

EN DEFENSA DE LAS MARCAS COMERCIALES

Nicolás Cubillos Sigall

Profesor de Derecho Comercial
P. Universidad Católica de Chile

LL.M (Master of Laws) Universidad de Michigan

Al comenzar a leer este trabajo le pido a mi generoso lector que piense un minuto (puede ser más, si lo estima necesario) qué pasaría si viviera en un mundo sin marcas comerciales. ¿Cómo podría identificar el chocolate que más le gusta? ¿Cómo elegir la misma colonia o el mismo perfume que tantas satisfacciones le ha dado en el pasado? ¿Cómo elegir el licor adecuado para esa ocasión especial? Y así podríamos seguir con una lista interminable de "cómo". Además estas preguntas son propias de nuestra calidad de consumidores de productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Pero también muchos de nosotros somos, además de consumidores, productores de bienes u oferentes de servicios. Y aquí entonces podríamos hacernos otras preguntas, pero siempre usando nuestro apreciado "cómo". ¿Cómo doy a conocer mi empresa, producto o servicio? ¿Cómo logro diferenciar mis productos de otros del mismo rubro?, etc.

Bueno, espero que con esta breve introducción usted se haya sensibilizado con el tema que analizaré en este trabajo. Y aún más, que pueda percibir en este momento que las marcas comerciales son importantes para su vida (es cierto; se puede vivir sin marcas comerciales, pero se vive mucho peor como trataré de demostrarlo en este trabajo).

A lo largo de este artículo también le mostraré las principales funciones que cumplen las marcas comerciales, y las razones para su protección legal.

También defenderé a las marcas comerciales del principal ataque que se les hace: que son unos "monopolios legales". Expresión esta última con clara connotación negativa en el público.

Finalmente, y teniendo presente que en nuestro país no existe mucha literatura sobre este tema en particular, me he permitido usar como guía para este artículo el voluminoso trabajo "McCarthy on Trademarks and Unfair Competition", del profesor norteamericano J. Thomas McCarthy. La mayoría de las citas que contiene esta investigación se pueden encontrar precisamente en dicho trabajo.

I. ¿QUE SON LEGALMENTE LAS MARCAS COMERCIALES?

El artículo 19 de nuestra Ley N° 19.039 (que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial) señala que: "Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales."

En este concepto legal de marca comercial se encuentran presentes las dos características principales de ella:

- a) Novedad (que sea original)
- b) Distintividad (que sirva para distinguir productos, servicios, establecimientos industriales o comerciales).

Las razones principales para que no se puedan registrar determinados signos como marcas comerciales se debe precisamente a que ellos no cumplen con una o con las dos características antes señaladas. Para ello, sólo basta señalar algunos de los casos que menciona el artículo 20 de la referida Ley N°19.039. Conforme a esta disposición legal no pueden registrarse como marcas:

- f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos.
- g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad.
- h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejan, en forma de poder confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad en la misma clase.

Asimismo, y como lo veremos más adelante, el denominado "pirata de marcas" (aquella persona que se limita a copiar o imitar la marca de otro) atenta principalmente en contra de estas dos características de las marcas comerciales que hemos señalado. La marca del "pirata" no puede ser considerada novedosa (sólo copia otra existente) y tampoco ayuda a distinguir sus productos o servicios (ya que precisamente el ánimo del "pirata" es confundir al público consumidor haciéndole creer que está comprando los productos del competidor, pero en definitiva lo que estará comprando son los productos del "pirata").

II. LAS MARCAS: UN FENOMENO UNIVERSAL

Las marcas son un fenómeno universal. Los sistemas legales de todos los países reconocen alguna forma para identificar el origen (la fuente) y la calidad de los productos o servicios.

En las economías de mercado las marcas son legalmente reconocidas y protegidas como uno de sus elementos esenciales, y también como una manera de proteger adecuadamente al consumidor.

Hasta en las economías socialistas de la vieja Europa del Este y de la ex Unión Soviética, las marcas fueron legalmente aceptadas. Se les reconocía una función importante para lograr una mejoría de la calidad de los productos. Un economista de la ex Unión Soviética señalaba que "Las marcas hacen

posible que el consumidor elija los productos que el quiere... Esto obliga a otras firmas a tomar medidas para mejorar la calidad de sus propios productos conforme a la demanda de los consumidores. Así, la marca promueve una mejoría en la calidad de la producción”¹.

