

LA RELACION ENTRE EL DERECHO DE MARCAS Y LAS NORMAS REGULADORAS DE LA COMPETENCIA DESLEAL

PONENTE: DRA. ANA MARIA PACION L.

1. INTRODUCCIÓN

Desde hace tiempo en la doctrina y jurisprudencia internacional viene siendo aceptado que el derecho de marcas forma parte del derecho de la competencia. Esta afirmación no tiene, sin embargo, mayor trascendencia, si se tiene en cuenta que indiscutiblemente cada utilización de un signo distintivo constituye una actuación competitiva sujeta —por lo tanto— a las normas reguladoras de la competencia.

Lo que sí resulta determinante para la solución de muchos conflictos en cuanto al registro, uso y defensa de las marcas es la respuesta que se dé a la pregunta de la relación de las normas reguladoras de la competencia desleal y las leyes de marcas. Esta interrogante tiene ocupada a la ciencia jurídica y a la praxis desde que existe un derecho codificado de marcas. ¿Es la ley de marcas una ley especial, que regula *excluyentemente* contenido y extensión del derecho de marcas? ¿son las normas represoras de la competencia desleal, y en general del derecho de la competencia, un derecho de rango superior, al cual el derecho de

marcas se encuentra sometido? o ¿tienen ambas disciplinas jurídicas igualdad de rango y carácter complementario? La afirmación al comienzo formulada no soluciona estas interrogantes.

De la observación de ambas disciplinas puede constatarse —sin lugar a dudas— lo siguiente el derecho sobre una marca confiere a su titular la exclusiva de explotación sobre el signo mediante la solicitud y posterior inscripción del signo distintivo en la Oficina de Marcas (es el caso de casi todos los países latinoamericanos), y en aquellos ordenamientos jurídicos donde el uso de la marca tiene consecuencias jurídicas (por ejemplo, Alemania), también con la implantación del signo distintivo en el tráfico. Ahora bien, si bien el derecho de marcas confiere a su titular un derecho exclusivo de explotación del signo distintivo, el ejercicio de este derecho tiene un límite, a saber: no es posible que el titular en el ejercicio de su derecho lleve a confusiones y se aproveche de la reputación ajena.

Por su parte, las normas reguladoras de

la competencia desleal determinan el comportamiento que se deberá observar en la competencia y prohíbe actuaciones desleales con fines competitivos. Su objetivo es garantizar que la competencia se desarrolle en forma leal, pero no a través de la concesión de derechos de exclusiva en favor del titular, sino protegiendo los intereses de los diferentes sujetos que participan en el mercado y del público en general. Subyace al derecho contra la competencia desleal el siguiente principio: ningún competidor puede ofrecer productos o servicios que puedan inducir al público a creer que se trata de productos o servicios provenientes de otro empresario. Las circunstancias concretas que rodean una actuación competitiva determinada harán que esa actuación competitiva sea incorrecta, desleal.

La diferente formación del derecho de marcas y de las normas reguladoras de la competencia desleal no está contra el hoy generalizado reconocimiento de que existen importantes puntos de conexión entre el derecho de marcas y el derecho de competencia. Sin em-

bargo, no puede desconocerse, que entre ambas disciplinas existe una relación conflictiva intrínseca, motivada por la influencia que cada conjunto normativo proyecta sobre el empleo de signos distintivos en el mercado.

A continuación, pasará a realizar una breve revisión histórica de la evolución de la relación entre el derecho de marcas y el derecho contra la competencia desleal, para luego analizar los intereses que el legislador intenta proteger en cada disciplina jurídica. Ello permite resolver los conflictos que se presentan cuando un mismo fenómeno jurídico se encuentra regulado en ambos cuerpos legales o los supuestos no cubiertos por el derecho de marcas. Finalmente y a fin de que la presente conferencia no tenga un mero carácter teórico, expondré dos problemas jurídicos donde usualmente se presenta este conflicto de normas legales. Para ello me centraré en los ordenamientos jurídicos alemán y español, sin entrar a analizar el régimen andino, para evitar así también cualquier superposición con las conferencias de la Dra. Rondón de Sanso y del Dr. Rolando Vega.

II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

A principios del siglo XIX dominó la calificación del derecho de marcas como especie del género "competencia desleal". Esta aproximación si bien acertaba a describir la existencia de conexiones entre ambas disciplinas, circunscribía los fenómenos en que se veían involucrados los signos distintivos a las leyes de marcas,

impidiendo recurrir a los preceptos reguladores de la competencia desleal. Esta postura restrictiva desató numerosas críticas, que demostraban la inadecuación de la protección fragmentaria conferida por el derecho de marcas a todos los supuestos en que pudieran verse afectados los signos distintivos.

Posteriormente y debido a la repercusión del Convenio de la Unión de París sobre los ordenamientos jurídicos nacionales y a la introducción de las cláusulas generales en las incipientes leyes contra la competencia desleal, comenzó a modificarse la perspectiva de relación entre ambas disciplinas. Las nuevas premisas comportaban, sin embargo, un nuevo desequilibrio: el derecho de la competencia pasó a constituir un conjunto normativo de rango superior, al que el derecho de marcas debía subordinarse.

