Universidad Autonoma de Madrid

From the SelectedWorks of Javier André Murillo Chávez

February, 2015

No todo lo que brilla es oro, pero podría serlo… Sobre el nuevo precedente del Tribunal de INDECOPI sobre la evaluación de acuerdos de coexistencia marcaria

Javier André Murillo Chávez, *Pontificia Universidad Católica del Perú*

Available at: https://works.bepress.com/javier_murillo/32/

No todo lo que brilla es oro, pero podría serlo...

Comentarios al nuevo precedente del Tribunal del Indecopi sobre la evaluación de acuerdos de coexistencia marcaria

OPINIÓN

Javier André **MURILLO CHÁVEZ***

Después de mucho tiempo[1], la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha aprobado y publicado un precedente de observancia obligatoria, (erróneamente) en virtud del artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807[2]. Se trata del caso Cascade cuyo solicitante es Procter & Gamble Company teniendo como resultado la Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI; en este caso, se ha desarrollado el artículo 56 del Decreto Legislativo N° 1075, norma complementaria de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que regula el controversial tema de los acuerdos de coexistencia marcaria[3]. Es importante recalcar que es una materia de debate ya que existe una tensión involucrada en torno a la autonomía privada de las empresas sobre los signos distintivos y el deber de protección al consumidor del riesgo de confusión marcario por parte de la autoridad.

Por un lado, nos encontramos ante los titulares de los signos distintivos quienes haciendo uso de su autonomía privada, es decir "un poder privado de darse reglas dispositivas y vinculantes que producen efectos jurídicos"[4], buscan validar acuerdos de coexistencia que permiten una solución privada a posibles riesgos de confusión; sin embargo, de otro lado, tenemos el deberde protección al consumidor del riesgo de confusión por parte de la Dirección y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi amparados en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina[5]. Así, es clásico que la Dirección señale en sus resoluciones denegatorias que:

> "(…) si bien [el titular de la marca registrada], no ha formulado oposición a la presente solicitud de registro, se debe tener en cuenta que el objetivo de las normas de Propiedad Industrial no solo es proteger el interés económico de los empresarios, sino también el interés general de los consumidores. Así, la Autoridad Administrativa en defensa del interés público puede denegar de oficio una solicitud de un signo si considera que este es confundible con signos registrados con anterioridad, tal como sucede en el presente caso".

Debemos tener en cuenta que "el ejercicio de la libertad económica en lo que tiene que ver con la libre contratación propia de la actividad empresarial y competitiva se inserta de modo determinante dentro de los elementos del derecho garantizado por la Constitución"[6]; sin embargo, también tenemos el mandato constitucional de protección al consumidor en el artículo 65 al mismo nivel[7]. Precisamente, debido a esto, el artículo 56 del Decreto Legislativo N° 1075 comentado plantea un procedimiento de dos pasos para validar acuerdos de coexistencia:

- Primero, suscribir un acuerdo de coexistencia entre el solicitante de la marca y el titular de la marca base de oposición y/o denegatoria; y,
- Segundo, se efectúa una evaluación del acuerdo por parte de la autoridad para ver si se han establecido los requisitos y mecanismos para eliminar el riesgo de confusión.

> **"Es sumamente rescatable la fijación de las reglas típicas sociales a través de jurisprudencia para el acuerdo de coexistencia marcaria; sin embargo, con el análisis que debe hacer el Indecopi queda aún un margen que nos demostrará en la práctica si existe discrecionalidad o arbitrariedad."**

---

* Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Adjunto de Cátedra en los cursos de Derecho de Autor, Derecho Mercantil 1 y Derecho de la Competencia 2 en la Facultad de Derecho de la PUCP. Ex director de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Civil Foro Académico.

1 Específicamente, cinco años contados desde el precedente sobre marcas notoriamente conocidas que desarrolló el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en el caso Tudelano contra British American Tobacco (Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI).

2 Desde nuestro punto de vista, esta mención al Decreto Legislativo N° 807 en el punto 6 ha sido un grave error que demuestra que los miembros técnicos del Tribunal se han oxidado y no han emitido precedentes desde hace mucho tiempo. Cabe resaltar que desde el año 2008 se encuentra vigente el Decreto Legislativo N° 1033 - Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional De Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi; es en este instrumento legal que se establece, específicamente en el inciso d) del artículo 14, que "Las Salas del Tribunal tienen las siguientes funciones: (…) Expedir precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia".

