

Superando los absurdos reparos a los acuerdos de coexistencia de marcas



GUSTAVO RODRIGUEZ GARCÍA

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Magister en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Argentina.
Profesor en la Universidad del Pacífico, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Unidad de Post Grado de la Universidad de San Martín de Porres.
Miembro de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derecho de Autor.

SUMARIO:

- I. Una interpretación absurda.
- II. Una interpretación razonable.
- III. El control de contenido del acuerdo de coexistencia.
- IV. El control de contenido del acuerdo de coexistencia.
- V. La necesidad de un criterio claro.



Los acuerdos de coexistencia de marcas son contratos en los que las partes aceptan la coexistencia de hecho y registral de sus marcas. En el Perú, la propia normativa complementaria nacional – el Decreto Legislativo 1075 - establece en su artículo 56º que “las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos de coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones”.

Lamentablemente, la autoridad marcaria en el Perú viene aplicando una tesis que, en la práctica, hace de los acuerdos de coexistencia una figura inútil. En efecto, como es ampliamente conocido, el derecho de marcas, entre otras cosas, establece reglas orientadas a evitar el riesgo de confusión. Dicho riesgo de confusión viene dado por una conjunción de factores, puntualmente, por la verificación de la identidad o, al menos, conexión competitiva que pueda existir entre los productos o servicios identificados por los signos analizados y por la determinación de similitudes (gráficas, fonéticas o conceptuales cuando corresponda) entre tales signos.

En otras palabras, la determinación del riesgo de confusión por parte de la autoridad es el resultado de un análisis respecto de los productos o servicios y su eventual vinculación (para lo cual se emplean criterios diversos tales como la complementariedad o sustituibilidad de los productos o servicios, su expendio mediante canales similares, el público al que se dirigen así como las necesidades que pretenden satisfacer, entre otros) así como de la realización de un examen comparativo orientado a determinar las similitudes y diferencias que deban ser ponderadas.

Bajo este orden de ideas, no puede negarse que el análisis del riesgo de confusión es uno que corresponde a la autoridad competente. Es la autoridad la que, ante la posibilidad de que se produzca un riesgo de confusión para los consumidores, aplica la prohibición de registro correspondiente a fin de impedir la coexistencia de

los signos contrastados. Sin embargo, y esto no puede ser enfatizado de forma más vehemente, también es claro que la legislación ha reconocido que las partes se encuentran facultadas a acordar la coexistencia de sus signos. Así, dado que no puede presumirse la incongruencia del legislador, debe aceptarse que la normativa reconoce el derecho de las partes de celebrar acuerdos de coexistencia por lo que se hace imperativo adoptar un criterio razonable que no vacíe de contenido este derecho.

I. UNA INTERPRETACIÓN ABSURDA

La autoridad marcaria ha venido entendiendo –aunque debemos aceptar que, sobre todo a través de la jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual, se ha venido flexibilizando la excesiva tesis que aquí criticamos- que los acuerdos de coexistencia podrán ser aceptados cuando no existe afectación al interés general de los consumidores y que ese interés es, precisamente, el de evitar los supuestos que puedan inducirlos a error o confusión. En otras palabras, dado que el riesgo de confusión afecta el interés general de los consumidores, los acuerdos de coexistencia podrán ser aceptados cuando no exista tal riesgo de confusión. Dicha tesis es lisa y llanamente absurda.

Note el lector que el presupuesto para que las partes suscriban un acuerdo de coexistencia es, precisamente, el reconocimiento de que, sin éste, se produciría un supuesto de riesgo de confusión. Si las partes saben que sus signos pueden coexistir sin que se produzca tal posibilidad de confusión (por ejemplo, porque uno de los signos distingue prendas de vestir y el otro signo distingue servicios educativos), ¿por qué razón celebrarían un acuerdo de coexistencia? Es evidente que al no existir riesgo de confusión, la autoridad permitirá la coexistencia de tales signos.

Las partes de un acuerdo de coexistencia celebran el acuerdo precisamente porque existe posibilidad de confusión. En ese orden de ideas, aprobar acuerdos de coexistencia únicamente cuando se verifica que no existe posibilidad de confusión importa reducir la utilidad de estos

acuerdos a la nada. Bajo esta tesis, los acuerdos de coexistencia serán aprobados por la autoridad cuando las partes no los necesiten. Eso es ridículo.

