

**EL PAPEL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN LA PROTECCION
DE LOS CONSUMIDORES**



ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**EL PAPEL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN LA PROTECCION
DE LOS CONSUMIDORES**



GINEBRA 1983

PUBLICACION OMPI
No. 648 (S)

ISBN 92-805-0107-0

© OMPI 1983

PREAMBULO

El presente estudio, «El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores», ha sido preparado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en consulta con gobiernos de Estados miembros, expertos y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas.

El estudio está destinado a ser una contribución a un trabajo de gran envergadura que actualmente está siendo realizado, tanto en el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas como fuera de él, sobre todos los aspectos de la protección del consumidor con particular referencia a las necesidades de los países en desarrollo. Este estudio se limita a los aspectos del tema que quedan dentro de la competencia de la OMPI. Evidencia que las leyes e instituciones de propiedad industrial pueden ser una valiosa contribución a la protección de los intereses de los consumidores.

La preparación del estudio se ha realizado sobre la base de decisiones del Comité Ejecutivo de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Comité de Coordinación de la OMPI. La primera etapa consistió en la convocatoria de una reunión de expertos para identificar aspectos pertinentes de propiedad industrial; un proyecto de memorándum basado en los resultados de esa reunión fue examinado por un grupo de trabajo, se revisó de conformidad con sus recomendaciones y se sometió a los gobiernos y organizaciones interesadas para que formularsen comentarios. La presente es la versión final del estudio teniendo en cuenta los comentarios formulados.

Deseo expresar mi agradecimiento a todos quienes han ayudado a la Oficina Internacional en este trabajo, así como mi esperanza de que el resultado, aunque deliberadamente limitado en su alcance, pueda ser de utilidad, en especial en los países en desarrollo, en la vasta e importante labor de la protección de los intereses de los consumidores.



Arpad Bogsch
Director General

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Ginebra, 1983

INDICE

	<i>Párrafos</i>
I. INTRODUCCION	1 a 6
II. CONSIDERACIONES GENERALES	7 a 21
A. Objetivo del estudio	10 y 11
B. Alcance del estudio	12 a 14
C. Conclusiones del estudio	15 a 21
III. SIGNOS DISTINTIVOS (MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES)	22 a 198
A. Marcas	22 a 161
1) Las funciones de las marcas	26 a 38
a) Función distintiva o diferenciadora	27 y 28
b) Función indicadora del origen o procedencia	29 y 30
c) Función indicadora de la calidad	31 a 36
d) Función de publicidad	37 y 38
2) Confusión (empleo de una marca idéntica o de una similar susceptible de producir confusión para bienes o servicios idénticos o similares)	39 a 58
a) Empleo de una marca idéntica o de una similar susceptible de producir confusión para los mismos bienes o servicios	41 a 43
b) Empleo de una marca idéntica o de una similar susceptible de producir confusión para bienes o servicios similares	44 a 48
c) Examen de oficio de las solicitudes respecto de su posible conflicto con marcas protegidas	49 a 55
d) Participación de los consumidores en los procedimientos	56 a 58
3) Marcas notoriamente conocidas	59 a 65
a) Uso no autorizado de una marca notoriamente conocida para productos o servicios idénticos o similares	62 y 63
b) Uso no autorizado de una marca notoriamente conocida para productos o servicios diferentes	64 y 65
4) Importación paralela	66 a 76
a) La doctrina del agotamiento internacional de los derechos y el principio de territorialidad	66 a 68
b) Ventajas e inconvenientes de la doctrina del agotamiento internacional de los derechos	69 a 71
c) Medidas destinadas a proteger a los consumidores	72 y 73
d) Otras consideraciones	74 a 76
5) Marcas engañosas	77 a 84
6) Nombres genéricos	85 a 98
a) Criterios para determinar cuándo un nombre es genérico	87 a 89
b) Deterioro de la marca hasta convertirse en un nombre genérico	90 a 98
7) Cesión de marcas	99 a 108
a) Cesión de una marca con la totalidad de la empresa	100

	<i>Párrafos</i>
b) Cesión de una marca con la parte correspondiente de la empresa	101 y 102
c) Cesión libre de las marcas	103
d) El Convenio de París	104
e) Medidas y sanciones	105 a 108
8) Licencias de marcas	109 a 125
a) Nivel constante de calidad	111 a 114
b) Posibles medidas y sanciones para imponer el nivel constante de calidad	115 a 123
i) Aprobación y registro de los contratos de licencia	116 a 118
ii) Sistema sin aprobación y registro de los contratos de licencia	119 a 121
iii) Responsabilidad civil por daños y perjuicios	122
iv) Avisos a los consumidores	123
c) Prácticas comerciales restrictivas	124 y 125
9) Marcas extranjeras, especialmente en los países en desarrollo	126 a 137
a) Origen geográfico	130
b) Calidad	131 a 134
i) Licencias de marcas extranjeras	133
ii) Importación	134
c) Jurisdicción y cuestiones conexas	135
d) Promoción de marcas locales	136 y 137
10) Uso obligatorio de marcas y etiquetado	138 a 153
a) Uso obligatorio de marcas	138 a 143
b) Etiquetado	144 a 153
i) Información contenida en las etiquetas	145 a 147
ii) Formato de las indicaciones de la etiqueta	148
iii) Tipos de productos y servicios sujetos a etiquetado	149
iv) Problemas especiales relativos a los servicios	150
v) Imposición de las normas de etiquetado	151 a 153
11) Restricciones o condiciones en relación con el uso de las marcas	154 a 158
12) Comercialización de un mismo producto por el mismo fabricante con marcas diferentes, o con marca y sin ella	159 a 161
B. Marcas colectivas y marcas de certificación	162 a 179
1) Marcas colectivas	164
2) Marcas de certificación	165 a 168
3) Medidas para estimular el empleo e incrementar la función de garantía de las marcas colectivas y de certificación	169 a 179
a) Protección internacional	171
b) Protección nacional	172
c) Armonización de las leyes nacionales	173
d) Reconocimiento de una marca fuerte de garantía	174 a 176
e) Derecho a utilizar la marca de garantía	177
f) Sistema doble	178 y 179
C. Nombres comerciales	180 a 198
1) Funciones de los nombres comerciales	180 y 181
2) Confusión (empleo de un nombre comercial idéntico o de uno similar susceptible de producir confusión)	182 a 191
a) Semejanza susceptible de producir confusión	184
b) Base de protección	185 a 189
c) Alcance de la protección	190 y 191

	<i>Párrafos</i>
3) Uso autorizado de un nombre comercial por otra empresa	192 a 195
a) Empresa filial de propiedad exclusiva o controlada por mayoría	193
b) Licenciatario, concesionario (« <i>franchisee</i> ») o distribuidor	194
c) Empresa bajo control minoritario o empresa independiente	195
4) Nombres comerciales engañosos	196
5) Posible conflicto entre un nombre comercial y una marca	197 y 198
IV. INDICACIONES GEOGRAFICAS	199 a 247
A. Observaciones generales	199 a 204
B. Protección internacional	205 a 216
1) Tratados multilaterales	206 a 213
a) El Convenio de París	207 y 208
b) El Arreglo de Madrid (Indicaciones de Procedencia)	209
c) El Arreglo de Lisboa	210 a 213
2) Tratados bilaterales	214 a 216
C. Protección en el plano nacional	217 a 220
D. Posibles medidas	221 a 247
1) Acuerdos internacionales	222 y 223
2) Legislación nacional	224 a 247
a) Base de la protección	225 a 230
i) Sistema de registro	226 y 227
ii) Sistema de decretos especiales	228
iii) Sistema mixto	229
iv) Protección sin registro ni decreto especial	230
b) Alcance de la protección	231 a 234
i) Uso directo o indirecto	232
ii) Indicaciones falsas o engañosas	233
iii) Productos y servicios	234
c) Indicaciones geográficas que constituyen o se transforman en denominaciones genéricas	235 a 238
d) Las indicaciones geográficas en tanto que marcas	239 a 243
e) Uso obligatorio de las indicaciones de procedencia	244 a 246
f) Participación de los consumidores en los procedimientos	247
V. INDICACIONES, ASEVERACIONES Y OTROS ACTOS CONTRARIOS A LAS PRACTICAS HONESTAS	248 a 269
A. Observaciones generales	248 a 252
B. Indicaciones o aseveraciones susceptibles de inducir a error a los consumidores	253 a 259
1) Alcance de la protección	254
2) Indicaciones y aseveraciones escritas, orales y simbólicas	255
3) Indicaciones o aseveraciones susceptibles de inducir a error	256 a 259
C. Aseveraciones destinadas a desacreditar	260 a 262
D. Otros actos contrarios a las prácticas honestas (particularmente la confusión) que pueden influir sobre el consumidor o afectar a su bienestar	263 a 269

	<i>Párrafos</i>
VI. MEDIDAS Y SOLUCIONES	270 a 302
A. Observaciones generales	270 y 271
B. Medidas normativas (formulación de políticas y legislación)	272 a 279
1) Función del gobierno	272
2) Función de los consumidores	273 a 277
a) Asociaciones privadas de consumidores	275
b) Organizaciones semipúblicas de consumidores	276 y 277
3) Función de la industria y del comercio, en particular de los titulares de derechos de propiedad industrial	278 y 279
C. Información y capacitación del consumidor y autorregulación	280 a 289
1) Información y capacitación del consumidor	281 a 286
a) Función del gobierno	282 a 284
b) Función de los consumidores	285
c) Función de la industria y el comercio (en particular de los titulares de derechos de propiedad industrial)	286
2) Autorregulación	287 a 289
D. Procedimientos judiciales y administrativos	290 a 302
1) Observaciones generales	290 y 291
2) Acciones de los consumidores (individuales y colectivas)	292 a 297
a) Procedimientos expeditivos y poco onerosos	292
b) Jurisdicción sobre el demandado	293
c) Acciones colectivas	294 a 297
3) Acciones (individuales y colectivas) de los industriales y comerciantes, particularmente de los titulares de derechos de propiedad industrial	298 a 300
4) Medidas gubernamentales directas	301 y 302

I. INTRODUCCION

1. El presente estudio trata del papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores. Entre las diversas ramas de la propiedad industrial, las leyes relativas a las marcas de fábrica y de comercio, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y la protección contra la competencia desleal figuran entre los instrumentos más eficaces y directos para la protección de los consumidores. El estudio procura demostrar las razones de ello.
2. Hablamos de la protección del consumidor. Pero, ¿quién es un consumidor? Y, ¿contra qué debería protegerse? Un consumidor es una persona que, para atender sus propias necesidades o para su propio placer, compra o arrienda productos o servicios ofrecidos por empresas privadas o públicas. Este, al menos, es el sentido con que se utiliza la expresión «consumidor» en el presente estudio. Y, ¿contra qué debería protegerse al consumidor? Para decirlo sencillamente: debe protegerse contra el engaño.
3. El consumidor puede ser engañado en varios sentidos y hay diversas leyes que establecen una protección contra diferentes formas de engaño. Las leyes de propiedad industrial son instrumentos que sólo sirven contra algunas formas de engaño. Aun así, en la mayoría de los casos sólo son instrumentos indirectos. Son principalmente indirectos porque los objetivos primarios de esas clases de leyes de propiedad industrial consisten en proteger los bienes incorpóreos que constituyen los derechos de los industriales y comerciantes respecto de sus marcas y nombres, así como de las indicaciones geográficas con las que tienen una relación de hecho, y proteger su situación, como industriales y comerciantes, contra las prácticas desleales de otras personas.
4. Sin embargo, esas leyes sirven también contra el engaño de los consumidores:
 - porque la legislación sobre marcas ayuda a establecer el vínculo existente entre el producto o servicio que el consumidor se propone adquirir y la empresa que lo produce o comercializa; de este modo, ayuda al consumidor a elegir, entre los innumerables productos y servicios, aquellos que desea y que le inspiran confianza, en lugar de los que no quiere ni le merecen confianza;
 - porque la legislación sobre nombres comerciales permite identificar a una empresa determinada; de este modo, ayuda al consumidor a tratar con la empresa que desea, entre las muchas existentes, y a no hacerlo con una empresa con la que no desea tratar;
 - porque la legislación sobre indicaciones geográficas exige que exista una relación verdadera entre determinado producto y determinado país, región o localidad; de este modo, ayuda al consumidor a elegir productos del país, región o localidad de su preferencia, en lugar de otros procedentes de lugares distintos;
 - porque la legislación sobre la competencia desleal prohíbe, entre otras cosas, las afirmaciones o insinuaciones falsas en la comercialización de los productos y servicios; de este modo, ayuda al consumidor a obtener informaciones correctas y a no verse engañado.
5. Como puede verse, estas leyes de propiedad industrial ofrecen una firme base jurídica para la protección de los consumidores. Para utilizar en la práctica esa base jurídica, hace falta un conocimiento de su existencia, un mecanismo para descubrir posibles infractores, medidas para prevenir las infracciones y sanciones para castigar a los infractores.
6. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es difundir el conocimiento de las bases jurídicas existentes y estimular la reflexión destinada al mejoramiento de las leyes y a darles una auténtica eficacia práctica.

II. CONSIDERACIONES GENERALES

7. Numerosos aspectos del derecho de la propiedad industrial tienen por objeto y regulan las relaciones entre fabricantes, productores y demás proveedores de bienes y servicios, como competidores y titulares de derechos de propiedad industrial, así como las relaciones entre esos fabricantes, productores y demás proveedores y los consumidores de bienes y servicios. Esas relaciones afectan a intereses sociales e individuales de gran importancia. Una de las principales funciones del derecho de la propiedad industrial consiste en proteger y conciliar esos intereses.

8. El presente estudio se ocupa concretamente de la función que desempeña la propiedad industrial en la protección de los consumidores y al servicio de sus legítimos intereses, especialmente en los países en desarrollo. La protección del consumidor tiene importancia en todo el mundo. Toda persona, de una u otra manera, es un consumidor. De ahí que los intereses de los consumidores no sean simples intereses de grupo. Virtualmente son intereses de todos y cada uno, si bien determinados grupos de consumidores pueden dar lugar a una preocupación especial. Así ocurre en particular en el caso de sectores vulnerables de consumidores, como los niños o las personas de edad, los consumidores de bajos ingresos y los consumidores con bajo índice de alfabetización.

9. Desde luego, la propiedad industrial no es la única rama del derecho que tiene importancia para la protección del consumidor. Con todo, desempeña en ella indudablemente una función de gran importancia. Evidentemente, no puede lograrse una protección eficaz del consumidor sin asegurar que las leyes de propiedad industrial respectivas respondan a los derechos, intereses y necesidades del consumidor.

A. Objetivo del estudio

10. El objetivo de este estudio es determinar y estudiar los aspectos de la propiedad industrial que parecen de mayor interés para la protección del consumidor y obtener algunas conclusiones sobre el papel que puede desempeñar el derecho de la propiedad industrial en la protección del consumidor, especialmente en los países en desarrollo.

11. El presente estudio procura representar una contribución al logro de los objetivos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a saber, la promoción del desarrollo económico mediante un sistema eficaz y equilibrado de propiedad industrial. Un sistema equilibrado de propiedad industrial no se limita a los intereses de los proveedores de bienes y servicios y, más específicamente, de los titulares de derechos de propiedad industrial, sino que contempla también los intereses de los consumidores de bienes y servicios, teniendo presente que el desarrollo económico no es por lo general un fin en sí mismo sino un medio de mejorar la calidad de vida, mejoramiento con el que la protección del consumidor guarda una estrecha relación.

B. Alcance del estudio

12. El presente estudio se ocupa sobre todo de los aspectos del derecho de la propiedad industrial que la Reunión de Expertos sobre los aspectos de propiedad industrial en la protección del consumidor, celebrada en Ginebra del 3 al 5 de julio de 1978, identificó como pertinentes para la protección del consumidor y, concretamente, para los intereses de los consumidores de los países en desarrollo (véase el documento COPR/I/4). Los aspectos concretos así identificados corresponden a: i) los signos distintivos (marcas y nombres comerciales); ii) las indicaciones geográficas (denominaciones de origen e indicaciones de procedencia); y iii) la competencia desleal (en particular, las indicaciones y aseveraciones contrarias a las prácticas honestas). Desde luego, también son importantes para la protección del consumidor otras esferas de la propiedad intelectual, en especial las relativas a las patentes y los dibujos

y modelos industriales y algunas esferas del derecho de autor y de los derechos conexos, especialmente las cuestiones relativas a la falsificación en este campo¹. No obstante, la mencionada Reunión de Expertos no incluyó estos temas entre las materias que el presente estudio debería abarcar.

13. Aunque este estudio se refiere a los consumidores en general, presta especial atención, cuando es pertinente, a los problemas de los consumidores de los países en desarrollo. Como se observó en las reuniones a las que se ha aludido en los párrafos 1 a 3, en todo país en desarrollo los problemas de la protección del consumidor se ven afectados por las grandes diferencias en los niveles y la distribución de los ingresos, la proporción relativamente alta de derechos de propiedad industrial cuyos titulares son extranjeros, el grado de educación y la medida de la información y conocimiento de los consumidores, así como por otros factores sociales, políticos y económicos. La situación social y económica de un gran número de consumidores de los países en desarrollo es tal que se encuentran en una posición particularmente débil y desorganizada frente a las empresas que producen y suministran productos y servicios de consumo.

14. Si bien los países en desarrollo pueden obtener enseñanzas de la experiencia de los países industrializados y de las soluciones adoptadas por éstos en lo que respecta a la protección del consumidor, dichos países en desarrollo no pueden limitarse a copiar las medidas que han resultado eficaces en los países industrializados. Cada país en desarrollo debe adoptar medidas que respondan a sus propias necesidades.

C. Conclusiones del estudio

15. Una vez determinados y examinados los aspectos de la propiedad industrial que parecen de mayor interés para la protección del consumidor, como se ha hecho en el presente estudio, resulta cada vez más evidente que, en principio, lo más conveniente desde el punto de vista de los intereses del consumidor es una protección y reglamentación eficaces de los derechos de propiedad industrial que aquí se examinan. Las marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas que funcionan con eficacia y se utilizan debidamente, benefician al consumidor ofreciéndole una fuente de información sencilla pero digna de crédito que le ayuda en sus decisiones frente a la variedad cada vez mayor de los productos y servicios que ofrecen los mercados de la actualidad tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo. La represión de las indicaciones, aseveraciones y demás actos que son contrarios a las prácticas honestas protege al consumidor contra las prácticas comerciales engañosas y fraudulentas.

16. Esto no significa que la protección del consumidor pueda asegurarse mediante leyes de propiedad industrial. La razón de ser del sistema de propiedad industrial consiste en la protección de esos derechos. No obstante, ello no impide que el sistema de propiedad industrial pueda desempeñar una función importante de protección al consumidor y que el fortalecimiento del sistema de propiedad industrial pueda servir no sólo a los intereses de los titulares de derechos de propiedad industrial sino también a los consumidores.

17. Al formular y aplicar políticas y leyes sobre propiedad industrial, las autoridades públicas competentes deben tener en cuenta, desde luego, y al igual que en cualquier otra materia, las realidades propias de su país y el interés público en general que, en el caso de la propiedad industrial, debe incluir los intereses de los consumidores.

18. Sin embargo, el hecho de tener en cuenta los derechos del consumidor no significa restringir los derechos de propiedad industrial ni su utilización. Significa determinar, según los lineamientos seguidos en este estudio pero ajustándose a un contexto nacional y regional concreto, los aspectos del sistema de propiedad industrial que benefician especialmente a los consumidores y tratar de destacar esos aspectos, así como determinar los puntos en que los derechos de propiedad industrial parezcan estar utilizándose

¹ Por ejemplo, la falsificación de fonogramas, películas cinematográficas y otras grabaciones audiovisuales, así como las falsificaciones de libros, revistas, música y emisiones radiofónicas y televisivas, protegidos por un derecho de autor. Véanse las declaraciones formuladas y las resoluciones adoptadas en el Fórum Mundial de la OMPI sobre la piratería de las grabaciones sonoras y audiovisuales, celebrado en Ginebra del 25 al 27 de marzo de 1981 (publicación de la OMPI N° 640), y en el Fórum Mundial de la OMPI sobre la piratería de las emisiones y de las obras impresas, celebrado en Ginebra del 16 al 18 de marzo de 1983 (publicación de la OMPI N° 646).

de manera indebida o abusiva y procurar evitar tales prácticas comerciales deshonestas. Por ejemplo, si en determinado país se considera que un mayor uso de marcas fuertes de garantía beneficiaría a los consumidores, pueden dictarse medidas que aseguren un reconocimiento más efectivo de las marcas fuertes de garantía y que estimulen su mayor utilización. Del mismo modo, si en determinado país se considera que las marcas notoriamente conocidas se utilizan con frecuencia sin la autorización de sus titulares, con lo que no sólo se perjudica a éstos y se daña el prestigio de sus marcas sino que, asimismo, se engaña y se confunde a los consumidores, pueden adoptarse medidas para dotar a las marcas notoriamente conocidas de una protección más eficaz.

19. Al proceder así, las autoridades públicas competentes deben sopesar también el costo y el rendimiento de otras posibles políticas y medidas. A veces, por ejemplo, puede resultar conveniente una mayor intervención gubernamental o una mayor participación de los consumidores para acentuar determinada función que favorece al consumidor o para evitar determinados abusos; pero, en la práctica, pueden no existir recursos humanos y financieros suficientes para establecer la infraestructura institucional necesaria para que las medidas contempladas puedan aplicarse con eficacia. En esos casos, es preciso efectuar ciertas transacciones y, a veces, debe adoptarse la solución más práctica y no la solución ideal.

20. También puede ocurrir que ciertos problemas de interés para los consumidores, aunque afecten a derechos de propiedad industrial, tengan una solución más adecuada a través de medidas adoptadas sobre la base de leyes que no correspondan al campo de la propiedad industrial (por ejemplo, mediante leyes sobre la protección del consumidor, o sobre las prácticas comerciales leales o las leyes antimonopolios).

21. En síntesis, la protección del consumidor y los problemas de propiedad industrial variarán necesariamente de un país a otro, así como las opciones con que puede contar cada país con criterio realista y la función que puede desempeñar la propiedad industrial en la protección del consumidor. Por lo tanto, las normas y medidas examinadas respecto de los diversos temas de este estudio se analizan como alternativas posibles para las medidas que los gobiernos pueden tomar en consideración, pero no como recomendaciones concretas. Cada país se encuentra en sus propias circunstancias históricas, económicas y sociales, y en última instancia debe encontrar las soluciones que mejor se adapten a sus propias realidades.

III. SIGNOS DISTINTIVOS (MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES)

A. Marcas ²

22. Aunque no existe ninguna definición internacionalmente aceptada de las marcas, se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporeal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa.

23. Las marcas sirven a sus titulares para vender y promover sus productos y servicios; sirven a la economía, en sentido general, ayudando a racionalizar la comercialización de los bienes y servicios; y sirven a los consumidores ayudándoles en la elección entre los bienes y servicios y estimulando a los titulares de marcas a mantener y mejorar la calidad de los productos y servicios vendidos con ellas.

24. Los dos principales problemas que tiene en cuenta el derecho de las marcas son la protección de las marcas contra la infracción (es decir, contra la utilización, por quien no es su titular, de la misma marca o de otra similar susceptible de producir confusión) y la reglamentación del empleo de las marcas de modo que se utilicen en forma que no induzca a confusión ni resulte engañosa.

25. El objetivo del análisis que sigue no consiste en determinar razones y medios para restringir la utilización de las marcas y limitar los derechos que otorgan; por el contrario, consiste en examinar de qué manera pueden protegerse más adecuadamente las marcas y reglamentarse su uso en mejor forma a fin de que puedan desempeñar sus funciones con mayor eficacia y servir así a los titulares, a los competidores y a los consumidores, de modo adecuado a las necesidades de la economía actual y, en particular, a los problemas de los países en desarrollo.

1) Las funciones de las marcas

26. Se considera por lo general que las marcas tienen cuatro funciones fundamentales: i) una función distintiva o diferenciadora; ii) una función indicadora del origen o procedencia; iii) una función indicadora de la calidad; y iv) una función de publicidad. Estas funciones se hallan relacionadas entre sí en muchos sentidos y, para los fines del análisis, frecuentemente se fusionan algunas de ellas como, por ejemplo, las funciones diferenciadora e indicadora de la procedencia.

a) *Función distintiva o diferenciadora*

27. Como ya se ha señalado, la marca distingue los productos y servicios de una empresa de los de las demás empresas. 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.

28. Para que las marcas distingan eficazmente el producto o servicio marcado ³ de los productos o servicios competidores, deben ser distintivas (es decir, diferentes del nombre o designación usual del producto, no meramente descriptivas) y no deben ser iguales ni asemejarse, en grado que pueda inducir a confusión, a las marcas utilizadas por otra empresa para clases semejantes de productos y servicios (es decir, deben distinguirse fácilmente).

² En el sentido en que se utiliza en el presente estudio, el término «marcas» comprende tanto las marcas de fábrica o de comercio (relativas a bienes) como las marcas de servicio (relativas a servicios), dado que las funciones de unas y otras y los requisitos legales a ellas aplicables son generalmente los mismos.

³ En aras de concisión, la expresión de productos o servicios «marcados» se utilizará en el presente estudio en el sentido de productos o servicios para los que se utiliza una marca, sea directamente en el propio producto o en su embalaje, o en relación con el producto o con el servicio.

b) *Función indicadora del origen o procedencia*

29. La función de las marcas consistente en indicar el origen o procedencia de un producto o servicio particular está estrechamente relacionada con la función diferenciadora, y se consideraba tradicionalmente la función original y única de las marcas. En este contexto, los términos «origen» y «procedencia» (que, por lo general, se utilizan indistintamente como sinónimos) no se refieren al origen geográfico sino al origen en lo que respecta a la empresa. Generalmente, esto no significa que, al indicar la procedencia, la marca haya de identificar necesariamente el nombre y domicilio de su titular. Sin embargo, el consumidor ha de poder confiar en que los productos y servicios vendidos con una marca determinada tienen la misma procedencia que siempre han tenido los que han utilizado esa misma marca, no necesariamente en el sentido estricto de procedencia física sino más bien en el sentido amplio de procedencia común (a la que en español se alude algunas veces con el término «patrocinio»; en inglés, «*sponsorship*»). Así pues, puede considerarse que los productos o servicios vendidos con una misma marca están relacionados entre sí en lo que concierne a su procedencia, bien sea porque son originarios de la misma empresa o porque existe una estrecha relación entre las respectivas empresas en que tienen su origen (por ejemplo, una relación de licenciante y licenciario).

30. Para que las marcas puedan indicar el origen de manera eficaz y fiable, debe hallarse protegido el derecho exclusivo del titular sobre su marca. Fundamentalmente esto significa que ha de impedirse a terceros la utilización de cualquier marca, o de un signo que se asemeje a ella de tal manera que sea susceptible de inducir a error a los consumidores, para productos o servicios respecto de los cuales la marca esté registrada o protegida de otro modo, o para otros productos o servicios en relación con los cuales la utilización por terceros de una marca o signo semejante pueda inducir a error al público. La adquisición y protección del derecho exclusivo a una marca no sólo beneficia al titular de ésta sino también al consumidor; éste queda protegido contra la confusión y el engaño en cuanto a la procedencia del producto o servicio, y tiene así medios para identificar a la entidad o persona responsable, aun cuando la marca no indique necesariamente el nombre y domicilio de su titular.

c) *Función indicadora de la calidad*

31. La «función indicadora de la calidad» de una marca significa que cada marca determinada, en condiciones ideales, debería utilizarse para productos y servicios cuya calidad fuera constante. Las leyes sobre marcas de varios países hacen referencia directa o indirecta a la función indicadora de la calidad que desempeñan las marcas⁴.

32. Desde luego, si la marca se utiliza para productos y servicios cuya calidad sufre necesariamente modificaciones (por ejemplo, «Ford» para automóviles), la «función indicadora de la calidad» no significa una constancia específica sino una constancia respecto del nivel acostumbrado de calidad de los productos o servicios ofrecidos con la marca.

33. Debe destacarse que la función indicadora de la calidad no significa, ni debe significar, que las marcas funcionen como una garantía de calidad o de un grado determinado (por ejemplo, alto) de calidad (con la posible excepción de los casos muy particulares de las marcas colectivas o de certificación, que se analizarán en los párrafos 162 a 179). Lo que suele significar la llamada función indicadora de la calidad, desempeñada por las marcas, es que se da por supuesto que se espera cierto grado razonable de constancia de la calidad de los productos o servicios vendidos con una marca determinada, basado principalmente en el prestigio y reputación de esa marca.

⁴ Por ejemplo, en el Artículo 1 de la Ley sobre Marcas de Fábrica o de Comercio de Checoslovaquia (Ley N° 8, de 28 de marzo de 1952) se dispone que las empresas podrán aplicar marcas a sus productos con objeto de facilitar a los consumidores la elección y mostrar así la responsabilidad de las empresas por la *calidad* de sus productos (el subrayado es nuestro) (véase *La Propriété industrielle*, 1952, pág. 182).

De conformidad con el Artículo 2 de la Ley sobre Marcas de Fábrica o de Comercio y Marcas de Servicios de Rumania (Ley N° 28 de 1967) (véase *La Propriété industrielle*, 1968, pág. 278), la utilización de las marcas tiene como finalidad fomentar un mayor mejoramiento de la *calidad* de los bienes y servicios (el subrayado es nuestro).

El Artículo 45 de la Ley de Marcas de los Estados Unidos (conocida también como «Ley Lanham»), de 1946, modificada (15 USC 1127) (véase *La Propriété industrielle*, 1966, págs. 88 y 118), se ha interpretado en el sentido de que da un reconocimiento legal indirecto a la función indicadora de la calidad que corresponde a las marcas, al definir como empresa vinculada a «... la persona que legítimamente controle o sea controlada por quien registre o solicite el registro respecto de la naturaleza y *calidad* de los bienes y servicios en relación con los cuales se utiliza la marca» (el subrayado es nuestro).

34. En la práctica general, los titulares de marcas fomentan el prestigio de sus marcas sugiriendo que los productos o servicios vendidos con ellas conservan un determinado nivel constante de calidad, y los consumidores se acostumbran a esperar ese nivel de calidad. Ello no significa necesariamente que los titulares de marcas no modifiquen ni puedan modificar las características o los componentes de sus productos, ni impide que los consumidores prevean algunos cambios a lo largo de los años. Pero los titulares de marcas indican, y los consumidores esperan, que a pesar de tales cambios se mantenga un determinado nivel constante de calidad o de las normas que la rigen. Esto sirve a los intereses de los titulares de marcas y de los consumidores. Por una parte, la reputación de calidad que simboliza una marca constituye para su titular un elemento esencial del valor de la marca. Por otra, ese prestigio da al consumidor una base importante para elegir entre productos o servicios competidores, especialmente en el caso de los bienes de consumo cuya calidad no puede evaluarse hasta después de su uso.

35. Ciertamente, 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. Además, en gran medida, la función indicadora de la calidad es, en las marcas, una función económica o sociológica, por oposición a una función jurídica, en cuanto muchos aspectos de la calidad se basan en elementos subjetivos y, por consiguiente, quedan al margen del ámbito de la regulación jurídica. Por último, muchos de los aspectos de la calidad que pueden contener elementos objetivos y que, por lo tanto, pueden ser materia de normas jurídicas, no se relacionan directamente con el derecho de las marcas, aunque éstas pueden estar en juego, y por consiguiente puede resultar más adecuada su reglamentación fuera del campo de las marcas: por ejemplo, por la legislación general relativa a las prácticas comerciales leales o a la protección especial del consumidor, las leyes que reglamentan y protegen las indicaciones geográficas⁵, las leyes contra la publicidad falsa o engañosa⁶, las leyes sobre etiquetado⁷, las leyes sobre los contratos y la responsabilidad extracontractual, los reglamentos especiales de sanidad y seguridad en el caso de ciertos tipos de productos o servicios, las leyes sobre pesas y medidas y normas y, en casos extremos de abuso o engaño, la legislación penal.

36. Sin embargo, algunos de los aspectos de la calidad que pueden contener elementos objetivos se relacionan estrechamente con la protección y el empleo de las marcas, y su regulación por la ley de marcas merece, por lo menos, tomarse en consideración. La función indicadora de la calidad que cumplen las marcas es particularmente evidente en lo que respecta a las marcas de certificación⁸ y en la protección contra las marcas intrínsecamente engañosas (a las que las leyes de marcas niegan protección)⁹. Por otra parte, el nivel constante de calidad constituye un elemento de importancia que se toma en consideración en los acuerdos de licencia y cesión de marcas¹⁰.

d) *Función de publicidad*

37. Las marcas son un medio de publicidad por excelencia. 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

⁵ Por ejemplo, algunas veces las expectativas del consumidor respecto de la calidad de un producto o servicio pueden estar basadas no tanto en la reputación de la marca como en el origen geográfico del producto o servicio y en la asociación de la marca con ese origen geográfico. En esos casos, puede ocurrir que otras leyes, como las relativas a las indicaciones geográficas, contemplen mejor los intereses del consumidor. En Suiza, por ejemplo, el Consejo Federal está autorizado para fijar las condiciones que debe cumplir un producto para que sea lícito el empleo de una indicación de procedencia suiza. Esas condiciones pueden estar basadas en las expectativas del público respecto de la calidad de los productos que lleven la indicación de origen suizo. Véase el Artículo 18bis de la Ley Federal sobre la Protección de las Marcas, Indicaciones de Procedencia y Signos Distintivos Industriales, de Suiza, de 6 de septiembre de 1890, enmendada por última vez el 18 de marzo de 1971 (véase *La Propriété industrielle*, 1972, pág. 79); véase igualmente, por ejemplo, la Ordenanza que reglamentó el empleo de la expresión «Suiza» para los relojes, de fecha 23 de diciembre de 1971, enmendada el 18 de octubre de 1978.

