas que determina a fin de cuentas la existencia de diferentes supuestos, los mismos que a continuación pasaremos a estudiar.

1.1 Confusión directa y confusión indirecta. Relevancia de la confusión dentro de la familia de marcas.

Con el transcurso de los años, la doctrina y la jurisprudencia han permitido determinar y clasificar el riesgo de confusión al que puede ser inducido el público consumidor en el mercado, sobre la base de dos tipos: la confusión directa y la confusión indirecta.

En relación a la primera de ellas, la directa, esta se da cuando un consumidor adquiere un producto o contrata la prestación de un servicio en la creencia errónea de que se trata del producto o servicio del competidor. Así por ejemplo, tenemos el caso de una persona que acude al supermercado a comprar un jabón con una determinada marca y termina adquiriendo otro, precisamente por tener

este último ciertas similitudes gráficas con el primero que determinan que se produzca una confusión al momento de su elección. También, nos encontraremos ante una confusión directa cuando una persona desea solicitar un servicio de comida por *delivery* para lo cual se comunica con el restaurante "ROCKYS" creyendo que lo está haciendo con el de la marca "NORKYS".

Baylos⁵⁰ señala que en estos casos la confundibilidad llevará consigo un riesgo de pérdida de una transacción comercial concreta, pero sólo en casos muy peculiares. Por ejemplo, cuando los productos sean de algún modo sucedáneos (así café y malta); o cuando se produce en el consumidor a la vista del signo confundible en otro producto similar al distinguido por la marca prestigiosa, un desplazamiento sugerido de la necesidad: él salió de su casa para comprar un tipo de producto de su marca preferida, pero luego, al encontrar, en lugar de ese, otro producto similar con la misma o idéntica marca, cambia de idea y compra el segundo.

Por el contrario, la confusión indirecta se originara cuando aún diferenciando claramente los productos y servicios, se considera que ambos tienen el mismo origen empresarial. Un ejemplo de este tipo de confusión lo constituye el caso de que un consumidor adquiriera una nueva cerveza que ha salido al mercado teniendo la certeza de que pertenece a una empresa que elabora otra de su preferencia, lo que finalmente no es cierto. La explicación que se puede dar es que esta persona se ha visto confundida debido a que ambos productos se encuentran identificados por diferentes signos pero con una denominación concurrente en ellos que en definitiva lo lleva a pensar que se trata de la misma empresa fabricante.

La confundibilidad marcario, sea directa o indirecta, limita la coexistencia de los signos dentro de un mercado, protegiéndose de este modo al titular marcario que con tal confundibilidad vería frustrado su esfuerzo de imprimir distintividad en su signo frente a los competidores. La protección esta dirigida también a favor del consumidor, evitándole

(50) BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, "Tratado de Derecho Industrial". Editorial Civitas S.A. Madrid, España. 1978. pág. 848.

(51) Ver Proceso 19-IP-2001. Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d) e) y h); 83 literales a), d) y e) y artículo 95 inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito I, (Quito) de la República del Ecuador. Expediente Interno 4359-852-97-ED. Actora: Sociedad UNILEVER. N. V. Marca: "DISEÑO SANDUCHE", pag. 11.

adquirir en un primer momento un bien, para en un segundo acto adquirir, por error, otro bien signado con una marca similar o idéntica, creyendo ser la misma o del mismo origen empresarial⁵¹.

Precisamente, alrededor de este género de confusiones, es que se suele relacionar a la confusión indirecta con el tema de las “familias de marcas” dentro del ámbito de la Propiedad Industrial. Esta figura supone, que alguien registre para sus distintos productos marcas con características que permitan ser asociadas a un origen común.

Para formar una familia de marcas, es imprescindible que los consumidores reales y potenciales capten y retengan en su memoria la unión existente entre el grupo de marcas y productos o servicios diferenciados por las mismas. Si efectivamente se cumple este ulterior requisito, el titular que ha registrado por separado distintas versiones de una misma marca, ocupara la posición del privilegio característico de la familia de marcas. Como es sabido, con relación al riesgo de confusión, la familia de marcas goza de una protección jurídica más intensa que la de las marcas individualmente consideradas. Porque cuando un tercero solicita para distinguir productos servicios similares, una marca que posee el elemento distintivo principal de la familia de marcas, la confrontación para determinar si la marca solicitada es semejante o no a las marcas que integran la familia, no se realiza con cada una de las marcas, sino con la familia considerada como un todo. Y, por consiguiente, se deniega el registro de una nueva marca aún en la hipótesis extrema de que no sea confundible con ninguna de las marcas individuales que forman parte de la correspondiente familia; ya que al contener el elemento distintivo principal de la familia de marcas, es indudable que la marca solicitada provoca el engaño o la confusión del público de los consumidores⁵².

