



Los acuerdos de coexistencia de marcas en el Perú

HÉCTOR ÁLVAREZ PEDRAZA

Sumario: I. Los Acuerdos de Coexistencia de Marcas. II. Régimen Legal. III. La Aplicación del Régimen Legal Vigente. IV. Estipulaciones Propias de un Acuerdo de Coexistencia de Marcas. V. Consideraciones Finales.

I. LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA DE MARCAS

Los acuerdos de coexistencia de marcas constituyen un contrato en virtud del cual dos o más personas, naturales o jurídicas, convienen en la coexistencia registral y/o en el mercado de sus marcas.

La coexistencia puede igualmente acordarse respecto de otros signos distintivos, tales como los lemas y nombres comerciales. Del mismo modo, entre una marca y un lema, entre una marca y un nombre comercial, y entre un lema y un nombre comercial.

La coexistencia de dos marcas se puede producir, fundamentalmente, de dos formas:

- A nivel registral, lo que significa que las dos marcas se inscriben en el Registro de Marcas de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.

Este suele ser el objetivo fundamental de los acuerdos de coexistencia de marcas porque una vez aprobado por la Oficina Nacional Competente¹, los titulares de ambas marcas gozarán de todos los derechos que les reconoce la ley, entre ellos, el derecho a utilizarlas exclusivamente en el mercado para distinguir los productos o servicios para los cuales fueron registradas, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el respectivo acuerdo, así como iniciar las acciones legales reconocidas por nuestro ordenamiento positivo para la defensa de sus derechos sobre las marcas.

- En el mercado, que se puede presentar igualmente de dos maneras:

. Cuando las partes acuerdan la coexistencia registral de las marcas y la Oficina Nacional Competente deniega el registro de la marca que se pretende inscribir porque considera que la coexistencia de las mismas afecta el interés general de los consumidores;

¹ Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, primera instancia administrativa en la materia en lo no contencioso y/o Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, primera instancia administrativa en la materia en lo contencioso y/o la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, segunda y última instancia administrativa.

pero, en el acuerdo, las partes convinieron igualmente la coexistencia de las marcas en el mercado, de forma tal que la persona a la que se le denegó el registro utiliza la marca en el mercado, asumiendo naturalmente los riesgos propios derivados del uso de una marca no inscrita.

. Cuando las partes acuerdan la coexistencia de las marcas en el mercado, permitiendo el titular de la marca registrada que se utilice la otra marca. No acepta su registro, pero sí su uso en el mercado.

Es importante precisar que en ambos casos existe el riesgo que la Oficina Nacional Competente pueda iniciar de oficio la acción por infracción prevista en el artículo 97 del Decreto Legislativo No. 1075², atendiendo a que la coexistencia en el mercado de dos marcas idénticas o semejantes puede ser considerada como una contravención al artículo 136, inciso a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina³.

La Oficina Nacional Competente tiene facultades expresas para iniciar de oficio la acción por infracción. El artículo 95, inciso b), del Decreto Legislativo No. 1075⁴ se las reconoce.

Queda claro, en consecuencia, que la Oficina Nacional Competente cuenta con facultades suficientes para iniciar de oficio una acción por infracción contra quien utiliza una marca idéntica o semejante a otra marca registrada, en el grado de poder producir problemas de confusión y error en el público, aún cuando dicho uso derive de un acuerdo de coexistencia o de una carta de consentimiento extendida por el titular de una marca registrada.

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que se trata de una facultad que no es ejercida por la Oficina Nacional Competente. No conocemos ningún caso en el que, actuando de oficio, se haya sancionado como infracción el uso de una marca derivado de un acuerdo de coexistencia o de una carta de consentimiento.

Varias pueden ser las razones. Así, por ejemplo:

- Falta de presupuesto para contar con mayor cantidad de profesionales capacitados que permitan un adecuado seguimiento de lo que ocurre en el mercado.
- No asumir una mayor carga de trabajo que consideren innecesaria.
- Aceptar tácitamente la coexistencia en el mercado de dos marcas idénticas o semejantes, aún cuando pueda afectar el interés general de los consumidores.

² “Constituyen actos de infracción todos aquéllos que contravengan los derechos de Propiedad Industrial reconocidos en la legislación vigente y que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional”.

³ “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.

⁴ Para la tramitación de las acciones por infracción, las direcciones competentes gozarán de las siguientes facultades: (...) b) iniciar un procedimiento de infracción de oficio (...)”.

Sea cual fuere la razón, siempre será importante al negociar un acuerdo de coexistencia de marcas, que el resultado final permita tanto el registro de la marca como su uso en el mercado.

Las razones por las que dos personas deciden llegar a un acuerdo que permita la coexistencia registral y en el mercado de sus marcas pueden ser de la más diversa índole. Como ejemplos, podemos citar los siguientes:

- Porque se trata de empresas que si bien compiten entre sí, produciendo los mismos productos o prestando los mismos servicios, prefieren evitar los conflictos y aceptan la coexistencia de sus marcas estableciendo claramente la forma de presentación de los productos o servicios, indicando claramente el origen empresarial de los mismos y, en los casos que así corresponda, el país de origen.

- Porque se trata de empresas que no compiten directamente entre sí. Si bien pueden fabricar productos o prestar servicios vinculados e incluidos en la misma o distinta clase de la Clasificación Internacional, se trata en definitiva de productos o servicios diferentes, de forma tal que la coexistencia registral y en el mercado no los afecta.

Es pertinente hacer referencia al artículo 151 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina⁵, que dispone que las clases de la Clasificación Internacional no determinan la similitud o disimilitud de los productos o servicios.

- Porque la empresa que pretende registrar la marca le paga a la empresa titular de la marca inscrita una contraprestación en dinero por el acuerdo que permita la coexistencia de las marcas o le otorga cualquier otro tipo de beneficio.

- Porque la empresa titular de la marca registrada no la utiliza, de manera que a efectos de evitar que quien pretende registrar la marca inicie la acción de cancelación por falta de uso contra el registro de su marca prevista en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina⁶, acepta firmar el acuerdo de coexistencia.

⁵ “Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes”.

“Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”.

⁶ “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada”.

“No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa”.

“Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios”.

Existe plena libertad para celebrar el acuerdo en los términos que cada parte considere convenientes a sus intereses; pero, siempre deberán cuidar que la coexistencia de las marcas no vaya a afectar el interés general de los consumidores⁷.

II. RÉGIMEN LEGAL

Nuestro ordenamiento legal permite expresamente los acuerdos de coexistencia de marcas.

El artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075, que ha modificado el artículo 158 del Decreto Legislativo No. 823, establece lo siguiente:

“Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos de coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones”.

No existe una norma que haya reglamentado el artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075.

La diferencia principal entre la norma que contenía el artículo 158 del Decreto Legislativo No. 823 y la norma que contiene el artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075 está en el segundo párrafo. Ahora se hace expresa referencia a que los acuerdos de coexistencia de marcas pueden celebrarse en cualquier momento y ser presentados en los procedimientos no contenciosos, no siendo por lo tanto privativos de los procedimientos contenciosos. Cabe referir que nunca hubo problema alguno para presentar ante la Oficina Nacional Competente los acuerdos de coexistencia de marcas en cualquier clase de procedimiento, sea contencioso o no.

Como se puede apreciar, la norma legal citada autoriza los acuerdos de coexistencia de marcas idénticas o semejantes, pero limitados a que tal coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Ello significa que la suscripción de un acuerdo de coexistencia de marcas no supone que será automáticamente aprobado por la Oficina Nacional Competente, tal como lo estableció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso No. 104-IP-2002⁸, cuando concluyó sosteniendo que “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia de signos idénticos o semejantes en el mercado, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”.

“El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”.

⁷ El artículo 1354 del Código Civil establece que: “Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo”.

⁸ Proceso 104-IP-2002 de fecha 4 de diciembre de 2002.

De acuerdo con la norma legal bajo comentario, los acuerdos pueden producirse en los procedimientos contenciosos —debe entenderse que se refiere a los procedimientos trilaterales de oposición por el hecho de aludir a “las partes”—, como en los procedimientos no contenciosos —cuando la norma hace referencia a los procedimientos en los que no se hubiesen presentado oposiciones—.