La reglamentación y protección de las indicaciones geográficas, incluidas las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, se analizarán en detalle en los párrafos 199 a 247.

⁶ Por ejemplo, la protección contra el empleo de marcas en relación con la publicidad falsa o engañosa en cuanto a la calidad de los productos o servicios puede incluirse más adecuadamente en el alcance de las sanciones contra la publicidad falsa y engañosa en general, independientemente de que la publicidad promueva o no marcas. En la medida en que las prácticas de publicidad engañosa constituyen actos de competencia desleal comprendidos en el alcance de la protección de la propiedad industrial como lo establece el Artículo 10bis.3) del Convenio de París, estas cuestiones se analizarán más detalladamente en los párrafos 248 a 259.

⁷ La reglamentación del etiquetado se analizará más detalladamente en los párrafos 144 a 153.

⁸ Véanse los párrafos 162 a 179, *infra*.

⁹ Véanse los párrafos 77 a 84, *infra*.

¹⁰ Véanse, respectivamente, los párrafos 109 a 125 y 99 a 108, *infra*.

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 engañosas¹¹, que no se utilicen en una publicidad falsa o engañosa y que no contribuyan de otro modo a actos de competencia desleal.

38. También preocupan cada vez más a los países en desarrollo las consecuencias que la publicidad y la promoción de marcas pueden tener sobre las pautas de consumo en esos países. Por ello, este problema puede merecer un estudio más detallado con vistas a determinar las medidas que pueden adoptarse para solventar las dificultades que pudieran surgir en este terreno.

2) Confusión (empleo de una marca idéntica o de una similar susceptible de producir confusión para bienes o servicios idénticos o similares)

39. 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 su registro o por su utilización, o de otro modo, según la legislación nacional — 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 la legislación sobre marcas; además, este empleo simultáneo puede considerarse un acto de competencia desleal (el «hacerse pasar» por un competidor) y, como tal, prohibido. La misma protección se concede contra el rellenado no autorizado de botellas o de recipientes que lleven una marca.

40. La protección contra las infracciones redunda 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 otros 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 otra parte, se protege a los consumidores contra una posible confusión o engaño, sobre todo respecto de la procedencia de los bienes o servicios, y eventualmente de su calidad.

a) Empleo de una marca idéntica o de una similar susceptible de producir confusión para los mismos bienes o servicios

41. La utilización de una marca idéntica para una misma clase de productos o servicios por una persona que no es el titular de la marca ni está autorizada por él, constituye el caso más flagrante de infracción. En principio, el empleo de una marca «similar susceptible de producir confusión» con una marca protegida, para los mismos bienes o servicios, también está prohibido como infracción de la marca protegida. El criterio fundamental consiste en determinar si la marca supuestamente similar se asemeja a la marca protegida de tal manera que sea *susceptible de inducir a error al consumidor medio* en cuanto a la procedencia de los bienes o servicios, o en cuanto a la vinculación existente entre los usuarios simultáneos de las marcas similares, habida cuenta de todas las circunstancias de cada caso particular. En otras palabras: se considera en general que una marca incurre en «similitud susceptible de producir confusión» si es tan parecida a la marca protegida que un número importante de consumidores medios serían probablemente inducidos a confusión o error en cuanto a la procedencia de los bienes o servicios vendidos con la marca similar, en la creencia de que tales productos o servicios son originarios de la misma empresa que posee o utiliza la marca protegida (o de que existe una «vinculación» entre esta empresa y la que utiliza la marca similar como, por ejemplo, en el caso de licenciante y licenciario).

42. El que una marca se considere susceptible de producir confusión por semejanza con una marca protegida depende más de las similitudes que de las diferencias entre ambas marcas, considerando cada una en su totalidad por separado y no las dos conjuntamente. Para determinar si existe una semejanza susceptible de producir confusión, las marcas se comparan por lo general desde el punto de vista de su pronunciación, aspecto y significado o traducción verbal. Por ejemplo, aunque dos marcas tengan ortografía distinta, puede considerarse que existe «similitud susceptible de producir confusión»

¹¹ Véanse, respectivamente, los párrafos 39 a 58 y 77 a 84, *infra*.

si se pronuncian de la misma manera. La semejanza del aspecto se determina considerando la presentación general del producto o servicio. La semejanza de significado depende del efecto que produzcan en la mente del consumidor por medio de las imágenes psicológicas que evoquen las marcas de que se trate. Por tanto, las traducciones de palabras extranjeras, especialmente si proceden de idiomas muy conocidos, deben tenerse en cuenta para determinar si existe una semejanza susceptible de producir confusión con el significado de la marca protegida. Análogamente, una marca figurativa puede crear confusión por semejanza con una marca verbal en función de la impresión mental que cree, como sucede por ejemplo entre la marca verbal «flecha» y la marca figurativa que consiste en el dibujo de una flecha.

43. Resumiendo, el factor determinante es la impresión general que se tiende a causar en el consumidor medio, no el hecho de que las marcas puedan o no distinguirse mediante un examen detenido. Sin embargo, en determinados casos concretos puede variar el criterio aplicable a la semejanza susceptible de producir confusión según el tipo de producto o servicio de que se trate y en función de la categoría respectiva de consumidores. Por ejemplo, en el caso de los productos farmacéuticos, en los que pueda existir un peligro de daño físico para el consumidor si éste se equivoca entre dos productos de distinto origen, la posibilidad de confusión puede darse por configurada con un grado menor de semejanza; en cambio, para determinadas clases de productos especializados, cuando la respectiva categoría de consumidores se compone sobre todo de compradores conocedores o de expertos, puede exigirse la prueba de una similitud mayor. Del mismo modo, puede ser importante el prestigio de una de las marcas en juego, o de ambas. Por ejemplo, los consumidores asocian más fácilmente una marca prestigiosa con otra marca similar, y con ello es más probable la confusión respecto de la procedencia de los productos o servicios vendidos con ellas o sobre la vinculación entre los usuarios simultáneos de las marcas similares, que en el caso de las marcas relativamente desconocidas.

b) Empleo de una marca idéntica o de una similar susceptible de producir confusión para bienes o servicios similares

44. Por lo general, constituye también infracción el uso de una marca idéntica o de una similar susceptible de producir confusión para productos o servicios «similares», si existen probabilidades de que tal uso induzca a error al consumidor medio. La norma para determinar qué productos o servicios son «similares» a estos efectos puede variar algo de un país a otro. Sin embargo, en general, el ámbito de la protección se extiende a la utilización de una marca idéntica o similar a una marca protegida para productos o servicios respecto de los cuales, y en razón de su contexto comercial, es probable que el consumidor medio piense que tienen la misma procedencia que los productos o servicios vendidos con la marca protegida.

45. No es preciso que los productos o servicios sean competidores; basta con que estén relacionados. En otros términos, no siempre es necesario que sean intercambiables en cuanto a sus funciones. Ha de examinarse la situación total, no desde el punto de vista técnico sino en términos mercantiles y comerciales. Para determinar si existe probabilidad de que el consumidor medio se vea inducido a error en cuanto a la procedencia de los productos o servicios vendidos con la marca supuestamente infractora, deben examinarse factores tales como la naturaleza, composición, empleo y modo de comercialización de los productos y servicios, sus sectores respectivos de consumidores, así como el grado de semejanza que existe entre las marcas, el prestigio de la marca protegida y la dimensión comercial y reputación de su titular.

46. Por ejemplo, cuando se venden en un mismo establecimiento productos y servicios con marcas semejantes y que no son competidores, habrá una probabilidad mayor de que los consumidores piensen que dichos productos proceden de una misma fuente que en el caso de que se vendan en establecimientos minoristas diferentes. Así es posible que suceda, cuando en el mismo supermercado se venden dos productos alimenticios distintos que llevan una misma marca o marcas semejantes. Puede suceder incluso en el caso de que una marca se utilice para productos y la otra en relación con servicios como, por ejemplo, cuando una tienda de deportes ofrece lecciones de tenis con una marca idéntica o similar a la que llevan determinados equipos de tenis que allí se venden. En este último caso, cabe la posibilidad de que los consumidores esperen que las lecciones y los equipos tengan la misma procedencia, cuando en realidad puede no existir relación alguna entre las empresas titulares de las dos marcas.

47. Cuando se trata de determinar si ciertos productos o servicios deben tenerse por «similares» a los efectos de infracción, también puede constituir un factor importante el sector correspondiente de consumidores. Por ejemplo, los consumidores experimentados o especializados de productos técnicos o costosos tienden a estar mejor informados sobre las características particulares de los productos que adquieren y su verdadera procedencia que los consumidores medios que adquieren artículos de consumo cotidiano, que están más expuestos a creer erróneamente que los productos relacionados entre sí, aunque no necesariamente competitivos ni intercambiables, vendidos con marcas similares, proceden de una misma fuente o tienen fuentes vinculadas entre sí.

48. Cuanto más semejantes son las marcas, mayor es la probabilidad de confusión y, por tanto, más amplia es la gama de productos o servicios que se consideran «similares» a los efectos de determinar si se ha producido infracción. Asimismo, cuanto más fuerte y notoria es la marca protegida, mayor es el ámbito de la protección, ya que aumenta también la probabilidad de que cause confusión el empleo de la misma marca o de una marca semejante para productos y servicios no competidores. Análogamente, cuanto mayor y más conocido sea el titular de la marca protegida, mayor será la variedad de productos y servicios generalmente comprendidos en el ámbito de la protección, ya que aumenta la probabilidad de que el consumidor razonablemente prudente espere que tal empresa diversifique su producción y utilice su marca en productos y servicios variados. Por ejemplo, los cigarrillos y los licores pueden considerarse productos «similares» a efectos de determinar la existencia de infracción si el titular de la marca protegida es una empresa multinacional conocida, ya que un consumidor razonable puede creer que tal empresa, directamente o a través de compañías vinculadas, produce a la vez licores y cigarrillos.

c) Examen de oficio de las solicitudes respecto de su posible conflicto con marcas protegidas

49. En varios países¹², cuando se presenta una solicitud de registro de una marca, la oficina de propiedad industrial, actuando por iniciativa propia (es decir, de oficio), examina la marca en cuanto a su fondo, tanto sobre las bases objetivas de su registrabilidad como también para verificar que no exista conflicto con ninguna marca protegida igual a la que es objeto de la solicitud presentada o similar a ella en grado que produzca confusión¹³. En la mayoría de estos países, la marca se publica antes de su registro, con objeto de que los registrantes o usuarios anteriores de una marca idéntica o similar puedan oponerse a la solicitud.

50. Sin embargo, en muchos países las oficinas de propiedad industrial estudian las solicitudes únicamente en cuanto a los criterios de registrabilidad intrínseca de la marca y no examinan de oficio los posibles conflictos con marcas protegidas. En algunos de estos países, las solicitudes se publican con anterioridad a la concesión del registro para que los interesados puedan formular oposición al registro de la marca. En otros, la publicación se hace solamente después del registro, de manera que los interesados sólo pueden entablar entonces un procedimiento de anulación fundado en de que la marca se registró indebidamente.

51. Una variante intermedia entre estos dos sistemas es la práctica¹⁴ consistente en examinar las solicitudes en lo que respecta a registros anteriores, pero sin rechazar la solicitud por razón de conflicto de la marca con otra registrada anteriormente. Con este procedimiento, la oficina de propiedad industrial se limita a poner en conocimiento del solicitante la existencia de una marca protegida, lo que le permite desistir de la solicitud si así lo desea. En caso de concesión del registro, se notifica al registrante anterior para que pueda entablar una acción de anulación.

52. Finalmente, varios países sólo examinan las solicitudes de registro de marcas desde el punto de vista formal.

53. El sistema por el cual la oficina de propiedad industrial examina las marcas con objeto de detectar posibles conflictos con marcas protegidas y publica posteriormente la aceptación de la marca antes de

¹² Por ejemplo, el Reino Unido y los Estados Unidos de América.

¹³ En algunos países (por ejemplo, la Unión Soviética) un solicitante puede pedir incluso un examen preliminar de una marca para que se verifique su conformidad con los requisitos aplicables. Si recae decisión favorable en el examen preliminar, el solicitante dispone de tres meses para presentar una solicitud de registro de la marca.

¹⁴ Adoptada, por ejemplo, en Checoslovaquia.

su registro para que los interesados puedan formular oposición, parece ser el más completo para proteger los intereses de todas las partes afectadas, es decir, del consumidor, del titular de la marca protegida y del solicitante. Es razonable que el consumidor, que generalmente posee conocimientos técnicos limitados, espere que un organismo público idóneo proteja el interés general mediante el examen de las marcas antes de su registro, a fin de verificar que no se asemejen a ninguna marca protegida de manera susceptible de producir confusión; esto disminuiría el riesgo de uso simultáneo de marcas susceptibles de confundir por semejanza en detrimento del consumidor. Es razonable que el titular de la marca protegida espere que, por el hecho de tener registrada su marca, la oficina de propiedad industrial examinará de oficio las solicitudes respecto de su posible conflicto con marcas registradas anteriormente, a fin de impedir el registro posterior de marcas idénticas a la suya o susceptibles de producir confusión por semejanza con ella. Finalmente, también el solicitante se beneficia de tal examen en la medida en que redundaría en beneficio suyo conocer, a la mayor brevedad posible antes de hacer inversiones importantes, si la marca que desea registrar puede infringir una marca protegida. Naturalmente, estas consideraciones suponen que el examen se realice con agilidad y con gran cuidado, sin imponer una carga financiera excesiva al solicitante, condiciones nada fáciles de conciliar en la práctica.

54. Debe reconocerse que, para que resulte eficaz un sistema de examen de oficio de las solicitudes respecto de su posible conflicto con marcas protegidas, se necesitan importantes recursos humanos, financieros y de infraestructura (por ejemplo, un número suficiente de examinadores idóneos y un registro fiable), que para algunos países es muy difícil asignar a la oficina de propiedad industrial debido a otras necesidades prioritarias más acuciantes, o de los que simplemente carecen. Sin esos recursos de respaldo, un sistema de examen de oficio de conflictos con marcas protegidas puede no resultar digno de crédito. Por otra parte, debe observarse también que algunas veces el conflicto con una marca protegida no resulta evidente hasta que la marca se utiliza en el mercado. Por consiguiente, los países que consideren la posibilidad de adoptar un sistema de examen de oficio de las solicitudes respecto del posible conflicto con marcas protegidas, deben ponderar cuidadosamente las ventajas e inconvenientes de tal sistema para el país respectivo.

55. No obstante, si es posible disponer de los recursos necesarios y cumplir razonablemente las condiciones de un sistema eficaz de examen de oficio de las solicitudes respecto de su posible conflicto con marcas protegidas, se ofrece aquí un campo en que convergen los intereses de los consumidores, los titulares de marcas y los competidores y en que, por lo tanto, el sistema de propiedad industrial puede hacer una aportación considerable a la protección del consumidor favoreciendo al mismo tiempo a los titulares de marcas (tanto de las marcas protegidas como solicitantes). A la vez, como algunos países pueden no contar con la infraestructura, la experiencia y los recursos necesarios para aplicar el sistema de modo que satisfaga a todas las partes interesadas, es éste también un campo en el que la OMPI, como organismo especializado competente de las Naciones Unidas, podría efectuar una contribución importante a la protección de los consumidores de los países en desarrollo colaborando con esos países a fin de que sus administraciones de propiedad industrial puedan obtener los recursos y la experiencia necesarios para efectuar exámenes de oficio eficaces de las solicitudes respecto de su posible conflicto con marcas protegidas.

d) Participación de los consumidores en los procedimientos

56. La cuestión de si una marca es idéntica a una marca protegida o capaz de producir confusión por semejanza con ella se plantea generalmente en tres tipos de procedimientos: 1) en el momento de la presentación de la solicitud de registro de una marca nueva, cuando la oficina de propiedad industrial o un opositor aduce que la marca infringe una marca protegida (procedimientos de *solicitud* y de *oposición*); 2) en una acción de anulación o rectificación del registro de una marca porque infringe una marca protegida (procedimientos de *anulación*); y 3) en una acción por infracción encaminada a prohibir la utilización de una marca que infringe otra marca protegida y, eventualmente, a reclamar la indemnización de los daños y perjuicios causados por esa utilización (acción por *infracción*)¹⁵. Conviene

¹⁵ El registro y la utilización de una marca pueden impugnarse por motivos distintos de su semejanza susceptible de producir confusión con una marca protegida: por ejemplo, sobre la base de que dicha marca se parece a una marca extranjera notoriamente conocida, de manera que puede inducir a error, es intrínsecamente engañosa o consiste en un nombre genérico o una indicación geográfica (cuestiones que se analizarán más adelante). Las observaciones que se formulan en esta sección sobre la participación de los consumidores en los procedimientos expuestos también valen, en general, respecto de los procedimientos similares o semejantes que rigen en esos otros casos. La participación de los consumidores en los procedimientos se expondrá en general más adelante, en los párrafos 290 a 297.

a los consumidores que se tenga en cuenta su interés en estos procedimientos, dado que uno de los principales objetivos del sistema de marcas consiste en proteger al consumidor contra el engaño o la confusión en relación con el uso de las marcas.

57. El titular de una marca protegida, a quien se considera el primer beneficiario de la protección en la legislación sobre marcas, puede generalmente entablar procedimientos de oposición (en los países cuyas leyes los contemplan), procedimientos de anulación y acciones por infracción encaminadas a obtener una interdicción o una indemnización de daños. Estos procedimientos benefician también al consumidor; el titular de la marca debe probar que existe probabilidad de confusión para el consumidor y, si lo logra, no se registra la marca infractora, se cancela su inscripción o se prohíbe su uso, según corresponda. No obstante, conviene considerar si no debería darse también a los propios consumidores el derecho de pedir la aplicación de estas medidas, puesto que el titular de una marca no tiene obligación alguna de hacerlo y, en los hechos, pueden no hacer tal solicitud, en cuyo caso la utilización de la marca que produce la confusión puede continuar sin obstáculos y en perjuicio del consumidor. La mayoría de los países, sin embargo, no reconocen tal derecho de los consumidores y éste es, incluso, objeto de reparos en algunos círculos. Las objeciones se basan en el argumento de que, si se permite a los consumidores tomar parte en los procedimientos sobre marcas, se traban los procedimientos de registro y demás procedimientos administrativos y judiciales, aumentando su costo de tiempo y de dinero para el gobierno, los solicitantes y los titulares. Es preciso reconocer, además, que los consumidores y las asociaciones de consumidores no pueden permitirse actualmente, de todos modos, la promoción excesiva de litigios por cuestiones infundadas o insignificantes, por los gastos cada vez mayores que entraña cualquier clase de procedimientos judiciales o la representación en ellos.

58. Un criterio posible puede consistir en que la ley aplicable, por regla general, permita a cualquier «parte interesada» promover procedimientos de oposición, infracción y anulación y participar en ellos. Correspondería entonces a la autoridad competente (es decir, la oficina de marcas, tribunal administrativo o tribunal judicial) el apreciar en cada caso si determinado consumidor, grupo de consumidores o asociación de consumidores que pretende promover un procedimiento o participar en él constituye o no efectivamente una «parte interesada» a tales efectos. Se tomarían en consideración todos los elementos de juicio propios de cada caso particular, recordando que uno de los principales fines del sistema de marcas es proteger a los consumidores contra el engaño y la confusión en relación con el uso de las marcas. Pero sólo se reconocería al consumidor la calidad de «parte interesada» a efectos de promover procedimientos de oposición, infracción o anulación, o participar en ellos, cuando el consumidor pudiera acreditar un interés legítimo, directo e inmediato (por ejemplo, un perjuicio inminente o ya sufrido).

3) Marcas notoriamente conocidas

59. Algunas marcas son conocidas por el consumidor medio, incluso si no se encuentran registradas en un país ni se utilizan en él. Si tal marca «notoriamente conocida» es utilizada por terceros no autorizados, el consumidor puede pensar equivocadamente que los bienes y servicios en los que se emplea tienen su origen en el titular de la marca notoriamente conocida. Cabe la posibilidad de que el consumidor espere asimismo una determinada calidad que la marca notoriamente conocida representa.

60. Las marcas notoriamente conocidas deben ser protegidas, y lo son por las leyes de la mayoría de los países, aun cuando no estén registradas ni sean utilizadas por sus titulares en el país.

61. Desgraciadamente, las marcas notoriamente conocidas se utilizan a menudo por terceros no autorizados, en especial cuando resulta difícil para los consumidores distinguir los productos auténticamente marcados de las imitaciones, o cuando el mercado es demasiado pequeño para que los titulares de las marcas notoriamente conocidas encuentren justificados los gastos que entrañaría el hacer valer sus derechos.

a) *Uso no autorizado de una marca notoriamente conocida para productos o servicios idénticos o similares*

62. Lo anterior explica por qué el Artículo 6bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (denominado en adelante «el Convenio de París»)¹⁶ obliga a los países que son partes en él (de oficio si su legislación lo permite, o a instancia del interesado) a denegar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del Convenio, y utilizada para productos idénticos o similares.

63. La determinación de lo que constituye «productos idénticos o similares» a los efectos del Artículo 6bis, de si una marca es susceptible de crear confusión, con otra marca notoriamente conocida, y de si determinada marca es «notoriamente conocida» en un país dado, son cuestiones que en cada caso deben resolverse según los elementos de juicio. El factor decisivo para determinar si el uso no autorizado de una marca notoriamente conocida tiende a crear confusión debe ser la impresión general que cause sobre el consumidor medio de la época y el lugar respectivos. Análogamente, el que una marca sea «notoriamente conocida» debe depender de la imagen y reputación que tal marca tenga en los círculos comerciales y en el sector de consumidores del lugar y momento correspondientes. Lo que permite calificar una marca como notoriamente conocida no es tanto su capacidad intrínseca de distinguirse, como la medida en que se distingue efectivamente. Más allá de estas directrices de orden general, resulta arduo para las autoridades llegar a acuerdos sobre una definición uniforme de las «marcas notoriamente conocidas», ante todo porque lo que las distingue de cualquier otra marca es una diferencia en el grado de intensidad de imagen o atracción, una característica intangible que, en última instancia, debe apreciarse caso por caso y depende de numerosos factores, tales como el tiempo que lleve utilizándose la marca en general, su asociación con determinado producto o servicio de calidad reconocida, y el grado de probabilidad de que los consumidores sufran engaño o confusión debido al empleo de la marca por un tercero. En vista de la amplitud del sistema internacional actual de publicidad y comunicaciones, una marca puede llegar a ser notoriamente conocida en un país aun cuando los productos o servicios correspondientes no estén ahí, por lo general, al alcance de los consumidores. El fundamento esencial de la protección de las marcas notoriamente conocidas es su reputación y no necesariamente su empleo en el país. La reputación debe ser tal que haga probable la confusión o engaño de los consumidores en caso de permitirse el empleo de la marca por un tercero no autorizado.

b) *Uso no autorizado de una marca notoriamente conocida para productos o servicios diferentes*

64. El uso no autorizado de marcas notoriamente conocidas para productos o servicios *diferentes* -es decir, para productos o servicios que no son aquellos para los cuales se emplean legítimamente- no está contemplado en el Artículo 6bis del Convenio de París. Ello no obstante, algunas veces es posible que se induzca a confusión a los consumidores aun en el caso de que una marca notoriamente conocida sea utilizada, por una empresa distinta de su legítimo titular, para productos totalmente diferentes de aquellos para los que éste la utiliza. Por ejemplo, si la marca ha sido objeto de una amplia publicidad, en todo el país o en numerosos países y durante un tiempo prolongado, y la calidad del producto o servicio marcado legítimamente ha llevado a los consumidores a asociar la marca con determinada procedencia y nivel estable de calidad más que con ningún tipo concreto de producto o servicio, el uso no autorizado de la marca notoriamente conocida, independientemente de la semejanza de los productos o servicios de que se trate, puede inducir a confusión a los consumidores en cuanto al origen de esos productos y eventualmente también respecto de su calidad. Interesa a los consumidores estar protegidos contra tal

¹⁶ Los Estados a los que se aplica el Convenio forman la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. Al 15 de marzo de 1983, integraban la Unión los 92 Estados miembros siguientes: Alemania (República Federal de), Alto Volta, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Benin, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camerún, Canadá, Congo, Costa de Marfil, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chipre, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guinea, Haití, Hungría, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Libia, Líbano, Liechtenstein, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Centroafricana, República de Corea, República Democrática Alemana, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, Rumania, San Marino, Santa Sede, Senegal, Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Suriname, Tanzania, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión Soviética, Uruguay, Yugoslavia, Viet Nam, Zaire, Zambia y Zimbabue.

confusión, y los países a los que se aplica el Convenio de París pueden ampliar libremente la protección mínima impuesta por el Artículo 6bis¹⁷.

65. Aun en casos en que es poco probable que el uso no autorizado de una marca notoriamente conocida para bienes o servicios diferentes cause confusión, tal utilización puede acabar por difuminar la originalidad, el carácter distintivo y el prestigio de la marca notoriamente conocida. La protección contra ello interesa evidentemente al titular. Sin embargo, también el consumidor tiene interés en que tal difuminación no reduzca el valor informativo de las marcas notoriamente conocidas.

4) Importación paralela

a) *La doctrina del agotamiento internacional de los derechos y el principio de territorialidad*

66. Con frecuencia, los bienes marcados se compran legítimamente y se revenden después sin el consentimiento del titular de la marca. Este, por lo general, no puede evitar legalmente esa venta si fue él quien colocó por primera vez los bienes en el mercado o esta colocación se hizo con su consentimiento, pues lo impide la teoría de que el derecho exclusivo a vender los productos que llevan una marca «se agota» por el primer acto de colocación de los bienes en el mercado. Dicho de otra manera, el derecho exclusivo a vender los productos que llevan una marca no puede ejercerse dos veces respecto de los mismos bienes. Esta doctrina se conoce generalmente con el nombre de «agotamiento de los derechos» o simplemente «agotamiento».

67. La doctrina del agotamiento se reconoce generalmente cuando las comercializaciones sucesivas de los mismos bienes se efectúan en un mismo país (o en una misma zona de libre comercio). En cambio, se discute si esa doctrina debe aplicarse también al caso en que los bienes marcados, comercializados antes legítimamente en un país por el titular de la marca o con su consentimiento, son objeto de importación posterior a otro país por terceros, y éstos los venden ahí sin autorización de la persona que es titular de la marca tanto en el país de la fabricación como en el de la importación y la venta («importación paralela»). La controversia surge respecto de la importación paralela porque cada derecho de propiedad industrial únicamente produce efectos en el país en que se ha concedido (principio de «territorialidad») y no depende de que se haya otorgado o no protección en otros países (principio de «independencia de la protección»). De acuerdo con el principio de territorialidad, el agotamiento de los derechos del titular de una marca en un país debe ser irrelevante en otro país; es decir, el titular de la marca debe poder impedir la importación paralela de bienes que lleven su marca, a pesar de que se haya desprendido de su propiedad en el país del que fueron exportados.

68. La importancia práctica de esta cuestión desde el punto de vista de la protección del consumidor se pone de manifiesto en el hecho de que entre los diversos países suelen existir diferencias de precios respecto de los mismos productos, vendidos con la misma marca. Tales diferencias pueden provenir de diferencias generales en los niveles de precios o en los costos de fabricación y comercialización entre los distintos países. También pueden ser consecuencia de la estrategia de comercialización de una empresa determinada que trata de aumentar su participación en el mercado de determinado país mediante una política de precios bajos (que pueden ser considerablemente inferiores a los precios de los países vecinos y que a veces no pueden aplicarse en todas partes sin riesgo de déficit).

b) *Ventajas e inconvenientes de la doctrina del agotamiento internacional de los derechos*

69. Desde el punto de vista del consumidor, la aplicación de la doctrina del agotamiento internacional de los derechos al caso de la importación paralela da origen a las siguientes consideraciones, una de las cuales puede resultarles ventajosa y la otra desventajosa.

70. i) *Precios inferiores para los mismos productos.* La importación paralela puede dar origen a la oferta de los mismos productos a un precio inferior al que se cobra por ellos cuando los suministra

¹⁷ Por ejemplo, el Artículo 3.1)d) de la Ley de Marcas de Hungría, N° IX de 1969, no exige que una marca notoriamente conocida se utilice para productos «idénticos» o «similares» para que esté protegida contra el uso no autorizado y el registro en ese país (véase *La Propriété industrielle*, 1970, pág. 185).

exclusivamente el titular de las marcas en el país. Los consumidores se benefician del suministro de productos genuinos, ofrecidos con la marca auténtica y a un precio inferior. A veces, sin embargo, la diferencia de precio no se manifiesta en provecho del consumidor, cuando la retiene el importador paralelo o el minorista local.

71. ii) *Riesgo de confusión de los consumidores.* La importación paralela puede introducir en el país productos que, a pesar de ser genuinos y de llevar la marca auténtica, pueden tener características o calidad diferentes debido a que han sido producidos para otro mercado cuyos gustos y exigencias pueden ser distintos, o a partir de materias primas de otra procedencia geográfica. En esa situación, el hecho de que los productos importados paralelamente lleven la marca auténtica hace imposible la distinción entre esos productos y los destinados originariamente al país, y los consumidores pueden sentirse defraudados al comprar productos con características diferentes de las que esperan o desean. Además, incluso si los productos en sí son idénticos en todo sentido, los comercializados por el importador paralelo pueden no estar cubiertos por las correspondientes garantías y servicios de mantenimiento postventa, y el consumidor puede no tener conciencia de ello al comprar al importador paralelo.

c) Medidas destinadas a proteger a los consumidores

72. No parece conveniente una aplicación estricta de la doctrina del agotamiento internacional de los derechos al caso de la importación paralela. Como ya se ha indicado, algunos intereses económicos de los consumidores -a saber, el hecho de lograr precios inferiores resultantes de la importación paralela, y una mayor competencia entre los abastecedores en el mercado- podrían justificar en muchos casos la aplicación de la doctrina del agotamiento internacional, en particular si no interfiere con las funciones distintiva e indicadora del origen y la calidad que cumple una marca determinada. Sin embargo, aun en esos casos deben adoptarse medidas eficaces para proteger a los consumidores. Entre estas medidas podría figurar la de imponer al importador paralelo la obligación de proporcionar lo siguiente:

i) una información clara y destacada, en los productos importados o en conexión con ellos, mediante la cual se haga saber a los consumidores el país de origen de los productos y, cuando corresponda, las diferencias existentes entre el producto importado y el producto local;

ii) las mismas garantías en materia de servicios postventa, suministro de repuestos, etc., que las que conceda el titular de la marca, o una advertencia clara de la falta de garantías similares.

73. Sin embargo, si el prestigio comercial que el titular de la marca posee en el país de importación se ha creado en torno a unos productos que poseen determinadas características y calidad, y la calidad y características de los bienes importados paralelamente son distintas, la importación paralela puede entorpecer las funciones distintiva e indicadora de la calidad que cumple la marca, confundir a los consumidores y perjudicar el prestigio comercial simbolizado por la marca. En los casos concretos en que esto se compruebe, la aplicación de la doctrina del agotamiento internacional sería contraria al interés del consumidor.

d) Otras consideraciones

74. Ello no obstante, la importación paralela no es sólo una cuestión de legislación sobre marcas. Puede suscitar también serios problemas que corresponden a la legislación sobre competencia desleal y, a veces, a las leyes antimonopolios. Por ejemplo, el titular de una marca puede reclamar porque el importador paralelo se beneficia de una ventaja injustificada; o, si el titular de la marca ha nombrado un distribuidor exclusivo en el país de importación, puede reclamar porque el importador paralelo se inmiscuye en una relación contractual. El importador paralelo, a su vez, puede acusar al titular de la marca de imposición de precios o de otras prácticas comerciales restrictivas.

75. Otra cuestión que debe tenerse en cuenta es que la importación paralela puede hacer mucho más difícil el control del tráfico de falsificaciones; en particular, puede hacer más compleja la labor de los funcionarios de aduanas en el control de la importación de falsificaciones, pues resultará mucho más difícil identificar los productos falsificados y separarlos de los genuinos que se importan con marcas auténticas.