También la República Popular China tiene un sistema de registro de marcas. Uno de los objetivos de este registro es controlar la calidad de los productos que se ofrecen en el mercado.

Por su parte, la Corte Civil del Emirato de Abu-Dhabi (Emiratos Arabes Unidos), al decidir sobre el primer caso legal de marcas ocurrido en esa nación, señaló que aplicaría los principios de equidad y de conciencia recogidos en la ley nacional y en la leyes del Islam. Esta Corte consideró que una infracción marcaría constituye una forma de competencia desleal. Expresamente señaló que: “El productor y comerciante establecidos y que se han hecho conocidos, se han ganado la confianza del consumidor debido a lo que han invertido en esfuerzo y dinero. Los consumidores, probando y experimentando han llegado a confiar en sus productos. Este proceso es continuo, progresivo y cada vez más rápido. El consumidor se ha acostumbrado a comprar productos o materiales con marcas específicas y conocidas... Si un productor o comerciante aparece y se aprovecha de las inversiones y trabajos que otros han realizado, obteniendo una ventaja para él y sus productos, al imitar o simular una marca bien conocida, él no sólo viola los derechos legítimos de la otra persona, sino que también deliberadamente engaña a los consumidores. El deber de esta Corte es no sólo proteger los derechos de las partes en conflicto, sino también proteger los derechos de todos los ciudadanos de cuyo dinero los productores y comerciantes viven”².

Chile tampoco es un país ajeno a este fenómeno de protección legal de las marcas comerciales. En efecto, la citada Ley No. 19.039 señala en su artículo 1° que “la presente ley contiene las normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. Los referidos privilegios comprenden *las marcas comerciales*, las patentes de invención, ...”.

Asimismo, la “Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, que es ley en Chile desde 1991 (Decreto N° 425. Diario Oficial 30 de septiembre de 1991), señala en su artículo 1° que “La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, *las marcas de fábrica o de comercio*, *las marcas de servicio*, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

En consecuencia, no nos parece aventurado afirmar que el fenómeno de las marcas y su protección legal se encuentran presentes en todos los países y en todas las culturas.

¹ Diamond, “The Next 100 Years: What Will It Be Like In 2078 AD?”, 68 Trademark Rep. 622, 625 (1978) (citando al economista soviético Nikiforov).

² Thani ben Murshid & Co. & The African Co. v. Refrigerator Al-Nawis Co., (1973), confirmado por la Corte de Apelaciones (1973), incluido en IIC 883 (1981).

III. LAS RAZONES PARA ESTE FENOMENO UNIVERSAL

Las políticas de eficiencia económica y de protección del consumidor, entre otras, están siempre presentes en el derecho de marcas.

Desde un punto de vista económico, una marca es solamente un símbolo que permite a un comprador identificar productos o servicios que le han sido satisfactorios en el pasado, y rechazar aquellos que no le han otorgado esa satisfacción.

La teoría microeconómica nos enseña que las marcas desempeñan, al menos, dos importantes funciones en el mercado:

- a) *Incentivan la producción de productos y servicios de calidad;*
- b) *Reducen los costos del consumidor al comprar y tomar decisiones de compra.*

Dos economistas líderes han concluido que "el derecho marcario... puede ser mejor explicado en la hipótesis que el derecho está tratando de promover la eficiencia económica".³

En 1982, William F. Brexter, quien era en esa época "Assistant Attorney General" a cargo de la División "Antitrust" en Estados Unidos, señaló que "Las marcas juegan un papel crucial en nuestro sistema económico de libre mercado. Al identificar la fuente de los productos o servicios, las marcas ayudan a los consumidores a encontrar su calidad esperada, y de esta manera también ayudan en la identificación de los bienes y servicios que satisfagan las expectativas individuales del consumidor... Si se permitiera libremente la falsificación de marcas podría eventualmente destruirse el incentivo de los dueños de las marcas de hacer las inversiones en control de calidad, promoción y otras actividades necesarias para establecer marcas importantes. Es este último resultado el que tendría severas consecuencias anticompetitivas".⁴

- a) *Incentivan la producción de productos y servicios de calidad*

Las marcas determinan responsabilidad. Sin marcas, un error del vendedor o productos de baja calidad serían imposibles de rastrear hasta su fuente. Por lo tanto, las marcas crean un incentivo para mantener una buena reputación al ofrecer los productos o servicios. Un propósito importante que subyace en el derecho de marcas es la protección de la inversión que el dueño de la marca ha hecho en la calidad de ella y en los productos y servicios que la marca identifica. Como bien lo señaló el economista Richard Craswell en el "Informe Craswell" FTC (Federal Trade Commission) en 1979:

³ Landes & Posner, "The Economics of Trademark Law". 78 Trademark Rep. 267 (1988).