Otamendi⁵³ al respecto, señala que se ha negado la posibilidad de la existencia de las familias de marcas porque no se prevé ésta en la ley. Afirma

el autor, que esto parecería atentar contra la condena de la confundibilidad indirecta, lo cual finalmente no es así, ya que no se necesita de un grupo de marcas con una radical o terminación común. Basta la existencia de una marca para que ello pueda suceder.

A su vez, la jurisprudencia argentina ha admitido sin reconocerlo expresamente, el valor marcario y distintivo de las familias de marcas. La Sala de ese entonces, al declarar la confundibilidad de las marcas *Carpigiani* y *Carpifrío* afirmó: “La actora usa la partícula “Carpi” en distintas combinaciones (*Carpigiani*, *Carpiargento*, *Carpi Frigor*) como distintivo de su producción. En estas condiciones, la utilización por parte de los demandados de la misma partícula bien puede inducir a error, pues los potenciales clientes pueden pensar que *Carpifrío* tiene que ver con *Carpigiani*, cuando en realidad se trata de una firma totalmente independiente que trabaja en el mismo rubro”⁵⁴.

Nuestra legislación por su parte, ha adoptado indirectamente el tema de las familias de marcas al establecerlo como uno de los criterios básicos para determinar la posible confundibilidad de signos. Producto de aquello, es la cuantiosa jurisprudencia que existe alrededor del tema, muchas veces en referencia a casos de notoriedad de marcas en riesgo de confusión con una tercera similar o parecida.

A continuación, una vez analizado el riesgo de confusión, lo que corresponde tratar es un tema que consideramos central en el actual régimen marcario, el fenómeno denominado riesgo de asociación marcaria.

2. El Riesgo de Asociación: Concepto, regulación y problemática.

En el mundo de las ideas normalmente concebimos con claridad en nuestra mente algunas que son en ciertos casos simples y excepcionalmente, nos hallamos frente a otras tantas que no lo son. Es en este momento, que al

(52) AREAN LALIN, Manuel. “El cambio de forma de la marca, contribución al estudio de la marca derivada”. Madrid, 1985. págs. 119-120.

(53) OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina. pág. 160.

(54) Ibid. pág. 160. Causa 4544 “Carpigiani Bruto Macchine Automatiche SPA. y otro c/ Carpi Frío S.R.L. y otro”, Sala III del 13-02-1987.

tratar de darle un significado a un grupo de ellas, inevitablemente tendemos a asociarlas unas con otras, lo que finalmente nos podría conllevar a conseguir resultados disímiles: una absoluta diferenciación o una errónea confusión.

Tanto la asociación como la confusión constituyen un tipo de realidades fácticas, ya que son fenómenos que tienen lugar en los procesos de percepción humana referidos a dos realidades: las marcas, cada una de las cuales está constituida, a su vez, por la relación entre el signo distintivo y los productos o servicios designados.

La asociación se produce cuando la realidad contemplada trae a la mente otra realidad, que es percibida como diferente de la primera, pero que viene representada mentalmente en unión o vinculación a ella. Esta vinculación no tiene por que ser razonable, como saben muy bien los psicoanalistas, sino que puede producirse por los motivos más insospechados. En la confusión también se produce la vinculación entre la percepción de dos realidades, pero a diferencia de la asociación, en la confusión la percepción es tal que no distingue claramente una realidad de otra⁵⁵.

Nos encontramos entonces con que el término asociación tiene dos posibles significados⁵⁶. En primer lugar, puede significar que el demandado está actuando de un modo tendente a confundir por conducir al público a creer que el demandante y el demandado están asociados de alguna forma: por ello la acción dependería de que pueda presentarse alguna prueba de confusión o de falseamiento de la realidad (“Asociación más confusión”).

En segundo lugar, puede significar que, a pesar de que los actos del demandado no confundan al público, conduciéndole a creer que está relacionado con la empresa del demandante, sin embargo el demandado en alguna medida ha asociado su producto o servicio con el producto o servicio del demandante, o con algunas de las cualidades o características de dicho producto: en

otras palabras, existe una asociación entre los bienes o servicios cuando no existe confusión en el mercado (“Asociación menos confusión”).