Por ejemplo, al efectuarse el análisis correspondiente en un caso planteado ante la autoridad marcaría, la Sala de Propiedad Intelectual –con una composición distinta a la actual– razonó que:

"(...) en virtud de las consideraciones anteriores, dado que existe similitud o conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, y apreciando la identidad gráfica y fonética existente entre los mismos, se concluye que no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor (...) En tal sentido, no corresponde aceptar el Acuerdo de Coexistencia presentado por la solicitante, puesto que, al existir riesgo de confusión entre los signos en cuestión, se estaría afectando el interés público de otorgarse el registro del signo solicitado".

Ante este razonamiento, la pregunta es: ¿por qué razón las partes habrían suscrito un acuerdo de coexistencia al no existir riesgo de confusión? Nótese que, bajo la tesis planteada por la autoridad en este caso, en los casos en que se suscriba un acuerdo de coexistencia y exista riesgo de confusión, el acuerdo no servirá. Sin embargo, es claro que cuando no exista riesgo de confusión, se permitirá la coexistencia no por efecto del acuerdo sino porque, precisamente, no existe riesgo de confusión. En este caso el acuerdo también es inútil. Si ello es así, ¿para qué servirían los acuerdos de coexistencia? o, en otras palabras, ¿cuándo tendría sentido que las partes se tomen la molestia de redactar y suscribir un acuerdo de coexistencia?

El razonamiento que, de ordinario, pretendería justificar este tipo de objeción a los acuerdos

de coexistencia es el que incide en la primacía del interés de los consumidores. Esta primacía encuentra apoyo en la tesis seguida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y que refiere que:

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

Al respecto, es claro que la propia ley condiciona la aceptación de un acuerdo de coexistencia a la opinión favorable que pueda tener la autoridad. En ese sentido, es cierto que la suscripción de un acuerdo de coexistencia no tiene como consecuencia automática la aceptación de la coexistencia planteada. Pero también debe concluirse que la determinación del riesgo de confusión importa considerar ciertos elementos de juicio adicionales a los que típicamente consideraba la autoridad. Si la autoridad basa su juicio sobre la posibilidad de confusión en factores que no guardan relación con el acuerdo, es evidente que la utilidad de los acuerdos de coexistencia será nula.

Esto puede expresarse en los siguientes términos: es evidente, porque así se infiere de la normativa, que la sola voluntad de las partes del acuerdo de coexistencia no es suficiente para que ésta se vea posibilitada. Pero también es evidente, porque así se infiere de la normativa, que la autoridad tiene la obligación de evaluar el contenido del acuerdo de coexistencia y no limitarse a la determinación del riesgo de confusión que se hace en los casos en los que no media dicho acuerdo. Ciertamente es que el acuerdo no garantiza la coexistencia pero también es cierto que la autoridad debe analizar el acuerdo cuando éste haya sido presentado.

1. Resolución 2077-2006/TPI-INDECOPI del 21 de diciembre de 2006.

2. Proceso 104-IP-2002. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Debemos dejar constancia, sin embargo, que la tesis que sostiene que el interés de los consumidores tiene primacía sobre el interés de los particulares nos parece, al menos, bastante debatible.

II. UNA INTERPRETACIÓN RAZONABLE

Como hemos señalado, debe concluirse que la normativa impone a la autoridad el deber de tomar en cuenta al acuerdo de coexistencia al momento de juzgar la existencia de riesgo de confusión. Es la única forma de compatibilizar el derecho de las partes de suscribir acuerdos de coexistencia con el deber de la autoridad de impedir que se produzcan riesgos de confusión. Dado que la sola suscripción del acuerdo no mitiga el riesgo de confusión, concluimos que la autoridad se encuentra obligada a efectuar un análisis del contenido del acuerdo suscrito.

Es el contenido del acuerdo de coexistencia, bajo esta interpretación, el que deberá permitir que la autoridad concluya que no existe riesgo de confusión. Nótese que en estos casos, la determinación del riesgo de confusión importa analizar, además de la identidad o conexión competitiva entre productos o servicios y las similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales (además de cualquier otro criterio que sea aplicable al cotejo marcario), el contenido del acuerdo de coexistencia y, en concreto, las medidas adoptadas por las partes para mitigar el riesgo de confusión.

