

Acerca de la Confusión, la Protección al Titular de la Marca y al Público Consumidor

Elizabeth Briones Gómez

Alumna del 9o. ciclo de la Facultad de Derecho de la PUC
Miembro de Thémis-Revista de Derechos

I. I Resolución Divisional de la Dirección de Propiedad Industrial

Nº 8342 DM-DIPI Expediente Nº 37510-80

Lima, 22 de agosto de 1981

Visto el expediente Nº 37510-80 en la cual Petróleos del Perú, de Lima, Perú solicita la marca de fábrica "PETROMAR" para la Clase 4 a cuya solicitud se opone Manufacturas KUKALA S.A. titular del certificado de propiedad Nº 38723, de la clase 4 de la marca de fábrica "PETROMAX".

CONSIDERANDO:

Que del examen comparativo de las marcas en cuestión resulta que en su conjunto son confundibles, por cuya razón, debe denegarse el registro solicitado, en aplicación de lo dispuesto en el inc.b del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, aprobada por D. Ley Nº 22532; y en uso de las atribuciones conferidas por el D.S. Nº 017-79 ICTI/IND - SE, del 22 de Junio de 1979; se resuelve: declarar fundada la oposición interpuesta y denegar el registro solicitado. Regístrese y comuníquese Manuel Rivera Parreño (Jefe de División de Marcas - Dirección de Propiedad Industrial - ITINTEC.

II. Resolución Directoral No. 000483 DIPI

Lima, 26 de Noviembre de 1981

VISTA la apelación de Petróleos del Perú, contra la Resolución Divisional Nº 8342 DM-DIPI- Expediente Nº 37510, que declara fundada la oposición de Manufacturas KUKALA S.A., en base a su marca registrada "PETROMAR", para la Clase 4; y deniega la solicitud de registro del vocablo "PE-

TROMAR", para la Clase 4; oposición que en el indicado expediente la empresa Manufacturas KUKALA S.A. plantea, en su recurso del 09 de setiembre de 1980, de fs. 7, textualmente en los siguientes términos: "El posible otorgamiento en favor de Petróleos del registro de marca que solicitamos causaría graves problemas de todo tipo pues la similitud de ambas marcas traería como consecuencia una peligrosa confusión para nuestros usuarios en un mercado que nos ha costado significativo esfuerzo y medios económicos para introducirlo";

CONSIDERANDO:

Que, en la esfera de las marcas nominativas, la semejanza de vocablos no causa por si sola el efecto de la confundibilidad, porque para que ésta se produzca necesariamente deben concurrir tres condiciones *sine quanor*: 1) que se trate de dos o más personas o empresas rivales; 2) que compitan en el mercado por una misma clientela potencial; 3) respecto de productos o servicios iguales o de naturaleza similar;

Que, sentado el presupuesto anterior corresponde examinar si las empresas contendientes, en el presente procedimiento están o no implicadas en las condiciones anteriormente señaladas;

Que, la empresa apelante Petróleos del Perú y la empresa opositora Manufacturas KUKALA S.A., no son empresas competidoras entre sí, pues los productos de la primera (aceite para lubricación de motores marinos), son demandados por la Industria Petrolera y Naval, en tanto que los de la segunda (mechas, bujías y lamparillas) están destinados a un mercado y clientela distintos;

Que, por las circunstancias anteriormente expuestas la admisión a registro de la marca "PE-

TROMAR” no ha de producir en relación con la marca de la empresa oponente, la confundibilidad que contempla y prohíbe el inc. f) del artículo 58° de la Decisión 85 - Decreto Ley N° 22532;

Que, la conclusión que contiene el considerando anterior está ratificada por el hecho de que, la marca **“PETROMAR”** ya estuvo registrada para los mismos productos por un período de 10 años (hasta el 29 de mayo de 1979), conforme lo acredita la prueba instrumental que corre de fs. 19 de fs. 21, coetáneamente a la vigencia de la marca **“PETROMAX”**, según la fe del registro de fs. 12 y 13; no habiéndose producido confusión ni conflicto;

Que, en consecuencia, no existe impedimento en otorgar la marca solicitada por Petróleos del Perú, pues una decisión, en este sentido, no vulnera lo dispuesto en el ya citado inc. f) del artículo 58° ni desautoriza el principio de especialidad, consagrado en la primera parte del artículo 68° del dispositivo mencionado;