⁴ William F. Baxter, Declaración ante el Comité del Senado sobre el Poder Judicial al pronunciarse sobre un proyecto de ley que reforzaba las sanciones en contra de la falsificación de marcas, 15 de septiembre de 1982.

“Si los consumidores pueden saber de los niveles de calidad asociados a cada marca, esto otorga a cada productor un incentivo para mejorar la calidad de su producto hasta donde los consumidores estén dispuestos a pagar por él. Por el contrario, si no hubieran marcas... un productor ganaría muy poco o nada al mejorar la calidad de sus productos. Los consumidores serían incapaces de reconocer marcas de buena o mala calidad. Las ventas tenderían a irse a productores que redujeron sus precios al disminuir algunos detalles de calidad. El resultado sería una carrera para producir productos de inferior calidad, en vez de competir para producir mejores productos”⁵.

Por su parte, el economista F. M. Scherer admite que “Una cierta cantidad de diferenciación de imagen también ayuda a elegir productos de alta calidad y confianza, y motiva a los productores a mantener estándares adecuados de calidad. Si no hubiera marcas, el consumidor nunca sabría quién hizo el producto y tendría dificultad en recompensar, a través de compras reiteradas, a los productores de alta calidad que lograran adecuarse a sus preferencias”⁶.

Tampoco puede afirmarse que las marcas no son importantes porque la mayoría de los productos de marca en el mercado son medianamente aceptables. Desde luego, productos de una mala calidad constante desaparecen del mercado. Un productor de una “mercadería defectuosa” sólo puede engañar a algunos, y sólo por un período determinado de tiempo. Sólo al observar un sector productivo sin marcas, uno puede darse cuenta de la importancia de las marcas. La conexión entre calidad del producto y origen (dado a conocer precisamente por las marcas) se les reveló claramente a los planificadores de la ex Unión Soviética cuando se dieron cuenta que la calidad de los productos de consumo que eran vendidos sin “una marca de producción” tendía a declinar.

La Corte Suprema de los Estados Unidos también ha reconocido el hecho que las marcas tienden a mejorar la calidad de los productos.

Por lo tanto, parece que la uniformidad que se observa en la calidad de los productos en el mercado es precisamente el resultado del uso de las marcas, más que el resultado de alguna naturaleza inherente de los productos o algún motivo altruístico de los proveedores.

Y lo anterior no es más ni menos que una consecuencia de nuestra naturaleza humana. Si los errores o caídas no se pueden rastrear, hay poco incentivo para hacer un trabajo de calidad. Por el contrario, si uno ha establecido una buena reputación en cualquier área, desde un carpintero hasta un abogado, uno tiene un incentivo para mantener e incluso mejorar la calidad del producto, sobre todo si el producto o servicio lleva el nombre de la persona que lo ofrece. Hoy es común, por ejemplo, ver a los deportistas profesionales usando camisetas con su nombre. En general, el producto producido anónimamente será de una calidad inferior a aquel en donde su productor esté identificado. Como lo ha señalado Edward S. Rogers, “sin marcas no

⁵ El Informe Craswell 7 (1979) (FTC Policy Planning Issues Paper: Trademarks, Consumer Information and Barriers to Competition, FTC Office of Policy Planning).

⁶ F. M. Scherer, *Industrial Market Structure and Economic Performance* 378 (2ª ed. 1980).

podría haber orgullo en el trabajo humano, ningún crédito por una buena calidad y ninguna responsabilidad por la mala”⁷.

