

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
ESCUELA DE POSGRADO



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ

“SIMBIOSIS ENTRE EL GOODWILL RESIDUAL Y LAS MARCAS”
¿Donde hubo fuego, cenizas quedan?

Tesis para optar el grado de Magíster en
Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia

AUTOR

José Raphael Gómez Porras

ASESOR

Juan Pablo Schiantarelli González

JURADO

Raúl Roy Solórzano Solórzano

Javier Mihail Pazos Hayashida

LIMA – PERÚ
2017



ÍNDICE

| | Pág. |
|--|-----------|
| Introducción | 2 |
| <u>Capítulo I: Goodwill, presupuesto de notoriedad</u> | 7 |
| 1.1. Interdependencia Consumidor – Marcas. | 8 |
| 1.1.1. Uso de la marca y <i>Goodwill</i> | 10 |
| 1.2. Dicotomía: <i>Goodwill</i> – Marca | 11 |
| 1.2.1. Breve recuento histórico-jurisprudencial | 12 |
| 1.3. Marcas Notorias y Renombradas | 16 |
| 1.4. <i>Goodwill</i> y función publicitaria | 19 |
| 1.5. Uso de marca renombrada | 23 |
| <u>Capítulo II: Goodwill Residual: Revalorizando la marca</u> | 25 |
| 2.1. Marcas caducas o en desuso | 26 |
| 2.2. <i>Goodwill</i> Residual | 28 |
| 2.2.1. Kodak | 29 |
| 2.2.2. Atari | 29 |
| 2.2.3. LaSalle | 31 |
| 2.2.4. Oechsle | 32 |
| 2.3. Importancia del <i>Goodwill</i> Residual | 34 |
| 2.4. Valorización y revalorización marcaria | 36 |
| 2.4.1. Factores indicadores de valor | 37 |
| 2.4.2. Valor marcario y <i>Goodwill</i> Residual | 39 |
| <u>Capítulo III: Implicancias del Goodwill Residual</u> | 41 |
| 3.1. Al acecho del <i>goodwill</i> residual | 42 |
| 3.2. Mercado de Marcas | 42 |
| 3.2.1. Aristide & Co Antiquaire de Marques | 44 |
| 3.2.2. River West Brands LLC. | 45 |
| 3.3. Misma marca, distinto titular | 46 |
| 3.3.1. Aristide & Co., Antiquaire de Marques vs. General Motors Corp. | 46 |
| 3.3.2. River West Brands LLC vs. J.M. Smucker Company. | 49 |
| 3.3.3. Robotech | 50 |
| 3.3.4. Norteña's | 51 |
| 3.3.5. Oechsle | 53 |
| 3.3.6. Tiendas Tia SAC vs. Tiendas Industriales Asociadas (TIA S.A.) | 58 |
| 3.4. <i>Free Riding</i> marcario | 62 |
| 3.5. <i>Goodwill</i> Residual: ¿Riesgo de Confusión o limitación a la Libre Competencia? | 65 |
| 3.6. <i>Goodwill</i> Residual y tutela residual. | 67 |
| Conclusiones | 74 |
| Bibliografía | 77 |

INTRODUCCIÓN

Desde hace años, incluso antes de la aparición de los llamados *smartphones*, he desarrollado predilección por los teléfonos móviles de una marca en especial, y si bien ésta ya no es la más popular ni la que lidera las ventas a nivel mundial, siempre le he guardado fidelidad, aun cuando dicha marca ha dejado de fabricar sus teléfonos. Por ello, aún sigo usando uno de ellos y espero con ansias el retorno de la marca. Esta ligera confesión nos permite ilustrar la temática que abordará la presente tesis.

Las marcas han pasado de ser elementos distantes a nuestra vida, a ser parte importante de ella, y han comprometido tanto nuestra personalidad que, incluso, tienden a reflejarla. Esto ha sido posible gracias a la influencia publicitaria, ahora el consumidor no va a la caza de una marca, sino más bien la marca —asumiendo un rol más activo— constantemente nos busca y nos involucra más en su mundo.

Se suele señalar que la función indicadora del origen empresarial ha perdido protagonismo en el mundo marcario, por ello ha sido considerada una función secundaria; sin embargo, temas como el de la presente tesis nos permite, por lo menos, ponerlo en duda. A pesar de que la marca se ha vuelto más impersonal que antaño, en el sentido que frecuentemente ha dejado de ser la denominación exacta de su origen empresarial, el consumidor sigue asociándola a un determinado titular, a quien *prima facie* no puede identificar, pero sí logra distinguir y por tanto le exige no defraudarlo en el mercado.

Al mismo tiempo, este signo ya no sólo es la representación de los productos y/o servicios que distingue, sino que además asume otras representaciones de la subjetividad del consumidor; por ello, la marca —dependiendo de su notoriedad— cada vez requiere menos del bien que distingue para fomentar decisiones de consumo.

Al examinar la marca notoriamente conocida, verificamos que necesita de un titular y de los productos y/o servicios para su existencia, pero su vigencia en el mercado ya no dependerá exclusivamente de esos elementos, sino más bien de uno de carácter intangible —el *goodwill*— que se asocia a ella indisolublemente otorgándole esta evidente autonomía. Este análisis ha requerido de un elemento implícito que también merece atención: el Consumidor.

En este contexto, el consumidor requiere tanto de la marca como del *goodwill* para desarrollar sus decisiones de consumo. De la primera, porque le permite ahorrar costos de transacción; y de la segunda, porque le brinda copiosa información de la marca con lo cual realiza y confirma su consumo. Asimismo, la marca requiere del consumidor para su existencia como tal; y, de su *goodwill* para asegurar su vigencia en el mercado y permanente reconocimiento en la mente del consumidor. La interrelación de simbiosis entre estos tres elementos es tan intensa que, a manera de alegoría, puede asemejarse a la de una inquebrantable relación interpersonal.

Las personas que se apoyan y valoran entre sí de manera incondicional desarrollan una fuerte dependencia, por ello la ausencia de uno de ellos puede afectar al otro considerablemente. Esta situación también puede ocurrir en la relación tripartita antes referida tras la ausencia de uno de sus elementos.

Si el consumidor deja de concurrir en el mercado, la marca perderá gradualmente su *goodwill* y deberá incurrir en mayores costos para generar otro ideal receptor que le permita sobrevivir; a su vez, si el *goodwill* se extingue, se debilita la relación entre el consumidor y la marca, porque el mensaje publicitario será deficiente. Entonces, estimamos que similares consecuencias originará la extinción de la marca, por ello se evaluara ampliamente este supuesto.

Y así, arribamos a lo que se conoce como *goodwill* residual, que es el intangible remanente en la mente del consumidor, que subyace a la extinción de la marca. Este elemento aún genera en la mente del consumidor las asociaciones que representaba la marca, por ello asume un valor *per se* en el mercado, que ha permitido generar un modelo de negocio en torno a él (licenciamiento de marcas en desuso).

Entonces, dada la intensa relación de simbiosis entre la marca y el *goodwill*, si la marca extinta decide retornar al mercado es posible que aún conserve afinidad con su *goodwill*, el cual aún estará presente en la mente del consumidor. Siguiendo nuestra alegoría, es posible que nos encontremos ante un caso que respalde la máxima: “donde hubo fuego, cenizas quedan”. La ausencia y posterior retorno de un integrante de una relación intensa y dependiente puede favorecer a que esta relación se recomponga inmediatamente apoyado en sus propios rezagos.

Esas marcas que reingresan al mercado han sido denominadas “marcas retro”, por la tendencia a evocar su pasado marcario y aunque parezcan sólo una elucubración teórica, ya están entre nosotros y tienen tanto o más vigor que muchas de las marcas que se encuentran vigentes en el mercado.

Para muchos consumidores, que anhelan el retorno de una marca extinta, esta situación resulta atractiva; sin embargo, algunas consecuencias de este supuesto —que no se han contemplado en la Decisión Andina 486 ni en el ADPIC— pueden generar distorsiones en el mercado, tanto en agravio del consumidor como de la libre competencia.

Por ello, nuestro trabajo abordará esta problemática asumiendo como hipótesis central que: El *goodwill* residual debe ser tutelado preponderantemente en función de los intereses del consumidor, en aras de garantizar transparencia en el mercado.

En nuestro primer capítulo dejaremos sentadas las bases sobre la relación de simbiosis entre la marca notoriamente conocida y su *goodwill*, resaltando el rol que cumple este intangible en la notoriedad y autonomía de la marca; luego, en nuestro segundo acápite se analizará hondamente el *goodwill* residual, enfocándonos en determinar los presupuestos para su existencia, y apoyados en algunos ejemplos, analizaremos la importancia del intangible respecto al valor marcario.

Y finalmente, en la tercera sección se considerará las repercusiones del *goodwill* residual, para lo cual se examinarán algunos casos que se han suscitado tanto en la jurisprudencia nacional como internacional; y así, sopesando adecuadamente nuestra legislación marcaria y el Régimen de Competencia Desleal, en concordancia con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual y las Recomendaciones de la OMPI, se esbozarán posibles soluciones legislativas.

El enfoque y los resultados de la presente tesis, no pretenden asumir ánimos conclusivos en el tema, sino más bien ser la excusa para resaltar esta problemática y fomentar su debate en nuestro entorno.

“Lo principal que producían estas empresas no eran cosas, según decían, sino *imágenes* de sus marcas. Su verdadero trabajo no consistía en manufacturar sino en comercializar.”

KLEIN, Naomi

No Logo. El poder de las marcas.



CAPÍTULO I
***Goodwill*, presupuesto de notoriedad**



1.1. Interdependencia Consumidor – Marcas

Resulta irónico que las marcas hayan pasado de ser entendidas como parte de la personalidad de su titular, como lo afirmaba Joseph Kohler en su oportunidad, para ser ahora elementos con vida propia, con propia personalidad, sobre las que se construye una imagen, cual derecho a la identidad.

Modernamente, la marca no sólo ha sido definida como un bien inmaterial (*corpus mysticum – corpus mechanicum*), sino también como pieza clave en el mercado. Así, se sostiene al compararse con otras creaciones intelectuales, que "[...] los signos distintivos (y de ahí su aproximación a la disciplina de la competencia desleal) constituyen, en definitiva, un instrumento para el desarrollo de la competencia, [mientras] las exclusivas de inventos, modelos y obras del ingenio, constituyen en cambio un límite a la competencia" (Ascarelli 1970: 324).

La materialización de la marca implica su representación en elementos sensibles, es decir susceptibles de ser percibidos por nuestros sentidos, pero es con su actuación en el mercado, el momento en el cual se perfecciona como tal, pues es ahí donde es percibida por el consumidor; a su vez, el consumidor requiere información sobre los productos y/o servicios que adquiere, lo cual le es agenciada por medio de ese signo distintivo, incluso a un menor costo de transacción, por ello la marca y el consumidor se necesitan recíprocamente.

La interdependencia también se refleja en los agentes del mercado —proveedores y consumidores— y dada su gravitante importancia es considerada por la regulación marcaria, por ello se tutela los intereses de ambos. En ese sentido, se sostiene (Fernández-Nóvoa 1978: 34) que la legislación de la materia no tiene por finalidad proteger a las marcas *per se*, sino proteger de la confusión a los consumidores y garantizar a los titulares de las marcas su derecho a no ser confundidos y a controlar la reputación de sus productos y/o servicios. Esta garantía marcaria ha sido entendida como una función social (Rangel 1960: 177) dada su evidente repercusión no sólo a favor de los consumidores y titulares de las marcas, sino también del público en general.

Resulta claro, que la marca brinda información relacionada con: el origen empresarial, el nivel de calidad de los productos o servicios que distingue, el *goodwill* y la publicidad. Esto es lo que se conoce como las funciones de la marca; sin embargo,

consideramos que la función esencial e intrínseca de la marca es su distintividad, ya que de ella dependerá su existencia jurídica y por ende la existencia de las demás funciones.

Un signo distintivo puede ser eterno, aunque le falte *goodwill* o no sea coherente en el nivel de calidad de los productos que distingue, por ello se sostiene que "[l]a justificación de la tutela de los signos distintivos, enlazándose con la función distintiva del signo, no es obstáculo para una duración indeterminada del correspondiente derecho, el cual tendrá su término en el cese de la eficacia distintiva del signo o en el de la actividad empresarial en que se apoya" (Ascarelli 1970: 346).

Esta distintividad es dual, porque nos permite identificar y distinguir el origen empresarial y los bienes comercializados, es decir diferencia tanto a sujetos (titulares) como a objetos (productos y servicios), he ahí su importancia y la razón de su tutela jurídica (Ascarelli 1970: 322).

A pesar de ello, la función del origen empresarial ha sido considerada secundaria (Otamendi 2012: 3) dado que actualmente el consumidor ignora quién fabrica los productos que consume y ello no lo inhabilita para su interrelación con la marca. Al respecto, debemos acotar que, si bien la marca ya no provee al consumidor la identificación precisa del origen empresarial de los productos que consume, aún logra distinguirlo, por ello el consumidor tiene la expectativa válida mediante la cual asume que cada vez que consuma un mismo producto, lo está adquiriendo del mismo origen empresarial, sea cual fuere. Entonces en este aspecto, la marca ya no identifica, pero sí distingue.

Asimismo, respecto a la distinción marcaria de los productos y servicios, es evidente que implícitamente se garantiza una calidad uniforme de los mismos sea cual fuera ésta y aunque ella varíe. "Es el interés del titular de la marca que el producto mantenga una calidad uniforme y que el consumidor no sea frustrado cuando vuelva a elegir esa marca" (Otamendi 2012: 4).

Toda la información que aporta la marca y sus respectivas funciones derivadas de su distintividad, pueden generar cambios drásticos en el signo a lo largo de su dinámica existencia jurídica y/o caducidad. Nuestro estudio se enfocará sólo en las implicancias del *goodwill*.

1.1.1. Uso de la marca y Goodwill

Previamente a tratar la función marcario de *Goodwill*, conviene recordar la actuación de la marca en el mercado, vale decir el uso de la misma. En el uso marcario se cristalizan una serie de intereses tanto del titular del signo, de los competidores, del consumidor y del Estado.

De acuerdo al punto de vista del titular, es evidente que el valor de la marca tiene una relación directamente proporcional a su uso. Dependerá de la intensidad del uso, para que dicho valor, se mantenga, se acreciente o disminuya en el tiempo.

Una vez en el mercado y de acuerdo a la intensidad de su uso, la marca puede por sí sola tornarse en una poderosa herramienta de marketing, dependiendo de la intensidad de su capacidad informativa, llegando incluso a generar que los productos o servicios que distingue, se “desmaterialicen”, es decir que pierdan sus características propias, ante los ojos del consumidor, para asumir otras representaciones.

Entonces los productos y/o servicios se vuelven significantes vacíos, cubiertos por representaciones de la subjetividad del consumidor. Así, se afirma que:

La marca supone el paso de la objetividad del producto al simbolismo de su personificación, marcando no sólo a los objetos, sino a los propios consumidores, que se identifican con determinadas [...] configuraciones de cualidades, reales o imaginarias, de los productos. La atribución construye un sentido, una personalidad, una valoración positiva, que se asocia a la marca. De este modo el consumo no se agota en los objetos, sino que se interioriza en el universo cognitivo de los consumidores de ciertas marcas (González 1986: 104).

Ahora bien, este proceso de desmaterialización alcanza indefectiblemente a la marca, pero de manera inversa, dado que de ser un elemento inmaterial que a lo mucho puede tener representación gráfica, ahora adopta rasgos humanos. Es decir, ya sea “[...] a través de la experiencia del consumidor o de las actividades de marketing, las marcas pueden adoptar rasgos de personalidad, y como una persona, pueden aparentar ser modernas, vivaces, conservadoras, exóticas, y además, representar valores.” (Delgado 2010: 18).

Definitivamente, el titular de la marca vuelca todos sus esfuerzos a través de la publicidad y la calidad de sus productos o servicios para generar significantes favorables a favor de éstos en la mente del consumidor (reales o ficticias como: suavidad, frescura,

comodidad, liberación, aceptación social, salud, etc.). Este aspecto de la marca, o carga emocional como se le llama en un sector del mundo del marketing (Cheverton 2007: 22), tiene niveles ascendentes que van desde identificar a la marca como garantía de autenticidad, compromiso de prestaciones, satisfacción o placer hasta como expresión social de pertenencia o aprobación en un determinado grupo.

Todo ese entramado hace, sin falta de razón, que se considere a la marca como una promesa dirigida al consumidor, que el proveedor debe satisfacer. Entonces, el considerable uso de la marca acrecienta su valor y por ende su *goodwill*.

1.2. Dicotomía: *Goodwill* – Marca

El término *goodwill* se traduce literalmente como *buena reputación, prestigio, fama*, por lo que podría entenderse como un atributo de los bienes que lo ostentan; sin embargo, se lo ha identificado también con un estado de ánimo del consumidor. Nosotros disentimos con esas acepciones ya que, si bien el *goodwill* puede generar en el consumidor un ánimo de adquirir o volver a adquirir un determinado producto o servicio (Fernández-Nóvoa 1978: 58), o una buena reputación de los productos, no existe relación de identidad con esos términos, sino más bien una relación causa-efecto.

Entonces el *goodwill*, no tiene existencia corpórea, es un elemento intangible, por ello no se encuentra ni en los bienes ni en el consumidor, sino más bien en la relación que surge entre ambos y que necesariamente implica una valoración positiva de la marca. Este intangible es un proceso causal (Meglioli 2006: 42) que no sólo busca la satisfacción de las necesidades del consumidor, sino también generar confianza y fidelidad.

Se sostiene que los factores generadores del *goodwill* son “la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca; la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma, y, finalmente, la propia potencia publicitaria (*selling power*) de la marca” (Meglioli 2006: 42).

En principio, la calidad de los productos o servicios, es un elemento importante para la generación de un *goodwill*, pero no necesariamente debe ser una “buena calidad” para que se cumpla ese fin, sino un determinado nivel de calidad independientemente de su grado, aún sí resulta evidente que cuanto más elevado sea esa calidad, el *goodwill* se verá

reforzado. En cuanto a la publicidad y el *selling power*, consideramos que sólo la primera es un factor generador innato, y que más bien dependerá de ésta para que la marca ostente *selling power*; por ello, esta última no puede ser considerada como agente del intangible antes referido, sino más bien como el reflejo de uno de sus aspectos. El *goodwill* no sólo fomenta decisiones de consumo, también comunica y transmite mensajes que satisfacen las necesidades del consumidor.

Por otro lado, el nacimiento o la extinción de la marca y del referido intangible no son concomitantes, porque —como se anotó precedentemente— cuando nace la marca, ella no viene impresa con un *goodwill*, sino que debe ganárselo y; a su vez, cuando se extingue la marca no necesariamente ocurre lo mismo con su *goodwill*. Sin embargo, ambos conceptos se dan vida recíprocamente, se retroalimentan como si mantuvieran una relación de simbiosis, por eso a veces se considera a la marca como símbolo del *goodwill* y viceversa.

Ahora bien, yendo más allá del *goodwill*, existe otro intangible que le es contrapuesto, y que también puede ser adoptado por la marca, nos referimos al no tan ponderado *illwill*, el cual implica un palmario desvalor de la marca; sin embargo, la tutela jurídica no debería serle esquiva de manera determinante, como se suele sostener (Villavicencio 1991: 51); más aun, si, por ejemplo, las grandes cadenas de comida *fast food*, que suelen tener una pésima reputación, —de ahí que se les conozca popularmente como “comida basura” o “comida chatarra”— gozan de marcada notoriedad y ostentosa vigorosidad marcaria.

Un acrecentado *intangible* marcario incluye la reputación del signo distintivo (tanto positiva o negativa) y si bien no forma parte de la composición del signo se adhiere a él, robusteciéndolo y eventualmente dotándolo de autonomía. Ello se debe a que se prescinde de los atributos físicos de los productos o servicios que se distingue, valiéndose con más efectividad de factores publicitarios para ampliar su influencia en el consumidor.

1.2.1. Breve recuento histórico-jurisprudencial

La buena reputación de la marca fue concebida en su real relevancia por los jueces norteamericanos, por ello hablar de su tratamiento histórico en el derecho marcario, es hablar de la jurisprudencia norteamericana.

Fernández-Nóvoa nos enseña que en 1916, en el caso *Hanover Star Milling Co. vs. D,D, Metcalf*, el Tribunal Supremo declaró que el derecho al uso exclusivo de la marca ha de calificarse como un derecho de propiedad tan sólo en el sentido del derecho de una persona a continuar disfrutando de su reputación comercial y del *goodwill* emanado de la misma. En 1918 se insiste en la misma tesis en el caso *United Drug Co. vs. Theodore Rectanus Co* (1978: 59).

