



Marketing-Jurídico: el *Brand* vs. el *Trademark* (Los roles del marketero y del abogado en la creación de marcas)

ALFREDO LINDLEY-RUSSO¹

Sumario: I. Marketing-Jurídico: apuntando a los intereses en lugar de las posiciones. II. Por qué Brand vs. Trademark. III. Sobre el Brand. IV. Sobre el Trademark. V. Linkage: Brand con trademark. VI. El Derecho de la Competencia Desleal. VII. Cuatro conclusiones.

I. MARKETING-JURÍDICO: APUNTANDO A LOS INTERESES EN LUGAR DE LAS POSICIONES

Cuando estuve en la universidad llevé un curso de Técnicas de Negociación en el que nos hicieron una dinámica muy aleccionadora que siempre he guardado en mi mente. Nos dividieron en dos grupos cada uno de los cuales tenía un papel con instrucciones muy precisas para negociar la adquisición de un producto (en este caso naranjas). La única condición era no mostrar el papel al equipo negociador contrario. Las naranjas escaseaban impidiendo que los grupos no pudieran satisfacer completamente sus necesidades de compra, por lo que había que negociar una compra conjunta que, además, resultaba más beneficiosa desde el punto de vista financiero.

La discusión se entrampaba porque el juego estaba diseñado para que nunca se llegara a un acuerdo que lograra satisfacer la demanda de los dos equipos. Luego de que el profesor nos solicitó contar nuestra experiencia, nos hizo notar que mientras que un equipo necesitaba las naranjas porque acababa de entrar en el negocio de los jugos de naranja, el otro era una empresa farmacéutica que necesitaba las cáscaras de donde se extrae la pectina, insumo necesario para su industria.

La lección fue tremenda. Mientras nos concentrábamos en nuestras *posiciones* (adquirir una cantidad establecida de naranjas), la solución estaba en los *intereses* (la funcionalidad de las naranjas para cada grupo) que en este caso no eran excluyentes, sino complementarios.

1 Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Magíster en Derecho de la Competencia y de la Propiedad Intelectual por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Actualmente se desempeña en Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI.

Si hubiéramos puesto atención a los intereses de cada grupo, definitivamente habríamos llegado a un acuerdo auspicioso para ambas partes, con el mínimo esfuerzo.

De igual modo, muchas veces los abogados y los marketeros caen en el defecto de concentrarse en una posición y no en los verdaderos intereses del empresario. No por malicia o descuido, sino, en el caso del abogado, por una falla en la percepción del negocio que no se advierte, falta de comunicación o una combinación de ambos. Los marketeros por su parte, se divorcian por completo del sentido que esconde cada negativa de registro de marca, que les brindan sus abogados.

Así, los asesores se enfocan en las *posiciones* y muy pocas veces tienen en cuenta los *intereses*. Al marketero no le importa que el signo sea de fantasía², arbitrario³, evocativo⁴, descriptivo⁵ o genérico⁶, consideraciones que son propias del abogado especializado en marcas. Lo que le interesa es que el signo sea capaz de generar diferenciación en el mercado y recordación por parte del consumidor, que sea un signo con potencial para generar extensión de marcas, y que sirva para sustentar sus estrategias de comunicación, lo mejor posible, entre ellas, su propuesta de valor. El abogado en cambio, no toma en cuenta este tipo de criterios. Él solo quiere un signo que pueda entrar al registro, sin más ni más.

Si ambos estuvieran conscientes de lo que realmente busca el empresario con su marca, esto es, ser el único en el mercado con capacidad para comunicar un mensaje mediante un signo capaz de inducir a una venta y lograr alta recordación; la relación podría encontrar un cauce de mayor fluidez y eficacia, complementando los intereses y diseñando estrategias con miras al cumplimiento de un mismo fin.

No se trata entonces de hacer un planeamiento de marketing por un lado y evaluaciones jurídicas del otro. Se trata de hacer “Marketing-Jurídico”.

