

# LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE MARCA ENGAÑOSA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Gloria Calderón De los Santos<sup>1</sup>

## SUMARIO

- I. *Resumen.*
- II. *Introducción.*
- III. *Definiciones y funciones de la marca*
- IV. *La marca engañosa.*
- V. *La marca engañosa y los derechos del consumidor.*
- VI. *La prohibición del registro de marcas engañosas.*
- VII. *Conclusiones.*

---

<sup>1</sup> Abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios culminados de Maestría en Derecho de la Empresa. Alumna del III Ciclo del Doctorado en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

## **I. RESUMEN.**

Al interior del mercado, la marca cumple la función elemental de distinguir productos o servicios, de otros semejantes. En caso ésta induzca una apreciación falsa sobre el origen empresarial del producto o servicio o, aluda a ciertas características de calidad, composición, procedencia o aptitud del producto que no corresponden a la realidad, nos hallaremos ante una marca engañosa.

La aparición de una marca engañosa en el mercado, traerá consigo situaciones de competencia desleal, al incentivar relaciones comerciales en desigualdad de condiciones, lo que a su vez atentará contra las prácticas mercantiles honestas; afectando principalmente los derechos de los consumidores.

A nuestro criterio, la medida apropiada dirigida a impedir el ingreso de las marcas engañosas al mercado es la prohibición de su acceso al registro; dado que si bien es verdad que éste es de carácter voluntario, constituye un instrumento que convierte al titular de la marca en su propietario y como tal, podrá disponer de ella y protegerla de posibles copias o imitaciones.

## **II. INTRODUCCIÓN.**

La marca constituye un medio de protección al consumidor, labor que ejecuta a través del cumplimiento de diversas funciones, siendo la más importante; pues sin ella, las demás resultan inconcebibles. En el ejercicio de esta función, la marca debe brindar información verdadera sobre la elaboración de un producto, sus atributos, cualidades o idoneidad para el empleo de éste o de servicios; lo que proporcionará transparencia en el mercado.

Contrariamente, si una marca genera en el consumidor, una expectativa falsa sobre el producto y/o servicio, discordante con la realidad, será engañosa y como tal, desorientará a los consumidores respecto a los productos y/o servicios que pretenden ser distinguidos y como consecuencia, infringirá sus derechos.

Frente al riesgo de que los derechos del consumidor puedan ser conculcados y a fin de garantizar la transparencia en el desenvolvimiento de toda actividad comercial, resulta necesario impedir que este tipo de marcas estén presentes en el mercado.

Al respecto, estimamos que la mayor protección al consumidor se brinda a través de la prohibición de registro de marca, cuya finalidad se orienta a proteger el interés del consumidor, de falsas asociaciones sobre el producto o servicio en sí mismo, sus características o procedencia. Esta medida de protección de los derechos del consumidor será abordado en este artículo.

### **III. DEFINICIONES Y FUNCIONES DE LA MARCA.**

"La marca es un signo visible, que sirve como instrumento para distinguir bienes o servicios producidos o comercializados de los idénticos o similares que existen en el mercado, protegiendo de esta manera a los empresarios, a los consumidores y al desarrollo de un sistema económico en un contexto de comercio equilibrado y justo que conlleva a una competencia leal. Juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo."<sup>2</sup>

Es considerada como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Una marca es todo signo visible que se utiliza para distinguir e individualizar un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie, cuya función básica es la de servir como elemento de

---

<sup>2</sup> OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1989. Pág. 7.

identificación de los diversos productos y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado.

Es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro, al interior del mercado. Se trata de un nombre, término, signo, letras, cifras, imágenes, figuras, símbolos, dibujos, diseños, formas tridimensionales y signos sonoros, o una combinación de éstos, cuya finalidad es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores y distinguirlos de los competidores.

Comprende un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

“La marca es uno de los instrumentos de negocios más caracterizados dentro de un sistema de economía de mercado. Ella permite identificar un producto o un servicio y diferenciarlo de sus similares en el mercado, con lo cual se convierte en una herramienta indispensable para captar y consolidar clientela.”<sup>3</sup>

Partiendo de estas definiciones, tenemos que la marca constituye un medio de protección al consumidor, en tanto desempeña las siguientes funciones:

a) Función distintiva.

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. Como función inherente a la marca, posibilita al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; así también, le permite a su titular, diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofrecen en el mercado.

---

<sup>3</sup> Sobre el concepto y funciones de la marca, véase: CORNEJO GUERRERO, Carlos A. “Derecho de Marcas.” Segunda edición. Editorial Cultural Cuzco. Lima, Perú. 2007. Págs. 17-18 y 67 a 88.

Es la capacidad de la marca, para individualizar o identificar determinados productos o servicios de una empresa. Garantiza al consumidor o usuario final, la identidad del producto marcado, permitiéndole distinguirlo de los demás productos que se ofertan en el mercado.

Es la función más importante que le corresponde a la marca, al extremo que se ha llegado a considerar que si la marca no puede distinguir un producto o un servicio de otro, no podrá ser tal.

“La función distintiva, esencial en la marca dentro de un sistema de economía de mercado, le permitirá constituirse como una herramienta indispensable para captar y consolidar clientela...”<sup>4</sup>

b) Función indicadora de procedencia empresarial.

Permite que el comerciante diferencie sus productos o servicios de otros en el mercado, a través de la información que le ofrezca al consumidor, mostrando que los mismos son propios de su empresa y no de otra; pese a que dicho consumidor carezca de información precisa sobre dicha compañía.