En la terminología económica “el que cosecha donde no ha sembrado” es conocido como un *free rider* (persona que viaja gratis). Aplicado al caso de las marcas, el infractor se está aprovechando gratuitamente de la reputación del dueño de la marca, al engañar a los consumidores sobre el origen y calidad de los productos. ...Este *free rider* es un parásito económico que debe ser sancionado por la ley. Si no fuera sancionado, desaparece la función que tienen las marcas de mejorar o incentivar la calidad de productos o servicios. Si todos tomamos un *free ride* de la marca del vendedor exitoso y de su reputación, no existirá incentivo alguno para diferenciar los productos o servicios.

b) *Reducir los costos de búsqueda de los consumidores*

Otra función económica importante de las marcas es que ellas reducen los costos de los consumidores para obtener información acerca de los productos. Los economistas de la UCLA, Armen Alchian y William Allen, destacan que “las marcas se asocian con expectativas de una calidad determinada. Reputaciones basadas en una conducta consistente en el pasado economizan los costos de información acerca del rendimiento de un determinado producto. Así, los consumidores lógicamente usarán la marca que el productor les señale como la base de una decisión. Entre más grandes sean las posibilidades de pérdidas por pobres rendimientos de un producto, mayor es el valor de una marca como un indicador de calidad o desempeño. Sin marcas u otros medios para identificar a los productores, los consumidores se enfrentarían a mayores riesgos e incurrirían en mayores costos de información”⁸.

Lo que en definitiva debe destacarse es que las marcas reducen los costos de adquisición de información sobre los productos y servicios. La información y el tiempo requeridos para obtenerla no son gratis. Ambos tienen sus costos. Alchian y Allen enfatizan que la dependencia que las marcas producen no es un comportamiento “irracional”.

“Pensar que la información no tiene costos y que está libremente disponible es equivalente a pensar que el acero no tiene costos (*costless*) y que está libremente disponible... Por alguna razón inexplicable, la gente con frecuencia se refiere a la información como si esta fuera o debiera ser gratis. Un “reductor” poderoso de los costos de información acerca de la calidad de los productos son las marcas. Siendo ahora, por una parte, el etiquetado (o identificación) de los productos más barato y, por la otra, el tiempo de los compradores más valioso, las marcas se han convertido en un medio muy conveniente para indicar calidad”⁹.

⁷ Rogers, “The Lanham Act and the Social Function of Trademarks”, 14 *Law & Contemp. Probs.* 173, 175 (1949).

⁸ A. Alchian & W. R. Allen, *Exchange and Production: Competition, Coordination and Control* 193 (2d ed. 1977).

⁹ A. Alchian & W. R. Allen, *Exchange and Production: Competition, Coordination and Control* 294-295 (2d ed. 1977).

Entre más difícil sea predecir el desempeño de un producto al tiempo de su compra, y más serias sean las consecuencias de las desviaciones de lo que de él esperamos, mayor será la confianza que uno dará a la reputación del vendedor y a sus marcas. Y esto no es otra cosa que un comportamiento económico inteligente.

Este punto que las marcas reducen los costos de búsqueda de los consumidores ha sido muy bien desarrollado por el economista de la FTC Richard Craswell.

“El efecto de esta función distintiva de las marcas es permitir a los consumidores obtener información ... acerca de marcas específicas de productos. Sin marcas, un consumidor podría, por ejemplo, aprender de la calidad promedio general de la sopa en tarro, o podría tratar de probar cada uno de los tarros de sopa antes de comprarlo, pero nada estaría disponible entre estos dos extremos. Las marcas proveen una solución intermedia decidiendo la clase de sopa en tarro entre varias marcas. Así los consumidores puedan aprender acerca de las calidades asociadas a cada marca”¹⁰.

De esta forma, las marcas reducen los costos del comprador de obtener información acerca de los productos, restringiendo el ámbito de información a segmentos de marcas, en vez que el comprador tenga que partir por conocer cada nuevo producto.

Por lo tanto, las preferencias sobre determinadas marcas no son irracionales. Las preferencias sobre marcas se pueden observar fácilmente cuando los consumidores pagan un precio adicional por una marca de un producto que es “igual” a otro. Pero esa preferencia por la marca no es un comportamiento irracional. Si el consumidor, por una parte, sabe bastante acerca de la marca A, la ha usado muchas veces y la encuentra aceptable, y por el contrario, conoce muy poco de la marca Z, entonces comprar la marca Z aparece como una decisión riesgosa. Si al consumidor no le gusta tomar riesgos, la marca Z no será comprada a menos que su precio sea suficientemente bajo que justifique ese riesgo.