76. Ante todo, cualquier enfoque satisfactorio del problema de la importación paralela ha de ser coherente con la política económica global del país respectivo. Esto obliga a menudo a ponderar dos objetivos que pueden ser contradictorios: por una parte, el de incrementar la oferta y reducir los precios de los productos mediante el fomento del libre comercio y la competencia (lo que es compatible con la importación paralela); por otra, el de atraer las inversiones extranjeras directas e indirectas (por ejemplo, con el establecimiento de fábricas locales o la transferencia de tecnología) otorgando protección contra determinadas formas de competencia (lo que es incompatible con la importación paralela). Por ejemplo, la restricción de las importaciones paralelas suele beneficiar a los licenciatarios locales. Si bien estas consideraciones quedan fuera del alcance del presente estudio, no puede ignorarse su importancia, sobre todo para los países en desarrollo. Demuestran también que, en última instancia, cada país debe adoptar, respecto de la importación paralela, criterios adaptados a sus necesidades económicas y sociales particulares. No obstante, al hacerlo, siempre debería tenerse en consideración y protegerse adecuadamente el interés del consumidor y, en caso de que existan otros intereses legítimos en conflicto, el interés del consumidor debe cotejarse con esos otros intereses sin sacrificarlo a ellos.

5) Marcas engañosas

77. Algunas marcas transmiten una idea o imagen referente a determinadas características concretas o a un lugar geográfico determinado. Esas marcas pueden ser susceptibles de inducir a engaño a los consumidores si la idea o imagen que transmiten no concuerda con las características reales o el verdadero origen geográfico de los productos o servicios marcados.

78. No existen reglas generales para determinar lo que constituye una marca engañosa. Sin embargo, deben examinarse siempre dos factores: i) la idea o imagen que la marca transmite al consumidor medio (elemento subjetivo; a este respecto debe examinarse la totalidad de los elementos de cada caso); y ii) la exactitud real de la imagen transmitida, en relación con las características y el origen geográfico verdaderos del producto o servicio a los que se aplica la marca (elemento objetivo).

79. Por ejemplo, se puede provocar engaño mediante una referencia a determinado origen geográfico — en realidad, falso — como la que hace una marca que represente el emblema de un país determinado o un distintivo famoso de algún país, región o ciudad. Las marcas pueden ser engañosas también cuando constan de palabras que tienen una ortografía o pronunciación extranjeras, no obstante ser el producto o servicio de origen nacional. En esos casos, se induce a los consumidores a creer que el producto proviene de una empresa extranjera o tiene un origen geográfico extranjero. Las marcas también pueden ser engañosas si se refieren o aluden a cierta calidad o rasgo característico del producto marcado; por ejemplo, representando determinadas plantas o animales que den la impresión de que los productos (o sus ingredientes) derivan de esas fuentes naturales, cuando en realidad no es así. Sin embargo, se considera que una marca es engañosa únicamente si, además, hace probable que el consumidor medio crea la falsa información transmitida por la marca. Algunas veces una marca puede transmitir información inexacta sin engañar al consumidor medio. Por ejemplo, el uso arbitrario de una marca como «*Dorado*» para chocolates no hará creer al consumidor medio que los chocolates están realmente hechos de oro o revestidos de oro. Por tanto, en esa situación concreta, la marca difícilmente se considerará engañosa.

80. La protección contra el uso de marcas engañosas fomenta las prácticas comerciales honestas y la competencia leal y, en particular, es de interés para los consumidores. Prácticamente todas las legislaciones nacionales en materia de marcas excluyen de la protección a las marcas engañosas. El Convenio de París, en su Artículo 6^{quinquies}.B.3, reserva expresamente a sus Estados miembros el derecho a denegar la protección de las marcas de fábrica o de comercio (es decir, denegar su registro o invalidarlas) «cuando sean capaces de engañar al público».

81. La cuestión de si una marca es o no engañosa debería examinarse de oficio por la oficina de propiedad industrial al solicitarse su registro. También debería permitirse a las partes interesadas oponerse al registro de las marcas engañosas. Cuando una marca parezca intrínsecamente engañosa, debería denegarse su registro. Si la marca parece engañosa sólo potencialmente puede concederse el registro, pero sólo con la condición de que la marca se utilice exclusivamente en relación con productos o servicios que cumplan las características o sean originarios de la región o país indicados por ella. El

incumplimiento de esta condición debería castigarse con sanciones que lleguen hasta la anulación del registro de la marca.

82. Algunas veces es imposible prever que una marca resultará engañosa hasta que se utiliza con engaño. En esos casos, el órgano gubernamental competente, de oficio, y las partes interesadas, deben poder recurrir para que se prohíba el uso de la marca mientras no se corrija el efecto de engaño causado a los consumidores. Siempre que sea posible, debería permitirse a los titulares de las marcas corregir el efecto engañoso que una determinada marca pueda producir en los consumidores. A este respecto, pueden resultar de particular utilidad el etiquetado y otras formas de notificación.

83. Algunas veces, el uso de marcas engañosas puede producir perjuicio económico a los competidores y consumidores, en cuyo caso unos y otros deben tener acción para el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos. Además, las autoridades gubernamentales competentes, de oficio, y las partes interesadas, deben poder solicitar la anulación del registro de las marcas engañosas.

84. En la medida en que una marca engañosa constituya una indicación falsa o equívoca, también puede estar prohibida por la legislación sobre competencia desleal y sobre la publicidad falsa y engañosa¹⁸ y, en cuanto corresponda, por la legislación en materia de indicaciones geográficas¹⁹.

6) Nombres genéricos

85. Como ya se ha expuesto, una de las funciones principales de las marcas consiste en distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Pero el nombre genérico de un producto o servicio determinado, por su propia naturaleza, no puede cumplir esta función respecto de tal servicio o producto. Un nombre genérico agrupa los productos por sus características comunes. No puede servir para distinguirlos.

86. Como los nombres genéricos no pueden cumplir eficazmente las funciones de las marcas, en casi todos los países se les niega la posibilidad de registro y protección como tales. El objetivo que se persigue no es prohibir el uso de los nombres genéricos sino prohibir que se conceda a ninguna empresa el derecho exclusivo a utilizar un nombre genérico. Así pues, los nombres genéricos se consideran del dominio público y cualquiera pueda utilizarlos libremente. Ello redundaría en interés de los consumidores y de la competencia leal en general puesto que, de lo contrario, una empresa podría prohibir a sus competidores que comercializaran sus productos o servicios dándoles su nombre genérico.

a) Criterios para determinar cuándo un nombre es genérico

87. Se considera en general que una palabra o signo tiene carácter genérico si, con arreglo al lenguaje común, no hace para el consumidor medio las funciones de una marca. En lugar de distinguir el producto o servicio marcado de otros semejantes o referirse a su fuente, la palabra o signo primordialmente identifica ese producto o servicio según su categoría²⁰.

88. Lo importante no es únicamente el significado que el diccionario atribuye a la palabra, sino el que recibe comúnmente. En algunos casos, los nombres geográficos o personales así como las ilustraciones o símbolos pueden considerarse genéricos a los efectos de la legislación sobre marcas, según la imagen o idea que generalmente transmitan. Las palabras extranjeras, las abreviaturas, las expresiones con faltas de ortografía y las formas compuestas de los términos genéricos también pueden constituir nombres genéricos en función de la manera en que los entienda el consumidor medio.

89. Además, si un determinado signo constituye o no un nombre genérico es cosa que ha de establecerse en relación con los productos o servicios concretos para los cuales se lo haya de utilizar como marca.

¹⁸ Véase *infra*, párrafos 248 a 269.

¹⁹ Véase *infra*, párrafos 199 a 247.

²⁰ Una palabra o signo puede describir también determinada cualidad, ingrediente o forma de empleo de un producto o servicio. Muchas veces esas palabras o signos pueden calificarse como «descriptivos», aunque la línea divisoria entre lo que constituye un término «genérico» y un término «descriptivo» es muy imprecisa. En realidad, la distinción es un tanto superflua, pues se suele denegar la protección y el registro como marcas tanto de los nombres genéricos como de las palabras descriptivas, y algunas leyes ya no procuran siquiera enunciar la distinción conceptual.

Una palabra que sea el nombre genérico de determinada categoría de productos puede funcionar efectivamente como marca si se utiliza arbitrariamente para un tipo de producto carente de toda conexión con la categoría anterior. Si no hay relación alguna entre el significado común de una palabra y los bienes o servicios a los que se aplica como marca, la palabra puede distinguir esos productos o servicios efectivamente y, por tanto, podría otorgársele protección como marca para su uso en relación con ellos. Tomando de nuevo el ejemplo del chocolate «*Dorado*», este término podría funcionar como marca para los fines de la venta de chocolates, si bien podría constituir un nombre genérico (o «descriptivo») para productos de joyería dorados.

b) Deterioro de la marca hasta convertirse en un nombre genérico

90. A los nombres genéricos se les deniega por lo general la posibilidad de inscripción y de protección en tanto que marcas en la etapa de registro. En ella, la única cuestión consiste generalmente en determinar si el término o signo constituye o no, de hecho, un nombre genérico.

91. En cambio, se plantean cuestiones mucho más intrincadas, que a menudo obligan a ponderar diversos intereses legítimos, cuando un término que originariamente funcionó con eficacia como marca degenera pasando a ser un nombre genérico a consecuencia de su utilización generalizada, de la publicidad y de la asociación popular del término con el tipo de bienes o servicios. Así ocurre con frecuencia cuando la marca se emplea para un producto novedoso o desconocido, de manera que el tipo de producto y la marca llegan a ser sinónimos.

92. En tales casos, el titular tiene interés en no perder el derecho exclusivo a su marca ni el activo intangible y el prestigio que representa, para cuyo logro ha trabajado durante largo tiempo (y en no perder tal derecho, como paradójicamente sucede muchas veces, por causa del éxito de su propia estrategia de comercialización). Pero los consumidores tienen interés en que las marcas desempeñen eficazmente sus funciones de distinción de bienes y servicios y de indicación de su procedencia. Los competidores tienen interés en que no se les restrinja la entrada en el mercado ni la posibilidad de vender el mismo tipo de bienes o servicios con el nombre por el cual los conoce en general el público consumidor. Con frecuencia tales restricciones dan origen a una menor variedad de productos y a precios más elevados, en detrimento también de los consumidores.

93. A pesar de la legitimidad de todos los intereses en presencia, cuando una marca se transforma en nombre genérico cesa generalmente la protección del derecho exclusivo a utilizarla. Si bien la pérdida del derecho exclusivo a una marca perjudica evidentemente a su titular, no se trata en este caso de sancionarle. El objetivo que se persigue es el de proteger a los consumidores y fomentar la competencia leal, así como preservar la integridad de las marcas como signos que sirvan para distinguir bienes y servicios. Por eso se sostiene a menudo que tiene una importancia secundaria el hecho de que la transformación de la marca en un nombre genérico se deba a algún acto u omisión del titular de la marca, o se haya producido a pesar de cualesquiera esfuerzos suyos por impedir tal transformación; el factor decisivo debe seguir siendo la noción corriente del consumidor medio acerca del término. Se argumenta que si, sobre esa base, el término ha dejado de funcionar como marca, no hay justificación para que continúe su protección como tal. Además, si la marca se convierte en un nombre genérico, su utilización por los competidores para los mismos productos no puede constituir ya una presentación fraudulenta de tales productos como originarios del titular de la marca. En este caso, no es probable que los consumidores crean que tal producto tiene necesariamente su origen en el titular de la marca ya que ésta, para ellos, ha dejado de distinguir ese producto y no identifica su procedencia, sino que únicamente se refiere a su tipo. Es la protección a los titulares de marcas y los consumidores contra tales presentaciones fraudulentas y engaños lo que constituye uno de los motivos esenciales por los que se otorga protección a las marcas.

94. Los casos más problemáticos son aquellos en que una marca puede adquirir un sentido genérico para unos consumidores y no para otros. Aquí se plantea una dificultad adicional. Si una marca sigue sirviendo a un grupo de consumidores para distinguir determinados bienes o servicios e identificar su origen, esos consumidores pueden caer en confusión ante la libre utilización de esa marca como nombre genérico. Por tanto, puede plantearse un conflicto entre los intereses de distintos grupos de consumidores. En estos casos, en algunos países el signo continúa protegiéndose como marca a pesar de haber adquirido un significado genérico para la mayoría de los consumidores, si funciona todavía como marca para una

parte de los comerciantes del ramo y su proceso de deterioro y conversión en un nombre genérico no puede calificarse de irreversible (por ejemplo, en Suiza). En otros países, se entiende que lo esencial es la idea general del público consumidor, y no es preciso que la totalidad de los consumidores consideren que un signo constituye un nombre genérico para que pierda la protección como marca (por ejemplo, en los Estados Unidos de América).

95. Como las circunstancias propias de cada caso son sumamente variadas, resulta difícil sugerir reglas o normas generales para estos casos especiales en que las marcas se convierten en nombres genéricos sólo para un sector de los consumidores. No obstante, deben señalarse dos cosas. En primer lugar, la pérdida de la protección correspondiente a las marcas, cuando una marca se convierte en un nombre genérico, entraña consecuencias tan graves para su titular que la medida debe considerarse como excepcional y no como una regla de aplicación habitual. En segundo término, deberían hacerse todos los esfuerzos posibles por formular soluciones flexibles que tengan en cuenta los intereses de todas las partes interesadas, en el marco de los hechos propios de cada caso. Se han registrado muchos casos en que los tribunales de diversos países han procurado alcanzar soluciones equitativas de transacción entre los intereses opuestos, mediante fórmulas en las que, sin embargo, algunos podrían ver soluciones poco ortodoxas. Por ejemplo, algunos tribunales de los Estados Unidos de América y del Reino Unido han declarado que, cuando una minoría significativa de consumidores interesados estima que un signo sigue siendo una marca, mientras que ésta se ha convertido en un término genérico para la mayoría de ellos, los competidores tienen derecho a utilizar el signo como nombre genérico pero sólo a condición de que lo hagan junto con sus propias marcas, nombres comerciales u otras formas de información. Se ve en esto un medio para reducir la posibilidad de que los competidores se beneficien injustamente del prestigio que puede tener un signo como símbolo para el grupo de consumidores que aún lo considera una marca advirtiéndoles, al mismo tiempo, que los productos o servicios vendidos con la marca de un competidor se originan en realidad en una empresa diferente.

96. Una de las maneras más eficaces de proteger los intereses de los consumidores, los titulares de marcas y los competidores, y de preservar la integridad de las marcas en tanto que signos distintivos de productos o servicios, consiste en impedir que las marcas se conviertan en nombres genéricos. Una vez que ha ocurrido esa transformación, es difícil formular una solución que satisfaga los intereses de todas las partes, a saber, consumidores, titulares de marcas y competidores.

97. Por su parte, los titulares pueden, por su propia iniciativa, tomar precauciones para impedir que sus marcas se transformen en nombres genéricos, especialmente cuando la marca se utiliza para un producto nuevo destinado al público en general (y no, por ejemplo, a un grupo de consumidores especializados) o cuando la marca posee ya un significado concreto que puede llegar a asociarse fácilmente con los productos o servicios que la usan, para pasar a designarlos como categoría. Por ejemplo, pueden adoptarse precauciones en cuanto a la publicidad de los productos o servicios y utilizando, siempre que sea posible, su nombre genérico junto con la marca.

98. Además, los países podrían examinar la posibilidad de dictar leyes que alentasen a los titulares de marcas a tomar medidas para evitar su transformación en nombres genéricos, y en ciertos casos les obligaran a hacerlo, y les dieran recursos jurídicos que les ayudaran a ello. Por ejemplo, una de las causas más comunes de que una marca se convierta en nombre genérico es su uso frecuente, en publicaciones y otros medios de comunicación, como referencia a un tipo de producto o servicio y no a una marca registrada que distingue determinados productos o servicios de ese tipo. Para responder a tal uso de las marcas, frecuentemente generalizado e incorrecto, en los países escandinavos, por ejemplo, los titulares de marcas registradas pueden solicitar que sus marcas no se reproduzcan en diversas formas de materiales impresos sin indicar claramente que se trata de marcas registradas²¹.

7) Cesión de marcas

99. La cesión es una transferencia de los derechos sobre algún bien de una persona o empresa a otra. Como el derecho exclusivo sobre una marca constituye un bien, las marcas, en general, pueden ser objeto

²¹ Por ejemplo: Artículo 11 de la Ley sobre Marcas de Fábrica y de Comercio de Suecia (Ley No. 644, de 2 de diciembre de 1960) (véase *La Propriété industrielle*, 1962, pág. 50).

de cesión. Sin embargo, la marca representa un bien incorporal cuyo valor consiste en último término en el buen nombre comercial que tal marca simboliza y que sirve a los consumidores para distinguir bienes o servicios, al constituir una referencia al origen de éstos, y al indicar determinado nivel constante de calidad. En la medida en que la cesión de una marca puede dar lugar a una solución de continuidad del buen nombre comercial que la marca simboliza y del origen y calidad de los productos o servicios en que se emplea, cabe la posibilidad de que los consumidores adquieran los productos o servicios vendidos con la marca cedida, contando con un prestigio comercial que la marca ha dejado ya de representar, y pueden verse inducidos a error en cuanto al origen y calidad de tales bienes o servicios. Por tanto, los requisitos para la cesión de las marcas merecen un examen particular, sobre todo desde el punto de vista de la protección de los consumidores contra tales posibles efectos engañosos. De ahí que la mayoría de los países sometan las cesiones de marcas a un régimen jurídico especial, si bien este régimen puede variar mucho de un país a otro sobre todo por divergencias en la manera en que se considera el papel de las marcas y en la importancia que se concede a sus diversas funciones.

a) Cesión de una marca con la totalidad de la empresa

100. La cesión de una marca junto con todo el activo de la empresa que la ha venido utilizando rara vez presenta dificultades graves. Si la marca se cede al mismo tiempo que se traspaşa la propiedad de la empresa, técnicamente, los bienes y servicios que se vendan con la marca cedida seguirán originándose en la misma empresa, y la ley presume que se transfieren asimismo los medios necesarios para conseguir la continuidad de su calidad.

b) Cesión de una marca con la parte correspondiente de la empresa

101. En cambio, pueden plantearse problemas cuando una marca se cede junto con una parte del activo de la empresa solamente, o sin ceder ninguna otra parte de él. Estos problemas se agravan si el cedente transfiere el derecho al uso de su marca para determinados productos y lo retiene respecto de otros. Una cesión realizada en tales condiciones suscita problemas aún más graves respecto de la posible interferencia con las funciones de indicación del origen y de la calidad que desempeñan las marcas y, por consiguiente, respecto de la posibilidad de inducir a error a los consumidores.

102. Si se considera que la función primordial de las marcas es la de indicar el origen de determinado producto o servicio²², se sostiene que puede inducirse a error a los consumidores si se cede la marca independientemente de la empresa respectiva. Por ello, algunas legislaciones sobre marcas no permiten (o no permitían) la cesión (ni otros tipos de transferencia) de una marca sin la empresa respectiva. Actualmente, esta regla no se aplica por lo general con tanta rigidez. Si bien los enfoques varían, la mayoría de los países que actualmente se atienen a este criterio, como la República Federal de Alemania, Suiza y los Estados Unidos de América entre otros, no exigen por lo general que se transfiera junto con la marca la totalidad de la empresa, sino únicamente la parte correspondiente²³. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, las marcas registradas pueden cederse si también se transfiere la parte del giro de la empresa relacionada con la utilización de la marca y simbolizada por ella. No es necesario que se incluya la parte del giro de la empresa relacionada con la utilización de otras marcas de la misma empresa y simbolizada por ellas.

c) Cesión libre de las marcas

103. En cambio, quienes consideran que, en las marcas, la función indicadora del origen es menos importante que su función distintiva de productos y servicios e indicadora de un nivel de calidad²⁴,

²² Véanse los párrafos 29 y 30, *supra*.

²³ Artículo 8 de la Ley sobre Marcas de Fábrica y de Comercio de la República Federal de Alemania, de 2 de enero de 1968, modificada por última vez en 1979 (véase *Lois et traités de propriété industrielle*, ALLEMAGNE, RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D' — Texte 3-001); Artículo 11 de la Ley Federal sobre la Protección de las Marcas, Indicaciones de Origen y Signos Distintivos Industriales de Suiza, de 26 de septiembre de 1890, modificada en 1939 (véase *La Propriété industrielle*, 1939, pág. 179); Artículo 10 de la Ley de Marcas Comerciales (Ley Lanham) de los Estados Unidos de América, de 1946, modificada (15 USC 1060) (véase *La Propriété industrielle*, 1966, págs. 83 y 118).

²⁴ Véanse, respectivamente, los párrafos 22 a 23 y 30 a 41, *supra*.

argumentan que las marcas deben poder cederse aunque no se transfiera parte alguna de la empresa correspondiente («cesión libre»). No obstante, aun prescindiendo por completo de la función indicadora del origen que cumplen las marcas, la cesión libre puede dar lugar al engaño de los consumidores, por ejemplo, si el cesionario no mantiene una calidad razonablemente constante en los productos o servicios marcados, o si la marca se había asociado firmemente con una procedencia geográfica particular que los bienes o servicios vendidos con la marca cedida han dejado de tener. Por ello, muchas legislaciones nacionales que en principio reconocen las cesiones libres de marcas establecen medidas encaminadas a proteger a los consumidores y, en general, no reconocen la validez de tales cesiones cuando su efecto probable es el engaño del consumidor. Por ejemplo, en la Ley sobre Marcas de Fábrica y de Comercio del Reino Unido, se permite la cesión libre de las marcas registradas para la totalidad o parte de los bienes respecto de los cuales estén registradas, a menos que, de resultas de la cesión, más de una de las personas interesadas conserve derechos exclusivos a utilizar marcas similares o idénticas (en relación con los mismos productos), y que el uso de tales marcas, dada la semejanza de los productos y de las marcas, sea susceptible de inducir a engaño o causar confusión. No obstante, aun en esa situación, si el Director del Registro comprueba que la utilización de las marcas no será en ningún caso contraria al «interés público», puede aprobar tal cesión. Además, siempre que se ceda una marca relativa a cualesquiera productos sin el giro de la empresa, el cesionario debe dar publicidad a la cesión de conformidad con las instrucciones del Director del Registro ²⁵.

d) *El Convenio de París*

104. Algunos países que consideraban que las marcas podían cederse solamente si se transfería al mismo tiempo la empresa correspondiente, solían exigir que se transfiriese toda la empresa, incluso aunque ésta, o parte de ella, estuviese situada en el extranjero. Bajo tales restricciones, muchas cesiones internacionales resultaban impracticables. En respuesta a las necesidades del comercio internacional y en armonía con el principio de la independencia de los derechos adquiridos en distintos países sobre una misma marca (establecidos en el Artículo 6 del Convenio de París), el Artículo 6^{quater} de ese Convenio estipula que, cuando conforme a la legislación de un país de la Unión la cesión de una marca no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de vender allí los productos que llevan la marca cedida. Sin embargo, los países de la Unión no están obligados a considerar como válida la transferencia de una marca cuyo uso por el cesionario fuera de naturaleza tal que indujera a error al público, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca. Por ejemplo, si en un caso determinado se da la posibilidad de error o confusión para los consumidores porque la marca ha sido cedida para su uso solamente en algunos productos y éstos son similares a otros para los que el cedente no la ha transferido, cualquier país de la Unión puede imponer condiciones adicionales para proteger a los consumidores, o no reconocer la validez de tal cesión.

e) *Medidas y sanciones*

105. El criterio que puede resultar más conveniente en cada país respecto de la cesión de las marcas depende en gran medida del sistema jurídico y de la infraestructura institucional particulares de ese país. Sin embargo, en la medida en que el objetivo no consiste en limitar el derecho de los titulares de marcas a enajenarlas, sino en proteger a los consumidores contra la confusión, no parece aconsejable en general un criterio formalista. La preocupación debe inclinarse primordialmente hacia los posibles efectos sobre los consumidores. Esto supone establecer controles suficientemente eficaces para impedir la cesión en los casos en que pueda producir engaño en los consumidores en cuanto al origen o calidad de los productos o servicios en que se utiliza, o se va a utilizar, la marca cedida, más que prohibir a priori toda cesión no acompañada de la transferencia de la empresa o de la parte de ella que corresponde a la marca.

106. Una medida posible consiste en exigir que todas las cesiones de marcas se registren en la oficina de propiedad industrial y, si ello es factible, queden sujetas a la verificación por dicha oficina o por otra autoridad competente de que la utilización de la marca cedida no expondrá a los consumidores a

²⁵ Artículos 22 a 25 de la Ley sobre Marcas de Fábrica y de Comercio del Reino Unido, de 1938, modificada (véase *La Propriété Industrielle*, 1938, págs. 178, 198 y 219).

confusión. La cesión no registrada debidamente podría, por ejemplo, considerarse nula respecto de terceros. Desde luego, el examen de las cesiones antes de su registro es una tarea laboriosa y, por consiguiente, puede no resultar a veces tan exhaustivo como sería de desear. Por otra parte, el efecto engañoso de una cesión puede no quedar en evidencia hasta que la marca cedida se emplee efectivamente. Por ello, también debería ser posible que las autoridades competentes dispusieran de oficio, y los interesados pudieran solicitar, la anulación del registro de las cesiones cuando se comprobara ulteriormente su efecto de engaño a los consumidores.

107. Además de los inconvenientes intrínsecos ya mencionados, la exigencia del registro de las cesiones y, en particular, su examen previo, tropiezan con un serio obstáculo derivado del tiempo que requieren y los recursos necesarios para tal examen. Muchos países pueden no estar dispuestos a movilizar los medios necesarios para establecer tal procedimiento. Sin embargo, aun en esos países es posible ejercer una fiscalización a nivel judicial disponiendo por ley que las cesiones que tengan un efecto engañoso sobre los consumidores no podrán invocarse como fundamento de ningún derecho respecto de la marca.

108. Sin embargo, las medidas indicadas no siempre dan lugar a una protección eficaz de los consumidores. Por ejemplo, aunque el cesionario no pueda invocar los derechos sobre la marca porque el acuerdo de cesión no ha sido registrado, etc., puede ocurrir que el cesionario continúe utilizándola. Por consiguiente, deberían existir otros recursos que incluyeran, por ejemplo, la posibilidad de gestionar la prohibición del empleo de la marca y la acción de indemnización por los perjuicios resultantes del efecto engañoso de la cesión.

8) Licencias de marcas

109. Se entiende generalmente que la licencia de una marca consiste en una autorización otorgada por el titular de la marca a otra persona, por la cual le permite utilizarla. La autorización puede ser exclusiva — es decir, hacer que nadie más que el licenciataria pueda emplear la marca — o no exclusiva, y puede permitir la utilización de la marca para todos los productos y servicios a los que ésta se aplica (es decir, todos aquellos para los cuales se utiliza o ha sido registrada), o solamente para algunos de ellos.

110. Las licencias de marcas plantean problemas muy similares a los relativos a la cesión, y la solución depende, una vez más, de la importancia comparativa que la ley atribuya a las diversas funciones de las marcas. Sobre la base de una interpretación literal de la función de las marcas relativa a la indicación del origen, las leyes de muchos países no reconocían en el pasado las licencias de marcas. En la actualidad, esta posición ha desaparecido prácticamente por la aceptación general del concepto de que las marcas siguen desempeñando su función indicadora del origen, aun cuando los productos o servicios no sean efectivamente los del titular sino los de una empresa autorizada por el titular de la marca para utilizarla («patrocinada» por él). Al mismo tiempo, se reconoce cada vez más que las marcas funcionan también como indicadores de cierto nivel constante de calidad de los productos y servicios que las usan. Por tanto, la mayoría de las legislaciones nacionales reconocen hoy en general las licencias de marcas, siempre que se mantenga alguna vinculación entre el licenciante y el licenciataria de modo que se asegure una procedencia común, en sentido amplio, y un nivel razonablemente constante de la calidad de los productos y servicios vendidos con la marca bajo licencia.

a) Nivel constante de la calidad

111. En lo que concierne a la protección de los consumidores, el principal problema suscitado por la licencia de marcas consiste en que no se induzca a error a los consumidores en cuanto a la calidad de los productos o servicios vendidos con la marca bajo licencia. Como los consumidores esperan en general que los productos o servicios vendidos con una misma marca mantengan una calidad constante (en razón de la función indicadora de la calidad que cumplen las marcas), puede inducirseles a error si la calidad de los productos o servicios comercializados con la marca por su licenciataria no mantiene la calidad de los vendidos con ella por el licenciante (y por otros licenciarios).

112. Como ya se ha expuesto al tratar de la función que cumplen las marcas en relación con la calidad ²⁶, el nivel constante de calidad no significa necesariamente que los productos o servicios vendidos

²⁶ Véanse los párrafos 31 a 36 *supra*.

con una misma marca por los licenciatarios y por el titular hayan de ser idénticos en todo sentido. A este respecto, el nivel constante de calidad se refiere por lo general al producto final y a las normas y especificaciones de calidad bajo las cuales se fabrica el producto o se presta el servicio. No debe considerarse, en ese sentido, que la procedencia de los componentes o ingredientes o los reajustes de menor importancia, hechos para adaptarse a preferencias de gusto, afectan necesariamente a la calidad. Por ejemplo, si bien es cierto que los consumidores pueden esperar justificadamente que los ingredientes sean del mismo nivel de calidad, no sería razonable pretender que los ingredientes procedan de la misma región geográfica, especialmente si los productos vendidos con la marca por el licenciatario se fabrican en un país distinto que los vendidos por el titular. Además, debe permitirse al licenciatario que adapte a los gustos locales los productos o servicios que vende con la marca, siempre que tales adaptaciones no menoscaben su calidad o duración (habida cuenta de las diferencias climáticas y otros factores que pueden afectar a la calidad de modo inevitable y, por lo tanto, legítimo).

113. Una de las maneras de asegurar el nivel constante de calidad de los productos o servicios vendidos con una marca por su licenciatario, consiste en que el titular controle permanentemente dicha calidad fijándole especificaciones y vigilando el cumplimiento de éstas. En la mayoría de los casos, el ejercicio de ese control de calidad por el licenciante no solamente redundará en interés del consumidor sino también del propio licenciante, dado que éste protege así el prestigio y el crédito de su marca, razón por la cual la mayoría de los licenciantes suele vigilar la calidad de los productos o servicios vendidos con sus marcas. Pero puede ocurrir que este interés no siempre motive suficientemente al titular, como cuando la marca ha sido objeto de licencia para productos o servicios que han de venderse en un mercado no competitivo (por ejemplo, un mercado en el que no existen productos o servicios semejantes o, si los hay, se venden con marcas secundarias). De ahí que algunos países impongan expresamente a los licenciantes la obligación de ejercer un control efectivo de la calidad de los productos y servicios que los licenciatarios vendan con las marcas respectivas, ya sea mediante una disposición de la ley en este sentido o bien por una norma legal que obliga a incluir en los contratos de licencia disposiciones adecuadas sobre el mantenimiento y el control de la calidad. Por ejemplo, en Colombia, el contrato de licencia debe contener estipulaciones que aseguren la calidad de los productos o servicios fabricados o prestados por el licenciatario; el titular de la marca debe ejercer control efectivo sobre dicha calidad y es solidariamente responsable frente a terceros por los perjuicios causados por una calidad insuficiente²⁷. En los Estados Unidos de América, se acepta en general que en la definición de «compañía vinculada» que figura en el Artículo 45 de la Ley de Marcas Comerciales (Ley Lanham), de 1946, está implícito el deber del licenciante de supervisar la calidad de los productos y servicios vendidos a los consumidores con una marca bajo licencia.