“La marca cumple la función de indicación de procedencia cuando ésta se aplica a una serie de productos de manera que el consumidor encuentra que los productos de la serie tienen un elemento común: la marca; de ahí que el consumidor legítimamente suponga que todos los productos que ostentan la marca tienen un origen o procedencia

---

<sup>4</sup> CORNEJO GUERRERO, Carlos. “Formación, funciones y desarrollo del Derecho de Marcas Moderno.” Tomado de:  
<http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/file:///E:/Derecho%20de%20Marcas/Formaci%C3%B3n,%20funciones%20y%20desarrollo%20del%20Derecho%20de%20Marcas.pdf>

común. Esto último, a pesar de que dicha procedencia sea anónima.”<sup>5</sup>

- c) Función indicadora de calidad, función de garantía” o “función social”.

Este atributo de la marca alude a la idea que ésta proporciona al consumidor acerca de las cualidades del producto o servicio que distingue, lo que determinará que los consumidores que se inclinen por elegir aquéllas asociadas con ciertas características que considera positivas, sea por experiencia personal o por sugerencia de terceros, esperando que las mismas sean iguales o incluso mejores.

Esto no significa que el producto o servicio ofertado deba poseer elevadas características que lo posicionen por encima de los demás; sino que la “calidad” sea entendida en relación a la homogeneidad, constancia o uniformidad en las cualidades o características del producto o servicio que se ofrece.

- d) Función condensadora del *goodwill* o reputación.

Esta función resulta más notoria en el caso de las marcas reconocidas por su especial posicionamiento y prestigio en el mercado; es decir, la buena reputación que ostenta conduce a los consumidores a optar por los productos o servicios a los que está vinculada y no a otros, por considerarlos superiores.

Si bien es cierto que la reputación de una marca puede ser positiva, ésta puede devenir en un desprestigio o mala fama. Al respecto, señala Fernández Novoa: “Aunque ésta es la principal función que la marca desempeña en defensa de los intereses del empresario titular, hay que puntualizar, sin

---

<sup>5</sup> RANGEL ORTIZ, Horacio. “Licenciamiento de Derechos de Marcas”. Ponencia presentada en el Primer Congreso Latinoamericano de la Propiedad Industrial: Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI. Lima, Perú. 1996. Pág. 265.

embargo, que lejos de ser constante, la función condensadora del *goodwill* es tan sólo eventual. En efecto, la marca de un producto o servicio puede poseer un *goodwill* o buena fama, o bien un *illwill* o mala fama, porque las asociaciones evocadas por la marca en el consumidor pueden ser favorables o bien desfavorables.”<sup>6</sup>

e) Función publicitaria.

Esta función de la marca se relaciona a su capacidad de dar a conocer al producto o servicio al que acompaña, contribuyendo directamente a su posicionamiento en el mercado, ya sea comunicando sus características propias o evocando ideas o sentimientos deseables por parte del público. Es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante, causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.

Se halla ligada a la función de indicación de procedencia; ya que sólo con la asociación a un origen empresarial, se puede alcanzar una cuota de mercado. Asimismo, existe una estrecha relación con la función indicadora de calidad y condensadora de *goodwill*.

Sobre el particular Areán Lalín sostiene: “En primer lugar, debe resaltarse que la función publicitaria de la marca se beneficia, de manera conjunta e indirecta, de la tutela que el Sistema de Marcas otorga a la función indicadora de la procedencia empresarial y a la función indicadora de la calidad. Y, en segundo término, conviene subrayar que al proteger el *goodwill* anejo a una marca, de alguna manera refleja que se está protegiendo la función publicitaria autónoma de la

---

<sup>6</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Fundamentos de Derecho de Marcas.” Editorial Montecorvo. Madrid, España. 1984. Pág. 25.

marca que – como sabemos – interviene en la formación del *goodwill*.”<sup>7</sup>

Después de observar las funciones descritas previamente, podemos inferir que la distintiva es la más trascendente ya que, sin esta función, es imposible considerar las demás. Es decir, las funciones restantes se encuentran supeditadas a su capacidad distintiva, pues de ésta depende la existencia de la marca.

Como podemos apreciar, la información que la marca brinde al público, orientará mejores decisiones de consumo y a través de las preferencias de éste, se desplazará del mercado a aquellos empresarios que no cumplan con ciertos estándares de calidad.

La calidad de los bienes y los servicios distinguidos con las marcas determinarán en los consumidores, la adopción de sus decisiones de compra de bienes o adquisición de servicios que se efectúan en el mercado; posibilitando que el intercambio comercial se realice con justicia, tanto para los empresarios como para los consumidores. Ratificando lo expresado, encontramos la posición de Fernández Novoa, quien señala:

“En efecto, la marca debe proporcionar información acerca del origen empresarial de los productos y servicios, así como sobre la existencia de un nivel relativamente constante de la calidad de los mismos. Este doble efecto informativo es justamente lo que genera la transparencia del mercado que es la finalidad perseguida por el sistema de marcas. Las indicaciones engañosas, por el contrario, provocan en los consumidores un riesgo de error y engaño.”<sup>8</sup>

Franquet, al referirse a la conducta del consumidor frente a la oferta de bienes y servicios, afirma: “Se supone que el consumidor escoge entre todas las alternativas de consumo posibles, de manera que la

---

<sup>7</sup> AREÁN LALÍN, Manuel. “El cambio de forma de la marca.” Publicación de la Universidad de Santiago de Compostela e IMPARESA. Santiago de Compostela, España. 1985. Pág. 38.