Esto plantea un problema práctico con consecuencias jurídicas. De un lado, tenemos los procedimientos no contenciosos que son conocidos y resueltos por la Dirección de Signos Distintivos, en primera instancia administrativa. Es el caso en el que una persona solicita el registro de una marca que no es objeto de oposiciones y, ya sea porque el registro es denegado de oficio o porque se pretende evitar que ello ocurra, se negocia un acuerdo con el titular de la marca registrada para de esa manera poder acceder al registro de la marca o poder utilizarla en el mercado. De otro lado, tenemos los procedimientos contenciosos que son conocidos y resueltos por la Comisión de Signos Distintivos, en primera instancia administrativa. Aquí estamos ante el caso en el que una persona solicita el registro de una marca y ésta es objeto de una oposición por parte del titular de un derecho de Propiedad Industrial previamente inscrito o solicitado —los casos más usuales son los que versan sobre la aplicación del artículo 136, inciso a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, antes citada— o ante los casos en los que se discute la cancelación por falta de uso o la nulidad del registro de una marca, o ante un procedimiento por infracción a los derechos de Propiedad Industrial sobre una marca, entre otros, e igualmente se negocia un acuerdo de coexistencia con los mismos fines.

Si a lo anterior le agregamos que en ambos casos, las decisiones que se adoptan pueden ser apeladas ante la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, que resuelve en segunda y última instancia administrativa, puede perfectamente suceder que las tres autoridades actúen bajo los mismos criterios, en cuyo caso no habría ningún problema; sin embargo, puede también ocurrir que mantengan y apliquen criterios dispares en la calificación de los acuerdos de coexistencia de marcas, en cuyo caso la situación solo generará incertidumbre e inseguridad. Los convenios de coexistencia de marcas perderán confiabilidad y no serán aprovechados para dar solución a las controversias sobre marcas.

Es responsabilidad de nuestras autoridades buscar aplicar los mismos criterios en la evaluación de los acuerdos de coexistencia de marcas.

De otro lado, tenemos el artículo 159 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que dispone lo siguiente:

“Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las provisiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de

los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

Nótese que esta norma legal, a diferencia de la anterior, parte de la coexistencia registral de las marcas en dos países de la Comunidad Andina, para permitir y regular la forma como debe producirse su coexistencia en el mercado andino. La norma legal exige de manera expresa que tales acuerdos sean inscritos en la respectiva oficina nacional competente del país en el que se utilizarán las marcas, de forma tal que en el caso que se trate del Perú, corresponderá a la Oficina Nacional Competente revisar el acuerdo y verificar que contenga las estipulaciones que eviten que se puedan producir problemas de confusión y error en el público, comprendiéndose entre ellas todo lo relacionado con la información sobre el origen de los productos o servicios que distinguen las marcas.

Lo expresado está en concordancia con las conclusiones a las que llegó el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso No. 176-IP-2005 de fecha 18 de enero del 2006, Conclusión No. 7, en la que sostuvo: *“De haber acuerdo entre los titulares de los signos para la comercialización de los productos o servicios identificados con una marca idéntica o semejante a otra, caso de encontrarse dichos signos registrados en la Subregión a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos productos o servicios, será indispensable que las partes adopten previsiones dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de tales productos o servicios, por lo que deberán especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación de su origen, e inscribir el acuerdo en la oficina nacional competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En todo caso, la eficacia del acuerdo estará supeditada a la tutela del interés general de los consumidores, por parte de la autoridad administrativa o judicial correspondiente”.*

En definitiva, tal como sucede con lo establecido en el artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075, la norma legal citada permite expresamente la coexistencia de marcas idénticas o semejantes, pero aporta elementos importantes que no están regulados por el artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075 ni por ninguna otra norma legal, como son el registro de los acuerdos ante la Dirección de Signos Distintivos y la obligación de adoptar las previsiones necesarias para evitar que el público pueda ser inducido a error sobre el origen de los productos o servicios, los mismos que perfectamente pudieron ser incorporados en el Decreto Legislativo No. 1075. No se hizo y se desaprovechó una magnífica oportunidad.

III. LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL VIGENTE

El régimen legal vigente plantea dos temas fundamentales:

- El ejercicio de la facultad que tiene la Oficina Nacional Competente para aceptar o no los acuerdos de coexistencia de marcas, en aplicación de las facultades que le están expresamente reconocidas por los artículos 56 del Decreto Legislativo No. 1075 y 159 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

- La ejecución de los acuerdos de coexistencia de marcas en casos de incumplimiento.

Pasamos a continuación a referirnos a los temas planteados:

A. El ejercicio de la facultad que tiene la Oficina Nacional Competente para aceptar o no los acuerdos de coexistencia de marcas, en aplicación de las facultades que le están expresamente reconocidas por los artículos 56 del Decreto Legislativo No. 1075 y 159 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

Muchos acuerdos no son aceptados por aplicación de la parte del artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075, anteriormente citado, que establece: “(...) siempre que, en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores”. La entonces Oficina de Signos Distintivos, en la Resolución No. 10884-2002/OSD-INDECOPI de fecha 2 de octubre del 2002, definió el “interés general de los consumidores” en los siguientes términos: “Dicho interés radica en la debida diferenciación entre los competidores y la posibilidad de identificar sin lugar a confusión los productos elegidos por el usuario y con los cuales ha quedado satisfecho”. Vale decir, desde la perspectiva de la citada Oficina, no se podía aceptar la coexistencia de dos marcas que podían producir problemas de confusión y error en el público.

Si ello era o es así, entonces cabe preguntarse ¿En qué casos se pueden aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas? Pues, como resulta evidente, si no estamos ante marcas idénticas o semejantes, que tengan por objeto distinguir los mismos productos o servicios, o productos o servicios vinculados, dichos acuerdos no son necesarios ni para la obtención del registro de una marca ni para la coexistencia de las marcas en el mercado. Resulta absurdo, por ejemplo, que Mars, Inc. negocie con The Goodyear Tire & Rubber Company un acuerdo para regular la coexistencia de las marcas PEDIGREE y GOODYEAR, cuando se trata de marcas diferentes, donde la primera tiene por objeto distinguir “*alimentos para mascotas*” y la segunda “*llantas para vehículos*”; es decir, marcas distintas que distinguen productos diferentes y, por lo tanto, marcas cuya coexistencia no podrá producir problemas de confusión y error en el público consumidor.

El artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075 prevé desde nuestro punto de vista un régimen de excepción y tiene que ser entendido como tal. No de otra manera se explica la razón por la que establece expresamente que los acuerdos pueden celebrarse respecto de marcas idénticas o semejantes. De acuerdo con ello, y a diferencia de lo que viene sucediendo de manera predominante, consideramos que la función de la Oficina Nacional Competente debe centrarse en la revisión de los acuerdos que suscriben las partes con la exigencia que corresponde, para efectos de establecer si las estipulaciones que contienen permiten la coexistencia de marcas idénticas o semejantes, sin que se afecte el denominado

“*interés general de los consumidores*”. Para ratificar lo expuesto, basta con remitirse a la norma contenida en el artículo 159 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina antes citada que, si bien regula un supuesto diferente, hace referencia expresa a las estipulaciones que debe contener el acuerdo de coexistencia de marcas para poder registrarlo porque parte de la premisa de que las marcas, idénticas o semejantes, ya se encuentran inscritas.

En concordancia con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe siempre partir de la premisa de que la coexistencia de marcas idénticas o semejantes está expresamente permitida por la ley y que, por mandato expreso de la propia norma legal, sólo le corresponde revisar si los acuerdos que se suscriben contienen las estipulaciones que permitirán la coexistencia de las marcas sin que se produzcan problemas de confusión y error en el público sobre el origen de los productos o servicios.

De acuerdo con lo establecido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal como Precedente de Observancia Obligatoria en la Resolución No. 1091-2005/TDC-IN-DECOPI de fecha 5 de octubre del 2005, la confusión puede ser directa, indirecta y de riesgo asociativo⁹.

