

# DICTAMEN SOBRE EL CONFLICTO ENTRE LA MARCA BELMONT REGISTRADA EN 1963, Y LA SOLICITUD PARA BELMONT EXTRA SUAVE, PRESENTADA EL 12 DE FEBRERO DE 1993 EN EL ECUADOR

(Caso en casación N° 347/2006 AB)

Autor:

Jorge Otamendi: Tratadista de numerosas obras en materia de Propiedad Industrial; Máster en Comparative Law por la Universidad de Illinois

Presentación:

Los abogados de Philip Morris Products S.A. en el Ecuador me han solicitado una opinión jurídica acerca de la sentencia dictada por el tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 del Ecuador el 1° de marzo de 2005, mediante la cual se declara que la marca BLEMONT EXTRA SUAVE puede registrarse, a pesar de la existencia del registro, desde 1963, de la marca BELMONT. Dicha sentencia se encuentra, en virtud del recurso de casación interpuesto por la titular de la marca BELMONT, Philip Morris Products S.A., para resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador.

## I. INTRODUCCIÓN

Comenzaré este breve dictamen que me ha sido solicitado, expresando mi perplejidad por la conclusión a la que arriba la sentencia que ha sido objeto de apelación. No pretendo con mi opinión ser un experto en las leyes del Pacto Andino y del Ecuador, sin embargo los principios marcarios y la razón de ser de la existencia de un adecuado sistema marcario, son universales. Y la cuestión es muy simple. Un sistema marcario inadecuado es aquél que no defiende la propiedad y exclu-

sividad marcaria, ya que ello invariablemente favorece la competencia desleal y la confusión.

No hay razón válida que permita vulnerar el derecho exclusivo que la propiedad marcaria otorga a su titular. Y así se ha decidido en la instancia previa a la sentencia en apelación. Lo curioso de dicha sentencia es que todo su texto parece encaminado y así se fundamenta, a impedir la coexistencia de dos marcas idénticas y por cierto confundibles, y en su parte final, un mal aplicado tecnicismo vuelca la decisión en sentido contrario.

## II. LA EXCLUSIVIDAD MARCARIA

Un sistema marcario debe defender el derecho exclusivo de uso de una marca registrada. Si esto no se da, bien puede decirse que el sistema marcario no funciona. Y cuando ello sucede cualquiera puede usar la marca ajena, perjudicando en primer lugar al titular de la marca, y en segundo lugar al público consumidor. El espíritu de toda ley de marcas es, y debe ser, evitar la confusión.

Salvo en casos de mala fe, el mejor derecho sobre una marca es de quien primero la solicita. Esta solicitud si prospera y es registrada, constituye un derecho mejor que todos los que vengan después. La ley andina y la de Ecuador, claramente así lo disponen. Las marcas confundibles con una registrada o solicitada con anterioridad no pueden ser registradas ni coexistir. Tan fuerte es este principio que ni siquiera por voluntad de las partes debiera admitirse la coexistencia de marca idénticas, o casi idénticas, para distinguir los mismos productos o servicios. En el caso ese derecho está en cabeza del titular de la marca BELMONT registrada desde 1963.

No he leído en los antecedentes del caso, los que he tenido a la vista, que se haya acusado a su original de haber cometido un acto de apropiación indebida, es decir de piratería marcaria. Tampoco he visto que se haya cuestionado la titularidad de la marca. Y han transcurrido 46 años desde su registro, tiempo más que suficiente para que no haya dudas sobre quién es su legitimo titular. Esta exclusividad debe ser defendida, de lo contrario, dos marcas idénticas han de coexistir y el

público consumidor irremediablemente ha de confundirse. Y ello en perjuicio del titular de la marca BELMONT desde 1963.

El criterio que debe regir en el cotejo marcario no es ya que las marcas deben ser inconfundibles, debe ser que sean claramente distinguibles. Siendo tan amplio el ámbito de posibilidades para elegir marcas diferentes, no hay justificativo alguno para elegir una marca que sea confundible con otra anterior.