La solución ideal para un caso como el señalado sería lograr que los consumidores estuvieran totalmente informados, de tal manera que supieran tanto de la marca Z como de la marca A. El problema es que este proceso cuesta tiempo y dinero. Toma tiempo y dinero a los consumidores adquirir información por ellos mismos acerca de otras marcas.

IV. LA PIRATERIA DE MARCAS. OTRO FENOMENO UNIVERSAL

El derecho de marcas es una especie dentro del genero llamado derecho de competencia leal. En Chile, a diferencia de otros países, no tenemos una ley específica que se preocupe de la competencia leal, que no es sinónimo de libre competencia. En términos simples, podemos decir que a la libre competencia le preocupa que existan suficientes competidores, en cambio la competencia leal sanciona el “exceso sin límites” en la lucha competitiva.

¹⁰ El Informe Craswell 4-5 (1979) (FTC Policy Planning Issues Paper: Trademarks, Consumer Information and Barriers to Competition, FTC Office of Policy Planning).

Al otorgar protección a las marcas, el derecho y la sociedad introducen normas éticas en el proceso competitivo. Es considerado contrario a la ética y a la competencia leal permitir a una persona apropiarse del *good will* y los beneficios que un competidor ha logrado con un control de calidad adecuado y publicitando su(s) marca(s). La infracción marcaria es considerada un exceso inaceptable en la rivalidad competitiva.

La protección legal de las marcas comerciales nos muestra que ciertas formas de conductas competitivas son reprobables y desleales. La situación de un vendedor obteniendo beneficios a través del uso de una marca que confunde a los consumidores queda comprendida dentro de la prohibición general en contra de la competencia desleal. Hoy, en este tipo de materias, los tribunales norteamericanos, por ejemplo, miran no tanto el carácter del negocio que las partes tienen sometido al conocimiento del tribunal, sino que la honestidad de los actos de estas últimas. Existe un consenso del Poder Judicial y del público que ganar clientes por el uso de marcas confusamente similares es contrario a todos los conceptos vigentes de moralidad comercial, ética y equidad.

Si bien en Chile, como lo hemos señalado, no existe una ley específica sobre competencia desleal, el artículo 10 bis de la "Convención de París", citada al comienzo de este trabajo y que es ley de la República, señala que:

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
 1. 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;
 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

También el artículo 20 letra j) de la Ley 19.039 sobre propiedad industrial, prohíbe registrar como marcas comerciales "Las contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en estas los principios de competencia leal y ética mercantil".

A mayor abundamiento, el artículo 88 del Reglamento de esta última Ley señala que "La marca comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla y aplicarla para la distinción de los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales para los cuales ha sido conferida, con facultad para:

- a) Oponerse al uso o aplicación de la marca realizado por terceros, o a una que sea similar y que pueda inducir a error o confusión en el público en relación con los productos o servicios en cuyas clases se encuentre registrada.

- b) Impedir el uso o aplicación de una marca o cualquier otro signo que pueda causar un perjuicio al titular del privilegio o cuando disminuya el valor distintivo comercial de la marca”.

De tal manera, que en Chile igual tenemos algunas normas que sancionan la piratería marcaria y la competencia desleal. Incluso veremos, más adelante, que muchos consideran a esta forma de competencia desleal que es la piratería de marcas como un verdadero fraude.

“Es tan fácil para el hombre de negocios honesto que quiere vender sus productos conforme a sus méritos, elegir del total del universo que se le presenta, marcas, símbolos y envoltorios, que no causen confusión entre sus productos y los de sus competidores. Los tribunales miran con sospecha a quien al ‘vestir’ sus productos para el mercado, se acerca tanto a su rival exitoso que el público puede verse impedido de distinguir entre ambos. El aforismo bíblico que ‘un buen nombre es mejor que un precioso unguento’, es particularmente aplicable en la vida comercial y en la de las sociedades de este país”¹¹.

V. LAS MARCAS SON MONOPOLIOS: UN MITO UNIVERSAL

En general, las marcas son consideradas como una forma de monopolio. Específicamente han sido tratadas como *welfare monopolies*, (monopolios de bienestar) y como monopolios que descansan en la “costumbre y el prestigio”. Los beneficios obtenidos de las marcas han sido denunciados como utilidades monopólicas.

Nuestro Decreto Ley 211, sobre Libre Competencia (Decreto 511 fija Texto Refundido), tampoco ha escapado a esta connotación negativa de las marcas comerciales. En efecto, la lectura conjunta de los incisos primeros de sus artículos 4° y 5° que transcribo a continuación, muestran que tácitamente este cuerpo legal considera a la propiedad industrial (que comprende a las marcas comerciales) como un monopolio autorizado por la ley.