Que, para tal efecto la empresa solicitante ha cumplido con limitar los productos por distinguir, mediante la nueva descripción de fs. 37;

Que, con ocasión del caso que se ventila en el presente expediente es, además útil dejar establecido que la Clasificación que contiene la Nomenclatura Oficial, no es un instrumento de ciega aplicación, sino que como tal está destinado a ser utilizado dentro del contexto del sistema económico de mercado, que proclama el artículo 115° de la Constitución Política, dentro de cuyo marco de los derechos de propiedad industrial, en general, y las marcas, en particular, constituyen instituciones inherentes a la economía de mercado, por cuya razón la moderna doctrina los llama también “derechos de clientela”;

Que, la pertinencia del argumento anteriormente expuesto se funda también en que ha sido planteada la oposición, tal como se desprende de la transcripción que contiene la parte expositiva; la misma que, como queda demostrado, expresa un temor infundado por parte de la empresa opositora;

Que, por todo lo expuesto, y en aplicación de las atribuciones conferidas por el Decreto Supremo N° 017-79 ICTI/IND-SE, del 22 de junio de 1979;

SE RESUELVE:

DECLARAR fundada la apelación; REVOCAR la Resolución Divisional N° 8342 DM-DIPI, del 22 de

setiembre de 1981; y, en consecuencia, INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Fábrica de la Propiedad Industrial, a favor de PETROLEOS DEL PERU, de Lima, Perú, la marca de fábrica **“PETROMAR”**, para distinguir exclusivamente aceites y grasas industriales, lubricantes y combustibles de la Clase 4 de la Nomenclatura Oficial; quedando bajo el amparo de ley por el plazo de cinco años, contando a partir de la fecha de la presente resolución; dándose por agotada la vía administrativa.

Regístrese y comuníquese.

2. Antecedentes

Frente a la solicitud de Petróleos del Perú de inscripción de la marca **“PETROMAR”** para proteger y distinguir aceites y grasas industriales, lubricantes, combustibles y demás artículos de la clase 4 **KUKALA S.A.** formula oposición porque:

a) Tenía a su favor un certificado de propiedad de la marca **“PETROMAX”** para distinguir artículos de la clase 4 de la nomenclatura oficial por R.D. del 20 de abril de 1976.

b) El posible otorgamiento en favor de Petróleos del Perú del Registro de marca solicitado “Causaría graves problemas de todo tipo pues la similitud de ambas marcas traería como consecuencia una peligrosa confusión para sus usuarios en un mercado que había costado significativo esfuerzo y medios económicos para introducirlo”.

Es importante señalar la descripción de la marca **“PETROMAX”**:... “constituída por la denominación **“PETROMAX”** y será aplicada para distinguir mechas, bujías, mechas para lámparas y todos los demás artículos de la Clase 4 de la Nomenclatura. Dicha marca será usada en cualquier tamaño y color y en la forma que mejor convenga a los intereses de sus propietarios”.

Petróleos del Perú responde la oposición con los siguientes argumentos:

1º La marca de fábrica **“PETROMAR”** fue extendida a favor de su empresa para distinguir aceites y grasas industriales, lubricantes, combustibles y demás arts. de la Clase 4 de la Nomenclatura oficial con vigencia desde el 11 de agosto de 1969 hasta el 29 de mayo de 1979 sin embargo desde que manufacturas **KUKALA S.A.** tiene derecho de uso sobre su marca **“PETROMAX”** no se ha producido confusión ni desmedro alguno dentro de su propio o mercado (de 1976 a 1979).

2º "PETROMAR" es un aceite especialmente formulado para la lubricación de motores marinos y por lo tanto su comercialización se realiza dentro de un mercado en el que la "confusión" no es posible; cada producto tiene origen sustancialmente diferente al del otro y no se produce (en la mente del consumidor) una asociación de ideas susceptibles de traducirse en daño comercial debido a que los dos productos se mueven en mercados diferentes.

La Resolución Divisional declara, fundada la oposición de KUKALA S.A. basándose en el inciso f del art. 58º del Acuerdo de Cartagena, es decir porque eran marcas "confundibles".

Petróleos del Perú presenta nueva descripción de la marca limitándola a la distinción de "aceites y grasas industriales, lubricantes y combustibles de la Clase 4, excluyéndose expresamente del ámbito de me-chas y materias de alumbrado dentro del cual se aplica "PETROMAX" e interpone el recurso de apelación por las razones expuestas y la Resolución Directoral la declara fundada revocando la Resolución Divisional disponiendo inscribir a favor de PETROLEOS DEL PERU la marca "PETROMAR".