114. El ejercicio de un legítimo control de calidad por el licenciante beneficia también al licenciatario, pues un nivel de calidad consecuentemente elevado hace que sus productos o servicios sean más competitivos, y porque el control de calidad supone a menudo la adquisición de conocimientos técnicos y tecnología del licenciante. Por ello, los licenciatarios suelen no sólo ajustarse a las especificaciones de calidad indicadas por el licenciante, sino también procurar la asistencia y la cooperación de éste para mantener el nivel de calidad de los productos o servicios vendidos con la marca bajo licencia. Sin embargo, en algunos casos, a pesar de que el licenciante haga cuanto esté de su parte por ejercer un control de calidad, cabe la posibilidad de que el licenciatario, por incapacidad, negligencia o mala fe, no cumpla las normas de calidad establecidas por aquél. Por tanto, los países pueden considerar la posibilidad de imponer también al licenciatario la obligación de mantener razonablemente el nivel de calidad y cumplir las normas establecidas al respecto por el titular. En algunos países, conforme a los principios generales del derecho de los contratos y las marcas, el licenciatario que no cumple las especificaciones de calidad establecidas por el titular responde por incumplimiento de contrato o por infracción de marcas.

b) Posibles medidas y sanciones para imponer el nivel constante de calidad

115. Pueden considerarse diversos tipos de medidas y sanciones encaminadas a asegurar el control de la calidad por el titular y el cumplimiento con las normas respectivas por el licenciatario, para evitar que

²⁷ Artículo 594 del Código de Comercio de Colombia (Decreto 410), de 27 de marzo de 1971 (véase *La Propriété industrielle*, 1972, pág. 132). La oficina encargada del control de normas de calidad debe tomar las medidas adecuadas para garantizar dicha calidad e imponer las sanciones procedentes.

los consumidores se vean inducidos a error en cuanto a la calidad de los bienes y servicios vendidos con marcas objeto de licencia. Se enumeran a continuación algunos criterios que se analizarán sólo como posibles medidas cuya adopción, individual o conjunta, podrían tomar en consideración los países en esta materia; sin embargo, las medidas y sanciones que pueden ser más adecuadas para un país dado deben determinarse a partir de una apreciación que tenga en cuenta no sólo la protección del consumidor sino también la política seguida en materia de transferencia de tecnología e inversiones extranjeras y tome en consideración igualmente las condiciones particulares, los recursos públicos, el sistema jurídico y administrativo y la infraestructura respectiva.

i) *Aprobación y registro de los contratos de licencia*

116. Uno de los métodos posibles, cuyas ventajas y desventajas, no obstante, deben examinarse cuidadosamente, consiste en adoptar un sistema de registro mediante el cual todos los contratos de licencia de marcas deban ser aprobados y registrados por la oficina de propiedad industrial u otra autoridad gubernamental competente. Con tales sistemas, podría fenecerse la aprobación y registro de los contratos de licencia cuando en el contrato no se estipulase un control efectivo de la calidad por parte del titular o cuando el empleo de la marca objeto de licencia expusiera a los consumidores a otras formas de confusión²⁸. Sin aprobación y registro, el contrato de licencia podría considerarse nulo respecto de terceros o también entre las partes.

117. Bajo un sistema de registro, si el licenciante no ha ejercido realmente un control razonable de la calidad o el licenciario no se ha sometido a él, el registro del contrato de licencia puede anularse o, al menos, suspenderse²⁹. Además, la obligación contractual formal de control de la calidad debe dar al licenciario y al licenciante acciones que les permitan imponerse recíprocamente esa responsabilidad, como la de rescisión del contrato de licencia y la de indemnización de daños y perjuicios en caso de incumplimiento por el titular de su obligación de control de la calidad, o de incumplimiento por el licenciario respecto de su sometimiento a ese control.

118. Un inconveniente serio de un sistema de registro y aprobación es que puede aumentar la carga administrativa y el tiempo necesarios para concertar acuerdos de licencia. Tal sistema requiere indudablemente que el gobierno haga inversiones importantes para asegurar que la oficina encargada de la aprobación y registro de los contratos de licencia cuente con medios suficientes y un personal calificado para llevar a cabo sus cometidos de manera eficaz y eficiente. A la vez, se ha señalado que el sistema de aprobación y registro ofrece la ventaja de que un organismo oficial competente garantiza directamente que, en todos los contratos de licencia sujetos a registro, y con anterioridad a su ejecución, se tomen en consideración los intereses del consumidor, así como otros intereses económicos del país.

ii) *Sistema sin aprobación y registro de los contratos de licencia*

119. Otra solución posible (y que en varios países ha demostrado ser practicable) consiste en que la ley imponga ciertas obligaciones relativas a la calidad y deje libradas principalmente a los tribunales u otra autoridad competente todas las cuestiones y litigios referentes al cumplimiento de esas obligaciones. Por ejemplo, en los países en que no sea viable la aprobación y registro de los contratos de licencia de marcas, o en los que sólo deban registrarse determinados contratos de licencia, la legislación puede imponer igualmente al titular el deber de ejercer un control efectivo de la calidad, y al licenciario el de someterse a ese control, esté o no expresamente incluida esta obligación en las condiciones contractuales. En ese caso, cuando la calidad de los productos o servicios vendidos al amparo de una marca por su licenciario no mantuvieran la calidad de los vendidos por el titular bajo la misma marca, y éste no pudiera probar que ha ejercido un control adecuado de la calidad, el contrato de licencia podría declararse nulo. Un control inadecuado de la calidad por parte del licenciante o la no aceptación de ese control por el licenciario podrían también constituir razones suficientes para la rescisión de los contratos de licencia

²⁸ El registro podría también denegarse por otros motivos no relacionados con la protección del consumidor (por ejemplo, cláusulas restrictivas, como las que limitasen la exportación, fijasen precios de venta, etc.).

²⁹ Por ejemplo, en el Brasil, el registro de un contrato de licencia puede ser suspendido si los bienes o servicios vendidos por el licenciario al amparo de la marca objeto de licencia no tienen la misma calidad que los vendidos originariamente por el titular, «principalmente con el fin de proteger al consumidor»: Artículo 3.5.1 del Acto Normativo No. 015, de 11 de septiembre de 1975, del Brasil (véase *Lois et traités de propriété industrielle, BRÉSIL — Texte 6-001*).

y una indemnización daños en favor de cualquiera de las partes en el contrato (incluso en ausencia de acuerdo expreso a esos efectos), así como en favor de cualquier otra parte que pudiese acreditar que ha sufrido perjuicio por tal motivo.

120. Efectivamente, muchos de los recursos y sanciones que podrían establecerse en un sistema sin aprobación y registro de los contratos de licencia son similares a los que podrían preverse bajo un sistema de registro. Una diferencia importante, sin embargo, es que los sistemas sin aprobación y registro dependen generalmente en gran medida del control judicial, más que del administrativo. Las cuestiones relativas a las obligaciones del licenciante y del licenciataria y a la validez del contrato de licencia se plantearían sobre todo en juicio entre las partes o entre una de ellas y algún tercero. Por tanto, el sistema sin aprobación y registro puede interferir menos en la etapa de la negociación de los contratos de licencia y, en definitiva, requerir un menor volumen de recursos públicos de infraestructura y personal calificado que un sistema basado en la aprobación y registro. Puede resultar satisfactorio sobre todo en países en que el poder judicial está en condiciones de tramitar eficazmente las muchas y complejas controversias a que pueden dar lugar las licencias de marcas, y en que las partes en esos contratos y los terceros interesados pueden entablar juicios para defender y proteger sus derechos a ese respecto. En cambio, en los países en que las partes interesadas se hallan en posición especialmente débil, y por tanto indefensa (como los pequeños licenciataria locales, los pequeños competidores y los consumidores de bajos ingresos), un sistema de aprobación y registro presenta la ventaja de un control adicional por parte de un organismo oficial competente que examina de oficio los contratos de licencia a fin de garantizar que, al menos sobre la base de las condiciones en ellos estipuladas, se prevea en tales contratos un control efectivo de la calidad de los bienes y servicios que se vendan al amparo de la marca objeto de licencia y que tampoco tengan otros efectos engañosos para los consumidores. Además, en un sistema de aprobación y registro, como ya se ha señalado, el incumplimiento de las obligaciones en materia de calidad por parte del licenciante o del licenciataria puede ser denunciado por vía administrativa, cuyos procedimientos suelen ser menos costosos y dilatados en el tiempo que los trámites judiciales.

121. Una variante intermedia entre los sistemas que acaban de analizarse consiste en exigir que los contratos de licencia (o ciertas clases de ellos) se registren simplemente, sin previo examen ni aprobación. Este sistema resultaría mucho menos costoso y engorroso que el de examen y aprobación. Una de sus ventajas es que los contratos de licencia, también de este modo, quedan incorporados en registros públicos y pueden ser examinados por los terceros interesados y, por consiguiente, son una fuente de valiosa información y material estadístico.

iii) *Responsabilidad civil por daños y perjuicios*

122. Si los licenciantes y licenciataria han de quedar sujetos a ciertas obligaciones legales relativas a la calidad de los productos y servicios vendidos con la marca que es objeto de licencia, con el fin, entre otros, de proteger a los consumidores contra la confusión y el engaño, los países pueden examinar la posibilidad de dar también a los consumidores una acción contra los licenciantes y los licenciataria (en forma individual, solidaria o proporcional, según los casos) por los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la omisión del licenciante en el ejercicio de un adecuado control de la calidad o del incumplimiento del licenciataria respecto de las normas de calidad, o como resultado del empleo de una marca que ha sido objeto de licencia en forma engañosa para los consumidores. Tal acción judicial existe ya en varios países, muchas veces sobre la base del régimen general o de leyes especiales sobre la protección del consumidor o las prácticas comerciales leales, si bien el fundamento de la responsabilidad puede derivar en parte de obligaciones impuestas por la ley sobre marcas (por ejemplo, de la obligación del licenciante de ejercer un control sobre la calidad y la responsabilidad del licenciataria de ajustarse a normas al respecto)³⁰.

iv) *Avisos a los consumidores*

123. Los países pueden estudiar también la posibilidad de que convenga exigir, al menos en ciertos casos, que se dé una información suficiente para advertir a los consumidores que la marca está siendo

³⁰ Algunas de las innovaciones jurídicas más interesantes en esta materia han tenido lugar en los Estados Unidos de América, donde varios tribunales han declarado recientemente que los licenciantes responden estrictamente ante los consumidores por los perjuicios causados por un producto defectuoso fabricado en virtud de una licencia y vendido con la marca del titular.

utilizada en virtud de una licencia, identificar al titular y al licenciatarlo, e indicar el origen real de los productos o servicios vendidos con una marca que ha sido objeto de licencia³¹. Tal información debería figurar en un lugar destacado y de manera clara, de conformidad con las normas generales aplicables al contenido de las etiquetas. En algunos casos puede ser conveniente exigir que se incluya una información similar en la publicidad de los productos o servicios vendidos con la marca bajo licencia (por ejemplo, cuando la falta de tal información sea susceptible de inducir a error a los consumidores). En circunstancias normales, toda esta información puede darse de manera relativamente sucinta; por ejemplo: «Fabricado en ... (país) por la empresa ABC mediante licencia de la empresa XYZ de ... (país), titular de la marca »I«». Esta información por lo menos pondría en conocimiento de los consumidores que la marca está siendo empleada en virtud de una licencia, les ayudaría a localizar a las entidades responsables de los productos o servicios vendidos con ella, e indicaría la procedencia geográfica de esos productos o servicios.

c) Prácticas comerciales restrictivas

124. En algunos casos puede resultar difícil distinguir el ejercicio de un control legítimo de la calidad en cumplimiento de un contrato de licencia de lo que representa prácticas comerciales restrictivas. Desde luego, lo primero no debe ser pretexto para incurrir en lo segundo. El control de la calidad ejercido por el licenciante debe ser siempre «legítimo»; es decir, debe estar justificado por la necesidad de asegurar una calidad constante de los productos o servicios vendidos con la marca que es objeto de licencia, y ningún otro factor. En particular, no debe utilizarse para lograr ventajas a expensas del licenciatarlo. Por ejemplo, estaría prohibido, por regla general, y a menudo en virtud de leyes antimonopolios o reglamentos sobre la transferencia de tecnología, exigir que el licenciatarlo adquiera del propio licenciante o de otras empresas determinadas ciertos ingredientes utilizados en la fabricación del producto marcado, so pretexto de que sin tales ingredientes el producto no tendría la calidad exigida. Otro ejemplo consiste en que el licenciante exagere el costo real que origina el control de la calidad a fin de obtener del licenciatarlo pagos que en realidad disimulan regalías, particularmente en países que limitan o restringen las remesas de regalías correspondientes a las licencias de marcas. Tales prácticas son ilícitas conforme a numerosas leyes nacionales; también pueden aumentar injustificadamente el precio que cuestan a los consumidores los productos o servicios vendidos con la marca que es objeto de la licencia.

125. Ello no obstante, la posibilidad de que ocurran estos abusos no debe ser motivo para eliminar la obligación del licenciante de controlar la calidad, que, si se cumple legítimamente, beneficia al consumidor, al licenciante y al licenciatarlo (por los motivos ya expuestos). En vez de eliminar la obligación del licenciante de controlar la calidad, pueden adoptarse otras medidas legales para impedir los abusos citados (y ello puede efectuarse a menudo fuera del campo de la propiedad industrial). Por ejemplo, en los países en que se encuentra limitado el pago de regalías, se pueden controlar estrechamente los pagos y remesas por otros conceptos; pueden prohibirse las cláusulas y acuerdos injustificadamente restrictivos en relación con las licencias de marcas; y, en los casos excepcionales que justifican la obligación del licenciatarlo de procurarse ciertos materiales adquiriéndolos del licenciante o de otras fuentes indicadas por él, debería asegurarse que las condiciones de tal suministro, especialmente en lo que se refiere a los precios, sean justificadas y razonables.

9) Marcas extranjeras, especialmente en los países en desarrollo

126. Una marca extranjera puede definirse como aquella cuyo titular es un nacional o residente de un país extranjero. También puede definirse como la marca que ha sido originariamente presentada, registrada o utilizada en el extranjero. Al consumidor medio, una marca puede parecerle extranjera aunque no se ajuste a estas definiciones. Con frecuencia, tienen un atractivo especial para los consumidores marcas que se creen extranjeras (independientemente de que lo sean o no realmente). En el espíritu de los consumidores, los productos o servicios que se asocian con determinado país extranjero pueden tener una calidad superior, o al menos una calidad especialmente deseable. El atractivo de las marcas extranjeras plantea problemas particulares respecto de la protección del consumidor y los hábitos

³¹ Por ejemplo, en México, los productos vendidos con marcas que han sido objeto de licencia (es decir, vendidos por un «usuario registrado») deben ostentar el nombre del licenciatarlo (es decir, el usuario registrado), y la indicación del lugar donde son fabricados o producidos: Artículo 137 de la Ley de Invenciones y Marcas de México, de 30 de diciembre de 1975 (véase *Lois et traités de propriété industrielle*, MEXIQUE — Texte 1-001).

de consumo, especialmente en muchos países en desarrollo. Una proporción considerable de las marcas empleadas en los países en desarrollo son extranjeras, y muchas de ellas se originan en países industrializados, o sus titulares son nacionales de ellos. Tales marcas suelen tener un poderoso atractivo económico y cultural para los consumidores de los países en desarrollo, pues se las asocia con frecuencia con gustos que están de moda en los países cuyo modo de vida ejerce una influencia poderosa en todo el mundo.

127. Por lo que respecta en concreto a la protección del consumidor, uno de los principales problemas que plantean las marcas extranjeras, sobre todo en los países en desarrollo, tiene que ver con esta fuerza intangible que ejercen las marcas extranjeras y con el efecto consiguiente sobre las expectativas de los consumidores, especialmente por lo que hace a la calidad y el origen geográfico de los bienes y servicios vendidos bajo marcas extranjeras y a la posibilidad de engaño a los consumidores si tales bienes y servicios no satisfacen esas expectativas. Este problema se vuelve particularmente difícil en el caso de los consumidores de bajo nivel de alfabetización. Para esos consumidores, las aclaraciones escritas, las informaciones o advertencias que toman la forma de una etiqueta, publicidad o comunicación, son de escasa utilidad. Una marca extranjera, como un signo distintivo que esos consumidores pueden identificar con facilidad asociándolo con todas las cosas «extranjeras» (la calidad, el prestigio, la tecnología moderna, todo esto con razón o sin ella), adquiere así una importancia aún mayor y ejerce una influencia cada vez más intensa sobre sus expectativas y sus decisiones de compra. Es difícil determinar la medida en que la legislación sobre marcas puede responder a estas legítimas preocupaciones y en qué grado éstas no implican problemas socioeconómicos cuya solución tendría que buscarse al margen de esa legislación. Con todo, el problema de la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, algunas marcas extranjeras induzcan a error a los consumidores en cuanto al origen geográfico o la calidad de los bienes o servicios, es cuestión a la que deberían responder las leyes sobre marcas y otras esferas de la propiedad industrial.

128. Todo esto no significa por fuerza que las marcas extranjeras hayan de recibir un trato especial y exclusivo. En realidad, hay consideraciones tanto de orden práctico como jurídicas que pesan en contra de tal criterio. Un requisito de residencia o nacionalidad o relativo al primer país de presentación, registro o utilización, se presta para una fácil manipulación destinada a hacer que, en sentido jurídico, una marca no sea extranjera. Además, cualquier discriminación de trato sobre la base de la nacionalidad o el domicilio sería incompatible con el principio del «trato nacional» estipulado en el Artículo 2 del Convenio de París. Dicho artículo, junto con el Artículo 3 del mismo Convenio, establece que las personas que tengan derecho a los beneficios del Convenio gozarán en todos los países obligados por él, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan a sus propios nacionales. Aunque se aceptase únicamente la segunda definición de marca extranjera (es decir, la que se basa en el primer país de presentación, registro o utilización), podrían surgir igualmente algunos problemas respecto del Convenio de París porque, de conformidad con el principio de la independencia de los derechos estipulado en el Artículo 6, tales marcas extranjeras no existen teóricamente desde que se les concede el registro en el país.

129. Las soluciones deberían buscarse más bien identificando, en cualquier país dado, los probables efectos perjudiciales del empleo de las marcas extranjeras y adoptando luego medidas encaminadas a proteger a los consumidores contra tales efectos, y no medidas contra las marcas extranjeras por su condición de tales. Por otra parte, las medidas adecuadas que pueden resultar necesarias podrían no corresponder siempre a la esfera de las marcas, sino a leyes especiales sobre el etiquetado, la publicidad, las prácticas comerciales leales o la protección del consumidor. Por ejemplo, si parece probable que las marcas extranjeras induzcan a error a los consumidores en cuanto al origen geográfico de los productos o servicios vendidos con ellas, deben adoptarse medidas para garantizar que la procedencia geográfica quede claramente indicada en los productos y en relación con los servicios. Si parece probable que las marcas extranjeras induzcan a error a los consumidores en cuanto a la calidad de los productos y servicios vendidos con ellas, debe asegurarse que la calidad sea objeto de un control más riguroso por el titular de la marca en los sectores o tipos de negocios en que la confusión en cuanto a la calidad resulte más probable. En la medida en que una marca extranjera pueda ser engañosa en el sentido expuesto en los párrafos 77 a 84 (por ejemplo, porque la marca contiene palabras extranjeras cuando el producto marcado es de origen nacional), debe negársele la protección sobre la base de su capacidad de inducir a error (y no de su carácter extranjero). En la medida en que los productos o servicios vendidos con una marca extranjera sean objeto de promoción publicitaria o de otra clase que incluya aseveraciones falsas o engañosas sobre sus características o que desacrediten los productos o el establecimiento de un

competidor, tal promoción debe prohibirse como acto de competencia desleal pero, también en este caso, en razón de los métodos utilizados para la promoción y no por el carácter extranjero de la marca misma (a este respecto, son de plena aplicación las consideraciones pertinentes que figuran en los párrafos 248 a 269, relativos a las indicaciones y aseveraciones contrarias a las prácticas honestas).

a) Origen geográfico

130. Como ya se ha dicho, algunas veces la marca extranjera puede ser asociada con una procedencia extranjera, y hasta con un país determinado, por causa del prestigio de la marca y no por ninguna característica particular que posea (por ejemplo, «Tobler» con Suiza, o «Levi's» con los Estados Unidos de América). En tales casos, los consumidores pueden creer que los productos o servicios vendidos con dicha marca se originan en el extranjero o en ese país concreto. Si en realidad no es así, los consumidores pueden verse inducidos a error (por ejemplo, si se emplea la marca extranjera para productos nacionales o si la marca extranjera relacionada con un país determinado se utiliza para productos fabricados en un tercer país, desde el cual se importan). No obstante, si bien en algunos casos las marcas extranjeras, sobre todo las notoriamente conocidas, son más susceptibles de inducir a error a los consumidores en cuanto al origen geográfico de bienes o servicios nacionales vendidos con ellas, los consumidores tienen un interés general en verse protegidos contra ese engaño, sea que los productos o servicios se vendan con una marca nacional, con una marca extranjera o sin marca alguna. Por tanto, las soluciones deben buscarse reglamentando efectivamente el empleo de las indicaciones geográficas y haciendo obligatoria la utilización de indicaciones de procedencia, al menos para determinados productos y servicios³².

b) Calidad

131. Algunas veces las marcas extranjeras se relacionan con una determinada calidad por motivos de mero prestigio. Por regla general, los consumidores esperan que la calidad de los productos o servicios vendidos con una marca extranjera esté en consonancia con la calidad de los mismos productos o servicios vendidos con esa misma marca en otras partes (nivel constante de la calidad en el sentido amplio ya expuesto en el presente estudio; es decir, sin perjuicio de ciertas diferencias en cuanto al gusto, origen geográfico de los componentes, etc.). Si la calidad de los productos o servicios vendidos con una marca extranjera no concuerda con la calidad de que tiene fama la marca y que los consumidores esperan, éstos pueden verse inducidos a error. No obstante, en principio, esto parecería igualmente aplicable respecto de los productos y servicios vendidos con marcas nacionales.

132. Sin embargo, se argumenta a veces que los productos o servicios vendidos con marcas extranjeras en los países en desarrollo plantean un problema especial, porque a menudo son de calidad inferior a la de los productos o servicios análogos vendidos con la mismas marcas en países industrializados. Si se comprueba efectivamente que las marcas extranjeras presentan un problema particular a este respecto, podría resultar útil identificar los sectores o tipos de negocios en que suelen usarse marcas extranjeras frecuentemente o en proporciones importantes y en los cuales es particularmente grande la probabilidad de engaño de los consumidores. Una vez identificados esos sectores o tipos de negocios, pueden tomarse medidas (y esto puede referirse con frecuencia a campos ajenos a la propiedad industrial) para asegurar un efectivo control de la calidad respecto de los productos o servicios vendidos en esos sectores o como parte de esos negocios.

i) Licencias de marcas extranjeras

133. Las marcas extranjeras se utilizan frecuentemente en un país en virtud de una licencia de marca otorgada por su titular extranjero a un licenciataria nacional. En general, los consumidores esperan que la calidad de los productos o servicios vendidos con una marca por su titular guarde consonancia con la calidad de los bienes o servicios vendidos con la misma marca por el titular (y otros licenciataria). Por lo tanto, uno de los principales objetivos consiste en asegurar el nivel de calidad que los consumidores razonablemente esperan y así protegerles del engaño en cuanto a la calidad de los productos o servicios vendidos con marcas extranjeras bajo licencia. No obstante, al menos en principio, las licencias de marcas

³² Las indicaciones geográficas serán objeto de examen más amplio en los párrafos 199 a 247.

nacionales dan lugar al mismo problema. Por tanto, parece aconsejable que se tomen medidas para asegurar un nivel constante de calidad de los productos y servicios vendidos con marcas bajo licencia, independientemente de que sean extranjeras o nacionales. A este respecto, son de aplicación las consideraciones expuestas en los párrafos 111 a 125.

ii) *Importación*

134. Es corriente que se empleen marcas extranjeras para productos importados. Se ha afirmado que los productos extranjeros vendidos con marcas extranjeras en los países en desarrollo suelen ser anticuados o de calidad inferior, o no han sido sometidos a pruebas, y algunas veces hasta son defectuosos o peligrosos (por ejemplo, productos cuya venta está prohibida en el país de origen por motivos de salud o de seguridad). Muchos consumidores compran esos artículos importados por el prestigio de sus marcas extranjeras. Aunque cabe preguntarse, desde luego, si se debe permitir que tales productos se beneficien así del prestigio y la reputación de una marca extranjera, el verdadero problema consiste en saber si debe permitirse en absoluto la importación y venta de tales productos (con marcas extranjeras o nacionales, o sin marca alguna). No cabe duda de que los países tienen interés en controlar la calidad de los productos importados y derecho a hacerlo, pero las medidas idóneas para proteger a los consumidores contra tales prácticas deberían buscarse fuera de la legislación de propiedad industrial.

c) *Jurisdicción y cuestiones conexas*

135. Una de las dificultades con que tropiezan a veces los consumidores para entablar acción judicial contra el titular de una marca extranjera (por ejemplo, un licenciante o exportador extranjero), es que los tribunales del domicilio o país del consumidor pueden no tener jurisdicción sobre dichas personas si éstas no tienen un establecimiento o bienes situados allí. Para resolver este problema, frecuentemente grave, los países podrían recurrir a exigir que los titulares de marcas extranjeras registradas o utilizadas en el país constituyan domicilio o designen mandatario, y adoptar cualesquiera otras medidas que pudieran ser necesarias, teniendo en cuenta el sistema jurídico propio del país, para someter a los titulares de marcas a la jurisdicción de los tribunales locales. El principio del «trato nacional», estipulado en el Artículo 2 del Convenio de París, en virtud de la reserva que recoge en su párrafo tercero, no se aplica a las disposiciones legales relativas al procedimiento judicial o administrativo, a la competencia ni a la elección de domicilio o la constitución de un mandatario. Por lo tanto, los titulares de marcas extranjeras pueden ser sometidos a disposiciones especiales a este respecto.

d) *Promoción de marcas locales*

136. En algunos casos se ha propuesto contrarrestar la preponderancia y fuerza de las marcas extranjeras, sobre todo en los países en desarrollo, fomentando la utilización y mejorando el prestigio de las marcas nacionales. Los medios para conseguir este fin pueden ser innumerables y su exposición sobrepasaría, en la mayoría de los casos, los límites del presente estudio. Sin embargo, uno de ellos merece mencionarse aquí porque, aunque de modo indirecto, atañe a nuestro tema. Se trata del requisito de que las marcas extranjeras utilizadas para productos nacionales se empleen junto con una marca local (o «unidas» a ella) y, en caso de licencia, junto con la marca local o el nombre comercial del licenciataria. Los partidarios de estas medidas esperan, en general, aumentar mediante ellas el uso de las marcas nacionales. Asimismo, esperan que tales medidas reduzcan la dependencia de los licenciataria nacionales respecto de los licenciante extranjeros, sobre todo porque ayudan a los primeros a conseguir una clientela y un prestigio en el mercado nacional. En la práctica es muy posible que así suceda, al menos en determinados casos individuales.

137. Sin embargo, los llamados requisitos de uso conjunto plantean diversos tipos de problemas, algunos de naturaleza jurídica, especialmente en lo que respecta a su posible incompatibilidad con el principio de «trato nacional» incorporado en el Artículo 2 del Convenio de París. También se plantean serios problemas en cuanto a las consecuencias de tales medidas sobre la protección del consumidor. Por ejemplo, si una marca extranjera es objeto de licencia no exclusiva, puede usarse conjuntamente con varias marcas locales diferentes, lo que puede confundir a los consumidores. Por otra parte, en el caso de que los consumidores efectivamente lleguen a asociar la marca extranjera usada bajo licencia con cierta marca local utilizada conjuntamente con ella, pueden sufrir engaño una vez terminado el contrato de licencia

si siguen creyendo que aún subsiste una relación entre el antiguo licenciatarlo y el licenciante y, en especial, si suponen que este último continúa ejerciendo un control de la calidad sobre los productos del antiguo licenciatarlo. En realidad, si la calidad de los productos del ex licenciatarlo se deteriora, no sólo pueden verse inducidos a error los consumidores sino que también la reputación y el prestigio de la marca extranjera que fue objeto de la licencia puede sufrir perjuicios, en cuanto los consumidores puedan seguir asociándola con la marca local del ex licenciatarlo y con sus productos. Por último, se plantean también serios problemas en cuanto a la eficacia práctica de tales requisitos de uso conjunto. Las marcas se utilizan por lo general para comercializar el producto final de determinada tecnología y, en el caso de las marcas extranjeras, esto suele significar el empleo de una tecnología extranjera. Por consiguiente, cabe preguntarse hasta qué punto la simple utilización conjunta de marcas locales con marcas extranjeras y la sustitución, en última instancia, de éstas por marcas locales puede llegar a representar algo más que una solución aparente. Parecería que la promoción de marcas locales pudiera resultar más eficaz si se enfocase, no como una cuestión de etiquetado en el sentido general de la expresión, sino como uno de los aspectos, especialmente el relativo a la comercialización, de un programa general e integrado de promoción y desarrollo de la tecnología y el comercio locales.

10) Uso obligatorio de marcas y etiquetado

a) *Uso obligatorio de marcas*

138. De ordinario, las empresas pueden optar entre utilizar o no una marca para sus bienes o servicios. En principio, debe reconocerse la libertad de esta elección. Sin embargo, a veces pueden existir razones válidas para hacer obligatorio el uso de marcas, especialmente con objeto de garantizar que se transmita a los consumidores cierta información mínima y para afirmar la responsabilidad del titular de la marca por la calidad de sus productos o servicios.

139. En determinados casos particulares, al cumplir sus funciones distintiva, indicadora del origen y de la calidad y publicitaria, las marcas pueden ser un medio sumamente eficaz, y a veces el único, para facilitar a los consumidores la información mínima que necesitan para elegir entre productos competidores. Cuando no existen reglamentos de etiquetado, o su aplicación no puede imponerse con eficacia, las marcas pueden constituir el único medio práctico de transmitir a los consumidores alguna información en cuanto a los productos o servicios que adquieren y de asegurar cierto nivel estable de calidad. Si bien las marcas no identifican necesariamente al fabricante o al comerciante por su nombre y dirección, facilitan al menos algún medio para identificar a las personas responsables de los productos o servicios marcados. Incluso cuando existen reglamentos adecuados sobre etiquetado y otras materias pertinentes, el valor informativo del contenido de las etiquetas, las indicaciones de procedencia geográfica y las demás informaciones transmitidas a los consumidores pueden resultar de utilidad relativa para los consumidores analfabetos o que no hablan el idioma oficial del país, que puede ser más de uno. Para esos consumidores, la marca constituye un medio sencillo que les permite al menos identificar y distinguir bienes y servicios competidores y volver a adquirir los que les han satisfecho.

140. Además de la ventaja inmediata que supone la transmisión de una información mínima a los consumidores, el empleo de una marca ofrece otra quizá más importante aún: puede reforzar indirectamente el sentido de responsabilidad de su titular por la calidad de sus productos o servicios. Al usar una marca, el fabricante o abastecedor se ve obligado, desde cualquier punto de vista práctico, a mantener la calidad de los productos o servicios que vende, para proteger su propio prestigio y el de su marca.

141. Por consiguiente, las leyes de varios países establecen el uso obligatorio de marcas. A este respecto pueden adoptarse, fundamentalmente, dos enfoques. Uno consiste en facultar a un organismo público competente para que exija el uso de marcas en determinados casos o en determinados sectores. Por ejemplo, en México, la Secretaría de Industria y Comercio tiene facultad para declarar, «por razones de interés público, el registro y uso obligatorio de marcas de cualquier producto o servicio»³³. Otro criterio

³³ Artículo 125 de la Ley de Invenciones y Marcas de México, de 30 de diciembre de 1975 (véase *Lois et traités de propriété industrielle*, MEXIQUE — Texte 1-001); de hecho, aun con anterioridad a esta Ley se había declarado obligatorio el uso de marcas en diversos tipos de productos, tales como determinados artículos de piel, prendas de vestir, y artículos de plata labrada, plateados o de alpaca, elaborados o puestos a la venta en México (véanse los Decretos de 4 de octubre de 1952, 21 de octubre de 1952 y 29 de noviembre de 1952, respectivamente).

consiste en considerar que el derecho exclusivo a una marca entraña para su titular la obligación implícita de utilizarla y de identificarse con la calidad de sus productos. Por ejemplo, en la Unión Soviética no solamente deben registrarse todas las marcas de fábrica o de comercio con objeto de aumentar la responsabilidad de las empresas por la calidad de sus productos, sino que también el Estado y las organizaciones y asociaciones cooperativas y sociales de la Unión Soviética que tienen personalidad jurídica, deben marcar sus productos o el embalaje de los mismos con sus marcas registradas; la utilización de las marcas de servicio parece ser facultativa³⁴. Algunas leyes exigen expresamente que todos los fabricantes utilicen una marca para sus productos. Por ejemplo, en Argelia, todo fabricante debe utilizar para sus productos una marca de fábrica, aun en el caso de que no comercie con ellos, pero la persona que comercia productos o suministra servicios tiene libertad para no utilizar su marca (de comercio o de servicio, respectivamente), salvo prescripción en contrario³⁵.

142. Si bien las consideraciones precedentes militan en favor del uso obligatorio de las marcas, al menos en determinados casos y para ciertos productos, las ventajas de este sistema deben ser examinadas en su perspectiva adecuada. Falta analizar aún la cuestión de si el uso obligatorio de las marcas satisface completamente, o en qué grado, los intereses del consumidor. En general, interesa a los consumidores tener sobre cualquier producto o servicio de consumo una información más amplia que la que proporciona una marca por sí sola. Fundamentalmente, les interesa tener datos objetivos, razonablemente suficientes y útiles, que les permitan elegir con fundamento los bienes y servicios que desean adquirir. Incluso cuando se trata de productos o servicios sin competencia, los consumidores tienen derecho a saber «qué cosa» consumen (por ejemplo, informaciones sobre los ingredientes) y «cómo» deben consumirlos (por ejemplo, informaciones sobre el empleo y mantenimiento). Las marcas no proporcionan esta información adicional. Por otra parte, el interés de los consumidores en esa información vale por igual respecto de los bienes y servicios marcados y sin marca (salvo cuando el uso efectivo de determinada marca sea susceptible de producir confusión, que podría evitarse con una aclaración en la etiqueta; por ejemplo, cuando media una licencia)³⁶.