II. POR QUÉ *BRAND* VS. *TRADEMARK*

En este artículo nos vemos forzados a recurrir a los términos en inglés *trademark* y *brand* porque en castellano ambos son nominados con la misma palabra: “marca”. En cambio, en la realidad angloparlante, el término *brand* está pensado para designar a la

2 Un signo inventado, como KODAK o MARLBORO. Este tipo de signos sí pueden acceder al registro.

3 Un signo con significado entendible por el consumidor, pero destinado a distinguir un producto o servicio que no tiene relación con su significado. Como ejemplos de signos arbitrarios tenemos a CASINO (cuyo significado está referido a una casa de apuestas, pero distingue galletas), SAN ANTONIO (que es el nombre de un santo, pero que distingue agua) o CHOCOLATE (que significa pasta hecha de cacao, pero que distingue prendas de vestir). Este tipo de signos sí pueden acceder al registro.

4 Un signo que en forma indirecta alude a una característica o cualidades del producto o servicios que distingue, como la marca BELLISIMA, para distinguir cosméticos. Este tipo de signos sí puede acceder al registro pero deberán tolerar la existencia de otros que aludan al mismo concepto, respecto del cual no se pueden ostentar un derecho de exclusividad.

5 Un signo que en forma directa (y sin necesidad de interpretación alguna) refiere a una característica o cualidades del producto o servicios que distingue, como la marca D'ICA para distinguir bebidas alcohólicas. Este tipo de signos no pueden acceder al registro.

6 Un signo constituido por la designación del tipo de producto o servicio que distingue, como por ejemplo ZAPATOS para distinguir zapatos. Este tipo de signos no pueden acceder al registro.

marca desde el punto de vista del marketing, mientras que *trademark*, es el término legal aplicable. De ese modo, en este artículo pretendemos hacer la distinción entre la palabra “marca” (*brand*) desde el punto de vista del marketing y “marca” (*trademark*) desde el punto de vista del derecho y hacer un *linkage* entre ambos.

El *brand* es una **construcción de ideas** que se desarrolla a partir del segmento de mercado y de la propuesta de valor (PV) del producto o servicio. En la otra orilla del río, el *trademark* es un **signo** (isotipo⁷ y/o logotipo⁸) que debe contar con aptitud distintiva y capacidad de diferenciación en el mercado, para poder acceder al registro.

En el marketing, el diseño del *brand* es el “punto final” de una serie de pasos estratégicos previos, en los que el diseño del signo es el factor que cohesionará todos los elementos necesarios del marketing para desarrollar la personalidad de la marca y generar el máximo valor posible en su desarrollo. De ahí que el *branding*, sea un proceso que abarca desde el desarrollo del concepto, pasando por la creación de una marca y hasta su consolidación en el mercado.

En el Derecho, en cambio, el diseño del *trademark* es el punto de inicio a partir del cual, el abogado lleva a cabo el estudio de factibilidad registral. Poco (si no, nada) le importa al abogado promedio, la construcción previa que existe para el diseño de la marca. Si el gerente de marketing, apoyado en los estudios de mercado *descubre* que la marca más apropiada para un determinado producto es un término descriptivo o genérico, el abogado, apoyado (únicamente) en la ley, *determina* que dicha marca debe ser reemplazada por otra... ¿cuál? el abogado tampoco lo sabrá si es que no conoce e interioriza a qué mercados va dirigido, cuál es la PV, cuáles son los productos sustitutos o complementarios a nivel local y global, etc.

III. SOBRE EL *BRAND*

Desde el punto de vista del marketing, una marca valiosa se construye sobre la base de una identidad que sea capaz de transmitir y facilitar la comunicación de una PV al cliente. Esta identidad debe liderar las relaciones con el cliente y conducir a la decisión de compra. La PV tiene tres elementos: los beneficios funcionales (BF), los emocionales (BE) y los de auto-expresión (BA).

Los BF se basan en los atributos mismos del producto o servicio. Es decir, se enfoca en la utilidad funcional que el referido producto o servicio brinda al cliente. Si la marca cuenta con un BF irrepetible por parte del competidor, podrá dominar la categoría. Sin embargo, desde el punto de vista legal, a veces es difícil conseguir un BF irrepetible. Cuando un empresario advierte que su competidor más cercano cuenta con determinados BF, de inmediato reaccionará e intentará mejorar el beneficio funcional del producto o en su defecto igualarlo, mediante una simple copia del referido beneficio. Por eso el reto en

7 O elemento denominativo del signo.

8 O elemento figurativo del signo.

marketing se centra siempre en la innovación, para que el competidor no pueda alcanzar a la empresa líder en la aparición de nuevos productos⁹.