Si bien en nuestro ordenamiento legal existen reglas para determinar la semejanza entre dos marcas¹⁰, aquélla que es capaz de producir problemas de confusión y error en el público, no es menos cierto que el criterio que se sigue para tales efectos tiene una impor-

⁹ “La confusión directa ocurre cuando los consumidores pueden asumir que los bienes, servicios o establecimientos de un concurrente en el mercado guardan identidad con los que corresponden a otro concurrente, viéndose inducidos a error por no ser ello cierto. Esta confusión podría ocurrir a causa de una extrema similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión”.

“La confusión indirecta ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar claramente bienes, servicios o establecimientos distintos, pero pueden pensar, equivocadamente, que pertenecen al mismo concurrente en el mercado, cuando en realidad pertenecen a dos concurrentes distintos. Esta confusión podría ocurrir a causa de algunas similitudes en signos, presentación o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos”.

La confusión en la modalidad de riesgo de asociación ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar los bienes, servicios o establecimientos de un concurrente en el mercado frente a los de otro concurrente, pero pueden, como consecuencia de la similitud existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambos, considerar que entre éstos existe vinculación económica u organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de una mínima similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en cuestión”.

¹⁰ Decreto Legislativo No. 1075:

Artículo 45^o.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas.

Artículo 46.-Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) La semejanza gráfico-fonética; b) La semejanza conceptual; y, c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

tante carga subjetiva, pues lo que resulta semejante para una persona no necesariamente lo es para otra. En ese sentido, la evaluación de un acuerdo de coexistencia de marcas en el que se tuvo el cuidado de establecer todas las condiciones bajo las cuales las marcas concurrirán en el mercado, reduce de manera significativa esa carga subjetiva o la elimina, siendo por ello el acuerdo de coexistencia de marcas el que debe ser revisado.

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

Por ello, no existe confiabilidad para negociar y suscribir acuerdos de coexistencia de marcas idénticas o semejantes para distinguir los mismos productos o servicios, o productos o servicios vinculados, pues como lo hemos señalado, lo más probable es que no sean aceptados.

A continuación, a modo de ejemplo sobre lo que no debe suceder, hacemos referencia a tres casos:

MACRON vs. AKRON:

En el caso *MACRON vs. AKRON*, la empresa Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V. solicitó el registro de la marca AKRON para distinguir “*aceites y/o grasas industriales; lubricantes; aditivos no químicos para combustibles (incluyendo gasolina para motores); y/o materias primas para alumbrar; velas, bujías y/o mechas para alumbrar; incluyendo pero sin limitar todo tipo de combustibles y/o lubricantes para cualquier tipo de vehículos*” incluidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional.

La Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro al considerar que la marca AKRON era semejante a la marca MACRON¹¹, inscrita a nombre de Shell Internacional Petroleum Company para distinguir “*grasas y aceites industriales, lubricantes, combus-*

Artículo 47.-Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida; b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

Artículo 48.- Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo se tendrá en cuenta lo siguiente: a) La denominación que acompaña al elemento figurativo; b) La semejanza conceptual; y, c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo.

Artículo 49.-Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo.

¹¹ Resolución No. 13748-2004/OSD-INDECOPI de fecha 17 de noviembre del 2004.

tibles, materias para alumbrado y demás artículos” incluidos en la misma clase 4 de la Clasificación Internacional. La misma Oficina, a pesar que el recurso de reconsideración que se interpuso se sustentó en el acuerdo de coexistencia de las marcas AKRON y MACRON que las dos empresas habían suscrito a nivel global tres años antes de que se solicitara el registro de la marca AKRON en el Perú, lo declaró infundado¹².

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal, al revisar el recurso de apelación que interpuso Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V., confirmó la decisión de la Oficina de Signos Distintivos¹³. Si se revisa la Resolución No. 1059-2005/TPI-INDECOPI de fecha 29 de setiembre de 2005, se podrá apreciar cómo Sala se refirió en el numeral 2.1 de la parte considerativa al marco conceptual de los acuerdos de coexistencia de marcas y sostuvo que “...frente a acuerdos de coexistencia o de consentimiento para el registro de un signo distintivo idéntico o similar a uno ya registrado, la Sala evaluará la posibilidad de aceptar dichos acuerdos siempre que no afecten el interés general de los consumidores¹⁴; ...”; luego, en el numeral 2.3 aludió a su aplicación al caso concreto, citó el acuerdo y terminó señalando que “*el acuerdo de coexistencia en cuestión cumple con las formalidades correspondientes; sin embargo, en aras del interés general de los consumidores y, en ese sentido, de su derecho a la debida diferenciación de los productos que se comercializan en el mercado, para que puedan tomar decisiones de compra racionales basadas principalmente en la calidad y el precio de los productos, se tendrá que realizar el examen de confundibilidad entre los signos en conflicto en aras determinar si corresponde aceptar la carta de consentimiento presentada*”; y, finalmente, en el numeral 3 realizó el examen de confundibilidad de los signos y llegó a la conclusión que las marcas AKRON y MACRON son semejantes en el grado de poder producir problemas de confusión y error en el público, y aplicó el artículo 136, inciso a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para denegar el registro.

Vemos como la Sala de Propiedad Intelectual se refirió al marco conceptual de los acuerdos de coexistencia de marcas y, también, reconoció la existencia del acuerdo suscrito por Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V. y Shell Internacional Petroleum Company Limited para permitir la coexistencia de las marcas AKRON y MACRON, agregando que dicho acuerdo “(...) *cumple con las formalidades correspondientes (...)*” (aun cuando no se precisó, presumimos que se refirió a que en el documento las partes y las marcas se encuentran debidamente identificadas, y se encuentra firmado y legalizado); sin embargo, la Sala no dijo una sola palabra sobre el contenido del acuerdo de coexistencia de marcas

¹² Resolución No. 7705-2005/OSD-INDECOPI de fecha 15 de junio del 2005.

¹³ Resolución No. 1059-2005/TPI-INDECOPI de fecha 29 de setiembre del 2005.

¹⁴ “El interés del público consumidor en que exista la debida diferenciación entre los competidores radica en la posibilidad de identificar los productos que ha probado y con los cuales ha quedado satisfecho, sin posibilidad de error alguno. Este interés normalmente coincide con el interés privado del industrial, del comerciante o del prestador de servicios de cautelar su derecho exclusivo al uso de los signos que distinguen a los productos o servicios que ofrecen, por ser el primer interesado en que si un consumidor ha quedado satisfecho con su producto o servicio lo adquiera nuevamente sin que, por la similitud de los signos, el consumidor termine adquiriendo un producto o servicio de un competidor” (Resolución No. 1059-2005/TPI-INDECOPI, página 3).

en referencia y menos aún lo analizó para establecer si las estipulaciones que contenía permitían la debida diferenciación de los productos identificados con las marcas AKRON y MACRON en el mercado. En definitiva, no cumplió con lo que le exigía el artículo 158 del Decreto Legislativo No. 823, hoy artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075.

En efecto, la obligación fundamental de la Sala no consistía en analizar si las marcas eran o no semejantes, identidad o semejanza que por cierto tiene que establecerse, pues, como lo hemos señalado, la ley permite expresamente la coexistencia de marcas idénticas o semejantes. La obligación de la Sala estaba en analizar el acuerdo de coexistencia a efectos de evaluar si contenía o no las estipulaciones que regulasen debidamente la concurrencia de las marcas en el mercado sin afectar el interés general de los consumidores.

No obstante ello, la Sala hizo todo lo contrario. Se refirió al marco conceptual de los acuerdos de coexistencia de marcas, al acuerdo suscrito por Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V. y Shell Internacional Petroleum Company Limited, aunque equivocadamente aludió a una supuesta “carta de consentimiento”, para terminar analizando si las marcas eran o no semejantes, esto es, desvirtuando lo que establecía el artículo 158 del Decreto Legislativo No. 823 y que corresponde a la naturaleza de los acuerdos de coexistencia de marcas.

Decimos que se aludió equivocadamente a una “carta de consentimiento” cuando lo que era materia de análisis era un “acuerdo de coexistencia de marcas”. La diferencia entre una y otra estriba en que la primera está constituida por un documento unilateral que extiende el titular de una marca a favor de quien pretende registrar una marca idéntica o similar, autorizando el registro de la segunda, mientras que el otro es un acuerdo bilateral. Si bien las cartas de consentimiento pueden contener toda clase de previsiones sobre las que se extiende y las condiciones que deberá cumplir el beneficiario al utilizar la marca en el mercado, lo común es que estas cartas suelen ser muy simples y aluden únicamente a la autorización o consentimiento que se extiende para que la marca sea registrada.