En esta coyuntura el maestro alemán ULMER fijó los parámetros que habían de permitir la armonización y síntesis entre ambas disciplinas. ULMER rechazaba tanto la tesis que catalogaba al derecho de marcas como regulación excluyente, como la que establecía la superioridad del derecho de la competencia. Por el contrario, sostenía una igualdad de rango y el carácter complementario de ambas disciplinas. De acuerdo con este autor, el principal objetivo del derecho de marcas (es decir, del sistema de registro) es posibilitar y favorecer la creación de signos distintivos (*Entwicklungsbegünstigung*). La protección que se otorga a la marca desde el mismo instante de su

ingreso en el Registro es esencial para que pueda implantarse —sin ser estorbada por terceros— en el mercado. El sistema registral pretende ser autosuficiente, para ello se establece un conjunto de reglas técnico-jurídicas que hacen innecesario el enjuiciamiento del comportamiento como desleal o no. Así, por ejemplo, el simple hecho de utilizar una marca registrada ajena para un producto competidor constituye una violación del derecho exclusivo sobre la marca, sin tener que entrar a considerar las circunstancias del caso. El único criterio aquí decisivo es la fecha del registro. Pero en cuanto se ha alcanzado este objetivo, es decir, una vez que la marca ha logrado consolidarse en el tráfico económico, debe igualarse —según ULMER— la protección que se le ha concedido a la que se da contra la confusión desleal y por lo tanto la marca registrada debe someterse a las normas de competencia.

De otro lado, para ULMER los intereses que en materia de competencia pretende proteger el ordenamiento jurídico son los "bienes intangibles de la empresa". En la medida que los signos distintivos constituyen el medio de presentación más importante de la empresa en el tráfico, se encuentran incluidos dentro del concepto "bienes intangibles de la empresa". Por lo tanto, corresponde al ordenamiento otorgar una protección frente a distorsiones en el empleo de signos en los que se hayan plasmado los valores inmateriales de la empresa.

La postura de ULMER permitió solventar dos series de problemas: de un lado, el referido al surgimiento de

derechos sobre signos distintivos no inscritos; de otro lado, la confrontación entre signos inscritos carentes de notoriedad en el tráfico y signos no inscritos con una notoriedad en el mercado. Frente al sistema registral que monopoliza la creación de derechos sobre signos distintivos, debe reconocerse como consecuencia del principio de represión de la competencia desleal confusoria, que no puede denegarse la protección jurídica a una marca que revele efectivamente en el tráfico económico un concreto origen empresarial. El reconocimiento de esta premisa resulta relevante no sólo para aquellos casos en que el signo notorio no se encuentre registrado, sino también para determinar el alcance de protección de signos notorios registrados. La expansión del ámbito de protección puede implicar tanto una ampliación del concepto de similitud de los signos confrontados como una ampliación del concepto de similitud de productos o servicios.

Ahora bien, las normas reguladoras de la competencia desleal no pueden constituirse en reducto de protección contradictorio con las valoraciones contenidas en las leyes específicas de marcas, a saber: seguridad jurídica y favorecimiento de la implantación de los signos en el mercado. Seguridad jurídica debe entenderse en el sentido de previsibilidad de la resolución judicial. No obstante, la necesidad de proteger aquellos signos no inscritos, pero que han alcanzado un alto grado de notoriedad en el mercado introducen un elemento de inseguridad en el tráfico económico. De otro lado, seguridad

jurídica está relacionada con la publicidad. El derecho de marcas garantiza la protección de quien desea introducir una nueva marca frente a la obstaculización de tal propósito por parte de terceros, de cuyo derecho de marca no se tiene constancia. Este objetivo se alcanza a través del examen previo y la centralización de datos en las Oficinas de Marcas.

Con respecto al segundo interés que subyace al sistema registral, es decir, la implantación de los signos en el mercado, ella supone la creación de un ámbito objetivo de protección inviolable por terceros, con la finalidad de propiciar la introducción y consolidación efectiva de los signos distintivos en el tráfico. Este ámbito puede ser calificado de ficticio en la medida que no refleja la posición que ostenta el signo en el mercado, sino que al margen de su notoriedad e inclusive de su efectiva presencia actual en el mismo, resulta protegido dentro de unos rigurosos límites.

En resumen, cabe concluir que, según la tesis defendida por ULMER, el derecho de marcas y el derecho a la competencia son disciplinas con igualdad de rango y de aplicación complementaria. Corolario de ello es que el derecho de la competencia podrá tanto ampliar como limitar la posición jurídica exclusiva del titular registral del signo. Esta postura corresponde (aún hoy) con la opinión mayoritaria de la doctrina y jurisprudencia.

Sin embargo, las nuevas tendencias apuntadas en las leyes reguladoras de la competencia desleal —protección de los consumidores y de la competencia

en cuanto institución— provocan nuevos conflictos no previstos en el primer tercio del siglo XX y que obliga a analizar los intereses y finalidades perseguidas en las leyes de marcas y en las normas reguladoras de la competencia desleal.

III. DESARROLLO DE LOS INTERESES PROTEGIDOS EN LAS LEYES DE MARCAS Y REGULADORAS DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

El examen de los intereses protegidos en cada disciplina es importante porque en ella se basa el distinto enjuiciamiento que se puede hacer en los casos en que resultan aplicables ambas normas jurídicas. Es ello, precisamente, lo que determina su carácter complementario y no excluyente.

1. Los intereses protegidos en las normas reguladoras de la competencia desleal

La protección contra la competencia desleal surge históricamente como una expansión de la protección a las distintas modalidades de la propiedad industrial, especialmente las marcas. Fin de las primeras normas reguladoras de la competencia desleal era la protección del competidor, sea como individuo, sea en su totalidad. Esta postura fue modificándose a lo largo de los años. A diferencia de sus leyes de marcas, donde hoy en día su carácter individualista está mucho más asentado, las normas contra la

competencia desleal se han ampliado en dirección a una "protección institucional": protección del público en general, de los consumidores y de la competencia.

La doctrina de la "protección institucional" parte del reconocimiento de que el individuo está inmerso en una multitud de relaciones sociales, por lo tanto, no cabe un ejercicio autónomo y aislado de sus derechos subjetivos, sin que ello conduzca a una serie de injusticias. Frente a la concesión de derechos subjetivos es necesario, entonces, establecer unas reglas de juego, que determinen y limiten el contenido de los derechos subjetivos, en función del interés de todos los participantes del mercado.