En los casos de asociación menos confusión los competidores se están apropiando del valor, el beneficio y el *goodwill* de una marca o del esfuerzo que se ha realizado para construir la reputación de la marca. Esto constituye una apropiación indebida sin haber mostrado una imagen falseada de la realidad, lo cual puede dar lugar a dos tipos de efecto dañoso. En primer lugar, puede darse una pérdida de negocio y/o de la oportunidad de otorgar licencias. En segundo lugar, existe la posibilidad de que se diluya el carácter diferenciador de la marca del demandante: podría degradarse de algún modo o pasar a ser menos distintiva; por ejemplo, un uso repetitivo entraña el riesgo de que la marca se convierta en genérica.

Pero, ¿dónde es que tuvo exactamente su origen la figura del riesgo de asociación y como es entendida actualmente la misma?

Todo parece indicar que esta figura tiene su origen en la jurisprudencia dictada por el Tribunal del Benelux⁵⁷ al interpretar el artículo 13. A). 1.º de su inicial Ley Uniforme de Marcas. Concretamente al fallar el caso “Unión/Unión Solaire”, donde dicho Tribunal en Sentencia de 20 de mayo de 1983 estableció la doctrina por la cual existirá semejanza entre una marca y un signo cuando a la vista de las circunstancias del caso, singularmente de la fuerza distintiva de la marca, la marca y el signo, considerados en sí mismos y en sus relaciones recíprocas, presentasen en el plano auditivo, visual o conceptual una semejanza de tal naturaleza que sea apta para evocar una asociación entre el signo y la marca⁵⁸.

Así tenemos, que aparentemente el Tribunal del Benelux adoptó el criterio de “asociación menos confusión”. Esto quedó demostrado en la sentencia del caso *Seven Up/RAAK*, por la cual una conocida compañía holandesa que vendía bebidas

(55) ROBLES MORCHON, Gregorio. Op. Cit., pág. 123.

(56) BERCOVITZ, Alberto. “Marca y Diseño Comunitarios”. Editorial Aranzadi S.A. Alicante, 1996. Esta obra recoge las ponencias presentadas en el Seminario Internacional celebrado en Alicante los días 30 y 31 de Mayo de 1994, pág. 97-98. El riesgo de asociación es tratado en la ponencia de Gerald Dworkin “Efectos de la marca Comunitaria”, el cual establece el posible significado dual de la asociación en el actual régimen marcario.

(57) FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. “El Riesgo de Asociación”, pág. 23-38. En: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XVIII. Editorial Marcial Pons, Madrid, 1997. pág. 24. El autor sostiene que al delimitar el derecho exclusivo sobre la marca, el artículo 13.A).1.º no mencionaba el riesgo de confusión, aludía únicamente a la semejanza de la marca con el signo y la identidad o similitud de los productos o servicios.

refrescantes con la marca "RAAK" se aprovecho de la imagen publicitaria creada por los vendedores americanos de las bebidas refrescantes "SEVEN UP" y cambio su marca a "RAAK UP", incrementando así sus ventas. A pesar de que existían pocas posibilidades de que el público resultara confundido en el sentido de creer que existía una conexión entre las dos compañías, la marca "RAAK" se beneficio de la asociación con la marca "SEVEN UP", y fue declarada culpable de violación del derecho de marca⁵⁹.

Hoy podemos apreciar que los tiempos han cambiado y junto con ello el Sistema Marcario del Benelux. Este cambio se originó como consecuencia de la entrada en vigencia la Directiva 89/104⁶⁰ sobre la marca comunitaria, por la cual se pasa a distinguir el concepto del riesgo de confusión del de riesgo de asociación, siendo ahora uno el género y otro la especie. Esta norma establece que se puede llegar a la confusión mediante la asociación de ideas que tengan su origen en relacionar dos marcas, la solicitada y la registrada. Por lo que será posible asociar dos o más marcas sin que necesariamente se produzca confusión entre aquellas. El consumidor apreciará un parecido entre ambas incluso para los mismos productos o servicios; empero, sabrá distinguir finalmente entre aquellas.

Este el caso por ejemplo de las marcas renombradas "COCA-COLA" y "PEPSI-COLA", por la cual tenemos que a pesar de distinguir los mismos productos en el comercio mundial y de tener una cierta similitud en sus signos por el termino en común "COLA", se diferencian sin lugar a dudas entre los consumidores.