Los BE, por otro lado, no atacan a la mente del consumidor (como sí lo hacen los BF), sino que se enfocan en conectar su parte afectiva con la decisión de consumo. Cada vez que adquiere el producto o servicio, los BE generan en el consumidor una carga psicológica positiva en los sentimientos del comprador. Así, cuando una persona conduce un auto de marca VOLVO se siente seguro, mientras que si se fuma un cigarrillo de marca MARLBORO se considerará rudo y fuerte como un *cowboy* norteamericano.

Cabe señalar que no siempre es posible encontrar un producto con BF, y es entonces donde los BE cobran vital importancia. Por ejemplo, la marca EVIAN casi no tiene BF ¡es solo agua!, pero su marca esta dotada de BE trascendentes; por ello su slogan “*Otro día, otra oportunidad para sentirte sano*”, asocia la marca con el trabajo al aire libre y con la satisfacción del consumidor por este tipo de actividades.

Finalmente, los BA son aquellos que le permiten al consumidor comunicar *quién es él* o en todo caso, *cómo le gustaría ser visto*. Así, las marcas y los productos pueden convertirse en símbolos del auto-concepto de una persona en tanto moldea e identifica su personalidad. El uso de determinadas marcas le permite al consumidor manifestarse expresando su necesidad de diferenciarse del resto. Las empresas ya no buscan capturar el dinero del consumidor (como a principios del siglo XX), ni capturar la mente de los consumidores (como hace veinte años atrás). Ahora buscan capturar su vida: las marcas forman parte de la cultura. No es lo mismo perfumarse con PACO RABANNE que con ELIXIR ZIETE RAIZES, pues aun cuando ambos sean agradables al sentido del olfato, las percepciones de la imagen o estatus que se transmite, es diferente en uno y otro caso.

Luego de que el gerente de marketing ha logrado diseñar una estrategia coherente, tendrá que elegir un signo que sea capaz de comunicar la PV. Posteriormente, buscará validar la PV y el signo elegido en el mercado, para lo cual invertirá en diversos estudios de mercado (encuestas, *focus group*, entrevistas de profundidad, análisis estadísticos, etc.)¹⁰.

Cuando todo eso ha dado resultados positivos, el empresario ya cuenta con un *brand* susceptible de ser lanzado al mercado con una expectativa de éxito razonable. Luego de que el *brand* ha sido puesto en el mercado, este debe ser *testeado*, mediante prueba y error e ir haciendo los ajustes necesarios hasta que el *brand* responda a los verdaderos intereses del consumidor, consolidando así, en el transcurso del tiempo (en el que el empresario sigue invirtiendo en publicidad capaz de comunicar una imagen determinada y generando valor de marca) un elevado *goodwill*.

9 Como de alguna manera lo hace KODAK en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías.

10 Esto es lo deseable, porque siempre dependerá mucho de su capacidad financiera.

IV. SOBRE EL TRADEMARK

Sin embargo, es evidente que nada de lo anterior funciona si es que el uso del signo elegido no puede ser de exclusividad del empresario que lo creó. De ahí la importancia del Derecho como herramienta de apoyo a los objetivos del marketing: las marcas pertenecen al mundo del marketing y no al mundo jurídico.

Lamentablemente, la arquetípica autosuficiencia del abogado promedio, lo empuja a cuestionar la elección del signo hecha por el marketero, sin siquiera conocer o comprender la estrategia que existe detrás del mismo¹¹; vetando así las opciones presentadas por su cliente. En otros términos, los abogados suelen enfocarse en comprar naranjas y no llegar a un punto de encuentro con el marketero.

La falta de un conocimiento profundo acerca de las herramientas que brinda el “Derecho Ordenador del Mercado”¹² y las herramientas del marketing, así como la alta aversión al riesgo, son los gérmenes de aquellas frases que los empresarios suelen escuchar con mayor frecuencia por parte de sus abogados especializados en marcas: “no se puede” y “ni se te ocurra”. El abogado que se refugia en la ley, solo recomienda los signos arbitrarios y los de fantasía. A los evocativos (también llamados sugestivos) los mira con recelo, pero es capaz de hacer concesiones a su cliente en cuanto al intento de registro, siempre que no exista un tercero que ya haya solicitado u obtenido el registro con anterioridad, bien sea en el Perú o en otro país miembro de la Comunidad Andina¹³.