En atención a lo anterior y luego de una observación de diversas normas reguladoras de la competencia desleal, puede constatarse que éstas contienen —en su gran mayoría— dos tipos de disposiciones: de un lado, normas que responde a una concepción individualista, donde el acto desleal se proyecta sobre un concreto competidor (actos de denigración, violación de secretos comerciales); de otro lado, cláusulas generales, que otorgan una protección más bien institucional. Aquí resulta difícil, sino imposible, individualizar las consecuencias del acto desleal, aunque también se vean afectados intereses individuales (publicidad engañosa). Lo que se protege en estos supuestos es al público en general frente a la comisión de actos desleales.

2. Los intereses protegidos en las leyes de marcas

Para determinar los intereses que subyacen al derecho de marcas conviene atender a sus presupuestos clásicos, a saber: la función indicadora del origen empresarial y el papel preeminente del interés del titular para disponer libremente de su signo distintivo.

La función indicadora del origen empresarial supone que la marca designa —en primer término— la procedencia de los productos. Por lo tanto, productos con idéntica marca tienen un mismo origen empresarial. Hasta hoy se considera que el objeto principal del derecho de marcas es garantizar la efectividad de esta función. Se reconoce unánimemente que el concepto de origen comercial debe entenderse en un sentido muy amplio. Este concepto no equivale ni a un concreto origen conocido por el consumidor, ni remite a una única y determinada empresa. Ello como consecuencia de la adaptación de las leyes de marcas a los fenómenos que genera la realidad económica (uso colectivo de un mismo signo distintivo por parte de diferentes empresas).

En la medida que será al titular de la marca al que más le interesará cuidar que productos que no provengan de su empresa utilicen su mismo o un parecido signo distintivo, el derecho de marcas le confiere exclusivamente (por lo general) el conjunto de acciones por violación del derecho de marca. El legislador parte de una consideración prioritaria de las necesidades

económicas del titular en perjuicio de los demás intereses implicados, confiando la protección mediata de éstos a la actuación de aquellos.

De otro lado, la tendencia actual de permitir —tanto en la legislación como en la práctica— una licencia de marca sin control de calidad, una cesión libre de la marca, de proteger a las marcas con alto grado de notoriedad contra el aprovechamiento parasitario de su reputación, refleja la propensión a considerar al signo distintivo como un bien patrimonial autónomo y, en lo posible, de libre explotación. Ello demuestra la atención que actualmente se está dando a los intereses del titular de la marca respecto a una forma más eficiente de introducir su signo distintivo en el mercado. Se señala, así que la marca es en primer término un instrumento a disposición del titular y es en su interés que merece protegerse. El reforzamiento de la posición jurídica del titular de la marca puede observarse también en la inclusión del derecho de marcas en las convenciones internacionales, a saber: el Convenio de la Unión de París, el Arreglo de Madrid, el Nomenclator Internacional de Productos y Servicios de Niza, entre otros. Objetivo principal de estas convenciones es conceder al titular de la marca una protección de sus derechos en el comercio internacional y facilitar el registro de su signo distintivo; la protección de los consumidores sólo cobra importancia indirectamente. En igual dirección apuntan la Directiva Europea de Armonización de Marcas y el Reglamento de Marca Comunitaria. Con ello no quiero sostener que los

intereses de los consumidores están totalmente desatendidos en las leyes de marcas. La importancia de las marcas para los consumidores y con ello el interés de estos últimos en prohibir determinados abusos, no es objetado por nadie. Por el contrario, es indiscutible que la marca —y no en último término— sirve al consumidor en la toma de sus decisiones de compra. Sin embargo, con contadas excepciones (prohibición del registro de marcas engañosas), este objetivo no se encuentra plasmado en la actualidad en la mayoría de las leyes de marcas (Alemania, España, Suiza, entre muchas): el hecho que la marca sirva también de ayuda a los consumidores constituye una ventaja indirecta, pero que no les confiere ninguna clase de derechos. Este sistema contrasta con el régimen andino, donde se otorga a los consumidores legitimación activa en los procedimientos de oposición y nulidad de marcas. Con independencia de la aplicación práctica que ello pueda tener, ello supone un paso más adelante en la protección de los intereses de los consumidores. No obstante, esta protección concedida a los consumidores en el plano procesal (aunque tampoco total, por cuanto no se les permite interponer acciones contra el uso de una marca que pueda perjudicar sus intereses), no se refleja en el plano material. En este sentido, cabe resaltar la eliminación de disposiciones como la concesión de licencias de marcas sin control de calidad.

3. Justificación de la diferente evolución de los intereses subyacentes en cada ley.

Si se busca una explicación a la diferente evolución de los intereses protegidos en ambas disciplinas cabe toparse en primer lugar con un argumento de orden práctico, pero que no es posible menospreciar: las normas contra la competencia desleal con la amplia redacción de sus cláusulas generales permitieron desde un punto de vista técnico-legislativo que las normas reguladoras de la competencia desleal se abocaron a proteger también al público en general. Ello a su vez permitió conceder una protección a los consumidores individualmente considerados. El derecho de marcas con sus supuestos jurídicos más definitivamente delimitados, no permitía lo anterior. A ello se suma la postura que las marcas son por “naturaleza” un instrumento al servicio del titular.

IV. SUPUESTOS DE CONFLICTOS ENTRE LAS LEYES DE MARCAS Y LAS NORMAS REGULADORAS DE LA COMPETENCIA DESLEAL

1. El riesgo de confusión

Dentro del derecho de exclusividad sobre la marca cabe distinguir dos aspectos: uno positivo y otro negativo. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usar, ceder o conceder una licencia sobre el signo. Este aspecto se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos y servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado

para prohibir que terceros usen la marca. El presupuesto de la faceta negativa lo constituye el riesgo de confusión, el cual fija los límites del *ius prohibendi*. Así, el titular de la marca sólo estará facultado a impedir a terceros el registro y uso de un signo idéntico o semejante dentro del sector mercantil en que él lo emplea, ya que sólo en este sector es que será posible que el consumidor confunda los productos de un empresario con los de otro. Por otro lado, las normas contra la competencia desleal reprimen las situaciones de confusión en el mercado, sea a través de una cláusula general —como en Alemania (§ 3 U2G)—, sea a través de una norma específica, como en España (art. 6 LCD).