<sup>8</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Tratado sobre derecho de marcas.” Editorial Marcial Pons. Madrid, España. 2000. Pág. 160.



satisfacción obtenida de los bienes elegidos (en el más amplio sentido) sea la mayor posible. Ello implica que se da cuenta de las alternativas que se le presentan y que es capaz de valorarlas. Toda la información relativa a la satisfacción que el consumidor obtiene de las diferentes cantidades de bienes y servicios por él consumidos, se halla contenida en su denominada "función de utilidad", que es objeto de estudio por parte de la teoría microeconómica."<sup>9</sup>

Estas precisiones permiten determinar que en el auténtico ejercicio de las funciones de la marca, se encuentra implícita la protección al consumidor; por cuanto si una marca no cumple con una de ellas, podría causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.

#### **IV. LA MARCA ENGAÑOSA.**

Bajo estas premisas, de producirse el incumplimiento de la función distintiva de la marca, la consecuencia más grave sería la afectación de los derechos del consumidor. Dicha situación se pone de manifiesto, cuando la marca es engañosa; es decir, cuando induce al público a error, en particular sobre la naturaleza, características o procedencia geográfica de los productos o servicios distinguidos con ella.

La marca engañosa, como su nombre lo indica, es aquella que induce o hace creer al consumidor, que sus productos o servicios tienen determinadas particularidades, en cuanto a su naturaleza, calidad, origen, características; etc.

Será engañosa, si origina en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error, desnaturalizando la función elemental de la marca que radica en distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona, de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona.

---

<sup>9</sup> FRANQUET, José María. ¿Por qué los ricos son más ricos en los países pobres? Falacia o modernidad de la globalización económica. Eumed.net. 2005. Pág. 11.

La marca es considerada engañosa, en caso no cumpla las funciones propias de ésta, puesto que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, provoca una apreciación falsa sobre estas circunstancias a los medios comerciales y/o al público consumidor o usuario, y, con ello altera el mercado. Asimismo, si incorpora en su conjunto expresiones que hacen referencia a ciertas características de calidad, composición, procedencia o aptitud del producto que no corresponden a la realidad, estaremos frente a una marca engañosa.

Cuando la marca carezca de relación necesaria con los productos a que se pretenda aplicar, o no indique su naturaleza u objeto, tratando de convencer al consumidor a través de datos falsos, acerca de la substancia o calidad de dichos productos, será entendida como engañosa.

Las marcas engañosas son aquellas que dan falsas indicaciones de la procedencia geográfica, modalidad de fabricación, forma de uso, aptitud para el empleo o el consumo, naturaleza, cantidad, componentes o cualidades de los productos o servicios; induciendo a engaño al público o a los medios comerciales, deformando la función distintiva de la marca.

La presencia de una marca engañosa en el mercado, suscita situaciones de competencia desleal, en tanto fomenta relaciones comerciales en desigualdad de condiciones, quebrantando las prácticas mercantiles honestas. Si un producto identificado con una marca engañosa ingresa al mercado, dicha conducta deshonesto perjudicará tanto a los consumidores como a los demás competidores.

## **V. LA MARCA ENGAÑOSA Y LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR.**

Los derechos del consumidor son un conjunto de normas, principios e instituciones consagrados por el ordenamiento jurídico en favor del consumidor; a fin de garantizarle en el mercado, una posición de equilibrio en sus relaciones con los empresarios.

De acuerdo a Espinoza, al interior de las relaciones de consumo se presenta una situación de asimetría (o insuficiencia) informativa del consumidor, ocupándose de esta materia, el Derecho del Consumidor, cuyo principio fundamental es protegerlo. En este sentido este autor manifiesta: "...existen tres tipos de vulnerabilidad: la técnica, la jurídica y la fáctica. Respecto de la vulnerabilidad técnica se afirma que "el comprador no posee conocimientos específicos sobre el objeto que está adquiriendo y por tanto, es fácilmente engañado tanto por las características del bien como en su utilidad, lo mismo ocurre en materia de servicios". La vulnerabilidad fáctica "es aquella desproporción fáctica de fuerzas, intelectuales y económicas, que caracteriza la relación de consumo" y la vulnerabilidad jurídica es entendida como la "falta de conocimientos jurídicos específicos, conocimientos de contabilidad o de economía".<sup>10</sup>

Esta posición de desventaja en que se halla permanentemente el consumidor, ha traído consigo que la doctrina enfoque su interés en su protección; pese a que recién en el año 1991, nuestro ordenamiento jurídico se ocupó de ello mediante el Decreto Legislativo N° 716, "Norma sobre protección al consumidor", haciendo su aparición de este modo el Derecho del Consumidor en el Perú.

Actualmente contamos con las siguientes normas nacionales protectoras de los derechos de los consumidores:

- Decreto Legislativo N° 1033: Ley de organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI.
- Ley N° 29571, Código de protección y defensa del consumidor, cuya finalidad se orienta a que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo

---

<sup>10</sup> ESPINOZA ESPINOZA, Juan. "Comentarios al Artículo 62 de la Constitución de 1993." En: *La Constitución Comentada*. Congreso de la República del Perú. Tomo I. Gaceta Jurídica. Lima, Perú. Pág. 517.

o eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses.