Desde el punto de vista legal, para que una marca pueda ser registrada debe cumplir con determinados requisitos, el más importante, es la aptitud distintiva, esto es, la capacidad de singularizar un producto o servicio dentro del género al cual pertenece y sin describir alguna de sus características. Aquí conviene hacer una precisión terminológica. No es lo mismo decir que un signo cuenta con “aptitud distintiva” que decir que un signo cuenta con “distintividad”¹⁴. La distintividad solo va a existir cuando el signo se encuentre en el mercado y haya logrado insertar en la mente del consumidor toda la construcción de ideas que está detrás del *brand*. La aptitud distintiva, en cambio, es la capacidad jurídica de un signo para que con su uso, pueda llegar a tener distintividad. La aptitud distintiva es pues, un requisito para que el *trademark* pueda acceder al registro y es previo al uso; mientras que la distintividad es una consecuencia del uso del *brand* en el mercado.

Por otro lado, para que un signo pueda acceder a registro, se debe evitar estar dentro de alguna prohibición legal, siendo la más frecuente el riesgo de confusión con otros signos previamente registrados (o incluso solicitados a registro previamente). Cabe anotar que el riesgo de confusión consiste no solo en cotejar gráfico, fonético y conceptual¹⁵ los signos

11 Esto es, toda la construcción y validación de ideas que encierra.

12 Expresión acuñada por el profesor Luis José Diez Canseco Núñez, para aludir al conjunto de disciplinas jurídicas referidas al Derecho de Signos Distintivos, Derecho de Patentes, Derechos de Autor, Competencia Desleal y Derecho Publicitario, Protección al Consumidor, Acceso al Mercado, Libre Competencia, *Dumping* y Subsidios.

13 Ecuador, Colombia y Bolivia.

14 Palabra que, dicho sea de paso, a pesar de no existir en el diccionario circula en el argot jurídico.

15 En el sentido de la evocación de una o más ideas a la que alude cada signo.

en conflicto, sino que es necesario recurrir al Principio de Especialidad, según el cual la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar, se limita solo a aquellos productos o servicios idénticos o semejantes (según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor o usuario al que van dirigidos).

Ahora bien, existen casos particulares en donde determinadas marcas pueden contar con una protección ampliada, a la que no pueden acceder todas. Nos referimos a las marcas notoriamente conocidas, las cuales se protegen, no solo contra el riesgo de confusión¹⁶ como cualquier otra marca registrada, sino contra el aprovechamiento injusto del prestigio del signo ajeno y contra el riesgo de dilución, temas que explicaremos más adelante. Tanto en uno como en otro caso, el Principio de Especialidad pierde vigencia por lo que el análisis del riesgo de explotación del prestigio ajeno y del riesgo de dilución se basan en criterios distintos.

Una vez más conviene hacer, previamente, un deslinde de conceptos. Desde el punto de vista del marketing, el *brand* es notorio cuando la marca ha pasado por una serie de fases durante algún tiempo, en el que se han invertido esfuerzos, dinero y se ha seguido una estrategia coherente al punto que ha llegado a ser “adoptada” por el consumidor¹⁷. En cambio, desde el punto de vista práctico-legal, la notoriedad de un *trademark* es una categoría jurídica que se reconoce dentro de un procedimiento administrativo (de oposición al registro, de infracción, de nulidad, etc.) en el cual se ha debido demostrar con abundantes medios probatorios que el signo efectivamente ha llegado a ser extensamente conocido por el público consumidor. Solo entonces, la autoridad administrativa la declarará como “notoriamente conocida”. Esto ha ocurrido en el caso peruano con marcas como CRISTAL, COCA-COLA, SAPOLIO, APOYO, ADIDAS, RED BULL o INCA KOLA.

Si conseguir un *brand* notorio es difícil y requiere de tiempo, talento y dinero, conseguir un *trademark* notoriamente conocido es, igualmente complejo desde el punto de vista probatorio¹⁸. En ambos casos, es necesaria una asesoría profesional especializada y de calidad.

16 Que incluye una evaluación signo *versus* signo, de un lado y, producto/servicio *versus* producto/servicio, por el otro.

17 Primero se consolida la identidad, luego se pasa a una etapa de innovación y delimitan del territorio, posteriormente se busca incrementar y mantener la cuota de mercado, a continuación deben conquistarse nuevos consumidores y seguir innovando, hasta que finalmente, por su experiencia, reputación e imagen frente a la competencia, el brand llegar a ser dominante y una marca de referencia en el mercado. Durante este lapso, la marca va pasando de la recordación del consumidor, a su conocimiento, después al gusto y por último a su preferencia, convicción y adopción.