143. Por lo tanto, parecería que las medidas encaminadas a responder a este interés de los consumidores debieran buscarse primordialmente fuera de la legislación sobre marcas; probablemente lo más adecuado sería buscarlas en lo que se denomina generalmente leyes sobre etiquetado. Estas leyes pueden ser de gran eficacia para garantizar que se dé a los consumidores la información que les interesa y que, en cierta medida, tienen derecho a obtener. (Las organizaciones del sector privado y de consumidores también pueden realizar un aporte valioso en la esfera de la información al consumidor, como se expone en el Capítulo VI relativo a las «Acciones y recursos».)³⁷

b) *Etiquetado*

144. En general, las normas sobre etiquetado procuran garantizar que se transmita a los consumidores, haciéndolo constar en el producto o en el embalaje que lo contiene o en materiales escritos que acompañen el producto o servicio, una información pertinente y objetiva acerca de éste. Las leyes y reglamentos sobre etiquetado suelen disponer: 1) qué informaciones deben contener las etiquetas; 2) cuál debe ser su formato; y 3) en qué clases de productos y respecto de qué clases de servicios es obligatoria la información en las etiquetas. Como la formulación y la aplicación de las leyes sobre etiquetado requieren una comprensión cabal y un amplio conocimiento de los aspectos técnicos y comerciales de los productos o servicios respectivos, los países en que rigen normas sobre etiquetado han promulgado con frecuencia leyes de carácter general delegando la reglamentación de los detalles en los organismos administrativos competentes. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, esta función reglamentaria parece estar distribuida principalmente, aunque no de manera exclusiva, entre el Departamento de Salud y Servicios Humanos (anteriormente Departamento de Salud, Educación y Bienestar Social), la Comisión Federal

³⁴ Artículos 2 y 7 de la Ley sobre Marcas de Fábrica o de Comercio de la Unión Soviética, de 8 de enero de 1974 (véase *La Propriété industrielle*, 1975, pág. 153).

³⁵ Artículo 1 de la Ordenanza de Marcas de Fábrica y de Comercio (No. 66-57) de Argelia, de 19 de marzo de 1966 (véase *La Propriété industrielle*, 1966, pág. 252).

³⁶ Véase el párrafo 123, *supra*.

³⁷ Véanse los párrafos 280 a 286.

de Comercio, el Departamento de Agricultura y la Comisión para la Vigilancia de la Inocuidad de los Productos de Consumo, según el tipo de producto de que se trate³⁸.

i) *Información contenida en las etiquetas*

145. El tipo de información que debe contener una etiqueta debe determinarse primordialmente en función de lo que interesa y es comprensible para el consumidor medio (en general y respecto del producto o servicio de que se trate) y en función de lo que prácticamente puede indicarse sobre el producto o embalaje que lo contenga o en los materiales referentes a un servicio. La información debe ser objetiva y, por tanto, científicamente verificable. La siguiente es una enumeración representativa del tipo de informaciones que generalmente exigen las diversas normas sobre etiquetado de diferentes países, al menos en lo que respecta a determinados tipos de productos: nombre y domicilio social de la entidad que fabrica el producto o por cuenta de la cual se fabrica (suele exigirse que sea una entidad o persona domiciliada en el país); naturaleza del producto (indicada, por ejemplo, por su nombre común o genérico); su origen geográfico; datos relativos a la cantidad del producto (por ejemplo: dimensiones, peso neto, etc.), su edad, durabilidad (por ejemplo, «vida útil») y composición (por ejemplo, ingredientes o componentes); y, en su caso, condiciones especiales de almacenamiento y empleo, requisitos de mantenimiento y demás advertencias necesarias. Si un producto se destina a un grupo de consumidores particularmente calificado o profesional, el contenido de la etiqueta puede modificarse en consecuencia. La mayoría de las leyes sobre etiquetado prohíben expresamente el uso de etiquetas que contengan cualquier indicación falsa o engañosa³⁹.

146. Los medios de facilitar información sobre la cantidad presentan varias dificultades especiales. En primer lugar, el uso de sistemas diferentes de pesas y medidas puede confundir muchas veces al consumidor medio, especialmente cuando desea comparar la cantidad y precio de distintos productos competidores. Por eso, en muchos casos ha resultado conveniente, para dar a los consumidores una base práctica de comparación, que se utilice un sistema uniforme de pesas y medidas en el plano nacional, y de preferencia también en los planos regional e internacional. De hecho, muchos países despliegan grandes esfuerzos en esta dirección, como ocurre, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea. Los precios unitarios también pueden ayudar a los consumidores a determinar y comparar el precio de productos competidores que se venden en cantidades diferentes.

147. Otro motivo frecuente de dificultades es que la información relativa a la cantidad puede transmitirse no solamente por medios literales sino también por medios figurativos o indirectos, como la forma y tamaño de un recipiente o una botella. Por ejemplo, los recipientes que no están totalmente llenos pueden inducir a error a los consumidores en cuanto a su contenido, aun en el caso de que la cantidad real se indique correctamente en el recipiente mismo. De ahí que varias leyes nacionales prohíban los recipientes que, sin motivos funcionales para ello, no estén llenos por completo⁴⁰. Análogamente también puede inducir a error a los consumidores, en un sentido general, la utilización de una amplia variedad de tamaños y formas de recipientes para un determinado tipo de producto, ya que puede resultarles muy difícil comparar las cantidades de productos competidores que contienen los recipientes de distintos tipos o formas. Por lo tanto, en algunos casos podría resultar de interés para los consumidores que se controlase y normalizase el tamaño y forma de los recipientes y envolturas, al menos para determinados tipos de productos. En algunas legislaciones nacionales se han adoptado ya medidas encaminadas a limitar la proliferación de tipos y formas diferentes de recipientes. Por ejemplo, en el Canadá, el Gobernador en Consejo, previa recomendación del Ministerio de Asuntos de los Consumidores y de las Empresas, puede dictar reglamentos por los que se limiten los tamaños y formas de los recipientes en que pueden venderse productos preenvasados o clases de esos productos cuando, a su juicio, la proliferación indebida de los tamaños y formas de los recipientes en que se los vende exponga a los consumidores a confusión o error en cuanto a su peso, medida o cantidad⁴¹.

³⁸ Véanse, por ejemplo, los Artículos 1454.a) y 1459.a) de la Ley sobre Prácticas Honestas de Envase y Etiquetado de los Estados Unidos de América, de 3 de noviembre de 1966 (15 USC 1451-1461), y el Artículo 2053 de la Ley sobre Inocuidad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos de América, de 27 de octubre de 1972 (15 USC 2051-2081).

³⁹ El uso de tales etiquetas debe prohibirse también como acto de competencia desleal; véanse los párrafos 248 a 259.

⁴⁰ Por ejemplo, la Ley sobre Medidas de la República Federal de Alemania, de 20 de enero de 1976.

⁴¹ Artículo 11 de la Ley sobre Envases y Etiquetado para el Consumo del Canadá, de 10 de junio de 1971.

ii) Formato de las indicaciones de la etiqueta

148. Interesa a los consumidores que la información que figura en la etiqueta se exponga de manera claramente visible y comprensible para el consumidor medio. De ahí, que las leyes sobre etiquetado regulen generalmente no sólo el contenido sino también el formato de las indicaciones de las etiquetas. Esto se refiere por lo general al tipo de letras (que debe ser fácilmente legible); al idioma en que debe darse la información⁴²(generalmente, el idioma o idiomas oficiales del país, o mediante símbolos internacionalmente reconocidos; esto es especialmente importante respecto de los productos importados y en los países que poseen varios idiomas oficiales); y a la ubicación de la etiqueta. La mayoría de las leyes sobre etiquetado exigen que las etiquetas aparezcan en claro contraste con las informaciones de otro tipo. Las etiquetas que contengan información sobre la cantidad, con frecuencia deben situarse en la cara más expuesta a la vista, separadas de toda otra información. También se han realizado esfuerzos para normalizar la forma de las indicaciones de las etiquetas, por lo menos para determinadas categorías de productos, al objeto de que el consumidor medio pueda comparar más fácilmente la información contenida en ellas.

iii) Tipos de productos y servicios sujetos a etiquetado

149. En principio, las normas sobre etiquetado deberían aplicarse a todos los bienes y servicios de consumo. Sin embargo, por consideraciones de política general, y sobre todo por insuficiencia de recursos, la mayoría de los países, si no todos, pueden verse obligados a limitar la aplicación de esas normas bien sea restringiendo el ámbito de aplicación de la ley general o dictando reglamentos aplicables sólo a determinados productos o servicios. Siendo así, parecería conveniente que las normas sobre etiquetado se aplicasen e impusiesen al menos para aquellos productos y servicios respecto de los cuales los consumidores tienen más interés en estar informados. Esto se refiere en general a los productos cuya utilización puede afectar a la salud y seguridad de los consumidores, principalmente cuando su composición no puede juzgarse a primera vista (como los alimentos y los artículos relacionados con la salud y el hogar, especialmente si son preenvasados), los artículos destinados a grupos determinados de consumidores vulnerables (como los juguetes para niños), los productos cuya duración depende de un modo particular de uso o mantenimiento (como los tejidos y prendas de vestir) y los productos que presentan riesgo de lesiones aunque no en medida que justifique su prohibición (como los aparatos eléctricos). Los requisitos de etiquetado relativos a algunos de estos últimos productos tal vez debieran contemplarse en una ley más general sobre la seguridad de los productos de consumo (en que se prevean también, por ejemplo, pruebas, investigaciones, la formulación de normas de seguridad y la prohibición de los productos peligrosos por un organismo público competente, y se estipule asimismo, junto con otros recursos, la posibilidad de entablar acciones judiciales encaminadas a la incautación de los productos de consumo que ofrezcan un peligro inminente)⁴³.

iv) Problemas especiales relativos a los servicios

150. Si bien los consumidores tienen interés en que se les facilite información pertinente y objetiva en relación con los servicios, en el caso de éstos resulta mucho más difícil formular un sistema eficaz y viable de etiquetado que en el caso de los productos. No obstante, algunos países comienzan a dictar normas expresamente aplicables a determinadas clases de servicios (como los contratos de seguros y de construcción de viviendas, operaciones de crédito y cursos por correspondencia). En estos casos, la ley aplicable exige por lo general que se facilite a los consumidores determinada información concreta en un prospecto o mediante la publicidad o que se incluya en cláusulas del contrato. Es conveniente que los países sigan explorando otros medios prácticos y eficaces para suministrar al consumidor informaciones relativas a los servicios. Es ésta una esfera en que la cooperación internacional, tanto bilateral como a través de organizaciones internacionales competentes, debería permitir una mayor protección de los consumidores.

⁴² Véase, por ejemplo, el Artículo 7 de la Ley Federal de Protección del Consumidor de México, de 1976.

⁴³ Véase, por ejemplo, la Ley sobre Inocuidad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos de América, de 27 de octubre de 1972 (15 USC 2051-2081).

v) *Imposición de las normas de etiquetado*

151. En principio, todas las personas responsables de la colocación de un producto o servicio en el mercado deberían ser legalmente responsables de asegurar el cumplimiento de las leyes aplicables sobre etiquetado. Así, por ejemplo, las prescripciones en materia de etiquetado estipuladas en la Ley sobre Envases y Etiquetado para el Consumo, del Canadá, se aplican en general a cualquier «negociante», es decir, a todo minorista, fabricante, elaborador o productor de cualquier artículo al que se aplique la mencionada Ley, o a toda persona dedicada a actividades de importación, envasado o venta de tal producto⁴⁴.

152. Las sanciones y recursos por incumplimiento de los requisitos de etiquetado deberían adoptar diversas formas, desde las sanciones civiles hasta las penales, en función de las características y gravedad de cada caso particular. Entre dichas sanciones podrían figurar las multas, las penas de privación de libertad, las interdicciones judiciales, la confiscación de los artículos en infracción, y la responsabilidad por daños y perjuicios causados por la violación de las prescripciones en la materia. El organismo público competente, de oficio, y toda persona interesada (con inclusión de los consumidores y competidores) deberían tener acción ante los tribunales competentes para exigir la aplicación de los reglamentos en materia de etiquetado y obtener reparación.

153. Sin embargo, para la aplicación eficaz de las leyes sobre etiquetado no basta adoptar sanciones y recursos sobre el papel. Es preciso contar también con medios adecuados y personal calificado (en los planos técnico, administrativo y judicial) y coordinación entre los organismos oficiales competentes. Por fuerza habrá de ser el gobierno quien deba soportar la gran parte de la carga que supone la aplicación de las normas en una esfera de carácter tan técnico como el etiquetado. Pero muchos países, sobre todo países en desarrollo, que han promulgado o desean promulgar leyes sobre etiquetado, pueden carecer de los recursos financieros y humanos necesarios para ejercer un control eficaz que asegure el cumplimiento de dichas leyes. Por ello, es también ésta una esfera en que la cooperación internacional puede hacer un aporte importante a la protección del consumidor, particularmente en los países en desarrollo.

11) Restricciones o condiciones en relación con el uso de las marcas

154. Se sostiene a veces que, en determinadas condiciones, ciertas clases de productos o servicios marcados, especialmente cuando son objeto de amplia publicidad, salen a la venta a precios más elevados que los productos o servicios similares sin marca. Cuando esto sucede con un producto de consumo esencial, se plantea a veces la cuestión de si no debe restringirse o someterse a determinadas condiciones el empleo de marcas.

155. La razón que se aduce para explicar que el uso de las marcas pueda conducir a precios más elevados es que los gastos de publicidad y promoción de las marcas se trasladan en general a los consumidores. Además, se sostiene que esta publicidad y promoción en muchos casos no sirve siquiera a ningún interés real de los consumidores. Otros, en cambio, sostienen que el efecto de los gastos de promoción sobre los precios debe apreciarse también a largo plazo, ya que la promoción, si es eficaz, aumenta la demanda del producto, con lo que acaban reduciéndose los costos de producción y, por tanto, el precio del producto. Asimismo, se afirma que la publicidad a través de la cual se hace la promoción de las marcas facilita a los consumidores una información útil acerca de los productos disponibles en el mercado.

156. La polémica acerca de las ventajas e inconvenientes de la utilización y promoción de las marcas se ha centrado en gran parte en torno a ciertas categorías de productos como los alimentos, los productos químicos de uso agrícola, los aparatos de uso doméstico y los productos farmacéuticos. La controversia gira en torno a dos consideraciones: por un lado, las ventajas reconocidas de las marcas, especialmente por sus funciones relativas a la constancia de la calidad y a la diferenciación de los productos o servicios, que ayudan a los consumidores a escoger entre productos y servicios competidores; por otro lado, la afirmación de que las marcas se promueven algunas veces más allá de lo razonablemente necesario para informar a los consumidores. Estos problemas son de especial interés para los países en desarrollo, para

⁴⁴ Artículo 2 de la Ley sobre Envases y Etiquetado para el Consumo del Canadá, de 10 de junio de 1971.

los cuales la función de las marcas relativa a la constancia de la calidad es de especial importancia (por ejemplo, por la falta de medios públicos suficientes para efectuar ensayos y otros controles de calidad) y para los cuales los factores relativos a la promoción y los precios constituyen un problema de particular importancia.

157. Puesto que las marcas desempeñan funciones reconocidamente útiles para sus titulares y para los consumidores, no parecería conveniente restringir su uso sobre la base de algún supuesto teórico, según el cual su utilización y promoción hacen aumentar los precios o causan algún otro perjuicio a los consumidores. Al mismo tiempo, aun cuando una investigación empírica y estadística permitiese verificar la exactitud de tales supuestos en ciertas condiciones particulares y en países determinados, respecto de cierta categoría de productos, es dudoso que la culpa de ello pueda atribuirse a las marcas mismas y que la solución de cualquier problema pudiera encontrarse con éxito a través de la legislación sobre marcas. El objetivo principal de la legislación de marcas consiste en proteger las marcas y el valor comercial que representan y reglamentar su utilización de modo no produzcan confusión ni engaño en los consumidores. A este respecto, la legislación sobre marcas no debería efectuar distinción alguna en cuanto a las categorías de productos o servicios para los que pueden usarse marcas, permitiendo por ejemplo su utilización para algunos productos y no para otros o imponiendo determinados requisitos o condiciones al empleo de marcas únicamente para ciertos productos.

158. Cualquier problema cuya existencia se compruebe en algunos países respecto de la promoción, la venta, la publicidad o la fijación de precios de ciertas categorías de productos o servicios marcados podrá resolverse probablemente de manera más eficaz y adecuada al margen de la legislación sobre marcas (y la experiencia ha demostrado en general que así ocurre efectivamente); por ejemplo, según el problema, las circunstancias y el producto o servicio de que se trate, mediante leyes especiales en materia de sanidad o alimentación, leyes antimonopolios o leyes sobre las prácticas comerciales leales, controles de precios, reglamentos o leyes sobre etiquetado para la regulación de la publicidad y las comunicaciones públicas. Aunque las posibilidades enumeradas no son ciertamente todas las que existen, queda demostrada la complejidad del problema y la diversidad de los posibles medios de acción a que pueden recurrir los países, cuyo análisis, sin embargo, queda en gran parte fuera del alcance del presente estudio ⁴⁵.

12) Comercialización de un mismo producto por el mismo fabricante con marcas diferentes, o con marca y sin ella

159. Algunas veces, el mismo fabricante comercializa un mismo producto con marcas diferentes, o con una marca y sin ella. A menudo el producto marcado en forma diferente se vende a distintos precios. Un motivo frecuente de esta práctica es que el fabricante utiliza para el mismo producto distintos canales de comercialización. Si lo comercializa, por ejemplo, a través de distribuidores exclusivos, puede tener que utilizar marcas diferentes para cada distribuidor, y los diferentes costos de comercialización a través de los diversos canales (por ejemplo, las tiendas especializadas y las que practican descuentos) pueden hacer que los productos marcados en forma diferente se vendan a precios distintos. También pueden surgir diferencias de precios cuando el producto vendido con una marca va acompañado de determinadas garantías y servicios postventa que no se facilitan en relación con el mismo producto vendido con otra marca o sin marca. Otras veces, el fabricante tiene la posibilidad de vender un mismo producto a precios distintos a través de canales diferentes y, para justificar esas diferencias en el precio, aplica marcas distintas al producto o vende sin marca los productos de precios inferiores. Ocasionalmente, el fabricante puede vender el mismo producto, con marcas diferentes y a precios distintos, a través de un mismo establecimiento y en condiciones similares, en cuyo caso la diversidad de los precios resulta difícil de justificar por ningún motivo.

160. Sin embargo, por lo que respecta a los consumidores, la cuestión fundamental que se plantea no es si se justifica comercialmente, y en qué casos, la práctica de que el fabricante venda el mismo producto con marcas diferentes, o con una marca y sin ella, y a precios distintos. También puede resultar necesario reglamentar, limitar o hasta prohibir prácticas comercialmente justificadas, si inducen a error a terceros,

⁴⁵ Con respecto al etiquetado, y en la medida en que ciertas formas de publicidad y otras prácticas comerciales pueden configurar indicaciones, aseveraciones y otros actos contrarios a las prácticas honestas, cabe aplicar las consideraciones que figuran respectivamente, en los párrafos 144 a 153 y 248 a 262.

les perjudican o interfieren sus derechos. La principal cuestión que corresponde examinar, pues, es la de si la práctica por la que un fabricante comercializa a precios distintos un mismo producto con marcas diferentes puede o no perjudicar a los consumidores y, en caso afirmativo, de qué manera.

161. Se afirma algunas veces que esta práctica no perjudica a los consumidores y que, en algunos casos, puede incluso beneficiarles, al poner a su alcance a un precio inferior un producto originario del mismo fabricante. No está definido en qué medida es correcta esta afirmación, y para confirmarla o refutarla haría falta mucha más investigación empírica que la que hasta la fecha se ha realizado sobre este problema. A pesar de ello, aun suponiendo que esta afirmación resultase verdadera en algunos casos, uno de los principales problemas que plantea esta práctica es que generalmente se realiza sin conocimiento del consumidor medio. En última instancia, la cuestión clave consiste en saber si los consumidores deben tener el derecho de elegir libremente los bienes que adquieren. Si deben tener ese derecho, su elección ha de basarse en una información pertinente y fiable. A través de sus funciones distintiva e indicadora del origen y la calidad, las marcas facilitan por lo general una información útil en la que los consumidores se basan, y las marcas les ayudan así a elegir entre productos competidores. Pero cuando un fabricante comercializa un mismo producto con marcas diferentes, las funciones que cumplen las marcas se vuelven, en gran medida, ficticias y se da una falsa apariencia de competencia en cuanto el consumidor tiende a creer, sobre la base de las marcas y precios diferentes, que está eligiendo entre bienes competidores cuya procedencia, naturaleza y calidad son distintas en algún sentido, mientras que en realidad no existe tal diferencia. Si esto ocurre, como sostienen algunos, las marcas ya no cumplen el objetivo y las funciones que les corresponden; tal uso de las marcas podría constituir también un acto de competencia desleal en el sentido del Artículo 10*bis*.3) del Convenio de París, en especial si los consumidores pueden verse inducidos a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación o las características de los productos⁴⁶.

B. Marcas colectivas y marcas de certificación

162. Una de las principales funciones que cumplen las marcas consiste en distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las marcas colectivas y las marcas de certificación, en cambio, denotan primordialmente una relación común entre las empresas que las utilizan o una característica común de los productos o servicios vendidos con ellas. Por lo general, tanto las entidades privadas como las públicas pueden, en principio, ser titulares de marcas colectivas y de marcas de certificación, si bien las normas respecto de cada uno de esos casos pueden ser ligeramente distintas. En la mayoría de los países, las marcas colectivas y de certificación no pueden ser utilizadas por su titular mismo.

163. A pesar de que existen entre ellas ciertas semejanzas, las marcas colectivas son conceptual y funcionalmente distintas de las marcas de certificación en varios aspectos, si bien la línea de demarcación resulta a veces difícil de trazar. Los caracteres constitutivos de una marca colectiva o de una marca de certificación varían a menudo en las distintas legislaciones nacionales y, aun en los casos en que la ley distingue entre ambos conceptos, tal distinción puede ser más teórica que práctica.

1) Marcas colectivas

164. Por marca colectiva se entiende generalmente una marca de que es titular una asociación u otra persona jurídica cuyos miembros la utilizan para indicar su calidad de tales. Así, la marca colectiva identifica a la organización titular de ella y los productos o servicios de sus miembros. En general, su empleo se permite únicamente a los miembros de esa organización. Según las disposiciones y la legislación de cada país, los usuarios de una marca colectiva pueden estar o no obligados a cumplir ciertas prescripciones de la organización titular respecto de determinadas características de los productos o servicios a que se aplique la marca (por ejemplo, el origen geográfico, el modo de fabricación o la calidad). Así, mientras en virtud de la Ley sobre Marcas Comerciales de los Estados Unidos de América una marca colectiva puede ser utilizada por los miembros de una organización para indicar simplemente su calidad

⁴⁶ Se encontrarán otras consideraciones sobre las indicaciones engañosas en los párrafos 248 a 254.

de tales y nada más⁴⁷, a tenor de la Ley Uniforme sobre Marcas del Benelux la finalidad de una marca colectiva es distinguir uno o más rasgos comunes de productos originarios de diferentes empresas que las utilizan bajo el control de su titular⁴⁸.

2) Marcas de certificación

165. Por marca de certificación se entiende en general una marca utilizada para productos o servicios de cualquier empresa, generalmente distinta del titular de la marca, que se ajustan a ciertas características o normas comunes. Así, la marca de certificación sirve para garantizar algún rasgo particular de los productos o servicios a los que se aplica, como el origen geográfico, un determinado contenido, modo de fabricación, calidad, cumplimiento de normas de seguridad u otras características.

166. Si bien, en determinadas circunstancias, las marcas colectivas pueden garantizar una característica particular de los productos o servicios a los que se aplican, y muchas marcas registradas como colectivas efectivamente pueden desempeñar ante los consumidores una función de garantía semejante a la de las marcas de certificación, la función primordial de las marcas colectivas consiste tradicionalmente en indicar la calidad de miembro de una organización. La función de garantía de estas marcas, si alguna tienen, es consecuencia de esa calidad. En cambio, la función de garantía es el elemento esencial de las marcas de certificación en la mayoría de los países en que tales marcas están reconocidas y protegidas por la ley. Esta distinción se refleja a menudo en algunas diferencias existentes en los regímenes jurídicos aplicables a uno y otro tipo de marcas, especialmente en lo que respecta al grado de control gubernamental de las condiciones de utilización de esas marcas y a la cuestión del derecho a utilizarlas.

167. Si bien la garantía que conlleva una marca de certificación se otorga en principio por el titular de la marca, las autoridades públicas desempeñan un papel importante en la vigilancia del cumplimiento de las normas o características que la marca garantiza. No obstante, el grado de intervención de las autoridades públicas varía mucho de un país a otro. (De hecho, en algunos países, las marcas de certificación parecen estar sujetas a un control oficial menos estricto que las marcas colectivas en otros países.) Por ejemplo, para registrar una marca de certificación al amparo de la Ley sobre Marcas Comerciales de los Estados Unidos de América, basta con que se facilite información acerca de las condiciones generales de utilización de la marca, junto con la declaración de que el titular ejercerá un legítimo control de tal empleo. El registro puede ser anulado posteriormente si el registrante no controla o no puede ejercer legítimamente control sobre el uso de la marca⁴⁹. En cambio, para registrar una marca de certificación en el Reino Unido, no solamente deben depositarse en la Oficina de Patentes, con fines de inspección, los reglamentos que rigen el empleo de la marca, sino que tales reglamentos deben ser aprobados también por la Junta de Comercio⁵⁰.

168. Otra peculiaridad de las marcas de certificación es que, en principio, pueden ser utilizadas por cualquiera que cumpla las normas vigentes para su uso. Con frecuencia puede recurrirse contra cualquier negativa injustificada o discriminatoria de certificación para los bienes o servicios de cualquier persona que cumpla las normas garantizadas por una marca de certificación y, a veces, tal denegación puede dar lugar a la anulación del registro de la marca⁵¹. Por el contrario, el uso de una marca colectiva

⁴⁷ Artículo 45 de la Ley sobre Marcas Comerciales (Ley Lanham) de los Estados Unidos de América, de 1946, modificada (15 USC 1127) (véase *La Propriété industrielle*, 1966, págs. 83 y 118). Esto no significa que la asociación titular no haya de ejercer un control legítimo del uso de la marca colectiva, sino que las condiciones de empleo no tienen por qué referirse a la calidad u otras características de los productos o servicios a los que se aplique la marca.

⁴⁸ Artículos 19 a 28 de la Ley Uniforme sobre Marcas del Benelux, que entró en vigor el 1 de enero de 1971 (véase *La Propriété industrielle*, 1969, pág. 323).

⁴⁹ Artículo 14 de la Ley sobre Marcas Comerciales (Ley Lanham) de los Estados Unidos de América, de 1946, modificada (15 USC 1064) (véase *La Propriété industrielle*, 1966, págs. 83 y 118).

⁵⁰ Artículo 37 de la Ley sobre Marcas de Fábrica y de Comercio del Reino Unido, de 1938, modificada (véase *La Propriété industrielle*, 1938, págs. 178, 198 y 219).

⁵¹ Por ejemplo, a tenor del Artículo 37 de la Ley sobre Marcas de Fábrica y de Comercio del Reino Unido, de 1938, la Junta de Comercio (*Board of Trade*) puede exigir que los reglamentos que rigen el empleo de las marcas de certificación incluyan disposiciones que otorguen recurso contra toda negativa, por parte del titular, a certificar bienes o a autorizar el empleo de la marca de conformidad con dichos reglamentos. Según el Artículo 14 de la Ley sobre Marcas Comerciales (Ley Lanham) de los Estados Unidos de América, de 1946, modificada (15 USC 1064) (véase *La Propriété industrielle*, 1966, págs. 83 y 118), el registro de una marca de certificación puede anularse sobre la base de que el titular se niega, de manera discriminatoria, a certificar bienes o servicios de cualquier persona que cumpla las normas o condiciones certificadas por dicha marca.

generalmente puede quedar reservado exclusivamente a los miembros de la asociación titular de la marca, siempre que cumplan las eventuales condiciones de su uso.

3) Medidas para estimular el empleo e incrementar la función de garantía de las marcas colectivas y de certificación

169. Lo que ofrece interés particular para los consumidores y puede hacer de las marcas colectivas y de certificación una fuente sumamente útil de información es primordialmente la función de garantía, real o potencial, que cumplen dichas marcas (independientemente de cualesquiera diferencias conceptuales y funcionales que puedan existir entre ambos tipos de marcas). Por ello, en la medida en que las marcas colectivas y de certificación cumplan o puedan cumplir una función de garantía, interesa a los consumidores que se haga un uso creciente de tales marcas y que su función de garantía se vea incrementada. Esto puede lograrse de varias formas, pero sobre todo facilitando, fortaleciendo y ampliando el reconocimiento y la protección legales de tales marcas, en el plano nacional e internacional, y asegurando el control efectivo de su empleo.

170. Las marcas colectivas y de certificación también pueden ser de interés económico y comercial para los países en desarrollo, en cuanto pueden dar a los productores locales un medio para combinar sus esfuerzos de comercialización de sus productos con una marca colectiva o de certificación única, en el país y en el extranjero, y desarrollar así cierta reputación de sus productos vendidos con la marca entre los consumidores locales y extranjeros.

a) Protección internacional

171. La protección internacional de las marcas colectivas y de certificación es un factor importante para su mayor uso y viabilidad. A este respecto, ha de tenerse en cuenta el Artículo 7bis del Convenio de París. En virtud de él, los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las «marcas colectivas» pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento comercial o industrial. (A los efectos del Convenio de París, se interpreta generalmente que la expresión «marca colectiva» comprende también las marcas de certificación.) No obstante, en el Artículo 7bis se dispone expresamente que cada país tiene libertad para decidir sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá denegar la protección si esta marca es contraria al «interés público».

b) Protección nacional

172. Para fomentar el uso de las marcas colectivas o de certificación, convendría que las leyes nacionales otorgasen a esas marcas una protección jurídica por lo menos igual a la concedida a las marcas individuales. La norma de los caracteres distintivos debe adaptarse de manera particular a estos tipos de marcas. Para poder considerarse marca colectiva o de certificación, un signo o denominación debe poder simbolizar una garantía o el carácter de miembro de una organización, o ambas cosas, según los casos. Estas normas deberían aplicarse estrictamente. Además, convendría que el empleo de las marcas colectivas y de certificación se reconociese legalmente no sólo para los productos sino también para los servicios.

c) Armonización de las leyes nacionales

173. En vista de las diferencias que existen no solamente entre los sistemas de marcas colectivas y de certificación sino también entre las leyes nacionales aplicables a cada uno de estos tipos de marcas, la armonización de las leyes nacionales, al menos en el plano regional, puede fomentar su empleo, sobre todo al facilitar el registro y el uso de las marcas colectivas y de certificación en diversos países a la vez. Podría asimismo facilitar el registro de las marcas de que son titulares organizaciones internacionales que se ocupan de la normalización (como por ejemplo la marca CERTICO de la Organización Internacional de Normalización (ISO) o la marca CENCER del Comité Europeo de Normalización).

d) Reconocimiento de una marca fuerte de garantía

174. Sin embargo, para fomentar los intereses de los consumidores no basta con facilitar y estimular el empleo de marcas colectivas y de certificación mediante una protección más eficaz y uniforme. Un

objetivo importante de cualquier esfuerzo desplegado en esta materia debería consistir en conseguir el reconocimiento, la protección eficaz y una mayor utilización de una marca fuerte de garantía que pudiera emplearse y registrarse fácilmente en diversos países. A este respecto, los países podrían considerar la posibilidad de reforzar la función de garantía de cualquier tipo de marca colectiva o de certificación, que actualmente reconozcan, o de adoptar un sistema doble que proteja por un lado las marcas meramente indicadoras de la condición de afiliado de una organización y, por otro, marcas fuertes de garantía.

175. Por marca de garantía (ya se la denomine marca colectiva, marca de certificación o de otra manera) se entiende una marca que únicamente puede utilizarse para garantizar determinadas características comunes de los productos o servicios a los que se aplica. De lo contrario, podría inducirse a error a los consumidores si unas marcas de garantía se emplearan para certificar una cierta calidad común de los productos o servicios vendidos con ellas, mientras que el empleo de otras marcas de garantía no certificase nada a ese respecto. Además, para que una marca tenga efectos de garantía dignos de confianza, deben adoptarse medidas para asegurar que verdaderamente se la utilice sólo para productos y servicios que se ajusten a las normas que la marca certifica. Debe hacerse conocer claramente a los consumidores cuáles son esas normas.