El recurso a la confusión desleal sirve en la práctica para construir la protección del conjunto de elementos usados por un agente económico para identificar e individualizar en el mercado la propia actividad, establecimiento o prestaciones. En principio, la protección contra la competencia desleal sólo parece tener relevancia para la tutela de uno de estos medios de identificación empresarial cuando no existen derechos de exclusión (por ejemplo, en el caso de marcas no inscritas, u otros medios de identificación no susceptibles de ser inscritos), o para ampliar el ámbito de protección del derecho de exclusividad (como el caso de marcas que gozan de gran notoriedad en el tráfico, a fin de superar el principio

de especialidad del sistema de marcas). Pero también en determinados supuestos muy concretos, puede resultar aplicable la confusión desleal a signos inscritos. En vista de los diferentes intereses que persigue cada cuerpo legal, sería posible a través de estas últimas normas conferir a otros agentes económicos, en concreto a los consumidores, interponer acciones en situaciones de confusión producidas en el mercado, aún contra la intención del titular del signo.

A continuación esbozaré el diferente alcance y contenido que esta figura merece —en cada cuerpo legal— en los ordenamientos jurídicos alemán y español.

1.1. Alemania

Una definición legal del riesgo de confusión no se encuentra presente en la aún vigente Ley de Marcas Alemana (WZC). La jurisprudencia mayoritaria distingue diversas categorías de riesgo de confusión, en función de las representaciones erróneas que la violación del derecho subjetivo de marca puede provocar en el tráfico. Así, se diferencia entre el riesgo de confusión en sentido estricto y en sentido amplio. El riesgo de confusión en sentido estricto se refiere a la confusión sobre la identidad de la empresa titular. Este a su vez puede desglosarse en riesgo de confusión inmediato y mediato. Cuando la confusión se da entre los propios signos, de modo que el público cree estar frente a un mismo riesgo, se estará ante el riesgo de confusión inmediato (B-1/V-1). El riesgo de

confusión mediato tendrá lugar en aquellos casos en que los signos no resulten entre sí confundibles, pero, por las características comunes de ambos, los consumidores creen que uno es derivación del otro y ambos poseen un origen empresarial común (Phebrosonal/ Phebrocon). Por su parte, el riesgo de confusión en sentido amplio está referido a los casos en que los consumidores reconocen que se trata de empresas diferentes, pero por el parecido entre los signos confrontados, se considera, erróneamente, que entre ambos titulares existen vínculos económicos y organizativos (Widia/ Arida). La existencia de este tipo de confusión está siendo afirmada con mucha reserva en una nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo Alemán (BGH). Se está exigiendo no sólo que los signos confrontados sean similares, sino la presencia de otras circunstancias. Entre ellas que el signo anterior se haya convertido en el signo representativo de la empresa (Firmenzeichen) y que los productos o servicios a distinguirse no sean muy lejanos.

De una interpretación literal del § 31 WZG se observa que sólo la confusión inmediata entre dos signos está regulada. Las otras figuras han sido elaboradas por la jurisprudencia y han provocado numerosas críticas en la doctrina, tanto por el carácter desafortunado y turbio de la terminología empleada, como por la fundamentación emanada de la jurisprudencia para incluir este grupo de casos en el § 31. Ello se mostraría claramente en los supuestos de

confusión en sentido amplio y, más timidamente, en los supuestos de confusión mediata. La argumentación empleada es la siguiente: la función básica del derecho de marcas es garantizar la función indicadora del origen empresarial. Si la función del signo es remitir a un titular empresarial, deberán tomarse en cuenta todos los supuestos en que resulte una confusión respecto al origen empresarial de los productos o servicios.

El alcance del riesgo de confusión se determina en Alemania, adicionalmente, por el grado de notoriedad del signo, al igual que por la fuerza distintiva intrínseca que posea. Así, cuanto más conocido o distintivo sea el signo, mayor será la probabilidad de que se produzca una confusión con signos iguales o similares, debiéndose por lo tanto extender el ámbito de protección del signo a productos o servicios diferentes.

De acuerdo con la doctrina, la diferencia entre el riesgo de confusión en la WZG y la confusión desleal del § 3 UWG radica en el carácter que la confusión tiene en cada cuerpo legal.

La doctrina y la jurisprudencia (casi) en unanimidad se manifiestan a favor de la consideración del riesgo de confusión como cuestión normativa y no fáctica en la WZG, aunque no se descarta la influencia de este último aspecto. En este sentido, sólo se tomarán en cuenta los signos confrontados para determinar si un signo posterior puede registrarse o no en la Oficina de Marcas. Otras consideraciones —como una similitud de los envases, publicidad realizada en torno a la marca, etc.— no

son aquí relevantes, ya que el sistema registral no pretende sólo reducir el engaño en el mercado, sino también permitir el desarrollo de signos inscritos, aunque no usados, y garantizar la seguridad jurídica de signos prioritarios.