3 **Decreto Legislativo N° 1075, Norma Complementaria de la Decisión 486 de la Comunidad Andina**
Artículo 56.-
"Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos de coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones".

4 NAVARRETTA, Emanuela. "Hechos y actos jurídicos". En: *Revista Jurídica del Perú.* N° 91, Traducción de Rómulo Morales Hervías, Gaceta Jurídica, Lima, setiembre de 2008, p. 294.

5 **Decisión 486 de la Comunidad Andina**
Artículo 150.-
"Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución".

6 CORREA, Magdalena. *Libertad de empresa en el Estado Social de Derecho*. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2008, p. 484.

7 **Constitución Política del Perú de 1993**
Artículo 65.-
"El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. (…)".

Precisamente, en el segundo caso, observamos la total arbitrariedad de la autoridad en materia de propiedad industrial. Como señala Rodríguez, "Aunque la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi ha venido adoptando una posición mucho más razonable (…), lo cierto es que no existe un criterio claramente establecido que genere seguridad jurídica. Los administrados no tienen una idea clara de qué consideraciones son evaluadas y de qué forma al momento de analizar un acuerdo de coexistencia"[8]. En igual sentido, señala Álvarez que:

> "No existe un criterio uniforme entre la Sala de Propiedad Intelectual, la Comisión de Signos Distintivos y la Dirección de Signos Distintivos en la aplicación del artículo 56 del Decreto Legislativo N° 1075. Se reconocen los acuerdos de coexistencia de marcas, pero se realiza el examen comparativo de las marcas y, en la generalidad de los casos, si se llega a la conclusión que las mismas son no digamos idénticas, sino semejantes y capaces de producir problemas de confusión y error en el público, no se acepta el acuerdo y se deniega el registro de la marca solicitada"[9].

Sin embargo, en concordancia con la opinión de Mujica discrepando del autor anterior, creemos que sí existían criterios pero eran absurdamente restrictivos: "(…) los acuerdos de coexistencia fueron aceptados en forma muy restrictiva, básicamente en los casos siguientes: i) Cuando entre las partes intervinientes mediaba relación económica, por ejemplo, cuando las partes integraban un mismo grupo empresarial; y, ii) Cuando no existía identidad y/o conexión competitiva entre los productos/servicios identificados por las marcas materia del acuerdo"[10].

Como señala Bertone y Cabanellas de las Cuevas, los acuerdos de coexistencia son "(…) contratos destinados a reglar las relaciones entre titulares de derechos relativos a marcas, en cuanto tales derechos pueden entrar en conflicto. (…) no buscan (…) sino trazar los límites entre los derechos que ambas partes tienen respecto de signos marcarios idénticos o similares"[11]. Creemos que se trata de contratos atípicos que cuentan con reglas reconocidas socialmente; es decir, como señalan Soria y Osterling, "(…) contratos que, a pesar de que carecen de una disciplina particular propia otorgada por la ley, cuentan con una regulación particular que viene dada por reglas sociales y supletoriamente por otras fuentes del derecho"[12], tales como la doctrina y la jurisprudencia[13].

En efecto, el valor del precedente de observancia obligatoria plasmado en el Caso Cascade es que brinda las pautas necesarias y mínimas para que la Dirección de Signos Distintivos revise un acuerdo de coexistencia; esta es otra muestra de que el Indecopi viene concretizando de manera palpable el principio de predictibilidad que rige y debe efectivizarse en el procedimiento administrativo general[14]. En este sentido, el precedente fijado en la Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI establece que las condiciones mínimas para un acuerdo de coexistencia son las siguientes:

a) **Signos distintivos objeto del acuerdo:** "Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose lo elementos denominativos y figurativos que las conforman, así como también los productos y servicios a los que están referidos dichos signos (conforme se encuentran registradosy/o solicitados)".
b) **Ámbito territorial:** "Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo".
c) **Delimitación de distingue:** "Delimitación de los productos y/o servicios a los que se restringirán las marcas materia del acuerdode coexistencia en el mercado. Para tal efecto, será necesario que las partes soliciten la limitación efectiva de los productos y/o servicios en los registros y solicitudesrespectivas".
d) **Delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos**.
e) **Mecanismos en caso de incumplimiento:** "Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo".
f) **Mecanismos de solución de controversias:** "Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso se presente alguna materia litigiosa entre las partes".