Dentro del ámbito de la protección del consumidor, la marca ejerce un importante rol, lo que ha originado que se halle regulada tácitamente en la normatividad sobre los derechos del consumidor, asociada a las funciones que debe cumplir.

El Código de Protección y Defensa del Consumidor, enumera los derechos del consumidor en su artículo 1, haciendo la salvedad de que no son los únicos que asisten a los consumidores, puesto que, el mismo artículo precisa que la enumeración de los derechos establecidos no excluye los demás que el Código garantiza ni los reconocidos en leyes especiales.

En cuanto a los derechos que estarían garantizados por el cumplimiento de las funciones de la marca, destacan los incisos b) y f):

- b. “Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.
  
- f. Derecho a elegir libremente entre productos y servicios idóneos y de calidad, conforme a la normativa pertinente, que se ofrezcan en el mercado y a ser informados por el proveedor sobre los que cuenta.”

A nivel internacional, en el año 1986, con el fin de atender a las necesidades legítimas de los consumidores, las Naciones Unidas elaboraron las “Directrices Para la Protección del Consumidor”<sup>11</sup>, documento en el que deben basarse los gobiernos de todos los países al formular, fortalecer o mantener una política enérgica de

---

<sup>11</sup> Consumers International. Oficina para América Latina y el Caribe, “Hacia un sistema latinoamericano de protección al consumidor. III Foro de Agencias de Gobierno de Protección al consumidor”. En: *Consumidores y Desarrollo*. Año XIX. Nº2, mayo-agosto 2004.

protección al consumidor. En referencia a la marca, encontramos cierta alusión indirecta a la ejecución de sus funciones en el siguiente inciso:

- c) “El acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita hacer elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada cual.”

De todo lo expresado, inferimos que si la marca incumple sus funciones o las desnaturaliza, particularmente la distintiva, los derechos del consumidor dejarían de estar garantizados.

La marca posibilitará que los consumidores adopten mejores decisiones de compra de bienes o adquisición de servicios que se efectúan en el mercado; posibilitando que el intercambio comercial se realice con justicia, considerando la situación de asimetría informativa del consumidor. Por ello, si la marca causa engaño o confusión por falsas apreciaciones en relación a los productos o servicios que protege, los derechos del consumidor serán vulnerados.

Por tanto, una marca engañosa atenta contra los derechos del consumidor, en razón a que suscita en él una percepción deformada de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones, provocando su error.

De presentarse una marca engañosa, estaría orientando equivocadamente las decisiones de consumo, puesto que incumpliría su función primordial distintiva de bienes y servicios, desprotegiendo a los consumidores que desean elegir entre los diversos productos y/o servicios de una misma categoría ofertados en el comercio.

Una marca engañosa genera en el consumidor, una expectativa sobre el producto y/o servicio, discordante con la realidad. En la medida que la disonancia entre lo que la marca indica o sugiere, y las características de los productos o servicios a que pretende aplicarse, desorienta a los consumidores respecto a los productos y/o

servicios que pretenden ser distinguidos y como resultado, transgrede sus derechos.

Como podemos evidenciar, es preciso impedir que este tipo de marcas existan en el mercado; en aras de garantizar la transparencia que debe caracterizar toda actividad comercial respetuosa de los derechos del consumidor.

En relación a esta problemática, consideramos que la mayor protección al consumidor se brinda a través de la prohibición de registro de marca engañosa.

## **VI. LA PROHIBICIÓN DEL REGISTRO DE MARCAS ENGAÑOSAS.**

En nuestro país el registro de marcas se encuentra a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI.

Debemos aclarar que este registro es de carácter voluntario; es decir, no es obligatorio realizarlo como un requisito para llevar a cabo actividades comerciales en el mercado. No obstante, su importancia radica en su utilidad como instrumento eficaz para proteger una determinada marca, frente a posibles copias o imitaciones que pudieran efectuarse, con la finalidad de excluir a terceros que pretendan utilizar la misma denominación o similar, fonética o gramaticalmente o, beneficiarse a costa de su prestigio.

El registro de una marca convierte a su titular en el dueño de ésta y por tanto, le otorga el derecho de propiedad, y consecuentemente la posibilidad de disponer de ella mediante venta, cesión, otorgar autorización de uso mediante contratos de licencia o franquicia, entre otros. De esa forma, será el único autorizado a emplearla por un plazo de diez años a partir de su inscripción, el mismo que puede ser renovado. Siendo así, la vigencia de la marca será de diez años, desde la fecha en que se expide la resolución que concede el registro.

En resumen, podemos citar como ventajas que ofrece el registro de una marca:

- Monopolizar el uso legal del nombre.
- Vender, comercializar, exportar e importar legalmente.
- Distinguirse de la competencia.
- Indicar la procedencia del producto o servicio.
- Precisar calidad y características.
- Publicitar el producto o servicio, sin riesgos.
- Impedir y/o autorizar a terceros, el uso de la marca.
- Permite utilizar el signo ®, demostrando ante terceros, que su marca se encuentra legalmente registrada.

Cabe indicar que la protección que se brinda a la marca, se restringe al interior del ámbito nacional, por cuanto si se desea que ésta goce de protección en el extranjero, será necesario que se la registre en cada uno de los países elegidos.

Este registro se realizará tomando en consideración la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecida por el Arreglo de Niza, que diferencia a los productos y servicios, según sus clases. Dicha clasificación busca fijar criterios de orden y uniformidad con los demás países que la utilizan.