Precisamente, dentro de las personas que se han adherido a esta tesis, encontramos al abogado general Francis Jacobs, quien en las conclusiones del caso "Sabel BV contra Puma AG" sostuvo que el riesgo de asociación era una variante del riesgo de confusión. En efecto, señalaba que después de considerar el contexto de la Directiva se debía llegar a la conclusión de que aunque el riesgo de asociación con una marca anterior es un factor que debe tenerse en cuenta,

***"... no es posible oponerse al registro de una marca si no se acredita que existe un riesgo real y debidamente probado que induzca a confusión(...)
Sin riesgo de confusión no hay riesgo de asociación."***

no es posible oponerse al registro de una marca si no se acredita que existe un riesgo real y debidamente probado que induzca a confusión sobre el origen de los productos o servicios de que se trate. Es decir, sin riesgo de confusión no hay riesgo de asociación⁶¹.

Además, consideraba por otro lado, que una interpretación extensiva del riesgo de asociación contemplado en la Directiva comunitaria 89/104 y la subsiguiente ampliación del ámbito del derecho

(58) Ibid. pág. 24. Asimismo, sostiene que la tesis sentada en el caso "Unión/Unión Solaire" ha sido confirmada y desarrollada por posteriores sentencias y por la doctrina que estudia el Derecho de marcas del Benelux. La doctrina subraya a este propósito que si un signo es susceptible de provocar asociaciones con una marca, el público establecerá una conexión entre el signo y la marca incluso cuando no atribuya un mismo origen empresarial al signo y a la marca.

(59) BERCOVITZ, Alberto. Op. Cit., pág. 99. Gerald Dworkin nos explica el caso Seven Up/RAAK donde se adopto finalmente el criterio de asociación menos confusión. A su vez, nos trae a colación el caso Van Nalle v. Samson, por el cual el demandante usaba el eslogan "picadura de viuda" y la imagen de un "barco remolcador en un mar picado" en su publicidad de tabaco. Los demandados, que contaban con una sólida reputación con la marca "SAMSON" usaron una presentación y un envoltorio similares en la venta del mismo producto. El Tribunal holandés declaro que los demandados se habían beneficiado de la imagen del demandante mediante la asociación de los productos, a pesar de que los demandados usaban una marca diferente y muy conocida, y de que no existía ninguna posibilidad de confusión.

(60) La inclusión de la figura del riesgo de asociación se haya materializada en los artículos 4.1. b) y 5.1. b) de la Directiva de 1988. Además, esta Directiva tiene mucho significado puesto que elimino el término "riesgo serio de confusión" que figuraba en la Propuesta de 1980 publicada por la Comisión de las Comunidades Europeas.

(61) CASADO CERVIÑO, Alberto y BORREGO CABEZAS, Cayetana. "El Riesgo de Confusión en la Jurisprudencia Comunitaria", pág. 169-174. En: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XIX. Editorial Marcial Pons, Madrid, 1998, pág. 173. El autor cita la defensa del abogado general Mr. Francis Jacobs, el cual hacía referencia al tema del riesgo de asociación y de confusión en el punto 55 de las conclusiones al asunto C-251/95, "Sabel c. Puma", presentada el 29 de abril de 1997.

de exclusiva sobre la marca serían difícilmente conciliables con la finalidad perseguida por una Directiva adoptada de acuerdo con el artículo 100 A del Tratado Fundacional. Esto pues, las Directivas basadas en este artículo tienen por objeto hacer efectivo el cumplimiento de las finalidades previstas por el artículo 7 A del Tratado, entre las cuales destaca el garantizar la libre circulación de mercancías y servicios en el mercado interior. En este punto el abogado general Jacobs se adhería a la tesis de la Comisión, a cuyo juicio las finalidades previstas por el artículo 7 A hablan en contra de una interpretación extensiva del riesgo de confusión que se traduciría en restricciones injustificadas del libre flujo de los productos y servicios. Finalmente el abogado general Jacobs afirmaba que una protección muy amplia de la marca basada en un riesgo de asociación dificultaría sensiblemente el funcionamiento del Sistema de Marcas Comunitarias⁶².

Esta posición es la que se sigue en nuestros días por la doctrina⁶³ y la jurisprudencia⁶⁴ alemana, las cuales sostienen que el riesgo de asociación no es una figura independiente sino una variante del riesgo de confusión. Consideran que el riesgo de confusión se descompone de varias clases: por una parte, el riesgo de confusión en sentido estricto que abarca el riesgo de confusión directo (el público no

iferencia las marcas) y el riesgo de confusión indirecto (el público comprende el origen de las marcas atribuyéndolo a una misma empresa), y por otra parte, el riesgo de confusión en sentido amplio (el público distingue las marcas y el origen de los productos o servicios pero cree que entre las empresas existen vínculos económicos). El riesgo de asociación lo incluyen como una variante del riesgo de confusión indirecta y del riesgo de confusión en sentido amplio.