En las dos Resoluciones precedentes podemos apreciar que el concepto de "confusión" es interpretado de forma diferente en cada instancia y a su vez constituyen la expresión de 2 tendencias sobre el fundamento jurídico de la marca.

3. Análisis

3.1 Breve introducción al tema

Antes de tocar el punto específico del fundamento jurídico de la marca es necesario conocer los valores que sirven de base para construir este tipo de figuras jurídicas.

La democracia moderna exige un conjunto de condiciones necesarias para su existencia, siendo una de ellas el conjunto de normas jurídicas que hacen posible una estructura económica equilibrada; ello para asegurar igualdad de posibilidades económicas. Es así que, Wolfgang Fikentscher¹, cree que el "Control de la economía" permite una "participación en las fuerzas que conforman la sociedad". Con esta finalidad a través de la historia desde la Grecia arcaica encontramos prohibiciones de prácti-

cas monopolísticas que constituyen limitaciones a la competencia surgiendo diferentes ideologías como respuesta al contexto político económico social de cada pueblo. Wolfgang Fikentscher² explica esta "evolución y señala las principales corrientes que en forma general y con fines ilustrativos tratamos de resumir en los siguientes puntos:

a) S. XVI y XVII: En Inglaterra y Países Bajos se intenta un control de las grandes sociedades mercantiles con la **Doctrina del Charter** es decir la autorización jurídico-pública de estas sociedades superada por el nuevo liberalismo de Manchester (fines del siglo 18 y principios del 19).

b) En Alemania (1897) se declaró la licitud de los carteles si es que eran convenidos de buena fe; a la larga no existieron limitaciones para la formación de cárteles determinando una concentración económica que constituyó uno de los instrumentos de Hitler para el cumplimiento de sus objetivos.

c) La ideología Antitrust: En Estados Unidos desde la Sherman Act de 1891 se tiene como objetivo principal "La protección de la sociedad organizada frente a las exigencias de la economía que reclama su intervención en los asuntos políticos internos y externos".

d) El ortoliberalismo (La Escuela de Friburgo - 1945): "la libertad económica sólo puede subsistir si se la protege de su propia destrucción" por ello es necesario un ordenamiento jurídico que garantice una economía social de mercado - ordenamiento de la competencia.

Hoy se trata de cubrir la ausencia de un Derecho Internacional antimonopolio con tratados bilaterales y convenios; se "reconoce que la libertad económica es principio y fundamento del orden económico mundial y la somete a un control siguiendo la línea del derecho antitrust o de la competencia.

En este panorama es donde interviene el Derecho de la Competencia: el Estado debe cuidar que las relaciones dentro del mercado se realicen en forma transparente; esta institución aparece junto con el Sistema Económico Liberal porque es en este momento cuando se manifiestan sus efectos distorsionadores. Podemos distinguir tres modelos de re-

1. FIKENTSCHER, Wolfgang. *Las Tres funciones del Control de la Economía*, en Revista de Derecho Mercantil Nº 172-173, Madrid 1984, pág. 466.
2. Ibid. p. 460 - 463.
3. MENENDEZ. *La competencia desleal*, pag. 27 - 121.

gulación para la competencia desleal siguiendo las pautas de Aurelio Menéndez³.

a) El modelo paleoliberal que permite la intervención del Estado sólo cuando se vulneren determinados derechos de los agentes del mercado; únicamente se sancionaban los actos expresamente prohibidos.

b) El modelo profesional - visión individual - fruto de las presiones de grupos empresariales con las siguientes características:

- Los intereses de los empresarios son tutelados principalmente, porque protegiéndolos se llega a la satisfacción de los intereses colectivos.

- Fuerte connotación corporativa

- El daño sólo puede ocasionarse por la acción de dos empresarios.

- Las asociaciones profesionales tienen la función de vigilancia y represión.

c) Con el modelo social se produce un desplazamiento de la protección de los empresarios a la protección por el Estado de los consumidores y del interés público en conservar un mercado competitivo.

Contribuye a la formación del Derecho de la Competencia Desleal el derecho sobre la marca; con este crecimiento conjunto van interactuando ambas disciplinas y es por este motivo que tendrán como misión principal evitar la lesión de la libertad del consumidor.

3.2 Concepto y fundamento de la protección de la marca

Existen dos corrientes a modo general, en la Doctrina para definir lo que es la marca de acuerdo a su función principal. Para la corriente clásica es un medio distintivo que diferencia los productos o servicios de otros iguales o similares, destinado a garantizar al público su procedencia y que permite reconocer la fábrica de la que proviene o la casa comercial que los expende: **el comprador se guiará por el origen del producto** (Ascareli, Aine, Poulliet, José Ignacio Romero)⁴ y del otro lado la corriente moderna define a la marca como el medio que

distingue, identifica y diferencia a los productos o servicios de otros iguales o similares - sean elaborados o vendidos por diferentes fabricantes o vendedores: **el comprador consumirá de acuerdo al signo individualizador** (Bayloz Carraza, Ives Saint Gal, Neva Negrete)⁵.

Para Ilba Villavicencio en los países de economía de mercado las marcas casi nunca constituyen una indicación de procedencia si no que reflejan el prestigio que se crea gracias a la calidad del producto o en la campaña de publicidad que satisface a los consumidores. La gran cantidad de marcas que existen en el mercado omiten la procedencia del producto por lo que el consumidor se ve impedido de guiar su elección en base a este dato.

Existe consenso en Doctrina y jurisprudencia en cuanto proteger jurídicamente a la marca por su función distintiva mas no así por su función de garantía de calidad. Si por ejemplo consideramos (como la jurisprudencia y doctrina norteamericana y Mc Carthy) que lo importante de la marca es identificar un producto como satisfactorio⁶ entonces se producirá la confusión entre **"PETROMAR"** y **"PETROMAX"**. Si creemos por otro lado que la diversificación de calidades -una misma marca para el mismo producto pero de diferentes cualidades (doctrina alemana y francesa)- entonces asumiremos la decisión de la Dirección de Propiedad Industrial como la más adecuada.

3.3 Funciones de la marca

Aparte de las ya comentadas distinción y la garantía de calidad se puede considerar la función de protección, la condensadora de *goodwill* y la publicitaria.

La marca protege tanto a empresarios como consumidores porque a los primeros les permite defender la posición alcanzada en base a la inversión de tiempo y dinero: **protección del interés privado** y a los segundos se les garantiza el derecho a no ser engañados: **protección al interés público** (sería un argumento a favor de la Resolución Divisional).

El *goodwill* es la buena reputación de la que gozan los productos o servicios diferenciados a través de marcas. El elemento que induce al com-

4. VILLAVICENCIO BALVIN, Ilba. *Protección a las marcas notoriamente conocidas en el Perú*. Tarea Asoc. Gráficas, Lima 1991. Pag. 29.

5. Idem

6. FERNANDEZ NOVOA, C. *Fundamentos del Derecho de Marcas*. Madrid. Edit. Montecorvo S.A. 1984. Pag. 51.

7. PACHON, Manuel. *Protección de los Derechos de la propiedad Industrial*. Ed. Temis S.A. Bogota Colombia, 1986. pag. 68.

probar es el resultado de la publicidad, la calidad del bien y/o servicio y está siendo protegido por la legislación española y jurisprudencia norteamericana (coherente con la idea de función de la garantía de calidad de la marca).

3.4 La confusión

Manuel Pachón⁷ explica así la confusión: "Confundir es tomar una cosa por otra y la confusión puede resultar de la llamada imitación servil o copia idéntica del que si no es completamente igual, presenta diferencias que no pueden apreciarse en primera vista." Para Pachón el determinar si existe o no confusión constituye uno de los problemas más difíciles de la propiedad industrial porque es un proceso subjetivo por lo que el juez debe acudir a ciertas reglas que orienten tal decisión. Para Fernández Novoa⁸ es necesario que el jurista lleve a cabo una valoración en la que han de tenerse en cuenta múltiples factores, los cuales son difícilmente reducibles a reglas generales y precisas.

Para distinguir cuando se produce confusión tenemos dos criterios:

- a) Criterio objetivo y jurídico: Hay similitud entre los productos y servicios cuando su naturaleza y uso son extremadamente cercanos.
- b) Criterio económico: Existe similitud entre los productos o servicios cuando el público tenga razones para creer que ellos provienen del mismo fabricante.