Para acceder a su registro, una marca debe reunir los requisitos señalados en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, del que nuestro país forma parte. Asimismo, no debe encontrarse incurso en alguna de las prohibiciones estipuladas en los artículos 135 y 136 de la citada Decisión.

Así tenemos que, para el caso concreto de la marca engañosa, el inciso i) del artículo 135 establece: "No puede constituir marca, aquella que pueda engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate."

Es una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. Se desarrolla mediante una enumeración no exhaustiva de supuestos que coinciden en que la razón para el impedimento de su registro, es el incumplimiento de las funciones propias del signo distintivo, ya que en vez de señalar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño sobre estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de esta forma, altera el mercado.

Se halla orientada a impedir el registro de signos, cuya composición pueda inducir a los consumidores a falsas asociaciones sobre el producto o servicio en sí mismo, sus características o procedencia. Sobre el particular, el tratadista Alberto Casado Cerviño comenta:

“Tampoco se registrarán como marcas aquellos signos que puedan inducir a error al público de los consumidores, entre otros, respecto de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio. Este tipo de marcas atenta contra la condición de veracidad y honestidad que se impone en la competencia económica de la cual las marcas son un instrumento relevante.

Esta norma es directamente aplicable a aquellos signos que suponen una indicación falsa o engañosa, susceptible de inducir a error al público de los consumidores respecto a la naturaleza, calidad o procedencia del producto o del servicio.”<sup>12</sup>

Para un mejor entendimiento, resulta preciso describir qué criterios se toman en cuenta al efectuar el examen de una marca, con el objeto de identificar cuándo nos encontramos ante una de naturaleza engañosa. Para ello, recurriremos a formularnos algunas interrogantes:

---

<sup>12</sup> CASADO CERVIÑO, Alberto. “EL sistema comunitario de marcas. Normas, jurisprudencia y práctica.” Editorial Lex Nova. Madrid, España. 2000. Págs. 135 y 136.



### a) ¿Cuándo un signo es engañoso?

Fernández Novoa<sup>13</sup>, señala que a fin de determinar si un signo es engañoso o provoca el riesgo de engaño, deben tomarse en cuenta dos factores:

- 1) Precisar si la denominación o signo solicitado como marca está vinculado a los productos o servicios para los que se ha presentado la correspondiente solicitud. Por ello, la denominación será engañosa sólo si proporciona información errónea en relación con los productos o servicios que la marca está destinada a proteger.
- 2) Involucrar al público consumidor y a los medios comerciales; es decir, al consumidor medio, que se halla dotado de las normales facultades perceptivas y se guía por apreciaciones visuales o auditivas normales.

De acuerdo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 33-IP-94, para que un signo sea engañoso se requiere que éste tenga la capacidad suficiente para influenciar en los consumidores, cuando tomen sus decisiones de compra. Aquí deben analizarse dos perspectivas:

- Cuantitativa: Porcentaje del público que podría verse afectado, según el tipo de consumidores.
- Cualitativa: Verificar si la indicación posee relevancia económica para la toma de decisiones de compra.

Por tanto, un signo será considerado como engañoso, si infringe su función de identificar y diferenciar productos y servicios en el mercado, atentando contra la leal competencia y perjudicando al consumidor.

---

<sup>13</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "Derecho de Marcas." Editorial Montecorvo. Madrid, España. 1990. Págs. 95 y 96.

**b) ¿Es necesario que se produzca el engaño?**

No es un requisito que el engaño se haya producido, pues es suficiente que exista un riesgo real de que el comportamiento económico de los consumidores se vea influenciado por éste, lo que evidenciará mediante sus formas de pensar o hábitos. Es indiferente el modo de comercialización del producto o la prestación del servicio, así como los efectos que el uso de la marca haya generado en los consumidores.

**c) ¿De dónde debe provenir el engaño?**

El peligro de engaño debe originarse en la propia marca; es decir, su contenido o expresión deben ser engañosos. No resultan importantes las formas en que vaya a utilizarse la marca.

Para una mejor comprensión nos referiremos brevemente a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Asunto C-220/98, "Estée Lauder"<sup>14</sup>:

Se trata del pleito instado en Alemania por la compañía de productos de belleza "Estée Lauder" contra Lancaster (productora de cosméticos), en relación a la venta por esta empresa de una crema denominada "Monteil Firming Action Lifting Extreme."

La empresa Lancaster comercializaba una crema restauradora de la piel llamada «Monteil Firming Action Lifting Extreme Crème». Figurando el término «lifting» en la denominación, en el proceso principal Estée Lauder procuró impedir la comercialización de los productos en los que se usase ese término, alegando que era engañoso.

---

<sup>14</sup> GÁLVEZ KRÜGER, María Antonieta. "El consumidor de referencia en la interpretación del mensaje publicitario." En: *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. Año VI - N.º 6. Lima, Perú. 2010. Págs. 342-343.

Invocando la Directiva 76/768 de la Comunidad Europea que establece normas sobre la composición, el etiquetado y el embalaje de los cosméticos, "Estée Lauder" solicitaba que se prohibiese la comercialización de la crema de "Lancaster" antes citada. Afirmó que el término daba la impresión al comprador de que el producto tenía efectos idénticos o comparables, sobre todo en cuanto a su duración, con una cirugía de lifting de la piel.

Por su parte, "Lancaster" admitió que la crema controvertida en el procedimiento principal no tiene a largo plazo la misma acción que una operación de lifting, aunque indica que proporciona una apreciable tersura a la piel. Así también, estimó que la expectativa del público respecto a dicho producto no correspondía a lo manifestado por "Estée Lauder."