“Art. 4°: (inciso primero) No podrá otorgarse a los particulares la concesión de ningún monopolio para el ejercicio de actividades económicas tales como extractivas, industriales, comerciales o de servicios.”

“Art.5°: (inciso primero) Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, continuarán vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a las propiedades intelectual e industrial, a la minería, especialmente el petróleo...”

El economista Edward Chamberlin intentó solucionar los aspectos monopólicos y de competencia de las marcas señalando que una marca como una patente y el derecho de autor (*copyright*), sirve para diferenciar el producto con el que está asociado y por lo tanto lleva a un control sobre un segmento del mercado. Sin embargo, él señaló que cada uno de estos derechos exclusivos contiene tanto elementos de competencia como de monopolio, ya que productos patentados, derechos de autor y marcas deben competir

¹¹ Scott Paper Co. v. Scott's Liquid Gold Inc., 589 F.2d 1225, 200 USPQ 421 (3d Cir. 1978).

con productos similares aunque no idénticos en el mercado. Pero igual él concluyó que la principal contribución de una marca es su elemento monopolístico¹². En ediciones posteriores, Chamberlin suavizó su posición de considerar a las marcas como un monopolio, al reconocer que elementos tanto de competencia como de monopolios existen en todos los mercados.

El problema de usar el nombre de monopolio para referirse a las marcas comerciales es que esta palabra en los círculos legales conlleva una connotación de mal social y competitivo y una amenaza a la libre empresa.

Aplicar el término "monopolio" a una marca es realmente un uso equivocado de esa expresión, como se le entiende ordinariamente. Implica, en otras palabras, que uno ya ha hecho una valoración negativa acerca del valor de las marcas en general.

Si existiera un consenso en que la palabra "monopolio" sólo significa cualquier área de ejercicio exclusivo de los derechos de propiedad, dicha expresión podría ser de alguna utilidad. Sin embargo, cuando la mayoría de los jueces emplean el término "monopolio", ellos lo están usando en un sentido desfavorable o destructivo de la competencia. Si un derecho marcario es un "monopolio" no lo es en el sentido "antitrust" de un mal (monopolio anticompetitivo que saca o retira una competencia que existía previamente).

Aquel que crea un símbolo comercial (marca) agrega más que saca algo del lenguaje o de la competencia.

La protección legal de una marca frente una infracción está dada por "la posibilidad de confusión que pudiere existir entre ambos signos". Así, el ámbito de exclusividad que otorga una marca indudablemente ayuda a evitar la confusión de los consumidores.

Debido a lo anterior, consideramos un acierto que el mencionado Reglamento de la Ley 19.039 reconozca que las marcas otorgan sólo derechos exclusivos, que es algo muy diferente a ser un "monopolio". En efecto, los artículos 86 y 88 de este Reglamento señalan, en su parte pertinente, lo siguiente:

"Art. 86: (inciso primero) El titular de un privilegio industrial goza de un *derecho exclusivo* y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título, el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

Art. 88: La marca comercial confiere a su titular el *derecho exclusivo* a utilizarla y aplicarla para la distinción de los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales para los cuales ha sido conferida, con facultad para:"

En esta misma materia, un ex Comisionado de Patentes y Marcas de Estados Unidos señaló que "Lo más que puede hacer marca exitosa es persuadir al consumidor para probar el producto una vez. Una marca no tiene el poder monopolístico de forzar al público de comprar algo que no quiere. Los consumidores usan las marcas para identificar productos que ellos desean evitar, así como productos que ellos quieren comprar"¹³.

¹² Chamberlin, *The Theory of Monopolistic Competition* 56 (1933).

¹³ S.A. Diamond, "Trademarks and the Public Interest", Discurso ante la Asociación de abogados de la ciudad de Nueva York, 29 de octubre de 1980, reproducido en 503 BNA Pat. Trademark & Copyright J. D-1 (11-6-80).

En 1918 el juez norteamericano Pitney afirmó que “En verdad, una marca no confiere ningún monopolio, es sólo un medio conveniente para facilitar la protección de un *good will* de una persona en el comercio al colocar una marca distintiva o símbolo —una firma comercial— sobre la mercadería o el paquete en que es vendida”¹⁴.