En cambio, sólo se estará ante una confusión desleal cuando en el mercado efectivamente exista una confusión. Por lo tanto, no toda confusión en el derecho de marcas, es una confusión desleal. Para la aplicación de las normas contra la competencia desleal se ha elaborado la siguiente construcción: el consumidor estará siempre interesado en obtener una protección frente al error que podría originar la existencia de dos signos análogos en el mercado. Su interés se verá especialmente afectado en los supuestos en que la confusión se produzca entre un signo muy estimado por su calidad y otro que identifica productos o servicios de calidad muy inferior. Sin embargo, si los productos o servicios distinguidos con la marca posterior no decepcionan las expectativas asociadas con la anterior, no será posible afirmar la existencia de un riesgo de confusión relevante. En conclusión, los consumidores no resultarán afectados en tanto el signo suponga una mera remisión al origen empresarial. En este ámbito, el titular registral puede disponer libremente de su signo. Sólo se podrá recurrir a las normas contra la competencia desleal cuando el empleo de signos confundibles pueda motivar el error sobre el valor o la calidad de la prestación ofertada (Doctrina de las indicaciones de origen cualificadas

Lehre von der qualifizierten betrieblichen Herkunftsangabe). De esta forma, considera la doctrina mayoritaria, no se sobredimensiona el riesgo de confusión del consumidor en las normas contra la competencia desleal.

Los conflictos entre signos inscritos y no inscritos se resuelven en el derecho alemán a través del derecho de marcas y de acuerdo con el principio de prioridad: el derecho anterior prevalece ante el derecho posterior. Ello por la estructura dual en que se sustenta el nacimiento del derecho sobre la marca: inscripción registral y "Ausstattung". "Ausstattung" es aquel medio distintivo que ha alcanzado notoriedad (Verkehrsgeltung) en el mercado, aunque que no se encuentra inscrito en la Oficina de Marcas. Consecuencia práctica de la equiparación de los signos registrados y el "Ausstattung" es que los supuestos de colisión se resuelven de acuerdo con el principio de prioridad: el derecho anterior prevalece ante el derecho posterior. Sólo se recurrirá a las normas de confusión desleal si luego de un balance justo de los intereses en juego, se llegaría a otro resultado. Resulta imposible elaborar una lista de todos los supuestos excepcionales en que no se aplicará el principio de prioridad. A modo de ejemplo, puedo señalar los conflictos entre marcas anteriores registradas, pero que no han sido usadas en el tráfico, y signos posteriores, no inscritos, pero que debido a su utilización se han logrado implantar en el mercado. Para la solución de este problema, la jurisprudencia alemana se

apoya en la doctrina de la "Verwirkung", según la cual no procede la acción interpuesta por el titular del signo anterior registrado, si durante largo tiempo vino permitiendo que el signo posterior sea usado en forma pacífica. En este supuesto, el signo no inscrito puede haber adquirido una posición jurídica irreprochable.

Los conflictos entre signos no inscritos se resolverán también a través del derecho de marcas, siempre que los mismos hayan logrado imponerse en el tráfico. Las normas contra la competencia desleal no tienen aquí mayor relevancia.

1.2. España

En España el riesgo de confusión se encuentra regulado en el art. 12. 1.a) de la nueva Ley de Marcas de 1988 (LM). Junto al tradicional riesgo de confusión en el mercado, se ha agregado el supuesto de riesgo de asociación. Bajo el primer término, pueden subsumirse las figuras de riesgo de confusión en sentido estricto como el riesgo de confusión en sentido amplio. La figura del riesgo de asociación tiende, por el contrario, a evitar el aprovechamiento parasitario de la asociación con un signo notorio. El empleo de un signo similar al notorio por parte de un tercero, si bien puede no producir confusión alguna en el consumidor, ya que justamente la notoriedad del signo permite una exacta representación que de los mismos tienen los consumidores, es cierto que por la semejanza entre los signos se establece una asociación mental. La asociación sólo tendrá lugar cuando el

signo posea una fuerte difusión en el tráfico. Sobre los alcances del riesgo de asociación no existe unanimidad en la doctrina. Para un sector de ésta, y luego de una interpretación literal de la norma el riesgo de asociación está estrictamente delimitado por el principio de especialidad. Para otro sector de la doctrina, si bien el riesgo de asociación presupone la identidad o semejanza de las marcas enfrentadas, no presupone —en modo alguno— la identidad o similitud de los productos o servicios a los que se aplica las correspondientes marcas. Se llega a esta conclusión por una interpretación sistemática del concepto riesgo de asociación en la ley de marcas. Así, éste en el art. 44 LM (referido a los efectos del uso de una marca para sólo una parte de los productos o servicios que figuran en el registro) no está delimitado a los productos o servicios similares.

La confusión desleal está regulada en España en el art. 6 LCD. No existe aquí tampoco una definición legal de este concepto por lo que la doctrina ha elaborado una serie de criterios que harán que el acto enjuiciado pueda ser calificado de desleal: similitud de los signos confrontados, presentación global del producto marcado, canales de distribución empleados, precio del producto, entre otros. Además es necesario, que el signo en sí posea fuerza distintiva, es decir, que por su propia estructura sea capaz de ser reconocido como medio de identificación de un competidor determinado. También se requiere que los consumidores tomen —como

consecuencia de la apropiación de los medios de identificación ajenos— una actividad por otra, que la actividad considerada tenga un origen empresarial diferente a la real o que entre las personas existan vínculos jurídicos o económicos. La confusión desleal sólo será relevante si el signo se ha implantado en el tráfico. Signos no utilizados en el tráfico —o muy pocos usados— no podrán generar una confusión en el mercado. Sin embargo, si la notoriedad resulta muy elevada, el mayor arraigo del signo en la mente del consumidor reducirá el riesgo de confusión. En estos casos, se podrá recurrir a la figura del aprovechamiento de la reputación ajena. Igualmente, deberá considerarse la atención que el consumidor medio presta a un concreto origen empresarial. Finalmente, en la valoración de la confusión desleal no rige más el principio de especialidad, aunque se reconoce que no es posible afirmar arbitrariamente que los supuestos de confusión surgirán a pesar de la lejanía competitiva de los productos o servicios a los que se aplican los signos confrontados.