De esta forma, cuando la autoridad acepta un acuerdo de coexistencia, no puede afirmarse que tal coexistencia ha sido permitida no obstante verificarse riesgo de confusión que afecta el interés de los consumidores (ya hemos admitido que eso sería contrario a derecho). Por el contrario, lo que sucede es que cuando se acepta un acuerdo de coexistencia, el riesgo de confusión –que era el presupuesto para la celebración del acuerdo– fue mitigado por las partes mediante la adopción de ciertas medidas descritas en el propio acuerdo. En otras palabras, es el contenido del acuerdo el que permite a la autoridad concluir que el riesgo de confusión ha quedado desvanecido y que, por tanto, corresponde aceptarlo dado que, ahora, ya no existe posibilidad de afectación al interés general del consumidor.

En ese sentido, en aquellos casos en los que se presente a la autoridad un acuerdo de coexistencia, consideramos que la autoridad

debe hacer un análisis estructurado, en líneas generales, de la siguiente manera: (i) en primer término, analizar si existe identidad o conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por los signos contrastados; (ii) en segundo término, la autoridad deberá proceder con el examen comparativo siguiendo las diversas reglas de cotejo aplicables al caso; y, (iii) por último, cuando del análisis de (i) y (ii) se haya concluido que es posible la existencia de riesgo de confusión, la autoridad deberá evaluar el contenido del acuerdo a fin de determinar si se han adoptado medidas razonables para eliminar el riesgo de confusión. Si del análisis de (i) y (ii) se concluye que no existe riesgo de confusión, la autoridad deberá dejar constancia que carece de objeto analizar el contenido del acuerdo y procederá a permitir la coexistencia. Si del análisis de (i) y (ii) se concluye que existe posibilidad de confusión, la autoridad analizará el contenido del acuerdo y determinará si el riesgo de confusión ha sido eliminado. Si es el caso, aceptará el acuerdo de coexistencia y, en virtud a éste, se procederá a permitir la coexistencia registral de los signos contrastados.

Vale la pena recordar que la noción de riesgo de confusión es una delimitada legalmente. En ese sentido, el lector deberá recordar que la confusión relevante en el derecho de marcas no puede ser asociada con una noción coloquial de confusión. Que no exista riesgo de confusión –en términos legales– no puede entenderse como que no será posible que una persona concreta (o varias) no puedan confundirse –en términos coloquiales–. Esto que debe ser evidente para la autoridad marcaria, a veces puede producir cierta perplejidad en quienes no se encuentran familiarizados con el derecho de marcas. Se sigue, entonces, que el riesgo de confusión que debe ser eliminado, alude a la noción legal de riesgo de confusión sin que sea necesario que las partes de un acuerdo de coexistencia adopten medidas para que nadie se confunda (en términos coloquiales).

III. EL CONTROL DE CONTENIDO DEL ACUERDO DE COEXISTENCIA

En los párrafos previos, hemos concluido que la autoridad se encuentra obligada, en aque-

llos casos en los que se haya presentado un acuerdo de coexistencia y se haya determinado que existe posibilidad de confusión, a analizar el contenido del acuerdo a fin de analizar si se han adoptado medidas orientadas a superar tal riesgo de confusión. En ese sentido, conviene explorar qué tipo de medidas deberían ser incluidas en el acuerdo a fin de que la autoridad pueda aceptar el mismo.

Por ejemplo, en un caso planteado ante la autoridad marcaría, la Sala de Propiedad Intelectual consideró al momento de determinar si existía riesgo de confusión que:

*"(...) existe un acuerdo de coexistencia celebrado entre los titulares de los signos confrontados, en el cual ambas partes se han comprometido a incorporar, conjuntamente con el uso de sus respectivos signos, la información necesaria con respecto a la actividad que realiza cada entidad, de manera que cada signo sea plenamente diferenciable y se evite cualquier posibilidad de confusión"*³.

En efecto, una de las cláusulas del acuerdo de coexistencia suscrito por las partes establecía que éstas acordaban incorporar en todo material publicitario y toda documentación (incluyendo sus sitios web) información respecto a las actividades de cada una de las partes a fin de que resulten claramente diferenciadas para el consumidor. Asimismo, las partes se comprometieron a emplear un determinado elemento de sus conjuntos marcarios explicando claramente, en cada caso, quién era el titular de la marca. Así, la Sala de Propiedad Intelectual aceptó el acuerdo de coexistencia presentado.

En otro caso, el acuerdo de coexistencia presentado por las partes incluía disposiciones concretas sobre cómo cada una de las partes

restringiría el uso de determinados signos a ciertos productos expresamente determinados así como se harían esfuerzos para abstenerse de emplear otros elementos en ciertos casos. El acuerdo de coexistencia, además, incluía una sección denominada "Futuras Presentaciones de Marcas" en la que las partes acordaban no presentar determinadas solicitudes. En suma, un acuerdo bastante completo que la Sala de Propiedad Intelectual aceptó en su oportunidad⁴.