Siguiendo este último criterio Jorge Otamendi⁹ define la llamada **confusión indirecta**: "La confusión indirecta, es decir la que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común, un mismo fabricante, puede darse también entre marcas que no cubren los mismos productos. Esto puede suceder entre marcas de clases distintas o entre marcas de una misma clase. La confusión no se limita entonces a los productos cubiertos por la marca o dicho en otras palabras, el derecho de "excluir" a otras en el uso de una marca no se termina con los productos de servicios para los cuales se concedió la marca... La Corte Suprema de Justicia lo ha reconocido en forma reiterada al sostener que 'aunque el titular de una marca no puede oponerse al registro de otra igual destinada a distinguir

artículos distintos, corresponde, no obstante, hacer lugar a la oposición cuando concurren circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de confusión entre los productos para evitar que el público pueda ser inducido a engaños sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiere, con la posibilidad consiguiente de que algún comerciante o industrial aproveche ilícitamente los frutos de la actividad y prestigios ajenos".

4. La confusión en la legislación peruana

A. Sobre el caso concreto y centrándonos en el supuesto acto de confusión era de aplicación la Decisión 85: "Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial" (vigente en el Perú desde el 15 de marzo de 1979 - Decreto Ley 22532 - Hasta el 12 de diciembre de 1991). Los artículos pertinentes son:

ARTICULO 56°: "Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean **novedosos**, visibles y suficientemente distintivos."

ARTICULO 58°: "No podrán ser objetos de registros como marcas:

- a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, a los que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, **la procedencia**, el modo de fabricación, las características, o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate.
- f) Las que sean **confundibles** con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

Consideramos, en principio, que la marca por tener función distintiva debe ser **novedosa** para evitar confusión con otra ya existente; en ese sentido la palabra "**PETROMAR**" sólo se diferencia de "**PETROMAX**" por una letra por lo que no estaría a nuestro entender cumpliendo con tal requisito. Al respecto ubicamos diferentes opiniones en la jurisprudencia francesa citada por Fernández Novoa¹⁰ sin que se lleguen a establecer criterios uniformes, será necesario que el juez falle de acuerdo a todo

8. FERNANDEZ NOVOA, C. *Fundamentos del Derecho de Marcas*, Madrid. Ed. Montecorvo S.A. 1984, pag. 197.

9. OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. Abeledo - Perrot. Buenos Aires. 1989, pag. 163.

10. Idem.

un conjunto de factores involucrados en el conflicto.

Con relación a la posibilidad de engaño y confusión sobre la procedencia de **"PETROMAR"**, la Resolución Directoral introduce dos elementos interesantes: La "limitación", que presenta **"PETROMAR"**, dentro de la Clase 4 (sólo lubricantes y grasas para motores marinos) y la prueba de hecho que no se ha producido daño entre las dos empresas durante la coexistencia de ambas marcas. Estos argumentos representan en nuestra opinión, un coherente razonamiento dentro de un enfoque del **modelo profesional**; permite la inscripción de **"PETROMAR"**, porque no se lesiona en ningún momento el derecho subjetivo de **"PETROMAX"**. No mencionan el papel de la buena fe, usos honestos en materia industrial y comercial que deben observarse en una relación de competencia clara; podría interpretarse por ejemplo que **"PETROMAX"**, al inscribir su derecho (existiendo **"PETROMAR"**) no actuó con la debida honradez comercial aprovechando el prestigio que en esa época habría adquirido Petroperú con su marca **"PETROMAR"**.

Un aspecto que se olvidó señalar es el potencial perjuicio que se le podía ocasionar al consumidor (por ejemplo si x era comprador de **"PETROMAX"** - mechas, bujías y lamparillas - e ingresa al mercado de **"PETROMAR"** - motores marinos - podría suponer que ambas marcas tienen un origen común). Por último con la inscripción de **"PETROMAR"**, se imposibilitaría a **"PETROMAX"**, a expandir sus ventas e introducirse en el campo de lubricantes para motores marinos, (lesionaría su derecho individual). Felizmente hoy el artículo 91° de la Ley General de Propiedad Industrial establece criterios específicos para determinar si hay o no confusión.