Con variantes se sigue sosteniendo lo mismo en resoluciones del año 1941, 1943 y 1954, también en los Tribunales de Apelación como del propio *Comissioner of Patents*. En los cuales se protege el *goodwill* del aprovechamiento indebido y toda práctica desleal de los competidores (Fernández-Nóvoa 1978: 59).

Ya en 1975, el Tribunal Supremo Español esbozó que dicha protección se enfocaba en cautelar un doble interés; es decir, tanto de los consumidores (evitando el riesgo de confusión) como del titular de la marca (aprovechamiento del prestigio ajeno) (Fernández-Nóvoa 1978: 60).

Por su parte, en la Comunidad Europea se han dado casos emblemáticos en el sector farmacéutico, que son de larga data, respecto al reenvasado o embalaje de los fármacos y la influencia de ello en la reputación de la marca. Así, en el caso *Hoffmann-la Roche & Co. AG y Hoffmann-la Roche AG vs. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, se estableció claramente que: “El objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en garantizar al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con esta marca” (TJCE 1978: 7).

Entonces, a pesar de la incipiente jurisprudencia se facultaba al titular de la marca a defender la reputación de la misma contra actos de terceros que le generen perjuicio. Similar criterio se aplicó en el caso *Pfizer Inc. y Eurim-Pharm GmbH* (TJCE 1981: 7).

En esa misma línea, el Tribunal Europeo al resolver las cuestiones prejudiciales de tres casos acumulados: *Bristol-Myers Squibb vs. Paranova A/S* (C-427/93), *C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim A/S vs. Paranova A/S* (C-429/93) y *Bayer Aktiengesellschaft, Bayer Danmark A/S vs. Paranova A/S* (C-436/93), señaló que: “En relación con los productos farmacéuticos, debe señalarse necesariamente

que se trata de un ámbito sensible en el que el público es particularmente exigente en lo que atañe a la calidad e integridad del producto y que, de hecho, la presentación del producto puede inspirar la confianza del público a este respecto. Por consiguiente, un embalaje defectuoso, de mala calidad o descuidado podría perjudicar la reputación de la marca” (1996: 76).

En otros sectores comerciales encontramos un caso, en el cual Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG, empresa austriaca, que se dedicaba a la fabricación de gafas de la gama de precios altos, se opuso a que Hartlauer Handelsgesellschaft mbH —empresa que comercializaba gafas, pero a precios bajos— comercialice sus productos porque no lo había autorizado y porque además perjudicaba su imagen, dado que sus productos eran de moda y de calidad. Entonces, se solicitó también una cuestión prejudicial, en la que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas determinó:

En el noveno considerando se destaca que es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, facilitar que las marcas registradas gocen de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros, sin que ello les prive, no obstante, de la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre.

[...]

En estas circunstancias, si bien resulta incontestable que la Directiva obliga a los Estados miembros a adoptar disposiciones por las que el titular de una marca, en el supuesto de violación de sus derechos, debe estar facultado para obtener una orden conminatoria por la que se prohíba a terceros utilizar su marca, debe señalarse, no obstante, que dicha obligación no se deriva de las disposiciones del artículo 7, sino de las del artículo 5 (1998: 24, 35).

Al margen de las cuestiones procesales, se deja en claro la facultad de cautelar la imagen de la marca que goce de renombre prohibiendo su uso, estableciéndose además el agotamiento comunitario del derecho marcario. En este caso y en el Asunto C-173/98 entre Sebago Inc. et Ancienne Maison Dubois et Fils SA y GB-Uni SA, el TJCE, no sólo reconoce la importancia de la función de *goodwill*, sino que eleva su rango equiparándolo al de la función indicadora del origen empresarial (Casado 2000: 61).

A su vez, en otro caso ante el mismo tribunal se solicitó una cuestión prejudicial, respecto a la denuncia interpuesta por Parfums Christian Dior SA y Parfums Christian Dior

BV, empresa que fabrica perfumes y cosméticos que se venden a elevados precios y que se consideran de lujo, contra Evora BV, porque ésta última comercializaba sus productos sin ser un distribuidor autorizado y utilizando en sus folletos publicitarios los embalajes y los frascos de los productos antes referidos, lo cual a consideración de la denunciante no era un medio publicitario acorde a la imagen de lujo de sus productos. El TJCE, determinó que:

[...] el hecho de que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad, utilice para los productos que llevan la marca los métodos publicitarios usuales en su ramo de actividad, aunque dichos métodos no coincidan con los que utiliza el propio titular o sus distribuidores autorizados, no constituye un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que justifique que el titular pueda oponerse a dicha publicidad, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca en la publicidad del comerciante menoscaba gravemente la reputación de la marca.

Podría producirse un menoscabo grave cuando el comerciante no hubiera tomado la precaución de evitar colocar la marca, en el folleto publicitario que difunde, junto a artículos que entrañen un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca (1996: 46-47).

Entonces, si bien no se cuestiona la licitud de la actividad comercial de la empresa denunciada, en cuanto a la comercialización de los productos, se cautela la reputación de la marca de cualquier acto del tercero que la desvalore.

Conviene reseñar también la postura del Abogado General Mengozzi, quien participó en el caso L'Oreal et alii/Bellure et alii, resuelto en el año 2009, en el cual criticaba el reduccionismo que se comete al limitar la función de la marca a la de la indicación de origen empresarial, resaltando que los usuarios mayormente desconocen quienes producen los bienes que consumen y que la marca adquiere vida propia, calidad y reputación e incluso una forma de entender la vida (citado en Fernández-Nóvoa 2014: 49).

La jurisprudencia valoró incipientemente el *goodwill* marcario, pero cada vez lo viene considerando de manera más contundente, en el entendido que es un componente valioso de la marca y porque su presencia hace trastabillar no sólo al principio de registrabilidad sino también al principio de especialidad.

Cabe acotar que históricamente para ostentar una protección especial se les exigían a las marcas requisitos muy severos, hasta de originalidad y valoración positiva del público.

Buena parte de las cuestiones prejudiciales citadas se han generado en Alemania, es por ello que acertadamente se señala que “[e]s mérito de los Tribunales alemanes el haber iniciado en Europa una corriente jurisprudencial tendente a otorgar a las marcas renombradas una protección reforzada que sobrepasa la regla de la especialidad” (Fernández-Nóvoa 2014: 15).

Es indiscutible que la jurisprudencia ha dado mayores luces del notable relieve del *goodwill*, ahora se analizará un tema que es una consecuencia lógica de ese intangible; es decir, las marcas notoriamente conocidas.

1.3. Marcas Notorias y Renombradas

La intensidad del *goodwill*, genera distinciones claramente definidas en la marca que la ostenta, al punto de diferenciarla respecto a las marcas “regulares”, signándolas como: marcas notorias y marcas renombradas. Resulta evidente que estas marcas, en las que su titular ha invertido esfuerzo para que gocen de un mayor alcance y reconocimiento por el consumidor, deben ser protegidas también de manera excepcional.

Históricamente, se conoce que tras la II Guerra Mundial, sólo habían dos vías de protección para estas marcas (Fernández-Nóvoa 2014: 17). La jurisprudencia alemana de mediados del siglo XX da cuenta de ello claramente, porque protegía a las marcas renombradas (*Berühmte marke*) apoyándose en las normas civiles sobre responsabilidad extracontractual frente al riesgo de debilitamiento, mientras que a las marcas conocidas o reconocidas (*Bekannte marke*) mediante la cláusula general prohibitiva de la Competencia Desleal, contra el aprovechamiento abusivo de su prestigio por parte de un tercero.

Posteriormente, dada su relevancia, ha sido objeto de tratamiento en las normas internacionales propias como la CUP; así, en su Art. 6 *bis* se prescribe que se las protegerá de la confusión independientemente de su registro, y si bien sólo se hace alusión a las marcas de fábrica (Bodenhausen 1969: 98), luego el ADPIC amplió su protección no sólo a los productos distinguidos por esas marcas, sino también a los servicios (numeral 2 del Art. 16) y señaló que esta protección no estará limitada por el principio de especialidad (numeral 3 del Art. 16); sin embargo, se restringe este último aspecto a que la marca haya sido registrada.

A pesar de la progresiva tutela de estas marcas especiales, su definición y distinción entre notorias y renombradas ha generado mucha polémica y confusión. Tanto la doctrina, la jurisprudencia y las mismas legislaciones de la materia, han utilizado ambas denominaciones como si fueran similares (Villavicencio 1991: 118) o distintas pero de acuerdo a criterios poco diáfanos, que han contribuido más a su confusión.

Nuestra legislación andina, si bien no regula expresamente a las marcas notorias y renombradas, lo hace de manera similar a la CUP, es decir las engloba en una mayor categoría denominada: “Marcas Notoriamente Conocidas”. Sin embargo, pareciera establecer cierta relación de sinonimia entre ambas, porque de acuerdo al Art. 234, las protege dentro del “sector pertinente”. En esa misma línea, se ha sostenido que se “[...] otorgan a las marcas notorias una protección reforzada que va más allá del sector pertinente de sus consumidores de productos o servicios, asimilando así —desde el punto de vista estrictamente legal— a las marcas notorias y aquéllas que la Doctrina califica como renombradas” (Martel 2004: 273).

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tenido posturas abiertamente contradictorias en este punto, y si bien las distingue, considera que merecen similar tutela. Así, señala, sin mayor análisis, que “[e]s importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada” (2013: 13).

A pesar de lo acotado, por lo general, es admitido que la marca notoria es aquella que tiene una fuerte implantación en el mercado y por consiguiente ha generado un elevado grado de conocimiento en el consumidor del sector comercial al cual se dirige; y por otro lado, se entiende que la marca renombrada es aquella que supera la implantación de la marca notoria, porque es conocida no sólo por el sector comercial al que se dirige sino por el público en general (Gonzalez-Bueno 2005; Castillo 1992). A pesar de ello esta definición no está exenta de críticas, y si bien es aceptado que ambas marcas son distintas, existen posturas que basan esa distinción en el aspecto cuantitativo (grado de conocimiento) y otras en el aspecto cualitativo (fama o prestigio de la marca).

Así, se sostiene que “[e]n efecto, al emplear el término ‘marca conocida’ o ‘reconocida’ (*bekannte marke*) para designar al segundo tipo de marca dotado de una

protección reforzada [marca renombrada - *berühmte marke*], la jurisprudencia alemana utiliza un término equívoco porque en este término no se refleja el rasgo característico de este segundo tipo de marca: el poseer prestigio buena fama” (Fernández-Nóvoa 2014: 19).

Por otro lado, se afirma que:

[...] todas las referencias al prestigio son complementarias a la notoriedad o renombre, sin que en modo alguno condicionen su existencia [...] Tanto la notoriedad de la marca, como su renombre, son hechos que dependen exclusivamente del elemento cuantitativo de cuántos consumidores la conocen. En uno y otro caso es irrelevante que el alto conocimiento se deba o no a las altas expectativas que los usuarios tengan acerca de la calidad de los bienes marcados" (Gonzalez-Bueno 2005: 66).

Al respecto, consideramos oportuno plantear conceptos previos. En primer lugar, los términos notoriedad y renombre, a pesar de la diferencia que le otorga la doctrina marcaria, son conceptos que evocan cierta sinonimia, por ello la RAE¹ las vincula a un determinado criterio de fama. Ambos términos poseen un componente cualitativo innegable, pero en diferente grado. Por ello se ha sostenido que "[...] no les falta razón a quienes afirman que entre las marcas notorias y las renombradas únicamente existen diferencias cuantitativas, no cualitativas" (Gonzalez-Bueno 2005: 74).

En función a esta distinción se han generado diversas clasificaciones marcarias (Martel 2004: 265, 277), pero para efectos de nuestro análisis, consideramos pertinente seguir una clasificación basada en la notoriedad del signo distintivo, es decir: Marcas Promedio, Marcas Notorias y Marcas Renombradas.

Como se ha señalado anteriormente, las marcas notorias y renombradas ostentan un elemento cualitativo, pero ello no quiere decir que para su análisis se deba excluir el aspecto cuantitativo, porque éste está inserto en la notoriedad. Como bien señala Villavicencio Balvín al citar a Rangel Medina “[l]a notoriedad es el conocimiento que los consumidores tienen de una marca. Este conocimiento no se limita naturalmente al nombre de la marca, sino que incluye información sobre las cualidades de la marca, características y uso de los productos que la llevan” (Villavicencio 1991: 119).

¹ Notoriedad: 1.f. *Cualidad de notorio*. 2. f. *Nombradía, fama*. Renombre: 1.m. *Apellido o sobrenombre propio*. 2. m. *Epíteto de gloria, o fama que adquiere alguien por sus hechos gloriosos o por haber dado muestras señaladas de ciencia y talento*. 3. m. *Fama y celebridad*.

Para que una marca ostente notoriedad, no sólo bastará que un número significativo de consumidores identifique la marca, sino que además ellos deban asumir una actitud valorativa respecto a ella vinculándola a un rubro comercial específico. Esto es lo que se conoce como conocimiento y reconocimiento marcario (Gonzalez-Bueno 2005: 53).

Ambos tipos de marcas, requieren un alto reconocimiento por parte del consumidor, pero en el caso de las marcas notorias se circunscribe al sector comercial al cual dirige sus productos, mientras que, en las marcas renombradas, se considera a su rubro comercial pero también al público en general. Por consiguiente, entre una marca notoria y una renombrada existe una relación inclusiva de la primera dentro de la segunda, por ello se sostiene con acierto que "[...] toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente" (Castillo 1992: 41).

Entonces, ambas marcas gozan de *goodwill* o reconocimiento y a su vez de un determinado grado de conocimiento del consumidor. Sin embargo, las marcas renombradas pueden gozar de una reducida implantación en el mercado, pero su *goodwill* es muy elevado, mientras que en las marcas notorias propiamente dichas, la proporción es inversa, su implantación es mayor y su *goodwill* es limitado.

Esta distinción entre ambas marcas no sólo tiene efectos teóricos, pues "[...] mientras que la protección a la marca notoria busca eliminar el riesgo de confusión, la protección de la marca renombrada busca eliminar el riesgo de debilitamiento de la marca" (Castillo 1992: 40).

En tal sentido, es evidente que sólo las marcas renombradas podrán gozar de protección más allá del principio de inscripción registral y el, de especialidad. En ese sentido, se sostiene que "[...] es lógico pensar en la protección de las marcas notorias [en alusión a las marcas renombradas] aun cuando se trate de productos heterogéneos pues esa identificación que hace el consumidor entre marca-producto lleva a la posibilidad de confusión respecto del origen del bien que se está adquiriendo" (Castillo 1992: 47).

1.4. Goodwill y función publicitaria

Ambas funciones marcarias se presentan de manera simultánea, pero conviene precisar que la segunda sucede a la primera, es más, consideramos que la primera es

condición *sine qua non* de la segunda, por ello con razón se afirma que “[l]a función publicitaria de la marca renombrada está estrechamente vinculada a la función condensadora de *goodwill*” (Fernández-Nóvoa 2014: 55).

Como lo anotamos anteriormente una vez que la marca ostenta este positivo intangible, se vuelve autónoma, adquiere una fortaleza única, un *selling power* que las agencias publicitarias explotan al máximo, como se deja notar en las últimas tendencias publicitarias, como el *product placement*.

La modernidad no sólo ha traído una mayor difusión de las marcas, sino también de corrientes publicitarias que ya no sólo informan y detallan lo que se vende con la marca, sino que crean un universo dirigido al consumidor, en el cual los atributos reales de los productos y servicios pasan a un segundo plano. “El antiguo paradigma era que todo el marketing consiste en la venta de productos. En el nuevo modelo, el producto siempre es secundario respecto al producto real, que es la marca, y la venta de la marca integra un nuevo componente que sólo se puede denominar espiritual” (Klein 2001: 49). Entonces, ya no se consumen productos, sino marcas; y, al margen de considerar ello beneficioso o no para el consumidor, conviene resaltar el poder no sólo de la marca sino de lo que está detrás de esto; es decir, el poder de la publicidad.

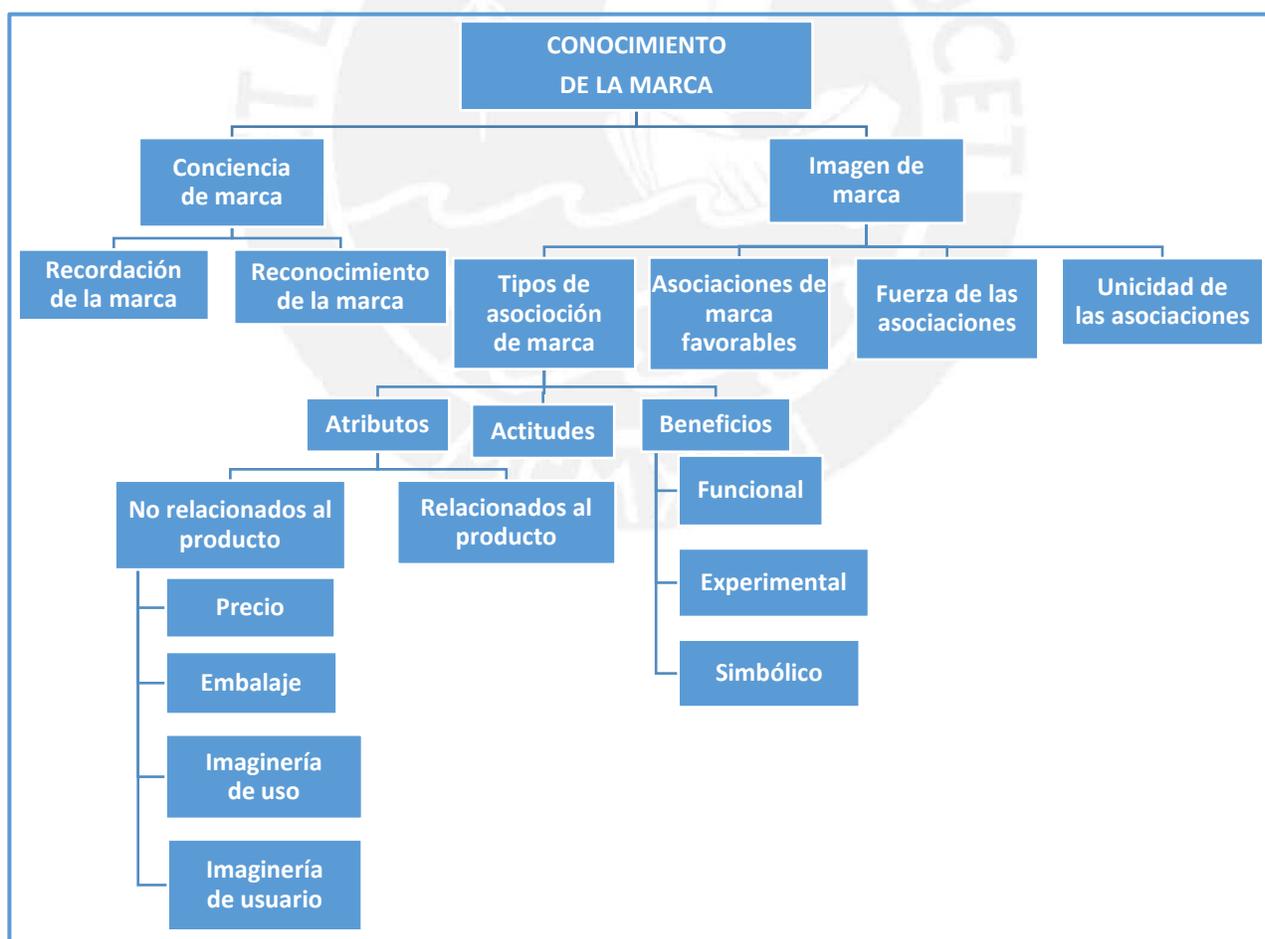
Evidentemente, la función informativa de la publicidad cede protagonismo a la función persuasiva, por ello “[...] el anunciante se vale de cualquier medio: el humor, el sarcasmo, la nostalgia, la sexualidad, etcétera, buscando de este modo que el mensaje publicitario que pretende transmitir llegue al consumidor y pueda generar en él no sólo la necesidad de realizar una transacción económica, sino también su fidelidad a la marca” (Rodríguez y Sosa 2014: 10-11). Y esta fidelidad puede asumir distintas gradaciones, incluso llegando a niveles extremos. En efecto, la influencia publicitaria es tan disruptiva que puede generar en el consumidor conductas poco racionales y de extrema lealtad a las marcas que consume.

Por ello, se sostiene, con acierto, que en el caso de esas marcas, “[p]ara muchos de sus leales consumidores, ningún precio es demasiado alto por estos artículos de marca, y de hecho no se satisfacen con sólo comprarlos. Los compradores obsesionados con las marcas han adoptado una actitud casi fetichista hacia el consumo, en la que el nombre de la marca adquiere el poder de un talismán” (Klein 2001: 178). Ahora la publicidad no sólo es informativa sino altamente persuasiva.