No respetar este principio en el presente caso obrará claramente en perjuicio de la marca registrada con anterioridad. Supongamos que se admite la coexistencia. ¿Qué consecuencias tendrá ello? La primera será que muchos comprarán un producto creyendo que compran el otro. Será un caso de confusión directa. La segunda será la confusión indirecta. Este se dará con una cantidad mucho mayor de consumidores quienes estarán convencidos que los cigarrillos de ambas partes, que llevarán la misma marca, son fabricados por Philip Morris. Es habitual en esta actividad que se vendan cigarrillos con una misma marca denominativa pero con diferentes características, "suaves", "extra suave", "fuertes", "mentolados", "finos", en cajas de 20 o de 10 cigarrillos, en envoltorios de papel o en pequeñas cajas de cartón. A veces son diferenciados con la mera expresión de la característica en la marquilla en letras relevantes, a veces se usan envoltorios con la misma marca denominativa y diferentes combinaciones de colores y crearán que es otro producto de Philip Morris, porque son sus cigarrillos BELMONT los vendidos en Ecuador. Cualquiera de las dos formas de confusión constituyen una violación del derecho exclusivo marcario. Y, desde luego dañan al titular de la marca.

No sólo perderá ventas el titular de la marca, sino que quedará en manos del segundo el prestigio de la marca. Imaginemos que el titular de la marca posterior le da una calidad inferior a los productos que venda con la marca, o realiza una campaña publicitaria que es contraria a la estrategia del primer titular, o vende a un precio completamente diferente de los del primer titular. La confusión a la que puede llevarse al consumidor es ilimitada. Puede apreciarse que la quiebra de la exclusividad puede tener consecuencia de la mera confusión directa. No hay ninguna razón o justificativo que obliguen al titular de la marca originaria a correr estos riesgos. Es inexplicable que el titular de la primera marca tenga que, eventualmente, desarrollar estrategias y acciones

para explicarle al público consumidor que hay cigarrillos BELMONT en el mercado que en realidad no han sido por él fabricados. Como vemos, estamos frente a un gran sin sentido.

Todo esto puede suceder en el caso de confirmarse la sentencia contra la cual se ha planteado el recurso de casación.

### III. LA NOTORIEDAD

Alguien podrá argüir que la marca que pretende ser registrada en el Ecuador es una marca notoria. Caben a este respecto dos reflexiones, si es verdaderamente notoria, y si lo fuera, si ello justifica quebrar la exclusividad marcaría ajena.

En lo que hace a la notoriedad de la marca que se pretende registrar, me resulta difícil no siendo ecuatoriano, saber si una marca es notoria o no. Sin embargo, puedo referirme a la notoriedad en general, y ayudar con esto a la resolución del caso. Corresponde definir qué es la notoriedad, y ésta es desde luego una opinión personal. La notoriedad es el grado máximo de prestigio al que puede llegar una marca. Cuando se habla de marca notoria se habla de la marca que es conocida por la mayoría del público, sea o no consumidor del producto. El grado de difusión que tiene una marca es siempre diferente, como lo será la cantidad de personas que las reconozcan. Habrá marcas que sólo conocen los que viven en un ámbito geográfico, un pueblo pequeño, habrá marcas que sólo serán conocidas por quienes usan los productos, médicos y enfermeras conocerán las marcas de bisturís, y habrá marcas que serán conocidas mucho más que sus consumidores. Desde luego, el titular de la marca siempre dirá que su marca es notoria. Y ello sucederá porque la marca notoria tiene o merece una mayor protección que la que no lo es.