El precedente señala que no serán aceptados aquellos acuerdos que no tengan estos parámetros mínimos; como se puede observar, estos parámetros delimitan que el objeto principal del acuerdo sea: i) que los signos pueden ser diferentes entre sí; ii) que los productos y/o servicios no tengan conexión competitiva; y, iii) que el uso de los signos esté delimitado territorialmente. En todo caso, lo que deben hacer las partes es tratar de disipar el riesgo de existencia de confusión marcaria por parte de los consumidores.

Pese al claro avance, nuevamente se hace la precisión siguiente en el precedente: "(…) sin embargo, lo anterior no determina que los acuerdos que sí contengan tales condiciones mínimas serán aprobados de manera automática, ya que la autoridad deberá evaluar si lo pactado por las partes cumple o no con la finalidad que se persigue a través del acuerdo". Aquí tenemos nuevamente el paso segundo por parte de la autoridad administrativa; es por esto que se le da este título al presente comentario: "no todo lo que brilla es oro, pero podría serlo (…)". Es sumamente rescatable la fijación de las reglas típicas sociales a través de jurisprudencia para el acuerdo de coexistencia marcaria; sin embargo, con el análisis que debe hacer el Indecopi queda aún un margen que nos demostrará en la práctica si existe discrecionalidad o arbitrariedad[15].

Consideramos que si el mercado está consolidando una solución *inter partes* a un problema como la potencial confusión marcaria se debería tomar en cuenta que es una medida eficiente, ya que los sujetos envueltos en la controversia se están comprometiendo a respetar el deber de diferenciación en el mercado y reducirán al máximo el riesgo de confusión, esta medida ahorra el costo que genera la evaluación administrativa; como resalta Bullard siguiendo el razonamiento de Ronald Coase, "si los costos de transacción son lo suficientemente bajos como para hacer viable una solución contractual, la existencia de una regla legal es inocua para alcanzar el resultado final"[16]. De esta forma, solo nos queda evaluar la futura actuación de la autoridad cuando se presenten este tipo de acuerdos; solo así sabremos si el precedente brilla y es oro, o brilla pero no lo es.

---

8 RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo. "Superando los absurdos reparos a los acuerdos de coexistencia de marcas". En: *Revista Advocatus*. N° 27, Advocatus, Lima, 2014, p. 408.

9 ÁLVAREZ, Héctor. "Los acuerdos de coexistencia de marcas en el Perú". En: *Revista Anuario Andino*. N° 06. Palestra, Lima, 2010, p. 213.

10 MUJICA, Micaela. "El concierto de voluntades en el plano marcario: los acuerdos de coexistencia de marcas sí importan". En: *Revista Derecho & Sociedad.* N° 35, Derecho & Sociedad, Lima, 2011, p. 276.

11 BERTONE, Luis y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Derecho de Marcas*. Tomo 2, Heliasta, Buenos Aires, 2008, p. 467.

12 SORIA, Alfredo y OSTERLING, Madeleine. *Contratos modernos*. Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias Aplicadas, Lima, 2014, p. 31.

13 DE LA PUENTE, Manuel. *El contrato en general*. 2ª edición, Tomo I, Palestra, Lima, 2007, p. 154.

14 **Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General**
Título Preliminar
Norma IV
Inciso 1.
Literal 15. Principio de predictibilidad
La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá.

15 VIGNOLO, Orlando. "Nociones acerca de la discrecionalidad y arbitrariedad practicadas por la Administración Pública". En: *Revista Foro Jurídico*. N° 12, Foro Académico, Lima, 2013, pp. 432-439.

16 BULLARD, Alfredo. *Derecho y Economía*. 2ª edición, Palestra, Lima, 2010, p. 115.