18 Existen casos en los que signos que pueden ser considerados *brands* notorios, como por ejemplo, REEBOK, NIKE, LE CORDON BLEU, PUMA, FIFA WORLD CUP, FIA, entre otras, no han conseguido ser declarados como *trademarks* notoriamente conocidos, a pesar de haber sido invocada dicha condición en el procedimiento correspondiente. De otro lado, existen marcas que no siendo tan famosas o recordadas por el público consumidor como sus competidoras, sí han logrado acceder a dicha condición de notorias, como por ejemplo la marca de cigarrillos KENT.

V. LINKAGE: BRAND CON TRADEMARK

Lo que pretende la protección contra el riesgo de confusión, es que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación signo-producto (o signo-servicio) en la mente de los consumidores a efectos de poder diferenciarse de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Es decir, que el *goodwill* del *brand*, que atesora toda la historia (los esfuerzos, investigaciones, procesos, inversiones en tiempo y dinero, etc.) que está detrás de su construcción, incluye entre otras cosas que la PV, se vea protegida frente a posibles actuaciones de un competidor que pretenda valerse de esos esfuerzos o en su defecto derrumbarlos.

Ahora bien, ya habíamos comentado que existe un interés del empresario por dominar un BF que sea irrepetible por su competidor. Sin embargo, habíamos adelantado que desde el punto de vista legal, a veces es difícil conseguir un BF irrepetible, pues en la mayoría de casos podrá ser copiado.

Desde el punto de vista legal, la copia es válida, ya que forma parte del derecho a imitar las iniciativas empresariales ajenas, que le es propio a cualquier agente en el mercado, constituyendo una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica y libertad de empresa, consagradas y protegidas por los artículos 58 y 59 de la Constitución Política del Perú, respectivamente.

Sin embargo, este derecho tiene dos límites. El primero es el respeto de la propiedad intelectual ajena¹⁹. Esta fue la manera en que CREST pudo dominar la categoría de pasta dental durante años como “*la pasta anti-caries*”. Así, al ofrecer un BF que bien puede ser remedado por cualquiera de sus competidores (pues cualquier pasta dental puede ser anti-caries), el empresario ha hecho uso de una marca (*trademark*) que informa al consumidor que la Asociación Odontológica Americana garantiza la proposición “*reduce las caries*”. Así, la competencia se tuvo que resignar a enfocarse en otro tipo de BF como por ejemplo, la frescura, el buen aliento, la blancura, etc.

El segundo, es el deber de diferenciación, por el cual la imitación no debe: (i) generar confusión respecto del origen empresarial de los bienes o servicios que colocan en el mercado, así como sobre los establecimientos utilizados para tal fin; (ii) generar una situación en donde el concurrente imitado no pueda diferenciarse o afirmarse en el mercado por causa de una imitación sistemática; o, iii) generar una explotación indebida de la reputación que corresponde a otro concurrente en el mercado.

Por otro lado, los BE que están más relacionados con el posicionamiento de la marca en la mente del consumidor, cuentan con una protección jurídica más restringida. El posicionamiento puede entenderse como la manera en que el producto se construye un espacio propio que resulta básico para alcanzar una ventaja diferencial. Por ejemplo, en el

19 Tales como: marcas, nombres y lemas comerciales, que otorgan protección sobre determinados signos; patentes que otorgan protección sobre determinadas invenciones; diseños industriales que otorgan protección sobre determinados dibujos o objetos con formas particulares; derechos de autor que otorgan protección sobre determinadas obras literarias, artísticas, audiovisuales, arquitectónicas, software, etc.; entre otros.

mercado de jabones: ROSAS Y LIMÓN se ha posicionado como aromático, MONCLER como rendidor, NEKO como anti-bacterial y DOVE como suavizante. Cada uno ataca a un nicho de mercado específico.

Pero el posicionamiento de una marca también puede entenderse como que es la única que distingue un solo tipo de productos o servicios. HARLEY DAVIDSON es una motocicleta y COCA-COLA una bebida gaseosa. En cambio, YAMAHA es desde una motocicleta hasta un instrumento musical; LG desde un electrodoméstico, hasta shampoo para el cabello y DAEWOO desde un automóvil hasta un televisor. En estos últimos casos, la marca se encuentra *diluida*.