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea determinó que, "además del concepto de consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz... al caso de autos, hay que tomar en consideración varios elementos. En particular, hay que verificar si los factores sociales, culturales o lingüísticos pueden justificar que los consumidores alemanes entiendan el término «lifting», empleado en relación con una crema antiarrugas de manera diferente que los consumidores de los demás Estados miembros o si las propias condiciones de utilización del producto bastan para destacar el carácter transitorio de sus efectos, neutralizando cualquier conclusión contraria que pueda deducirse del término "lifting". Aunque, a primera vista un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, no tendría que suponer que una crema cuya denominación contiene el término "lifting" produzca efectos duraderos, corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar, habida cuenta de todos los elementos pertinentes, si sucede así en el caso de autos».

Como se infiere, el Tribunal consideró que el engaño del que los consumidores podían eventualmente ser víctimas en el

caso concreto, no consistía en su convicción que el producto tenía tales efectos; sino en la convicción de que el producto tenía efectos de cierta duración.

**d) ¿Cómo se determina el carácter engañoso de la marca?**

Para ello, la marca debe analizarse, tomando en consideración los productos o servicios que distingue y la apreciación que le otorguen los consumidores. Si en cualquier caso imaginable de uso, la marca posee una indicación incorrecta respecto a los productos o servicios a los que alude, será engañosa.

“La denominación será considerada engañosa tan sólo cuando proporcione información errónea con respecto al origen geográfico o la naturaleza y características del correspondiente producto o servicio.”<sup>15</sup> Así por ejemplo, si un aceite lleva la marca “MAIZOL” y está compuesto por una combinación de aceite vegetal y de pescado, se trataría de una marca engañosa.

**e) ¿El engaño debe ser evidente?**

Sí, entendiéndose esta cualidad como una característica que la autoridad pueda advertir valiéndose de su experiencia, conocimientos técnicos, material de investigación o información, sin requerir indagaciones extensas y costosas; tales como encuestas de opinión al público.

**f) ¿Cuándo se determina el engaño?**

Se determina durante el registro de la marca; mas no el de la solicitud. De lo contrario, no habría posibilidad de enmendar el engaño y la marca necesariamente debería ser rechazada.

---

<sup>15</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “El Sistema Comunitario de Marcas”. Editorial Montecarvo S.A. Madrid, España. 1995. Pág. 145.

### **g) ¿Cuándo las marcas son susceptibles de generar engaño?**

Pueden presentarse los siguientes supuestos:

- Si la denominación engaña a los medios comerciales o al público sobre la procedencia geográfica:

La función de las indicaciones geográficas es otorgar información sobre el lugar en el que el producto es extraído, producido, cultivado o elaborado.

Consisten en signos o símbolos que si bien no aluden de modo inmediato a una localidad o zona, suscitan en la mente del consumidor un proceso de asociación con una determinada localidad o zona geográfica. Para que se configure el engaño, deben concurrir los siguientes presupuestos:

- Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que indirectamente designe un lugar geográfico determinado.
- Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos; es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos.
- Que los bienes para los que se ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.

Seguidamente veremos un caso que nos ilustrará acerca de las marcas engañosas en razón a las indicaciones geográficas, Interpretación Prejudicial No. 35-IP-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>16</sup>:

---

<sup>16</sup> Interpretación Prejudicial No. 35-IP-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomado de:

[https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj\\_s\\_m5y6rOAhXQix4KHRQQCioQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fintranet.comunidadandina.org%2Fdocumentos%2FProcesos%2F35-IP98.doc&usg=AFQjCNGIKCk6rcvYfRXWT5YrhNB9ztY7Bw&bvm=bv.129391328,d.dmo](https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_s_m5y6rOAhXQix4KHRQQCioQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fintranet.comunidadandina.org%2Fdocumentos%2FProcesos%2F35-IP98.doc&usg=AFQjCNGIKCk6rcvYfRXWT5YrhNB9ztY7Bw&bvm=bv.129391328,d.dmo)

El señor Alfredo Cybulkiewicz Oviedo, el día 10 de octubre de 1995, presentó solicitud de registro de la marca GLEN SIMON para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del artículo 2º del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza (bebidas alcohólicas), solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial número 425.

La sociedad "The Scotch Whisky Association" presentó demanda de observaciones (oposición), al registro de la marca GLEN SIMON, argumentando que la palabra GLEN era una indicación de la procedencia del producto.

El solicitante de registro del citado signo ha señalado que: "...En el presente caso, si bien la palabra GLEN puede ser, para el público consumidor, evocativa de la cultura anglosajona, también es cierto que el consumidor final no podría relacionar dicho vocablo con un lugar geográfico determinado. Para que un significante pueda llevar a confusión al público consumidor, se requiere que haya una relación causal necesaria entre dicho signo y un lugar geográfico reconocido públicamente como de procedencia de tal o cual producto, con determinada calidad o característica, circunstancia ésta que no se da en el caso del signo GLEN SIMON (...)

"...el argumento de que GLEN constituye una indicación de procedencia que da lugar a equívocos en cuanto al origen del producto, queda desvirtuado por el hecho de que, significando en lengua inglesa 'valle', es impensable pretender que la palabra 'valle' sea definitoria de un lugar geográfico determinado, en otros términos, un valle es un lugar tan indeterminado como un cabo o como un puerto. Evidentemente si tomamos a manera de ejemplo, la palabra 'bosque', dicho vocablo es connotativo de todos los bosques de la tierra, de cualquiera de ellos, pero no es indicativa, ni definitoria de un bosque en específico.

