

La Prueba 360° de Confusión De Marcas



FILIPPE FONTELES CABRAL

Abogado por la Universidad Federal de Rio de Janeiro.
Post-grado en Propiedad Intelectual por la Universidad Católica de Rio de Janeiro.
Curso extensión en Propiedad Intelectual por Franklin Pierce Law Center Intellectual Property Center.
Post-grado en Derecho Corporativo por el Instituto Brasileiro de Mercado de Capitales.

MARCELO MAZZOLA

Abogado por la Universidad Federal de Rio de Janeiro.
Máster en Proceso Civil por la Universidad Estatal de Rio de Janeiro.

AUTORES INTERNACIONALES



SUMARIO:

- I. Introducción.
- II. Las pruebas de confusión en el derecho comparado.
- III. Los tipos especiales de confusión.
- IV. El momento de la confusión.
- V. La prueba 360° de la confusión de marcas.
 1. Grado de diferenciación intrínseca de las marcas.
 2. Grado de semejanza de las marcas.
 3. Legitimidad y fama del supuesto infractor.
 4. Tiempo de convivencia de las marcas en el mercado.
 5. Especie de los productos.
 6. Grado de atención del público destinatario.
 7. Dilución.
- VI. Conclusión.

PROPIEDAD INTELECTUAL

ADVOCATUS 134

RESUMEN:

El presente trabajo propone un estudio sobre la jurisprudencia brasileña en lo que concierne a la «posibilidad de confusión» como un requisito para la infracción de marca. Del mismo modo, compara los precedentes con el tradicional examen formal de colisión de marcas realizado por la oficina de marcas Brasileña.

Palabras clave: Legislación brasileña — Derecho comparado — Pruebas de confusión — Marcas.

ABSTRACT:

The following article proposes a study on the matter of Brazilian jurisprudence regarding the «likelihood of confusion» as a requirement for trademark infringement. Similarly, it compares precedents with the traditional formal mark collision examination made by the Brazilian trademarks office.

Keywords: Brazilian Legislation — Comparative law — Confusion evidence — Trademarks.

I. INTRODUCCIÓN

En el ámbito internacional, la posibilidad de confusión constituye uno de los requisitos para la caracterización de la violación de marca.

En el análisis de casos concretos, los tribunales extranjeros suelen crear pruebas para parametrizar la colisión de marcas y facilitar la interpretación y la aplicación de la norma legal en casos concretos.

En el escenario nacional, nuestros tribunales examinan no sólo la semejanza de las marcas y el grado de especialidad del consumidor, criterios ya consagrados en la doctrina, sino también diversas otras circunstancias que pueden inducir o alejar por completo la confusión de las marcas examinadas.

El presente trabajo propone un estudio sobre la jurisprudencia brasileña en lo que concierne a la posibilidad de confusión como un requisito para la infracción de marca, así como busca confrontar los precedentes con nuestro tradicional examen formal de colisión.

Como instrumento para identificar y examinar tales circunstancias, sería muy útil la aplicación de una prueba de confusión de marcas, que, por su carácter multifacético, podría ser denominada *Prueba 360°*.

Nos cabe entonces rever el tradicional examen de la «posibilidad de confusión» enmarcado por la doctrina brasileña en la década de 1980, ahora con una mirada 360°, bajo las luces de las nuevas técnicas de competencia.

II. LAS PRUEBAS DE CONFUSIÓN EN EL DERECHO COMPARADO

La profesora Paola Frassi apunta que el *European Court of Justice* fijó el siguiente modelo para examinar la posibilidad de confusión entre marcas:

- a) *The model begins with the statement that the protection of the mark is tied to the risk of confusion;*
- b) *It continues with the statement that the risk of confusion requires an overall evaluation, which takes into consideration all pertinent factors of the case at hand;*
- c) *Next is the addition that this evaluation implies a certain interdependence between the factors which enter into consideration and, in particular, between the similarity of trademarks and that of designated products or services;*
- d) *Lastly, it explains that the perception of the trademark made by the average consumer of the product in question plays a determinantal role in the overall evaluation of the risk of confusion.*

Once this premise is made, it is possible to enter the evaluation of the likelihood of confusion between products, which is an abstract one referring to the registration class, and lastly to consider the appearance of the marks in question¹.

En un interesante estudio sobre la jurisprudencia en los tribunales andinos, Camilo Gómez identifica las reglas tradicionales de confusión marcaria:

- a) Regla 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
- b) Regla 2: Las marcas deben examinarse de forma sucesiva y no simultáneamente;
- c) Regla 3: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del presunto comprador y tener en cuenta la naturaleza de los productos;
- d) Regla 4: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas².

En los Estados Unidos de América, los tribunales regionales fijaron sus propios criterios para el análisis de la confusión. Ganó notoriedad internacional la prueba denominada "Polaroid factors", acuñada por los jueces del *Second Circuit* en los autos de la demanda *Polaroid Corp. v. Polaroid Elects Corp.*:

- 1. The strength of the plaintiff's mark;
- 2. The degree of similarity between the plaintiff's and the defendant's marks;
- 3. The proximity of the products or services covered by the marks;

- 4. The likelihood that the plaintiff will bridge the gap;
- 5. Evidence of actual confusion of consumers;
- 6. The defendant's good faith in adopting the mark;
- 7. The quality of the defendant's product or service; and
- 8. Consumer sophistication.

Como se puede notar, existe una buena dosis de semejanza entre las pruebas aplicadas en diversas jurisdicciones, siendo cierto que todos buscan medir la existencia de real confusión ante a las circunstancias del caso concreto.

Muy a pesar de que la prueba propuesta por el *Second Circuit* estadounidense parezca más detallada que las demás, la verdad es que el tribunal europeo prefirió usar un lenguaje más abierto, contemplando "all pertinent factors of the case at hand", perspectiva que se encuentra en línea con las determinaciones genéricas de la Convención de la Unión de París³.

No hay duda de que la sistematización de la interpretación legal constituye una valiosa herramienta para los operadores del Derecho en la lucha cotidiana contra las violaciones marcarias. Excepciones provocadas por circunstancias específicas siempre existirán, lo que en nada macula la importancia o la utilidad de las pruebas.

En Brasil, el *Superior Tribunal de Justiça* ya confirmó el entendimiento de que, para la caracterización de la violación de marca, no es suficiente

-
- 1. FRASSI, Paola. "The European Court of Justice Rules on the Likelihood of Confusion Concerning Composite Trademarks: Moving Towards an Analytical Approach". En: *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol XXXVII, N° 4/2006. Munich: 2006, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, p. 439.
 - 2. GÓMEZ RIVEROS, Camilo. "Marcas: Evaluación de La Confusión, Nuevas Reglas". En: *ASIPI: Derechos Intelectuales* N° 14, 2008, Astrea, pp. 200-211.
 - 3. La Convención de la Unión de París, internalizada por el Decreto 1.263/94, dispone en el artículo 6, quinquies, C, 1: *Para determinar si la marca es susceptible de protección se deberán considerar todas las circunstancias de hecho, particularmente la duración del uso de la marca.*

que se demuestre la semejanza de las señales y la superposición o afinidad de las actividades:

"Para impedir el registro de determinada marca es necesaria la conjunción de tres requisitos:

- a) *imitación o reproducción, en el todo o en parte, o con aumento de marca ajena ya registrada;*
- b) *semejanza o afinidad entre los productos por ella indicados;*
- c) *posibilidad de que la coexistencia de las marcas conlleve confusión o duda en el consumidor —Ley 9.279/96 - Art. 124, XIX—.*
- d) *Alejando el riesgo de confusión, es posible la coexistencia armónica de las marcas*⁴.

Los criterios para el análisis de la posibilidad de confusión, sin embargo, no fueron detallados por el tribunal especial.

Gama Cerqueira, el mayor doctrinador nacional en materia de propiedad industrial, enseñaba que, para determinar la posibilidad de confusión, se deben considerar los siguientes aspectos:

*"Estos principios pueden resumirse en una regla general, que es la siguiente: la posibilidad de confusión se debe analizar por la impresión de conjunto dejada por las marcas, cuando se examinan sucesivamente, sin determinar sus diferencias, considerándose no sólo el grado de atención del consumidor común y las circunstancias en que normalmente se adquiere el producto, como también su naturaleza y el medio en que su consumo es habitual"*⁵.

En resumen, Gama Cerqueira propone cinco parámetros para el análisis de confusión:

a) apreciación de la impresión de conjunto dejada por las marcas, examinadas sucesivamente, sin determinar sus diferencias;

b) el grado de atención del consumidor común;

c) las circunstancias en que normalmente se adquiere el producto;

d) la naturaleza del producto; y

e) el medio en que el consumo del producto es habitual;

La prueba propuesta por Gama Cerqueira, ya en la década de 1980, todavía se muestra actual en lo que concierne a la confusión en el punto de venta, en especial, la compra de un producto por otro o la compra de una mercancía bajo la falsa creencia de que se trata de una fuente conocida.

Sin embargo, ante mercados globalizados y técnicas de *marketing* cada vez más sofisticadas, esos criterios pueden ser insuficientes para alcanzar otras formas de confusión que son igualmente nocivas para el titular de la marca original, a pesar de que ocurran lejos de las situaciones normales de confusión en las góndolas.

III. LOS TIPOS ESPECIALES DE CONFUSIÓN

Como casos clásicos de confusión podemos citar: la *confusión directa*, o sea, la compra de un producto por otro; y la *confusión por asociación*, configurada por la compra de la mercancía bajo la falsa creencia de que se trata de una fuente conocida.

La *confusión directa* debe ser bloqueada de inmediato, pues el objetivo primario de la protección marcaría es la protección del derecho de elección del consumidor y del derecho del proveedor en cosechar los frutos de sus inver-

4. Tercera Sección, REsp 949.514/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, DJU del 22.10.2007.

5. CERQUEIRA, Gama. *"Tratado da Propriedade Industrial"*, Enc. Revista dos Tribunais, Vol. II, Segunda Edición. São Paulo: 1982, p. 919.

siones. Tanto es así que la propiedad industrial ganó espacio como un principio de la Política Nacional de las Relaciones de Consumo.

La *asociación*, a su vez, posee características más sencillas. Es decir que el consumidor realizó una conexión mental entre dos marcas, aunque consciente de que son señales distintas. Tal vinculación sería ilícita si implicara el aprovechamiento del prestigio ajeno como resorte propulsor de la venta.

A los tipos clásicos de confusión cabe añadir tres otras modalidades ya no tan raras en el mercado: la *confusión por interés inicial*, la *confusión reversa* y la *confusión post-venta*.

Hay *confusión por interés inicial* entre marcas cuando una empresa usa la marca u otros elementos de la comunicación visual de terceros para atraer la atención del consumidor, aunque el origen real de sus productos o servicios esté debidamente identificado en el momento de la compra.

En las palabras de Gilson:

"Initial interest confusion is a bait-and-switch cheat, a competitor's foot in the door at the expense of the legitimate trademark owner. When a company uses another's trademark to capture customer's attention and lead customers to its goods or services, that company may be liable for trademark infringement even if the consumer realizes before purchase that the product was not made by the original trademark owner. In other words, there is simply likely confusion that is dispelled before the point of sale".

Son comunes las situaciones de *confusión por interés inicial* en violaciones de *trade dress* de establecimientos comerciales y en búsquedas en internet —*metatags* o *links* patrocinados—.

El consumidor, atraído por el *trade dress* o por la marca que le es familiar, decide concluir la compra del producto o la contratación del servicio inclusive después de descubrir que la fuente es diversa, movido por la conveniencia de no continuar buscando por el proveedor original, y por la presunción de que la calidad será semejante.

La *confusión reversa* constituye el uso de una marca idéntica o semejante a la de un tercero, en un ramo de actividad parecida, por parte de una empresa con mayor poder económico. El usuario novato, por ser más famoso y usar su marca en mayor escala, inclusive sin tal intención, acaba llevando a los consumidores a pensar que el usuario anterior copió su marca.

El impacto de la *confusión reversa* se explica por McCarthy

"In reverse confusion situation, rather than trying to profit from the senior user's mark, the junior user saturates the market and 'overwhelms the senior user'. The result is that the senior user loses the value of the trademark, its product identity, corporate identity, control over its goodwill and reputation, and ability to move into new markets".

Se debe usar el concepto con parsimonia y atención al caso concreto. La identidad de dos marcas no siempre llevará a la *confusión reversa* en relación al usuario senior.

A veces, las circunstancias de mercado se presentan de tal forma que no son capaces de crear una asociación entre las empresas en la mente del consumidor, como se verá más adelante. Para que haya tal *confusión reversa*, es necesario que exista la posibilidad de confusión entre las dos fuentes.

Los casos de *confusión post-venta* son desafiantes, es decir, cuando un tercero confunde el ori-

6. GILSON, Jerome, "Trademarks". Vol. II. Nueva York: 2013, LexisNexis, pág. 175.

7. MCCARTHY, J. Thomas, "Trademarks and Unfair Competition". Vol. IV, Cuarta Edición. Minnesota: 2016, Thomson Reuters, pág. 71.

gen de un producto en razón de la semejanza de su apariencia con la configuración o marca de un producto famoso. En ese caso, la confusión no se da ante el comprador —que adquirió la imitación de forma consciente— sino ante un tercero.

Basado en nuestra experiencia, los casos más comunes de *confusión post-venta* ocurren con marcas de posición, estampas o *design* de productos, en que el impacto visual del conjunto se sobrepone al análisis de la señal distintiva en el detalle. De todas formas, nada impide que las marcas tradicionales también provoquen esa ilusión.

Se equivoca quien cree que en los casos de *confusión post-venta* no hay perjuicio para el titular de la marca original, pues el producto de la imitación habría sido adquirido de forma intencional. Aunque los compradores típicos del producto famoso jamás cambien el original por la imitación, el hecho es que aquella característica distintiva dejará de ser exclusiva y, consecuentemente, alejará o disminuirá el interés de sus consumidores, fenómeno muy común en el mercado de lujo.

McCarthy también resalta el potencial daño a la reputación del titular en caso de que la imitación sea de baja calidad.

"In addition, downstream confusion can damage the trademark owner's reputation for quality if viewers, repurchasers or gift recipients attribute inferior attributes of the imitation to the trademark owner".

En suma, diversos son los tipos de confusión que pueden afectar la relación competencial y consustanciar la infracción de derechos de marca, alcanzando situaciones más allá de la tradicional compra de «gato por liebre».

IV. EL MOMENTO DE LA CONFUSIÓN

Las copias serviles del siglo XX dieron lugar a técnicas sofisticadas de aprovechamiento del

prestigio ajeno, que provocan ganancias al copista —y perjuicio al copiado— sin el desvío concreto del consumidor.

Los tipos especiales de confusión mencionados en el capítulo anterior sólo pudieron emerger cuando el examinador se desprendió del concepto clásico de «confusión por asociación» y pasó a interpretarlo de forma más amplia.

Para comprender los daños provocados por esas nuevas técnicas de asociación y su relación con los principios que orientan la propiedad industrial, debemos examinar el *momento de la confusión*.

Como ya fue mencionado, la *confusión por asociación* de marcas constituye la compra de una mercancía bajo la falsa creencia de que el origen es una fuente conocida.

No obstante, la jurisprudencia también ha reconocido como formas de asociación las situaciones de *confusión por interés inicial*, *confusión reversa* y *confusión post-venta*.

El análisis jurisprudencial no lleva a creer que la evolución se debe en gran parte al reconocimiento de que hay *daño* en la señal marcaria aun cuando la asociación no se dé en el acto de la compra. De allí la importancia de analizarse el momento de la *confusión*.

Para que sea posible caracterizar la violación de marca, sobre todo en los casos en que ocurren los tipos especiales de confusión, es importante que el perjudicado demuestre con claridad la forma como cree que sus derechos se están lesionando. Deberá detallar en el Juicio, por lo tanto, el *momento de la confusión* y el tipo de daño provocado por tal acto.

A modo de ejemplo, en situaciones comunes, implica daño al titular de la marca, en la forma de lucro cesante y, eventualmente, daño moral, la confusión que resulta en la

8. *Ibid.*, pág. 60.

compra de un producto por otro —confusión directa—, así como la *confusión por interés inicial*, ya que los dos casos hacen concreto el desvío de un consumidor con interés real de compra. En esos casos, la demostración de la confusión y la consecuente caracterización de la violación de marca no presentan cualquier dificultad.

Ya en los casos de *confusión por asociación*, *confusión post-venta* y *confusión reversa*, la infracción provoca potencial daño a la reputación de la marca y de su titular, siendo cierto que tal daño no transcurre necesariamente del desvío de clientela. Son situaciones complejas, a veces de difícil trazabilidad probatoria, pero que no pueden escaparse de la mirada del Juez.

En esas hipótesis, poco efectivo es intentar convencer en el Juicio que hay *confusión directa* entre dos marcas. Si la asociación —*confusión lato sensu*— ocurre lejos de las estanterías, será más fácil demostrar el perjuicio al fondo de comercio y a la propia reputación del titular anterior que el lucro cesante, a pesar de que este también pueda ocurrir de forma inmediata.

En el caso específico de la *confusión post-venta*, si se comprueba, nos parece evidente que hay daño a la integridad material de la marca por medio de la dilución de su unicidad y diferenciación. A su vez, en las situaciones de *confusión reversa*, si el titular anterior pudiera demostrar que sufre de fama de aprovechador del éxito ajeno, podrá demandar daños morales.

Así, el *momento de la confusión* no está necesariamente relacionado al momento de la compra, ya que, como hemos visto, el daño a la marca puede ocurrir de diferentes formas y en distintos momentos, caracterizando situaciones que manifiestan infracciones de marca. Le corresponde a la víctima, así, demostrar de forma clara las peculiaridades del caso para que su pleito sea comprendido y atendido por el órgano judicial.

V. LA PRUEBA 360° DE CONFUSIÓN DE MARCAS

Después de una selección general de las diversas lecciones extraídas de la jurisprudencia nacional en las dos últimas décadas, podemos señalar siete criterios principales en la determinación de las circunstancias que impregnan el análisis de confusión.

Las decisiones fortuitas, cuando son analizadas en conjunto, revelan una serie consistente de criterios que, no sorprendentemente, coinciden en muchos aspectos con las pruebas consagradas en otras jurisdicciones.

Para fines didácticos, acordamos llamar ese a conjunto de criterios como *prueba 360° para la evaluación de la posibilidad de confusión de marcas*, o simplemente *Prueba 360°*. Los criterios son:

1. Grado de diferenciación intrínseca de las marcas;
2. Grado de semejanza de las marcas;
3. Legitimidad y fama del supuesto infractor;
4. Tiempo de convivencia de las marcas en el mercado;
5. Especie de los productos en cotejo;
6. Especialización del público destinatario;
7. Dilución.

Los autores sugieren que los criterios sean examinados en la orden formulada arriba, lo que permite una secuencia lógica en la evaluación global del potencial conflicto.

Se resalta: ninguno de esos elementos debe necesariamente sobreponerse a los demás, siendo cierto que el resultado de la evaluación de un criterio aisladamente no confirma ni elimina la colisión de las marcas examinadas.

El grado de relevancia de cada ítem de la prueba sólo podrá ser sopesado por el examinador ante el caso concreto, después del análisis de todas las circunstancias, o sea, 360°.

Veamos lo que cada ítem de la prueba propone.

1. Grado de diferenciación intrínseca de las marcas

Como un principio de base para el análisis del alcance de protección marcaria, el primer paso en la evaluación de la confusión debe ser el análisis del grado de diferenciación intrínseca de la marca.

A fin de cuentas, como pondera Gama Cerqueira:

*"Si el comerciante adopta marcas de ese género, porque le parece útil y ventajoso indicar la calidad esencial del producto o su composición, debe soportar, como carga correspondiente a esa ventaja, la relativa semejanza de otras marcas con las suyas"*⁹.

En ese sentido, es taxativa la enmienda de la Apelación Civil N° 83.540/RJ, del Tribunal Federal de Recursos, en la que fue relator el Ministro Miguel Jerônimo Ferrante:

*"El criterio de apreciación de la colisión de las llamadas marcas débiles, dado a su carácter evocativo, es menos rígido que el empleado en las hipótesis en que la anterioridad se presenta de suficiente corte de originalidad, elemento fundamental de las marcas. La semejanza material derivada de modificaciones de palabras de las cuales se originaron las marcas en confronto no puede ser constituida en colisión para impedir el registro de una de ellas, bajo pena de darle a otra la propiedad exclusiva de una expresión de uso vulgar, evocativa de los productos señalados"*¹⁰.

A propósito, vale revisar también la enmienda del Recurso Especial abajo, involucrando las marcas ARÁBIA y AREIBIAN:

"El registro de término que remete a determinada localización geográfica en el nombre empresarial, por referirse a lugar, no otorga el derecho de uso exclusivo de ese término."

*Es permitido el registro de marca que utiliza nombre geográfico, siempre que se utilice ese nombre como señal evocativo y que no constituya indicación de procedencia o denominación de origen"*¹¹.

No fue otro el entendimiento del TJ/RJ al admitir la coexistencia harmónica de dos empresas bajo la misma marca RIO SUMMER:

*"Por otro lado, la marca RIO SUMMER designa expresiones comunes, con poca originalidad, remitiendo a posición geográfica y al clima, siendo el logotipo utilizado para su composición el "Pan de Azúcar", símbolo de la ciudad de Rio de Janeiro, inapropiable como marca de invención. Por esas razones, la semejanza visual entre las marcas utilizadas por las partes no impidió su coexistencia harmónica, en la realización del evento en cuestión"*¹².

No quiere decir, sin embargo, que marcas sugestivas no deban recibir protección contra señales semejantes, sobre todo si los otros criterios de la Prueba 360° apuntan al riesgo de confusión.

La fama, por ejemplo, puede alzar marcas sugestivas a una protección especial y además generar asociación en la mente de los consumidores, como se manifiesta en la siguiente enmienda:

"I - A pesar de que los términos registrados por la autora —CHINA e IN BOX— son de

9. CERQUEIRA, Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. II, Rio de Janeiro: 1953, Forense, pág. 819.

10. Diario de Justicia del 24.05.84, pág. 8.159.

11. REsp 989.105-PR, STJ 3a Sección, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 08/09/2009.

12. Apelación Civil 0021272-33.2009.8.19.0001, TJRJ, 16a Cámara Civil, Rel. Des. Mario Robert Mannheimer, J. 30/10/2012.

origen común y evocativos del producto — comida china en caja —, no se puede olvidar que, actualmente, junto al público consumidor, los signos en cuestión, utilizados de forma conjunta, están directamente asociados al servicio de comida china servida en caja, ofrecido primeramente por la autora, lo que traduce la incidencia del fenómeno del secondary meaning —Teoría del Significado Secundario—.

II – A través de la práctica de adoptar el término IN BOX en su registro —ASIA IN BOX—, la parte demandada buscó beneficiarse de la fama alcanzada por la empresa autora, que actúa hace años en el mercado de alimentación, intentando, de cierto modo, asociar sus productos a aquellos ofrecidos por CHINA IN BOX. (...)»¹³.

Como se puede notar, el grado de diferenciación intrínseca de la marca, así como la eventual diferenciación adquirida, son importantes elementos en la ecuación de la colisión.

2. Grado de semejanza de las marcas

Siguiendo una secuencia lógica, después de la evaluación del grado de diferenciación de la marca supuestamente imitada (o reproducida), conviene realizar un examen comparativo de los señales, a fin de determinar su grado de semejanza bajo el aspecto gráfico, fonético e ideológico.

Aquí, nuevamente, recurrimos a las lecciones de Gama Cerqueira sobre el examen comparativo de marcas:¹⁴

«Del precepto se deducen tres principios de la mayor importancia en el asunto:

1º. Las marcas no deben ser confrontadas y comparadas, sino apreciadas sucesivamente,

a fin de verificar si la impresión causada por una recuerda la impresión dejada por la otra;

2º. Las marcas deben ser apreciadas, teniendo en cuenta no sus diferencias, sino sus semejanzas;

3º. Finalmente, se debe decidir por la impresión de conjunto de las marcas y no por sus detalles»¹⁵.

La relevancia del tema se cumple en el voto del Min. Sidney Beneti en los autos del Resp n° 863.975-RJ, que analizó la colisión de dos marcas con elemento nominativo idéntico —“BELA VISTA”—:

“Se nota, por oportuna, que en ningún momento se cogió falsificación. No se discute si la demandante y demandada copiaron una de la otra la marca usada en sus productos. La pretensión de la demandada, como visto, era obtener la declaración de nulidad de una marca sobre la cual, según entendía, tenía derecho de uso exclusivo.

Sin embargo, se hace aquí referencia al hecho porque las marcas en disputa, a pesar de utilizar en su composición elementos verbales idénticos —“BELA VISTA”—, tienen otros elementos —diseño, color— que las distinguen muy bien. En ese contexto, a par de no estar caracterizada falsificación —que, de nuevo, no se discute—, no se manifiesta probabilidad de que se vaya a inducir al consumidor a error con respecto al origen de los productos. Los elementos distintivos de la marca, así como el hecho de tratarse de productos de clases diferentes, son suficientes para que el consumidor ejerza adecuadamente su derecho de compra, sin confundirse. La mera circunstancia de tratarse de géneros alimenticios no es suficiente para presumirse la confusión»¹⁶.

13. Recurso 2008.51.01.523618-0, 3a Sección Especializada del TRF2, j. 24/10/2013.

14. Según publicación en el Diario de Justicia del 24.05.84, pág. 8.159.

15. CERQUEIRA, Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. II. Rio de Janeiro: 1953, Forense, pág. 919.

16. Voto del Ministro Relator SIDNEY BENETI, Fecha de Enjuiciamiento: 19/08/2010, T3 - TERCERA SECCIÓN, STJ.

Sobre el tema, cabe transcribir trecho de enmienda de precedente de la TRF/2 en la comparación de dos logos formados por el mismo elemento nominativo "UNC":

*"II – En el mérito, los exámenes —gráfico, visual y fonético— de los signos atestan que las marcas en contienda poseen suficiente diferenciación, sin posibilidad de confusión o adherencia entre sí, a pesar de inscritas en la misma clase"*¹⁷.

Pasada la segunda etapa de la Prueba, se debe partir para el análisis de los demás criterios circunstanciales, ya que, como visto, ni inclusive la identidad total de las marcas lleva necesariamente a la conclusión de que hay posibilidad de confusión.

3. Legitimidad y fama del supuesto infractor

En contrapartida de la doctrina más purista, según la cual el examen de la colisión de marcas debe ser técnico y desconectado del análisis de buena fe, el historial del supuesto infractor ha sido ampliamente considerado por el órgano judicial como un factor relevante en la balanza de la confusión.

El origen de la marca y, principalmente, la fama adquirida por el supuesto infractor pueden ser determinantes para justificar la coexistencia de sus marcas.

Ante marcas muy famosas, el consumidor tiende a conocer a fondo el fabricante, sus líneas de productos, canales de distribución y también el lenguaje de su comunicación, lo que, en general, aleja la posibilidad de confusión con terceros, inclusive en casos de marcas idénticas.

Por lo tanto, cabe citar el caso en que se examinó el potencial conflicto entre MILLER (cerveza) y MULLER FRANCO (aguardiente):

*"También no vislumbro impedimento de uso de la marca por la demandada, puesto que no me parece que el signo MILLER, notoriamente conocido, pueda aprovecharse de las marcas de la empresa demandante, desprestigiándola. Al contrario, creo que la marca de la recorrida puede inclusive favorecer la demandante con su buena imagen en el mercado"*¹⁸.

En otro juzgado que merece ser resaltado, el TRF2 reformó la sentencia de primer grado y rechazó los pedidos de la empresa brasileña LG INFORMÁTICA para que declarara nulos los registros de la marca LG, de titularidad de la empresa coreana LG ELECTRONICS:

*"Por otro lado, la inamovible notoriedad de las empresas demandadas y de su logo, constituido por una carita con la expresión "LG", mundialmente conocida, desconstruyen, en mi opinión, mi miedo del Magistrado de que los consumidores de los productos de las demandadas puedan incurrir en error de origen, asociando tales productos a la empresa brasileña, con sede en Goiás, y que como visto en la sentencia sólo se valió conocida en 1999 en el ramo de gestión de recursos humanos"*¹⁹.

En la misma línea decidió la 6ª Cámara Civil del TJ/RJ al analizar la posible colisión entre las marcas de vestuario RICHARD'S y RICHAS:

"Con efecto, la autora es empresa con gran extensión de tiendas en el mercado —inclusive en el exterior— y trabaja el ramo de moda y vestuario destinado al consumidor masculino y femenino con gran poder adquisitivo.

La demandada es un sociedad empresaria de porte nitidamente menor, ya que posee apenas una tienda y trabaja en el ramo de carteras y zapatos destinados apenas al público

17. Apelación Civil 516597, 2003.51.01.512697-2, Rel. Des. Fed. Messod Azulay, J. 26/07/2011, TRF2.

18. REsp 1.079.344-RJ, STJ 4a Sección, Rel. Min. Maria Isabel Gallottij, 21/06/2012.

19. REsp 1.079.344-RJ, STJ 4a Sección, Rel. Min. Maria Isabel Gallottij, 21/06/2012. (Apelación Civil 2006.51.01.520589-7, 2a Sección Especializada, Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, J. 25/05.2010)

femenino, circunstancia que es corroborada por el certificado del alguacil fs. 157. (...)

Por eso, no es verdadera la suposición de que la proximidad gráfica y fonética entre las marcas tendría la capacidad de causar confusión y dudas en el consumidor" 20.

Como se puede notar, cuanto mayor la fama del supuesto infractor, en teoría, menor es la posibilidad de confusión en el caso concreto, sin perjuicio, evidentemente, del análisis de las demás circunstancias del caso.

4. Tiempo de convivencia de las marcas en el mercado

Se trata de un comando directo de la Convención de la Unión de París, en el ya citado artículo 6 quinquies, C, 121.

La regla unionista no es nada más que el reconocimiento de que no existe posibilidad de confusión entre las señales. Si lo hubiera, los años de convivencia ya tendrían propiciado pruebas concretas de confusión real entre las señales.

Ese factor fue pesado en el ya citado REsp n° 863.975-RJ —"BELA VISTA"—, cuya enmienda se redactó de la siguiente forma:

"DERECHO COMERCIAL. PROPIEDAD INDUSTRIAL. USO DE MARCA CON ELEMENTOS IDÉNTICOS EN PRODUCTOS DE CLASES DIFERENTES. POSIBILIDAD. MALA FE NO MANIFIESTA. IMPROBABLE CONFUSIÓN POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES.

I - Propuesta la acción en el plazo fijado para su ejercicio, la demora en la citación, por motivos inherentes al mecanismo de la justicia, no justifica la aceptación del argumento de prescripción

o decadencia (Síntesis STJ/106). En el caso, la comprobación de hechos que mostrarían la desidia de la demandada, que habría dejado pasar el plazo para ejercer la pretensión, es inviable, según disposición de la Síntesis STJ/7.

II - El derecho de exclusividad del uso de la marca no debe ser ejercido para impedir el uso de marca semejante para producto de clase diferente, salvo los casos de marca notoria o de alto renombre, así como los casos de evidente mala fe.

III - La simple circunstancia de que los productos en los cuales es utilizada la marca disputada sean géneros alimenticios no hace presumir que el consumidor vaya a confundirlos y considerarlos como del mismo origen. Tratándose de alimentos listados en ítems de clases diversas, pueden ser identificados con marcas semejantes por las diferentes personas jurídicas que los producen, salvo mala fe, que no se verifica en el caso.

IV - La utilización, como elemento de la marca, de nombre existente hace muchos años, nombre de hecho de la hacienda donde es producida la materia prima empleada en los productos que llevan la marca, indica la buena fe de la productora.

V - Recurso Especial provisto" 22.

El tiempo de convivencia también contribuyó para que el STJ convalidase la continuidad de uso de la marca «GLÓRIA» para galletas, a pesar del registro de la marca idéntica «GLÓRIA» en la clase lácteos (leche en polvo):

"PROPIEDAD INDUSTRIAL. DERECHO DE MARCA. PRETENSión DE EXCLUSIVIDAD. ARTS. 59 Y 65.17, DE LA LEY 5772, DE 21.12.71.

20. Apelación Civil n° 2009.001.48222, Rel Des. Gabriel Zefiro, j. 14.10.2009. El caso continúa en trámite en el STJ - Recurso Especial n° 1.265.680/RJ).

21. Para determinar si la marca es susceptible de protección se deberán considerar todas las circunstancias de hecho, particularmente la duración del uso de la marca.

22. STJ, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Fecha de Enjuiciamiento: 19/08/2010, T3 - TERCERA SECCIÓN.

El derecho a la exclusividad del uso de marca, como consecuencia de su registro en el INPI, se limita a la clase para la cual fue aprobado, no abarcando pues otros productos, no similares, encuadrados en otras clases, salvo las hipótesis de marcas "notorias".

El registro de la marca "GLÓRIA", para lácteos, en general, clase 31.10, no impide que otra firma continúe utilizando marca idéntica, de hecho desde hace muchos años, para galletas y masas alimenticias, clase 32.10.

*Recurso especial no conocido*²³.

Hay, además, reflejos procesuales en relación al tiempo de uso de la marca. Comprobada la convivencia de las señales en el mercado local por más de 10 años, cabe el análisis judicial de eventual prescripción del derecho de acción del titular anterior.

5. Especie de los productos

Poco importa si los productos y servicios en cuestión se encuentran en la misma clase o en clases diferentes. Como sabemos, hay clases que abrigan productos que no poseen ninguna afinidad, así como hay inúmeras relaciones directas e indirectas entre artículos de clases distintas.

De la misma forma, no basta que el género sea el mismo. La fuerte competencia aliada al perfil exigente de los consumidores llevaron al aumento exponencial del grado de especialización de los proveedores y de la personalización de los canales de distribución.

No son pocos los casos en que el órgano judicial declaró lícita la convivencia de marcas semejantes o hasta idénticas que identifican productos del mismo género.

Cabe citar, nuevamente, el precedente del STJ relativo a la marca "BELA VISTA", resaltando la parte de la enmienda que examina la supuesta afinidad de productos:

*"La simple circunstancia de que los productos en los cuales es utilizada la marca disputada es géneros alimenticios no hace presumir que el consumidor vaya a confundirlos y considerarlos como del mismo origen. Tratándose de alimentos listados en ítems de clases diversas, pueden ser identificados con marcas semejantes por las diferentes personas jurídicas que los producen, salvo mala fe, que no se verifica en el caso"*²⁴.

No es diferente el entendimiento del TJ/RJ que emergió del conflicto BIOMETRIX vs. BIOMETRIX:

"A pesar de que las empresas actúen en el comercio de géneros médicos, las clases son distintas, siendo cierto que la 'protección se limita a las mercancías para las cuales es registrada y realmente utilizada', no habiendo que hablar en colisión, puesto que no se trata de marca notoria o de alto renombre, no habiéndose presentado indicios de mala fe. (...)

La alegación de perjuicio, anémicamente comprobada apenas por un pedido de presupuesto a la autora, referente a productos de la demandada, no consigue inducir confusión con respecto a los distintivos y su finalidad, valiendo resaltar que la experiencia técnica de los consumidores, en este caso, adquirentes de productos especialísimos, torna casi imposible la equivocación significativa.

*Hay que resaltar que las empresas coexisten hace algunos años, sólo tomando conocimiento una de la otra después del hecho citado —pedido de presupuesto equivocado—, siendo que, en algún momento, estuvieron cerca de un acuerdo"*²⁵.

23. STJ - REsp: 14367 PR 1991/0018253-2, Relator: Ministro ATHOS CARNEIRO, T4 - CUARTA SECCIÓN, Fecha de Publicación: DJ 21.09.1992.

24. REsp 863.975/RJ, 3ª Sección, Rel. Min. Sidney Beneti, j. 19/08/2010.

25. Apelación Civil 0221546-08.2012.8.19.0001, 19ª Cámara Civil, Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, j. 26.11.2013

En otro juzgado, el órgano judicial de Río de Janeiro confirmó el posicionamiento al apreciar el caso «AMAZONAS» vs «AMAZONLIFE»:

“Además, se resalta que, a pesar de pertenecer a la misma clase (25), no hay identidad en relación al ramo de actividad en que actúan, considerando que la demandante dirige su actividad a la venta de suelas para calzados para industrias del ramo, mientras la demandada comercializa piezas de vestuario y accesorios de moda para consumidores finales, como bien lo resalta la sentencia”²⁶.

En la misma línea, el TJ/SP no vislumbró posibilidad de confusión entre la actividad de importación de piezas automotoras por la C4 Auto Importadora y la identificación de un automóvil con la marca idéntica C4:

“El producto que las demandadas designan por medio de la marca en discusión son vehículos automotores, cuyas especies o modelos son claramente designados por otras marcas asociadas a la expresión C4 — Citroen C4; C4 Pallas y C4, Lignage—. (...)

La marca no se refiere a productos de la misma naturaleza, idénticos o semejantes a otros involucrados en la actividad de la autora, pero por ella es utilizada fundamentalmente en su nombre comercial (además que en momento más reciente sea utilizada también para designar servicios y productos, que no son vehículos automotores, vinculados a la actividad social de la autora) siendo evidente, por eso, la imposibilidad de cualquier confusión o asociación entre los significados que el empleo de la marca C4, por cada una de las partes, produce”²⁷.

Complementando el análisis de la posibilidad de confusión con relación a la especie de los productos, se debe considerar el eventual nivel de sofisticación o especialización de los consumidores, lo que será comentado en la secuencia.

6. Grado de atención del público destinatario

Regla hace mucho consagrada en la doctrina, el grado de atención del consumidor en el momento de la compra es criterio indispensable en el examen de la posibilidad de confusión.

Productos dirigidos a consumidores técnicos o adquiridos por medio de procesos de compra complejos —como, por ejemplo, en relaciones «B2B»— son menos susceptibles a confusión. Igualmente, productos con valores de venta elevados suelen demandar amplia investigación y mucha atención por parte del consumidor, alejando la colisión.

En caso emblemático involucrando consumidores con conocimiento técnico, el TRF así se posicionó al analizar el conflicto entre las marcas «PROFAX» y «PRO-FAX»:

“Así, la prudencia recomienda que se estudie acuradamente cada caso y no se generalice y mucho menos se establezcan criterios uniformes.

En el caso en cuestión, los productos se destinan a consumidores específicos, dotados de conocimiento técnico, alejando la posibilidad de inducir el público destinatario al error”²⁸.

Para los productos de bajo costo o destinados al público en general, el entendimiento sobre la posibilidad de confusión camina en sentido

26. Apelación Civil 0148047-93.2009.8.19.0001, TJ/RJ, 18a Cámara Civil, Rel. Des. Célia Maria Vidal Meliga Pessoa, j. 19/11/2010.
27. Apelación Civil 0105293-69.2008.8.26.0004, TJ/SP, 1ª Cámara de Derecho Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 17.12.2013.
28. Apelación Civil 40677, TRF/2, 2a Sección Especializada, Rel. Des. Fed. André Fontes, voto vencedor de la autoría de la Des. Fed. Lillane Roriz, j. 31/01/2006

opuesto, es decir, aumentan las oportunidades de confusión, sin perjuicio del examen de otros elementos circunstanciales.

7. Dilución

Se debe concluir la Prueba con uno de los análisis más difíciles, y hasta polémico, con relación a la colisión de marcas.

De inmediato, cabe decir que la ley no rechaza apenas la confusión directa del consumidor —compra de un producto por otro—, sino también prohíbe los actos capaces de provocar la asociación entre dos signos.

¿Pero todo y cualquier tipo de asociación entre dos señales lleva a la colisión marcaria? Entendemos que no, con base en análisis sistémico de la legislación nacional y de los principios que orientan a la propiedad industrial.

Para que se considere la asociación de marcas un acto ilícito, al menos uno de los siguientes factores debe estar presente: a) el enriquecimiento sin causa del infractor; o b) la dilución del poder distintivo de la marca por ataque a la unicidad o a la reputación²⁹.

La figura jurídica del enriquecimiento sin causa está prevista en el artículo 884 del Código Civil, que dispone:

*"Art. 884. Aquel que, sin justa causa, se enriquece a costa de otros, será obligado a restituir lo indebidamente recibido, hecha la actualización de los valores monetarios"*³⁰.

El concepto general firmado por el Código Civil puede ser transportado con seguridad para la esfera de la propiedad industrial, cuya ley fue

construida sobre el pilar de la represión a la competencia desleal.

Esos dispositivos en nada afrontan los conceptos de la «libre iniciativa» o «libre competencia» contemplados en la Constitución Federal³¹. Al contrario, la propia Ley Mayor prestigia igualmente la protección a la propiedad industrial —Artículo 5, XXIX—.

Sin embargo, no constituye una conducta de «libre iniciativa» el aprovechamiento de la fama de terceros para impulsar el negocio propio, salvo que fuera autorizado. El aprovechamiento de la creación ajena, acto vulgarmente referido como «parasitismo», constituye «enriquecimiento sin causa» en la forma de la Ley Civil.

Sobre la dilución del poder distintivo de una marca en razón de la asociación mental, léase el tramo final de la ya citada enmienda en el caso CHINA IN BOX:

"III – Al permitirse que la marca de la autora (CHINA IN BOX) conviva con la marca de la demandada (ASIA IN BOX), utilizando el concepto creado por la autora de «comida china en caja», tal permisión acaba generando reducción de la diferenciación del signo copiado.

*IV – La proximidad de los signos CHINA IN BOX y ASIA IN BOX puede dar lugar a confusión mercadológica, así que el consumidor puede imaginar que la marca ASIA IN BOX sea una ramificación de CHINA IN BOX, con el propósito de ofrecer ítems diferenciados de alimentación, llevando al consumidor a creer que está adquiriendo aquel producto/servicio ya conocido"*³².

En relación a la dilución del prestigio ajeno y los efectos de la confusión post-venta, vale revisar

29. CABRAL, Filipe Fonteles, "Diluição de Marcas: uma teoria defensiva ou ofensiva?", En: Revista da ABPI N° 58. São Paulo: 2002.

30. Artículo 884, Código Civil Brasileiro, Ley 10406/02.

31. Art. 1, IV, 5, XIII e 170, IV y su respectivo párrafo único.

32. Recurso 2008.51.01.52361B-0, 1a Sección Especializada del TRF2, j. 24/10/2013.

el preciso comentario de la Magistrada del 6a Tribunal Empresarial/RJ al conceder medida cautelar para suspender la comercialización del vehículo chino Lifan 320, considerado una imitación del diseño original del BMW Mini:

"Y, más allá de los daños que vengán a ser arcados por las autoras, se tiene, además, la flagrante lesión ocurrida en el mercado de consumo.

*En este particular, debe ser examinado y registrado que el consumidor también es lesionado por la conducta de las demandadas. Esto porque, sin duda el consumidor que adquiere el vehículo MINI de las demandantes y pagó el valor correspondiente a un automóvil de la marca BMW, con el lanzamiento, divulgación y comercialización de un automóvil prácticamente idéntico por las demandadas, constata que el bien de consumo adquirido sufrió la dilución de la marca y las consecuencias resultantes de tal hecho"*³³.

Tal decisión fue reformada por la 7ª Cámara Civil del TJRJ con base en cuestiones procesales — en especial, el peligro de daño reverso—. Sin embargo, la cuestión de la confusión post-venta generó votos divergentes en el tribunal, lo que evidencia la necesidad de incluir tal en el análisis en el debate sobre la confusión:

"Normalmente, la adquisición de un vehículo automotor no ocurre por impulso, siendo precedida de amplia investigación de mercado, incluyendo negociación de precio y accesorios, valor del seguro, valor del IPVA y etc. O sea, nadie comprará uno por el otro. Eso neutraliza el riesgo de confusión por parte del consumidor en el momento de la compra. Así, es irrelevante el hecho de que las personas confundan los vehículos en las calles, lo que además, sucede con tantos otros modelos en circulación, de

otros fabricantes. En mayor o menor grado, los automóviles siguen la tendencia mejor aceptada por el mercado"³⁴.

"Acompañé el relator por entender no presente el peligro de daño irreversible para la anticipación, resaltando que el tema debe ser visto no apenas por el prisma de la protección del diseño, como una protección industrial en sí, sino, también, considerando la preservación del mercado conquistado en el ámbito de una clientela con mayor exigencia, trayendo un mayor potencial de consumo. O sea, con el objetivo de proteger el diseño de una posible vulgarización.

*De esta manera, según este juzgador, los ojos deben estar dirigidos no apenas para la idea de competencia parasitaria, sino de igual forma para la perspectiva de evitar la retirada del interés del agrupamiento mercadológico al que se destina el producto, por la vulgarización de este"*³⁵.

En suma, al depurar el impacto que será generado por la utilización de señales idénticas o semejantes, el examinador debe estar atento a eventuales daños al titular anterior o aprovechamiento injustificado por parte del usuario posterior, siendo cierto que tales situaciones también configuran violación al derecho de marca.

VI. CONCLUSIÓN

Como fue visto, la jurisprudencia nacional demuestra la tendencia del órgano judicial en disecar las circunstancias del caso a fin de detectar cualquier tipo de perjuicio potencial en razón de la convivencia de los señales.

Merecen ser destacadas las decisiones que, a pesar de la ausencia de desvío directo del consumidor, reconocieron que la convivencia de las señales provocaría perjuicio para la reputación

33. Proceso 0152267-32.2012.8.19.0001, 6a VE/TJ RJ, j. 18/05/2012.

34. Agravio de Instrumento 0038588-57.2012.8.19.0000, Des. Rel. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 24/10/2012.

35. Declaración de voto del Des. Ricardo Couto de Castro.

de la marca senior o para su titular, motivo suficiente para bloquear la copia.

No menos importantes fueron los precedentes que permitieron la coexistencia de marcas idénticas en situaciones que no había posibilidad de confusión o asociación, inclusive dentro de un mismo género de productos.

La *Prueba 360°* tiene por objetivo captar todos los elementos que componen el caso, ofreciendo al examinador una visión panorámica para formar su juicio de convicción, incluyendo situaciones especiales como *confusión por interés inicial*, *confusión reversa* y *confusión post-venta*.

Además, la Prueba prestigia la evolución de la jurisprudencia nacional, que, con la llegada de la Ley 9.279/96, pasó a tutelar expresamente el derecho del titular y del depositante de velar por la reputación e integridad material de su marca —artículo 130, III—.

Por fin, vale recordar que el dinamismo de las relaciones humanas transforma la economía y hasta el *modus operandi* del comercio de forma continua. Nuevos factores relevantes para el examen de colisión surgirán. La *Prueba 360°* es un punto de partida, de valor empírico, para fines académicos.