Ante esta definición de notoriedad parece muy difícil que una marca no usada en un país, como es el caso de la marca cuyo registros han solicitado British American Tobacco Company e Inversiones Plurimarcas, sea notoria, en tanto idéntica marca viene siendo usada por Philip Morris Products S.A. y sus antecesores desde hace años con intensidad en ese mismo país, el Ecuador. Si hay notoriedad, la misma será de la marca anterior, pero jamás podrá serlo de la marca posterior. Es evidente que no puede haber dos marcas notorias idénticas, de distintos titulares para

distinguir los mismos productos. Y mucho menos, como recién dije, si la primera es usada desde hace años y la segunda no lo ha sido.

No debe olvidarse que la notoriedad, para merecer la protección que le acuerdan el Convenio de París y el ADPIC, debe tener lugar en el país en el que se reclama la protección. No sirve tener notoriedad en la Argentina y reclamar la protección en el Ecuador o en el Japón. No me olvido de los casos en que se castiga con la nulidad un acto de piratería marcaria, muchas veces realizada en perjuicio de marcas notorias extranjeras, pero aquí se castiga la mala fe, más que defender a la notoriedad existente en el extranjero. Como señalé, no estamos aquí frente a un caso de mala fe.

Otra cuestión que debe ser precisada es la protección que la marca notoria merece. Cuando hablo de protección ya digo mucho. Estoy hablando de apelar a la notoriedad para impedir de alguna manera que alguien se aproveche de ella de su prestigio de manera alguna. Proteger no es invadir. Proteger no es provocar confusión, o diluir el poder distintivo de una marca ajena legítimamente registrada.

Una interesante jurisprudencia desarrollada en Argentina ha tratado esta cuestión y la conclusión es para mí la lógica. El sistema marcario no puede aceptar la existencia de una suerte de marca prepotente, que por el hecho de ser notoria en el extranjero, prevalezca sobre marcas locales que han sido bien registradas con anterioridad. Este derecho no lo tiene marca alguna, sea notoria o no. de lo contrario, no podrá existir seguridad jurídica alguna en ningún país, ya que se estaría siempre a la espera de la marca extranjera notoria que podría, literalmente, destruir el derecho adquirido localmente con anterioridad. Ningún país con soberanía puede aceptar esta situación. Cito como ejemplo lo decidido en la causa "Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. c/Draft S.R.L.", Causa No. 2796 de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la República Argentina:

"...En este mismo orden de ideas, estimo útil recordar que el Tribunal, aceptando la solución que propuse en varios casos donde marcas notorias pretendían anteponerse a marcas que no reunían esas características, absorbiéndolas –con el pretexto de

que el ingrediente notorio impediría la confusión- abortó esa práctica contraria al Art. 4° de la Ley de Marcas proscribiendo de nuestro sistema lo que denominó “marcas prepotentes”. Recuerdo, en este sentido, que la conocida marca internacional de indumentaria “MAX MARA” quiso registrar “MAX MARA BY WEEKEND” y ello se opuso la titular de la marca “WEEKEND”, argumentando la primera que nadie confundiría un producto de notorio prestigio con una escasa producción de vestimenta para “pic-nics” elaborada por una firma poco conocida. Si se autorizara esa práctica, todas las marcas notorias podrían absorber otras marcas, anteponiéndolas a la suya, con lo que en definitiva los titulares de estas últimas perderían la exclusividad que les confiere el Art 4° antes citado (por ej.: si se pretendiera registrar “NIKE COLBERT” para perfumes y aguas de colonia; o “MACDONALDS SERENITO” para postres y helados; o “PANASONIC LORD CHESELINE” para artículos de cosmética, etc.).