El profesor Oppenheim ha señalado que no debiera existir conflicto entre los aspectos “monopolísticos” de las marcas y la contribución de las marcas para estimular la competencia:

“Otros escritores han destacado la competencia intensa existente entre las varias clases de productos diferenciadas por marcas —una forma de competencia imperfecta— reconocida por muchos economistas como una competencia efectiva y viable”¹⁵. Este punto de vista rechaza la posición que señala que existe un conflicto entre el interés privado de la protección legal de marcas y el interés público en evitar exclusividades monopolísticas.

Edward S. Rogers, por su parte, rechaza el “argumento monopolístico” de las marcas señalando “que no existe un elemento monopolístico envuelto. Una marca excluye la idea de monopolio. Es un medio para distinguir un producto de otro. Por lo tanto deben existir “otros” para poder distinguirlos. Si hay otros, no existe monopolio, y si hay un monopolio no hay necesidad de distinción”¹⁶.

El juez norteamericano Learned Hand también ha indicado que “Una marca a menudo es referida como un monopolio, pero en verdad es sólo parte de la protección del dueño de un negocio”¹⁷.

“En el análisis tradicional de la Sherman Act (Ley de la libre competencia (antitrust) norteamericana), Sección 2ª, el poder monopolístico normalmente es medido por el porcentaje de participación en un mercado económico relevante. La gran mayoría de productos con marca están en competencia en un mercado relevante con otros productos de marca. Así, es totalmente incorrecto señalar que Ford Motor Co. tiene un monopolio de los autos “Ford”. Los automóviles “Ford” no son un mercado económico relevante respecto del cual no existen razonables sustitutos. El mercado relevante en este ejemplo son los automóviles, no la marca de una compañía de autos. Este poder que tienen, por ejemplo, los productores de autos o bebidas sobre sus marcas no es el poder que establece un monopolio ilegal. El poder ilegal debe ser apreciado en los términos del mercado competitivo del producto.”¹⁸

“Las contribuciones de las marcas a una efectiva competencia son mucho mayores que cualquier efecto ‘monopolístico’. La identificación de la fuente u origen del producto es la esencia de la competencia. Si existen vendedores que compiten, debe haber algún sistema de símbolos que permita al público consumidor discriminar. El Comité del Senado norteamericano, al pronun-

¹⁴ *United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.*, 248 U.S. 90, 99, 63 L.Ed. 141, 39 S.Ct. 48 (1918).

¹⁵ Oppenheim & Weston, *Federal Antitrust Laws* 772 (3d ed. 1968).

¹⁶ Rogers, *Goodwill, Trademarks and Unfair Trading* 50-52 (1914).

¹⁷ *Artype, Inc. v. Zappulla*, 228 F.2d 695, 696, 108 USPQ 51, 53 (2d Cir. 1956).

¹⁸ *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, p.2-26 (3d ed. 1992).

ciarse sobre el proyecto de ley que se convertiría en la Ley Federal de Patentes y Marcas (Lanham Act), señaló en 1946 que "Las marcas, en efecto, son la esencia de la competencia, porque ellas hacen posible una elección entre productos competitivos, permitiendo al comprador distinguir uno de otro. Las marcas incentivan la mantención de la calidad asegurando al productor el beneficio de la buena reputación que crea la excelencia. Proteger las marcas, entonces, es proteger al público del engaño, incentivar una leal competencia, y asegurar a la comunidad de negocios las ventajas de la reputación y *good will*, evitando la confusión entre aquellos que las han creado de aquellos que no. Este es el fin al que está orientada esta ley."¹⁹

La Corte del Quinto Circuito en Estados Unidos, por su parte, ha expresado que "Las leyes *antitrust* requieren competencia, no piratería. La esencia de la competencia es la habilidad que tienen los productos en competencia de obtener un reconocimiento público basado en sus propios méritos. Un producto ha ganado en sus propios méritos si la verdadera razón por la que el público lo compra es porque este cree que está comprando ese producto y no el de otra compañía. No existe hoy, y jamás ha existido un conflicto entre las leyes *antitrust* y las leyes de marcas o leyes sobre competencia desleal"²⁰.