Naturalmente, las partes, al momento de redactar un acuerdo de coexistencia, deben tener presente no solo su interés por lograr la aceptación de la autoridad sino por evitar eventuales conflictos entre ellas. Normalmente, un acuerdo de coexistencia puede implicar una división respecto de los territorios en los que las partes desarrollarán sus actividades o en los ámbitos de uso (eventuales limitaciones respecto a productos o servicios). Sin embargo, todo contrato –y esta no es la excepción– es incompleto en el sentido que no puede contener razonablemente una regulación de toda posible supuesta presente o futuro.

Un caso bastante interesante es el que ocupó a las empresas Apple Corps. Limited y Apple Computer, Inc. La primera empresa es la casa discográfica creada por Los Beatles. Estas empresas suscribieron un acuerdo de coexistencia en 1991 y, en virtud a éste, se estableció que la segunda –Apple Computer, Inc.– usaría sus marcas Apple "para o en relación con productos electrónicos, programas informáticos y servicios de procesamiento y transmisión de datos" mientras que la discográfica emplearía su marca Apple "para o en relación con toda obra creativa presente o futura cuyo contenido principal sea música o interpretaciones y ejecuciones musicales, independientemente de que los medios empleados para grabar o comunicar estas obras sean tangibles o intangibles"⁵.

3. Resolución 1765-2010/TPI-INDECOPI del 10 de agosto de 2010.

4. Resolución 822-2011/TPI-INDECOPI del 15 de abril de 2011.

5. La PI y las empresas: La coexistencia de marcas, Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, No. 6, (2006).

Al momento de suscribir el contrato, no se había considerado cómo evolucionaría la tecnología. Cuando Apple Computers desarrolló el software y la tienda online para iPod y iTunes, Apple Corps denunció un incumplimiento del acuerdo de coexistencia de marcas. El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales emitió una sentencia el 8 de mayo de 2006 desestimando la denuncia al considerarse que el empleo de la marca Apple estaba claramente asociada al software y no a la música, esto es, que el público consumidor no consideraría que al "bajar música" de iTunes estuviera en realidad ante un servicio prestado por Apple Corps.

Como puede apreciarse, es sumamente importante observar una redacción cuidadosa en el acuerdo de coexistencia a fin de no suscitar controversias a futuro. Asimismo, es claro que el acuerdo de coexistencia debe especificar alguna medida concreta destinada a mitigar el riesgo de confusión no siendo suficiente que las partes expresen su voluntad de aceptar la coexistencia de sus marcas. La autoridad no emite juicio sobre la voluntad de las partes sino sobre las medidas razonables adoptadas por ellas para permitir la coexistencia.

Esta es la razón por la que nuestra tesis a favor de la admisión de los acuerdos de coexistencia (cuando hagan referencia a medidas apropiadas para mitigar el riesgo de confusión) no puede ser aplicada automáticamente a los casos en los que se presenta una carta de consentimiento. Las cartas de consentimiento son actos unilaterales en virtud a los cuales, como su nombre lo indica, el titular consciente el uso de un signo o signos determinado (s) por parte de un tercero. En estos casos, no existe un acuerdo bilateral en el que ambas partes se comprometen a observar determinadas medidas sino una declaración de una parte. Esto no quiere decir que las cartas de consentimiento no tengan utilidad alguna sino que su utilidad debe ser encontrada en otros

casos, específicamente, en aquellos supuestos en los que el titular denuncie una infracción de derechos por parte de un tercero que cuenta con el consentimiento.

En efecto, el artículo 155 de la Decisión 486 establece que el registro de la marca confiere a su titular el derecho de impedir a terceros realizar ciertos actos sin su consentimiento. La ausencia de consentimiento es un presupuesto para que la acción por infracción pueda ser amparada. Un tercero autorizado encuentra en una carta de consentimiento emitida por el titular, una seguridad especial ante posibles denuncias a futuro porque este consentimiento determina la licitud de la práctica. Pero el consentimiento unilateral del titular no presupone la adopción consensuada de medidas de mitigación del riesgo de confusión.