Una vez delimitado el diferente contenido de la noción de riesgo de confusión en la ley de marcas y la ley contra la competencia desleal española, veamos el ámbito de aplicación de cada figura. Los conflictos entre signos inscritos y no inscritos deben resolverse siempre en favor del signo inscrito, salvo que el signo meramente usado goce de una gran notoriedad en el tráfico, en cuyo caso serán de aplicación las normas de derecho de marcas previstas especialmente para este tipo

de marcas. En estos casos, prevalece la valoración contenida en el sistema de marcas positivo, sin que sea necesario tener en cuenta otro tipo de consideraciones.

Los conflictos entre signos no inscritos no se resuelven como en Alemania a través de la ley de marcas. La ley de marcas española ha optado por un sistema registral muy puro, por lo que la utilización del signo sin apoyo registral deberá protegerse, si concurren los presupuestos del art. 6 LCD, a través de este cuerpo legal. En este supuesto, se exigirá que el signo no inscrito goce de una cierta implantación en el tráfico, que los signos confrontados sean utilizados en un mismo territorio, y que en general concurren los demás criterios de enjuiciamiento antes expuestos.

Finalmente, queda por determinar la aplicabilidad de la confusión desleal a signos que gozan de una protección registral. La doctrina mayoritaria —atendiendo a la diferente finalidad y valoraciones que subyacen a la ley de marcas y ley de competencia desleal— propugna una aplicación complementaria del art. 6 LCD. Ello puede implicar un plus y un minus para el titular registral. Así, de un lado, puede ampliarse el ámbito de protección del titular registral en los supuestos en que se acredite la existencia de un riesgo de confusión más allá del principio de especialidad. De otro lado, la amplia legitimación de la LCD permite la intromisión de los consumidores en las facultades dispositivas del titular registral. Por ejemplo, en los casos de tolerancia de la existencia de signos usados confundibles. La ley de marcas

no obliga al titular registral a imponer una acción de defensa. Sin embargo, si la existencia de dos signos similares en el mercado genera una situación relevante de confusión, es posible que consumidores individuales, asociaciones de consumidores o terceros competidores interpongan una acción. Igual problemática puede presentarse en los acuerdos de delimitación. Los acuerdos de delimitación son contratos en los que dos titulares independientes fijan y delimitan el ámbito de protección de sus respectivos signos. De esta forma, el titular anterior del signo registrado salvaguarda el ámbito de protección de su signo (registrado) y se evita los costos de interponer una oposición o una acción de defensa. A su vez, el titular del signo posterior se asegura el registro de su signo, sin el temor de posibles oposiciones de titulares anteriores. Por lo tanto, por lo general, ambos titulares estarán interesados en que el acuerdo no produzca confusión alguna. Excepcionalmente, es posible que el acuerdo no elimine todo riesgo de confusión. En este supuesto, es posible a consumidores y terceros competidores solicitar la nulidad del registro—con lo cual nos quedaríamos dentro del esquema de la Ley de Marcas—, o si el acuerdo se basa en la mera utilización del signo posterior, podrán recurrir a la LCD.

2. Marca renombrada

El tema de la marca renombrada es una cuestión de gran actualidad e importancia, tanto desde el punto de

vista económico/empresarial: garantía de un mercado competitivo y transparente, con un adecuado nivel de protección de las inversiones; como desde el punto de vista dogmático: encrucijada del derecho de marcas y competencia desleal.

Marca renombrada es la que como consecuencia del uso que de la misma se ha hecho en el tráfico, posee una extraordinaria notoriedad: debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores en mercados diversos y en casi todo el territorio de un país. Su notoriedad no puede restringirse al grupo de consumidores a los cuales se destina el producto o servicio marcado. La marca renombrada posee además, debido a la calidad elevada de los productos o servicios a los que se aplica, una considerable fama o buen nombre. Adicionalmente, es necesario para que una marca sea calificada de renombrada que consista en un signo que intrínsecamente considerado posea cierta originalidad (es decir, que no consista en una denominación descriptiva o sugestiva) y que no sea utilizado por otra empresa para distinguir sus productos o servicios.

En torno al concepto de marca renombrada se ha construido un régimen de protección reforzada con la finalidad de poner remedio a las situaciones no equitativas a las que conduce el principio de especialidad. De acuerdo con este principio, el ámbito de protección de la marca está limitado al signo idéntico o similar y para productos o servicios idénticos o similares a los distinguidos con la marca. Ello significa que el titular sólo

podrá oponerse, y en general sólo podrá defender su marca, dentro de estos parámetros.

Así, muchos sistemas de marcas vuelven la espalda a las marcas renombradas en los casos en que se opongan a marcas solicitadas o registradas para productos diferentes de los que aquellas cubren, sea en el trámite de oposición a su concesión como en el de nulidad. De igual forma, las leyes de marca no siempre permiten interponer una acción de cesación de uso para marcas idénticas o similares a una marca renombrada, si ella viene siendo usada para distinguir productos o servicios completamente diferentes.

No se trata ya de tutelar la función indicadora del origen empresarial, donde siempre deberá estar presente el riesgo de confusión o de asociación, sino evitar que la fuerza diferenciadora y posición de exclusividad de la marca renombrada, obtenida a través de muchos años mediante un gran esfuerzo económico y de trabajo, se vea menoscabada. Se trata, pues, en el fondo en una protección inspirada en gran medida en criterios procedentes del orden general de represión de los actos de competencia desleal.

2.1. Alemania

Desde los años veinte el derecho alemán ha venido protegiendo a las marcas que gozan de una acentuada notoriedad, contra su registro y ejemplo para distinguir productos y servicios totalmente diferentes. Tal protección no encuentra una base legal en la WZG, en la medida que la protección está aquí

limitada a los productos iguales o similares. Por tal motivo, fueron diferentes los medios a los que se recurrió para otorgar a la marca una protección más amplia.