176. Todo esto exige de parte de las autoridades un compromiso claro de regular estrechamente el empleo y función de tales marcas, si bien la medida adecuada de intervención gubernamental dependerá en parte del sistema jurídico y de la infraestructura institucional propia de cada país. No obstante, para conseguir marcas fuertes de garantía y asegurar el control efectivo de su utilización, deberían considerarse las siguientes medidas:

i) establecer un servicio público técnicamente calificado, en que se encuentren representados los intereses de los consumidores, y que tenga a su cargo, en colaboración con la oficina de propiedad industrial, la aprobación del registro y la fiscalización del uso de las marcas de garantía;

ii) exigir que, en los reglamentos sobre el empleo de las marcas de garantía, se especifiquen al menos las normas que esas marcas garantizan y los medios por los que los titulares controlarán su cumplimiento; que dichos reglamentos se aprueben por el servicio público mencionado y se depositen en la oficina de propiedad industrial como condición del registro de la marca; y que esos reglamentos estén a disposición del público;

iii) exigir que el servicio público competente verifique si el titular de la marca está habilitado para controlar su empleo y para certificar que los productos o servicios marcados se ajustan a las normas garantizadas;

iv) disponer que el servicio público competente vigile el cumplimiento de los reglamentos que rigen la utilización de la marca (es decir, vigile si el titular ejerce un control efectivo del empleo de la marca, y vigile si los usuarios, en lo que respecta a los productos o servicios marcados, cumplen las normas garantizadas por la marca); y

v) someter a sanciones civiles y penales a los titulares y usuarios de las marcas de garantía en el caso de que infrinjan los reglamentos aplicables a la utilización de tales marcas, con inclusión de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados a los consumidores por violación de esos reglamentos.

e) Derecho a utilizar la marca de garantía

177. En la medida en que el objetivo consiste en conseguir una marca fuerte de garantía, no hay razones válidas para negar a nadie la utilización de esa marca para productos o servicios que cumplan con las normas garantizadas por ella. Además, si el objetivo consiste también en incrementar el uso de marcas fuertes de garantía porque su empleo beneficia claramente a los consumidores, redundará en interés de éstos el que cualquier persona que satisfaga las normas de empleo de esa marca pueda utilizarla sin otros obstáculos, como el requisito de la afiliación a alguna organización. En consecuencia, puede ser conveniente que toda denegación injustificada, a cualquier persona, del empleo de una marca de garantía para bienes o servicios que cumplan las normas que la marca certifica, pueda ser objeto de recurso ante

una autoridad gubernamental o un tribunal, y pueda incurrir en sanciones que lleguen hasta la cancelación del registro de la marca.

f) *Sistema doble*

178. Como ya se ha dicho, puede interesar a algunos países la posibilidad de adoptar un sistema doble que reconocería, por un lado, las marcas colectivas para denotar que sus usuarios son miembros de una organización, sin que esto suponga ninguna garantía de características comunes o de calidad de los productos o servicios marcados y, por otro lado, las marcas de certificación para garantizar determinadas características comunes de los productos y servicios a los que se apliquen estas marcas. Muchas medidas encaminadas a conseguir y fomentar una marca fuerte de garantía pueden no ser adaptables en la práctica al concepto de marca colectiva, si ésta se concibe primordialmente como indicadora de la «calidad de afiliado», y posiblemente no convenga imponerle tales medidas. Por ejemplo, el uso libre por cualquier persona de una marca de garantía para productos o servicios que cumplen con las características que certifica esa marca, puede ser incompatible con la noción de marca colectiva en tanto que instrumento que denota la calidad de afiliado de una organización y que, por tanto, constituye un derecho exclusivo de los miembros de la misma. El hecho de que las marcas fuertes de garantía beneficien a los consumidores no significa necesariamente que las marcas colectivas, en tanto que marcas meramente indicadoras de la calidad de miembro de una organización, no tengan una función válida y hayan de suprimirse. No obstante, antes que combinar en un solo tipo de marca las funciones indicadora de la calidad de miembro de una organización e indicadora de garantía, con lo que posiblemente se debilitaría la función de garantía de tal marca, puede resultar más práctico en muchos casos adoptar un sistema doble, siempre que la ley defina claramente los distintos objetivos de cada tipo de marca y prevea medidas adecuadas para proteger a los consumidores contra la confusión de unas marcas con otras. A este respecto, deberían adoptarse reglas estrictas respecto de la forma y presentación de cada clase de marcas, de manera que el consumidor medio entendiese cuándo se utilizan las de uno y otro tipo.

179. Puede adoptarse un sistema doble en el marco de la legislación sobre marcas o al margen de ella. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, la Ley sobre Marcas Comerciales, como ya se ha señalado, reconoce tanto las marcas colectivas como las de certificación. En cambio, en Francia, la legislación sobre marcas sólo reconoce las marcas colectivas⁵², y otras varias leyes especiales establecen mecanismos de garantía, de los cuales uno de los más interesantes en lo que respecta a los consumidores es el «certificado de calidad» (*certificat de qualification*). Si bien el certificado de calidad representa un concepto mucho más amplio que el de «marca» de garantía, en la medida en que puede consistir en un documento o signo distintivo, su empleo está sujeto, entre otras condiciones, a un estricto control de la calidad de los productos o servicios a los que se aplica tal certificado⁵³. (Cuando un signo distintivo forma parte del certificado de calidad o lo acompaña, tal signo, a pesar de todo debe registrarse también como marca colectiva.) El proyecto de Reglamento sobre Marcas de la Comunidad, presentado por la Comisión de las Comunidades Europeas, propone un sistema doble, con marcas colectivas y marcas de garantía⁵⁴.

C. Nombres comerciales

1) Funciones de los nombres comerciales

180. Los nombres comerciales son generalmente nombres, términos o designaciones que sirven para identificar y distinguir a una empresa y sus actividades industriales o comerciales de las de otras empresas. Mientras que las marcas distinguen los productos o servicios de una empresa, el nombre comercial identifica la totalidad de ella, sin referirse necesariamente a los productos o servicios que lanza al mercado, y simboliza el giro y el prestigio de la empresa en su conjunto. Así pues, el nombre comercial es un

⁵² Artículos 16 a 23 de la Ley sobre Marcas de Fábrica y de Comercio y Marcas de Servicios (No. 64-1360) de Francia, de 31 de diciembre de 1964, modificada por última vez en 1978 (véase *Lois et traités de propriété industrielle*, FRANCE — Texte 3-001).

⁵³ Artículos 22 a 30 de la Ley sobre Protección e Información a los Consumidores de Productos y Servicios (No. 78-23) de Francia, de 10 de enero de 1978.

⁵⁴ Véanse los Artículos 86 a 98 del Proyecto de Reglamento del Consejo sobre Marcas de la Comunidad, presentado por la Comisión de las Comunidades Europeas (documento COM(80) 635 final/2, de 27 de noviembre de 1980).

elemento importante del activo para la empresa a la que identifica. Es asimismo una fuente útil de información para los consumidores. Por lo tanto, va en interés tanto de las empresas como de los consumidores, que se otorgue protección a los nombres comerciales y se adopten medidas legales para impedir su empleo de manera susceptible de inducir a error o confusión a los consumidores.

181. Las leyes de la mayoría de los países otorgan protección, en general, a los nombres comerciales. En el Artículo 8 del Convenio de París se recoge la obligación de proteger los nombres comerciales. Sin embargo, no se especifica en dicho artículo la manera en que debe otorgarse esa protección. De hecho, el régimen jurídico aplicable a los nombres comerciales varía considerablemente de un país a otro, y en cada caso puede estar determinado por un conjunto de disposiciones de derecho civil, mercantil, de sociedades, sobre marcas comerciales y sobre competencia desleal, y por leyes especiales en materia de nombres comerciales.

2) Confusión (empleo de un nombre comercial idéntico o de uno similar susceptible de producir confusión)

182. La característica esencial de la protección jurídica de los nombres comerciales consiste en la prohibición del empleo simultáneo, por otra empresa, de un nombre comercial idéntico, o de uno similar susceptible de producir confusión. El empleo no autorizado, por una empresa, de un nombre comercial idéntico o susceptible de producir confusión por semejanza con el nombre comercial de otra empresa que tenga derecho a reclamar la protección de tal nombre (sobre la base de su utilización, registro u otro motivo, según la legislación nacional de que se trate; y al que se denominará en adelante «nombre comercial anterior») está generalmente prohibido como infracción del nombre comercial anterior. Tal uso no autorizado puede estar prohibido también como acto de competencia desleal en el sentido del Artículo 10bis.3)1 del Convenio de París⁵⁵.

183. El principal motivo para proteger los nombres comerciales contra cualquier infracción es que, si los nombres comerciales tienen por objeto identificar a una empresa y sus actividades de las de otras y se les atribuye ese efecto, los consumidores pueden creer erróneamente que dos empresas independientes que utilicen nombres comerciales idénticos o muy similares son, en realidad, una única y misma empresa. Esta confusión no solamente perjudica a los consumidores sino que también puede permitir a la empresa infractora restar ventas al titular del nombre comercial anterior y beneficiarse deslealmente de su prestigio.

a) Semejanza susceptible de producir confusión

184. Por lo general, se considera que un nombre comercial es «susceptible de producir confusión por semejanza» si se parece tanto a otro nombre comercial que un número importante de consumidores medios se verán probablemente inducidos a pensar que los dos nombres comerciales identifican a la misma empresa cuando, en realidad, cada uno de ellos se refiere a una empresa distinta. Por ejemplo, en casos determinados, puede considerarse que es susceptible de producir confusión por semejanza un nombre comercial que consista en una abreviatura o en las iniciales de otro nombre comercial o sea una traducción de un nombre comercial extranjero al idioma local. La inclusión en un nombre comercial de una parte principal o característica de otro también puede hacer al primero susceptible de inducir a confusión por semejanza.

b) Base de protección

185. Como ya se ha señalado, el Artículo 8 del Convenio de París contiene una obligación de proteger los nombres comerciales. Dispone que los nombres comerciales estarán protegidos en todos los países de la Unión de París sin obligación de depósito o registro. Sin embargo, ese artículo se ha interpretado a menudo en el sentido de que permite a los países de la Unión exigir el registro de los nombres comerciales nacionales, o imponer el registro de los nombres comerciales nacionales o extranjeros para efectos distintos de su protección jurídica. Por ello, muchos países establecen un sistema de registro de los

⁵⁵ El Artículo 10bis.3)1 del Convenio de París obliga a los países de la Unión a prohibir cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Esta disposición se expone con más detalle en los párrafos 264 y 295.

nombres comerciales, si bien estos sistemas varían en medida importante tanto en lo que respecta a su ámbito territorial (local o nacional) como a las consecuencias jurídicas del registro.

186. Un sistema de registro de los nombres comerciales beneficia a los consumidores. El registro puede darles un medio más para identificar a la empresa que utiliza un nombre comercial determinado y obtener información sobre ella. Además, si el registro está sujeto a un examen de fondo en cuanto a posibles conflictos con nombres comerciales anteriores, pueden reducirse los casos de empresas diferentes que utilizan el mismo nombre comercial o nombres similares susceptibles de producir confusión.

187. Debe reconocerse que parecen limitadas las ventajas prácticas para los consumidores de un sistema de registro. Para protegerles de manera eficaz, tendría que establecerse en el plano nacional (si no en el regional) un sistema de registro y examen de fondo, sobre todo porque actualmente las empresas extienden a menudo sus actividades más allá de las fronteras locales, e incluso nacionales. Empero, un sistema de registro y de examen de fondo en el plano nacional, puede no resultar viable en muchos países por las particulares condiciones o sistemas jurídicos y administrativos que en ellos existen. Además, habida cuenta del Artículo 8 del Convenio de París, la protección en los países de la Unión no podría tener por base general el registro, ya que los nombres comerciales extranjeros de empresas amparadas por el Convenio deben estar protegidos en dichos países sin necesidad de registro.

188. En general, se otorga protección a los nombres comerciales extranjeros sobre la base de su utilización en el país en que se procura la protección. No obstante, un número cada vez mayor de países está dispuesto a proteger los nombres comerciales extranjeros sobre la mera base de su prestigio. En estos casos, aun cuando el nombre comercial no haya sido utilizado en el país, se le concede la protección si es generalmente conocido entre los consumidores, de tal manera que el empleo por un usuario local del mismo nombre comercial o de otro similar susceptible de producir confusión, puede engañar a los consumidores en cuanto a la identidad de dicho usuario y constituir una apropiación indebida del prestigio de la empresa representada por el nombre comercial extranjero. Esta tendencia parece adecuarse al objetivo de proteger a los consumidores contra la confusión. Así, se pone el acento sobre la relación que los consumidores pueden establecer, eventualmente, con determinado nombre comercial (lo que es decisivo para determinar el peligro de confusión) más que sobre el modo en que se estableció tal relación.

189. Debe señalarse que en la mayoría de los países, independientemente de la base de protección aplicable, los nombres comerciales están protegidos siempre que cumplan también condiciones objetivas similares a las que rigen para las marcas; por ejemplo, que no constituyan una denominación genérica y que no sean equívocos o engañosos en otras formas (véase también el párrafo 196). Ello se debe a que los nombres comerciales se utilizan con frecuencia también como marcas y a que, como éstas, están protegidos no sólo en interés de sus titulares sino también en interés de los competidores y de los consumidores.

c) Alcance de la protección

190. En principio, está prohibido el uso no autorizado que haga una empresa de un nombre comercial idéntico al de un competidor o susceptible de producir confusión por semejanza con él. Sin embargo, se suscita a menudo la cuestión de si el alcance de la protección debería extenderse más allá del campo en que compite la empresa que tiene derecho a ella. Cuando la protección se basa en el registro, se extiende generalmente más allá de la esfera particular en que se utiliza el nombre comercial anterior. Cuando se basa en los principios del derecho relativo a la competencia desleal, la protección puede otorgarse a veces sólo respecto del empleo por un competidor de un nombre comercial idéntico o similar susceptible de crear confusión. Sin embargo, no siempre ocurre así. Actualmente, en muchos países el nombre comercial se protege contra el uso no autorizado, independientemente de que las empresas compitan o no en un mismo campo.

191. La tendencia que gana terreno estima que el hecho de que dos empresas se encuentren o no en la misma rama de actividad comercial o industrial, puede tener importancia para determinar si el uso que esas empresas hagan del mismo nombre comercial o de nombres similares susceptibles de producir confusión puede inducir a error a los consumidores en cuanto a la identidad de estas empresas o a la relación existente entre ellas, pero sin considerar ese factor como decisivo. Actualmente, muchas empresas

amplían y diversifican sus actividades más allá de un ramo determinado. Muy bien puede ser que los consumidores crean que dos empresas que utilizan los mismos nombres comerciales, o nombres semejantes capaces de crear confusión, son la misma entidad o están de alguna manera estrechamente vinculadas, aun en el caso de que se dediquen a actividades comerciales totalmente distintas. Por tanto, se considera cada vez más que el factor decisivo debe ser, no que las empresas que utilizan los nombres comerciales conflictivos estén o no en competencia, sino el de si tal empleo es susceptible de confundir al consumidor. En otras palabras: si el empleo que una empresa hace de un nombre comercial idéntico al de otra empresa, o capaz de crear confusión con él, tiene probabilidades de inducir a error a los consumidores en cuanto a la identidad de las dos empresas o la relación existente entre ellas, debe protegerse el nombre comercial anterior contra la infracción, independientemente de que esas empresas compitan o no entre sí.

3) Uso autorizado de un nombre comercial por otra empresa

192. A veces, una empresa autoriza a otra a emplear su nombre comercial. Según la relación que exista entre ellas, algunas veces esta práctica puede dar lugar a confusión en cuanto a cuál es la empresa que emplea el nombre comercial en cada caso, y a qué título lo hace. Si bien, en definitiva, cada situación particular ha de juzgarse por sí misma, deben tenerse en cuenta algunas consideraciones generales.

a) Empresa filial de propiedad exclusiva o controlada por mayoría

193. Las empresas filiales se organizan con frecuencia bajo el nombre comercial de la casa matriz, o adoptan ese nombre posteriormente. Aunque la mayoría de las empresas filiales cuentan con capital suficiente para cubrir sus obligaciones, incluso una empresa filial de propiedad exclusiva o controlada por mayoría es una persona jurídica independiente cuya responsabilidad puede estar limitada a su capital propio. Por lo tanto, puede interesar al consumidor que incluso una empresa filial de propiedad exclusiva o controlada por mayoría utilice un nombre comercial que la distinga claramente de su empresa matriz. En la mayoría de los casos, basta añadir al nombre comercial alguna indicación referente, por ejemplo, al país o lugar en que funciona la filial, a fin de impedir que los consumidores las confundan (por ejemplo: nombre comercial «XYZ» del país «ABC»).

b) Licenciario, concesionario («franchisee») ⁵⁶ o distribuidor

194. Algunas veces, las empresas autorizan a sus licenciarios, concesionarios («franchisees») o distribuidores a utilizar su nombre comercial. En este caso, si la producción del licenciario o cesionario no es objeto de controles estrictos de calidad por la contraparte, o el distribuidor no vende exclusivamente los productos del fabricante, el empleo del nombre comercial del licenciario o del fabricante puede fácilmente dar origen a confusión y debe prohibirse. Aun en el caso de que el licenciario o concesionario actúe bajo controles estrictos de calidad practicados por la contraparte, o el distribuidor venda exclusivamente los productos del fabricante, puede resultar conveniente, para evitar confusión a los consumidores, que se indique con claridad a qué título se utiliza el nombre comercial. La simple adición del país o lugar en que actúa el licenciario, concesionario o distribuidor al nombre comercial puede no resultar suficiente, como en el caso de la filial de propiedad exclusiva o controlada por mayoría. Puede ser necesario especificar además que se utiliza el nombre comercial «con autorización, como licenciario (o concesionario, o distribuidor) de la sociedad XYZ».

c) Empresa bajo control minoritario o empresa independiente

195. Algunas veces, una empresa autoriza a otra a que utilice su nombre comercial aun en el caso de que la primera sólo ejerza sobre ella un control minoritario o no tenga control alguno. En este caso, el empleo del mismo nombre comercial por ambas empresas puede dar lugar a confusión de manera muy semejante al caso en que la segunda empresa no ha sido autorizada a emplear el nombre comercial.

⁵⁶ La «franchise» es, en sus términos más simples, una licencia otorgada por el titular de una marca o de un nombre comercial, que permite a otra persona (*franchisee*) vender un producto o servicio con esa marca o nombre. Más estrictamente, la «franchise» ha evolucionado tomando la forma de un acuerdo detallado en virtud del cual el «franchisee» (concesionario) se obliga a desarrollar una actividad o vender un producto o servicio ajustándose a métodos y procedimientos prescritos por el «franchisor», y éste se obliga a prestarle asistencia en materia de publicidad, promoción y otros servicios de asesoramiento.

Aunque la utilización esté autorizada en un caso y no lo esté en el otro, el efecto de confusión sobre los consumidores es muy similar. Los consumidores pueden creer erróneamente que existe alguna relación entre las dos empresas, como la que hay entre una empresa matriz y una filial de su propiedad exclusiva, o entre licenciante y licenciataria (que supone, por ejemplo, un control de la calidad), cuando ningún vínculo de esa clase existe en realidad. Fundamentalmente, el nombre comercial representa el giro de una empresa. Es contrario a los intereses tanto de los consumidores como de los competidores que se permita a una empresa autorizar a otra a emplear su nombre comercial, cuando no puede garantizar ninguna continuidad del giro que tal nombre comercial simboliza.

4) Nombres comerciales engañosos

196. Algunas veces, el nombre comercial transmite una imagen determinada en cuanto al origen geográfico de una empresa o en cuanto a una característica particular de sus actividades, de los procedimientos industriales que emplea o de los productos o servicios que vende. Si tal imagen no es realmente correcta, el empleo de ese nombre comercial puede engañar a los consumidores. Por consiguiente, conviene a éstos que se prohíba el empleo de tales nombres comerciales engañosos, por prohibición legal expresa o en virtud de principios generales del derecho sobre la competencia desleal.

5) Posible conflicto entre un nombre comercial y una marca

197. A veces, una empresa utiliza una denominación como nombre comercial para identificarse a sí misma y sus actividades mercantiles, y otra empresa utiliza el mismo nombre, o una denominación similar susceptible de producir confusión con él, como marca para distinguir sus productos o servicios. Las funciones de ese nombre son distintas en uno y otro caso. Sin embargo, esta práctica puede inducir a los consumidores a error en cuanto al origen de los productos o servicios que se venden con tal marca, haciéndoles creer que tienen su origen en la empresa que utiliza como nombre comercial la misma denominación u otra semejante. Por lo tanto, interesa a los consumidores que los nombres comerciales estén protegidos también contra cualquier marca infractora y, a la inversa, que se protejan las marcas contra todo nombre comercial infractor.

198. Por lo general, el derecho a reclamar la protección contra un nombre comercial o marca conflictivos depende del derecho de propiedad industrial que haya quedado establecido en primer término, ya sea por uso, prestigio o registro, según la ley nacional aplicable. Sin embargo, algunas veces pueden surgir problemas si son distintos el fundamento y el alcance de la protección de cada derecho. Por ejemplo, puede ocurrir que un país acepte el uso anterior pero no el prestigio como base para otorgar protección a los nombres comerciales, al mismo tiempo que concede protección a las marcas notoriamente conocidas sobre la simple base de su prestigio. En este caso, una marca extranjera notoriamente conocida queda protegida contra un nombre comercial conflictivo sobre la única base de su prestigio, pero un nombre comercial extranjero, cualquiera que sea su notoriedad, no tiene protección frente a una marca igualmente conflictiva si ese nombre comercial no había sido utilizado en el país. La posibilidad de tales discrepancias es un tanto lamentable desde el punto de vista de los consumidores, ya que en ambos casos están igualmente expuestos a error. Por lo tanto, los países podrían considerar la posibilidad de suprimir todas las discrepancias de esta clase en favor de una protección más amplia de ambos tipos de derechos de propiedad industrial.

IV. INDICACIONES GEOGRAFICAS

A . Observaciones generales

199. En el sentido que se le da en el presente estudio, la expresión «indicaciones geográficas» abarca tanto las indicaciones de procedencia como las denominaciones de origen. Una *indicación de procedencia* es cualquier denominación, expresión o signo que indica directa o indirectamente que un producto o servicio procede de un país, región o lugar concreto. Una *denominación de origen* es el nombre geográfico de un país, región o lugar concreto que sirve para designar un producto originario de él cuyas cualidades características se deben exclusiva o esencialmente al medio ambiente geográfico, con inclusión de factores naturales y humanos. Abarca también las denominaciones que, sin ser originariamente geográficas, han adquirido un significado geográfico en relación con determinado producto.

200. Las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen sirven para identificar la procedencia u origen de los productos o servicios a los que se aplican. Sin embargo, las denominaciones de origen tienen también otra función. Mientras que la indicación de procedencia muestra únicamente de dónde proviene el producto, la denominación de origen indica, además, las cualidades características que le confiere la zona geográfica de que proviene y a la que se refiere la denominación (por ejemplo, «Margaux» o «Montrachet»). Así pues, puede considerarse que todas las denominaciones de origen son indicaciones de procedencia, pero no todas las indicaciones de procedencia pueden considerarse como denominaciones de origen. Además, mientras toda expresión o signo que aluda al origen geográfico de un producto puede constituir una indicación de procedencia (por ejemplo, un emblema nacional), las denominaciones de origen son siempre nombres geográficos (generalmente, el nombre del país, región o lugar del que proviene el producto, aunque en algunos casos pueden referirse a una zona geográfica concreta sin indicar directamente su nombre).

201. En algunos países en que las denominaciones de origen no están reconocidas legalmente, se utiliza la expresión «indicaciones de procedencia» para designar no solamente las denominaciones que revistan características de indicaciones de procedencia, en el sentido anteriormente definido, sino también aquellas que, además, dan a los productos a los que se aplican cierto prestigio o reputación ante los consumidores. Tales expresiones no son exactamente denominaciones de origen, dado que no entrañan requisito alguno de un nexo objetivo entre las cualidades características del producto y su origen geográfico. Suele llamárselas «indicaciones de procedencia calificadas».

202. El reconocimiento y la protección legales de las indicaciones geográficas van en interés de los consumidores. Las indicaciones geográficas les transmiten una información muy importante acerca del origen geográfico de los productos y servicios e, indirectamente, sobre su calidad y características inherentes. Por tanto, adecuadamente utilizadas, las indicaciones geográficas pueden ayudar a los consumidores en sus decisiones de compra, y frecuentemente influyen en gran medida sobre ellas. En cambio, el uso indebido de las indicaciones geográficas puede inducir a error a los consumidores en cuanto a la procedencia geográfica de los productos o servicios, causándoles a veces perjuicios graves. De ahí que los consumidores tengan interés en que las indicaciones geográficas se utilicen más, aunque de forma reglamentada. El interés de los consumidores es el mismo en lo que respecta a las indicaciones geográficas nacionales y extranjeras (las relativas a un país, región o lugar del extranjero). Si las empresas nacionales pudieran utilizar libremente indicaciones geográficas extranjeras, el consumidor se vería inducido a error de la misma manera que por el uso indebido de las indicaciones geográficas nacionales.

203. Además, la empresa que hace uso indebido de una indicación geográfica no solamente puede inducir a error a los consumidores sino también adquirir una ventaja desleal sobre sus competidores, incluidos los de la zona geográfica a que se refiere la indicación, quienes, después de un tiempo, pueden perder la totalidad o parte de su clientela y del prestigio de esa indicación. Por consiguiente, la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones de procedencia puede considerarse como un aspecto

particular de la protección contra la competencia desleal. Sin embargo, para garantizar una protección eficaz de las indicaciones geográficas, hacen falta por lo general disposiciones más detalladas que las que pueden establecerse en el ámbito de la legislación sobre la competencia desleal. Así ocurre sobre todo en el caso de las denominaciones de origen, para las cuales conviene establecer normas especiales para reforzar su protección.

204. La protección de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia es de especial interés para los países en desarrollo, no solamente para proteger a los consumidores de esos países contra el empleo de indicaciones geográficas falsas o engañosas, sino también por las posibilidades económicas y el valor comercial de las indicaciones geográficas relativas a esos países. Una denominación de origen o una indicación de procedencia pueden contribuir al prestigio del producto al que se aplican con regularidad y pueden generar prestigio entre los consumidores, lo cual, a su vez, puede ayudar a promover las ventas del producto. Como los consumidores de productos exportados por países en desarrollo son a menudo los consumidores de los países industrializados, es importante que las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia de los países en desarrollo estén protegidas en los países industrializados. Pero en la mayoría de los casos esta protección se concederá únicamente cuando las denominaciones o indicaciones estén protegidas en el propio país exportador.

B. Protección internacional

205. Los tratados multilaterales y bilaterales desempeñan una importante función en la protección internacional de las indicaciones geográficas⁵⁷. En la medida de su eficacia, la protección otorgada por los acuerdos internacionales no sólo contribuye al fomento de las prácticas comerciales leales, sino también a proteger a los consumidores contra distintas formas de engaño y confusión en cuanto al origen geográfico de los productos y servicios en el comercio internacional. Sin embargo, como se señalará más adelante, algunos de los acuerdos en vigencia son defectuosos o limitados en muchos aspectos. Por ello, interesa a los consumidores que los acuerdos internacionales vigentes se mejoren o se concierten otros nuevos para garantizar una protección internacional eficaz de las indicaciones geográficas.

1) Tratados multilaterales

206. Los tratados multilaterales más importantes que se refieren a las indicaciones geográficas son el Convenio de París (en sus disposiciones pertinentes)⁵⁸, el Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos (denominado en adelante «Arreglo de Madrid (Indicaciones de Procedencia)»)⁵⁹ y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (denominado en adelante «Arreglo de Lisboa»)⁶⁰.

a) *El Convenio de París*

207. Varias disposiciones del Convenio de París se refieren a las indicaciones geográficas. En el Artículo 1.2) se incluyen las «indicaciones de procedencia o denominaciones de origen» como uno de los objetos de la protección de la propiedad industrial y, por tanto, se rigen por el principio del trato nacional estipulado en el Artículo 2.1). Sin embargo, el Convenio va más allá, pues en virtud del Artículo 10.1) los países de la Unión de París están obligados a imponer las sanciones que se especifican en el Artículo 9,

⁵⁷ Para un análisis pormenorizado de los principales tratados relativos a las indicaciones geográficas, véase el documento de la OMPI TAO/I/2, preparado por la Oficina Internacional para la Primera Reunión del Comité de Expertos sobre la Protección Internacional de las Denominaciones de Origen y otras Indicaciones de Procedencia, que se celebró en Ginebra del 4 al 8 de noviembre de 1974.

⁵⁸ Véase en la nota 16 la lista de los Estados parte en este Convenio.

⁵⁹ Al 15 de marzo de 1983, eran parte en este Arreglo los 32 Estados siguientes: Alemania (República Federal de), Argelia, Brasil, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Egipto, España, Francia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Líbano, Liechtenstein, Marruecos, Mónaco, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Democrática Alemana, República Dominicana, San Marino, Siria, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía y Viet Nam.

⁶⁰ Al 15 de marzo de 1983, eran parte en este Arreglo los 16 Estados siguientes: Alto Volta, Argelia, Bulgaria, Congo, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Gabón, Haití, Hungría, Israel, Italia, México, Portugal, Togo y Túnez.

en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante. Esto significa que, para que quede comprendida en el ámbito del Artículo 10.1), la indicación falsa de procedencia no tiene que hacerse necesariamente de manera directa (por ejemplo, no es preciso que aparezca sobre el producto), sino que puede estar meramente implícita (por ejemplo, en la publicidad o en una imagen que sugiera la procedencia). Además, el Artículo 10.1) se aplica no sólo a las indicaciones falsas sobre la procedencia geográfica de los productos sino también a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

208. En el Artículo 9 se establece el tipo de sanciones que los países de la Unión deben aplicar en los casos a los que se refiere el Artículo 10 (por ejemplo, con ciertas reservas, el embargo en el momento de la importación o dentro del país y la prohibición de la importación de los productos para los cuales se hace un uso ilegal de la indicación de procedencia). Estas sanciones pueden aplicarse a instancia del Ministerio Público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país. En virtud del Artículo 10.2), debe reconocerse como «parte interesada» a los efectos del Artículo 9 a todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de productos para los cuales se utilice ilegítimamente una indicación de procedencia, y esté establecido en la localidad o país falsamente indicados como lugar de procedencia o en la región donde esta localidad esté situada *o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia*. En este caso se plantea la cuestión de si, además del requisito de que se pongan determinados recursos al alcance de los productores, fabricantes o comerciantes interesados del país en que se emplea la indicación falsa, no debería reconocerse acción judicial a los consumidores interesados de ese país, quienes pueden verse afectados también, e incluso perjudicados, por el empleo ilegítimo de una indicación geográfica. Si bien es cierto que «el Ministerio Público» o «cualquier otra autoridad competente» pueden representar adecuadamente los intereses de los consumidores a los efectos de exigir la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 9, los países pueden, naturalmente, conceder una protección mayor que la que exige el Convenio de París y considerar la posibilidad de incluir expresamente, por sus leyes internas, a los consumidores en el concepto de «parte interesada».

b) El Arreglo de Madrid (Indicaciones de Procedencia)

209. En virtud del Arreglo de Madrid (Indicaciones de Procedencia) las partes contratantes están obligadas a imponer las sanciones adecuadas que en él se estipulan, siempre que los productos lleven una indicación falsa o engañosa de la procedencia, que indique directa o indirectamente que una parte contratante o un lugar situado en alguna de ellas es el país o lugar de origen de esos productos. Las partes contratantes están también obligadas a prohibir las indicaciones engañosas aunque no estén puestas en un producto sino utilizadas en relación con su venta o exposición. Aunque la represión de las indicaciones falsas o engañosas utilizadas en los productos o en relación con ellos redundaría en interés de los consumidores, la protección que otorga el Arreglo de Madrid (Indicaciones de Procedencia) es limitada. No se prevé en él la represión de las indicaciones falsas o engañosas utilizadas mediante la traducción o en expresiones como «tipo» o «clase». Tampoco están protegidas las indicaciones de procedencia contra el riesgo de convertirse en nombres genéricos, salvo en el caso de las denominaciones regionales relativas a la procedencia de los productos vinícolas.

c) El Arreglo de Lisboa

210. El Arreglo de Lisboa obliga a los países contratantes a proteger en sus territorios, según los términos del Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los demás Estados miembros, siempre que estén registradas en la Oficina Internacional de la OMPI. En el Artículo 2.1) del Arreglo de Lisboa se define la «denominación de origen» como «la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos». El instrumento sólo protege los nombres que cumplan estrictamente esta definición. En otras palabras, debe existir un nexo cualitativo entre el producto y la región geográfica respectiva. Si las cualidades características del producto no se deben esencialmente al medio geográfico, el nombre no es, a los efectos del Arreglo de Lisboa, una «denominación de origen» susceptible de protección. Las indicaciones de origen que carecen de tal nexo cualitativo quedan, pues, excluidas del alcance del Arreglo de Lisboa.