CORONADO vs. CORONADO:

En el caso *CORONADO vs. CORONADO*, la empresa Grupo Bimbo S.A. de C.V. solicitó el registro de la marca CORONADO (mixta) para distinguir “*caramelos, paletas, chupetes y confitería en general elaborados con cajeta*” incluidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional.

La Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro al considerar que la marca CORONADO (mixta) era semejante a la marca CORONADO¹⁵, inscrita a nombre de Corporara Tresmontes S.A. para distinguir “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo*” incluidos en la misma clase 30 de la Clasificación Internacional. Aplicó el artículo 136, inciso a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

¹⁵ Resolución No. 191-2008/OSD-INDECOPI de fecha 7 de enero del 2008.

La citada Oficina, al referirse al acuerdo de coexistencia de marcas que Grupo Bimbo S.A. de C.V. suscribió con Corpora Trasmontes S.A. y que presentó el 25 de enero del 2007, se limitó a señalar lo siguiente:

“Realizado el examen del acuerdo de consentimiento presentado, se concluye que no se encuentra dentro del supuesto señalado en el artículo 158 del Decreto Legislativo No. 823, toda vez que se infiere que, no obstante el consentimiento prestado, admitir la posible coexistencia de los signos CORONADO y CORONADO y logotipo en la clase 30, sí afectará el interés general de los consumidores al verse expuestos a confusión respecto al origen empresarial de los productos a distinguir con las marcas confrontadas”.

“En ese orden de ideas, la Oficina ha verificado que del documento adjuntado no es posible determinar que ambas empresas tengan alguna vinculación económica o pertenezcan a un determinado grupo empresarial, por lo que la coexistencia propuesta afecta el interés de los consumidores”.

Como se puede apreciar, la Oficina de Signos Distintivos no aplicó correctamente el artículo 158 del Decreto Legislativo No. 823, en ese entonces vigente. En efecto, si bien se hizo referencia a un examen del acuerdo de coexistencia de marcas, no se expusieron las razones por las que las estipulaciones contenidas en el citado Acuerdo no permitían evitar que se afecte el interés general de los consumidores. Ese era el análisis que correspondía hacerse.

De otro lado, se señaló que el acuerdo de coexistencia de marcas no probaba la existencia de alguna vinculación económica entre Grupo Bimbo S.A. de C.V. y Corpora Tresmontes S.A. o que dichas empresas pertenezcan a un mismo grupo empresarial, como si tales acuerdos tuvieran como propósito probar que las empresas que lo suscriben son vinculadas o que es condición necesaria ese supuesto para que sean aceptados. La vinculación entre dos empresas es un elemento de juicio importante a tener en consideración; sin embargo, lo que debe primar son las previsiones adoptadas por las partes en el acuerdo para efectos de evitar que se produzcan problemas de confusión y error sobre el origen de los productos o servicios ofertados.

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal, al revisar el recurso de apelación que interpuso Grupo Bimbo S.A. de C.V., confirmó la decisión de la Oficina de Signos Distintivos¹⁶.

Si se revisa la Resolución No. 1723-2008/TPI-INDECOPI, se podrá apreciar cómo en el numeral 2.1 de la parte considerativa se hizo referencia al marco conceptual de los acuerdos de coexistencia de marcas y se sostuvo que “(...) frente a acuerdos de coexistencia o de consentimiento para el registro de un signo distintivo idéntico o similar a uno ya registrado, la Sala evaluará la posibilidad de aceptar dichos acuerdos siempre que no afecten el interés general de los consumidores; (...)”; luego, en el numeral 2.3 resumió

¹⁶ Resolución No. 1723-2008/TPI-INDECOPI de fecha 17 de julio del 2008.

siete de las estipulaciones contenidas en el Acuerdo, entre ellas, una relativa a los productos que distinguirían las marcas y que quedarían protegidos por el registro en cada caso, para luego, sostener lo siguiente:

“En ese sentido, no obstante lo señalado en dicho documento y que se trata de un acuerdo para la coexistencia de los signos CORONADO y CORONADO y logotipo, en aras del interés general de los consumidores y de su derecho a una debida diferenciación de los productos que se ofrecen en el mercado, para que puedan tomar decisiones racionales basadas principalmente en la calidad y el precio de los productos, se tendrá que realizar el examen de confundibilidad entre los signos en conflicto, para determinar si corresponde aceptar el acuerdo presentado”.

Finalmente, en el numeral 3 realizó el examen de confundibilidad de los signos y llegó a la conclusión que las marcas CORONADO y CORONADO y logotipo son semejantes en el grado de poder producir problemas de confusión y error en el público, y aplicó el artículo 136, inciso a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para denegar el registro.

Vemos como la decisión de Sala de Propiedad Intelectual incurrió en el error de pronunciarse sobre el riesgo de confusión como si se hubiese estado ante un caso de semejanza de marcas y aplicó el artículo 136, inciso a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, sin analizar el acuerdo de coexistencia de marcas para establecer si las estipulaciones que contenía permitían la debida diferenciación de los productos identificados con las marcas CORONADO (mixta) y CORONADO en el mercado. En definitiva, no cumplió con lo que le exigía el artículo 158 del Decreto Legislativo No. 823, hoy artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075.

En efecto, como lo hemos señalado, la obligación de la Sala no consistía en analizar si las marcas eran o no semejantes porque la ley permite expresamente la coexistencia de marcas idénticas o semejantes. La Sala estaba obligada a analizar el acuerdo de coexistencia a efectos de evaluar si contenía o no las estipulaciones que regulasen debidamente la concurrencia de las marcas en el mercado sin que se produzcan problemas de confusión y error sobre el origen de los productos.

LA OLA MÁS LARGA DEL MUNDO (mixta) vs. MALABRIGO LEFT LA OLA MÁS LARGA DEL MUNDO (mixta):

La señora Lourdes Chauca Quiquia solicitó el registro de la marca LA OLA MÁS LARGA DEL MUNDO (mixta) para distinguir *“vestidos, polos, poleras, ropas de baño, ropas de gimnasio, vestidos de playa, uniformes, cinturones, medias, capuchas, pareos, pantalones, shorts, abrigos y vestidos de cuero, pijamas, camisas, ropa interior, lencería, prendas en punto, corbatas; calzados, zapatos, zuecos, sandalias, botas, pantuflas, babuchas; sombrerería, viseras, gorros, boinas, gorros de baño, para damas, caballeros y niños”* incluidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional.

La Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro al considerar que la marca LA OLA MÁS LARGA DEL MUNDO (mixta) era semejante a la marca MALABRIGO

LEFT LA OLA MÁS LARGA DEL MUNDO (mixta)¹⁷, inscrita a nombre del señor Jesús Florián Castillo para distinguir “*polos, shorts, camisas, pantalones, faldas, vestidos, casacas, ropas interiores, medias, tops, para damas, caballeros y niños*” incluidos en la misma clase 25 de la Clasificación Internacional. Aplicó el artículo 136, inciso a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

La señora Lourdes Chauca Quiquia, al apelar la Resolución No. 1364-2009/DSD-INDECOPI, presentó el acuerdo de coexistencia de marcas que suscribió con el señor Jesús Florián Castillo.

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal confirmó la decisión de la Oficina de Signos Distintivos¹⁸.

Tal como sucedió en los casos citados precedentemente, al revisar la Resolución No. 2604-2009/TPI-INDECOPI, se podrá apreciar cómo la Sala se refirió en el numeral 2.1 de la parte considerativa al marco conceptual de los acuerdos de coexistencia de marcas y sostuvo que “(...) *frente a acuerdos de coexistencia o de consentimiento para el registro de un signo distintivo idéntico o similar a uno ya registrado, la Sala evaluará la posibilidad de aceptar dichos acuerdos siempre que no afecten el interés general de los consumidores; (...)*”; luego, en el numeral 2.2 resumió el contenido del Acuerdo, para luego sostener lo siguiente:

“En ese sentido, no obstante lo señalado en dicho documento, en aras del interés general de los consumidores y, en ese sentido, de su derecho a una debida diferenciación de los productos que se ofrecen en el mercado, se tendrá que realizar el examen de confundibilidad entre los signos en conflicto, para determinar si corresponde aceptar el acuerdo de coexistencia presentado”.