En el Derecho Marcario el riesgo de dilución se entiende desde dos puntos de vista: la dilución de la fuerza distintiva del signo (*dilution by blurring*) y la dilución del valor comercial o publicitario del signo (*dilution by tarnishment*). El posicionamiento de una marca se relaciona con el primer tipo. Cuando una marca corre el riesgo de “aguardarse” (comercialmente hablando) por el uso o registro de otro signo, el titular del signo afectado puede accionar contra dicho registro o uso de la marca dañina. Dicho de otro modo, cuando una persona distinta al titular de la marca HARLEY DAVIDSON intenta registrarla para distinguir productos químicos, el titular de HARLEY DAVIDSON podrá oponerse a dicho registro pues el sistema presume que la marca que corre el riesgo de aguardarse siempre que sea un *trademark* notorio, condición cuyo titular deberá acreditar durante el procedimiento administrativo, a efectos de protegerla contra el riesgo de dilución de la fuerza distintiva del signo (*dilution by blurring*).

Por su parte, la dilución del valor comercial o publicitario del signo (*dilution by tarnishment*), protege a los BA que forman parte del *goodwill* del *brand*. En efecto, la dilución del valor comercial o publicitario del signo está referida al uso de la marca en contextos no deseados, ya sea por deshonorosos, deshonestos, etc. Este es el llamado riesgo de dilución por envejecimiento. Es lógico que esta protección exista, ya que el empresario ha destinado gran cantidad de recursos (en tiempo y dinero, principalmente) en comunicar un mensaje en el mercado en torno a su *brand*²⁰, el cual se va a ver súbitamente ennegrecido por la actuación de un tercero.

Esta inversión de recursos, justifica la figura del aprovechamiento injusto del prestigio ajeno, mediante la cual se protege la función ornamental o publicitaria de la marca (no de su función distintiva²¹) frente a posibles actuaciones de *free-rider*²² que pretenden sacar ventaja sin esfuerzo alguno del *goodwill* ajeno²³.

Decimos que la prohibición del aprovechamiento injusto del prestigio ajeno protege la función ornamental o publicitaria de la marca, porque estamos frente a supuestos donde conceptualmente no existe riesgo de confusión. Recordemos que para el riesgo de confusión

20 El cual atesora grandes cantidades de inversión en tiempo, dinero y esfuerzos competitivos.

21 La función distintiva está relacionada con los productos o servicios que distingue el signo, lo cual corresponde al riesgo de confusión y no al riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio del signo.

22 Es decir, que realiza un consumo polizón del bien.

23 El cual ha surgido de la buena reputación que el *brand* ostenta, por lo que cuenta con un valor real en el mercado, en tanto genera en el consumidor una determinada expectativa de consumo.

se deberá cotejar no solo dos signos, sino los productos o servicios a distinguir (Principio de Especialidad). Solo si se cumplen con los dos requisitos podemos decir que existe riesgo de confusión. En cambio, en el caso del aprovechamiento injusto del prestigio ajeno nos encontramos frente a productos distintos y no vinculados, por lo que no sería posible la existencia de riesgo de confusión alguno. Así, se ve como es, que donde no alcanza el riesgo de confusión, llega el aprovechamiento injusto del prestigio ajeno.

El aprovechamiento injusto del prestigio ajeno está más bien pensado para, por ejemplo, los casos de *mershandising*. COCA-COLA coloca su *brand* también en polos, gorros, llaveros y lapiceros. Evidentemente, no existe conexión competitiva entre estos productos y las gaseosas. Sin embargo, gracias a esta herramienta del marketing, es posible encontrar a los mencionados artículos, con la escritura característica del *brand* en cuestión.

Si un tercero hace llaveros donde se consigna BMW, obviamente va a aprovecharse del prestigio ganado por este *brand*, sin haber invertido esfuerzo alguno. Más justo sería que consiga una licencia del titular de BMW para que pueda producir y vender este tipo de artículos. En este caso queda claro que en realidad lo que el derecho protege, es la función ornamental o publicitaria de la marca, ya que los llaveros a los que nos referimos no es que sean marca BMW, sino que se utiliza las siglas BMW para hacer atractivo el producto, ello debido a que el *brand* por sí mismo cuenta con un valor propio en el mercado, independiente de los productos que verdaderamente distingue.