Igual situación tenemos con la locución GLEN, que en lengua inglesa significa 'valle'."

El Tribunal considera que el signo GLEN SIMON constituye una indicación de procedencia, sólo si es posible calificarlo como engañoso, en la medida en que los elementos que lo conforman implican una indicación que en forma directa o indirecta pueda inducir a los consumidores a pensar que los licores que van a distinguirse, acreditan una procedencia geográfica diferente a la que realmente tienen, lugar que forzosamente haya de ser conocido en razón de la fabricación de los bienes respectivos.

Adicionalmente, consideran que el juez nacional deberá tener en cuenta si la clase de consumidor para la cual está destinado el producto identificado con la marca, asocia el vocablo "GLEN" con una procedencia geográfica determinada, en este caso, con los valles de Escocia caracterizados por la fabricación de Whiskies. Sólo en el caso de que así fuera, se estaría induciendo al público consumidor a error, con lo cual se estaría violentando por esta vía el interés que la norma debe tutelar.

- Si la denominación es engañosa respecto a la naturaleza, al modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. A continuación, observaremos a qué se refiere cada uno de estos elementos:
  - Modo de fabricación: Cómo se ha modificado la materia prima, hasta convertirse en el producto a colocarse en el mercado.
  - Características: Es el conjunto de atributos que se incorporan al producto o servicio. Tratándose de productos, pueden ser tangibles: peso, forma, color, textura; etc. e intangibles: garantía, beneficios; etc. En

el caso de los servicios, sólo pueden darse estos últimos.

- o Cualidades: Propiedades que permiten identificar un producto o servicio entre otros que son similares.
- o Aptitud para el empleo: Satisfacción de las necesidades y expectativas razonables del consumidor.

De la conjunción de estos elementos dependerá la aceptación del producto en el mercado y determinará la voluntad del consumidor para adquirirlo.

Por tanto, si una marca sugiere que el producto o servicio que identifica cuenta con aprobación oficial sin tenerla, conduciría a los consumidores al error, puesto que considerarían que el producto o servicio ostenta un respaldo y garantía mayor del que les corresponde. Bajo estas circunstancias, la marca carecería de la veracidad que deben caracterizar a aquéllas empleadas en el mercado; como observaremos en el siguiente caso:

Resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) del 4 de abril de 2001. Asunto —R 468/1999-1— Marca “International Star Registry.”<sup>17</sup>

La sociedad “International Star Registry of Illinois Ltd.”, solicitó ante la OAMI, el registro de la marca comunitaria europea “International Star Registry.”

Al respecto, la Sala consideró que la utilización en el conjunto de la palabra REGISTRO y del término INTERNACIONAL, harían posible que los consumidores creyeran, equivocadamente, que se trata de un registro

---

<sup>17</sup> Resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de 4 de abril de 2001. Asunto —R 468/1999-1— Marca “International Star Registry”. Tomado de: <http://euipo.europa.eu/en/office/diff/pdf/J006-02def.pdf>



con algún estatuto oficial, siendo que realmente es una empresa privada sin dicho apoyo.

El solicitante manifestó que el término "Registry" sólo implica la existencia de un registro; pero niega las implicaciones que le da la Sala de Recurso ya que, considera que ellos no han buscado que se entienda que los nombres que registran son aprobados por otras entidades.

Finalmente la Sala determinó que el signo "*International Star Registry*" puede inducir al público a error, en cuanto a la naturaleza de los productos o servicios prestados; ya que pueden suponer que tienen un cierto estatuto oficial. Sobre todo en el análisis se tiene en cuenta la connotación legal y en el lenguaje común del término "registry" (registro), del cual el término "International" (que consideran usual, especialmente referido a organismos oficiales).

Una organización denominada "*The International Star Registry*" que vende productos y servicios relacionados con la astronomía, y que pretende estar facultada para nombrar estrellas, genera la impresión de que sus actividades están dotadas de cierto grado de reconocimiento oficial; salvo que comunique a sus clientes que su servicio de registro de estrellas es una iniciativa puramente privada no reconocida por las principales organizaciones astronómicas del mundo.

Dicha aclaración no se presenta en este caso; sino que al contrario, en la página web italiana de la parte recurrente se expresa: "El *International Star Registry* es una organización norteamericana autorizada para "bautizar las estrellas" de toda la galaxia. Por tanto, es posible asignar un nombre a una estrella y dedicarlo a una persona, a su pareja, a una empresa o a un producto. Los nombres dados a las estrellas se registran en el Registro Universal de la Bóveda Celeste, depositado en Suiza, donde quedarán permanentemente registrados)."

Por lo expresado, consideramos que se trata de una resolución acertada, en tanto la marca en mención es susceptible de generar error en los consumidores, al hacerles creer que la organización que la utiliza es un organismo oficial facultado para asignar nombres a estrellas; pese a que en realidad es un servicio de registro de estrellas de carácter privado desprovisto de reconocimiento oficial.