Al igual que en el sistema marcario alemán, podemos apreciar que la posición adoptada en la Directiva 89/104 es acogida actualmente por un gran sector de la doctrina, habiendo ya sido incorporada legislativamente por algunos de los países que conforman la Comunidad Europea. Sin embargo, aún se presentan algunas excepciones tales como el caso de Francia renuente a tratar dentro de su cuerpo normativo el tema de la figura del riesgo de asociación⁶⁵.

Un caso aparte y distinto es el que encontramos en el Derecho Español⁶⁶, donde se trata al riesgo de confusión y al de asociación como dos figuras distintas; estableciendo en estricto que ambos son supuestos que deberían estar prohibidos. Esta concepción que se tiene de ambas figuras viene siendo muy criticada por la doctrina en ese país, precisamente por contravenir el espíritu de la

(62) FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Op. Cit., pág. 33. El tratadista nos menciona que el abogado general Jacobs creía, además, que la Directiva 89/104 debía ser interpretada como una medida tendiente a facilitar la coexistencia de las marcas basadas en sistemas nacionales diferentes, y que por este motivo, la Directiva no debía ser interpretada de acuerdo con las pautas más restrictivas del Derecho de un Estado miembro.

(63) CASADO CERVIÑO, Alberto y BORREGO CABEZAS, Cayetana. Op. Cit., pag. 172. Los comentarios al planteamiento de la doctrina y jurisprudencia alemana se amparan en lo establecido por Von Muhlendahl en *Deutsches Markenrecht*. Verlag C. H. Beck, Munich, 1995, pág. 146.

(64) FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Op. Cit., pag. 35-36. Dentro de la jurisprudencia alemana se encuentra la Sentencia del 07 de noviembre de 1995 que falló el caso "Brandt Ecco/Ecco Milano", donde el Tribunal Federal de Patentes afirmó que el riesgo de asociación comprendía los supuestos en los que el público no confundía las marcas, pero como consecuencia de las características comunes a los signos atribuía erróneamente a los correspondientes productos un mismo origen empresarial; estos supuestos eran justamente los que en la etapa anterior se subsumían en la categoría del riesgo de confusión indirecta. También, podemos encontrar la sentencia del 24 de abril de 1996 que falló el caso "rote Kreisflache", donde el Tribunal Federal de Patentes sostuvo, por un lado, que si bien las normas concernientes al riesgo de confusión asociativa debían ser interpretadas restrictivamente, era posible establecer un paralelismo entre la nueva figura y la anterior doctrina jurisprudencial relativa al riesgo de confusión indirecta y al riesgo de confusión lato sensu. Por otro lado, el Tribunal afirmó que como la capacidad del ser humano para establecer asociaciones era limitada e inimaginable, no cabía atribuir relieve jurídico a cualquier asociación posible entre un signo y una marca.

(65) MATHÉLY, Paul. "Le Nouveau Droit Français des Marques" París, 1994, pág. 301. El autor señala solamente que el riesgo de asociación invocado en la Directiva 89/104 confirma la tesis que el riesgo de confusión debe ser entendido en sentido amplio, mas no da alguna explicación del alcance de su legislación con respecto a esta figura.

(66) CÓDIGO DE COMERCIO Y LEGISLACIÓN MERCANTIL, Editorial Tecnos, Madrid, 1999, 1733 págs. El artículo 12.1 letra a) de la Ley de Marcas 32/1988 establece que no podrán registrarse como marcas los signos que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anterior solicitada o registrada para distinguir productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

Directiva 89/104/CEE en torno al tema. Y es que debemos recordar que la ley de marcas española en un afán de apresuramiento, fue promulgada en el mismo año un mes antes que la mencionada norma comunitaria, justificándose por tanto sus incongruencias con respecto a ella.

En la actualidad, este es el criterio que erróneamente ha tomado nuestra legislación comunitaria cuando hace referencia a los distintos supuestos que engloban las prohibiciones relativas al registro de las marcas. En ellas se pregona una distinción entre lo que constituye el riesgo de confusión y el riesgo de asociación no siendo en esa medida posible, el otorgar derecho exclusivo alguno sobre los signos solicitados por considerarlos susceptibles de vulnerar los derechos de aquellos terceros con signos legítimamente inscritos.