Finalmente, en el numeral 3 realizó el examen de confundibilidad de los signos y llegó a la conclusión que las marcas LA OLA MÁS LARGA DEL MUNDO (mixta) y MALABRIGO LEFT LA OLA MÁS LARGA DEL MUNDO (mixta) son semejantes en el grado de poder producir problemas de confusión y error en el público, y así confirmó la aplicación del artículo 136, inciso a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

La Sala no aplicó correctamente el artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075, al no analizar ni pronunciarse sobre las estipulaciones contenidas en el acuerdo de coexistencia de marcas. Basó su decisión en el resultado del examen comparativo que realizó sobre las marcas y no en el acuerdo como correspondía.

Vale decir, el mismo error que se ha venido cometiendo durante los últimos años.

Hemos presentado tres casos similares para demostrar que los acuerdos de coexistencia de marcas estuvieron, como generalmente lo están, supeditados al resultado del examen comparativo que se realiza sobre las marcas y no al contenido de los acuerdos a los que llegaron las partes. Así, lo resuelto en los casos precedentes permite inferir que

¹⁷ Resolución No. 1364-2009/DSD-INDECOPI de fecha 30 de enero del 2009.

¹⁸ Resolución No. 2604-2009/TPI-INDECOPI de fecha 7 de octubre del 2009.

si las marcas no son semejantes los acuerdos son aceptados sin necesidad de analizarse su contenido y, por el contrario, si las marcas son consideradas semejantes los acuerdos son rechazados.

Como prueba adicional de lo afirmado, es pertinente hacer referencia al caso *ROTARY vs. ROTARIX*, en el que la Sala de Propiedad Intelectual aceptó el Acuerdo de Coexistencia de Marcas suscrito por Rotary International con Glaxosmithkline Biologicals S.A. y le concedió a Rotary International el registro de la marca ROTARY para distinguir “*artículos de papel e impresos no comprendidos en otras clases, publicaciones periódicas, revistas, boletines, libros, panfletos, folletos, catálogos, artículos de papelería, sobres, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, carpetas, archivadores (de hojas sueltas), formularios impresos, tarjetas de visita no magnéticas, fichas de afiliación de papel, certificados y diploma de otorgamiento de premios, carteles, directorios, calendarios, materiales de instrucción, incluidos folletos y manuales, mapas geográficos, fotografías, material gráfico impreso, tarjetas de felicitación, señales para libros, libros de visita, tijeras, pisapapeles, bolígrafos, lápices, estuches para bolígrafos, juegos de material de escritorio, álbumes, cuadernos, bolsas (de plástico para envolver), sujeta libros, servilletas de papel, manteles individuales de papel, mantelerías de papel, posavasos de papel, bloques de imprenta, sellos de tinta; con expresa exclusión de material impreso educativo relacionado con la industria del cuidado de la salud*” incluidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional¹⁹.

Si se revisa la Resolución No. 2883-2009/TPI-INDECOPI, se podrá comprobar que se sigue la misma secuencia de las resoluciones expedidas en los casos que se han comentado precedentemente. En el numeral 3.1 de la parte considerativa se hizo referencia al marco conceptual de los acuerdos de coexistencia de marcas y sostiene que “(...) frente a acuerdos de coexistencia o de consentimiento para el registro de un signo distintivo idéntico o similar a uno ya registrado, la Sala evaluará la posibilidad de aceptar dichos acuerdos siempre que no afecten el interés general de los consumidores; (...)”; luego, en el numeral 3.2 se resumió el contenido del Acuerdo, para luego sostener lo siguiente:

“(...), en aras del interés general de los consumidores y de su derecho a una debida diferenciación de los productos que ofrecen los competidores, para que puedan tomar decisiones de compra basadas principalmente en calidad y precio, se tendrá que realizar el examen comparativo de los signos y de los productos que distinguen, para determinar si corresponde o no aceptar el acuerdo presentado”.

Luego en el numeral 4 se realizó el examen comparativo y la Sala llegó a la conclusión que la marca ROTARY no es semejante a las marcas ROTARIX (escritas en letras características) de propiedad de Glaxosmithkline Biologicals S.A. y, por consiguiente, no correspondía aplicar el artículo 136, inciso a), de la decisión 486 de la Comunidad Andina.

¹⁹ Resolución No. 2883-2009/TPI-INDECOPI de fecha 4 de octubre del 2009.

Vemos, pues, cómo la Sala terminó aceptando un acuerdo de coexistencia de marcas no por el contenido del acuerdo, que dicho sea de paso no fue analizado como correspondía, sino porque llegó a la conclusión que las marcas no son semejantes.

Se aprecia entonces como la Oficina Nacional Competente no aplicaba correctamente el artículo 158 del Decreto Legislativo No. 823 ni lo hace ahora con el artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075, y por ello los acuerdos de coexistencia de marcas fueron y son generalmente rechazados. Así, tenemos casos como el acuerdo suscrito por Rocket Trademarks Pty Ltd. y Globe Internacional Nominees Pty Ltd. respecto de las marcas ELEMENT y TRANS ELEMENT en la clase 18 de la Clasificación Internacional²⁰, o como el acuerdo suscrito por Demag Cranes & Components GMBH y Demag Krauss-Maffei GMBH respecto de la marca DEMAG en la clase 9 de la Clasificación Internacional²¹, o como el acuerdo suscrito por Oppo Medical, Inc. y BBK Electronics Corp. Limited respecto de la marca OPPO en la clase 35 de la Clasificación Internacional²², o como el acuerdo suscrito por Comercio Mas S.A. de C.V. y Eresmas Interactiva S.A. respecto de las marcas ESMAS y ERESMAS en la clase 38 de la Clasificación Internacional²³, entre otros muchos más.

Como suele suceder, siempre existen casos singulares. En el caso *PHANTOM vs. NICKELODEON DANNY PHANTOM*, la empresa Viacom International, Inc. solicitó el registro de la marca NICKELODEON DANNY PHANTOM para distinguir “*productos de imprenta, en particular, papel para tomar notas, papel de carta y hojas sueltas, series de libros de ficción, historietas, en particular, libros de historietas, calcomanías, adhesivos para parachoques, tarjetas de intercambio, tarjetas de apuntes, afiches, fólderes, lápices, lapiceros, calendarios, donde todos los productos mencionados se refieren exclusivamente al personaje DANNY PHANTOM de NICKELODEON*” incluidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional.

La Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro al considerar que la marca NICKELODEON DANNY PHANTOM era semejante a la marca PHANTOM²⁴, inscrita a nombre de Fast Disc S.A.C. para distinguir “*revistas, folletos, textos, boletines, impresiones e impresos en general; publicidad impresa y demás*” incluidos en la misma clase 16 de la Clasificación Internacional.

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal, al revisar el recurso de apelación que interpuso Viacom International, Inc., resolvió: (i) aceptar el acuerdo de coexistencia de marcas suscrito por Viacom International, Inc. y Fast Disc S.A.C.; (ii) revocar la resolución

²⁰ Resolución No. 1141-2007/TPI-INDECOPI de fecha 12 de junio del 2007, recaída en el expediente No. 291588-2006.

²¹ Resolución No. 0293.2007/TPI-INDECOPI de fecha 8 de febrero del 2007, recaída en el expediente No. 267845-2006.

²² Resolución No. 1831-2006/TPI-INDECOPI de fecha 21 de noviembre del 2006, recaída en el expediente No. 256023-2005.

²³ Resolución No. 0449-2005/TPI-INDECOPI de fecha 28 de abril del 2005, recaída en el expediente No. 170102-2003.

²⁴ Resolución No. 12044-2008/OSD-INDECOPI de fecha 2 de julio del 2008.

apelada; y (iii) concederle a Viacom International, Inc. el registro de la marca NICKELODEON DANNY PHANTOM²⁵.