Porque la “notoriedad” de una marca –y en autos la actora intentó hacer valer la difusión de su marca MOVIMENSAJE- de ninguna manera le da derecho para interferir o menoscabar una marca nacional, concedida según los requisitos exigidos por la ley argentina. Por lo tanto, ni la gran envergadura de una empresa ni el hecho de que sea propietaria de marcas afamadas son extremos que puedan tener proyección a la hora de juzgar si la nueva marca pretendida, aunque incluya la porción notoria, es confundible o no con una marca anterior o con una solicitud marcaria que le precedió temporalmente. Juega en todo su alcance lo dispuesto en el Art. 3° inc. b) de la Ley de Marcas Nacional. *“No pueden ser registrados...b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios”.*

#### IV. EL PODER DISTINTIVO DE EXTRA SUAVE

No es correcto el reconocer status marcario de ninguna naturaleza a la mera expresión EXTRA SUAVE, referida a cigarrillos (y, desde luego, a muchísimos otros productos). Es público y notorio que tratándose de cigarrillos SUAVE, es una característica que pueden tener los mismos. No se requiere gran esfuerzo para saber que el tabaco puede ser suave o

fuerte. El cigarrillo rubio es más suave que el cigarrillo negro. Acompaño a la presente una copia de la página de Internet referida al tabaco ecuatoriano en el que se habla del tabaco "más suave" producido en Ecuador. También acompaño una copia del sitio Tabaco Update en el que se hace especial referencia a las características que tiene un cigarrillo suave, que son "los que entregan menos de 15 mg. de "tar" (alquitrán y otros derivados) y 0.8 mg. de nicotina, una de las formas de lograr esto consiste en practicar diminutas perforaciones alrededor del filtro del cigarrillo, lo que acarrea una mayor absorción de aire durante la acción de fumar." Tardé menos de 30 segundos en encontrar estas referencias, y hay muchas más.

No se puede asignar valor marcario de ninguna naturaleza a una expresión como Extra Suave, que no es más que la acentuación de una característica del producto que se va a distinguir, en este caso el cigarrillo. Esto significaría, eventualmente, que el titular de la marca pudiese impedir que terceros vendedores de cigarrillos usaran la expresión Suave o la expresión Extra Suave. Y ello no puede ser posible bajo ningún sistema legal. Y peor aún, como sucede con la sentencia en apelación, se considera que tiene valor distintivo y se hace posible una coexistencia con la marca idéntica. Tal criterio es menos aceptable si quien intenta sostener que Extra Suave es una expresión distintiva, si antes sostuvo que no lo era, lo cual fue aceptado por la compañía opositora Tabacalera Andina S.A. TANASA al pedir, por esa razón, la cancelación de su registro para "EL EXTRA SUAVE". El principio del Estoppel ha sido transgredido en este caso.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, hizo una muy correcta interpretación de las normas marcarias en el presente caso. En este tema aplica el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, que expresamente prohíbe el registro como marca de un signo descriptivo. Si esta es la ley, toda marca que contenga un signo descriptivo es nula, o parcialmente nula, o, como alternativa, en cualquier cotejo la parte descriptiva es ignorada. Es decir no es tomada en cuenta a los efectos del cotejo. Desde el punto de vista marcario esa parte no existe. Esta ficción, que no es más que recoger lo que la realidad nos dice y la ley prohíbe, permite mantener un registro que en su parte distintiva es siempre importante. Pero reconocer valor marcario a un signo cuyo registro esta prohibido es un contrasentido, y es contrario a la ley.

## V. LA SITUACIÓN DE LA MARCA IDÉNTICA

Debo decir que no entiendo la norma transitoria ni su objetivo, que en ciertos casos, admite el registro en otro país miembro de marcas registradas en otro país miembro, siempre que no sean idénticas. En primer lugar el uso de la palabra "idénticas" choca con todo el concepto de la exclusividad marcaria. En materia marcaria debe, necesariamente, hablarse de confundibilidad. Una marca no idéntica bien puede ser absolutamente confundible. Y si ello sucede tenemos un conflicto en la norma, ya que la misma norma prohíbe el registro de marcas confundibles. En cuyo caso, debe prevalecer la que le da esencia y sentido a todo el sistema marcario y que es la que prohíbe el registro de marcas confundibles con otras anteriores. Es, a mi juicio, irrazonable adoptar otra interpretación que iría contra la ley toda.