211. Sólo pueden ser objeto de la protección del Arreglo de Lisboa aquellas denominaciones de origen que estén reconocidas y protegidas como tales en el país de origen. No obstante, de conformidad con los párrafos 3) a 5) del Artículo 5, las Administraciones de los países parte en el Arreglo de Lisboa pueden declarar, en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro, que no pueden asegurar la protección de una determinada denominación, con indicación de los motivos.

212. Una de las mejoras introducidas en el Arreglo de Lisboa respecto del Convenio de París y del Arreglo de Madrid (Indicaciones de Procedencia), los cuales sólo protegen contra el empleo engañoso de indicaciones geográficas, es el alcance de la protección derivada del registro, una vez concedido. En particular, el Artículo 3 prohíbe toda usurpación o imitación de la denominación, incluso si se indica el verdadero origen del producto o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como «género», «tipo», «manera», «imitación» o similares.

213. Por estas razones, el Arreglo de Lisboa representa un avance desde el punto de vista de la protección del consumidor.

2) Tratados bilaterales

214. Los tratados bilaterales desempeñan también una función importante en la protección internacional de las indicaciones geográficas. Tienen la ventaja de ser más específicos que los tratados multilaterales; no se limitan a enunciar reglas generales, sino que enumeran las indicaciones geográficas protegidas. Esas listas suelen ser el resultado de concesiones recíprocas. Una de las partes se obliga a prohibir el uso de una indicación geográfica de interés fundamental para la otra parte, empleo que no estaba prohibido hasta la conclusión del tratado y que efectivamente se hacía en el territorio del segundo Estado; todo ello a cambio de una obligación similar de la contraparte.

215. Los tratados más recientes no tratan sólo de las denominaciones de origen en sentido estricto. También se prevé en ellos la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas. No se exige reconocimiento y protección en el país de origen en virtud de un acto oficial previo. La mayoría de los tratados no contienen definiciones de los objetos de la protección. Las listas de las denominaciones protegidas se conciertan por negociación. Las denominaciones que figuran en las listas quedan protegidas contra todo empleo ilegal en los propios productos o en relación con ellos, por ejemplo en su presentación o embalaje exterior, en papeles comerciales o en la publicidad. La protección rige incluso en caso de que las indicaciones falsas o engañosas se empleen en traducción, o con una indicación de la verdadera procedencia, o con la adición de expresiones tales como «género», «tipo», «manera», «imitación» o similares.

216. Un alcance tan amplio de la protección de las indicaciones geográficas beneficia a los consumidores y fortalece las prácticas comerciales honestas. Por consiguiente, cabe esperar que la tendencia manifestada en muchos tratados bilaterales recientes constituya una orientación útil para las medidas que se tomen en el futuro en la esfera de la protección internacional de las indicaciones geográficas llevada al plano multilateral.

C. Protección en el plano nacional

217. El reconocimiento legal y la protección eficaz de las indicaciones geográficas en el plano nacional es capital para fomentar el empleo de dichas indicaciones (que beneficia a los consumidores por la importante información que transmiten), asegurando al mismo tiempo que los consumidores queden protegidos contra el empleo de indicaciones geográficas falsas o engañosas. También es primordialmente la legislación nacional la que puede otorgar a los consumidores protección directa y recursos legales en esta materia. Sin embargo, las indicaciones geográficas no están protegidas eficazmente en todos los países. En aquellos en que lo están, los medios de protección son a veces sumamente complejos. En cualquier país determinado, las indicaciones geográficas pueden regirse por diversas leyes (por ejemplo, las leyes sobre competencia desleal, la legislación sobre marcas, disposiciones del código civil, el concepto de presentación fraudulenta que recoge el derecho consuetudinario, las leyes de aduanas e importación

y las leyes especiales sobre las indicaciones geográficas, en especial las denominaciones de origen, con frecuencia aplicables a una determinada clase de productos).

218. Con todo, y a pesar de las grandes diferencias que existen entre las legislaciones nacionales, pueden observarse dos tipos de enfoques fundamentales. El primero de ellos se ha desarrollado en países que reconocen y protegen legalmente las denominaciones de origen, tal como se definen en el presente estudio. Según este enfoque, las denominaciones de origen son objeto de derechos exclusivos de naturaleza colectiva. Para cada denominación de origen, el derecho deriva de una norma que determina el círculo de las personas autorizadas a utilizar la denominación y las condiciones de su empleo. Puede tratarse de un acto legislativo (por ejemplo, una ley, decreto u ordenanza), un acto de registro o un fallo judicial. Así pues, se pone el acento en la protección de los intereses de los productores de los artículos a los que puede aplicarse la denominación de origen.

219. El segundo enfoque se ha elaborado en torno al concepto de indicaciones de procedencia. La protección se basa en el principio de que los consumidores no deben ser engañados en cuanto al origen geográfico de los productos y servicios. Esta protección se asegura de manera general, y no por separado respecto de cada una de las indicaciones geográficas (al menos en cuanto una determinada indicación no ha sido objeto de un fallo judicial); por ejemplo, mediante la legislación sobre competencia desleal o determinadas disposiciones de la ley sobre marcas.

220. Nada impide que el sistema de normas especiales y el de la protección general contra el engaño coexistan en un mismo país y, en distintos grados, esto es lo que sucede con frecuencia.

D. Posibles medidas

221. Como se desprende de lo expuesto anteriormente, si bien es cierto que los acuerdos internacionales y las leyes nacionales referentes a las indicaciones geográficas pueden hacer, y de hecho hacen con frecuencia, aportaciones significativas a la protección del consumidor, las cosas pueden mejorarse mucho todavía. A continuación se examinan varias vías de acción y medidas cuya adopción podrían considerar los países a fin de conseguir una protección más efectiva de las indicaciones geográficas, con miras a servir los intereses de los consumidores y de la industria y al fomento de las prácticas comerciales honestas.

1) Acuerdos internacionales

222. Muchos aspectos de la protección internacional de las indicaciones geográficas, sobre todo en el plano multilateral, necesitan fortalecerse para superar las limitaciones e inconvenientes del actual sistema, en parte expuestos anteriormente. Esto podría conseguirse mediante una revisión del Arreglo de Madrid (Indicaciones de Procedencia) o del Arreglo de Lisboa, e incorporando en el instrumento revisado las cuestiones contempladas en el otro, o bien redactando un nuevo tratado que substituyese ambos instrumentos. Las diferencias entre estas dos vías de acción son sobre todo de orden procesal. Los objetivos de ambas serían semejantes: aumentar el número de países vinculados por un único acuerdo multilateral básico sobre la protección de las indicaciones geográficas (esto requeriría necesariamente la adopción de un criterio flexible y viable, acaso similar al de los tratados bilaterales recientes); y ampliar el alcance de la protección internacional (por ejemplo, prohibiendo el empleo directo o indirecto de indicaciones geográficas falsas o engañosas respecto de la procedencia geográfica de los bienes y servicios o de su naturaleza y características⁶¹).

223. Debería estimularse a los representantes de los consumidores a que participasen, como ya participan en general los representantes de la industria, en cualquier proceso de revisión o redacción de un nuevo acuerdo que pudiera tener lugar (por ejemplo por la vía de que los gobiernos les consultaran sobre las materias que fueran objeto de negociación, y se les invitase a asistir a las conferencias y reuniones respectivas en calidad de observadores).

⁶¹ Véanse los documentos de la OMPI de las series TAO/I y TAO/II.

2) Legislación nacional

224. Los países cuyas leyes nacionales no reconocen ni protegen las indicaciones geográficas deberían estudiar los modos más adecuados de conceder tal protección, habida cuenta de su sistema jurídico y sus condiciones socioeconómicas particulares. Los países en desarrollo que deseen promulgar nuevas leyes en esta esfera, o revisar las vigentes, podrían considerar como orientación la *Ley tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia* (denominada en adelante «*Ley Tipo de la OMPI*») que, como su nombre indica, se proyectó como ley «tipo» y no como ley «uniforme». Por lo tanto, los países pueden adaptar libremente las disposiciones contenidas en la *Ley Tipo de la OMPI* a sus necesidades y sistemas jurídicos particulares. Además, podría resultar de gran utilidad a este respecto la cooperación entre países desarrollados y países en desarrollo, así como entre los propios países en desarrollo.

a) Base de la protección

225. Se precisan en general disposiciones detalladas para proteger eficazmente las indicaciones geográficas.

i) Sistema de registro

226. Uno de los modos de lograr una protección eficaz consiste en exigir que las indicaciones geográficas se registren ante un servicio oficial competente (como la oficina de propiedad industrial u otro servicio previsto en la ley). Un sistema eficaz de registro tendría que exigir que la solicitud de registro de una indicación geográfica contuviese una descripción precisa de la región geográfica a la que se aplique tal indicación, los productos o servicios para los que haya de utilizarse y, en su caso, las cualidades características de tales productos o servicios. Seguidamente, la autoridad oficial competente confirmaría la exactitud de tales datos.

227. Los productores, los consumidores y cualquier autoridad competente de la región geográfica de que se trate, deberían tener derecho a solicitar el registro de indicaciones geográficas. El derecho resultante del registro debería ser un derecho colectivo perteneciente a un grupo definido: los productores o comerciantes que desplegasen actividades comerciales en la región geográfica indicada en el registro para el tipo de productos o servicios que poseyesen las cualidades características esenciales especificadas en él. No obstante, toda persona o grupo de personas interesadas, con inclusión de los productores y consumidores, debería disponer de recursos en caso de empleo ilegal de indicaciones geográficas registradas (recursos tendentes, por ejemplo, a obtener interdicciones, órdenes judiciales de destrucción de las etiquetas y documentos afines, y la reparación de daños ⁶²).

ii) Sistema de decretos especiales

228. El sistema de registro no es el único medio de asegurar la protección eficaz de las indicaciones geográficas. A algunos países puede interesarles el sistema de decretos especiales (entendiendo por «decreto», en sentido amplio, los actos oficiales tales como los reglamentos, ordenanzas o decretos en sentido estricto). En este sistema, la protección de las indicaciones geográficas se basa en los llamados «decretos» especiales dictados por la autoridad pública competente. En ellos se establecerían, para cada indicación geográfica, las condiciones de protección y sus límites, en particular la zona geográfica a la que se aplica la indicación, los productos y servicios para los que puede utilizarse y, en su caso, las cualidades características de esos productos o servicios. Tanto el sistema de registro como el de decretos especiales tienen el mismo fin y los mismos efectos, pero emplean medios distintos para obtener la protección. Con el sistema de registro, los interesados presentan una solicitud de registro, iniciando así un procedimiento administrativo. Con el sistema de decretos especiales, los interesados deben pedir que la autoridad pública competente dicte el decreto solicitado, pero no existe un procedimiento administrativo automático que obligue a la autoridad a actuar ⁶³.

⁶² Véase la *Ley Tipo de la OMPI*, en especial los Artículos 4, 6, 13, 14 y 15.

⁶³ Véase la *Ley Tipo de la OMPI*, es especial la Variante A de la pág. 65.

iii) Sistema mixto

229. Los dos sistemas, el de registro y el de decretos especiales, pueden combinarse. En el país que optase por un sistema mixto de protección, habría dos categorías de indicaciones geográficas protegidas: las registradas y las sujetas a decretos especiales. Aunque los procedimientos para conseguir la protección serían distintos en cada caso (como ya se ha indicado), la protección otorgada a ambos tipos de indicaciones geográficas sería similar⁶⁴.

iv) Protección sin registro ni decreto especial

230. Aunque las indicaciones geográficas estén protegidas sobre la base del registro o de decretos especiales, pero sobre todo donde no estén así protegidas, debe seguir siendo aplicable la protección fundada en el principio básico de que las prácticas engañosas son actos de competencia desleal que, como tales, deben estar prohibidos. Esto es especialmente importante desde el punto de vista de los consumidores, ya que uno de los principales objetivos de la protección de las indicaciones geográficas es impedir que el consumidor sea inducido a error con respecto al origen geográfico de los productos o servicios⁶⁵.

b) Alcance de la protección

231. Interesa a los consumidores, así como al fomento de las prácticas comerciales honestas, que el alcance de la protección de las indicaciones geográficas sea relativamente amplio. Fundamentalmente, esto significa que debería ser ilícito el empleo directo o indirecto, tanto en relación con productos como con servicios, de indicaciones geográficas falsas o susceptibles de inducir a error a los consumidores en cuanto a la procedencia geográfica o la naturaleza o características de los productos y servicios.

i) Uso directo o indirecto

232. Hay utilización indirecta de una indicación geográfica, por ejemplo, cuando un producto se vende sin ninguna indicación de procedencia pero su publicidad da a entender que tiene su origen en una localidad concreta, o la procedencia geográfica se sugiere mediante una imagen que el consumidor medio asocia con un lugar geográfico determinado. Dado que este medio indirecto de transmitir información exacta o equívoca, según los casos, puede causar en el consumidor un efecto semejante al de los medios directos, también el uso indirecto de indicaciones geográficas debería caer en el alcance de la protección.

ii) Indicaciones falsas o engañosas

233. Una indicación geográfica falsa es toda aquella que en los hechos sea incorrecta o inexacta, y su empleo debería claramente constituir un acto ilícito. No obstante, algunas indicaciones geográficas que no son fácticamente falsas pueden, a pesar de ello, inducir a error a los consumidores en cuanto a la procedencia geográfica o las características de un producto o servicio, según las circunstancias generales del caso particular y el grupo de consumidores de que se trate. Por ejemplo, un perfume producido realmente en la ciudad de París del Estado de Texas (Estados Unidos de América) puede inducir a error al consumidor medio (con la posible excepción de los consumidores residentes en esa ciudad o en sus alrededores) si ese producto se vende como perfume «X», «de París», ya que el consumidor medio, que conoce el nombre de «París», tenderá a asociarlo con la capital de Francia, país generalmente conocido por sus perfumes. Por tanto, conviene a los consumidores que sea ilícito también el uso de indicaciones geográficas fácticamente exactas pero susceptibles de inducir a error.

iii) Productos y servicios

234. Finalmente, no hay ninguna razón válida para que la protección contra el uso ilegítimo de indicaciones geográficas se aplique únicamente a los productos y no a los servicios. El daño y confusión

⁶⁴ Véase la *Ley Tipo* de la OMPI, en especial la Variante B de la pág. 74.

⁶⁵ Véase la *Ley Tipo* de la OMPI, Artículo 17, y la *Ley tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales y competencia desleal*, en especial los Artículos 50 a 52.

que puede causar tal uso ilegítimo y el interés de los consumidores y de la competencia leal por impedir tal daño y confusión son los mismos en ambos casos.

c) Indicaciones geográficas que constituyen o se transforman en denominaciones genéricas

235. Algunas veces, por su empleo general y continuo, una indicación geográfica pierde su significado geográfico y se convierte en una denominación genérica que designa una calidad o categoría particular de productos, sin referencia a su procedencia geográfica. Por ejemplo, si bien «Camembert» es el nombre de una aldea de Francia, actualmente se lo considera una clase particular de queso, sin ninguna implicación de que el queso necesariamente sea originario de esa aldea. Si una indicación geográfica es una denominación genérica o se transforma en tal, los consumidores no son inducidos a error cuando la indicación se utiliza de conformidad con su nueva función, es decir, si se utiliza libremente para designar productos del tipo y calidad de aquellos a los que, según los consumidores entienden, se refiere la indicación, sea cual sea la procedencia geográfica del producto. Además, la protección de denominaciones genéricas como indicaciones geográficas, puede impedir que las empresas de otras zonas geográficas utilicen esos nombres para vender el tipo de productos o servicios que el consumidor medio entiende que tal nombre designa sin ninguna implicación de su procedencia geográfica. Esto podría restringir la competencia y dar lugar a precios más elevados. Por tanto, favorece a los consumidores y a la competencia leal que las indicaciones geográficas que son denominaciones genéricas o se han transformado en tales no estén legalmente protegidas como indicaciones geográficas.

236. Si bien esta regla, en principio, tiene aceptación general, su aplicación práctica plantea problemas. Lo difícil es determinar si una indicación concreta es una denominación genérica o se ha transformado en tal; cuáles son los sectores cuya opinión ha de tenerse en cuenta (por ejemplo, los consumidores, los comerciantes o un grupo especializado de comerciantes o expertos); y qué proporción de los sectores respectivos debe considerar que se ha producido la transformación (por ejemplo, todos los consumidores, o una mayoría de ellos y, en este caso, qué mayoría). Las leyes nacionales varían a este respecto.

237. Imponer una regla absoluta por la que todos los consumidores debieran entender la indicación en su sentido genérico, antes de admitir que la indicación geográfica constituye una denominación genérica, parecería simplista y poco razonable. No obstante, si un grupo no insignificante ni muy pequeño de consumidores sigue entendiendo que una indicación geográfica se refiere a una procedencia geográfica concreta, entonces ese grupo de consumidores puede ser inducido a error si la indicación se emplea como denominación genérica para productos que no son originarios del lugar o no poseen las características a las que, en opinión de ellos, se refiere la indicación. En tales casos, no debe admitirse la transformación de una indicación geográfica en denominación genérica.

238. La *Ley Tipo* de la OMPI ofrece una posible solución de este problema. En su Artículo 5, establece dos condiciones acumulativas para que un nombre no pueda protegerse o deje de poder protegerse en tanto que denominación de origen: debe ser considerada generalmente como una denominación genérica por las personas expertas en la materia y por el público. En el comentario a esta disposición se explica que la expresión «generalmente» no significa que todos los expertos en la materia y todo el público deban ser del mismo parecer, sino que basta que los expertos y el público que no compartan esa opinión común representen una minoría insignificante.

d) Las indicaciones geográficas en tanto que marcas

239. Parece conveniente, por regla general, prohibir el empleo y registro de indicaciones geográficas en calidad de marcas. El uso y el registro de una indicación geográfica como marca puede inducir a error a los consumidores en cuanto a la procedencia geográfica de los productos o servicios ofrecidos con ella, si no tienen su origen en el lugar geográfico indicado. La mayoría de las leyes sobre marcas disponen que el registro debe ser denegado o está sujeto a cancelación en estos casos. Además, aunque los productos o servicios realmente tengan su origen en el lugar geográfico indicado, el empleo y el registro de una indicación geográfica en calidad de marca impiden que otros productores y comerciantes situados en la localidad indicada — que no sean el titular de la marca — utilicen el nombre geográfico del lugar para identificar la procedencia geográfica de productos o servicios similares.

240. Sin embargo, en algunos pocos casos, el empleo y registro de una indicación geográfica en tanto que marca puede estar justificado o, al menos, puede ser inocuo. Así, las indicaciones geográficas que evidentemente no aluden al lugar de producción, o que por lo común y generalmente son desconocidas para los consumidores, o que por un uso prolongado han llegado a distinguir a una única empresa respecto de sus productos o servicios particulares, o que constituyen en realidad nombres de fantasía inventados, pueden, en todos estos casos, desempeñar las funciones generalmente propias de las marcas y, por tanto, puede admitirse su uso y registro como tales. De hecho no son, o han dejado de ser, «indicaciones geográficas». Sin embargo, estas excepciones deben aplicarse con criterio estricto, sobre la base de dos objetivos principales: primero, proteger a los consumidores contra la confusión y el engaño; y segundo, proteger a los competidores actuales y futuros radicados en la localidad a la que se refiere la indicación, contra todo efecto adverso resultante de la concesión a una sola empresa del derecho exclusivo a utilizar como marca la denominación geográfica.

241. En cierta medida, los problemas a que se ha aludido en relación con las marcas en general pueden plantearse también en el caso de las marcas colectivas y de certificación. Sin embargo, el uso y registro de indicaciones geográficas en calidad de marcas colectivas o de certificación da lugar igualmente a algunas otras consideraciones, ya que estos tipos de marcas generalmente pueden ser utilizados por varias empresas para indicar cierto origen geográfico y otras características comunes de los productos o servicios en que se emplean. Esto puede resultar particularmente útil en los países en que no se reconocen ni protegen legalmente las indicaciones geográficas como tales, pero sí las marcas colectivas o de certificación. Por tanto, en principio, debería admitirse el registro y empleo de indicaciones geográficas en calidad de marcas colectivas o de certificación, siempre que su utilización como tales no exponga a error a los consumidores ni imponga restricciones injustas a los competidores de la región geográfica identificada por la indicación.

242. A este respecto puede estipularse, por ejemplo, que las marcas colectivas o de certificación no podrán consistir únicamente en una denominación geográfica y que deberán tener un carácter distintivo suficiente para funcionar como marcas. De este modo, los demás productores y comerciantes del mismo lugar geográfico pueden continuar utilizando la denominación geográfica como indicación de procedencia para sus productos o servicios, cosa que debe ser su derecho, sin crear con ello confusión alguna en los consumidores acerca de si la denominación geográfica se está empleando como marca colectiva o de certificación o simplemente como indicación de procedencia.

243. La conveniencia de proteger las indicaciones geográficas en tanto que marcas colectivas o de certificación, especialmente en lo que respecta a los consumidores y al fomento de la competencia leal, depende en gran parte del sistema de marcas colectivas o de certificación que rija en cada país. Es importante que existan medios jurídicos para asegurar la formulación y aplicación de condiciones adecuadas para el empleo de las marcas colectivas o de certificación. En el caso de una marca colectiva o de certificación geográfica, las condiciones de uso deben exigir, entre otras cosas, que los productos a los que se aplique la marca sean originarios de la localidad indicada y tengan las características y la calidad asociadas con la misma, en caso de que exista alguna. Es asimismo importante que existan medios jurídicos que permitan al titular de la marca vigilar y controlar efectivamente su empleo y el cumplimiento de las condiciones de uso. Finalmente, deben existir medios jurídicos para garantizar que no se prive arbitrariamente del derecho a utilizar la marca colectiva o de certificación a los productores o comerciantes que satisfagan las condiciones de uso.

e) Uso obligatorio de las indicaciones de procedencia

244. En general, parece de interés para los consumidores y favorable a la competencia leal que, al menos en algunos casos, el empleo de las indicaciones de procedencia sea obligatorio, en relación con los productos y servicios nacionales y extranjeros⁶⁶. Y ello no sólo porque las indicaciones de procedencia comunican información muy importante a los consumidores, sino también porque, en algunos casos, según el tipo de producto o servicio y la situación en que se venda, la ocultación de su origen geográfico

⁶⁶ Por ejemplo, en la Argentina, la Ley de Identificación de Productos (N° 19.982), de 29 de noviembre de 1972, prevé que los frutos o productos nacionales y las mercaderías fabricadas en el país llevarán impresa la expresión «Industria Argentina» o «Producción Argentina», según los casos, y que en los frutos o productos y en las mercaderías importadas en forma definitiva deberá conservarse la indicación del país de origen (véase *La Propriété industrielle*, 1973, pág. 146).

puede inducir a los consumidores a creer que tal producto o servicio procede de un país distinto de su verdadero lugar de origen. Dado que la ocultación del país de origen de un producto, en determinadas circunstancias, puede constituir un acto engañoso contrario a las prácticas honestas, la cuestión del uso obligatorio de las indicaciones de procedencia puede haber también algunas veces en el ámbito de la legislación sobre la competencia desleal.

245. Algunos de los casos más difíciles para determinar si la ocultación de la procedencia es engañosa (y también si una indicación geográfica concreta es falsa o engañosa), se refieren a productos cuyos componentes o ingredientes son originarios de países distintos, o que siendo originarios de un único país se mezclan y envasan en otro. Las expectativas y preferencias de los consumidores son un factor importante que ha de tenerse en cuenta en estos casos. Así, si un producto (por ejemplo, un perfume o una cerveza), compuesto de ingredientes extranjeros y nacionales que se mezclan en el país, se vende con una marca extranjera, puede ser necesario que se indique en el producto que es de fabricación nacional para impedir el engaño de los consumidores, especialmente si los ingredientes nacionales pueden afectar a las características del producto. De lo contrario, los consumidores pueden creer que el producto ha sido importado en su forma final y posee las mismas características que el de fabricación extranjera vendido con esa marca.

246. La forma y ubicación de las indicaciones de procedencia obligatorias deben regirse por las normas generales relativas a la información de las etiquetas. Por ejemplo, la indicación debe figurar en un lugar destacado, ha de ser fácilmente legible y ser comprensible para los consumidores del país en que se venda el producto. El elemento de juicio decisivo es que la verdadera procedencia geográfica quede clara para el consumidor medio.

9) Participación de los consumidores en los procedimientos

247. Es de interés para los consumidores que se conceda a toda parte interesada la posibilidad de entablar procedimientos relacionados con la protección o empleo de las indicaciones geográficas y de participar en ellos (por ejemplo, incoar una acción encaminada a que se impongan las sanciones prescritas en caso de empleo ilícito de una indicación geográfica y a reclamar resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos; etc.) y que los consumidores no estén excluidos del concepto de parte interesada.

V. INDICACIONES, ASEVERACIONES Y OTROS ACTOS CONTRARIOS A LAS PRACTICAS HONESTAS

A. Observaciones generales

248. Las indicaciones, aseveraciones y demás actos contrarios a las prácticas honestas se consideran en general actos de competencia desleal, y están calificados como tales en el Artículo 10*bis*.2) del Convenio de París. El Artículo 10.2) del Convenio incluye la represión de la competencia desleal entre los objetivos de la protección de la propiedad industrial. El Artículo 10*bis*.1) va todavía más lejos al obligar a los países de la Unión de París a asegurar a los nacionales de esos países una protección eficaz contra la competencia desleal.

249. Se consideraba al principio que la protección contra los actos opuestos a las prácticas honestas en cuestiones industriales y comerciales tenía por objeto primordial atender los intereses de los competidores comerciales. A pesar de que los consumidores son con frecuencia las primeras e incluso las principales víctimas de los actos de competencia desleal, la protección de los consumidores se consideraba como un fin accesorio y no un objetivo directo de las leyes sobre competencia desleal. Análogamente, eran principalmente los competidores quienes tenían acción civil para exigir el cumplimiento de las leyes sobre competencia desleal. Por tanto, para lograr que se impidiera o prohibiese un acto particular de competencia desleal, los consumidores generalmente necesitaban que algún competidor recurriese a los medios legales que tenía a su alcance (o que la autoridad pública competente adoptase las medidas adecuadas).

250. Con el tiempo, se abrió camino en muchos países la idea de que la protección contra la competencia desleal no solamente interesa a los competidores comerciales, sino también al público en general. Esta evolución tuvo una consecuencia importante en lo que respecta a la protección del consumidor. Si la protección contra la competencia desleal se considera de interés público, ello incluye también el interés de los consumidores; y, siendo así, surge la cuestión de si no debe concederse a los consumidores, por derecho propio, una protección directa y medios de reparación contra los actos de competencia desleal (es decir, la facultad de promover acciones judiciales para el cumplimiento de las leyes sobre competencia desleal y de participar en tales litigios, y de hacer valer las formas de reparación previstas en esas leyes, como la interdicción judicial, la indemnización de los perjuicios y la rescisión de los contratos celebrados por efecto de aseveraciones falsas o engañosas), en lugar de la protección indirecta basada en que los competidores hagan uso de sus propios recursos.

251. Por su evolución histórica diversa en los distintos países, el derecho sobre la competencia desleal está formado por principios generales de derecho constitucional o civil, normas jurisprudenciales y leyes especiales. El derecho sobre la competencia desleal puede referirse a casos clásicos de infracción de marcas y de nombres comerciales. Puede complementar la protección de otras leyes de propiedad industrial, en cuanto otorgue recursos en casos en que esas leyes no los concedan. (Por ejemplo, una marca no registrada en un país en que el registro es la única base de protección de las marcas puede estar protegida contra la infracción en virtud del derecho sobre la competencia desleal.) Pero, al prohibir la deshonestidad en el comercio, el derecho sobre la competencia desleal puede dar a los consumidores una protección incluso cuando no la otorguen otros campos del derecho sobre la propiedad industrial. La determinación de lo que es desleal o deshonesto depende en gran medida de las realidades económicas y sociales de cada momento y lugar. Esto hace que el derecho sobre la competencia desleal sea particularmente adaptable a las circunstancias y realidades cambiantes y, por ende, un instrumento de grandes posibilidades para proteger a los consumidores. Puede constituir un marco conceptual sólido y a la vez un criterio suficientemente flexible para la formulación y aplicación de medidas que respondan a las particulares y siempre mutables condiciones sociales y económicas de los consumidores de un país en desarrollo determinado, y sean eficaces al mismo tiempo para combatir los tipos concretos de prácticas comerciales deshonestas que den lugar a dificultades.

252. Debido sobre todo a limitaciones de orden práctico, la exposición que sigue tratará en general únicamente de algunos aspectos de los actos de competencia desleal expresamente prohibidos en el Artículo 10bis.3) del Convenio de París y que fueron señalados como de especial interés para la protección del consumidor, y concretamente para los intereses de los consumidores de los países en desarrollo, en la Reunión de Expertos sobre los aspectos de propiedad industrial en la protección del consumidor celebrada en Ginebra del 3 al 5 de julio de 1978 (véase el documento COPR/I/4). Dado que la competencia desleal es un tema tan amplio y complejo, un análisis más extenso y detallado exigiría otro estudio que versase exclusivamente sobre la función que puede desempeñar el derecho sobre la competencia desleal para servir y proteger los intereses de los consumidores.

B. Indicaciones o aseveraciones susceptibles de inducir a error a los consumidores

253. Es dudoso que las indicaciones o aseveraciones susceptibles de inducir a error a los consumidores en cuanto a la naturaleza, características u otras cualidades de los productos o servicios que una empresa lanza al mercado puedan considerarse «honestas» o «éticas» en algún país del mundo. Al informar falsamente a los consumidores, las indicaciones y aseveraciones equívocas interfieren en la elección que éstos hacen entre los productos o servicios y, en algunos casos, pueden producirles graves daños económicos y personales. Las indicaciones y aseveraciones equívocas también perjudican a los competidores en la medida en que les quitan clientes por medios deshonestos. Por lo tanto, redundan en interés de los competidores y de los consumidores que se prohíban las indicaciones o aseveraciones susceptibles de inducir a error al público.

1) Alcance de la protección

254. De conformidad con el Artículo 10bis.3)3 del Convenio de París, los países de la Unión de París están obligados a prohibir las indicaciones o aseveraciones que pudieren inducir a error al público sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Los países pueden interpretar y ampliar libremente, mediante sus normas nacionales (legales o jurisprudenciales) y acuerdos bilaterales o regionales, la protección que exige el Artículo 10bis.3)3, teniendo en cuenta el principio general establecido en el Artículo 10bis.2) a tenor del cual constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos. Por ejemplo, la prohibición de las indicaciones o aseveraciones susceptibles de inducir a error a los consumidores a cuanto a las «características» de los productos, puede interpretarse en el sentido de que abarca cualesquiera características que se consideren de importancia para las decisiones de los consumidores, tales como la calidad, la seguridad, los ingredientes o la fecha de producción. Los países pueden asimismo ampliar la protección, por analogía, respecto de cualesquiera indicaciones o aseveraciones engañosas que se hagan en relación con los servicios.

2) Indicaciones y aseveraciones escritas, orales y simbólicas

255. Las indicaciones o aseveraciones pueden ser escritas (como las que se hacen en forma de marca o de nombre comercial, en las etiquetas, en el material de promoción o folletos de instrucciones, o en la terminología utilizada en los contratos de venta o de crédito); pueden ser orales (como las que se hacen por radio o televisión, en otras formas de publicidad audiovisual, o las que hacen los vendedores); pueden ser simbólicas (como la forma o tamaño de un recipiente; por ejemplo, un recipiente llenado de manera no funcional e incompleta puede constituir una indicación susceptible de inducir a error en cuanto al contenido). Dado que la información equívoca puede transmitirse en todas estas formas, interesa a los consumidores que la expresión «indicaciones o aseveraciones» se interprete de manera amplia que incluya las indicaciones y aseveraciones escritas, orales y simbólicas. El acento debe ponerse en el contenido de la indicación o aseveración y en la probabilidad de que induzca a error a los consumidores, más que en los medios específicos utilizados para transmitir la información equívoca.

3) Indicaciones o aseveraciones susceptibles de inducir a error

256. Una de las características esenciales de la protección contra las indicaciones o aseveraciones *susceptibles de inducir a error*, y no simplemente *falsas*, consiste en que la protección se basa no solamente en la exactitud fáctica de la indicación o aseveración, sino también y sobre todo en la impresión que probablemente ha de causar en las personas a las que se transmita.

257. La exactitud fáctica de la información transmitida por una indicación o aseveración no justifica su empleo si, de hecho, se induce con ella a un error probable a los consumidores. Por ejemplo, la etiqueta que identifique un producto con grandes caracteres como «Helado de Limón», y acaso muestre imágenes de limones en el envase, cuando de hecho el helado no tiene ningún contenido de limón natural, puede en algunos casos inducir a error a los consumidores en cuanto a la calidad e ingredientes del producto, aun cuando la etiqueta que figure en el envase facilite una información exacta sobre los ingredientes. El factor decisivo es el efecto que la etiqueta «Helado de Limón» causa sobre el consumidor. Este efecto depende del conjunto de las circunstancias del caso, desde el tamaño de los caracteres, en sí mismo y en relación con los de la etiqueta en la que figure la información correcta sobre los ingredientes, hasta la clase de consumidores afectados.