En primer término, se invocó la protección que se otorga a los nombres comerciales en la UWG (§ 16 UWG), la cual si bien tiene un alcance más amplio en cuanto no se limita la protección al campo de los productos o servicios similares, igual requiere que el uso sea capaz de ocasionar una confusión, lo que por lo general sucederá si ambas empresas actúan en ramos similares. Esta norma, sin embargo, sólo puede ser aplicada cuando la marca coincide con el nombre comercial de la empresa. En otras ocasiones, se recurrió al Código Civil (BGB) que da un paso más adelante cuando en su § 12 consagra el derecho que tiene toda persona al nombre, comprendiéndose dentro de él a los nombres comerciales. De esta forma, se dispone que el titular de un nombre está facultado a prohibir el uso del mismo por parte de terceros, si con su empleo se lesiona de alguna forma el interés del titular. No se requiere, por lo tanto, la presencia del peligro de confusión. El § 12 BGB se ha convertido prácticamente en una norma de protección general para todos los nombres y denominaciones comerciales. Sin embargo, como se puede apreciar —al igual que en la hipótesis anterior— esta protección está limitada a aquellos casos donde se verifica una concordancia entre la marca y el nombre comercial de la empresa.

Para salvar este obstáculo, el BGH recurrió a la cláusula general de la UWG

(§ 1 UWG). De acuerdo con ella, todo acto contrario a las buenas costumbres que con fines de competencia se emprenda en el tráfico comercial, puede ser sometido a una reclamación de cesación y de reparación de daños y perjuicios. La inexistencia de una relación de competencia entre las partes en estos casos impidió, sin embargo, en muchas ocasiones la aplicación de la norma. Cabe aquí señalar que en el derecho alemán aún se exige la existencia de una relación de competencia entre las partes para aplicar el § 1 UWG.

Por ello los Tribunales alemanes se valieron de un nuevo artificio, a saber: las normas de responsabilidad extracontractual. El § 1 BGB garantiza el derecho a la propiedad y otros derechos absolutos contra su usurpación. La opinión generalizada es que el derecho a una empresa o, mejor dicho, el derecho a una empresa establecida, puede incluirse dentro de los llamados “otros derechos”. En la medida que la marca sea considerada parte valiosa y esencial de una empresa establecida y en actividad, estará comprendida en la protección que otorga la ley para impedir un daño a la empresa. Dado el carácter general de esta disposición legal, que permite una amplia discreción de los Tribunales, se diseñaron los criterios —antes señalados— para determinar cuando una marca es renombrada. En principio, si el signo cumplía tales características se le daba una protección especial. Sin embargo, de acuerdo con una reciente jurisprudencia ya no es sólo necesario que el signo cumpla con determinados

requisitos, sino que además debe probarse la posibilidad de un daño concreto en el valor publicitario de la marca.

Un retorno a otorgar la protección de la marca renombrada a través del § 1 UBG parece posible, dado que últimamente el BGH está siendo mucho más flexible en la interpretación de qué se entiende por relación de competencia entre los titulares de los signos confrontados. Basta ahora que el signo posterior expresa o simbólicamente trate de asociarse con la reputación y la apariencia del producto ajeno, buscando de esta forma incrementar las ventas de sus productos (diferentes y no concurrentes a los distinguidos por la marca más antigua). En vista de lo anterior, parte de la doctrina propugna que también la fuerza distintiva y atracción publicitaria de la marca renombrada sea protegida a través del § 1 UWG.

La protección de la marca renombrada en Alemania a través de las normas de competencia desleal u otras normas jurídicas parece llegar a su fin. De acuerdo con la nueva ley de marcas a entrar en vigencia el próximo año (Markenrechtsreformgesetz), se concede a las marcas reputadas (marcas que gozan de notoriedad en el tráfico, aunque no del grado de la renombrada, y tienen una muy buena reputación) una protección contra su fuerza distintiva y renombre (§ 9 (1) 3). Aunque el alcance y el contenido de esta norma deberán ser determinados y delimitados por la jurisprudencia, todo parece indicar que por primera vez se otorga en Alemania a través del derecho

de marcas vez una protección a la marca renombrada.

Lo anterior demuestra una vez más el carácter complementario de las normas reguladoras de la competencia desleal, y como muchos fenómenos que no encuentran cabida en el derecho de marcas son regulados a través de las leyes de competencia desleal, para luego —y una vez consolidada la protección otorgada— pasar a ser codificados.

2.2. España

La actual Ley de Marcas protege sólo tangencialmente a la marca renombrada a través de la prohibición relativa de registro impuesta a los signos que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros registrados (art. 13 c LM). Se requiere en estos casos no sólo que exista un aprovechamiento de la reputación de otra marca, sino que el aprovechamiento sea “indebido”. Aunque resulta difícil imaginar que el uso de una marca renombrada ajena pueda estar justificado y con ello no sea “indebido”, cabe señalar que en este requisito está referido no a un estado de ánimo especial en el solicitante, sino a una genérica incompatibilidad objetiva de la correspondiente solicitud de registro con las exigencias de la buena fe. Lo “indebido” tampoco implica que se ocasione un perjuicio al titular de la marca renombrada anterior. La causa de la prohibición radica en el aprovechamiento, cualquiera que sea el efecto que el registro combatido produzca sobre la reputación de la

marca renombrada anterior o sobre las posibilidades de intensificar la explotación de la misma a través de su aplicación a otros productos o servicios de su titular.