Al sustentar su decisión, la Sala de Propiedad Intelectual se refirió en el numeral 2.1 de la parte considerativa al marco conceptual de los acuerdos de coexistencia de marcas; luego, en el numeral 2.2 aludió a su aplicación al caso concreto, sosteniendo lo siguiente: *“De los documentos que obran a fojas 65 a 75, se verifica que el acuerdo presentado cumple con las formalidades de ley y del contenido del mismo, se advierte que existe la voluntad de Fast Disc S.A.C. de consentir el registro del signo solicitado por Viacom International, Inc. en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, bajo el presente expediente”*. Agregó la Sala que: *“Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde efectuar el examen comparativo entre los signos en conflicto para salvaguardar el derecho de los consumidores a una debida diferenciación de los productos que se comercializan en el mercado”*.

Como se puede apreciar, se reconoce la existencia del acuerdo de coexistencia de marcas en el que consta la voluntad de Fast Disc S.A.C. de consentir en el registro de la marca solicitada por Viacom International, Inc. y se agrega que dicho acuerdo cumple con las formalidades previstas en la ley (presumimos que se refiere a que en el documento las partes y las marcas se encuentran debidamente identificadas, y se encuentra firmado y legalizado); sin embargo, conforme lo hemos venido sosteniendo, no es el examen comparativo de las marcas lo relevante. Lo importante es el análisis del acuerdo de coexistencia de marcas, casualmente, para comprobar que la coexistencia de ellas en el mercado no afectará el interés general de los consumidores.

Luego, en el numeral 3.1 de la Resolución, se establece la vinculación existente entre los productos que pretende distinguir la marca NICKELODEON DANNY PHANTOM con los productos que distingue la marca PHANTOM; en el numeral 3.2 se declara la semejanza fonética y gráfica existente entre las marcas NICKELODEON DANNY PHANTOM y PHANTOM; sin embargo, la Sala, a diferencia de lo que sucedió en los casos que se han citado anteriormente, hace un análisis de las razones por las que no existe el riesgo de que puedan producirse problemas de confusión y error en el público, y analiza el acuerdo de coexistencia de marcas, llegando a la conclusión que la marca NICKELODEON DANNY PHANTOM no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 136, inciso a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. La Sala sostuvo textualmente lo siguiente:

“Así, si bien los signos confrontados son diferentes desde el punto de vista fonético y gráfico, ambos comparten la denominación PHANTOM, lo que podría ser susceptible de causar riesgo de confusión. Sin embargo, en el presente caso, se advierte que: (i) los productos que pretende distinguir el signo solicitado han sido delimitados para ser usados en estrecha conexión con las series animadas de televisión para niños DANNY PHANTOM; (ii) la solicitante es titular de diversas marcas que incluyen la denominación NICKELODEON, la cual se encuentra presente en el signo solicitado; y (iii) las partes han celebrado un acuerdo de coexistencia, todo lo cual hace posible la coexistencia de

²⁵ Resolución No. 0931-2009/TPI-INDECOPI de fecha 20 de abril del 2009.

los signos en el mercado sin riesgo de que el público consumidor pueda confundir un producto con otro o asociar el origen empresarial de los mismos.

Por otro lado, de la revisión del acuerdo celebrado entre las partes, se observa lo siguiente:

- La titular de la marca registrada reconoce que la solicitante es titular de la marca NICKELODEON DANNY PHANTOM y de los derechos de autor sobre el personaje animado DANNY PHANTOM a nivel mundial.

- La solicitante se compromete a que los productos que pretende distinguir a través del signo solicitado sean utilizados exclusivamente para identificar al personaje DANNY PHANTOM (condición que se ve plasmada en la descripción de los productos de la presente solicitud).

- Ambas empresas sostienen que la coexistencia de los signos confrontados no afecta negativamente el derecho de cada una de ellas.

- Ambas partes se comprometen a realizar máximos esfuerzos a fin de diferenciar sus productos en el mercado.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el acuerdo celebrado no afectará el derecho de los consumidores a una debida diferenciación de los productos en el mercado, por lo que la Sala es de la opinión que procede aceptar dicho acuerdo”.

Coincidimos con la Sala en que primero debe establecerse la identidad o semejanza entre los signos para luego, como se hizo, proceder a analizar el acuerdo de coexistencia de marcas.

Es destacar, en el caso bajo comentario, que la Sala estableció primero tres razones por las que a su juicio las marcas podían coexistir registralmente y en el mercado. Primero, la limitación de los productos que distinguiría a la marca que se pretendía registrar. Aquí es importante destacar que se hace referencia a este hecho, a pesar que la marca registrada cubría todos los productos incluidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional, incluso los que pretendía distinguir la marca NICKELODEON DANNY PHANTOM; es decir, la coexistencia podía producirse a pesar de tratarse de los mismos productos o de productos vinculados. Segundo, que Viacom International, Inc. ya es titular de diversas marcas que incluyen la denominación NICKELODEON, la cual se encuentra presente en el signo solicitado. Entendemos que el significado de este hecho radica en que el público consumidor siempre asociará con el mismo origen empresarial todas las marcas integradas por la denominación NICKELODEON, incluyendo la marca NICKELODEON DANNY PHANTOM, de forma tal que no existen posibilidades de que se puedan producir problemas de confusión y error en el público. Finalmente, como tercera razón, el acuerdo de coexistencia de marcas.

Son tres hechos en base a los cuales la Sala llegó a la conclusión que era posible la coexistencia de las marcas en el mercado sin que exista riesgo de confusión o asociación indebida en el público consumidor.

Al analizar el acuerdo, la Sala hizo referencia a cuatro estipulaciones. La primera, el reconocimiento que hace Fast Disc S.A.C. sobre la titularidad de Viacom International,

Inc. respecto de los derechos de autor a nivel mundial sobre el personaje NICKELODEON DANNY PHANTOM. La segunda, el compromiso asumido por Viacom International, Inc. de utilizar la marca sólo para identificar al personaje NICKELODEON DANNY PHANTOM, lo cual se ve reflejado en la descripción de los productos que se han citado. La tercera, consistente en que la partes no ven ningún problema en la coexistencia de las marcas. La cuarta, el compromiso asumido por las partes de realizar máximos esfuerzos a fin de diferenciar sus productos en el mercado.

Se puede estar o no de acuerdo con la profundidad del análisis que realizó la Sala sobre las estipulaciones contenidas en el acuerdo de coexistencia de marcas suscrito por Viacom International, Inc. y Fast Disc S.A., en relación con la certeza que debe producir el cumplimiento de la condición exigida por el artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075. Desde nuestro punto de vista, el trabajo realizado por la Sala en la Resolución bajo comentario es válido y se aproxima a la tesis que hemos postulado a lo largo del presente trabajo, consistente en que siempre debe primar el análisis sobre el contenido de los acuerdos de coexistencia de marcas.

Lo resuelto en el caso precedente, supone un cambio con respecto a lo resuelto en los casos citados anteriormente; sin embargo, no puede decirse que dicho cambio, consistente en analizar el acuerdo de coexistencia de marcas que se presentó y aceptarlo, sea ahora una constante en las decisiones que adopta la Sala de Propiedad Intelectual. En efecto, la Resolución No. 0931-2009/TPI-INDECOPI dictada en el caso que comentamos se expidió el 20 de abril del 2009, mientras que las resoluciones Nos. 2604-2009/TPI-INDECOPI, dictada en el caso *LA OLA MÁS LARGA DEL MUNDO (mixta) vs. MALABRIGO LEFT LA OLA MÁS LARGA DEL MUNDO (mixta)*, y 2883-2009/TPI-INDECOPI, dictada en el caso *ROTARY vs. ROTARIX*, se expidieron el 7 y 4 de octubre del 2009, respectivamente; es decir, con posterioridad a la primera, lo cual valida lo que hemos sostenido en el sentido que no existe un criterio uniforme en el tratamiento y cumplimiento del artículo 56 del decreto Legislativo No. 1075 por parte de la Oficina Nacional Competente.

Sea cual fuere la razón por la que dos personas llegan a un acuerdo de coexistencia de marcas, lo importante no está en si las marcas son idénticas o semejantes, pues como lo hemos señalado insistentemente, esa es la premisa de la que parte el artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075, por lo que debe asumirse que efectivamente se está ante marcas idénticas o semejantes. Lo importante radica en las estipulaciones que debe contener el acuerdo de coexistencia de marcas, sobre el que debe pronunciarse la Oficina Nacional Competente, para evitar que la coexistencia de las marcas en el mercado afecte el interés general de los consumidores.