Una vez más, esta posibilidad de explotación del prestigio ajeno solo se presenta en los casos de los *trademarks* notoriamente conocidos. Por ello la protección solo se restringe a este tipo de signos.

VI. EL DERECHO DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Ahora bien, como vemos, no todos los signos puedan ampararse en el derecho marcario para protegerse contra las actuaciones de los competidores que generen una afectación en el posicionamiento de la marca o en la PV, pues en la mayoría de casos, se necesitará contar con la condición de ser un *trademark* notoriamente conocido. Sin embargo, eso no significa que no puedan gozar de alguna protección, pero para ello debemos recurrir a otra rama del derecho, a saber, la competencia desleal.

La norma sobre competencia desleal, prohíbe y sanciona los actos de competencia desleal cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea el medio que permita su realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la actividad económica en la que se manifiesten. Asimismo, presenta una definición abierta de lo que se considera un acto de competencia desleal, como “*aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado*”²⁴, definición imprecisa que requiere de un desarrollo jurisprudencial para desentrañar su verdadero sentido. Por ello, a modo de ejemplo, la referida norma ejemplifica en cuatro grupos a los actos de competencia desleal.

24 Artículo 04 del Decreto Legislativo N° 1044.

El primer grupo está conformado por los *actos que afectan la transparencia del mercado*, entre los cuales²⁵ están los actos de confusión que consisten en la realización de actos (ya sea mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual, o no) que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde.

A diferencia de los actos de confusión del derecho de marcas, los actos de confusión en competencia desleal, el análisis de la vinculación entre los bienes y servicios se flexibiliza y va más allá del Principio de Inscripción Registral²⁶. Esto es, que no es necesario contar con un registro de marcas para poder proteger un signo frente a posibles “piratas”.

De esa forma aquellos signos que no hayan podido acceder a registro (incluso por encontrarse dentro de una prohibición legal, salvo el riesgo de confusión), pueden encontrar una protección frente a las actuaciones del competidor que buscará beneficiarse de los atributos del signo ajeno. Asimismo, los actos de confusión desleal (particularmente, los actos de confusión en la modalidad de riesgo de asociación) pueden servir para proteger el *trade dress* del producto o del diseño y decoración del local comercial frente a posibles usos por parte de terceros.

Un segundo grupo de actos de competencia desleal, son vinculados con la reputación de otro agente económico. Este grupo se subdivide en tres tipos de actos:

- (i) Los actos de explotación indebida de la reputación ajena, cuya prohibición sirve para proteger al *brand* incluso cuando no pueda ser considerado como *trademark* notoriamente conocido²⁷; ello, en tanto la Ley de Competencia Desleal sanciona los actos que sin configurar actos de confusión (y pudiendo utilizar indebidamente o no, bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual) tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico.
- (ii) Los actos de denigración, cuya sanción que puede constituirse como una herramienta útil para proteger al *brand*, no registrado o carente de la condición de *trademark* notoriamente conocido, frente a un riesgo de dilución por envilecimiento. se entiende que este tipo de actos son los que tienen como efecto, real o potencial, directamente o por

25 En este grupo también se incluyen a los actos de engaño, son los que tienen como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial.

26 Para que un signo pueda ser protegido por el derecho de marcas debe contar necesariamente con el registro (salvo que se trate de un nombre comercial o de una marca notoriamente conocida).

27 Lo que se requiere en este caso es una implantación en el mercado.

implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes económicos.

- (iii) Finalmente, los actos de comparación y equiparación indebida, mediante cuya proscripción se puede proteger el posicionamiento del *brand*; habida cuenta que la comparación consiste en la presentación de las ventajas (BF, BE, BA) de la oferta propia frente a la oferta competidora; mientras que los actos de equiparación consisten en presentar únicamente una adhesión de la oferta propia sobre los atributos (BF, BE, BA) de la oferta ajena.

El tercer grupo, lo conforman –entre otros²⁸- los actos que alteran indebidamente la posición competitiva propia o ajena. Entre ellos, encontramos a los actos de violación de secretos empresariales²⁹ De esa manera, el empresario puede proteger todo el planeamiento estratégico que está detrás del *brand*, así como las promociones, campañas y demás planes que el empresario pretende poner en marcha; sin excluir a cualquier tipo de información que pueda incidir de estrategias comerciales del empresario (costes, proveedores, clientes, puntos y modos de distribución, etc.).