Siempre se ha considerado relevante el rol de la publicidad en los signos distintivos, pero consideramos que los cambios en la forma de hacer publicidad y los logros que a ella se le atribuyen deben ser evaluados en su justa dimensión. Una consecuencia lógica de ello es que al ponderar las asociaciones en la mente del consumidor entre el significante — signo distintivo— y el significado —productos y servicios—, deba evaluarse si el nuevo rol de la publicidad es coherente con esas asociaciones.

Como se ha dejado notar, el *significante* sigue siendo el mismo signo distintivo; sin embargo, su *significado* ha mutado, y si bien aún se considera a los productos y servicios en esta categoría, se debe incluir también a los intangibles generados por la publicidad. La publicidad complementa el conocimiento de la marca. Ahora el consumidor ya no basa su conocimiento sólo en los atributos reales del producto o servicio que se comercializa, sino también en otros aspectos.

Todo este entramado que constituye las dimensiones del conocimiento de la marca, puede comprenderse mejor con el siguiente gráfico (Keller 1993: 7).



Este esquema, nos permite entender claramente que el consumidor no sólo conoce la marca al momento de realizar sus transacciones comerciales, sino que puede reconocer y recordar la marca dependiendo de la intensidad publicitaria del logo, símbolo, nombre o eslogan (Conciencia de marca). Asimismo, el consumidor puede adoptar asociaciones de la marca que recuerda, relacionadas o no al producto o servicio que consume — imaginaria—, basados en la experiencia personal, ajena o la publicidad (Imagen de marca).

A pesar de todo, Vanzetti ha considerado contraproducente este poder publicitario (citado en Villavicencio 1991: 54-55), dado que la lucha competitiva de los proveedores ya no se basaría sobre la base de precio y calidad, lo cual limitaría la libertad de elección del consumidor “arrojando nubes sobre sus ojos”. Consideramos al respecto, que si bien estos aspectos del producto pueden pasar a segundo plano, ello no quiere decir que se prescindiera totalmente de los productos.

“Las marcas no garantizan la absoluta y plena satisfacción de los consumidores. Y no tienen por qué hacerlo. Deben eso sí, constituirse como mecanismos adecuados de revelación de información (con especial énfasis en aquella información que no puede ser advertida de forma evidente) de útil consideración para el consumidor” (Rodríguez y Sosa 2014: 165). Entonces, el proveedor tiene libertad de expresarse a través de la publicidad de la manera que más convenga a sus intereses, pero existen límites² que deben ser infranqueables y que se encuentran recogidos en nuestra legislación de Represión de la Competencia Desleal, por ello la publicidad debe ajustarse a los principios de veracidad, autenticidad, legalidad y adecuación social.

El *goodwill* y la publicidad son caras de una misma moneda, pero puede generarse similar relación con el *illwill*; más aun, en este mundo globalizado no sólo por políticas arancelarias sino también por los medios de comunicación, el internet y las redes sociales.

² Más que determinar el contenido publicitario, se debe considerar su pertinencia y por supuesto nuevas formas de atraer la atención del consumidor sin recurrir a la burda invasión de espacios públicos y privados (En el campo de los startup el famoso Cookie Monster, es una opción interesante mediante el cual se puede personalizar la publicidad que aparece en Internet, ya no basado en el historial de búsqueda del usuario sino a través de filtros de preferencia y votación del mismo usuario, con ello se evita la aparición o repetición de publicidad que no le interese) [GARCÍA, Geraldine. “Los 5 proyectos ganadores del startup weekend DC Edición Medios”. En *Abierto al Público* [Blog] (Banco Interamericano de Desarrollo)].

<http://blogs.iadb.org/abierto-al-publico/2015/08/04/los-5-proyectos-ganadores-del-startup-weekend-dc-edicion-medios/>

Hoy con más frecuencia, se da razón a que es difícil construirse una buena reputación, pero es fácil perderla.

1.5. Uso de marca renombrada

A manera de complemento a nuestro apartado sobre el uso marcario, debemos hacer ciertas precisiones que se deben considerar cuando nos encontremos ante las marcas renombradas.

Con acierto se sostiene que “[...] no se requiere el uso de la marca en un territorio determinado para que ella sea considerado como notoria [renombrada] y pueda ser protegida como tal. [...] fundamentalmente a través de las intensas campañas publicitarias, una marca está en capacidad de obtener el status de notoria sin llegar los productos a manos de los consumidores” (Castillo 1992: 59-60). Indudablemente, también se debe asumir una excepción para ponderar el uso de estas marcas.

En efecto, no sólo se considerará que haya implantación de la marca en el mercado sino también el efecto publicitario señalado anteriormente, bastando este último aspecto en determinados casos, para que sea digno de tutela jurídica.

Al margen de los elementos que generen el *goodwill*, no se debe perder de vista que lo que se protege es este intangible independientemente de su implantación o formalidad registral. Partiendo de un análisis teleológico, ello también fue entendido así, por el Art. 6 *bis*³ de la Convenio de la Unión de París, al brindar protección a los titulares de una marca notoriamente conocida frente a la inscripción registral de ese signo por parte de un tercero.

³ Artículo 6 bis. -

- 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a 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 presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
- 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
- 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

[E]s claro que el artículo 6 *bis* nace para preservar o restituir el derecho de aquellas empresas cuyos distintivos adquieren un crédito comercial que trasciende de su propio país. En cierta medida la norma pretende salir al paso del principio de territorialidad [...], para impedir que nadie pueda apropiarse de distintivos ajenos que gozan de notoriedad en el plano internacional, por el simple hecho de que no han sido inscritos en un determinado país por sus titulares. En el fenómeno actual de la globalización de los mercados, es necesario hacer frente a ciertas manifestaciones de parasitismo comercial que afectan a aquellas empresas que mayor esfuerzo realizan en el lanzamiento y promoción de sus productos (Castan 2000: 289).



CAPÍTULO II
***Goodwill* Residual: Revalorizando la marca**



2.1. Marcas caducas o en desuso

Previamente a tratar este tipo de marcas puntualizaremos algunos aspectos de la extinción del derecho marcario para evitar confusiones terminológicas y aclarar el panorama en el cual tiene lugar nuestra tesis.

La Decisión Andina 486, contempla como mecanismos de extinción, no sólo a la Renuncia, la Caducidad y la Nulidad sino también a la Cancelación de los derechos sobre el registro de una marca.

En el caso de la Renuncia, el titular de una marca registrada, en uso de las facultades que le confiere la Ley puede renunciar a sus derechos. La Caducidad, en cambio, es un efecto que sobreviene a un registro marcario por efecto del paso del tiempo. Y la Nulidad implica que el registro otorgado presente defectos de forma y/o fondo que lo hagan inválido y por lo tanto nulo. Conviene recordar que “[l]a declaración de caducidad no tiene efectos, a diferencia de la nulidad, que se retrotraigan más allá de la fecha en que se inició la acción” (Otamendi 2012: 438).

La Cancelación, por su parte, no implica que el registro de la marca sea inválido al momento de invocarla, sino que el signo haya perdido distintividad, sea porque el signo se tornó genérico (Art. 169°), sea porque no se usó en el plazo legal establecido (Art. 165°) o porque se asemeja a una marca notoria (Art. 235°).

En otras legislaciones, como la europea e incluso en alguna de nuestra región⁴, la cancelación por falta de uso de la marca es considerada como un supuesto de caducidad, a pesar de ello se le otorga a ambos institutos similares efectos. Asimismo, generalmente se contempla como otro supuesto de caducidad a la no renovación de la marca, en ello nuestro sistema ha coincidido conforme lo establece el Art. 174°.

Consideramos que, a fin de ordenar nuestra legislación andina, el instituto más pertinente para extinguir los derechos marcarios generados por el transcurso de un determinado intervalo de tiempo establecido por Ley, tanto en el caso de la falta de uso de la marca como en la no renovación de derechos, debe ser la Caducidad y no la Cancelación, porque esta última, como anotamos previamente, es una sanción que se genera cuando la

⁴ Art. 26° - Ley de Marcas– Ley 22.362 [Argentina]: “A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.”

marca ha perdido distintividad. Sin embargo, conviene señalar que, si una marca nunca se usó, evidentemente nunca se habría perfeccionado en el mercado y por tanto su distintividad se diluiría, al no ser identificada por el consumidor ni ser asociada a un producto o servicio; en ese sentido, sí cabría una acción de Cancelación.

Al margen de la marca no usada, en caso de desuso sería inconsistente que cancelado un registro marcario pueda ser apropiado inmediatamente por un tercero, incluso en base a un derecho preferente por haber solicitado esa sanción como lo señala nuestra legislación (Art. 168). La pérdida de distintividad es un fenómeno que perjudica no sólo al registro marcario sino también a la marca *per se*; por tanto, otorgar un registro en ese escenario, contraviene la prohibición absoluta del Art. 135º, literal a) y b).

Por el contrario, una marca registrada al no cumplir con los parámetros temporales que la Ley le exige debe caducar, pero esta sanción sólo tiene alcances respecto al registro marcario. Este efecto procedimental no debe equipararse al efecto sustancial de la pérdida de distintividad, porque ni siquiera tienen algún tipo de vinculación causa-efecto. La marca que subyace a ese registro puede incluso tener más distintividad que las marcas que aún permanecen registradas, prueba de ello es la relevancia jurídica que han adquirido las marcas de hecho o usadas para oponerse a su registro por parte de un tercero.

La marca no depende de su registro para tener efectos en el mercado ni mucho menos para lograr su función esencial que es la distintividad. Ambos fenómenos son distintos; por tanto, las consecuencias y sanciones jurídicas de una no deberían ser necesariamente las mismas que para la otra.

En ese sentido, coincidimos con la postura que sostiene que “[c]aducada la marca queda ese registro —y no el signo que él ampara— fuera del comercio y cualquiera podrá registrarla nuevamente o utilizarla libremente, salvo, desde luego que, vulnere derechos previos de terceros” (Otamendi 2012: 438). La reinscripción de esa marca puede suscitar más un escenario conflictivo, de ello nos enfocaremos más adelante.

Si bien el título de este acápite utiliza un conjuntivo para agrupar a las marcas caducas y marcas en desuso, es evidente que ambas son distintas, pero de acuerdo a nuestra óptica guardan una relación de género a especie, (la primera respecto a la segunda). Sin embargo, cabe señalar que el desuso de una marca puede suscitarse esté o no registrada.

Generalmente las marcas notoriamente conocidas no se encuentran registradas; sin embargo, pueden dejar de operar por decisiones empresariales. No toda marca que ha caído en desuso conserva distintividad. Como lo anotamos en nuestro primer capítulo, ello dependerá del grado de implantación o notoriedad.

2.2. Goodwill Residual

El *goodwill* es un concepto inherente a la notoriedad de la marca. Sin embargo, la extinción del signo y su *goodwill* no son concomitantes. En efecto, el *goodwill* es un ente dinámico, por tanto, puede aparecer y desaparecer en cualquier momento de la vida marcaria, pero si ese intangible se ha consolidado y se ha tornado significativo, puede subsistir aunque la marca se encuentre fuera del mercado.

Considerar que un significativo *goodwill* se extingue con el registro marcario no sólo es errado, sino que desconoce el rol de un agente fundamental para el mercado y la marca: los consumidores. Entonces dado que el consumidor asiste al perfeccionamiento de la marca en el mercado, conviene evaluar en qué sentido su participación puede alterar la extinción de la marca.

Una marca operante en el mercado, sigue requiriendo del consumidor, porque hacia él va dirigida. Esta constante interacción puede involucrar la presencia del *goodwill*, y siendo así, la interdependencia va *in crescendo*; sin embargo, esta relación podría concluir de manera unilateral si la marca deja el mercado.

Aun así, dado que la marca asumió significantes favorables y positivos, su ausencia repentina puede generar en el consumidor melancolía, nostalgia y en ocasiones, un anhelo de retorno. En este contexto surge el *goodwill* residual, es decir el permanente reconocimiento de la marca que persiste en la memoria del consumidor (Micheletti 2004: 666), quien aún la asocia a su titular y a los productos o servicios que distinguía, a pesar de que ella ya no exista tanto en el registro como en el mercado. Conviene precisar que este fenómeno se suscita preponderantemente con las marcas renombradas, pero es posible encontrar casos con las marcas notorias, pero con alcances limitados.

A continuación, expondremos algunos particulares casos de marcas que han caído en desuso pero que aún conservan su prestigio en la mente del consumidor.

2.2.1. Kodak

Eastman Kodak Company –Kodak– es una compañía norteamericana fundada en 1892. En 1988 lanzó al mercado cámaras fotográficas, convirtiendo un proceso engorroso y complicado en una tarea fácil y al alcance de todos, gracias a que sustituyó la placa de cristal con el famoso rollo de película transparente de celuloide de la misma marca. Se publicitó con el eslogan “Presione un botón, nosotros hacemos el resto” (Kodak s/f).

Fue en 1975, que Steven Sasson diseñó y construyó para Kodak, la primera cámara fotográfica digital. “El prototipo de la cámara, que pesaba casi cuatro kilos, grababa imágenes en blanco y negro en una cinta de casete y tenía una resolución de 0,01 megapíxeles (10.000 píxeles), tardó 23 segundos en capturar los datos de su primera foto, el retrato de una ayudante de Sasson. Sólo se veía la silueta de su pelo” (Grove 2012). Pero la compañía no decidió apostar con decisión por la tecnología digital; posteriormente, ante el vertiginoso cambio que impuso la tecnología digital, esta compañía no supo estar a la altura de las innovaciones de sus competidores.

Las acciones de Kodak empezaron a caer y redujo considerablemente el número de sus empleados. El 17 de enero de 2012 entró en concurso de acreedores, acogiéndose a la protección del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE.UU.

La empresa sigue activa y pasa por un proceso de reestructuración y renovación, a la cabeza del CEO Jeff Clarke. Sin embargo, la marca Kodak ha caído en desuso en sus “productos bandera”, vale decir cámaras fotográficas y rollos de películas; actualmente se ha enfocado en la venta de equipos y servicios de impresión digital (BBC Mundo 2013). Incluso a inicios del año 2015 la compañía lanzó al mercado su primer Smartphone “Kodak IM5”.

2.2.2. Atari

Esta marca lleva por nombre un vocablo japonés que puede traducirse como: "prepárate para ser atacado". Paradójicamente, pareciera que no aplicaron efectivamente ese postulado. Como se verá más adelante, esta empresa ha tenido serios vaivenes a lo largo de su historia, por lo que en más de una oportunidad han estado cerca de la extinción.

Atari Inc. es una empresa pionera en juegos arcade, videojuegos caseros, consolas y microcomputadoras personales y dominó en esas áreas como la mayor fuerza de la industria de la computación y el entretenimiento desde principios hasta mediados de la década de los años 1980. Fundada por Nolan Bushnell y Ted Dabney el 27 de junio de 1972 (Retrogames s/f).

En 1973 Bushnell se convierte en el único propietario, al adquirir las acciones de su socio Dabney. Atari alcanzó su primer gran éxito al lanzar su juego Pong, versión de tenis para dos, pero se consolidaría en 1975 con la aparición de la consola Atari Pong (Gómez y Navarro 2010: 19), con la cual se podía jugar en casa conectando la consola al televisor.

Bushnell vendió Atari a Warner Communications en 1976 (28 a 32 millones de dólares). En esta época consigue su mayor éxito al vender millones de consolas Atari 2600 (VCS), en el momento cumbre produjo un tercio de los ingresos de la empresa Warner.

A pesar de la competencia, Atari siguió predominando dada su superioridad en *caché*, jugabilidad y mejores juegos del mercado, además del número de juegos disponibles en su consola. “En los años 80 la palabra Atari llegó a ser usada como sinónimo de consola de videojuegos, incluso para referirse a productos de otras marcas” (Gómez y Navarro 2010: 19).

En 1982, Atari decepcionó con dos juegos altamente publicitados: Pac-Man y E.T., por lo que se vieron obligados a bajar sus precios. A su vez, ex empleados de Atari empezaron a incursionar en el mercado con creaciones propias y se empezó a diversificar el mercado, saturándose.

Atari lanzó la consola Atari 5200, pero sus ventas no estuvieron a la altura de su predecesora. A pesar de todo dominaban en todo el mundo excepto en Japón, donde imperaba la marca Nintendo.

Steve Jobs y Steve Wozniak, empleados de Atari, crearon una computadora en sus ratos libres y se la ofrecieron a Atari, pero no le interesó. De 1981 a 1983, Atari ya luchaba por la supervivencia en el mundo de los videojuegos, y la indecisión de convertir su división de computadoras hogareñas en preponderante en ese mercado emergente, fue uno de sus graves errores (Retrogames s/f).

En 1983, se produce la caída de los videojuegos, que generó pérdidas por más de U\$\$ 500 millones a la industria. Las acciones de Warner cayeron de U\$\$ 60 a U\$\$ 20. En julio de 1984, Warner vendió la división de computadores personales y videojuegos (Atari Corporation) a Jack Tramiel, fundador de Commodore International, su competidor directo. Y vendió la división de juegos (Atari Games) a Namco en 1985.

Atari Corp. empezó a reflotar con meritorio éxito, pero las ventas de su última consola, Jaguar, en 1993 no cumplieron con las expectativas, siendo superada por Sony PlayStation o Sega Saturn, así sus competidores dominaron sin problema. Atari tiró la toalla en el sector de consolas.

Posteriormente en 1996 Atari se fue diluyendo al fusionarse con la empresa JTS Inc. En 2009, la empresa cambió de nombre, a Atari S.A. El 21 de enero de 2013, las empresas Atari Inc., Atari Interactive Inc., California U.S. Holdings Inc. y Humongous Inc., filiales de Atari S.A., se declaran en bancarrota (ABC 2013). Actualmente, es propiedad de Infogrames Entertainment S.A. (USA) que se la compró en 2008 a Hasbro Interactive, que a su vez la adquirió de JTS Corporation en 1998.

La empresa recortó presupuesto, dejó de distribuir videojuegos y de crearlos y se ha centrado en distribuir su catálogo clásico a través de Internet y desde 2011 en forma de aplicaciones para dispositivos móviles.

En una reciente entrevista al CEO y COO de Atari, Fred Chesnais y Todd Shallbetter respectivamente, ellos dejaron en claro que la empresa no piensa retomar la comercialización de consolas, sino más bien centrarse más en los juegos de PC, tanto individual como multijugador, digital, en línea y plataformas móviles. El CEO señaló "Atari es una marca icónica que trasciende generaciones y audiencias. Atari siempre será conocida como la pionera de los videojuegos. Creo que Atari todavía tiene un nombre seguro en la industria y es ampliamente reconocida entre los que crecieron con la marca y sus hijos" (Martinez 2015).

2.2.3. LaSalle

La empresa General Motors, en la búsqueda de incrementar su gama de automóviles, creó —junto a sus autos marca Buick y Cadillac— una nueva generación de

autos bajo la marca LaSalle. Como una característica resaltante: estos nuevos autos eran más costosos que los Buick, pero más baratos que los Cadillac.

Esta nueva línea de autos se comercializó desde 1927 hasta 1940. Fue en 1929 que alcanzó un éxito notable; sin embargo, ante la Gran Depresión de 1929, las ventas decayeron, posteriormente y debido a la innovación en sus diseños y su estructura mecánica, las ventas se incrementaron.

Sin embargo, en 1940 se pensó que: “[...] su presencia ya no es necesaria ya que ya no existe una gran diferencia entre el Buick más lujoso y el Cadillac más barato” (Ruíz s/f). Esto fue el determinante para que cesara su producción; por tanto, la marca LaSalle devino en desuso.

2.2.4. Oechsle

En nuestro medio es quizás uno de los casos más emblemáticos en *goodwill* residual, que no sólo cobró reconocimiento por su prestigio, sino también por las denuncias que su titularidad ha originado.

En 1879, Augusto Fernando Oechsle abrió una pequeña tienda, cuya razón social era "Casa Oechsle". Asimismo, tenía registrado el nombre comercial "Oechsle" para distinguir a las actividades relacionadas con la comercialización de vestidos, calzado y sombrerería, correspondiente a la clase 25 de la Clasificación de Niza, cuyo registro fue otorgado por la autoridad competente bajo el Certificado 10663.

La empresa se dedicaba a la venta de hilos, encajes y botones importados de Europa, pero luego se fue expandiendo y diversificando, dedicándose incluso a la venta de textiles, perfumes, juguetes y demás artículos, y en 1917 abrió su local emblemático ubicado en el Portal Botoneros y el Pasaje José Olaya en la Plaza Mayor de Lima (Orrego 2010).

Gracias a la innovación su prestigio fue en aumento y para 1930, se convirtió en la juguetería más importante de Lima. Ofrecía además venta por catálogo; es decir, si el cliente no encontraba lo que necesitaba en la tienda, lo podía pedir de cualquier lugar de Europa y EE.UU (Orrego 2010).

Ya en 1945, la tienda ofrecía todo tipo de productos para el hogar, desde agujas hasta juegos de sala y prendas de vestir. Ese mismo año muere el fundador, y le sucede su hijo, Alex Oechsle Pruss. La tienda llegó a adquirir fama de tener lo más selecto y surtido de América del Sur, tanto en su local del Centro de Lima como en el de San Isidro. Posteriormente inauguró locales en más distritos de Lima: Miraflores, Santiago de Surco y Magdalena del Mar.

En la década de los 80', Oechsle pasó a manos de la cadena de supermercados Monterrey. Sin embargo, producto de la crisis que vivió el Perú desde 1985 hasta los 90's más la violencia terrorista, la cadena se declaró en quiebra y cerró definitivamente en 1993. Así, se extinguió la empresa "Casa Oechsle S.A." y los derechos y registros de los signos distintivos que tenían, relacionados al término "Oechsle", caducaron por falta de renovación.

Posteriormente, el Grupo Interbank relanzó la marca el 05 de mayo de 2009, como parte de su plan de diversificación en el sector *retail*. Sin embargo, dicho negocio se estableció en un ambiente litigioso, dado que los descendientes del titular primigenio del nombre comercial denunciaron actos de competencia desleal.

Tomas Oechsle Sigg, uno de ellos, utiliza su apellido como un signo distintivo para distinguir las actividades comerciales que realiza en el mercado relativas al Asesoramiento Inmobiliario, Asesoría en Marketing y Gestión de Negocios y Servicios de Reparación y Mantenimiento. Asimismo, ha participado en la comercialización de diversos artículos con la razón social "Oechsle CIA Comercial S.A."

Al margen de la decisión de la autoridad al momento de resolver el caso, conviene resaltar que se estableció que "[...] no puede desconocerse que las tiendas "Oechsle" de las denunciadas evocan naturalmente en los consumidores a las antiguas tiendas de propiedad de la familia del denunciante que con la misma denominación "Oechsle" operaban en el mercado [...]" (Indecopi 2010:44) (Subrayado nuestro).

Si bien en este caso nos encontramos ante un nombre comercial, es un signo distintivo más y se le aplican similares principios y tratamientos que a las marcas. Evidentemente la valoración favorable del consumidor a este nombre comercial persistió a pesar de que las tiendas primigenias habían dejado de operar en el mercado dieciséis años antes que el actual propietario iniciara sus gestiones.

Más adelante analizaremos a profundidad la postura del INDECOPÍ en este caso, para determinar el tratamiento que recibió el *goodwill* residual, los aportes que se ofrecen, y por supuesto las debilidades en su planteamiento.

2.3. Importancia del Goodwill Residual

Asumiendo los ejemplos antes referidos como referentes, si la marca deja de operar, el *goodwill* residual pierde sentido en el mercado para el consumidor, ya que la asociación tanto con el signo como con los productos o servicios que distinguía no se concretará más. Ya no se ahorran los costos de transacción que permitía la marca, porque no se adquiere más el producto o servicio que ella distinguía. Sin embargo, los significantes favorables de la marca extinta ofrecen un referente al momento de adquirir otros productos o servicios que se enfoquen en cubrir la misma necesidad que cubría la marca extinta.

Así, el consumidor en su afán de “reemplazar” la marca, a la que guardó fidelidad, al haber adquirido experiencias anteriores de consumo, se empodera y exige prestaciones que lo satisfagan con la misma o mayor solvencia. De esto dependerá que el recuerdo del consumidor, respecto a la marca, permanezca o se vaya diluyendo gradualmente. Es probable que, si no se cubren estas expectativas, la marca extinta seguirá conservando un nicho en la memoria del consumidor que difícilmente será desplazado.

En la práctica, no es absoluto plantear que el reemplazo marcario diluya el *goodwill* de la marca anterior, aun si la marca de reemplazo fuese más eficiente. A pesar que existen videojuegos y consolas modernas y atractivas para el consumidor en el mercado, si aparece la marca Atari para distinguir esos mismos productos, inevitablemente llamará su atención, y probablemente no sólo le genere un dilema en su decisión de consumo, sino también la predisposición a adquirirlos.

Por otro lado, también es relevante este *goodwill* para el titular de la marca en desuso. Evidentemente, deben primar consideraciones de eficiencia y rentabilidad, pero también de perspectiva del consumidor.

Aun asumiendo que los titulares marcarios conocen los derechos que la Decisión Andina les otorga, es probable que haya quienes desconozcan las repercusiones que puede generar en su esfera de dominio el cese de comercialización de su marca. Como se

señaló al inicio del presente capítulo, si la marca ha caído en desuso por tres años, su registro puede ser cancelado.

Si la marca no contiene *goodwill* residual, no tendría sentido algún reclamo, en caso contrario el titular puede accionar el derecho a impedir un uso no autorizado sosteniendo que su marca es notoriamente conocida, aun si no está registrada. Y dado que en nuestra legislación comunitaria basta que se pruebe la notoriedad en algún país de la Comunidad Andina, es posible que pueda salir airoso.

El *goodwill* residual le otorga a la marca, y a su titular, la posibilidad de que reingrese al mercado con éxito. Para ello existen estrategias de marketing como el *retrobranding* que aprovechan el *goodwill* residual de la marca:

Llevar a cabo una estrategia de *retrobranding* no es hacer copias exactas de productos que tuvieron éxito en el pasado, ya que, si se lanzara al mercado actual en la misma forma en que se hizo años atrás, no se cumpliría con los estándares actuales de calidad ni con las exigencias del consumidor moderno. Aplicar el *retrobranding* es cuestión de rescatar marcas, campañas y productos de un periodo histórico anterior, actualizarlas con la ayuda de las nuevas tecnologías y encontrar en ellas el balance entre el presente y el pasado para hacerlas viables en el mercado contemporáneo (Cuéllar 2008: 38).

Si el titular no decide ingresar más al mercado, puede transferir o licenciar sus derechos.

La venta de una marca en desuso es la manera más eficiente por la cual una empresa puede suspender una marca y asegurarse de que recibe al menos algún tipo de compensación por la marca antes que los derechos de marca sean abandonados.

[...]

Por medio del licenciamiento de una marca recientemente descontinuada, el propietario de una marca es capaz de mantener la propiedad de la marca y controlar cómo se usa en el mercado. Además, el propietario de la marca es capaz de generar corrientes regalías del licenciario (Ruder 2004).

2.4. Valorización y revalorización marcaría

El valor de una marca puede deberse a una multiplicidad de factores, por lo general ello se consigue gracias a la actividad intensa de su titular en torno a la calidad de los productos o servicios y a la publicidad. Sin embargo, también existen casos, ya sea por desidia del titular como por alguna errónea gestión empresarial, en los cuales la implantación de la marca empieza a diluirse o; por lo contrario, se vuelve en una espada de Damocles para la marca al propiciar su vulgarización.

En principio, la pérdida de distintividad del signo no lo hace merecedor de tutela jurídica, pero el titular puede remontar esa situación y revitalizar su marca. Esto ocurre por ejemplo cuando la marca adopta un *secondary meaning* (Reconversión) o cuando se logra distinguir la marca del producto o servicio que distingue.

El valor de la marca es un tema difuso y también dinámico, que puede ser entendido desde varias aristas. Los factores que generan valor a la marca, como los que la incrementan o la reducen pueden ser los mismos; sin embargo, como señalamos en el capítulo precedente, ello también puede variar (las empresas dejan de concentrarse más en el producto o servicio que ofrecen para atender la imagen de la marca *per se*); es por ello, que el panorama se torna complejo.

Incluso en la mercadotecnia este tema no es pacífico, pero es altamente relevante dado que la imagen de la marca constituye un activo necesario y fundamental en el mercado moderno. El valor de la marca es:

[...] un concepto que ha sufrido una evolución importante en su entendimiento y en las variables que lo conforman. Nació como un constructo simple. En principio, a finales del decenio de 1980, se entendía en un sentido univariable según cada autor: como el precio adicional que un consumidor estaba dispuesto a pagar por una marca; o como la capacidad que tenía para ser extendida; o como el valor financiero de la marca como activo intangible; o como la imagen que tenía el consumidor de la marca; o como la capacidad de ésta para generar lealtad (Feldwick, 1996). Hoy día debe entenderse el valor de marca basado en el consumidor (consumer brand equity) como un constructo multidimensional [...] (Vera 2008: 70).

2.4.1. Factores indicadores de valor

No sólo la definición del valor es discutible, sino también su medición. Sin embargo, trataremos de ofrecer un baremo que logre minimizar lo más posible la incertidumbre de determinar qué factores relevantes inciden en el valor marcario.

Así, se sostiene que para medir el valor existen tres métodos principales (Cheverton 2007: 75-76):

El método del uso existente: Precio que percibe de su competencia genérica, más un cálculo del nivel de reconocimiento que la marca tiene en el mercado y de la estima que los consumidores tienen hacia la marca.

El sistema de ganancias múltiples: Basado en el flujo de dinero que la marca genera multiplicado por la fuerza de la marca (cómo cubren el mercado, la presencia global, inversión, cualquier medida para proteger la marca).

El Sistema Inter marcas: (*Interbrand System*) Analiza la marca más poderosa a nivel mundial. La rentabilidad reciente se multiplica por un número comprendido entre el uno y el veinte que representa un balance de siete factores importantes para la marca:

- Posición de liderazgo: La marca que lidera un segmento.
- Longevidad: Marcas que permanecen en el mercado por amplios periodos de tiempo.
- Estabilidad: Marcas que tienen un mercado creciente o estable.
- Globalidad: Marcas que trascienden las fronteras nacionales.
- Tendencia futura: Ventas de largo recorrido genera potenciales futuros crecimientos.
- Nivel de soporte de marketing: Que, además incluye a la inversión económica.
- Protección legal: Fuerza y extensión de la protección legal.

Por otro lado, como se señaló en nuestro capítulo precedente, Keller propone básicamente un modelo de dos dimensiones (1993: 7):

- Conciencia de la marca: Implica la recordación y el reconocimiento de la marca.
- Imagen de marca: En la cual se incluyen las asociaciones favorables de la marca basados en el producto y fuera de él, así como sus beneficios.

Si bien muestra una consideración al consumidor, “[...] en la práctica puede dejar de lado la medición de variables que pueden dar un entendimiento más general del valor de la marca y proveer de una medición más amplia de diversas tácticas comúnmente empleadas en el manejo de marcas” (Vera 2008: 74).

Por ello, se propone otra visión (Vera 2008: 76):

The Brand Equity Ten: Planteada por David Aaker y que considera diez factores:

- 1.- Precio superior: Cantidad que el consumidor está dispuesto a pagar por un producto en comparación con los productos similares disponibles en el mercado.
- 2.- Satisfacción del cliente y fidelidad: Lealtad del consumidor a la marca.
- 3.- Calidad Percibida: Grado de calidad que se percibe en la marca.
- 4.- Liderazgo/popularidad: Liderazgo implica innovación que el consumidor percibe al margen de la calidad.
- 5.- Valor de uso: Valor y beneficio funcional de la marca por el dinero pagado.
- 6.- Personalidad: Beneficios simbólicos y emocionales que representa la marca.
- 7.- Reconocimiento de la marca: Presencia de la marca en la mente del consumidor, recordación espontánea, recordación asistida y conocimiento de la marca.
- 8.- Organización: Tipo de organización que respalda a la marca.
- 9.- Participación de mercado: Supone una correlación positiva entre el valor de la marca y las ventas (participación de mercado).
- 10.- Índice de precios y distribución: Para contrastar la información proveniente de la cuota de mercado es bueno tener en cuenta el precio medio al que la marca se vendió en el último periodo y dividirlo entre el precio medio del mercado del que se extrajo la cuota. Asimismo, se debe considerar el porcentaje de tiendas que venden la marca.

2.4.2. Valor marcario y Goodwill Residual

Como queda en evidencia, la figura del consumidor no sólo es necesaria para que una marca se perfeccione, sino también para que ella adquiera valor. Las agencias de publicidad lo saben, por ello trabajan en generar una imagen de la marca, sin descuidar la perspectiva del consumidor. Al margen del método empleado para valorar una marca, resulta gravitante considerar al consumidor.

El consumidor percibe en el mercado a la marca unida al producto o servicio, pero estos elementos no siempre están asociados. Recordemos que los vertiginosos avances del marketing han hecho que la marca asuma significantes más allá de los que pueden desprenderse del producto o servicio que distingue. Esta autonomía de la marca, nos convence que el consumidor ya no sólo adquiere un producto, sino la marca *per se*.

Entonces, a manera de corolario, los factores que influyen en el valor de la marca son atribuidos a una fuente intangible y a una, tangible, es decir: a la marca y a los productos o servicios que ella distingue, los cuales son asumidos por el consumidor de manera transversal.

Ahora bien, estos patrones deben ser considerados por el titular de una marca que ha caído en desuso, para revalorizarla. A ese fin, ayuda sobremanera la existencia del *goodwill* residual, dado que siendo el consumidor quien internaliza el valor marcario, al conservar en él significantes favorables y positivos hacia la marca que no tiene presencia en el mercado, puede allanar el terreno para que el signo recobre su valor intangible, claro está sin descuidar todos los demás elementos relativos al valor tangible.

El *goodwill* residual se torna en un activo valioso para su titular y quizás en el más fuerte de ellos, que contribuye a conservar e incrementar el valor marcario. El titular, que cesa en sus operaciones comerciales, tiene un abanico de posibilidades exitosas para gestionar su marca: Transferirla, licenciarla o reimpulsarla.

Resulta complicado cuantificar el *goodwill*, con más razón el *goodwill* residual; por ello, consideramos que para reducir esa incertidumbre, es posible considerar la perspectiva contable-tributaria para su cálculo, al momento de adquirir una determinada empresa de un tercero. Así, se sostiene que: "El valor del mismo resultará de la diferencia entre el precio pagado por el negocio en su conjunto y el valor real o de mercado de los activos y pasivos plenamente identificables. El valor del 'Goodwill' estará dado, por tanto, por el exceso del

precio pagado sobre el valor de mercado de los activos y pasivos identificables adquiridos."
(Valle 2008: 355).



CAPÍTULO III
Implicancias del *Goodwill* Residual



3.1. Al acecho del goodwill residual

El *goodwill* residual es un activo empresarial altamente relevante no sólo para el titular de la marca que cayó en desuso, sino también para terceros. Si los terceros quieren incursionar en el mercado, regirán sus actividades bajo el principio de maximización de beneficios; es decir, estos agentes buscarán la minimización de sus costos, tomando como referencia a la competencia existente, bien para adoptar ciertas conductas empresariales o para superarlas por medio de la innovación.

Al distinguir sus productos o servicios deberán crear una marca. En principio, este signo distintivo podría considerarse un pasivo, porque su creación puede implicar la participación de agentes de publicidad o marketing, para asegurar no sólo su gestación sino también su futura implantación y éxito en el mercado.

En ese contexto, resulta evidente que es rentable y menos oneroso iniciar una actividad económica con una marca ya reconocida en el mercado, que no sólo sea aceptada por el consumidor, sino que le genere significantes favorables. Precisamente, esto es conseguido ampliamente por una marca que existe o que ha existido en el mercado.

Resulta claro que, en el caso de una marca que opera en el mercado y/o que ostente un derecho de exclusiva nuestra legislación prohíbe el uso sin autorización de su titular, y siendo ello un costo que puede tornarse cuantioso de acuerdo a la notoriedad del signo, en un análisis costo-beneficio, esta opción puede ser descartada rápidamente.

Entonces, sólo queda recurrir a marcas que han tenido éxito en el mercado, pero que a la fecha han sido retiradas de él, evidentemente se deberá ser cuidadoso para no trasgredir los derechos de sus anteriores titulares, si ellos aún continuasen vigentes. Pero esta opción puede generar ciertos conflictos como se anotará más adelante.

3.2. Mercado de Marcas

La cesión o licencia de la marca en desuso puede ser una rentable opción para su titular primigenio. Sin embargo, si él ha perdido todos los derechos sobre la marca o no se interesa más por ella, no tendrá forma de reivindicar para sí beneficio alguno.

En este contexto, surge un modelo de negocio mediante el cual una empresa se dedica a ubicar marcas que han caído en desuso, pero que aún conservan *goodwill* residual, luego verifica cuidadosamente que si han sido abandonadas por sus titulares, para registrarlas ante la autoridad competente, basado en la buena fe de usar la marca en el comercio, lo cual generalmente ocurre a través de un licenciatario. (Gilson y Gilson 2008: 1283).

En definitiva, la empresa que solicita el registro se basa en los factores del valor de la marca para determinar si aún conserva *goodwill* y si es viable y rentable el retorno de la marca al mercado. Si bien esta empresa no será quien introduzca los bienes o servicios que distinguen la marca, será el puente para lograrlo.

Es así que una marca que se consideró extinta, se revaloriza y retorna al mercado. Dada las características peculiares de este signo distintivo, se lo ha denominado marca *zombie*, marca fantasma, marca dinosaurio, marca antigua o marca de cementerio. Nos permitiremos hacer un paréntesis en este aspecto, para adoptar un *nomen iuris* definitivo en nuestro estudio. Al margen de que aquellas denominaciones resulten muy ilustrativas para explicar la naturaleza de la marca, consideramos que puede resultar impropio adjetivarlas como *zombies* o fantasmas; más aun, si estas marcas tienen mayor vigor que muchas de las marcas que pueden tener más tiempo en el mercado. Para zanjar el tema, proponemos una denominación más neutra: "Marcas Retro", en clara alusión al enfoque de *retrobranding*, que le permite al signo en desuso adecuarse y relanzarse al mercado moderno, uniendo transversalmente a varias generaciones.

Ahora bien, retomando el tema, el modelo de negocio antes referido tiene elementos claramente definidos:

- Marca extinta y rehabilitada: Signo distintivo que ha caído en desuso y que ha sido revalorizado.
- Goodwill Residual: Elemento intangible que conserva la marca extinta y de la que se vale para ser rehabilitada.
- Titulares sucesivos: El titular de la marca en desuso y el nuevo titular que la registra.

- Licenciario: Tercero que obtiene la licencia de la marca para usarla y reintroducirla en el mercado.

Las empresas que se dedican a registrar una marca retro, lo hacen enfocados en el *goodwill* residual; si ello no existiera no tendrían los incentivos necesarios para revitalizar una marca que el público ha olvidado o nunca conoció (Gilson y Gilson 2008: 1284).

Estas empresas no se dedican a la producción de bienes o servicios. Su giro de negocio es registrar la marca retro y licenciarla a terceros, quienes finalmente la harán retornar al mercado. Este modelo de negocio se ha desarrollado en EE.UU. y Europa; para ello citaremos dos de las empresas enfocadas en el *goodwill* residual.

3.2.1. Aristide & Co Antiquaire de Marques

El nombre de esta empresa parisina ilustra explícitamente su actividad comercial, que giró en torno a volverse un anticuario de marcas que serían cedidas a sus clientes. Inició sus actividades el 22 de mayo de 2003 y estuvo activa por 10 años en sus dos filiales en París y Bordeaux, hasta el 26 de agosto de 2013. Tuvo como gerente a Emmanuel Grenier y en el año 2001 logró una facturación de 120 400,00 euros (Societe s/f).

Su *site web* (www.aristide.fr), que actualmente también se encuentra inactiva, mostraba un aspecto decimonónico, conforme a la siguiente imagen (Prieto s/f):



Y exhibía una cartera de 120 marcas que aún resonaban en los rubros

de ocio, moda, cosméticos y alimentos por lo que tenían un reconocimiento instantáneo. Asimismo, incentivaba a sus consumidores a adquirirlas, publicitando la ventaja de licenciar o adquirir estas marcas: ahorros de costos, ahorro de tiempo y notoriedad (Gilson y Gilson 2008: 1284).

A partir de 2004, empieza a presentar solicitudes de registros marcarios ante la USPTO, y precisamente en una de esas solicitudes encuentra una fuerte oposición, por

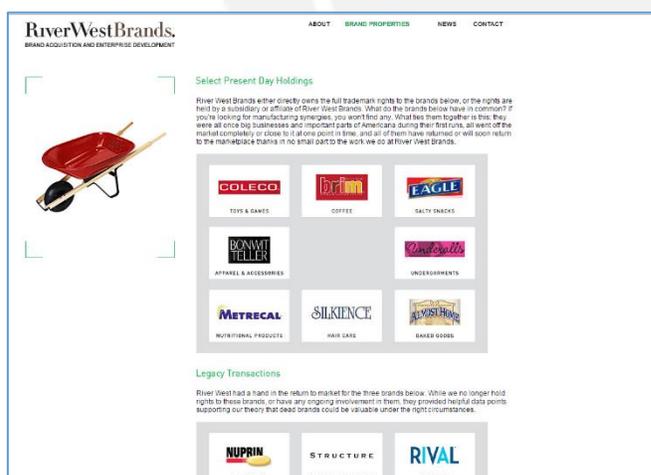
parte del anterior titular de la marca que pretendía registrar. Este punto lo desarrollaremos más adelante.

3.2.2. River West Brands

Esta empresa asentada en Chicago, inició sus actividades en el año 2002. Si bien el giro de negocios es similar a la anterior empresa citada, se distingue de ella porque registra marcas desusadas recientemente, mientras la otra empresa registraba marcas más antiguas, incluso en las que su *goodwill* pudo haberse disipado (Gilson y Gilson 2008: 1286-1287).

De esta manera, a pesar de que es mucho más riesgoso registrar este tipo de marcas, su comercialización es más rentable, porque mientras más reciente la marca haya caído en desuso, más fuerte será su *goodwill* residual, y por ende serán mayores los réditos obtenidos.

En su *site web* (www.riverwestbrands.com), señala explícitamente que se dedica a la adquisición de marcas y desarrollo empresarial. Y afirma textualmente, que "identifica, adquiere, vuelve a desarrollar, y monetiza la propiedad intelectual de una marca icónica que está significativamente afectada".



Esta empresa considera que al reanimar estas “*sleepy trademarks*” además de conseguir un fin lucrativo, contribuye a la cultura americana. En el entendido que, las marcas icónicas en desuso han sido parte de la historia y cultura de Norteamérica; y por tanto, deberían ser reanimadas para no dejar morir ese trecho de su historia (Gilson y Gilson 2008: 1287).

3.3. Misma marca, distinto titular

La revalorización de las marcas extintas por parte de las empresas que se dedican a licenciarlas o cederlas no ha estado exenta de problemas. Queda claro que, si el anterior titular de la marca retro decide no intervenir más en el mercado y consiente que la marca se extinga, estas empresas no tienen mayores complicaciones; sin embargo, si esos titulares aún se encuentran en el mercado, aunque sea dedicados a otros rubros comerciales, ello torna el panorama más complejo.

Los titulares antiguos pueden haber diversificado los bienes que proveen a los consumidores bajo la marca de antaño o quizás dedicarse a rubros similares a los que se dedicaron antes. Pero, si ahora esa misma marca ha sido registrada y licenciada a un tercero que incursiona en el mercado, esto genera ante los ojos del consumidor una suerte de marcas con distintos titulares.

A continuación, veremos algunos casos que han dilucidado situaciones similares.

3.3.1. Aristide & Co., Antiquaire de Marques vs. General Motors Corp.

General Motors había sido titular de la marca LaSalle, con la cual distinguía automóviles desde 1927 hasta 1940. Posteriormente la discontinuó por manejos empresariales, pero la empresa siguió fabricando sus automóviles más emblemáticos (Cadillac, Buick).

La empresa Aristide solicitó el registro de la marca LaSalle ante *la Trademark Trial and Appeal Board*, el 7 de junio de 2004, luego de publicada esa solicitud el 17 de octubre de 2005 General Motors Corp. se opuso al registro alegando que:

4. A partir de 1927, el Opositor, a través de su División de Autos Cadillac Motor, presentó un vehículo muy aclamado que llevó la marca LASALLE. El opositor de forma continua fabricó, distribuyó y vendió el vehículo LASALLE hasta al menos 1940.
5. Si bien ya no se fabrica el vehículo LASALLE del Opositor, ha seguido siendo popular entre los aficionado[s] y los consumidores en todo el mundo y, en particular, en los Estados Unidos, y continúa siendo asociado en la mente de estos aficionados y consumidores con el Opositor y la División de Autos Cadillac Motor.

6. Dada la continua popularidad del vehículo LASALLE del Opositor, el Opositor ha: (1) seguido suministrando, directamente o mediante concesionarios, una variedad de piezas utilizadas en relación a la restauración de los vehículos LASALLE; y (ii) licenciado usos de la marca LASALLE a terceros en relación a una variedad de productos.

El Opositor ha continuado vendiendo y licenciando dichos bienes, lo cual ejemplifica aún más el comercio y la continua asociación pública de la marca LASALLE con productos de alta calidad procedentes del opositor y sus licenciatarios autorizados.

7. Por otra parte, a pesar que el Opositor no ha vendido vehículos LASALLE en los Estados Unidos desde aproximadamente 1940, no ha abandonado su interés en el uso de la marca LASALLE. La reintroducción de marcas populares e históricas, es una práctica común en la industria automotriz y el Opositor ha considerado la reintroducción de la marca LASALLE en numerosas ocasiones desde 1946 (USPTO 2008: 2-3).

El opositor alegó que otorgar el registro le sería gravoso porque no sólo causaría confusión en el consumidor; sino también, la dilución de su marca. Aristide, sin aportar algún medio probatorio, se limitó a señalar que:

Entonces el Opositor afirma varias veces que durante 65 años ningún vehículo "LASALLE" se ha comercializado en los Estados Unidos. 65 años incluye más de dos generaciones enteras. Esto significa que en una familia media nadie podrá recordar un auto LASALLE, excepto los abuelos. Durante estos últimos 65 años sin comercialización de los vehículos LASALLE una gran cantidad de eventos han ocurrido en los Estados Unidos. Eventos relativos a la industria del automóvil y eventos acerca de la legislación sobre propiedad intelectual y marcas comerciales en particular. Si el Opositor no posee una marca LASALLE y si no ha estado vendiendo algún vehículo LASALLE durante 65 años, cabe preguntarse si este escrito de oposición puede considerarse relevante...

El Opositor menciona la "continua popularidad del vehículo LASALLE" (§ 6), pero sin la comercialización de vehículos LASALLE desde 1940 cabe preguntarse sobre las razones de esta popularidad. Cabe preguntarse también sobre cómo LASALLE ha sido continuamente popular, sin comercialización en los últimos 60 años. Sobre todo, porque el Opositor no ofrece ninguna prueba de tal popularidad en su escrito de oposición...

[...]

El Opositor no aporta prueba alguna sobre el uso actual de los productos LaSalle. Sin ningún documento que mencione claramente la producción real de partes LASALLE (con descripción de cantidades / año de producción / descripción de artículos vendidos) por parte

del Opositor, este argumento parece totalmente ineficaz. Por encima de la producción de piezas, los documentos relativos a la distribución de las partes podrían ser realmente importantes (con cantidades/ubicación de distribución) (USPTO 2008: 3-4).

Aristide no apeló a considerar la marca en Abandono, como lo ampara la legislación norteamericana⁵, sino más bien enfatizó la escasez de medios probatorios que acrediten el *goodwill* residual de la marca; más aun, si los vehículos han sido descontinuados. Y si bien el opositor alegaba que "LaSalle" aún conservaba *goodwill* residual, el juez consideró más gravitante la postura de Aristide.

Por otra parte, si bien no se argumentó expresamente, no encontramos que exista *goodwill* residual en la marca LASALLE. La evidencia del Opositor respecto a que existen algunos clubes de coleccionistas de autos que también coleccionan vehículos LaSalle y que otras marcas de automóviles han sido reintroducidas, no son pruebas muy significativas. El *goodwill* residual no es suficiente para evitar una declaración de abandono donde el *goodwill* es generado a través de las ventas posteriores de un producto mediante distribuidores o minoristas (USPTO 2008: 11).

Finalmente, a pesar que General Motors demostró que había licenciado la marca, a consideración del juez, no se demostró el volumen de las ventas que evidenciaran que habría habido un uso real de la marca y además sostuvo que "[e]n el presente caso, se ha establecido que el opositor abandonó su marca mucho tiempo antes que comenzara la concesión de licencias de su marca" (USPTO 2008: 12).

Entonces, se desestimó la oposición, por ende, al no reconocerse algún derecho marcario, no se analizó la confusión ni la dilución que alegó General Motors.

⁵ EE.UU. *Trademark Act of 1946 - Lanham Act*. 15 U.S. Code, § 1127 (§ 45): "A mark shall be deemed to be "abandoned" if either of the following occurs:

(1) When its use has been discontinued with intent not to resume such use. Intent not to resume may be inferred from circumstances. Nonuse for 3 consecutive years shall be prima facie evidence of abandonment. "Use" of a mark means the bona fide use of such mark made in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark.

(2) When any course of conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to become the generic name for the goods or services on or in connection with which it is used or otherwise to lose its significance as a mark. Purchaser motivation shall not be a test for determining abandonment under this paragraph."

3.3.2. River West Brands LLC vs J.M. Smucker Company.

River West Brands (RWB), que ya había logrado registrar la marca Puritan para distinguir aceites de cocina y manteca, solicitó la cancelación de los registros existentes de la marca Puritan que eran de propiedad de Smucker Fruit Processing Company y que distinguían aceite vegetal comestible y grasas para aceites comestibles, porque habrían sido descontinuadas por más de tres años.

El 8 de mayo de 2008, Smucker señaló que no había abandonado su marca y que, si bien la había dejado de usar en el año 2007, intentó relanzarla en enero de 2008. Asimismo, refirió que tanto sus clientes, como sus competidores y el público en general asociaban su marca con un aceite de cocina de alta calidad. Por tanto acotaba que "[...] la marca Puritan es famosa y ha llegado a convertirse en un activo muy valioso" (2008: 5).

El caso terminó súbitamente, sin mayor aspaviento, cuando RWB retiró su solicitud de cancelación marcaría. Si bien en este caso se acreditó que la marca no había caído en desuso, citamos este caso dado que Smucker no sólo se defendió de la cancelación, sino que puso en evidencia ante la corte el modelo de negocio de RWB.

Smucker señaló que esta empresa había sido fundada en el 2002, y que no se había dedicado a producir, vender o distribuir bien alguno, a pesar de que había presentado hasta esa fecha no menos de 121 solicitudes de intención de uso de marcas ante la USPTO. Asimismo, recalcó que:

[...] todo el modelo de negocio de RWB se basa en la piratería del *goodwill* desarrollado por otros en un intento de engañar al público consumidor.

[...]

RWB admite en su sitio web que su modelo de negocio se basa en el uso de *goodwill* desarrollado previamente en estas marcas "inactivas" para vender nuevos productos a consumidores desprevenidos.

[...]

Con el fin de beneficiarse del *goodwill* de otros y también beneficiarse de engañar a los consumidores, el negocio de RWB incluye la presentación de solicitudes fraudulentas de intención de uso para marcas de propiedad de otras compañías, la presentación de un procedimiento de cancelación contra marcas ya registradas, y luego intenta extorsionar a las

empresas que son dueñas de las marcas ya registradas. Por otra parte, RWB pretende revender o licenciar las marcas a terceros” (2008: 6-7) (subrayado nuestro).

Como se adelantó, no existe pronunciamiento judicial sobre el fondo, y quizás a ello ayudaron los fuertes argumentos de Smucker. A pesar de ello, resulta claro que el *goodwill* residual de la marca existió y que eso fue aprovechado por RWB, o por lo menos intentó hacerlo [nuevamente], afectando al mercado.

3.3.3. Robotech.

Harmony Gold U.S.A. Inc., solicitó el registro de la marca número 2.251.109, "Robotech", para los productos que reivindica en la clase 28° del Nomenclator. El 21 de agosto de 2000 la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó el registro, y confirmó la denegatoria el 26 de julio de 2001.

Ante ello el recurrente presentó un recurso contencioso- administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que también fue desestimado porque se consideró que la resolución impugnada se encontraba conforme a derecho.

Finalmente, el 19 de abril de 2004 Harmony Gold U.S.A. Inc. interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso de Casación. A la inscripción de la marca número 2.251.109 - "Robotech", se le opusieron los titulares de las marcas "Robot-Ok" y "Robokitten", que amparan productos de la misma clase ["juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad" y "juegos, juegos automáticos y electrónicos que no sean de los que se accionan con monedas ni de los que han sido concebidos para ser utilizados solamente con receptor de televisión (aparatos de), juguetes, juguetes (móviles)", respectivamente]; sin embargo, lo que determinó la negativa del registro fue la oposición de oficio de la marca internacional número 487.734 - "Robotech", para productos de la misma clase (2006: 2).

Evidentemente, al comparar el signo prioritario número 487.734, formado por la expresión Robotech, frente a la marca aspirante número 2.251.109 (cuya denominación es también Robotech) se concluyó que existía una identidad indiscutible no sólo entre ambas marcas, sino también en los productos que distinguían. Sin embargo, el apelante señaló

que la marca opositora había caducado por falta de uso conforme lo había fallado el Juzgado de Primera Instancia N° 32 de Barcelona en los autos 266/01-A2, el día 14 de febrero de 2002.

El Tribunal Supremo determinó que la caducidad sobrevenida producirá efectos desde que la sentencia que lo declare gane firmeza y que:

Por tanto, carece de eficacia la caducidad invocada, y siendo así la coincidencia denominativa y fonética entre la marca propuesta y la opuesta, es tan evidente, ambas con la denominación de "Robotech", que el riesgo de asociación y confusión por los consumidores es palmario, con perturbación evidente en el mercado; a mayor abundamiento si tenemos en cuenta que ambas operan en el mismo campo comercial. Todo ello impone la desestimación de este recurso" (2006: 3) (subrayado nuestro).

En tal sentido, se rechazó el recurso de Casación. Resulta interesante que a pesar de que hayan caducado los derechos de la marca internacional, se haya priorizado el efecto que ocasionaría una marca con la misma denominación en el mercado para determinar su rechazo.

3.3.4. Norteña's

Nordika's S.L. es una empresa dedicada a la fabricación y venta de calzados, titular de un modelo industrial comunitario de zapatilla casera no registrado, cuyas reproducciones vende en el mercado desde el año 2004.

Norteñas S.L. también se dedicaba al mismo giro de negocio, pero copiando el modelo industrial de Nordika's, solicitó y registró la marca Norteña's para sus zapatillas, poco tiempo después de que esa misma marca, de propiedad de Nordika's, caducara por falta de renovación.

Nordika's no sólo demandó la infracción de su modelo industrial comunitario, sino también la nulidad de la marca por mala fe en su registro; y por último, la comisión de actos de confusión, asociación, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena.

Dada la flagrante copia del modelo industrial el Juzgado de lo Mercantil y la Audiencia Provincial apreciaron únicamente esa infracción. Posteriormente, la Sala Civil del

Tribunal Supremo español (2011) decretó la nulidad de la marca por mala fe en el registro. Como bien se sostiene al comentar el caso:

[...] la mala fe se manifiesta porque el registro de la marca "Norteña's", que había pertenecido a la demandante, se solicita, precisamente, para identificar un modelo de zapatillas que comercializaba la demandada, copia de un modelo comunitario no registrado perteneciente a la actora. No hay que olvidar que, aunque la marca se haya registrado una vez que se produjo la caducidad de la misma por falta de renovación de su antiguo titular (la actora), el registro de dicho signo está destinado a distinguir la misma clase de productos dentro del mismo sector, lo que, si de entrada puede favorecer en cierta medida que se produzca una asociación acerca del origen empresarial de dichos productos, se ve agravado por la copia del diseño de las zapatillas (Martínez 2011-2012: 680).

Al margen de la infracción del modelo industrial, que no es materia de nuestro análisis, en este caso se invalida un registro que fue concedido a pesar que la marca involucrada había perdido protección jurídica. Se invoca mala fe, que es quizás el instituto que nos muestra la conexión complementaria que tiene el Derecho de Marcas con el régimen de Competencia Desleal.

"El concepto de mala fe es un concepto jurídico indeterminado y para la integración del mismo deben tenerse en cuenta al conjunto de normas, valores y principios reguladores del ordenamiento jurídico, entre los que se encuentran el derecho de la competencia desleal, siendo éstos de plena aplicación" (Martínez 2011-2012: 681). Sin embargo, el Tribunal no aplica el régimen de Competencia Desleal porque considera que, al verse involucrado en un mismo acto infracciones a ambos regímenes, se aplica el derecho marcario.

A pesar de las características diferentes de los casos antes comentados, tienen como denominador común: Resolver un conflicto marcario, protegiendo indirectamente al consumidor.

En efecto, los casos citados enfatizan en que la función indicadora del origen empresarial de la marca que retorna al mercado, brinda información que induce al consumidor a asociar los productos o servicios actuales con los que distinguía la marca que ha sido desusada.

"Constituye una práctica habitual por parte de los Tribunales declarar la mala fe de la solicitud de registro de una marca, cuando el registro de la misma se lleva a cabo como un medio a

través del cual poder beneficiarse de la reputación ajena de otra marca. Lo que suele pretenderse en tales casos es aparentar una conexión inexistente entre los productos que va a identificar la marca cuyo registro se solicita con los diferenciados por otro signo que ya es conocido a nivel comercial. La mala fe surge en el momento en que se procede al registro de una marca con la intención de inducir al público a error acerca del origen empresarial de los productos, generando una confusión sobre la procedencia real de los mismos (Martínez 2011-2012: 680) (Subrayado nuestro).

Entonces, el consumidor no sólo cree que los productos o servicios distinguidos por la marca actual son los mismos que los distinguidos por la marca de antaño, sino que cree que ambas marcas pertenecen a un mismo origen empresarial.

3.3.5. Oechsle

Como lo señalamos en el capítulo anterior, para nuestra tesis este caso es emblemático porque confronta en el fondo la relevancia del *goodwill* residual ante los derechos vigentes de terceros. Se trata de una denuncia interpuesta por Tomas Oechsle Sigg contra Reestructuradora de Empresas S.A. y Tiendas Peruanas S.A. por actos de Competencia Desleal (Clausula General, Actos de Confusión y Explotación Indevida de la Reputación Ajena - Art. 6, 9 y 10 respectivamente del D. Leg. 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal).

Tomas Carlos Oechsle Sigg, usaba su apellido paterno como signo distintivo para asesoramiento inmobiliario, asesoría en marketing y gestión de negocios y servicios de reparación y mantenimiento, bajo la razón social: “Oechsle CIA Comercial S.A.”

Como antecedente, su familia participó en el rubro de tiendas por departamento con la razón social “Casa Oechsle S.A.”, titular del nombre comercial “Oechsle” y logotipo para distinguir comercialización de vestidos, calzado y sombrería (Clase 25 de Clasificación de Niza - Certificado 10663), pero al cesar su actividad comercial, los registros estuvieron vigentes hasta julio de 1996.

Reestructuradora de Empresas S.A. solicitó el registro de la denominación “Oechsle” en 44 Clases de la Clasificación de Niza (menos la Clase 25), por su parte Tiendas Peruanas S.A., solicitó transferencia del Certificado 89830 que estaba a nombre de Augusto

José Rey Vallarino (marca “Oechsle” para distinguir comercialización de vestidos, calzado y sombrerería - Clase 25).

Si bien el denunciante se opuso al registro en la Clase 35 (Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina), Clase 36 (Servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios) y Clase 37 (Servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación), sólo se declaró fundada la oposición al registro en la clase 36, que se relaciona directamente con su rubro comercial (Indecopi 2010b).

Ante ello, el denunciante sostiene que existe una campaña destinada a informar a los medios de comunicación y en consecuencia a la población sobre la reapertura y relanzamiento de las “Tiendas Oechsle”, para aprovecharse parasitariamente del prestigio del apellido “Oechsle”, así como de la recordación y reconocimiento que ostentaba como signo distintivo e ingresar cómodamente en el rubro de tiendas por departamento (Clase 35) [Riesgo de confusión indirecto].



Asimismo, señaló que la alta recordación en los consumidores genera la adquisición automática del prestigio de “Tiendas Oechsle”, así como el ahorro de los costos de publicidad y de posicionamiento de la marca en los que normalmente hubiera tenido que incurrir las denunciadas al ingresar al mercado [Explotación indebida de la reputación ajena].

Las denunciadas, por su parte, señalaron que las empresas “Oechsle Compañía Comercial S.A.” y “Casa Oechsle S.A.”, así como los derechos y registros de los signos distintivos relacionados al término “Oechsle” están extintos y caducos por falta de uso, respectivamente.

Y que cuando se solicitó el registro del signo mixto “Oechsle” en diciembre de 2002, el denunciante no se opuso; entonces, es incoherente que alegue ahora competencia desleal ante su falta de interés en el uso. Agrega que él sólo se opuso al registro en las

clases 35, 36 y 37, pero como sólo desarrolla actividades inmobiliarias (clase 36), no podía oponerse a todos los registros.

Por ello, en primera instancia la Comisión declaró INFUNDADA la denuncia, señalando que “[...] las actividades comerciales desarrolladas a través de las “Tiendas Oechsle” no constituían un acto de competencia desleal, sino el ejercicio legítimo de la libertad de empresa de las denunciadas, puesto que el señor Oechsle no contaba con un derecho de exclusiva que impida a otros agentes económicos a dedicarse a las actividades económicas de su conveniencia” (Indecopi 2010a: 7).

El denunciante apeló, pero la Sala de Defensa de la Competencia confirmó en todos los extremos apelados la Resolución 001-2010/CCD-INDECOPI del 6 de enero de 2010. Aun así, conviene resaltar los argumentos del superior jerárquico.

La Sala en su oportunidad señaló que, si bien la familia del denunciante había sido titular del nombre comercial “Oechsle”, al no renovar dicho signo cualquier tercero con legítimo interés podía solicitar su registro.

Precisamente, el hecho de facultar a que un tercero pueda inscribir una marca cuyo registro ha caducado encuentra sustento en la libertad empresarial de los agentes que concurren en el mercado, quienes se encuentran legitimados para adoptar las acciones comerciales que estimen pertinentes en tanto no exista impedimento legal alguno que lo prohíba.

[...]

Sin embargo, debido a que la regla general para la actuación de los agentes económicos es la libre imitación de iniciativas empresariales, la ley no sanciona la sola explotación de la reputación ajena, sino aquella que sea aprovechada de manera indebida por otros concurrentes (Indecopi 2010a: 10, 16).

Entonces al estar legitimados por Ley, así las denunciadas se hayan aprovechado de la reputación ajena al registrar una marca con la misma denominación, ello es un acto de imitación de iniciativa empresarial que no es indebido, porque los derechos del anterior titular han caducado.

A pesar de ello, la Sala admite la existencia del *goodwill* residual de la marca “Oesche”, pero señala que ello no conlleva actos de confusión.

44. Ahora bien, aun cuando no puede desconocerse que las tiendas “Oechsle” de las denunciadas evocan naturalmente en los consumidores a las antiguas tiendas de propiedad de la familia del denunciante que con la misma denominación “Oechsle” operaban en el mercado; ello no conlleva que las denunciadas hayan incurrido en actos de confusión pues para ello debía acreditarse que realizaron determinadas conductas conducentes a informar a los consumidores que las tiendas “Oechsle” del Grupo Interbank eran las mismas que se encontraban a cargo de la familia del denunciante, lo que no ha ocurrido en este caso (Indecopi 2010a: 18).

Conviene precisar que el denunciante acreditó que algunos medios de comunicación al anunciar la apertura de las tiendas de las denunciadas, lo asumían como una “reapertura o relanzamiento” de las antiguas Tiendas Oechsle. [Notas publicadas en las revistas “Semana Económica” (Edición SE1141 del 05 de octubre de 2008), “Perú Económico” (Pág. 18, Edición del mes de diciembre 2008) y “América Economía” (Edición del mes de enero de 2009), así como en el diario “Correo” en su edición del 6 de enero de 2009.]

La Sala señaló que no se había probado que las denunciadas se hayan publicitado como un relanzamiento o continuación de las antiguas tiendas “Oechsle” ni mucho menos que hayan aludido algún tipo de vinculación o relación con la familia del denunciante, sino más bien se han limitado a anunciar que se trata de una empresa del Grupo Interbank, sin hacer una alusión implícita ni mucho menos explícita respecto a las antiguas tiendas “Oechsle”. Y que la utilización de esa marca por sí misma no puede constituir un acto de confusión, dado que es una práctica legítima.

46. Conviene resaltar que el hecho de que diversos medios de comunicación hayan asociado erróneamente a las tiendas “Oechsle” dirigidas por las denunciadas como un relanzamiento de las antiguas tiendas “Oechsle”, no significa que pueda atribuirse responsabilidad a las denunciadas respecto del sentido de las manifestaciones emitidas en dichos medios de comunicación, considerando que las denunciadas no se encuentran en la capacidad de controlar la difusión de tales afirmaciones, más aun cuando estas no han efectuado declaración alguna en la cual se brinde información distorsionada a los consumidores sobre el origen empresarial de las tiendas “Oechsle” (Indecopi 2010a: 18).

Como bien se determinó en la resolución, los hechos denunciados se subsumirían en actos de confusión de tipo directo, porque la identidad de los productos (tiendas por departamento) y del signo distintivo pueden ser asociados a un mismo origen empresarial;

por tanto, consideramos que sería incorrecto relacionarlo a actos de Aprovechamiento Indebido de la Reputación Ajena.

Si bien tampoco consideramos que las denunciadas sean responsables por hechos de terceros, creemos pertinente tomar en cuenta en su justa dimensión el error que cometieron los medios de comunicación. Si estos medios, que cuentan con mayores elementos de juicio al abordar la noticia de la incursión comercial de las denunciadas, asumieron que ello se trataba de las antiguas tiendas, con más razón los consumidores, que tienen una visión más superficial, asociarán este hecho al mismo origen empresarial. Con lo cual, queda en evidencia no sólo la existencia de *goodwill* residual del nombre comercial “Oechsle”, sino también del posible riesgo de confusión.

Merece mención las notas periodísticas, a propósito de la inauguración de la tienda de las denunciadas en la ciudad de Huancayo en 2009. En una de ellas, además de hacer una remembranza de las antiguas tiendas Oeschle, se resaltó el retorno de la marca a manos de su nuevo titular, Grupo Interbank, y se citó una entrevista a Pablo Zimmermann, gerente general de la actual Oechsle, en la que declaró: “El símbolo del remolino tiene mucha fuerza. Desde el primer *focus group* había sorpresa por el retorno de la marca y se notaba el cariño que se le tenía. No era una marca muerta, sino ausente” (Navarro 2009). Asimismo, en otra entrevista al referido empresario, él explicó el motivo de elegir esa marca en particular: “Oechsle nos permite vincularnos a la historia comercial del Perú, tratar de rescatar algo que estuvo presente en la vida de los peruanos por más de 100 años — aunque no es un objetivo primario— y nos da la posibilidad de ahorrarnos mucho tiempo en comunicar y dar a entender al público lo que somos” (Semana Económica 2009). En esta ocasión, se evidencia que los promotores de esta iniciativa empresarial eran conscientes del poder de la marca y de los beneficios que les redituaria su *goodwill* residual.

Ante estos indicios, la autoridad administrativa debió realizar también un *focus group*, encuestas o estudios de mercado, para certificarse que los consumidores no asociaban al signo distintivo de las denunciadas con las antiguas tiendas comerciales.

Ante el evidente *goodwill* residual de las antiguas tiendas Oechsle, la iniciativa empresarial de las denunciadas generaba una alta probabilidad de riesgo de confusión, pero dado que el signo distintivo en cuestión había caducado, no era posible alegar alguna infracción marcaria, por ello era conveniente recurrir a una vía subsidiaria como la Represión de la Competencia Desleal.

En situaciones regulares el uso de la marca registrada es una práctica amparada e impulsada por Ley; sin embargo, hay supuestos excepcionales en los cuales el uso de una marca, aunque sea registrada, puede generar actos que contravienen la finalidad de la misma legislación marcaria, constituyéndose en actos de competencia desleal; por ello, el Art. 19.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal prescribe que “[e]l ejercicio de la libertad de expresión empresarial no debe significar la realización de actos de competencia desleal que afecten o limiten el adecuado funcionamiento del proceso competitivo en una economía social de mercado, ni que afecten el derecho a la información sobre los bienes y servicios que corresponde a los consumidores, conforme a lo garantizado por la Constitución Política del Perú”.

Aun así, los hechos analizados no se subsumen en los actos de competencia desleal descritos en el capítulo II de la norma antes acotada, dado que el supuesto más afín, que es el de Actos de Confusión descrito en el Art. 9, al considerar el ilícito en torno a los bienes de propiedad intelectual, lo condiciona a que ellos se encuentren protegidos por la norma de propiedad intelectual, lo cual —como señalamos antes— no es nuestro caso.

En ese sentido, es posible recurrir a lo dispuesto en la Cláusula General (Art. 6°), dado que conforme lo ha establecido el INDECOPI, “[l]a cláusula general sólo es aplicable cuando el hecho materia de denuncia no se encuentra tipificado expresamente en la Ley” (2001: 10).

Una vez constatado el acto de competencia desleal, ello no necesariamente implicaría la pérdida de los derechos marcarios de la parte denunciada, sino más bien una sanción y/o medidas correctivas que ayuden a generar mayor transparencia en el mercado, proporcionando al consumidor idónea información.

3.3.6. Tiendas Tia SAC vs. Tiendas Industriales Asociadas (TIA S.A.)

En el presente caso, se confrontan las posiciones de Tiendas Tia SAC y Tiendas Industriales Asociadas (TIA S.A.), empresa peruana y ecuatoriana respectivamente. Como se evidencia de la denominación de las empresas, han surgido conflictos referentes a sus respectivos signos distintivos. Antes de analizar el caso materia de análisis es necesario contextualizarlo.

Tiendas Industriales Asociadas (TIA S.A.), fue fundada en 1940. Si bien estas tiendas iniciaron sus actividades en Colombia, posteriormente se replicó el modelo de negocio en Argentina, Ecuador y Perú bajo la denominación TIA y en Uruguay bajo la denominación TA-



TA. En Ecuador las tiendas se fundaron entre 1958 y 1959, mientras que en nuestro país, fue fundada en 1954 por el suizo Bruno Tschudi, quien se asoció con la familia Benavides, propietaria de Compañía de Minas Buenaventura (El Comercio 2014).



En nuestro medio, estas tiendas comercializaban productos alimenticios, artículos de bazar, juguetería, perfumería etc., tanto nacionales como importados, si bien nacieron como supermercados, también combinaron funciones de grandes almacenes (Orrego 2010).

TIA S.A. ofrecía sus productos a través de 7 tiendas ubicadas en Lima y una en Trujillo [Exp. 473157-2011], a pesar de que alcanzó un notorio éxito, se vio forzada a cerrar. “Tía decidió expandirse en nuestro país, pero finalmente tuvo que vender todo y salir del Perú espantada por la crisis de los 80 que no solo causó

estragos económicos, sino que llevó a los supermercados a ser víctimas de los saqueos” (El Comercio 2014).

A pesar que Tiendas Industriales Asociadas se retiró del país, siguió operando en Ecuador hasta la fecha. De manera paralela, en Huancayo se fundó la empresa peruana Tiendas Tia SAC, la cual no tenía conexión con la ecuatoriana. Esta última, viene utilizando en el mercado peruano desde el año 2003 el nombre comercial TIENDAS TIA CON LA CALIDAD DE SIEMPRE y logotipo, registrado el 12 de noviembre de 2009 (Certificado 4463), para identificar actividades económicas relacionadas a la comercialización de productos de las clases 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, de la Clasificación Internacional (Indecopi 2014b: 1).

Tiendas Industriales Asociadas por su parte solicitó el 23 de junio de 2011, ante INDECOPI el registro de su renovada marca, para distinguir la comercialización de productos de las clases 01, 03, 05, 08, 10, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 y 29, de la

Clasificación Internacional (Certificado 66415). La institución accedió a lo solicitado, pero denegó el registro en las Clases 25, 31 y 33 por existir riesgo de confusión con otras marcas: TIA LUSSO, TIA MARÍA y TIA MILU.

Ante este panorama de signos distintivos similares, Tiendas Industriales Asociadas (TIA S.A.), solicitó el 09 de noviembre de 2011, la Nulidad del registro del Nombre Comercial de propiedad de Tiendas Tia SAC (Certificado 4463), caso que es materia de nuestro análisis y que sigue en trámite en segunda instancia a la fecha.



En este recurso la denunciante señaló que en Ecuador Tiendas Tia mantiene hasta hoy un gran reconocimiento y aceptación por parte de los consumidores, así como un gran respeto por parte de sus competidores, siendo en ese país unos de los tres supermercados más importantes, que ostenta 65 títulos de signos distintivos y 121 sucursales, manteniendo un constante crecimiento, por lo que enfatiza que al registrar un signo distintivo similar al suyo se justificaría una "situación de oportunismo y deslealtad por parte de terceros inescrupulosos" (Indecopi 2014b: 2-3).

Asimismo, señala que existe conexión competitiva entre los signos distintivos antes referidos y los productos que ellos distinguen (Clase 29 de la Clasificación Internacional), por lo que no sólo se incrementa el riesgo de confusión directa e indirecta en los consumidores, sino que la emplazada se beneficia gratuitamente del reconocimiento alcanzado por la marca notoriamente conocida TIA y logotipo. Agrega que dado la excesiva similitud del signo de la emplazada con el suyo, que es anterior, ella habría actuado de mala fe, porque resulta bastante extraño que se reproduzca un signo que guarde tal nivel de coincidencia.

Tiendas Tia SAC señaló en sus descargos que no ha existido mala fe en el otorgamiento de su nombre comercial y que no se ha demostrado que haya copiado la partícula TIA, cuando ese término fue de dominio público en el mercado peruano al haber caducado los derechos conferidos por el registro de la denunciante. Asimismo, señala que la denunciante no ha acreditado que ostente un signo notorio y hace mención a pruebas de fecha anterior a la solicitud de registro del nombre comercial impugnado (Indecopi 2014: 4-5).

La Comisión determinó que no se había acreditado la notoriedad de la marca TIA y logotipo al momento del registro del nombre comercial TIENDAS TIA CON LA CALIDAD DE SIEMPRE y logotipo. Asimismo, considera que no existen suficientes elementos que acrediten la mala fe alegada, argumentando que:

[...] si bien se advierte que la accionante ha utilizado en Ecuador la marca TIA y logotipo con anterioridad a la solicitud de registro del nombre comercial TIENDAS TIA CON LA CALIDAD DE SIEMPRE y logotipo, (Certificado N° 4463) objeto de nulidad y que la misma contaba con la titularidad de dicho registro en Ecuador para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional hasta el año 2013, tales hechos no acreditan la mala fe de la emplazada. En efecto, resulta necesario destacar que no basta con señalar que el nombre comercial materia de nulidad sea semejante a la marca TIA y logotipo para determinar la mala fe de la emplazada, sino que hace falta además ponderar otros elementos que permitan revelar la supuesta intención de causar daño injustificado a los legítimos intereses de la accionante, lo cual no ha quedado acreditada ni es posible inferirla de los medios probatorios y argumentos expuestos [...], más aún [sic] si dicha parte no ha demostrado la vigencia de su marca TIA y logotipo (Título N° 25608).

Al respecto debemos señalar que, coincidimos con el análisis de la presunta notoriedad de la marca, porque resulta insuficiente el material probatorio que se anexó; sin embargo, ello no implica que la marca no haya sido notoriamente conocida. Es complicado acreditar la notoriedad de un signo que no opera más en el mercado; aun así, consideramos que podría analizarse la existencia del *goodwill* residual. Es evidente que, si el signo conserva un *goodwill* residual, al momento de la interposición del recurso, es probable que ese intangible haya estado presente antaño, incluso con más fuerza.

Respecto al análisis de la mala fe, consideramos que debió ampliar su análisis, ya que la mala fe no sólo se configura con la intención directa de daño al denunciante. No se ha considerado los posibles perjuicios a los consumidores que podrían asociar ambos signos a un mismo origen empresarial; y asimismo, tampoco se considera las repercusiones en el libre mercado.

Accesoriamente, debemos mencionar que además del recurso analizado, se presentó otro (Indecopi 2014b), pero interpuesto el 05 de junio de 2012 por la empresa peruana. Tiendas Tia SAC, en la cual solicitó la nulidad de la marca del Certificado 66415 de propiedad de Tiendas Industriales Asociadas (TIA S.A.), alegando que carecía de distintividad y que habría riesgo de confusión por la existencia de su nombre comercial

previo (Certificado 4463); sin embargo, INDECOPI señaló que la protección y el derecho de exclusiva del nombre comercial está supeditado a su uso real y efectivo con relación al establecimiento y/o actividad económica que identifica y dado que el accionante no lo había acreditado, entonces resolvió declarar INFUNDADO lo denunciado.

3.4. Free Riding marcario

Al ser las marcas bienes inmateriales no es posible evitar que terceros las usen (no exclusivo) y a su vez el bien no disminuye al ser usado por varias personas (no rival). Entonces la marca deviene en un bien público, pero dada la relevancia que otorga su distintividad en el mercado tanto para sus titulares como los consumidores y el Estado, y estando a los serios problemas que originaría un uso indiscriminado, es que se otorgan derechos de exclusiva. Esta ficción jurídica torna al signo en un bien privado.

Si un signo cualquiera (letras, números, formas, gráficos u otros símbolos) adquiere distintividad, asciende del plano factual al plano formal gracias a las normas jurídicas con el *nomen iuris* de marca. Este signo permanecerá en el plano formal siempre que cumpla con los requisitos legales, de lo contrario regresará al plano factual como ocurre en el caso de la caducidad.

A pesar de ello, coincidimos con Mascareñas, en que no se puede afirmar categóricamente que el signo caduco formará parte del dominio público como ocurre con las patentes u obras al extinguirse su derecho de exclusiva, mucho menos si el signo aún conserva distintividad como ocurre en las marcas retro, "[...] porque esto significaría que podría disfrutarla cualquiera sin carácter exclusivo para distinguir productos o servicios, pero que esto sería impropio pues entonces la marca dejaría de tener una función distintiva" (citado en Kresalja 2007: 314). Si el signo fuera de todos y cualquiera pudiera utilizarlo, entonces sería difícil distinguir a uno de otro; por tanto, la marca se desnaturalizaría y nadie podría utilizarlo en calidad de marca.

Al regresar el signo al plano factual, pueden suscitarse dos situaciones distintas. En un primer caso, si el signo no conserva distintividad automáticamente forma parte del dominio público, pero no es posible usarlo más en calidad de marca. En el otro caso, si el signo mantiene la distintividad que gozó anteriormente (*goodwill* residual), al no tener tutela

por la legislación marcaria, el signo se tornaría en un bien público, susceptible de ser apropiado por un tercero.

En otras palabras, si una marca cae en desuso y carece de distintividad se extingue definitivamente. Pero ello no ocurre necesariamente con las marcas notoriamente conocidas en desuso, que conservan *goodwill* residual, porque gracias a este intangible la distintividad de la marca no se extingue, persiste. Precisamente esta peculiaridad es la que genera incentivos para que terceros busquen apropiarse de ella.

Los terceros pretenden evadir los cuantiosos costos que el anterior titular irrogó y a su vez retener para sí los cuantiosos beneficios que él ha generado. Ello los convierte en *free riders* marcarios. En los casos antes acotados se evidencia y se distingue claramente la participación de dos *free riders*.

El primero, que como ya hemos descrito, ha implementado un modelo de negocio enfocado en adquirir la titularidad de esas marcas, que son recordados por el consumidor, pero sin realizar un uso efectivo o real de ellas.

Como bien se señala: “Una empresa que pueda resucitar con éxito una marca zombi, con su valor residual de “cotización de marca”, a menudo elevado, puede ahorrarse cientos de millones que de lo contrario se gastaría en educar al público con relación a una nueva marca” (Lockhart 2009: 27). En ese mismo sentido, RWB (s/f), en su sitio web, ofrece las marcas que tiene en su portafolio haciendo hincapié en las sinergias que ellas brindan: “[...] todas eran una vez grandes empresas e importantes partes de América durante las primeras operaciones, todas fueron retiradas del mercado por completo o cerradas en un momento en el tiempo, y todas ellas han regresado o pronto volverán al mercado gracias en gran parte al trabajo que hacemos en River West Brand.”

Sin embargo, dicho modelo de negocio ha sido criticado e incluso es causal de nulidad marcaria en legislaciones, como la argentina⁶: “La norma no prohíbe la venta de las marcas, sólo prohíbe el negocio habitual de venta y la especulación con marcas. Cualquier titular de una marca que no desee usarla más o que decida que no ha de utilizarla puede

⁶ ARGENTINA. Ley de Marcas – Ley 22.362. Art. 24, literal c: “Son nulas las marcas registradas: [...] c) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.”

vender su marca y obtener una buena ganancia con ello. Lo que no puede hacer es dedicarse a ello con habitualidad” (Otamendi 2012: 429).

El segundo de los beneficiarios por supuesto es el licenciatario o nuevo titular que reintroduce la marca al mercado, si bien éste sí deberá invertir tiempo y dinero, ello no será tan cuantioso como ocurre si la marca no ostentara *goodwill* residual. Este *modus operandi*, no siempre implica el aporte de una empresa que ceda o licencie las marcas que pertenecieron a otros, como ocurrió en últimos casos citados.

A pesar de la disparidad de los casos analizados anteriormente, la postura de los *free riders* contienen un denominador común que nos permitirá comprenderla. Se trata del principio de libre imitabilidad y a pesar que no se lo menciona explícitamente en las resoluciones antes acotadas, este elemento tiene gravitante importancia en cada caso.