Como resulta fácil suponer, es muy difícil que se pueda producir un acuerdo de coexistencia de marcas entre dos empresas que compiten directamente. Una empresa titular de una marca registrada cuyos productos se encuentran en el mercado, es muy poco probable que acepte que su competidor directo registre o utilice una marca idéntica o semejante para distinguir los mismos productos o servicios, o para productos o servicios distintos pero vinculados. Así, por ejemplo, nos cuesta creer que Societé des Produits Nestlé S.A.

pueda aceptar que Unilever N.V. registre o utilice la marca D'ONOFRIO para distinguir "helados" y que coexistan en el mercado las marcas NESTLE D'ONOFRIO y UNILEVER D'ONOFRIO, o que The Coca Cola Company acepte que Gloria S.A. registre la marca COCA COLA para distinguir "jugos"²⁶, por citar sólo dos ejemplos.

Lo expresado nos conduce a formularnos la siguiente pregunta: ¿Quién está en mejores condiciones para determinar si es posible la coexistencia de dos marcas en el mercado: el titular de la marca o la Oficina Nacional Competente?

En nuestra opinión, es definitivamente el titular de la marca el que defenderá su marca y no estará dispuesto a negociar y suscribir acuerdos de coexistencia de marcas que lo perjudiquen. Un empresario puede desconocer aspectos técnicos de carácter legal que se pueden producir como consecuencia de la coexistencia de las marcas, tal como la dilución de la fuerza distintiva de su marca; pero, con seguridad, aquel empresario sabrá perfectamente cuáles serían las consecuencias económicas que sufriría en el caso de aceptar la coexistencia de su marca con una marca idéntica o semejante, para distinguir los mismos productos o servicios, o productos o servicios vinculados, por parte de un competidor directo. Un empresario, por principio, no otorga a sus competidores ninguna clase de ventajas.

Esta es una premisa que la Oficina Nacional Competente tiene que tener en consideración al momento de revisar un acuerdo de coexistencia de marcas; pero, cumpliendo siempre con lo que dispone el artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075, el análisis debe centrarse en las estipulaciones contenidas en el acuerdo de coexistencia de marcas.

Tan es cierto lo expuesto que, a pesar del proceso de integración andina —muy venido a menos por cierto—, la intención del legislador en el artículo 159 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es clara en tratar de permitir que todas las marcas registradas en los países de la Comunidad Andina puedan ser utilizadas en todos los países miembros; sin embargo, de manera terminante lo sujeta a: (i) que las partes lleguen a un acuerdo de coexistencia de las marcas, (ii) que el acuerdo contenga estipulaciones que permitan la debida diferenciación de los productos o servicios y (iii) que sea aprobado por la respectiva oficina nacional competente. Vale decir, el legislador ha respetado el derecho de exclusividad reconocido al titular de la marca y que está reconocido por el artículo 154 de la misma norma legal²⁷.

Los casos más frecuentes en los que se negocian acuerdos de coexistencia de marcas, por no decir la gran mayoría, son aquéllos en los que tratándose de marcas idénticas o semejantes, éstas tienen por objeto distinguir productos diferentes aun cuando pueda existir una vinculación o conexión competitiva entre ellos y encontrarse incluidos en la misma clase de la Clasificación Internacional.

²⁶ Las bebidas gaseosas y los jugos son productos incluidos en la misma clase 32 de la Clasificación Internacional.

²⁷ "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

B. La ejecución de los acuerdos de coexistencia de marcas en casos de incumplimiento:

No existe en la Decisión 486 de la Comunidad Andina ni en el Decreto Legislativo No. 1075 norma alguna que regule las situaciones de incumplimiento de los acuerdos de coexistencia de marcas.

Es muy frecuente ver acuerdos de coexistencia de marcas en los que las partes no han pactado ante quien recurrirán en caso de incumplimiento de una de ellas a cualquiera de las estipulaciones contenidas en el respectivo acuerdo.

El incumplimiento de un acuerdo de coexistencia de marcas puede ser, como sucede con cualquier contrato en general, de la más diversa índole. Por ejemplo:

- Una de las partes se obliga a utilizar una presentación de sus productos con determinadas características y colores, a efectos que se diferencien claramente de los productos de la otra parte, e incumple dicha obligación al utilizar una forma de presentación y colores completamente diferentes.

- Ambas partes se obligaron a no cuestionar el registro y uso de las marcas cuya coexistencia se acordó; sin embargo, una de ellas inicia una acción de cancelación por falta de uso contra el registro de la marca de propiedad de su contraparte.

- Una de las partes se obliga a no solicitar el registro de la marca para distinguir servicios distintos a los específicamente detallados en el acuerdo de coexistencia de marcas e incluidos en una clase diferente de la Clasificación Internacional; no obstante ello, solicita el registro y comienza a utilizar la marca en el mercado.

Pueden darse muchísimos casos de incumplimiento a un acuerdo de coexistencia de marcas. En los tres casos que hemos puesto como ejemplo, la parte afectada no tiene la posibilidad de recurrir a la Oficina Nacional Competente para que se le exija a su contraparte el cumplimiento del acuerdo, de manera tal que la parte afectada no tiene otra alternativa que recurrir al juez civil, que es el único legalmente facultado para pronunciarse sobre la validez de un contrato, su cumplimiento o terminación.

Estamos ante una situación que puede perfectamente cambiar. No vemos ningún problema para que la Oficina Nacional Competente pueda conocer y pronunciarse sobre el incumplimiento de los acuerdos de coexistencia de marcas, fundamentalmente en lo que respecta a temas que son de su estricta competencia, como los que se han planteado en los ejemplos citados. Pero, para ello se requeriría de una norma legal que así lo establezca.

El beneficio sería claro. Los acuerdos de coexistencia de marcas tendrían mayor confiabilidad y se convertirían en instrumentos reales en la solución de conflictos.

Distinto es el caso si se produce una situación de incumplimiento a un acuerdo de coexistencia de marcas celebrado bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 159 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Es diferente porque el acuerdo debe obligatoriamente ser registrado ante la respectiva Oficina Nacional Competente, que para tales efectos está en la obligación de revisarlo y verificar que el acuerdo (i) contenga las “(...) previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de

los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor (...)” y (ii) respeten las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

De tal manera, ante una situación de incumplimiento, la Oficina Nacional Competente estará en la obligación de conocer el caso y pronunciarse sobre el cumplimiento de un acuerdo que aprobó y registró.

IV. ESTIPULACIONES PROPIAS DE UN ACUERDO DE COEXISTENCIA DE MARCAS

Partiendo de la premisa que la Oficina Nacional Competente debe revisar las estipulaciones contenidas en el acuerdo de coexistencia de marcas para definir su aceptación o no, nos referimos a continuación a los temas que, cuando menos, deben ser negociados por las partes y plasmados en el acuerdo:

A. Información sobre las marcas:

Debe especificarse toda la información sobre la marca registrada, incluyendo los productos o servicios para los cuales se registró, y aquéllos para los cuales es utilizada; así como sobre la marca que se pretende registrar, considerándose los productos o servicios que se pretenden distinguir en el mercado.

Suele suceder en muchos casos que las marcas registradas se inscribieron para distinguir diversos productos o servicios, o todos los productos o servicios incluidos en la respectiva clase de la Clasificación Internacional, aun cuando éstos no son producidos o prestados por los titulares de las marcas.

En estos casos es conveniente, para facilitar la aprobación del acuerdo de coexistencia de las marcas, que el titular de la marca registrada excluya de la protección el producto o servicio que distinguirá la marca que se pretende registrar, y que quien pretende registrar la marca solicite únicamente la protección para él o los productos o servicios que efectivamente distinguirá en el mercado.