IV. LA NECESIDAD DE UN CRITERIO CLARO

Aunque la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi ha venido adoptando una posición mucho más razonable sobre el tema que nos ocupa, lo cierto es que no existe un criterio claramente establecido que genere seguridad jurídica. Los administrados no tienen una idea clara de qué consideraciones son evaluadas y de qué forma al momento de analizar un acuerdo de coexistencia. Es más, en muchos casos, la autoridad se refiere a los acuerdos de coexistencia en las conclusiones del análisis tradicional de confusión y, peor aún, se refiere a estos acuerdos aunque previamente se ha determinado, por ejemplo, que no existe identidad ni conexión competitiva entre los productos o servicios⁶.

En otros países, los acuerdos de coexistencia han sido interpretados en formas insospechadas, incluso, considerándose los como "indicios de inminente confusión". Así, en un caso decidido en el 2004 por el Consejo de Estado en Colombia, se sostuvo sin tapujo alguno que "la

6. Resolución 1180-2012/TPI-INDECOPI del 9 de julio de 2012. En este caso, la Sala determinó que no existía conexión competitiva entre los productos distinguidos por los signos materia de controversia. Es evidente que el acuerdo de coexistencia no tiene incidencia alguna en la única decisión que podría tomar la autoridad: permitir la coexistencia, precisamente, ante la ausencia de riesgo de confusión.

existencia del acuerdo entre las partes es muestra evidente del inminente riesgo de confusión entre las marcas...⁷. Por ello, creemos que se encuentra plenamente justificado que Indecopi establezca de forma clara un criterio respecto del análisis de los acuerdos de coexistencia.

La justificación es aun más palpable si consideramos que el razonamiento llegó en algún momento a ser completamente hostil con respecto a los acuerdos de coexistencia. El razonamiento debió ser siempre opuesto si consideramos, como lo advirtiera el fallo de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal en el caso *Bongrain International (American) Corporation v. Delice De France, Inc.*, que:

“... en casos de marcas involucrando acuerdos que reflejan la visión de las partes sobre la posibilidad de confusión en el mercado, ellas están en mucho mejor posición de conocer la situación de la vida real que los burócratas o jueces y, por tanto, tales acuerdos pueden, de acuerdo a las circunstancias, tener un gran peso...⁸.”

Creemos que las partes no tienen incentivos naturales para celebrar acuerdos de coexistencia que puedan generar una circunstancia que afecte sus ventas o la imagen, prestigio o reputación de sus marcas. En ese sentido, los acuerdos de coexistencia no se celebrarán a la ligera. Por el contrario, como sostuvo la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal en el caso *In re Four Seasons Hotel Limited*, “... en ausencia de evidencia en contrario, un acuerdo

de coexistencia en sí mismo puede constituir evidencia de que no existe riesgo de confusión”.

En este trabajo hemos explicado las razones por las que debe concluirse que el deber de la autoridad de tener presente el interés general del consumidor se refiere al deber de analizar el contenido de los acuerdos de coexistencia. La regla propuesta que establece esa exigencia de análisis es sustancialmente distinta a aquella que plantea que los acuerdos de coexistencia únicamente podrán ser aceptados en ausencia de riesgo de confusión. Es por eso que aquellos criterios que restringen la aceptación de los acuerdos de coexistencia a supuestos en los que existe vinculación entre las partes o forman parte de un grupo empresarial, son absolutamente equivocados.

El riesgo de confusión es lo que las partes reconocen como premisa para suscribir un acuerdo de coexistencia. Porque perciben ese riesgo, llegan a un acuerdo en el que expresan las medidas adoptadas para eliminarlo. El análisis de ese contenido es independiente a la verificación sobre si, en efecto, existía o no ese riesgo de confusión asumido por las partes como existente. Creemos que ya es hora que se establezca un criterio claro que genere seguridad jurídica –y que deje zanjado de una vez por todas que los acuerdos de coexistencia deben merecer, en principio, un juicio favorable de la autoridad– por lo que consideramos que un precedente de observancia obligatoria que interprete los alcances del artículo 56º del Decreto Legislativo 1075 se encuentra plenamente justificado⁹.

7. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 19 de febrero de 2004, C. P. Olga Inés Navarrete Barrero. Sentencia citada por: López-Castro, Yira. *La autonomía contractual como sustento para la coexistencia de registros marcarios en Colombia*, Estudios Socio-Jurídicos, Vol. 13, No. 2, Bogotá, (2011).
8. Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal. *Bongrain International (American) Corporation v. Delice De France, Inc.* Apelación No. 86-1303, 12 de febrero de 1987.
9. El literal d) del artículo 14.1 del Decreto Legislativo No. 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi establece que las Salas del Tribunal tienen entre sus funciones la de expedir precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. La misma facultad se encuentra prevista en el artículo 43º del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi.