
LAS FUNCIONES DE LA MARCA Y EL RIESGO DE CONFUSIÓN

Alfredo Silva-Santisteban Díaz

Abogado con estudios en la Maestría en Derecho Empresarial de la Universidad de Lima.

1. LA MARCA COMO BIEN INMATERIAL

Dentro del fenómeno de industrialización que ocurre en el mundo a partir de fines del siglo XVIII, la sociedad se vio conducida a un incremento cada vez más creciente de la utilización de marcas, lo cual se puede verificar fundamentalmente en las economías de tipo industrial, a diferencia de las economías rurales o de otro tipo.

Las marcas, por su parte, constituyen un activo intangible que los empresarios necesitan proteger para lograr atraer clientela potencial, en tanto valor económico de la empresa en el proceso de generación de la demanda. Por ello deben ser entendidas como un bien inmaterial que permite distinguir los bienes y servicios que produce una empresa determinada, de los bienes y servicios producidos y ofrecidos por otras empresas; permite, pues, acelerar el tráfico comercial con el consiguiente beneficio para los consumidores.

En este escenario asociado a una economía de libre mercado, en el que la marca de fábrica o de comercio, como también se le denomina, se fija sobre un producto que se utiliza para fines

comerciales, los consumidores eligen los productos que se ofrecen en el mercado por el denominado "Good Will"¹, que pueden llegar a tener marcas de gran impacto y posicionamiento en la mente del consumidor. Este bien inmaterial que se comercializa en un mercado determinado, implica que el signo aparece en medios de publicidad (periódicos, televisión, revistas, radios, etc.) o en las vitrinas de los establecimientos comerciales en los que el producto se encuentra a la venta.

Para nuestro Código Civil, el artículo 884 establece lo siguiente: "Las propiedades incorpóreas se rigen por su legislación especial".

Siguiendo a Cornejo², señala que a este artículo deben hacerse algunas observaciones. La primera de ellas es que el término "propiedades incorpóreas" aparece algo contradictorio o falta de armonía lógica, siendo además demasiado genérico. Éste puede comprender diversas instituciones jurídicas, respecto de algunas de las cuales habrían serias dudas, por decir lo menos, de si verdaderamente están o no comprendidas en el artículo referido.

Esta denominación implica pues la necesidad de determinar cuáles son las propiedades incorpóreas a las que se refiere el artículo 884 del Código Civil. Sobre este punto, este Código no opone expresamente la idea de 'propiedad incorpórea' o la de 'propiedad corpórea'. Para definir estos términos debemos recurrir al análisis del derecho romano, que no es materia de este trabajo. Por ello, consideramos conveniente la concordancia del artículo 884

con el inciso 6 del artículo 886 que establece lo siguiente: "Artículo 886: Son muebles. Los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares".

La marca debe ser entendida para nuestra legislación como un bien mueble en cumplimiento de esta norma jurídica, pero, a su vez, por su naturaleza tiene sus propias particularidades.

Un bien mueble puede ser trasladado de un lugar a otro como se deduce de los demás bienes muebles descritos en el artículo 886 del Código Civil. La marca es inmaterial, no tangible, es un bien abstracto, incorpóreo, que puede alcanzar un gran valor monetario como parte de los activos de una empresa, llegando incluso a constituir el activo principal de una sociedad mercantil.

Bertone y Cabanellas³ desarrollan, con bastante precisión, el aspecto de las marcas como bienes inmateriales, indicando que esta teoría predomina en Alemania y Suiza, sobre la base de la teoría del tratadista alemán Troller. "Bienes jurídicos u objetos jurídicos son aquellos bienes que constituyen objeto de cualquier tipo de tutela jurídica". Debemos tratar aquí de dos categorías de objetos jurídicos:

- En primer lugar nombraremos los bienes que son objeto de un derecho de exclusividad que se manifiesta *erga omnes*, o sea objeto de un derecho absoluto, entre otros, cosas materiales y ciertos bienes inmateriales comprendidos por el legislador, en un *numerus clausus* y dotados de caracteres especiales determinados por la ley (invenciones, marcas de

1 Entendida como la buena fama o reputación de la que goza un producto o servicio determinado y diferenciado de otro, que es claramente preferido por el consumidor.

2 CORNEJO, Aldo. *Derecho de marcas*. Lima: Cultural. Cuzco, 1992, p. 14.

3 BERTONE, Luis Eduardo y Guillermo CABANELLAS. *Derecho de marcas*. Tomo I. Buenos Aires: Editorial Helios SRE, p. 195 y siguientes.

fábrica, modelos y obras literarias y artísticas).

- Otros bienes no son objeto del dominio directo que se ejercita con el derecho de exclusiva. El poseedor de estos bienes tiene en los hechos su goce exclusivo. El ordenamiento jurídico no le atribuye el derecho de propiedad pero le da la posibilidad de defenderse de determinados ataques con la situación de hecho existente, calificándolos como actos ilícitos.

En nuestra legislación el artículo 128 del decreto legislativo 823, define el concepto de marca de la siguiente manera:

Se entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica...

Asimismo, el artículo 162 del mismo texto legal establece:

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la Oficina Nacional Competente.

Vemos, pues, que nuestra legislación no incorpora dentro de la definición en la ley especial (el decreto legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial) mayores luces sobre la naturaleza del bien de que se trata. La única indicación que contempla nuestra legislación es la del inciso 6 del artículo 886 del Código Civil, en la que se le define como bienes muebles.

La calificación de las marcas como bienes inmateriales tiene múltiples consecuencias jurídicas, debido a la importante función normativa que el concepto de bien

desempeña en los ordenamientos jurídicos que lo utilizan⁴.

La mayor parte de la doctrina acepta considerar como bienes inmateriales a las marcas. De ello se deriva su oponibilidad *erga omnes* y el derecho al uso exclusivo de sus titulares que les permite oponerse al uso de terceros de una marca igual o semejante, al punto de producir tal confusión en el consumidor que conlleve a la pérdida de la clientela, habiendo visto ya que una de las funciones principales de la marca es la de captar clientela.

Por ello, la importancia vital que tiene una marca hoy en día, resulta de dimensionar el valor intrínseco y el significado que tiene para sus fabricantes captar clientela, basados en una marca que con una buena estrategia de marketing logre mayores ventas para la empresa.

Luego de esta primera precisión, se puede definir la marca como el nombre y/o símbolo que utiliza un fabricante/comercializador para diferenciar sus productos y servicios de aquellos de la competencia. Esta definición se complementa con las funciones que cumplen las marcas y que juegan un papel preponderante y esencial en el proceso competitivo.

Hoy en día se han efectuado simulaciones de casos en los que un producto protegido con una marca muy reconocida en el mercado, apreciada y preferida por un gran porcentaje de consumidores, que la identifican como indicadora de calidad, y el mismo producto, pero de otra marca, son colocados en distintos recipientes y, finalmente, son diferenciados por el consumidor. Esto ocurre porque la marca atribuye al producto características subjetivas para el consumidor, cuya medida no se puede cuantificar.

4 *Ibidem*, p. 197

Por ello, en nuestros días, cuando la propaganda comercial adquiere dimensiones de enormidad y obsesión, las marcas pasan a desempeñar dos nuevos papeles.

Primero, con la propaganda las marcas no tienen un mero valor identificatorio, sino que su presencia otorga cierto placer o satisfacción al comprador, más precisamente, el consumidor está dispuesto a pagar un mayor precio por los productos acompañados de las marcas publicitadas.

Segundo, las marcas distinguen productos y servicios que los demás no pueden copiar o imitar, y es por ello que las legislaciones del mundo establecen normas imperativas de orden público que buscan conducir el proceso competitivo entre las empresas y, a su vez, beneficiar al consumidor.

2. LA MARCA COMO DERECHO DE PROPIEDAD

Hemos señalado que el titular de una marca registrada tiene el derecho a su uso exclusivo. Ello implica que el titular tiene la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o cualquier otra que pueda producir confusión o de alguna manera afectarle ese derecho exclusivo.

Sin embargo, en vista de esta definición conviene precisar si esta marca registrada implica para su titular el ejercicio ilimitado de un derecho de propiedad con las atribuciones de este poder jurídico.

El derecho de propiedad implica la potestad legítima para gozar, disfrutar y disponer de una cosa, con el efecto de poder reclamar su devolución cuando se encuentra indebidamente en poder de otro. Llevando esta definición al campo del derecho de la propiedad industrial, implica la

posibilidad de explotar una marca usándola en forma exclusiva.

Cabanellas⁵ sostiene que puede entenderse como propiedad todo tipo de derecho *erga omnes* que se ejerce respecto de un objeto determinado, aunque tal derecho no sea asimilable al de dominio. Dentro del derecho de propiedad industrial el concepto de propiedad puede adoptar un sentido comprensivo de todos los distintos derechos derivados de esa rama jurídica. Así el artículo 1. párrafo 2, del Convenio de París dispone que:

... la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

Puede también entenderse por propiedad el patrimonio de una persona constituido por las cosas y objetos inmateriales de su pertenencia. El titular de una marca cuenta con derechos *erga omnes* a impedir su uso, como signo distintivo, por otras personas. Existe un derecho de propiedad sobre la marca que es un bien inmaterial, conforme hemos visto en el artículo 128, y que confiere el derecho de uso exclusivo a su titular, según lo dispuesto en el artículo 162 ya referido.

Vemos que dentro de la definición del derecho de propiedad está implícita la definición de exclusividad. El distinguir un producto o servicio con una marca en forma exclusiva hace a la esencia del sistema marcario. En nuestra legislación el artículo 162 confiere la posibilidad del derecho al

⁵ *Ibidem*, p. 198.

uso exclusivo, siempre y cuando la marca se registre ante la oficina nacional competente.

Otamendi sostiene que la exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en la capacidad de no permitir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada⁶.

Así, para establecer cuál es el ámbito de extensión y de efectos que buscan las marcas, es conveniente analizar sus funciones precisando el hecho de que las normas en materia de propiedad industrial otorgan, al titular de una marca, una exclusividad en el uso que importa el derecho de prohibir a todo tercero no autorizado el uso del signo registrado o de otro similar, puesto que en ambos casos existe la posibilidad de la confusión de la clientela con perjuicio para su fabricante. Hay usos que pueden causar confusión y hay otros que sin causarla igualmente pueden dañar esa marca. La posibilidad de detener estos usos debe estar acompañada de severas sanciones a quienes hayan actuado con dolo y de la obligación de reparar los daños.

En la legislación argentina se establece los casos en que la violación de esta exclusividad en forma dolosa y dada su gravedad, la ley los considera delitos criminales. Asimismo, hay otros actos en los que, por ausencia de dolo, no merecen la sanción de delito. Pero no por ello dejan de ser violaciones al derecho exclusivo que pueden ser perseguidos civilmente. Así, toda violación del derecho exclusivo causa un daño más o menos perceptible, pero, de hecho, lo causa y en consecuencia merece ser reparado.

Nuestra legislación no ha contemplado esta posibilidad, pero en relación con el derecho de propiedad que tienen los titulares de las marcas, podemos mencionar que, al igual que en muchas legislaciones, se permite la licencia de uso y la transferencia de la marca, mediante la realización de un acto modificatorio. En estos casos, luego de transferida la marca se procede a la realización del trámite en el que se acompaña el documento mediante el cual consta la transferencia.

Esta posibilidad de transferir la marca constituye una característica esencial del derecho de propiedad, y si bien la legislación nacional no lo ha establecido expresamente, ello no implica que la exclusividad en el uso limite el ejercicio del derecho de propiedad. De este modo, el derecho de propiedad sobre la marca se deriva del derecho a usarla exclusivamente pudiendo su titular impedir que terceros la usen.

Conviene ahora precisar el ámbito de las funciones de la marca, que nos permitirá comprender mejor sus características, partiendo de su esencial función distintiva que hace posible que el consumidor pueda comprar lo que elige basado en sus preferencias.

3. FUNCIÓN DE LA MARCA

La propiedad industrial se ocupa de la protección de los signos distintivos que utilizan las empresas para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidoras. Sin embargo, para su protección jurídica peculiar por la propiedad industrial requiere de una aptitud natural para ser reproducida en series indefinidas de uso, con absoluta invariabilidad. De este modo se permitirá su uso frecuente en el tráfico comercial.

6. OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Abeledo Perrot, p. 269.

La marca, en sentido propio, es la unión entre el signo y el producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores. La unión entre signo y producto es la obra del empresario, que tras estudios de mercado, intuición, producción en serie y otros elementos logra que los consumidores capten y retengan en su memoria tal unión.

Al ser aprehendida por los consumidores —en opinión de Fernández Novoa⁷— y convertirse, de este modo, en una verdadera marca, la unión entre signo y producto desencadena ciertas representaciones en la mente del consumidor.

Estas representaciones giran, básicamente, en torno a los extremos siguientes: el origen empresarial del producto vinculado con la marca; las características y nivel de calidad del producto dotado con la marca; y, en su caso, el *goodwill* o buena fama del producto portador de la marca.

De este modo, señala Fernández Novoa,

... el empresario, ante todo lleva a cabo la unión entre el signo y el producto al decidir que los productos por él distribuidos van a ofrecerse al público bajo un determinado signo. Así el empresario pone de manifiesto ante el público la unión entre el signo y el producto en que estriba la marca. La marca tiene que hacer acto de presencia en el mercado: la marca debe ser difundida entre el público de los consumidores. Con este fin, el empresario fijará la marca en el envase del producto o en el propio producto; o bien enviará a los consumidores prospectos y catálogos en los que se designa el producto a través de su marca.

Sin embargo, la publicidad económica que se realiza en torno a la marca, consti-

tuye hoy en día, con mayor rapidez y eficacia, la asociación entre el signo y el producto. Será decisivo que, de uno u otro modo, el empresario logre enlazar el signo con el producto, para que esta *marca alcance su consolidación*, en última instancia, del otro gran protagonista del proceso formativo de la marca: el público consumidor.

La importancia del signo asociado a los productos por el empresario se convierte en una verdadera marca cuando la contemplación del signo desata en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos de lo que antes se hizo alusión.

Cuando así ocurre, a la unión entre el signo y producto se habrá sumado el perfil psicológico que —como sabemos— es también parte integrante del bien inmaterial llamado marca. Es por tanto, innegable que la marca no puede surgir sin la participación de los consumidores. El público de los consumidores no es un simple destinatario de la marca; antes al contrario, es un protagonista activo que desempeña un destacado papel en el proceso de formación de la marca⁸.

Vemos, pues, que las marcas tienen una función diferenciadora respecto de otras marcas con las cuales compite entre sí. Las marcas deben cumplir con el requisito de ser novedosas, visibles y suficientemente distintivas. Por ello, el artículo 128, ya citado, al igual que anteriores normas derogadas por la actual vigencia del decreto legislativo 823, han contenido, todos ellos de un modo u otro, esta definición. Sin ella, no se alcanzará el poder distintivo que toda marca debe tener para aspirar a

⁷ FERNÁNDEZ NOVOA, citado por KRESALJA, Bodo. "Derechos intelectuales", *separata* 37. Lima: Universidad de Lima, 1999, p. 218.

⁸ *Ibidem*, p. 120.

su continuidad en el mercado y su posicionamiento como tal.

Hemos visto cuál es la función de la marca en una economía de tráfico comercial y el rol que tiene con respecto a la diversidad de productos y servicios que se ofrecen. Sólo para precisar, queremos señalar cuál es el fin de la marca. Su finalidad es captar y consolidar clientela. Ello requiere de un tiempo, esfuerzo y riesgo económico⁹. La captación y consolidación de la clientela se explica por diversos factores, entre los cuales se encuentran las inversiones en publicidad, el grado de originalidad de la marca, la calidad del producto, entre otros.

Realizado un análisis general de las funciones y finalidades que tienen las marcas, corresponde ahora precisar, al amparo de la doctrina general, cuáles son sus principales funciones.

Se considera, por lo general, que las marcas tienen cuatro funciones fundamentales:

- función distintiva o diferenciadora,
- función indicadora del origen o procedencia,
- función indicadora de la calidad, y
- función publicitaria.

Algunos autores consideran también la función condensadora del *goodwill* y la función competitiva.

Hemos creído conveniente, dentro del marco general al que apunta este trabajo, precisar y definir las cuatro funciones mencionadas, por su implicancia para la figura del riesgo de confusión en el derecho marcario.

3.1 Función distintiva o diferenciadora

Está considerada como una de las funciones elementales y más clásicas de todas las marcas, que se entiende como la aptitud de todo signo para distinguir y no asemejarse respecto de los signos empleados por los otros comerciantes. Esta función distintiva o diferenciadora ayuda al titular de la marca en la comercialización de su producto o servicio y al consumidor en su elección entre productos o servicios competidores similares.

Las marcas deben ser distintivas, diferentes del nombre o designación del producto que se pretende comercializar y, a su vez, ser distintivas de otros productos con marcas semejantes.

Hemos dicho que el objeto de toda legislación de marcas es asegurar el carácter exclusivo del uso de las marcas y la identificación de las mercaderías. Debe, pues, identificarse claramente de otras marcas que están en el mercado, para que el público no las confunda. Es el poder o carácter distintivo de un signo, la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

Un signo que no tiene este poder identificatorio, o que se confunde con otro, no cumplirá con esta esencial función de toda marca. Otamendi señala que el carácter distintivo se mide o establece con relación a los productos o servicios que va a distinguir. La palabra "mesa" no es distintiva con relación a mesas pero sin duda lo es con respecto a heladeras¹⁰.

Existen innumerables ideas o palabras de fantasía que se pueden crear para asociarlas con un producto. Las palabras de fantasía comprenden las palabras, vocablos o denominaciones que pueden no te-

9 CORNEJO, Aldo. Op. cit., p. 58.

10 OTAMENDI, Jorge. Op. cit., p. 29.

ner significado alguno, pero que evocan alguna idea o concepto. Algunos consideran que cuanto mayor sea la fantasía de la marca más difícil será imponerla, a diferencia de una palabra que se usa en el lenguaje de todos los días que será más fácilmente recordada por el público.

Sin embargo, aquella que requiere de mayor esfuerzo podría dar un mayor premio. Así, la marca de fantasía, por su unicidad, gozará de un mayor poder distintivo. Es más probable que una misma palabra con significado sea elegida por distintas personas para distinguir diferentes productos que una palabra de fantasía.

Ello se debe a que lograr crear una marca que tenga por finalidad ejercer su elemental función de distinción, muchas veces resulta una tarea difícil para que la marca logre tener impacto en el consumidor y sea el producto de su preferencia. En líneas generales, nunca se puede determinar con precisión el éxito que va a tener una marca —que se lanza a competir— en el consumidor y en el mercado. Puede depender en mucho de la campaña publicitaria que se realice en torno a ella, o de la coyuntura en que la marca sale a competir con otras y un sinfín de aspectos netamente subjetivos que son imposibles de determinar. Lo que importa es la fundamental distinción y función diferenciadora que debe tener la marca para que pueda comercializarse con otras, sin afectar las ya existentes y sin crear confusión en el consumidor. Cabanellas, citando a Ledesma¹¹, autor argentino, tras definir a la marca en virtud de su función distintiva, señala que desempeña

... una función preponderante en la sociedad, pues al distinguir determinados artículos o productos constituye, a la vez, un instrumento de protección, no sólo para sus dueños sino también para los compradores, de modo que llega a ser, en cierta manera, la base de un acuerdo tácito de lealtad industrial y comercial entre industriales o comerciantes y consumidores.

3.2 *Función indicadora del origen o procedencia empresarial*

Ésta es una de las funciones principales que fue considerada —tradicionalmente— como la función original y única de las marcas. Los términos "origen" y "procedencia" (que por lo general se utilizan indistintamente como sinónimos) no se refieren al origen geográfico sino al origen de la empresa de la que provienen los productos o servicios.

Su importancia radica en que el consumidor, al conocer la procedencia de la fábrica en la que se elabora determinado producto o servicio, podrá confiar en que los productos y servicios vendidos con una marca determinada tienen la misma procedencia, asegurando un nivel óptimo de calidad.

No obstante, hoy en día esta función ha sufrido un cambio desde su concepción inicial, posición que sostienen dos reconocidos autores.

El tratadista Fernández Novoa sostiene que:

Hay que reconocer, sin embargo, que se ha producido un giro del significado de la función indicadora de la procedencia empresarial. A lo largo de una extensa etapa el consumidor atribuía gran importancia a la procedencia o fuente del producto: para el comprador eran vitales la identidad del fabricante, sus dimensiones, su localización y su prestigio... Luego de la revolución industrial, con frecuencia la identidad del fa-

11 BERTONE, Luis y Guillermo CABANELLAS. Op. cit., p. 28.

bricante de los artículos de marca es desconocida por muchos consumidores.

La reciente jurisprudencia norteamericana señala también que por consecuencia de las ramificaciones de la distribución internacional de productos desde el fabricante hasta el consumidor pasando por el importador y el comerciante, la procedencia de los productos dotados con una marca notoria es raras veces conocida por el consumidor¹².

Por su parte, Bertone y Cabanellas sostienen¹³:

... la función de identificación de origen no tiene la relación de necesidad jurídica y lógica, respecto de la marca, que caracteriza a la función distintiva. Un signo que carece de esta última cualidad no puede ser registrado como marca y ni siquiera debe recibir tal nombre en el uso ordinario. Por el contrario, la función de identificación de origen es una consecuencia común, pero no necesaria, de las características esenciales de las marcas. En primer lugar, los consumidores pueden conocer y estar familiarizados con una marca, conocimiento en base al cual operan en el mercado, y desconocer totalmente la identidad de la empresa que produce o comercializa los bienes y servicios distinguidos con tal marca.

Bertone y Cabanellas añaden que:

... la función de identificación de origen de las marcas ha sido variable en el tiempo y en los distintos sistemas jurídicos. En la Antigüedad, la función esencial de los signos usados a manera de marcas era identificar el autor o proveniencia de los objetos marcados; dado el carácter artesanal de la producción, existía una relación estrecha entre origen y calidad, que era puesta de manifiesto a través de marcas identificatorias de

tal origen. En la Edad Media, las marcas cumplían esencialmente una función de identificación del origen de las mercaderías, con un doble propósito: determinar si los artesanos y fabricantes cumplían con las normas de calidad y asegurar que los miembros de una corporación no incurrieran en el tipo de trabajos reservados a los de las restantes. Se trataba de lograr un control del cumplimiento de ciertas reglas vigentes en las sociedades medievales.

Esta idea de que la función esencial de la marca se determina por el origen de la mercadería tiene alguna vigencia, posición de la cual discrepamos, siempre y cuando se le pretenda enfocar desde el punto de vista netamente tradicional. En todo caso, si lo que se pretende es determinar el origen de la calidad del producto para ver si la fábrica o empresa que la produce es una de prestigio, existe una función más acertada, como la función indicadora de la calidad de las marcas, que se analiza seguidamente.

No se debe dejar de tener en cuenta un principio elemental de toda marca, cuál es el criterio adoptado por el Tribunal del Acuerdo de Cartagena, y que consiste en que "una marca es un signo visible que individualiza los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares"¹⁴. La marca identifica el producto respecto de otro, no al fabricante como pretendería insinuar esta función.

Hemos definido que la marca está destinada a distinguir productos o servicios de un empresario de los de otros. De este modo, la existencia del sistema marcario permite que el consumidor elija entre una variedad de productos que preferirá, basado en sus cualidades y características especia-

12. FERNÁNDEZ NOVGA, citado por KRESALJA, *Íbid.*, Op. cit., p. 235.

13. BERTONE, Luis y Guillermo CABANELLAS, Op. cit., p. 28.

14. Tribunal del Acuerdo de Cartagena, *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, Año V, Nº 28, 15 de febrero de 1988, p. 15.2.

les. En este proceso, el fabricante persigue que su marca obtenga un *goodwill* respecto de otras marcas existentes en el mercado en el que compete. Por ello, tratará de que el producto que comercializa con una marca tenga determinada calidad y sea distinguido de otros, elaborando para ello una estrategia publicitaria que irá desarrollando en forma paulatina. La aceptación que el producto tenga y el posicionamiento de la marca en la mente del consumidor, será consecuencia de las estrategias de marketing que cada fabricante realice.

De este modo, una marca se posicionará en la mente del consumidor por diversos elementos, como su intensa publicidad, su buena calidad, los colores del producto y, en fin, una serie de factores subjetivos que sólo el consumidor percibe y que se aprecia en relación con otros productos existentes en el mercado, sin que ello tenga que ver de modo alguno con el fabricante que produce el producto.

Una marca se asocia indisolublemente con un producto y no con el fabricante, puesto que el consumidor distingue entre marcas que compiten entre sí y no entre fabricantes del producto. El activo es la marca y ésta se da en licencias de uso y se comercializa en todo el mundo, muchas veces desconociendo quién la fabrica.

Veamos algunos ejemplos: las marcas de gran relevancia y que son notoriamente conocidas, como Adidas, Benetton, Coca Cola, y muchas otras marcas reconocidas en todo el mundo, se distinguen como marcas por sí mismas, sin que sean asociadas de modo alguno con los fabricantes que las producen.

3.3 La función indicadora de la calidad

Esta función significa que cada marca, en condiciones ideales, debería utilizarse

para productos y servicios cuya calidad fuera constante. Los consumidores esperan cierto grado razonable de constancia de la calidad de los productos o servicios vendidos con esa marca.

En la práctica, hoy en día los titulares de las marcas fomentan el prestigio de éstas, sugiriendo que los productos o servicios vendidos con ellas conservan un nivel constante de calidad y los consumidores se acostumbran a esperar ese nivel. Ello no implica que los titulares de las marcas no puedan variar las características de determinado producto o su composición, que quizás se introducen en beneficio de los propios consumidores. Simplemente significa que el consumidor atribuirá siempre al producto un determinado nivel de calidad y utilidad. La contemplación de una marca, enlazada con un producto, suscita en el ánimo del consumidor, de ordinario, la creencia de que tal producto posee unas determinadas características.

Esta función es de indudable aplicación en el derecho de propiedad industrial, puesto que posee un rasgo característico fundamental que consiste en el hecho de que la marca es un signo que proporciona al consumidor información sobre una calidad relativamente constante del producto o del servicio.

Fernández Novoa sostiene al respecto:

Es pues indudable que en relación con los productos o servicios de marca que son conocidos por propia experiencia o por consecuencia de los mensajes publicitarios, el consumidor cree que los mismos poseen aquellas características que son propias de todos los productos o servicios del mismo género que ostentan la misma marca¹⁵. De este modo, no se verá desprestigiado el producto nuevo respecto de otro anterior¹⁶.

15. Quéjate un ejemplo gráfico mejor la situación. Si D'Onofrio lanza al mercado un nuevo diocobite

Muchos aspectos de la llamada función indicadora de la calidad que cumplen las marcas no son más que una consecuencia de sus funciones básicas, consistentes en distinguir los productos y servicios e indicar su procedencia. En gran medida es una función económica y subjetiva, debido a que muchos aspectos de las marcas son valorizados por los consumidores sobre la base de una serie de criterios que escapan a la regulación jurídica. Este nivel constante de calidad, al que nos hemos referido líneas arriba implica, pues, una característica especial que permitirá la adquisición del *goodwill* de la marca.

No obstante lo dicho, la tesis de que la marca indica una cierta constancia de la calidad de los productos es, en cambio, rechazada por la jurisprudencia y por la doctrina alemanas. Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia norteamericanas mantienen decididamente la tesis de que la marca desempeña una función indicadora de la calidad del producto o servicio, debido a que la marca indica al público una fuente constante y uniforme de satisfacciones¹⁶.

Existe, pues, discrepancia en el derecho comparado, y es nuestra opinión que la marca sí es indicadora de la calidad, pero entendida desde el punto de vista del consumidor, en lo que constituye un criterio de valor subjetivo. La función indicadora de la calidad de un producto o servicio será única y exclusivamente determinada por el propio consumidor, quien elegirá pro-

ductos o servicios basado en sus preferencias, pero internalizará para sí la correspondiente calidad que lo hace preferir uno de otro.

Es muy difícil precisar la calidad sobre la base de criterios objetivos de determinación establecidos en la legislación en tanto la calidad, o no, será una apreciación de tipo subjetivo. Tal producto o servicio puede producir satisfacción al consumidor y establecerse como condición que la calidad, relativamente constante de ese producto, será igual a cualquier otro que lleve la misma marca.

3.4 Función publicitaria

La marca transmite un mensaje publicitario que contiene información para el consumidor que hoy en día, en una economía de libre mercado, ocupa un rol relevante. Esta función permitirá al consumidor elegir un producto basado en sus preferencias personales, permitiendo una mayor eficiencia en el intercambio de bienes y servicios. Esta elección que realiza el consumidor se basa en la función publicitaria, que le permite conocer las bondades de éste sobre aquel producto.

A través del poder de asociación que se crea entre una marca y un producto o servicio, las marcas familiarizan al público con ese producto o servicio. Así, las marcas ayudan a sus titulares a estimular y conservar la demanda de los consumidores. Simultáneamente, sirven para informar al consumidor sobre los productos y servicios de que dispone en el mercado. Por ello es importante que las marcas no induzcan a confusión ni sean engañosas, existiendo también –para evitar este tipo de distorsiones– una oficina nacional competente, que calificará y determinará, en última instancia, la posibilidad de que una

denominado "Pirata", poniendo énfasis en su propaganda que el producto es de D'Onofrio, el consumidor inmediatamente asociará la calidad de este nuevo chocolate con otros productos de la misma empresa. Así la calidad de otros productos de esta empresa se hará extensiva al nuevo producto que lanza al mercado.

16. FERNÁNDEZ NOVOA, Citado por KRESALJA, *Ibid.*: Op. cit., p. 239.

marca pueda coexistir con otra que se le asemeje.

Bertone y Cabanellas señalan que existe coincidencia en la doctrina en torno a la existencia de mecanismos a través de los cuales las marcas permiten suministrar al público información respecto de los bienes y servicios disponibles en una economía. No obstante esta coincidencia, surgen grandes diferencias en cuanto a la delimitación y valorización de esta función. De hecho, la función publicitaria tiene varias facetas; la primera de ellas se vincula con los elementos esenciales de los signos marcarios, que es su función distintiva. Mediante su utilización se permite informar al público qué productos exteriormente iguales, o cuyas calidades no son inmediatamente distinguibles, han sido identificados en forma diferente con el fin de que se distingan sus respectivas calidades y condiciones.

Por otro lado, mediante la función indicadora del origen, la marca informa al público sobre la procedencia de los bienes y servicios, con las limitaciones señaladas en el acápite 3.2 anterior. Por eso señalan Cornish y Philips que:

... una economía competitiva de mercado sólo puede funcionar eficientemente si hay una plena información del consumidor sobre todos los productos y sus características. Las marcas proporcionan un signo que relaciona la información adquirida por experiencia, o por otros de este medio, al producto, facilitando así los juicios sobre calidad. A falta de este medio, un mercado consistente en bienes diferenciados sólo se desarrollaría si se impusieran controles externos para regular la calidad¹⁷.

La segunda faceta se vincula con la consistencia misma del signo marcario, o sea con los elementos visuales que constituyen éste. Un tercer aspecto de esta función queda configurada por la utilización de las marcas para dar a conocer, por distintos medios y en forma directa y explícita, información respecto de los productos y servicios marcados.

De este modo al consumidor se le informa publicitariamente sobre la marca que distingue ese producto y que adquiere porque le parece mejor que otro. Quizás lo elegirá también porque la publicidad le hace pensar que adquirir un producto determinado le da *status* o forma parte de ese grupo selecto de personas que adquieren estos productos (así por ejemplo, usar un terno marca Crevani implica que ha adquirido un producto de reconocido prestigio).

4. EL RIESGO DE CONFUSIÓN

El riesgo de confusión entre las marcas consiste en una de las claves fundamentales para permitir la incorporación al registro de la oficina nacional competente de cada país, de otras marcas que presenten similitudes con otra ya registrada.

La determinación de si existe confusión con una marca ya registrada constituye una tarea muy difícil para este funcionario, para lo cual tiene que realizar un proceso de valoración subjetiva y a la vez objetiva (en la medida de lo posible), que lleve a la mejor decisión en beneficio del consumidor, que finalmente se puede ver afectado con la decisión que adopte.

El riesgo de confusión, como su nombre lo indica, está referido al hecho de permitir que otras marcas coexistan o convivan con una ya registrada, permitiendo su incorporación al universo de las marcas ya

17 BERTONE, Luis y Guillermo CABANELLAS. Op. cit. p. 47.

existentes, sin que ello atente contra los principios de las marcas, los derechos exclusivos de los titulares de las marcas y, finalmente, el derecho de los consumidores.

El rasgo fundamental de la protección jurídica de las marcas es la prevención del empleo simultáneo de la misma marca, u otra similar, susceptible de producir confusión, por una empresa distinta de la titular de la marca y respecto de bienes o servicios iguales o similares. Si una marca ya está protegida —por un derecho exclusivo en virtud de un registro o por su utilización— el empleo simultáneo de una marca idéntica o de una similar susceptible de producir confusión, constituye infracción de la marca protegida y generalmente está prohibido por las legislaciones de marcas en cada país.

Esta protección de las infracciones que puedan cometer terceros, redundará a la vez en beneficio de los titulares de las marcas y de los consumidores. Por una parte, impide que los competidores resten ventas al titular de la marca u obtengan beneficios injustos del prestigio y clientela que la marca otorga, e impide también que tal reputación se menoscabe cuando los bienes o servicios vendidos con la marca infractora son de calidad inferior.

Por otro lado, se protege el derecho del consumidor contra una posible confusión o engaño, sobre todo en lo que se refiere a la determinación de la procedencia de los bienes y servicios y, eventualmente, de su calidad. Ello guarda relación con las funciones de origen o procedencia empresarial, así como con la función indicadora de calidad.

Es, pues, de indudable necesidad determinar dentro del derecho de propiedad industrial los criterios que se deben tener en cuenta para definir si existe riesgo de confusión, para lo cual la doctrina establece algunos parámetros generales aplicables,

pese a lo subjetivo que resulta determinar a ciencia cierta la existencia de confusión.

De esta manera, lo que para unos es confundible para otros no lo será. Muchas veces las marcas producirán confusión en cierto contexto y en otro no.

Este riesgo en el campo de marcas se ha ido determinando sobre la base de la jurisprudencia que recae en los diversos procedimientos de marcas.

En opinión de Otamendi¹⁸ existen dos tipos de confusión. La *confusión directa*, que consiste en que el comprador adquiere un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión. La *confusión indirecta* también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen o fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto del que realmente los fabricó. En caso de confusión, la conclusión es que se causa daño a un titular de una marca registrada, porque con ello pierde clientela y se confunde al consumidor porque adquiere un producto que no deseaba y que no tiene las mismas características que sí tiene el producto que pensaba adquirir.

Este mismo autor señala como tipos de confusión las tres siguientes: la confusión visual, la confusión auditiva y la confusión ideológica.

La *confusión visual* es la causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación. Se le denomina también confusión gráfica. Puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibu-

18 OTAMENDI, Jorge. Op. cit., p. 199.

jos o envases y de combinaciones de colores, más allá de que que puedan concurrir también otros tipos de confusiones.

La *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. Esta pronunciación puede ser la correcta o deformada, lo que importa es cuál es la pronunciación que una parte considerable del público efectúa de la palabra en cuestión.

La *confusión ideológica* es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra.

En el caso de determinar la diferencia entre dos marcas, el jefe de la oficina nacional competente que debe resolver la pretensión de un tercero el cual desea registrar su marca ante otro que se opone a ello, alegando riesgo de confusión, puede contar con una posible fórmula para resolver y consistirá en situarse en la posición de un "consumidor medio", para determinar, ante el cotejo de dos marcas, qué sensación produce una que se pretende registrar con otra ya registrada.

De hecho, en nuestra legislación, con la incorporación de los criterios de confundibilidad a que se refiere el artículo 131 del decreto legislativo 823, se ha realizado un significativo avance en materia de propiedad industrial que permite establecer los criterios que se deben tomar en cuenta para apreciar la confundibilidad en su conjunto.

Sin embargo, consideramos que estos criterios que establecen si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión al consumidor, no resultan realmente los idóneos y, en todo caso, son insuficientes, puesto que la valoración netamente subjetiva que finalmente tendrá el jefe de la Oficina de Signos Distintivos, para deter-

minar si es posible la coexistencia de marcas similares, será la que prime al momento de resolver.

5. CONCLUSIONES

Es indudable, pues, que las marcas tienen una función económica esencial, consistente en reducir los costos de búsqueda de los consumidores, quienes a más marcas tendrán menos costos y mayores posibilidades de elección. No se puede dejar de tener en cuenta que la habilidad de los consumidores para distinguir entre las distintas marcas varía en función de qué tan diligentes sean al buscar los productos.

Se debe tratar de fijar un criterio eficaz para la sociedad, que permita una mejora para los consumidores en su derecho de elegir, el cual deberá estar regulado por la legislación de la materia dentro de un marco general de integración entre las distintas oficinas y comisiones que forman parte del organismo regulador: Indecopi. Pero, la primera premisa será corregir y mejorar los criterios tomados en cuenta en estas líneas a partir de una variación en la legislación, para permitir un mayor incremento de registros de marcas en función de las características que presenten cada una de ellas.

La reciente jurisprudencia realizada por la Oficina de Signos Distintivos en torno al riesgo de confusión revela una mejora sustancial en materia de propiedad industrial, que ha beneficiado el libre mercado, permitiendo la paulatina incorporación de un mayor número de marcas al comercio. La sensación que produce una marca respecto de otra, al momento de su registro puede resultar engañosa y, finalmente, el resultado de la resolución que emite el jefe de la oficina nacional competente será

consecuencia del valor asignado por las partes litigantes en el procedimiento administrativo que se extiende en algunos casos al Poder Judicial.

Por ello, se debe incorporar un eficaz criterio que parta de situarse en la posición de un "consumidor medio", y la información que proporcionen los titulares de las marcas quienes, al incorporar sus productos al mercado, tratarán de diferenciarse de los otros productos con los que van a competir, basados en una publicidad apropiada y novedosa que les permita ganarse al consumidor y elevar sus ventas con la marca que identifica sus productos y servicios.

Bibliografía

- BERTONE, Luis y
Guillermo CABANELLAS
Derecho de marcas. 2 tomos. Editorial
Heliasta S.R.L. 1989.
- CORNEJO, Aldo
Derecho de marcas. Lima: Cultural Cuz-
co, 1992.
- KRESALJA, Baldo
"Derechos intelectuales". Separata de
materiales de enseñanza 037. Lima:
Universidad de Lima, 1996.
- OTAMENDI, Jorge
Derecho de marcas. Buenos Aires: Abe-
ledo Perrot, 1995.