Ahora bien, la anterior prohibición si bien comporta una ampliación de los productos o servicios distinguidos (cigarrillos - anteojos de sol), no implica una (total) superación del principio de especialidad. En este punto no hay unanimidad en la doctrina española. De cualquier forma, resulta difícil de imaginar que en el caso que la marca posterior se solicite para productos completamente diferentes (cámaras fotográficas-máquinas de coser) exista un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Para combatir estos supuestos —de acuerdo con un sector de la doctrina— habrá que recurrirse a las normas de competencia desleal.

Tampoco existe unanimidad en la doctrina española (ni siquiera entre los que afirman que el art. 13 c LM importa una superación del principio de especialidad), en proteger la marca renombrada contra su uso en productos o servicios diferentes en sede del derecho de marcas. La posibilidad de ejercer una acción por violación de marca está literalmente limitada a combatir el uso de un signo idéntico o similar para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos o servicios pueda “inducir a errores” (art. 31. 1 LM).

Una parte de la doctrina (que además considera que el art. 13 c LM protege a la marca más allá del principio de

especialidad) sostiene que, si bien al delimitarse el ius prohibendi no se ha conferido expresamente al titular de la marca renombrada la facultad de impedir que los terceros utilicen sin su consentimiento un signo idéntico o similar al suyo para distinguir productos o servicios diversos, corresponde a la jurisprudencia colmar esta laguna legal. Caso contrario, se produciría el absurdo de que el titular de una marca renombrada puede impedir el acceso al registro de una nueva marca para productos o servicios diferentes, pero no puede entablar acciones para impedir que terceros utilicen una marca idéntica o similar a la suya para distinguir productos o servicios diferentes. Esta anómala consecuencia constituiría, por lo demás, una grave incongruencia porque no es a través del procedimiento de inscripción de la marca en el Registro de la Propiedad Industrial donde realmente se produce el aprovechamiento de la reputación de la marca renombrada, sino con su uso.

Para otro sector de la doctrina, la formulación legal del contenido del ius prohibendi no permite al titular de la marca renombrada impedir el uso de un signo idéntico o similar para distinguir productos o servicios diversos. Por lo tanto, para combatir la utilización del signo posterior para productos o servicios diversos de los distinguidos por la marca renombrada es necesario recurrir a las normas contra la competencia desleal.

El uso de un signo idéntico o similar a la marca renombrada que dañe su fuerza publicitaria y prestigio,

limitando además las posibilidades de expansión de su titular a otros sectores, puede ser considerado un acto de obstaculización y protegerse a través de la cláusula general (art. 5 LCD).

Si el uso de la marca renombrada no se realiza con relación a productos o servicios completamente diferentes podrá, adicionalmente, recurrirse a las normas desleales de confusión o aprovechamiento de la reputación ajena. En el primer caso, el uso será desleal porque genera una confusión acerca de la procedencia empresarial de los productos o servicios identificados (art. 6 LCD). Ello supone una cierta proximidad entre los productos o servicios identificados (art. 6 LCD). Ello supone una cierta proximidad entre los productos o servicios para los que se usa la marca renombrada y la marca posterior, o, al menos, se perjudica la posibilidad natural de expansión de la actividad del titular de la marca renombrada al sector económico en que la emplea el tercero. En el segundo caso, el uso será desleal porque se aprovecha injustificadamente la reputación del signo parasitado (art. 12 LCD), sin que concurra una causa que justifique el uso de la marca renombrada por el tercero, como podría ser el caso de la publicidad comparativa, o el empleo por parte de un tercero de su nombre, si el signo coincide con el nombre del tercero, entre otros.

V. CONCLUSIONES

En la realidad del tráfico pueden presentarse supuestos que, conforme a las leyes de marcas, resulten inobjetables, pero que desde una consideración plural de los intereses afectados no sean aceptables. Piénsese en la rigidez del principio de especialidad y como el consumidor puede realmente confundirse si un mismo signo es utilizado para designar productos que, aún no estando amparados por la regla de la especialidad, resultan, en función de las nuevas prácticas comerciales, conexos. Basta para ello señalar la práctica creciente de fabricantes de cigarrillos consistentes en extender su actividad a sectores claramente distintos: ropa deportiva, relojes de pulsera, anteojos, etc. que motivarán de hecho un riesgo de confusión en el consumidor si un tercero emplea de forma parasitaria el signo de un titular que aún no ha emprendido tal actividad expansiva. En estos casos, y en aquellos ordenamientos en los que se ha reservado en beneficio del titular de la marca registrada el conjunto de acciones por violación del derecho de marcas, se producirá un desamparo de los consumidores si el titular del registro, por las razones que fuere, decide no impedir el uso de su signo para distinguir otros productos.

Por lo anterior, es necesario regulaciones complementarias que protejan tanto a los consumidores como

a los titulares registrales frente a conductas lesivas que excedan los objetivos de las leyes de marcas. Ello no implica una aplicación indiscriminada de las normas reguladoras de la competencia desleal a las marcas que ya gozan de protección registral, ya que ello atentaría contra la vigencia y efectividad del propio sistema registral, así como generaría una recreación de derechos subjetivos a través del derecho de la competencia desleal. Sin embargo, en aquellos casos en que la aplicación estricta del derecho de marcas provoque resultados lesivos para otros intereses, el recurso a las normas contra la competencia desleal debe ser irreprochable.

Las normas contra la competencia desleal podrán tanto extender como limitar las facultades del titular de una marca. De esta forma, es posible con el derecho de la competencia desleal impedir el uso de una marca ajena, aun cuando de acuerdo con el derecho de marcas su uso sea lícito. Pero también la utilización de un signo distintivo que conforme a las leyes de marcas resulte lícita puede perjudicar la competencia. En este caso, cabe prohibir el uso de la marca y en algunos casos inclusive se podrá exigir una indemnización de daños y perjuicios.

La determinación de hasta qué punto y bajo qué requisitos el ámbito de protección de la marca debe extenderse o limitarse por medio de las normas contra la competencia desleal es, finalmente, una cuestión de orden político-económico.