Respecto al principio de la libre imitabilidad, la derogada norma de Represión de la Competencia Desleal, nos daba algunos alcances en su Art. 4º: “No se considerará como acto de competencia desleal la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas, salvo en lo que en esta Ley se dispone o en lo que lesione o infrinja un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.”

Por su parte, el INDECOPI, ha sostenido que:

El llamado 'derecho a imitar' es una manifestación de la libertad de iniciativa privada en materia económica, constituyendo un presupuesto necesario del progreso, que considera la libertad de imitación como una exigencia del interés general.

El fundamento del 'derecho a imitar' radica en la libertad que tienen los agentes económicos de acceder a las creaciones que han sido puestas en el mercado y por lo cual han pasado a ser consideradas como bienes públicos, cuyo consumo por una persona no excluye su uso por otra. Tratándose de bienes públicos, la regla que rige es la de libertad de su utilización, lo que en materia de innovación trae como consecuencia la consagración del principio de la libre imitabilidad (2001: 4) (subrayado nuestro).

A pesar que este derecho a imitar tiene su correlato en el derecho constitucional a la libre iniciativa privada (Art. 58º), ello se aplica para creaciones técnicas o estéticas y no para las marcas; más aun, si no es posible que en tanto marcas formen parte del dominio público.

3.5. Goodwill Residual: ¿Riesgo de Confusión o limitación a la Libre Competencia?

Al margen de cómo se accede a una marca retro, el hecho de que ella retorne al mercado puede generar perjuicio en el consumidor. Los casos antes citados coinciden en señalar que ese perjuicio al consumidor es el riesgo de confusión. Como bien señala la doctrina:

[...] existirá riesgo de confusión cuando la identidad o semejanza de los signos y productos/servicios impida el cumplimiento de la función principal de la marca, generándose, según los casos, bien la imposibilidad de diferenciación por parte del público, bien, no obstante su distinción nítida, la vinculación entre ambos signos, provocándose la transferencia de la características definitorias de la marca imitada (y del producto o servicio distinguido) al signo imitante (y al producto o servicio marcado), lo que genera a la postre la elección de este último por parte de consumidor (Martínez 1999: 683).

Si bien este concepto se aplica para los casos regulares en los cuales se enfrentan marcas legitimadas por el derecho, consideramos que puede aplicarse también al supuesto de marcas retro. En efecto, "[c]uando un nuevo agente se apropia de una marca abandonada que está aún impregnada con *goodwill* residual, y luego empieza a usarla sobre los mismos o incluso a veces sobre productos diferentes, la confusión del público y el engaño son casi seguros" (Gilson y Gilson 2008: 1283).

Este riesgo de confusión ha sido valorado indistintamente por los tribunales norteamericanos, llegando incluso a considerarlo como excepción al abandono de los derechos de *trade dress* (Micheletti 2004: 682). Quizás, el caso más emblemático sea el de los automóviles "365 GTB/4 Daytona Spyder" de la empresa Ferrari. Esta empresa fabricó estos vehículos entre 1969 y 1974, pero luego los discontinuó. McBurnie, una empresa californiana, empezó a vender autopartes para autos que se asemejaban a los del modelo antes referido. La Corte denegó el abandono que alegó McBurnie; y más bien, señaló que; a pesar que, Ferrari había discontinuado los autos, seguía ofreciendo reparación de dichos vehículos y actividades de suministro. "Incluso al margen de tales actividades de Ferrari, el diseño DAYTONA SPYDER está fuertemente asociado con Ferrari, y esta asociación es extremadamente positiva. En esencia, Ferrari no sólo ha logrado un fuerte *goodwill* existente, sino que sigue manteniendo un *goodwill* residual en el diseño único de la SPYDER DAYTONA" (Dinwoodie 2007: 284).

Sin embargo, la postura no es pacífica. Se ha sostenido, minimizando el riesgo de confusión, que reconocer relevancia al *goodwill* residual, podría limitar la Libre Competencia.

La confusión que podría ocurrir a partir de que un nuevo usuario adopte una marca abandonada no es diferente de la confusión resultante de otras actividades sobre los que hay muy poca preocupación. Por ejemplo, en marzo de 2002, Abbott Laboratories vendió el champú anticaspa SELSUN BLUE a Chattem, Inc. por \$ 75 millones. La venta incluyó los derechos de marcas, propiedad intelectual asociada, y algunos equipos de fabricación. A menos que lean la prensa financiera o de marketing, es poco probable que la mayoría de los consumidores de SELSUN BLUE sean conscientes que esta transacción ocurrió. Prácticamente nadie sostendría que la "confusión" de los consumidores sobre el dueño del SELSUN BLUE presenta algún daño real en el mercado, a pesar de que hubo un cambio en el origen del producto (Ruder 2003: 7).

Si bien el consumidor, por lo general, no estará al tanto de las gestiones empresariales que se generan en torno a la marca, es evidente que independientemente de quien sea el titular de ella, esperará no ser decepcionado por ese titular.

A pesar que el retorno al mercado de una marca, que fue discontinuada, puede generar confusión en el mercado, ello en ningún extremo debería suponer un pretexto para extender los derechos del ex titular de dicha marca.

No podemos eludir que el *goodwill* residual puede también generar perjuicios en el anterior titular de una marca retro; sin embargo, ello ocurriría en casos muy puntuales. Es frecuente, como ocurrió en el caso LaSalle, que el titular de la marca cese en la producción de sus productos con determinada marca, pero se mantenga en el mismo giro comercial con otras marcas. Ante estas nuevas variables, si un tercero adquiere la marca retro y la reintroduce al mercado para competir con las marcas del anterior titular, podría generar —al menos en teoría— daños a su reputación. Por ejemplo, recurriendo al caso LaSalle, si Aristide producía automóviles con la marca retro sin llegar a saciar las expectativas del consumidor de antaño, dado que este consumidor aún vincula la marca LaSalle a su anterior titular —General Motors—, podría concluir que ese producto y los que produce actualmente este titular han sufrido el mismo efecto negativo, mermando la imagen de la marca retro, de General Motors, e incluso de sus actuales marcas. Aun así, ello no es suficiente para “[...] extralimitarse en la protección de los derechos marcarios por un factor no estatutario [...]” (Chestek 2008).

También se ha referido que darle relevancia al *goodwill* residual de los ex titulares de las marcas, limitaría la libre competencia, porque:

[...] ellos poseerían tantas marcas como sea posible, incluso si las marcas no se utilizan, para una determinada clase de productos y utilizan las marcas como una barrera para la introducción de nuevos productos por parte de los competidores. [...] A las empresas que deseen introducir nuevos productos o servicios en el mercado le sería cada vez más difícil encontrar marcas disponibles a causa de las marcas que se registraron las empresas, pero que en realidad fueron abandonados debido a la falta de uso (Ruder 2003: 6).

Al respecto, debemos precisar que esta concepción parte de la errónea idea que supone que las marcas son bienes escasos; y que por tanto, deberían tener una distribución eficiente en el mercado. La escasez implica una demanda marcaria que se encuentra por encima de la oferta, y si bien los elevados conflictos marcarios suscitados ante la autoridad competente podrían sustentar esa postura, consideramos que la realidad del mercado supera suficientemente ese supuesto.

De acuerdo a nuestro sistema jurídico, las marcas pueden llegar a tener una duración indefinida si el titular la usa y la renueva constantemente. Sería contraproducente que si ellas fueras escasas puedan ser susceptibles de un derecho de exclusiva eterno. Por el contrario, si la marca persiste en el mercado, es menos oneroso tanto para su titular como para el consumidor. El consumidor seguirá ahorrando costos de transacción para elegir el producto o servicio que distingue la marca y el titular no tendrá que esforzarse en posicionar una nueva marca, cada vez que la anterior caduque o sea cancelada.

3.6. Goodwill Residual y tutela residual

Las marcas que adquirieron notoriedad en el mercado no dependen del registro; sin embargo, es posible que al inicio de sus operaciones hayan nacido con él. Se ha señalado respecto a la cancelación por falta de uso de estas marcas que:

Si el titular de la marca no cumple con acreditar su uso, entonces será 'sancionado' con la cancelación de su marca y el accionante podrá registrar la marca similar que intentaba obtener e, incluso, tendrá derecho preferente a registrar el propio signo que canceló. Pero es preciso advertir que este intento no tiene por qué ser siempre exitoso, ya que la autoridad administrativa o judicial puede rechazarla al considerar que puede causar confusión en los

consumidores o con otros signos registrados o notorios (Kresalja 2007: 329) (Subrayado nuestro).

Consideramos que el registro que se ajusta a parámetros formales puede sufrir una cancelación, pero ello no quiere decir que la marca quedará desprotegida. En todo caso, la notoriedad de la marca puede ser más eficiente para hacer prevalecer sus derechos.

Si la marca deja de operar en nuestro país, pero persiste en los demás países de la Comunidad Andina, y otro titular reintroduce a nuestro mercado esa misma marca, se encontrará habilitado a iniciar las acciones pertinentes según nuestro régimen comunitario. Sin embargo, si ha dejado de operar en el mercado no existe alguna disposición explícita que otorgue alguna opción, a pesar que las consecuencias en el mercado puedan ser similares o peores al supuesto anterior. Por ello, coincidimos en que:

No es justo que una marca que en su vida registral alcanzó una gran notoriedad y prestigio pueda ser apropiada sin más por un tercero al vencimiento de los cinco años [en el sistema jurídico argentino]. No sólo se permitiría con ello un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno sino también un engaño al público, que creerá que el fabricante es el mismo de siempre. En estos casos debe aplicarse un criterio diferente en defensa de estas marcas notorias que se alejan del mercado dejando un recuerdo que durará muchos años en quienes las conocieron. Ya en otros casos los tribunales han considerado de manera especial las marcas notorias, y en éste también corresponde en razón de esa asociación producto-fabricante que sobrevive al producto o al servicio en el mercado” (Otamendi 2012: 439) (Subrayado nuestro).

Una vez que cese la tutela jurídica de las marcas retro, éstas volverán a ser bienes públicos. Por ello es necesario que esta tutela se extienda hasta que las condiciones que la originaron persistan. Si una marca aún conserva *goodwill* residual, y no es tutelada jurídicamente es posible que los *free riders* marcarios generen distorsiones en el mercado.

Como hemos señalado anteriormente, el *goodwill* residual no es justificación para extender los derechos de exclusiva del ex titular de un signo distintivo, por ello consideramos que el amparo legal no lo otorgará preponderantemente la legislación marcaria; sino más bien una legislación alternativa que actúe residualmente, como se dejó notar en el caso Oechsle.

La Decisión Andina 486, da una alternativa, al señalar en su Art. 137°, que “cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un

registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.”

Si bien el régimen de la Represión de la Competencia Desleal tutela directamente a los empresarios que concurren real o potencialmente en el mercado, indirectamente también cautelan los intereses de los consumidores y de la libre competencia.

El registro de una marca retro puede encarnar actos desleales o, en otras palabras, actos de mala fe. Como bien señalaron los tribunales españoles en el caso Norteña's, se constituye como un acto de mala fe, el hecho de que se proceda a registrar una marca con la intención de inducir al público a error acerca del origen empresarial de los productos o servicios que se comercializan, generando una confusión sobre la procedencia real de los mismos. Al respecto el caso Oechsle, es ilustrativo, ya que al no ofrecerse información idónea los medios de comunicación asociaron la nueva marca a las antiguas Tiendas Oechsle, evidenciándose un error respecto al origen empresarial de la marca que pudo ser evitado.

El sólo registro de una marca retro genera una alta probabilidad de un riesgo de confusión en el consumidor, pero ello puede ser evitado por el actual titular de la marca diferenciándose del anterior titular y brindando información transparente. Ello podría no ser eficiente ni conveniente para este agente del mercado, porque sus posibles consumidores podrían reducirse; sin embargo, con una adecuada información y una idónea oferta los consumidores podrán cubrir su nostalgia con la renovada marca y; más bien, fidelizarse.

Los actos de mala fe no sólo generan perjuicio a los demás competidores, sino también a los consumidores y a la transparencia del mercado, y consideramos particularmente que se materializa con acciones u omisiones, como las señaladas anteriormente.

Enfocados en contrarrestar el acto desleal a través de una marca retro, encontramos dos vías que no se excluyen entre sí, sino que más bien se complementan, pero que incluiría un cambio legislativo.

En primer lugar, a través de la Decisión Andina 486: No debe existir un plazo determinado para accionar la nulidad del registro de una marca notoriamente conocida, que fue otorgado de mala fe.

Al respecto, nuestro sistema jurídico equipara la mala fe a una prohibición relativa de registro, por ello prescribe conforme al segundo párrafo del Art. 172º - Decisión Andina 486, que: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” (Subrayado nuestro).

Esta sanción de nulidad es una alternativa para los registros de marcas retro, pero es limitado porque establece un plazo para accionarlo, luego de lo cual prácticamente el sistema lo convalidaría, sin considerar los efectos negativos que se pueden generar. Esta disposición contraviene explícitamente lo dispuesto por el numeral 3, del Art. 6bis de la CUP, porque “[...] si la marca en conflicto ha sido registrada o es utilizada de mala fe [...] no habrá [o no debería haber] ningún límite para entablar la acción” (Bodenhausen 1969: 101).

En ese mismo sentido, la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, en su Art. 4.5, establece que: “5) [Ausencia de plazo en caso de registro o utilización de mala fe] a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 3), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida si la marca conflictiva ha sido registrada de mala fe” (OMPI 2000: 10) (Subrayado nuestro).

Por tanto, consideramos necesario que nuestra legislación marcaria se adecúe; más aun, si la legislación española —en la que se inspiró la nuestra— lo contempla. Y se aplica con habitualidad como se evidenció en el caso “Norteña’s”.

En segundo lugar, a través del Régimen de Competencia Desleal: Cláusula General.

De los casos citados anteriormente, se evidencia que, por lo general, se presenta una doble identidad: En primer lugar, entre los signos distintivos en cuestión [la marca extinta y la marca retro]; y en segundo lugar, entre los productos y/o servicios que pretenden distinguir ambas marcas. Este panorama es propicio para que el retorno de una marca retro al mercado induzca a error a los consumidores, quienes pueden asociar los productos y/o servicios distinguidos a un mismo origen empresarial, generándose un posible riesgo de confusión directo.

La Ley de Represión de la Competencia Desleal, castiga los Actos de Confusión en su Art. 9º, señalando que éstos: "Consisten en la realización de actos 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". Y si bien, estos actos pueden suscitarse también en torno a los signos distintivos, condiciona la tutela a que éstos bienes estén protegidos por las normas de propiedad intelectual, conforme se colige del segundo párrafo del artículo en mención cuando señala que: "Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual."

Esta "utilización indebida" no podría constituirse en el caso de marca retro, porque i) ella se usaría conforme a las facultades que le otorga su registro actual; y además, porque ii) aun considerando la ilicitud en relación a la marca extinta, se concluirá que esta última no se encuentra protegida por la Decisión Andina 486.

Ante esta situación es posible recurrir a otra vía: la Cláusula General. Al respecto, conviene precisar que el tratamiento a nivel jurisprudencial en torno a la naturaleza de esta norma no ha sido pacífica, porque ha sido considerada como una norma de aplicación residual frente a los tipos establecidos en el Capítulo II de la Ley de Represión de la Competencia Desleal; y a su vez, como el único tipo que prohíbe y sanciona los actos de competencia desleal.

Así, el INDECOPI sostuvo en sus primeros lineamientos sobre esta materia, que "[l]a cláusula general sólo es aplicable cuando el hecho materia de denuncia no se encuentra tipificado expresamente en la Ley" (2001: 10); sin embargo, tres años más tarde, en un Precedente de Observancia Obligatoria sostuvo que:

1. La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo la única disposición que contiene una prohibición y mandato de sanción de los actos de competencia desleal.
2. Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal enumeran aquellas conductas desleales más comunes, sin hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que dichas conductas ya se encuentran prohibidas en la cláusula general, con la sola finalidad de brindar una

orientación meramente enunciativa tanto a la Administración como a los administrados.
(2004: 24) (subrayado nuestro).

Posteriormente, la autoridad administrativa asume nuevamente su postura inicial, en la Resolución Nro. 3156-2012/SDC-INDECOPI, al precisar que:

[...] la cláusula general debe reservar su uso solo a aquel escenario en que la conducta denunciada tenga características propias y atípicas que no se asemejan a alguna de las figuras infractoras ya enunciadas en la ley. Contrariamente, esto es, ante la comprobación de que la conducta enjuiciada se corresponde con alguna de las conductas enunciadas en el Capítulo II de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la imputación sólo es viable bajo esa modalidad específica, en aplicación del principio constitucional y legal de tipicidad y el deber de encausamiento de oficio que guía la actividad de la autoridad administrativa (2012: 14).

A pesar de ello, la agencia de la competencia en los recientes Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial aprobados mediante Resolución 001-2016-LIN-CD1/INDECOPI, apoyándose en su Precedente de Observancia Obligatoria anteriormente citado, reivindicó nuevamente su postura a favor de considerar a la Cláusula General como un único tipo que reprime los actos de competencia desleal (2016: 5).

Ante estos pronunciamientos divergentes, coincidimos en que "[...] la cláusula general tiene, por su propia misión orientada a permitir la represión de lo no regulado pero desleal, la característica esencial de ser una norma de aplicación residual. Eso quiere decir que solo cuando una conducta no responda al contenido expresamente regulado en la LRCD podrá hallar la posibilidad de reproche en la aplicación de la cláusula general" (Rodríguez 2013: 28).

En tal sentido, como lo desarrollamos en el caso Oechsle, a pesar que el supuesto de marca retro que cause confusión no esté contemplado en los supuestos tipificados por el Capítulo II del Decreto Legislativo 1044, al causar, potencial o efectivamente, perjuicio a los intereses difusos del consumidor y/o a la correcta concurrencia en nuestra Economía Social de Mercado, podrá subsumirse subsidiariamente en el Art. 6 de dicha norma (Cláusula General).

No debe perderse de vista que, al margen de lo establecido en la legislación, nos encontramos ante un supuesto de Actos de Confusión atípico; por tanto, consideramos que

resulta útil aplicar los lineamientos que establece el INDECOPI para determinar la existencia de un riesgo de confusión en este caso, vale decir:

(i) la forma como se distribuyen los productos o se proveen los servicios en cuestión (por ejemplo, si concurren en una misma plaza, en un mismo segmento del mercado o empleando similares canales de distribución).

(ii) el nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o servicios.

(iii) el grado de distintividad de la forma o apariencia externa del producto o de la prestación del servicio o de sus medios de identificación (esto es, si dichos elementos cumplen una función indicadora de procedencia empresarial).

(iv) el grado de similitud existente entre los elementos que distinguen a los productos o a la prestación de los servicios objeto de evaluación (2001: 12).

Resulta claro que al ser la marca retro una reminiscencia de la marca extinta, en supuestos como los analizados anteriormente, tratará de evocar no sólo su signo sino también sus prestaciones (doble identidad), apelando a la intensa implantación de la marca y a la experiencia de los consumidores, con lo cual se satisface los indicadores antes acotados, siendo altamente probable que se genere un riesgo de confusión.

Como es evidente, no basta considerar sólo la similitud de signos distintivos y de los productos o servicios, sino que además debe evaluarse la notoriedad de la marca. El *goodwill* residual de una marca renombrada extinta, deberá considerarse al margen del principio de especialidad; mientras que, en el caso de las marcas notorias, su *goodwill* residual sólo se considera en torno al principio de especialidad.

CONCLUSIONES

1. La distintividad no solo es un criterio para la existencia marcaria, sino también el motor que genera cambios drásticos en ella, por ello la consideramos como su función esencial y la razón de su tutela jurídica. Esta función es intrínseca y originaria, ya que de ella dependerán las clásicas funciones de la marca (Origen Empresarial, Nivel de Calidad, *Goodwill* y Publicitaria).
2. Si bien todas las marcas pueden ostentar *goodwill*, consideramos que sólo las marcas notoriamente conocidas, al ser altamente distintivas, gozan de un poderoso *goodwill* proveído gracias a la calidad de los productos que distingue y a la función persuasiva de la publicidad. Las causas que generan la notoriedad de la marca, junto a las repercusiones de esta característica, se vuelven un todo, una imagen, una personalidad, que se proyecta en la marca y su *goodwill*, por ello estos elementos desarrollan una relación de simbiosis.
3. Las marcas notoriamente conocidas se tornan autónomas porque; en primer lugar, prescinden de los atributos físicos del producto o servicio que distinguen para abordar eficientemente al consumidor y conseguir decisiones de consumo; y porque además, prescinden del registro e imponen sus propias condiciones, más bien es el sistema jurídico, el que debe cautelar su distintividad y adaptarse a ellas.
4. A pesar de la imponencia de la marca notoriamente conocida, nuestro sistema marcario exige que se cancele o caduque una marca en determinados supuestos impuestos por Ley, sin considerar que la fortaleza de la marca, puede persistir a su vida registral.
5. Las marcas notoriamente conocidas pueden dejar de operar en el mercado debido a varios factores que no necesariamente implica la pérdida de distintividad; por ello consideramos que si en su vida registral mereció una protección excepcional, al salir del mercado o del registro no debe ser tratada como una marca promedio.
6. El nacimiento o la extinción de la marca y el *goodwill* no son concomitantes, por ello debe analizarse en cada caso concreto si la extinción de la marca afecta la relación de simbiosis que mantenía con su *goodwill*.
7. El *goodwill* residual es el permanente reconocimiento de la marca que persiste en la memoria del consumidor, quien aún la asocia a su titular y a los productos o servicios que distinguía, a pesar de que ella ya no exista tanto en el registro como en el mercado. Este fenómeno ha ocurrido con marcas como Kodak, Atari, LaSalle, Oechsle, etc.