258. Algunas veces, la información objetivamente exacta pero incompleta puede inducir a error a los consumidores. Por ejemplo, la afirmación de que un producto o servicio está cubierto por una garantía, sin ninguna precisión más, cuando de hecho la garantía que se ofrece es limitada (por ejemplo, por un plazo inhabitualmente breve para ese tipo de productos, o limitada a determinados aspectos de su funcionamiento) puede inducir a error a los consumidores e influir sobre ellos haciéndoles comprar un producto o servicio sobre la base de una información incompleta que, por la importancia de los hechos que se omiten, resulta engañosa. Esto no significa que deba darse absolutamente toda la información sobre un producto o servicio de consumo. En la mayoría de los casos, deberá determinarse por leyes especiales qué información debe transmitirse en concreto, y de qué modo, respecto de determinadas clases de productos o servicios. Sin embargo, una vez que se proporcionan datos, debe aplicarse una norma de pertinencia y razonabilidad para determinar si una información es suficientemente pertinente o está razonablemente relacionada con otra información que se facilita, en tal grado que la falta de la primera matiza la segunda haciendo que el consumidor medio se vea probablemente inducido a error.

259. Por otra parte, aun cuando la intención de la parte que efectúa la indicación o aseveración puede tener valor probatorio (por ejemplo, la prueba de la intención de engañar puede crear una presunción de que los consumidores están expuestos a error probable), o puede tener importancia para determinar la gravedad de las sanciones o la culpabilidad penal, la intención por sí misma, al igual que la exactitud fáctica de las informaciones comunicadas, no puede ser decisiva para determinar si una indicación o aseveración es susceptible de inducir a error a los consumidores.

C. Aseveraciones destinadas a desacreditar

260. Las aseveraciones falsas destinadas a desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor constituyen actos de competencia desleal. En virtud del Artículo 10bis.3)2 del Convenio de París, los países de la Unión de París están expresamente obligados a prohibir tales actos. Las aseveraciones falsas destinadas a desacreditar a un competidor perturban la libre competencia, perjudican el giro y el prestigio del competidor, e inducen en error a los consumidores.

261. Las aseveraciones pueden desacreditar a un competidor sin nombrarlo expresamente, ni indicar su nombre comercial ni la marca con que se venden sus productos o servicios. Por ejemplo, la difusión de informaciones falsas relativas a los resultados de un producto determinado en materia de seguridad, sin nombrar la marca ni el fabricante, cuando el consumidor medio, dadas las circunstancias, asocia ese producto con cierta marca o empresa, puede resultar tan lesiva y desacreditante como si se identificara expresamente la marca o el fabricante.

262. Si bien el Artículo 10bis.3)2 concierne únicamente a las aseveraciones *falsas* que desacreditan el *establecimiento*, los *productos* o la *actividad* de un competidor, los países tienen libertad para ampliar la

protección contra otros tipos de actos de descrédito que consideren contrarios a las prácticas honestas. Por ejemplo, la ley nacional puede prohibir toda aseveración falsa que desacredite a un competidor personalmente.

D. Otros actos contrarios a las prácticas honestas (particularmente la confusión) que pueden influir sobre el consumidor o afectar a su bienestar

263. Varios otros tipos de actos pueden considerarse contrarios a las prácticas honestas de las actividades industriales o comerciales en cualquier momento y lugar. Algunos países han comenzado a examinar y a reglamentar diversas prácticas sospechosas en el marco de su legislación sobre la competencia desleal, en una gama que va desde cuestiones tales como la apropiación del producto del trabajo de un competidor hasta diversos tipos de planes de promoción inoportuna (por ejemplo, la publicidad parásita y la psicológicamente coercitiva, la que induce a la compra de productos o servicios potencialmente dañinos, etc.).

264. El Artículo 10bis.3)1 del Convenio de París obliga a los países de la Unión de París a prohibir cualquier acto capaz de crear una *confusión*, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Este apartado protege, en parte, objetos de la propiedad industrial — tales como las marcas, nombres comerciales o indicaciones geográficas — en los casos en que no estén protegidos por leyes especiales, o complementa la protección de que ya dispongan. Por ejemplo, cuando no existe legislación especial sobre los nombres comerciales, éstos pueden ser protegidos en virtud de la disposiciones contra la competencia desleal que figuran en el Artículo 10bis.3)1, como pueden serlo también las marcas notoriamente conocidas no registradas cuando tales marcas no estén expresamente protegidas por la legislación sobre marcas. No obstante, el alcance del Artículo 10bis.3)1 es más amplio en la medida en que se aplica a los actos capaces de crear confusión «por cualquier medio que sea». Estos medios pueden abarcar cualesquiera signos, etiquetas, envases o embalajes y «presentaciones» (con inclusión de la forma, el color o los caracteres utilizados), así como las indicaciones o aseveraciones que sean susceptibles de inducir a error a los consumidores en cuanto a detalles relativos al establecimiento, los productos o las actividades de un competidor.

265. Como ocurre con las indicaciones o aseveraciones susceptibles de inducir a error, el hecho de que el acto se cometa con o sin el propósito de inducir a confusión carece de importancia a los efectos de determinar si constituye un acto de competencia desleal en el sentido del Artículo 10bis.3)1 (aunque puede tenerla, por ejemplo, para la imposición de sanciones). El factor decisivo es la probabilidad resultante de inducir a error a los consumidores.

1) La imitación, especialmente la imitación servil

266. Una forma corriente de confundir a los consumidores en cuanto al origen de un producto (es decir, en lo que respecta a la empresa en que tiene su origen) consiste en imitar la forma, aspecto u otros rasgos característicos del producto de un competidor. Algunas veces, una forma distintiva puede estar protegida en virtud de una ley especial en calidad de marca o dibujo o modelo industrial⁶⁷, o en otra forma. Sin embargo, aun en el caso de que una forma distintiva, presentación física u otros rasgos característicos de un producto no estén protegidos de esta manera, redundan en interés de los consumidores que su imitación se prohíba como acto de competencia desleal si tal imitación es susceptible de inducirlos a error en lo que respecta a los productos, el establecimiento o las actividades de un competidor.

267. A este respecto, el derecho varía en medida importante de un país a otro. Consiste primordialmente en interpretaciones y aplicaciones jurisprudenciales de los principios jurídicos generales sobre la competencia desleal. No obstante, el Código Civil italiano estipula expresamente que incurre en competencia desleal toda persona que imite de manera servil los productos de un competidor o cometa,

⁶⁷ Existen numerosos aspectos de la protección de los dibujos y modelos industriales que son de interés para la protección del consumidor, y una protección más efectiva de los dibujos y modelos industriales sería indudablemente útil desde ese punto de vista. Sin embargo, por las razones ya expuestas en el párrafo 12, no se han incluido los dibujos y modelos industriales en el alcance del presente estudio.

por cualquier otro medio, actos capaces de crear confusión con los productos y actividades de un competidor⁶⁸.

268. Si bien, por regla general, está permitida la imitación de la forma, aspecto exterior u otros rasgos característicos del producto de un competidor que *no estén* protegidos por una patente, por el derecho de autor o a título de dibujos o modelos industriales o de marcas comerciales, tal imitación, considerada la totalidad de las circunstancias de cada caso particular, puede constituir un acto de competencia desleal. Por ejemplo, si la forma, aspecto exterior u otros rasgos característicos de un producto son originales y distintivos y los consumidores los asocian con un determinado origen y eventualmente con cierta calidad, la imitación servil de todos los pormenores y características de ese producto, o al menos los esenciales (sobre todo si incluyen elementos decorativos u otros que no estén exigidos por el funcionamiento práctico del producto), puede constituir un acto de competencia desleal. Generalmente, los casos de imitación ilícita se refieren a la forma o aspecto exterior del producto, pero no siempre es así. Por ejemplo, la imitación de detalles técnicos esenciales del producto de un competidor puede constituir un acto de competencia desleal, si el producto imitado tiene caracteres distintivos y los consumidores interesados asocian con un determinado origen las partes del producto que fueron objeto de imitación, de manera que ésta tenga probabilidades de inducirles a confusión (por ejemplo, si los consumidores dan por supuesto que la imitación tiene su origen en el fabricante del producto original o que existe una relación estrecha entre este fabricante y el imitador). En estos casos, las diferencias de aspecto exterior del producto podrían ser secundarias. Uno de los factores determinantes es la impresión global causada en el consumidor medio.

2) Sustitución

269. Otra práctica prohibida en muchas leyes nacionales, como acto de confusión o de engaño contrario a las prácticas honestas, es la sustitución no autorizada de los productos de una empresa por los de otra. En algunos casos, esta sustitución puede constituir una infracción de marca. Así, el empleo de materiales de promoción o de equipos de comercialización que lleven una determinada marca para vender productos sin marca o con una marca distinta constituye, por lo general, infracción de marca (por ejemplo, el uso de un distribuidor automático de bebidas gaseosas que lleva una determinada marca pero que expende al consumidor una bebida gaseosa de otra marca diferente). Sin embargo, otras formas de sustitución, que no son infracciones de marcas, pueden ser actos ilícitos contrarios a las prácticas honestas porque inducen a los consumidores en confusión o engaño, perjudican el crédito del nombre comercial o la marca con que se vende el producto que ha sido objeto de la sustitución o pueden restar ventas a un competidor. Por ejemplo, esto puede ocurrir si un cliente que pide a un minorista un determinado producto marcado recibe un producto similar que se vende con una marca distinta o sin marca. Si no cabe esperar razonablemente que el consumidor medio advierta la sustitución, como sucede en el caso de cambio de recipientes o cuando se sirve una bebida diferente en un vaso, tal sustitución puede constituir no sólo un acto de competencia desleal sino también un fraude penal (en este último caso, debe demostrarse generalmente el dolo). Consideraciones semejantes serían de aplicación a los casos de adulteración, dilución u otras alteraciones no discernibles de un producto marcado. Pero, aun cuando el consumidor advierta que se ha sustituido un producto por otro, esa sustitución puede considerarse también como un acto de competencia desleal en varios países, si se produce en circunstancias en que el consumidor medio puede sentirse inhibido de protestar o de rechazar el producto que se le vende. Por ejemplo, así puede suceder cuando, en un restaurante, un consumidor pide una bebida por su marca y se le sirve otra similar que lleva claramente una marca distinta pero cuyo rechazo obligaría al consumidor a pasar por una situación desagradable.

⁶⁸ Artículo 2598.1) del Código Civil de Italia, de 1942 (véase *La Propriété industrielle*, 1943, pág. 30).

VI. MEDIDAS Y SOLUCIONES

A. Observaciones generales

270. Si se acepta que el uso y la protección de ciertos derechos de propiedad industrial y la reglamentación de determinadas prácticas comerciales interesan directamente a los consumidores y que, en esta medida, las leyes de propiedad industrial pueden y deben servir, y en efecto sirven, a los legítimos intereses de los consumidores, debe concluirse que éstos deberían desempeñar un papel en la formulación y aplicación de tales leyes.

271. La forma y el grado más convenientes para ese papel de los consumidores dependerá en gran parte de las condiciones socioeconómicas y del sistema jurídico de cada país. Por ejemplo, en un país en que los consumidores tengan recursos y conocimientos suficientes para protegerse a sí mismos por su propia iniciativa si se les dan los medios jurídicos, procesales e institucionales para ello, el acento puede ponerse en asegurar tales medios. Esto puede lograrse fomentando la organización de asociaciones privadas de consumidores y dictando normas procesales que concedan a éstos el derecho de promover diversos tipos de procedimientos en los que tengan interés directo. En cambio, en los países en que la mayoría de los consumidores, consideradas las cosas en forma realista, pueden no estar en condiciones de «valerse por sí mismos», las autoridades públicas competentes tendrán que asumir una función más activa y directa para proteger el interés del consumidor.

B. Medidas normativas (formulación de políticas y legislación)

1) Función del gobierno

272. La base de la protección amplia y eficaz de los consumidores es la formulación de una política al respecto por el gobierno. Dado que los intereses de los consumidores pueden chocar con otros intereses poderosos, algunos países han estimado conveniente centralizar la formulación y aplicación de la política de protección de los consumidores en un único departamento o ministerio encargado exclusivamente de los asuntos del consumidor. No obstante, la formulación y aplicación de una política de protección del consumidor tiene que ver con tantas ramas del gobierno, que en todo caso resulta conveniente también alguna coordinación interdepartamental entre los distintos organismos competentes en aspectos sectoriales de la protección del consumidor.

2) Función de los consumidores

273. Los gobernantes o legisladores deberían invitar a representantes de las organizaciones de consumidores a testificar en audiencias o a presentar opiniones por escrito, siempre que se estudie algún aspecto de la política de protección del consumidor o alguna ley relacionada con los intereses de los consumidores. Las autoridades oficiales competentes deberían considerar la posibilidad de instituir organismos asesores sobre la protección de los consumidores y comisiones especiales de estudio de sus problemas concretos, y nombrar a representantes de los consumidores para integrar esos órganos. En muchos países, los organismos consultivos sobre la protección de los consumidores asesoran ya eficazmente al gobierno en materia de formulación de políticas y medidas de reglamentación. Cuando existan tales órganos consultivos, las oficinas de propiedad industrial y los ministerios de los que dependan, deberían sacar el mayor partido de su particular competencia en cuestiones relacionadas con la protección de los consumidores como las que se han planteado a lo largo del presente estudio.

274. Deberían explorarse los medios aptos para fomentar una mayor participación de los consumidores también en el plano internacional. Por ejemplo, los consumidores podrían hacer

aportaciones útiles en reuniones de comités de expertos y en conferencias relativas a cuestiones de interés para ellos, si fueran invitados a formar parte de delegaciones oficiales (como sucede frecuentemente en el caso de los representantes de la industria) y si se concediera la calidad de observadores a organizaciones de consumidores internacionalmente reconocidas.

a) Asociaciones privadas de consumidores

275. Una organización formal puede ayudar a movilizar el apoyo y a conseguir el peso político que frecuentemente se necesitan para dar representación a los intereses de los consumidores y para que se les tenga en cuenta en las etapas de formulación de políticas y de elaboración de las leyes. Se tiende actualmente a que los consumidores organicen sus propias asociaciones privadas. Estas asociaciones de consumidores pueden desempeñar una función útil en la fase de la formulación de políticas, proponiendo al gobierno representantes de los consumidores para formar parte de las comisiones de estudio y juntas asesoras, y luchando en pro de una legislación orientada hacia la protección del consumidor. (Más adelante se expondrán algunos otros de los servicios que pueden prestar las asociaciones privadas de consumidores.)

b) Organizaciones semipúblicas de consumidores

276. En algunos países, ha resultado útil que el gobierno prestara su apoyo a organizaciones semipúblicas de consumidores, además de apoyar a las asociaciones privadas o en ausencia de éstas. Generalmente, tales organizaciones reciben un importante respaldo financiero gubernamental y suelen estar integradas no solamente por representantes de los consumidores sino también del gobierno y de la industria. Las organizaciones semipúblicas de consumidores pueden realizar estudios, asesorar al gobierno sobre las políticas que puede seguir, y prestar asistencia a las organizaciones privadas de consumidores.

277. En los países en que no sea realista esperar que los consumidores organicen por propia iniciativa asociaciones privadas eficaces y representativas, las organizaciones semipúblicas pueden constituir una estructura institucional viable a través de la cual los consumidores puedan estar representados y hacer sentir sus intereses y el gobierno pueda, al mismo tiempo, fomentar una mayor participación de ellos.

3) Función de la industria y del comercio, en particular de los titulares de derechos de propiedad industrial

278. Es imprescindible la participación de representantes de la industria y del comercio — en particular de los titulares de derechos de propiedad industrial — en la etapa de formulación de políticas. Este sector puede participar en dicha formulación de manera semejante a los consumidores; por ejemplo, prestando testimonio en audiencias o presentando opiniones por escrito, y mediante su representación en las comisiones de estudio sobre la protección de los consumidores, en los organismos asesores y en las organizaciones semipúblicas de consumidores.

279. El asesoramiento de la industria y del comercio en la fase de la formulación de políticas puede hacer que la política de protección de los consumidores sea equilibrada y responda a las preocupaciones legítimas del comercio y la industria. Además, la participación de representantes del comercio y la industria en los órganos públicos y semipúblicos en que los consumidores se hallan representados, dará lugar también a un foro para el diálogo directo entre ambos sectores.

C. Información y capacitación del consumidor y autorregulación

280. La información a los consumidores, el ensayo de productos y servicios y la autorregulación por la industria y el comercio son factores importantes para proteger a los consumidores y pueden servir de complemento a la protección otorgada por las leyes especiales, tales como muchas de las leyes de propiedad industrial mencionadas a lo largo del presente estudio.

1) Información y capacitación del consumidor

281. En algunos casos, el mejor modo de reglamentar la divulgación de determinada información a los consumidores y la forma en que debe transmitirse tal información consiste en la ley (por ejemplo, las normas sobre etiquetado y las leyes relativas a la publicidad). Sin embargo, pueden llevarse a cabo numerosas actividades de información y capacitación de los consumidores sin que lo disponga la ley.

a) Función del gobierno

282. Aunque puede ser necesario algún apoyo oficial para asegurar que se transmita a los consumidores una información amplia y digna de crédito, el grado de intervención gubernamental depende en gran medida de las circunstancias particulares de cada país. En algunos casos, el gobierno puede tener que administrar directamente los programas de información y capacitación de los consumidores a través de organismos públicos competentes, en especial si las asociaciones privadas de consumidores no poseen los recursos o la experiencia técnica necesarios para emprender tales programas por sí mismas. En otros casos, el apoyo oficial puede ser más indirecto, por ejemplo, mediante la concesión de incentivos fiscales a las asociaciones de consumidores, ayudando a financiar las organizaciones semipúblicas de consumidores, alentando al sector privado a que adopte sistemas de información voluntarios y gratuitos y recomendando normas en relación con los mismos, y fiscalizando las actividades de información que realicen las organizaciones privadas de consumidores y de la industria.

283. Como parte de sus funciones de reglamentación, los organismos gubernamentales de muchos países disponen de abundante información y datos que pueden ser de utilidad para los consumidores, por ejemplo, como materiales para los estudios y encuestas que realicen sus asociaciones, o para sustanciar sus demandas judiciales o como pruebas que pueden presentarse en juicio. Siempre que no medien circunstancias especiales por las que esta información deba considerarse confidencial, interesará a los consumidores que los organismos oficiales pongan a su alcance de manera fácil y poco costosa la información pertinente. Por ejemplo, las condiciones que rijan el uso de una marca colectiva o de certificación, cuando estén registradas, proporcionan una información útil a los consumidores.

284. Un aspecto importante de la capacitación de los consumidores consiste en aconsejarles en cuanto a las informaciones disponibles y a las ventajas y la protección que les otorgan las diversas leyes. A este respecto, por ejemplo, las oficinas de propiedad industrial deberían, siempre que fuera posible, cooperar con los organismos oficiales competentes y con las organizaciones privadas de consumidores para asesorar a éstos sobre los aspectos pertinentes de la legislación de propiedad industrial, de manera que los consumidores puedan entender la manera en que las diversas leyes sobre propiedad industrial sirven a sus intereses y el modo de utilizar los recursos que dichas leyes puedan ofrecerles. Por mucho que una determinada ley, en el papel, tenga en cuenta a los consumidores, el primer paso para su aplicación eficaz consiste en hacer que éstos sean conscientes de los derechos y recursos que esa ley les concede.

b) Función de los consumidores

285. Las asociaciones privadas y las organizaciones semipúblicas de consumidores deberían hacer aportes importantes a los programas de capacitación e información de los consumidores. En un plano, estas entidades pueden asesorar tanto al gobierno como a la industria en cuanto al tipo de informaciones que conviene recopilar y poner al alcance de los consumidores. En otro plano, las organizaciones de consumidores pueden reunir por sí mismas informaciones útiles (por ejemplo, mediante estudios, encuestas y cuestionarios). En un tercer plano, las organizaciones de consumidores pueden capacitar individualmente a sus miembros (por ejemplo, mediante seminarios, publicaciones u otros medios) en cuanto a la manera de utilizar las informaciones ya existentes (por ejemplo, la transmitida en las etiquetas e indicaciones geográficas), aprovechar las diversas leyes, en especial las de propiedad industrial, y comprender las funciones de los objetos de la propiedad industrial como las marcas y los nombres comerciales.

c) Función de la industria y el comercio (en particular de los titulares de derechos de propiedad industrial)

286. Las empresas, individual o colectivamente, pueden proporcionar información voluntaria sobre los artículos de consumo y adoptar sistemas colectivos de información. Tales medidas pueden servir no solamente a los intereses de los consumidores sino también a los de la industria. Si se ponen en conocimiento de los consumidores las características y demás aspectos importantes de los productos y servicios que adquieren, pueden evitarse muchas reclamaciones y demandas. Además, como ya se ha indicado en diversas partes del presente estudio, la comunicación de informaciones adicionales a los consumidores puede corregir el efecto engañoso que puede tener determinada marca, nombre comercial u operación sobre el consumidor medio. Finalmente, si la industria facilita voluntariamente una información adecuada sobre los artículos de consumo puede evitarse en muchos casos la necesidad de imponer diversos tipos de controles gubernamentales directos.

2) Autorregulación

288. Muchas asociaciones mercantiles y profesionales han adoptado códigos de conducta y algunas veces hasta aplican sanciones internas contra los adherentes que no los cumplen. La autorregulación puede ejercerse respecto de una actividad concreta (por ejemplo, la publicidad) o con relación a una determinada profesión o sector económico (por ejemplo, la industria de la alimentación). Son ejemplos de los códigos de autorregulación más conocidos los Códigos Internacionales sobre la Práctica Publicitaria (*International Code of Advertising Practice*), sobre la Práctica de la Promoción de Ventas (*International Code of Sales Promotion Practice*), y sobre la Práctica de Comercialización (*International Code of Practice in Marketing*), de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

289. Al elaborar normas y códigos de conducta voluntarios, la industria debería tomar en consideración los intereses de los consumidores y podría, incluso, invitar a las organizaciones de consumidores a participar en su formulación.

D. Procedimientos judiciales y administrativos

1) Observaciones generales

290. Como ya se ha señalado en las partes correspondientes del presente estudio, los consumidores interesados — individual y colectivamente — deberían tener derecho a entablar procedimientos judiciales o administrativos, y a participar en ellos, con respecto a los asuntos que afecten a sus derechos e intereses. También es de interés para el consumidor que los titulares de derechos de propiedad industrial y los competidores — individual y colectivamente — tengan derecho a actuar en los asuntos que pongan en juego sus derechos e intereses, ya que, frecuentemente, al ejercer y defender sus propios intereses, los titulares de derechos de propiedad industrial y los competidores protegen indirectamente los intereses del consumidor. Además, frecuentemente se requiere la intervención gubernamental para corregir algunas prácticas indeseables. La coexistencia de estos medios de acción debe asegurar una protección adecuada de todos los intereses legítimos en juego.

291. Además, deben establecerse recursos legales adecuados. Entre éstos podrían incluirse, cuando procediese, las interdicciones judiciales, la indemnización de daños, las órdenes judiciales de reparación y de cumplimiento o la cancelación de derechos de propiedad industrial y, en algunos casos, sanciones penales. Los recursos que efectivamente se ofrezcan habrán de determinarse, desde luego, en función del sistema jurídico particular de cada país.

2) Acciones de los consumidores (individuales y colectivas)

a) Procedimientos expeditivos y poco onerosos

292. Los consumidores deben estar en condiciones de ejercer sus derechos mediante procedimientos expeditivos y poco onerosos. Esto puede conseguirse por varios medios; por ejemplo, estableciendo

procedimientos sumarios informales ante tribunales para asuntos de menor cuantía o «tribunales de mercado» u otros órganos judiciales especializados en asuntos de consumo y cuestiones de comercialización; estableciendo procedimientos en vía administrativa; y estableciendo procedimientos de conciliación y arbitraje. Otra medida posible podría consistir en prestar a algunos consumidores que lo necesitasen una ayuda directa, o al menos de asistencia jurídica, y una reducción de las costas judiciales.

b) Jurisdicción sobre el demandado

293. A menudo los consumidores encuentran dificultades para emplazar en juicio a la empresa responsable de la comercialización de un producto o servicio o de haber cometido presuntamente un acto de competencia desleal. Los tribunales de la localidad del consumidor pueden no tener jurisdicción sobre dicha parte (por ejemplo, si ésta no posee bienes ni domicilio social en el país o localidad del consumidor, según la ley propia de cada país), y puede ocurrir que el consumidor carezca de los medios económicos necesarios para entablar una acción judicial contra esa parte ante un tribunal competente lejano. Por tanto, pueden ser necesarias leyes especiales en materia de jurisdicción, que faciliten el entablamiento de acciones por los consumidores ante los tribunales de su propio lugar de residencia.

c) Acciones colectivas

294. Interesa a los consumidores que se les permita entablar acciones judiciales y participar en ellas, no solamente a título individual sino también colectivamente; por ejemplo, representados por uno o más consumidores o por una asociación de ellos, según el sistema jurídico que rija en el país. Las acciones colectivas de los consumidores ofrecen varias ventajas. Permiten a los consumidores poder aunar sus recursos para obtener los elementos jurídicos y técnicos necesarios y para compartir éstos y otros gastos procesales. Por ejemplo, en un caso en que los consumidores aduzcan que una determinada indicación o aseveración es susceptible de inducir a error, puede resultar necesario, para presentar ante el tribunal pruebas suficientes, realizar una encuesta de opinión destinada a demostrar el efecto que tal indicación o aseveración ejerce sobre los consumidores. Pocos consumidores disponen personalmente de los medios económicos necesarios para costear un estudio de tal género.

295. Algunas veces, el perjuicio sufrido personalmente por un consumidor puede ser reducido, a pesar de que la cuantía total de los daños sufridos por todos los consumidores afectados puede ser importante. En estos casos, una acción colectiva de los consumidores puede ser el único medio práctico y económico para obtener resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos. (El método concreto de cálculo de los daños colectivos y la cuestión de si la indemnización, cuando los perjuicios individuales son pequeños, debe distribuirse entre los consumidores perjudicados o debe pagarse en una suma global a la organización de consumidores que haya entablado el procedimiento judicial, dependen de las reglas vigentes en cada país sobre el cálculo y la adjudicación de las indemnizaciones.)

296. Una asociación de consumidores de halla en mejor situación que el consumidor individual para determinar qué casos pueden resolverse mejor por transacción extrajudicial, cuáles son totalmente infundados y cuáles pueden constituir «casos de ensayo» convenientes para obtener, por ejemplo, una interpretación judicial de una ley vaga o ambigua y prevenir así daños futuros a un grupo mayor de consumidores.

297. Las acciones colectivas de los consumidores pueden también beneficiar a la industria y a la administración pública. El entablamiento de una única acción colectiva, en vez de varias acciones individuales en relación con un mismo asunto o con asuntos similares, puede reducir las costas judiciales para la empresa o empresas contra las cuales se entable la acción y reducir el número de procedimientos promovidos ante tribunales que ya soportan un exceso de tareas.

3) Acciones (individuales y colectivas) de los industriales y comerciantes, particularmente de los titulares de derechos de propiedad industrial

298. Como ya se ha dicho, muchas acciones entabladas por las empresas privadas (por ejemplo, los titulares de derechos de propiedad industrial o los competidores), tales como los procedimientos de

oposición o las acciones por infracción y competencia desleal, benefician indirectamente a los consumidores porque pueden impedir el registro o el empleo de determinadas marcas, o que se persista en prácticas comerciales deshonestas capaces de confundir, engañar o perjudicar de otro modo a los consumidores. De ahí que también redunde en interés de éstos que los industriales y comerciantes tengan a su alcance procedimientos rápidos y poco onerosos para proteger y hacer valer sus derechos de propiedad industrial, de modo que sus recursos no resulten ilusorios sino aplicables en la práctica. Una de las esferas en que se necesitan procedimientos más eficaces y expeditivos, no sólo en interés de los titulares de derechos de propiedad industrial sino también de los consumidores, es la lucha contra la piratería y las falsificaciones.

299. El derecho de las empresas a entablar acciones colectivas, por ejemplo a través de la representación por una asociación industrial o comercial, ofrece muchas ventajas similares a las que tienen las acciones colectivas de los consumidores, especialmente en lo que respecta a compartir las costas judiciales. Esto puede tener un valor especial para los pequeños comerciantes y hombres de negocios que no siempre disponen individualmente de los recursos y la experiencia técnica necesarios para seguir procedimientos que a menudo dan lugar a litigios largos y costosos.

300. Las acciones colectivas pueden ser particularmente convenientes para los casos de competencia desleal, en que varias empresas pueden verse perjudicadas por la misma práctica comercial deshonestas. A este respecto, merece mencionarse el Artículo 10^{ter} del Convenio de París. En virtud de este artículo, los países de la Unión de París se comprometen no sólo a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en el Artículo 9 (relativo al embargo de los productos que lleven ilícitamente una marca o nombre comercial), el Artículo 10 (relativo al embargo de los productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor) y el Artículo 10^{bis} (relativo a la protección contra la competencia desleal), sino también, más concretamente, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados proceder por vía judicial o administrativa para la represión de los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10^{bis}, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclame lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.

4) Medidas gubernamentales directas

301. Las autoridades gubernamentales no pueden dejar de desempeñar alguna función para garantizar que los consumidores estén protegidos eficazmente contra las prácticas expuestas en los capítulos anteriores, si bien la forma y el grado óptimos de intervención del gobierno pueden variar en los distintos países en función de las necesidades y condiciones particulares. Por ejemplo, en muchos países, los problemas de la protección del consumidor pueden tener soluciones automáticas y los consumidores pueden estar en una posición razonablemente fuerte para defenderse y hacer valer sus derechos, con lo cual puede resultar mínima la necesidad de intervención gubernamental. En cambio, en otros países, como muchos países en desarrollo en que hay cantidades importantes de consumidores que no están en condiciones de protegerse por sí mismos y por iniciativa propia y en que existen escasas asociaciones privadas de consumidores para defender sus derechos, puede resultar conveniente una acción gubernamental destinada a protegerles.

302. La intervención gubernamental directa puede adoptar diversas formas, muchas de las cuales se han expuesto ya a lo largo del presente estudio. Por ejemplo, la oficina de propiedad industrial puede realizar de oficio, con anterioridad a los procedimientos de oposición, el examen de las solicitudes de marcas para detectar conflictos con marcas anteriores. Los servicios oficiales competentes que se ocupen en concreto de los asuntos de los consumidores o de aspectos sectoriales de la protección del consumidor, pueden dictar reglamentaciones y directrices con normas de conducta. En algunos casos puede incluso ser necesario, si los consumidores y los industriales no han podido o han omitido hacerlo, que los servicios oficiales competentes entablen procedimientos judiciales (civiles o penales) contra quienes cometen actos ilícitos que inducen a error o perjudican de cualquier otro modo a los consumidores y, eventualmente, para obtener en nombre de los consumidores lesionados la indemnización de sus perjuicios. Algunos países han encomendado a un funcionario o una entidad pública la tarea de atender las reclamaciones

de los consumidores, actuar en calidad de fiscal en nombre de los consumidores, a su solicitud o por iniciativa propia, y arbitrar en litigios entre consumidores y empresas acusadas de prácticas desleales (por ejemplo, el «Ombudsman del consumidor» en Suecia y Noruega, y la Procuraduría Federal del Consumidor, en México)⁶⁹. Un factor importante para que tal funcionario pueda ser efectivo es su independencia para actuar en nombre de los consumidores.

⁶⁹ México ofrece un caso interesante en que el gobierno de un país en desarrollo ha resuelto intervenir directamente en la protección del consumidor mediante la creación, entre otras instituciones, de la Procuraduría Federal del Consumidor; es una entidad pública descentralizada e independiente, responsable de la promoción y protección de los derechos e intereses de los consumidores. Entre sus atribuciones, la Procuraduría representa a los consumidores ante las autoridades públicas, los tribunales y las entidades privadas, denuncia ante las autoridades competentes los actos ilícitos relativos a precios, pesas y medidas, normas de calidad y prácticas monopolistas, solicita a esas autoridades que tomen las medidas necesarias para combatir las prácticas perjudiciales para los consumidores, y actúa como árbitro en los conflictos entre consumidores y comerciantes u otros proveedores de productos y servicios. Por lo que respecta a la capacitación e información a los consumidores y la investigación en materia de protección del consumidor, esas actividades corresponden generalmente a la competencia del Instituto Nacional del Consumidor. Ambas entidades fueron creadas por la Ley Federal de Protección del Consumidor de México, de 1976; véanse en especial los Artículos 57 a 66 y 67 a 75, respectivamente.