B.- Según la normatividad vigente, sería de aplicación:

a) La Decisión 313 (vigente desde su publicación en el número 101 de la gaceta de la Junta del Acuerdo de Cartagena del 14 de febrero de 1992) :

ARTICULO 73°: imposibilidad de registro de marca porque lesiona derechos a terceros. "Cabe anotar que no pueden registrarse las marcas confundibles con otras iguales o similares ya registradas o solicitadas con anterioridad, aceptándose que ello se aplique no sólo a productos o servicios de la misma clase, sino también a aquellos respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error

(incisos a, b, c,)...."¹¹

b) Ley sobre Represión de la Competencia Desleal (Decreto Ley 26122 del 30 de diciembre de 1992), en:

ARTICULO 5°: "Para la calificación del acto de competencia desleal **no se requerirá acreditar un daño efectivo o un comportamiento doloso, basando el perjuicio potencial o ilícito al competidor, a los consumidores o al orden público...**"

ARTICULO 6°: "Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda **conducta que resulte contraria a la buena fe comercial...**"

ARTICULO 7°: "Son actos desleales los destinados a crear **confusión...**"

ARTICULO 8°: "... **el riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores de la procedencia empresarial de la actividad**, producto, establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica..."

ARTICULO 22°: Se refiere a las acciones que puede solicitar el afectado por un acto de competencia desleal.

ARTICULO 24°: Sobre acumulación de acciones compatibles según normatividad acerca de publicidad, **protección al consumidor, libre competencia, propiedad industrial**, y derechos del autor.

ARTICULO 25°: Señala la competencia de INDECOPI.

ARTICULO 34°: Normas supletorias.

c) Ley General de Propiedad Industrial (Decreto Ley N° 26017 publicado el 28 de diciembre de 1992):

ARTICULOS 1°,2°,3°,5° inc. e: Ambito de aplicación.

ARTICULO 89° inc. a: Indica posibilidades para constituir una marca.

ARTICULO 90°: Concordancia con los artículos 72° y 73° de la Decisión 313.

11. KREZALJA, Baldo. *La Decisión 313*. En Themis N°3, 1992. pag. 101.

ARTICULO 91°: Criterio para establecer si son signos semejantes en grado de confusión.

ARTICULOS 173° - 185°: Acciones por violación de Derechos de Propiedad Industrial.

d) Norma sobre protección al consumidor (Decreto Legislativo N° 716, publicado el 9 de noviembre de 1991):

ARTICULO 1°: Ambito de aplicación.

ARTICULO 2°: Indica modelo de Economía Social de Mercado.

ARTICULO 3°: Conceptos principales (consumidor, productos, etc.).

ARTICULO 15°: Obligación veraz, apropiada al consumidor de parte del proveedor...."Prohibida toda información que induzca al consumidor a error respecto de la naturaleza, origen...."

ARTICULO 39°: De las sanciones.

e) Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI (Decreto Ley N° 25868 publicado el 24 de noviembre de 1992). (Artículos 2 (inciso a), 23, 25, 28, 31, 33, 38, 39, 40)

5. A modo de conclusión

a) Para que la marca cumpla con su función principal: la de distinguir, no debe inducir a error al público consumidor (sobre el producto o su procedencia) con el fin de proteger adecuadamente los derechos del productor o comerciante y los del consumidor. Es primordial no solamente guiarse por el análisis formal (si la marca tiene una o dos letras distintas de la otra por ejemplo) si no que se obser-

ve una totalidad de factores (como reacción del consumidor medio, el *goodwill*, etc.) que nos lleven a concluir que existe o no confusión.

b) Concordamos con la opinión de Jorge Otamendi sobre el daño que puede producir la confusión indirecta:

- Daño al dueño de la marca original porque ha perdido una venta y si el producto adquirido es de mala calidad el consumidor la atribuirá este hecho (probablemente la próxima vez compre al de la competencia) y;

- daño al consumidor porque adquirirá un producto que no quería.

c) El Derecho sobre la marca está muy ligado al Derecho de Competencia Desleal por lo que probablemente una violación a las normas que protegen al titular de la marca significará un acto de competencia desleal.

d) Según el marco legislativo vigente que:

- El estado tutela el interés de los consumidores.

- Existe la protección de la institución de la competencia basada en las buenas costumbres, usos honestos en materia industrial y comercial, buena fe o principios de la corrección profesional (interés de la comunidad).

- Existe protección a los intereses de la competencia.

e) El Derecho de Marcas, el de Competencia Desleal y el Derecho del Consumidor son instrumentos que utiliza el Estado para asegurar un equilibrio de fuerzas en el mercado.

Lima, 15 de junio de 1993