Caben más comentarios. La norma habla de derecho preferente. No es novedoso el concepto de la preferencia o prioridad en derecho marcario. Lo establece desde hace más de 100 años el Convenio de Paris, y se refiere a las marcas presentadas a partir de la presentación de la solicitud en el país de origen y durante el plazo de seis meses. La norma establece tal preferencia, pero no nos dice preferencia con respecto a qué. Una interpretación coherente sería que tal preferencia se otorga a la marca extranjera, respecto de la marca local presentada dentro del año de la vigencia de la norma transitoria, plazo durante el cual se deberá presentar la marca extranjera. No se puede establecer un derecho preferente hacia atrás, si antes había un derecho ya existente. Esa marca registrada con anterioridad, en el caso BELMONT de titularidad de Philip Morris Products S.A., tiene el derecho otorgado por la ley a impedir el registro de marcas confundibles. No hay tal derecho preferente que pueda afectar de tal manera un derecho anterior.

Esta norma también establece que la condición para el registro, y en esto hay concordancia con el todo, es que no haya posibilidad de confusión. Con lo cual, el requisito es que no haya una marca idéntica anterior y que no haya posibilidad de confusión. Lo que se quiere evitar es la confusión, y si la marca no es idéntica pero es confundible, no podrá coexistir.

Otra consideración que puede hacerse en el caso, es que la norma solo se aplica a marcas "válidamente" concedidas. Con todo respeto debo

decir que una marca concedida para EXTRA SUAVE o para un conjunto que contenga esta expresión sobre la que no se haya renunciado al privilegio, no puede ser una marca válidamente concedida. Esa marca no debió ser concedida porque la ley, en cualquier país lo prohíbe por las razones expresadas.

Por último está la interpretación de lo que es identidad. Como ya he dado entender, las marcas en pugna deben ser cotejadas como BELMONT Y BELMONT. Cotejar BELMONT y BELMONT EXTRA SUAVE, puede hacerse, quitándole todo valor a EXTRA SUAVE, con lo que llegamos al primer supuesto. Cotejar estas marcas dándole valor distintivo a EXTRA SUAVE es borrar de un plumazo la esencia misma de la ley marcaria y hacer desaparecer el derecho anteriormente concedido a la marca BELMONT. Si EXTRA SUAVE es descriptiva, y esto ni siquiera la sentencia apelada lo pone en duda, EXTRA SUAVE, de hecho o de derecho, no puede formar parte de marca alguna, ni reconocérsele valor alguno a los efectos legales.

## VI. CONCLUSIÓN

La marca BELMONT EXTRA SUAVE no puede ser concedida sin vulnerar los cimientos mismo del sistema marcario. Crearía este fallo un pésimo precedente, cual es el de considerar que el agregado de un término genérico o descriptivo a una marca denominativa es suficiente para aceptar la coexistencia.

El fallo además crea una marca cuyo titular puede evitar que cualquier persona utilice la expresión EXTRA SUAVE. Con lo cual, no habrá vendedor de cigarrillos que pueda decir que los cigarrillos extra suaves que vende son extra suaves. Y que no se diga que esto no sucederá porque se trata de una expresión no monopolizable, ya que de serlo, un puede tenerse en cuenta a los efectos del cotejo.

La resolución del Director Nacional de la Propiedad Industrial del año 1997 decidió correctamente la controversia al concluir que "realizado el correspondiente cotejo marcario y comparando las marcas en controversia, en conjunto y no fraccionadamente, en forma sucesiva no simultánea, desde la óptica del consumidor medio, atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias y desde el punto de vista gráfico, fonético,

auditivo y conceptual o ideológico, se concluye que entre la denominación solicitada BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta) y la marca registrada BELMONT, existen semejanzas determinantes que inducirán a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos". No sobra una palabra, no falta una palabra. Esta conclusión es la que refleja la realidad y resuelve con justicia que las marcas no pueden coexistir.