A nuestro juicio, estas figuras no constituyen unas de carácter alternativo puesto que no son lo mismo, sino todo lo contrario ya que dependen una de la otra. En efecto, se puede asociar mentalmente dos cosas sin confundirlas; pero la asociación puede conllevar a confusión, sólo cuando al asociar dos cosas, quien las asocia cree que estas no son independientes, sino que tienen algo que ver entre sí o vínculo en común; es decir como lo veíamos anteriormente el fenómeno de la confusión por asociación.

Consideramos por tanto, que la asociación que no confunde no puede estar prohibida de ninguna manera. Esto lo podemos apreciar por ejemplo en el caso de la marca "TRIPLE KOLA" y la notoriamente conocida "INCA KOLA", donde a pesar de ser signos similares y de poseer semejantes productos los consumidores saben que se tratan de dos marcas diferentes. Este es un claro ejemplo de que a pesar de existir asociación no es posible hablar de una confusión marcario o un riesgo de ésta, por lo que no debería haber motivo alguno para declarar la nulidad de aquella marca o de ser un signo que recién se esta solicitando, denegar el registro del mismo.

Consecuentemente, no creemos que la mejor opción sea siempre adoptar modelos extranjeros - como usualmente se suele hacer en el Derecho Civil- si es que queremos introducir alguna nueva figura en nuestro ordenamiento legal como lo constituye en el presente caso, el riesgo de asociación de las marcas.

En suma, no tendrá sentido impedir el registro de un signo que se solicite o anular legítimamente otro que se hubiere otorgado sobre la base de la posible existencia de un riesgo de asociación con otro idéntico o similar que se encuentra en ese momento posicionado en el comercio. Consideramos que sería totalmente injusto afirmar lo contrario, ya que con ello lo único que se lograría sería el limitar la libre competencia de los distintos competidores que día a día concurren con sus marcas en el mercado, así como restringir la libre circulación de los bienes que con ellas se identifican y diferencian.

V. CONCLUSIONES.

Este trabajo ha tenido por finalidad resaltar algunos de los temas más relevantes en el actual régimen marcario que trae consigo la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo como objeto primordial el abarcar los fenómenos referentes al *Secondary Meaning* y al Riesgo de Asociación de marcas.

Con respecto a la figura del *secondary meaning*, no hay que olvidar que los términos genéricos deben pertenecer al dominio público, y por lo tanto el otorgar un derecho en exclusiva a una persona para el uso de un nombre genérico equivaldría a crear un monopolio para tal producto o servicio en particular. Todos los competidores tienen igual derecho de informar al público, sobre los atributos o características de sus productos o servicios y dicha facultad no puede ser recortada mediante la entrega en exclusiva a uno de ellos - aunque sea el primero- del derecho a su uso.

En relación al fenómeno de asociación marcaría, hay que tener en cuenta que tanto ésta como la confusión son dos figuras que no constituyen unas de carácter alternativo puesto que no son lo mismo, sino todo lo contrario, ya que dependen una de la otra. En efecto, se puede asociar mentalmente dos cosas sin confundirlas; pero la asociación puede conllevar a confusión, sólo cuando al asociar dos cosas, quien las asocia cree que estas no son independientes, sino que tienen algo que ver entre sí o vínculo en común; es decir confusión por asociación. Consideramos por tanto, que la asociación que no confunde no puede estar prohibida de ninguna manera, y es aquí donde creemos que la actual Decisión deberá de cambiar de postura legislativa.

En definitiva, tendremos que esperar como es que se pronuncian las autoridades competentes en materia marcaría, en torno a estos dos nuevas

figuras incorporadas en la actual norma andina. Por el momento no queda otra cosa que seguir aportando nuestros comentarios a esta normativa que de seguro dará mucho de que hablar en el transcurso de estos meses.

Lamentablemente, se nos han quedado pendientes otros aspectos importantes que hubiéramos querido analizar, tales como lo referente a los signos notoriamente conocidos, nombres comerciales, indicaciones geográficas, acción reivindicatoria, acciones por infracción de derechos y lo concerniente al capítulo de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial; los cuales debido a la naturaleza del presente trabajo nos ha sido imposible hacerlo. Esperamos que más adelante todos estos temas sean tratados con la mayor rigurosidad posible, a efectos de poder brindar algunos aportes a la que va a constituir por un buen tiempo nuestra norma comunitaria andina. **D&S**