Si las marcas pudieran libremente apropiarse por los competidores, esto produciría mayores ventas de los productos del "pirata", quienes se aprovecharían gratuitamente (*free ride*) de los gastos en publicidad ya incurridos por el verdadero dueño de la marca. Legalmente esto se califica como una forma de "enriquecimiento injusto". A esta situación también se le denomina, como ya lo hemos señalado, "cosechar donde uno no ha sembrado" (*reaping where one has not sown*). La apropiación del *good will* de otro a través del uso de marcas confusamente similares ha sido condenada incluso como una forma de robo. Una marca que ha adquirido reconocimiento del consumidor tiene un valor inherente y debería ser protegida de la imitación de aquellos que quieren "profitar" (perdón por el anglicismo) de gastos en publicidad que ellos no hicieron.

El derecho marcario asegura que la información sobre las marcas que recibe el consumidor es precisa. "Al asegurar una información correcta en el mercado, las leyes sobre marcas reducen las pérdidas causadas por malos entendidos y engaño, permitiendo a los consumidores y comerciantes maximizar su propio bienestar, confiados en que la información presentada es verdadera"²¹.

En este último sentido, la protección de las marcas es solamente una faceta de la protección al consumidor. El consumidor que debe ser protegido no es necesariamente el comprador sofisticado, que hace distinciones cuidadosas, sino un hipotético "consumidor promedio".

"La ley no está hecha para la protección de los expertos, sino para el público, esa vasta multitud que incluye al ignorante, el que no piensa, y al crédulo que al hacer sus compras no se detienen en analizar, sino que son inducidos por apariencias e impresiones generales".

El consumidor, en otras palabras, tiene derecho a que se le diga la verdad sobre los productos que va a comprar.

¹⁹ S. Rep. N° 1333, 79th Cong., 2d Sess. (1946) U.S.C.C.A.N. 1275.

²⁰ *Standard Oil Co. v. Humble Oil & Refining Co.*, 363 F.2d 945, 954, 150 USPQ 312 (5th Cir. 1966).

²¹ *Falcon Rice Mill, Inc. v. Community Rice Mill, Inc.*, 725 F.2d 336, 222 USPQ 197 (11th Cir. 1984).

En consecuencia, el objetivo que subyace en toda ley sobre marcas es doble. Por un lado, protege al público de tal forma que pueda confiar que al comprar un producto con una marca determinada que ya conoce, va a obtener el producto que pidió y que quiere obtener. El otro objetivo es proteger al dueño de una marca que ha invertido energía, tiempo y dinero al presentar al público el producto. Se le protege su inversión de la apropiación indebida de piratas. De tal forma, que el derecho marcario protege tanto al público consumidor como al dueño de la marca.

Aún más, copiar e imitar marcas se considera un tipo de fraude. Nuestra Ley N° 19.039, tantas veces citada en este artículo, indica en su artículo 28° que “serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que *maliciosamente* usaren una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente.
- b) Los que *defraudaren* haciendo uso de una marca registrada.
- c) Los que por cualquier medio de publicidad usaren una marca registrada en la misma clase del Clasificador vigente cometiendo *defraudación*”.

El caso más simple es aquel donde el vendedor engaña al comprador haciéndole creer que los productos que le ofrece para la venta son los productos no de la persona que los hizo, sino que de otro productor. Este es un caso de fraude entre vendedor y comprador. Luego está también el caso donde el productor, al comercializar y publicitar sus productos, lo hace de tal forma que engaña al último comprador haciéndole creer que los productos que él comercializa son de otro. Aquí se comete un fraude doble: Existe un fraude respecto del último comprador y también un fraude perpetrado en contra del competidor, que pierde parte de su comercio.

VI. CONCLUSIONES

Esperando que mi apreciadísimo lector haya logrado llegar hasta esta parte del artículo, me permito entregarle unas brevísimas conclusiones, y que muestran en cierta forma lo que era mi objetivo al preparar este trabajo:

1. Las marcas son esenciales en la vida moderna. Hoy, muchas veces, no conocemos a la persona del productor. Sólo confiamos en la marca de sus productos.
2. Las marcas cumplen funciones económicas relevantes, que muchas veces olvidamos o que no tenemos presente al momento de comprar productos o contratar servicios.
3. Las marcas deben ser protegidas adecuadamente por la ley.
4. La piratería de marcas es un mal que hay que combatir con todas nuestras fuerzas.
5. Las marcas no son monopolios. Por el contrario, son fundamentales para una libre y leal competencia.