Finalmente, el cuarto grupo de actos de competencia desleal, y quizás uno de los más importantes dentro del Marketing-Jurídico, son aquellos desarrollados mediante la actividad publicitaria. Damos una vital importancia a este grupo, porque es la publicidad, el mecanismo comunicativo por excelencia del cual se vale el marketing para dar a conocer la PV del *brand* a sus consumidores; y por ello, según nuestro ordenamiento jurídico, deberá respetar los siguientes principios:

- (i) Veracidad: En toda actividad publicitaria en donde se emitan afirmación objetivas y comprobables³⁰, se debe respetar la verdad, evitando una deformación de los hechos –publicidad falsa– o se induzca a error –publicidad engañosa–.
- (ii) Autenticidad: Prohíbe la publicidad encubierta bajo la apariencia de noticias, opiniones periodísticas o material recreativo, sin advertir de manera clara su naturaleza publicitaria. Es posible entonces, sancionar a los publi-reportajes y eventualmente al

28 Tales como: los actos de violación de normas (los que tengan como efecto, real o potencial, valerse en el mercado de una ventaja significativa derivada de la concurrencia en el mercado mediante la infracción de normas imperativas); y los actos de sabotaje empresarial consistentes en (i) la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, perjudicar injustificadamente el proceso productivo, la actividad comercial o empresarial en general de otro agente económico mediante la interferencia en la relación contractual que mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, y que tengan como efecto inducir a estos a incumplir alguna prestación esencial o mediante una intromisión de cualquier otra índole en sus procesos o actividades; y (ii) los actos que impliquen ofrecer mejores condiciones de contratación a los trabajadores, proveedores, clientes o demás obligados con otro agente económico, como parte del proceso competitivo por eficiencia, no constituyen actos de sabotaje empresarial. Estos actos son menos importantes para los efectos de este artículo.

29 Los cuales consisten en la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de los secretos empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso legítimamente con deber de reserva o ilegítimamente (ya sea mediante espionaje, inducción al incumplimiento de deber de reserva o procedimiento análogo).

30 Las expresiones triviales y las afirmaciones o apreciaciones carentes de contenido comprobable quedan fuera del ámbito de aplicación del referido principio.

publicity, siempre que la autoridad lo descubra y advierta que no se está informando al consumidor acerca su verdadera condición.

- (iii) Legalidad: El anunciante debe respetar el ordenamiento jurídico principalmente –pero sin limitarse a ello–, en materia de protección al consumidor.
- (iv) Adecuación Social: El cual sanciona aquella publicidad que induzca al destinatario del mensaje publicitario a cometer un acto ilegal o un acto de discriminación u ofensa por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole; así como promocionar servicios de contenido erótico a un público distinto al adulto y bajo ciertas restricciones³¹.

VII. CUATRO CONCLUSIONES

Primero: Un buen marketero, que comprenda que los mecanismos de protección van más allá de un mero registro de marca, debe enfocarse en trasladarle a sus abogados la PV en forma clara y precisa, a efectos que se puedan diseñar las estrategias legales pertinentes a efectos de conseguir cautelar sus intereses en la mejor medida.

Segundo: Un buen abogado que conozca todas estas herramientas (y otras más que exceden los alcances de este artículo) debe enfocarse en la PV que el marketero le ha trasladado y a partir de ello diseñar las estrategias que sean pertinentes para lograr cumplir con los objetivos comunicativos del empresario.

Tercero: El Marketing-Jurídico invita al abogado a involucrarse con el signo desde su desarrollo del concepto y durante el proceso de su creación, para lo cual debe trabajar en equipo con el marketero y entre ambos satisfacer de la mejor manera, los intereses del empresario.

Cuarto: Así como algunas instituciones que dictan cursos de marketing y publicidad, incluyen cursos de Propiedad Intelectual y Derecho Publicitario, las instituciones que dictan cursos de Propiedad Intelectual deberían incluir en su malla curricular dos cursos adicionales: uno de marketing y otro de publicidad.

31 La difusión de este tipo de publicidad solamente está permitida en prensa escrita de circulación restringida para adultos y, en el caso de radio y/o televisión, dentro del horario de una (1:00) a cinco (5:00) horas.