## **VII. CONCLUSIONES.**

- La marca como medio de protección al consumidor cumple varias funciones, las mismas que se sintetizan en su deber de proporcionar información verdadera acerca de la forma en que ha sido elaborado un producto, así como respecto a sus atributos, cualidades o idoneidad para el empleo de éste o de servicios; ya que ello genera transparencia en el mercado.
- Una marca engañosa no cumplirá cabalmente sus funciones, puesto que suscitará en los consumidores, un riesgo de error y engaño, atentando contra la condición de veracidad y honestidad que debe prevalecer en la competencia económica donde las marcas se consagran como instrumentos trascendentales; trayendo como resultado, la infracción de los derechos del consumidor.
- Para que una marca sea considerada engañosa y se le impida su acceso al registro, es suficiente que exista un riesgo real originado en la propia marca, de que el comportamiento económico de los consumidores se vea influenciado por éste, sin que se requiera que el engaño se produzca. El carácter engañoso debe reflejarse en los productos o servicios que distingue y la apreciación que le otorguen los consumidores, debe ser tan evidente que la autoridad pueda notarlo, recurriendo a su experiencia, conocimientos técnicos, material de investigación o información; durante el registro de la marca; mas no el de la solicitud.

- Existen dos supuestos de engaño: si la denominación engaña a los medios comerciales o al público sobre la procedencia geográfica o si la denominación es engañosa respecto a la naturaleza, al modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.
- La medida idónea para evitar que las marcas engañosas ingresen al mercado es la prohibición de su acceder al registro orientada a proteger el interés del consumidor, ante el engaño que puede padecer al adquirir un producto o servicio con una denominación que lo induce a considerar que éste posee una determinada procedencia geográfica, calidad, características, cualidades o utilidad, cuando en realidad la marca ha otorgado información equivocada o incorrecta que lo condujo a tomar la decisión de comprarlo.
- Por tanto, consideramos que la prohibición de registro de marca engañosa constituye la mayor protección a los derechos del consumidor ya que, si éste se autorizase, en el momento en que el producto, con una marca engañosa, se ponga en circulación en el mercado, los demás competidores se perjudicarán por esa actitud deshonestas y se destruirá la transparencia que debe existir en toda actividad comercial que resguarde los citados derechos.

## **BIBLIOGRAFÍA.**

- AREÁN LALÍN, Manuel. "El cambio de forma de la marca." Publicación de la Universidad de Santiago de Compostela e IMPARESA. Santiago de Compostela, España. 1985.
- CASADO CERVIÑO, Alberto. "EL sistema comunitario de marcas. Normas, jurisprudencia y práctica." Editorial Lex Nova. Madrid, España. 2000.
- Consumers International. Oficina para América Latina y el Caribe, "Hacia un sistema latinoamericano de protección al consumidor. III Foro de Agencias de Gobierno de Protección al

- consumidor". En: Consumidores y Desarrollo. Año XIX. N°2, mayo-agosto 2004.
- CORNEJO GUERRERO, Carlos A. "Derecho de Marcas." Segunda edición. Editorial Cultural Cuzco. Lima, Perú. 2007.
  - CORNEJO GUERRERO, Carlos. "Formación, funciones y desarrollo del Derecho de Marcas Moderno." Tomado de: <http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/file:///E:/Derecho%20de%20Marcas/Formaci%C3%B3n%20funciones%20y%20desarrollo%20del%20Derecho%20de%20Marcas.pdf>
  - ESPINOZA ESPINOZA, Juan. "Comentarios al Artículo 62 de la Constitución de 1993." En: La Constitución Comentada. Congreso de la República del Perú. Tomo I. Gaceta Jurídica. Lima, Perú.
  - FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "Derecho de Marcas." Editorial Montecorvo. Madrid, España. 1990.
  - FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "El Sistema Comunitario de Marcas". Editorial Montecarvo S.A. Madrid, España. 1995.
  - FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "Fundamentos de Derecho de Marcas." Editorial Montecorvo. Madrid, España. 1984.
  - FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "Tratado sobre derecho de marcas." Editorial Marcial Pons. Madrid, España. 2000.
  - FRANQUET, José María. ¿Por qué los ricos son más ricos en los países pobres? Falacia o modernidad de la globalización económica. Eumed.net. 2005.
  - GÁLVEZ KRÜGER, María Antonieta. "El consumidor de referencia en la interpretación del mensaje publicitario." En: Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Año VI - N. ° 6. Lima, Perú. 2010. Págs. 342-343.

- Interpretación Prejudicial No. 35-IP-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomado de: [https://www.google.com.pe/url?sa=f&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj\\_s\\_m5y6rOAhXQix4KHRQQCioQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fintranet.comunidadandina.org%2Fdocumentos%2FProcesos%2F35-IP98.doc&usg=AFQjCNGIKCk6rcvYfRXWT5Yrhnb9ztY7Bw&bvm=bv.129391328,d.dmo](https://www.google.com.pe/url?sa=f&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_s_m5y6rOAhXQix4KHRQQCioQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fintranet.comunidadandina.org%2Fdocumentos%2FProcesos%2F35-IP98.doc&usg=AFQjCNGIKCk6rcvYfRXWT5Yrhnb9ztY7Bw&bvm=bv.129391328,d.dmo)
- OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1989.
- RANGEL ORTIZ, Horacio. "Licenciamiento de Derechos de Marcas". Ponencia presentada en el Primer Congreso Latinoamericano de la Propiedad Industrial: Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI. Lima, Perú. 1996.
- Resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de 4 de abril de 2001. Asunto —R 468/1999-1—
- Marca "International Star Registry". Tomado de: <http://euipo.europa.eu/en/office/diff/pdf/J006-02def.pdf>