Así, por ejemplo, si la marca registrada se encuentra inscrita para distinguir “*café, té, cacao y helados comestibles*” incluidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional, y la marca que se pretende registrar sólo tendrá por objeto distinguir “*helados comestibles*”, el titular de la marca inscrita debiera excluir de la protección el producto “*helados comestibles*”. De esa manera, registralmente, las marcas quedarán inscritas para distinguir diferentes productos aun cuando se trate de productos que tienen una vinculación y se encuentran incluidos en la misma clase de la Clasificación Internacional. De un lado, la marca registrada distinguirá “*café, té y cacao*” y, de otro lado, la marca que se pretende registrar distinguirá “*helados comestibles*”. Si a ello le agregamos la obligación de que la parte beneficiaria del acuerdo debe asumir de utilizar la marca en el mercado para distinguir, única y exclusivamente, “*helados comestibles*”, se habrá minimizado el riesgo de que puedan producirse problemas de confusión y error en el público sobre el origen de los productos, ya sea que se trate de marcas idénticas o semejantes.

B. Ámbito territorial del acuerdo:

Es conveniente que se especifique el ámbito de aplicación del acuerdo porque igualmente podrá ayudar a proteger el interés general de los consumidores.

Tratándose de empresas no domiciliadas, son frecuentes los acuerdos que se negocian a nivel global o comprendiendo varios territorios. En el caso de una empresa no domiciliada y una empresa peruana, los acuerdos suelen suscribirse respecto del territorio del Perú y en algunos casos comprendiendo otros territorios. En estos casos, la Oficina Nacional Competente debe revisar los acuerdos para establecer si contienen las estipulaciones que protegen adecuadamente el interés general de los consumidores en el territorio peruano.

Pero existen igualmente casos singulares, como por ejemplo los siguientes:

- Una empresa que tiene registrada una marca para distinguir “*prendas de vestir*” y la marca es efectivamente utilizada en el mercado peruano. Nada impediría que la misma marca pueda ser registrada a nombre de otra empresa para distinguir “*prendas de vestir de alpaca*” si la totalidad de los productos identificados con la marca son destinados a la exportación para ser comercializados en el mercado de los Estados Unidos de Norte América. Naturalmente, ello tendría que quedar claramente estipulado en el acuerdo, en el que la empresa beneficiaria del acuerdo se obligaría a: (i) destinar a la exportación todos los productos identificados con la marca y (ii) a no comercializar dichos productos en el Perú.

- Una empresa peruana domiciliada en el Cuzco titular de una marca para distinguir “*servicios de corretaje y administración de inmuebles*” y otra empresa peruana domiciliada en Piura pretende registrar una marca semejante para distinguir los mismos servicios. Entendemos que no tendría porque haber inconveniente alguno para que se acepte un acuerdo de coexistencia celebrado entre las dos empresas, si la segunda se obliga a utilizar la marca sólo en el Departamento de Piura y la primera se obliga a no hacerlo en ese lugar.

Podemos seguir citando otros ejemplos. Lo que es importante destacar es que de acuerdo con la forma como la Oficina Nacional Competente aplicó el artículo 158 del Decreto Legislativo No. 823 y aplica el artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075, dichos acuerdos serían rechazados porque se establecería la semejanza entre las marcas y se aplicaría el artículo 136, inciso a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en lugar de revisarse el acuerdo y no entrar al examen comparativo de las marcas que, como lo hemos destacado, no corresponde hacerlo.

C. Rotulado y presentación de los productos:

Este es un aspecto muy importante que necesariamente debe comprender el acuerdo.

El acuerdo debe contener información sobre los productos y servicios que distinguirán las marcas. En el caso de productos, asimismo, sobre el país de fabricación y las características de los envases en los que serán comercializados, en la medida que esto último sea posible, que dependerá de si una o las dos marcas están siendo utilizadas en el mercado.

Si los envases, en cuanto a diseño y color se distinguen claramente, mucho mejor, pues ello permitirá que el público consumidor los diferencie sin dificultades y, como consecuencia de ello, que la Oficina Nacional Competente los acepte. Tratándose de

productos que no se comercializan envasados, se puede hacer referencia a la presentación de los mismos.

D. Plazo del acuerdo:

No hay ninguna limitación para acordar el plazo de vigencia del acuerdo y los efectos que se producirán a su vencimiento.

Así, por ejemplo, no vemos ningún inconveniente en que se suscriba un acuerdo de coexistencia de marcas por un periodo de 3 años, aun cuando el registro de las marcas tenga una vigencia legal de 10 años. Si así está estipulado, al producirse el vencimiento del plazo pactado, la parte que obtuvo el derecho convencional a utilizar la marca por ese periodo de 3 años deberá cesar en el uso de la misma.

El caso planteado puede ser el de una empresa que utiliza una marca en diversos países del mundo y tiene problemas para registrarla en el Perú por la preexistencia de una marca inscrita idéntica o semejante. Dicha empresa puede haber decidido dejar de utilizar esa marca en un periodo de tiempo determinado y, para poder utilizarla en el Perú, negocia un acuerdo de coexistencia de marcas con el titular de la marca registrada por el periodo antes indicado, pues sabe que vencido el plazo pactado ya estará utilizando otra marca.

E. Registro y uso de marcas semejantes:

El acuerdo puede contener estipulaciones sobre las obligaciones que asumen las partes con respecto al registro y uso de otras marcas, en el Perú o en el extranjero.

Así, por ejemplo, quien pretende registrar la marca puede asumir la obligación de no registrar ni utilizar marcas semejantes a la marca ya inscrita en el territorio del acuerdo o fuera de él, ni cuestionar su uso por su titular, licenciataria o cualquier persona interesada.

F. Incumplimiento:

Deben considerarse los efectos del incumplimiento del acuerdo por cualquiera de las partes y la forma como debe procederse en tales casos.

G. Ley aplicable:

Tratándose de un acuerdo suscrito y que se ejecutará en el Perú es recomendable que la ley aplicable sea la peruana.

Nada impide, sin embargo, que tratándose de acuerdos globales o que comprendan más de un país, la ley aplicable sea la que las partes acuerden.

H. Jurisdicción y Arbitraje:

Es común que cualquier disputa entre las partes de un contrato sea sometida a la jurisdicción de los jueces y tribunales del Perú o a arbitraje.

Como lo hemos señalado precedentemente, sería conveniente que se regulara a través de una norma legal la posibilidad de que cualquier controversia entre las partes pueda ser también ser sometida a la decisión de la Oficina Nacional Competente.

Son muchas las ventajas, entre ellas:

- La confiabilidad de los acuerdos de coexistencia de marcas como instrumentos reales para la solución de conflictos.
- Mayor celeridad en la solución de situaciones de incumplimiento que se puedan presentar.
- Se trata de órgano administrativo especializado en la materia.
- Puede calificar cualquier incumplimiento como una infracción a los derechos de Propiedad Industrial y seguir el procedimiento correspondiente a efectos que cese la infracción, pudiendo inclusive adoptar medidas cautelares y aplicar sanciones.

En definitiva, quien mejor para hacer respetar los acuerdos de coexistencia de marcas con celeridad y firmeza que la Oficina Nacional Competente.

V. CONSIDERACIONES FINALES

Los acuerdos de coexistencia de marcas constituyen un medio eficaz de solución de conflictos que debe promoverse.

Como lo hemos demostrado, la Oficina Nacional Competente viene aplicando de manera incorrecta el artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075 y, con ello, desincentiva la negociación y suscripción de esta clase de acuerdos, en lugar de promoverlos mediante la correcta aplicación de la norma legal citada.

Ante esta situación existen dos alternativas. La primera, consistente en un cambio del criterio en la interpretación y aplicación de la mencionada norma legal por parte de la Oficina Nacional Competente, que pasa por la revisión de los acuerdos de coexistencia de marcas que se suscriban para establecer si afectan o no el interés general de los consumidores, mientras que la segunda consiste en reglamentar el artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075, mediante una norma que recoja la tesis que hemos sostenido y establezca los temas que, como mínimo, deben ser tratados y acordados por las partes.

Consideramos que la Oficina Nacional Competente está en condiciones de rectificar su posición y aplicar correctamente la norma que hemos comentado en beneficio del público consumidor, de los titulares de marcas y de la propia Oficina.

Asimismo, creemos firmemente en la conveniencia de dotar a la Oficina Nacional Competente de las facultades necesarias para que pueda resolver las controversias que se presenten sobre el cumplimiento de las estipulaciones contenidas en un acuerdo de coexistencia de marcas.