8. Si bien, la imagen de fortaleza marcaría se debilita con la ausencia de la marca, basta la presencia del *goodwill* residual para que esa imagen se reconstruya, por lo que este intangible se torna en un activo valioso que contribuye a conservar e incrementar el valor de esa marca.
9. Las marcas que aún conservan *goodwill* residual y que retornan al mercado, sea de la mano de un licenciatario o de su nuevo titular, tienen rasgos peculiares por lo que convenimos en denominarlas "Marcas Retro".
10. El titular que cesa en sus operaciones comerciales, tiene un abanico de posibilidades exitosas para gestionar su marca: Transferirla, licenciarla o reimpulsarla a través de estrategias de marketing como el *retrobranding* que aprovechan el *goodwill* residual de la marca para reinventarla y actualizarla de acuerdo a las necesidades de los consumidores modernos.
11. Los terceros tienen grandes incentivos para apropiarse de una marca retro, dado que en razón del principio de la maximización de beneficios, es rentable y menos oneroso iniciar una actividad económica con una marca que en el pasado le ha generado significantes favorables al consumidor, facilitando de esa manera su reimplantación en el mercado aprovechándose de la buena reputación que el anterior titular de la marca obtuvo, por ello convenimos en señalar que estos agentes actúan como *free riders* marcarios.
12. La aparición de la marca retro puede generar un riesgo de confusión en el consumidor, para ello no sólo es necesario la doble identidad (entre los signos distintivos y entre los productos o servicios); sino también, la notoriedad de la marca. Por ello, si bien en los casos Robotech, Norteña's, Oeschle y el de Tiendas Tia SAC, era evidente la doble identidad (entre los signos distintivos y entre los productos o servicios) era necesario determinar los alcances de la notoriedad de la marca.
13. El *goodwill* residual de una marca renombrada extinta, deberá considerarse al margen del principio de especialidad; mientras que, en el caso de las marcas notorias, su *goodwill* residual sólo se considerará en torno a dicho principio.
14. Es necesario que los proveedores brinden información idónea al consumidor para garantizar la transparencia del mercado y evitar que él sea inducido a un error respecto al origen empresarial de la marca, de lo contrario se configuraría plenamente un acto desleal (male fe).
15. Ante el posible panorama perjudicial generado por la marca retro, es posible recurrir a dos vías para solucionarlo: i) A través de la Decisión Andina 486: No debe existir

un plazo determinado para accionar la nulidad del registro de una marca notoriamente conocida, que fue otorgado de mala fe, con lo cual además nuestro sistema marcario se adecuaría al numeral 3, del Art. 6bis de la CUP, y a la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la protección de las Marcas Notoriamente Conocidas de la OMPI; y ii) A través del Régimen de Competencia Desleal: A pesar que el supuesto de marca retro no esté contemplado en los supuestos tipificados por el Capítulo II del Decreto Legislativo 1044, estos hechos que potencialmente o efectivamente causen perjuicio a los intereses difusos del consumidor y/o a la correcta concurrencia en nuestra Economía Social de Mercado, podrán subsumirse subsidiariamente en el Art. 6 de dicha norma.



BIBLIOGRAFÍA

ASCARELLI, Tulio

1970 *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Trad. E. Verdera y L. Suarez-Llanos. Barcelona: Bosch.

BECK, Paul A.

2001 “Opportunities Exist to Acquire Valuable Intellectual Property”. En *The Lawyers Journal*, septiembre, Allegheny County Bar Association. [Base de datos - LexisNexis Academic].

BODENHAUSEN, G.H.C.

1969 *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Intelectual*. Ginebra: Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI).

CASADO CERVIÑO, Alberto

2000 *El Sistema Comunitario de Marcas: Normas, jurisprudencia y práctica*. Valladolid: Lex Nova.

CASTAN, Antonio

2000 “Algunas cuestiones puntuales en torno a la protección de la Marca Notoria ex artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París”. En MARTÍN MUÑOZ, Alberto (Coord.). *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*. Madrid: Comares S.L.

CASTILLO GIBSON, Luis Felipe

1992 *La Marca Notoria*. Santafé de Bogotá D.C.: República de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas.

CHEVERTON, Peter

2007 *Cómo funcionan las Marcas*. Trad. Ubaldo Iriso. Barcelona: Gedisa S.A.

CHESTEK, Pamela

2008 “Goodwill for sale”. En *Property, Intangible* [Blog]. 21 de agosto. Consulta: 24 de abril de 2015.

<http://propertyintangibile.com/2008/08/goodwill-for-sale.html>

CUÉLLAR BERNAL, Lilian Rocío y Bibiana ROJAS BARRAGÁN

2008 “Retrobranding: El Renacimiento de las Marcas”. [Tesis de grado para optar el título profesional de Comunicación Social – Campo profesional: Publicista]. Pontificia Universidad Javeriana: Facultad de Comunicación y Lenguaje – Carrera de Comunicación Social, Bogotá. Consulta: 15 de octubre de 2015.

<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis26.pdf>

DELGADO VÉLIZ, Juan *et al.*

2010 *Estudio sobre las dimensiones de la personalidad de las marcas en Perú*. Lima: CENTRUM Católica.

FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos

1978 “Las Funciones de la Marca”. En INSTITUTO DE DERECHO INDUSTRIAL. *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, Madrid: Montecorvo, T. V, pp. 33 – 66.

2014 *Estudios sobre la protección de la Marca Renombrada*. Madrid: Marcial Pons.

GILSON, Jerome y Anne GILSON LALONDE

2008 “The Zombie Trademark: A windfall and a pitfall”. En INTA. *The Trademark Reporter*. Vol. 98, Nro. 6. Consulta: 24 de abril de 2015.

http://www.inta.org/TMR/Pages/vol98_no6_a1.aspx

GÓMEZ GALINDO, Lina Marcela y Johanna Vanessa NAVARRO URREA

2010 “Inclusión de Anuncios Publicitarios en los Videojuegos (In Game Advertising) y la recordación de marca que genera - Caso Fifa” [Tesis de grado para optar el título de Publicista]. Universidad Autónoma de Occidente: Facultad de Comunicación Social Departamento de Publicidad y Diseño - Programa de Comunicación Publicitaria, Santiago de Cali. Consulta: 24 de abril de 2015.

<http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/851/1/TCP00015.pdf>

GONZÁLEZ, Juan A.

1986 “Publicidad y Consumo Simbólico”. En *Infancia y Aprendizaje*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, pp. 99 - 198. Consulta: 15 de mayo de 2015.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=662398>

GONZALEZ-BUENO, Carlos

2005 Marcas Notorias y Renombradas. En *La Ley y la jurisprudencia*. Madrid: La Ley.

GROVE, Ánxel

2012 “Diez ‘momento Kodak’: la anunciada muerte de la empresa fotográfica de las empresas fotográfica más importante de la historia”. En *Trasdós* [Blog], 01 de febrero de 2012.
www.blogs.20minutos.es/trasdos.com

KELLER, Kevin Lane

1993 “Conceptualing, measuring, and managing customer-based brand equity”. En *Journal of Marketing*. Vol. 57 [Base de datos: Business Source Complete – EBSCO Discovery Service].

KLEIN, Naomi

2001 *No Logo. El poder de las marcas*. Trad. Alejandro Jockl. Barcelona: Paidós.

KRESALJA ROSSELLO, Baldo

2007 “El uso de la marca registrada en el Perú”. En KRESALJA ROSSELLO, Baldo (Dir.). *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. Lima: Palestra Editores, Año III, N° 4.

LEVINE, Sondra

2010 “Trademark Rights and Their Implementation: Property of the Estate: Trademarks in Bankruptcy Proceedings”. En *The Journal of Contemporary Legal Issues* [Base de datos - LexisNexis Academic].

LOCKHART Timothy J.

2009 “¿Sabía que... existen marcas ‘zombi’?”. En *Revista de la OMPI*. Ginebra, Nro. 6. diciembre. Consulta: 03 de octubre de 2015.
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/06/

MARTEL SALAS, Miguel

2004 "La protección reforzada en el caso de marcas notorias y el fenómeno de la dilución". En *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. Lima: Palestra Editores S.A.C., Año I, Nro. 1.

MARTÍNEZ GUTIERREZ, Ángel

1999 "El riesgo de confusión en el Derecho de Marcas (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de setiembre de - Asunto C-39/97)". En INSTITUTO DE DERECHO INDUSTRIAL. *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, Madrid: Marcial Pons, T. XX, pp. 665 – 688.

MARTÍNEZ PEREZ, Miriam

2011-2012 "La integración del concepto de Marca Registrada de mala fe conforme a los principios de la competencia desleal". En INSTITUTO DE DERECHO INDUSTRIAL. *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*. Madrid: Marcial Pons. Vol. 32, pp. 679 – 681.

MEGLIOLI, Roberto

2006 "*Dalla marca al goodwill: l'etica nell'insegna. Il valore immateriale della marca*" [Tesis de Doctorado en Sociología], Università degli Studi di Bologna: Dipartimento di Sociologia. Consulta: 20 de abril de 2015.

http://amsdottorato.unibo.it/621/1/Tesi_Meglioli_Roberto.pdf

MICHELETTI, Christopher T.

2004 "Preventing loss of trademark rights: quantitative and qualitative assessments of use. and their impact on abandonment determinations". En INTA. *The Trademark Reporter*, Vol. 94, Nro. 3, mayo – junio. Consulta: 24 de abril de 2015.

<http://www.inta.org>

ORREGO PENAGOS, Juan Luis

2010 "Historia de las tiendas por departamentos en Lima (2)". En *Rumbo al Bicentenario* [Blog]. 09 de mayo 2010. Consulta: 03 de octubre de 2015.

<http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego>

OTAMENDI, Jorge

2012 *Derecho de marcas*. 8va. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.

PRIETO, Cesar

2015 “*Las Marcas Zombie: Problemática y perspectivas legales*”. Consulta: 31 de enero de 2015.

http://www.academia.edu/7175622/Las_Marcas_Zombie

RANGEL MEDINA, Miguel

1960 *Tratado de Derecho Marcario: Las marcas industriales y comerciales en México*, México D.F.: Libros de México.

RODRIGUEZ GARCÍA, Gustavo y Alex SOSA HUAPAYA

2014 *Con licencia para anunciar. Un tratado del Derecho Publicitario en el Perú*, Lima: Themis.

RODRIGUEZ GARCÍA, Gustavo

2013 “Fundamentos Económicos y Legales de la Legislación sobre Represión de la Competencia Desleal: Ámbito de Aplicación y Cláusula General”. En *Revista de la Competencia y Propiedad Intelectual*, Año 9, Número 17, primavera 2013, pp. 19-33. Consulta: 09 de julio de 2016.

<http://servicio.indecopi.gob.pe/revistaCompetencia/castellano/a9n17prim2013.jsp>

RUDER, David S.

2004 “New Strategies for owners of Discontinued Brands”. En *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*. Northwestern University, School of Law [Base de datos - LexisNexis Academic]. Consulta: 20 de octubre de 2015.

2003 “The fallacy of trademark Residual Goodwill”. En *Newsletter*. Vol. 22, Nro. 1. Consulta: 20 de octubre de 2015.

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/jpl_newsletter/intelprop_bulletin_fall_03.authcheckdam.pdf

VALLE BILLINGHURST, Andrés

2008 "Tratamiento de la Marca en el Impuesto a la Renta". En KRESALJA ROSSELLO, Baldo (Dir.). *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. Lima: Palestra Editores S.A.C., Año IV, Nro. 4.

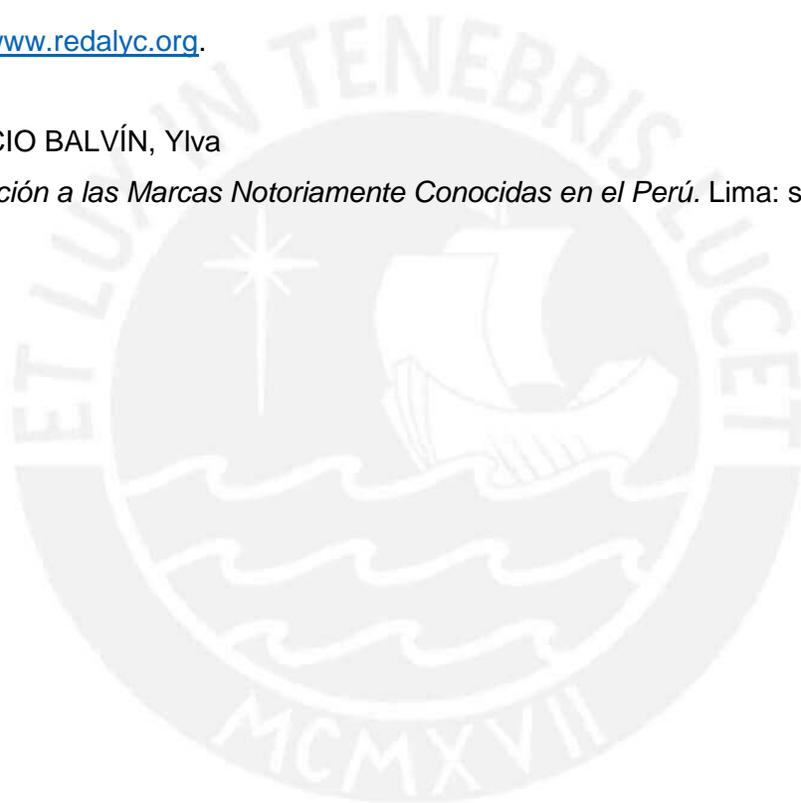
VERA MARTÍNEZ, Jorge

2008 "Perfil de valor de marca y la medición de sus componentes". En *Revista Latinoamericana de Administración*. Bogotá: Organismo Internacional - Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, N° 41. Consulta: 15 de mayo de 2015.

<http://www.redalyc.org>.

VILLAVICENCIO BALVÍN, Ylva

1991 *Protección a las Marcas Notoriamente Conocidas en el Perú*. Lima: s/e.



ESCRITOS Y ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS

ABC

2013 "Atari, se declara en bancarrota". Madrid. Consulta: 23 de marzo de 2016.

<http://www.abc.es/tecnologia/20130121/abci-atari-declara-bancarrota-201301211652.html>

BBC MUNDO

2013 "Una nueva Kodak emerge de la quiebra", 04 de septiembre de 2013. Consulta: 23 de marzo de 2016.

www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/130904_economia_kodak_sale_bancarrota_ap

EL COMERCIO

2014 "Las cadenas de supermercados que no sobrevivieron en el Perú". *El Comercio*. 18 de abril de 2014.

<http://elcomercio.pe/economia/negocios/supermercados-que-no-sobrevivieron-peru-noticia-1723634>

J.M. SMUCKER COMPANY

2008 Escrito presentado ante United States District Court Northern District of Ohio Eastern Division. 08 de agosto de 2008. Consulta: 24 de abril de 2015.

MARTINEZ, Wanise

2009 "Atari se reinventa y ahora quiere volver a la cima". *Publimetro*, 19 de agosto de 2015. Consulta: 10 de octubre de 2015.

<http://publimetro.pe/actualidad/noticia-atari-se-reinventa-y-ahora-quiere-volver-cima-37630>

NAVARRO ROJAS, Christian

2009 "Oechsle: ¿De dónde viene la marca? ¿A dónde va?". *El Comercio*. 10 de mayo de 2009. Consulta: 23 de marzo de 2016.

<http://elcomercio.pe/economia/negocios/oechsle-donde-viene-marca-donde-va-noticia-284735>

SEMANA ECONÓMICA

2009 "Entrevista a Pablo Zimmermann". En *Semana Económica*. 05 de mayo de 2009.
Consulta: 23 de marzo de 2016.

<http://semanaeconomica.com/article/otros/89256-entrevista-a-pablo-zimmermann-gerente-general-de-oechsle-fragmento/>



JURISPRUDENCIA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - CAN

2013 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso de Interpretación Prejudicial Nro.31-IP-2013.

INDECOPI

2014a Comisión Transitoria de Signos Distintivos. Nulidad de Registro de Nombre Comercial. Expediente N° 473157-2011, Resolución Nro. 2134-2014/CTSD-INDECOPI, 30 de diciembre de 2014.

<http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/>

2014b Comisión de Signos Distintivos. Nulidad de Registro de Marca de Servicio. Expediente N° 495908-2012, Resolución Nro. 1676-2014/CSD-INDECOPI, 06 de junio de 2014.

<http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/>

2012 Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala de Defensa de la Competencia. Expediente N° 121-2011/CCD, Resolución Nro. 3156-2012/SDC-INDECOPI, 19 de noviembre de 2012.

<http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/>

2010a Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala de Defensa de la Competencia. Expediente N° 051-2009/CCD, Resolución Nro. 2738-2010/SC1-INDECOPI, 11 de octubre de 2010.

<http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/>

2010b Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala de Propiedad Intelectual. Expediente N° 358207-2008, Resolución Nro. 1770-2010/TPI-INDECOPI, 10 de agosto de 2010.

<http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/>

2004 Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala de Defensa de la Competencia. Expediente N° 032-2002/CCD, Resolución Nro. 0455-2004/TDC-INDECOPI, 10 de septiembre de 2004.

<http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/>

ESPAÑA. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

2006 Sentencia del 07 de diciembre de 2006, Nº de Recurso: 3980/2004, Id Cendoj: 28079130032006100367.

ESPAÑA. Tribunal Supremo – Sala de lo Civil

2011 Sección 1º, Nº 414/2011, 22 de junio de 2011.

EE.UU. UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE.

2008 Opposition Nro. 91167007. General Motors Corp. vs. Aristide & Co., Antiquaire de Marques, 21 de abril de 2008.

<http://www.uspto.gov/>

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.

1978 Caso 102/77, 23 de mayo de 1978.

http://www.biiicl.org/files/2050_c-102-77.pdf

1981 Asunto 01/81, 03 de diciembre de 1981.

<http://eur-lex.europa.eu>

1996 Asuntos C-427/93, C-429/93, C-436/93, 11 de julio de 1996.

<http://curia.europa.eu>

1998 Asunto C-355/96, 16 de julio de 1998.

<http://curia.europa.eu>

1997 Asunto C-337/95, 04 de noviembre 1997.

<http://curia.europa.eu>

NORMAS Y LINEAMIENTOS

CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

2008 Decreto Legislativo Nro. 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal.

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - CAN.

2000 Decisión Andina 486 – Régimen Común de Propiedad Industrial. Lima, 14 de septiembre de 2000.

INDECOPI

2016 Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial. Resolución N° 001-2016-LIN-CD1/INDECOPI, 22 de junio de 2016, Lima.

<https://www.indecopi.gob.pe/web/fiscalizacion-de-la-competencia-desleal/lineamientos>

2001 Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial. Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, Lima.

<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/lineamientos-ccd-2001.pdf>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - OMPI

2000 *“Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas”*, Ginebra: OMPI - Trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros.

1979 Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial – CUP.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO - OMC

1994 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC.

ARGENTINA

1980 Ley de Marcas – Ley 22.362.

EE.UU.

1946 Trademark Act of 1946 - Lanham Act.

PÁGINAS WEB

KODAK

s/f Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC. Consulta: 21 de agosto de 2015.

www.kodak.es/ek/about_kodak/our_company/Historia_de_Kodak.htm

RETROGAMES

s/f "Historia de Atari". Chile. Consulta: 21 de agosto de 2015.

<http://www.retrogames.cl/historia1.html>

RIVER WEST BRAND

s/f Consulta: 08 de octubre de 2015

www.riverwestbrands.com

RUÍZ DE GEEST, Jean Paul

s/f "LaSalle. Historia". En *Carros y Clásicos*. Consulta: 21 de agosto de 2015.

http://www.carrosyclassicos.com/historia/1387/la_salle#.V3S3bPnhDIU

SOCIETE

s/f Aristide & Co Antiquaires de Marques. Consulta: 08 de octubre de 2015.

<http://www.societe.com/societe/aristide-co-antiquaires-de-marques-448607499.html>