

Licencias de marcas, entre la ley de competencia y la protección al consumidor

Micaela Cojocarú

Este documento analiza la utilización de las marcas en el comercio, ya sea por el propietario o por terceros licenciatarios y a partir de ello los conflictos que surgen como consecuencia de las diversas funciones que las marcas cumplen de manera legal y factual. Ciertamente la protección al consumidor se escenifica desde los distintos escenarios, que la propia legislación y el mercado plantean, teniendo como referente las diversas posturas de protección al consumidor. Este análisis se realiza a la luz de la legislación alemana en la materia, de los criterios emitidos por la Corte Europea de Justicia y la Corte Suprema Alemana; de tal suerte que las experiencias en otras latitudes sean útiles a los contextos latinoamericanos.

This document analyzes the use of trademarks in trade by the owner or a third authorized, and the conflicts that merge from the diverse functions trademarks fulfill in a legal and factual way. Consumer protection is certainly approached from different sceneries that are set forth by the market and legislation themselves having as reference diverse consumer-protection stands. The analysis is carried out under the German legislation in the matter, and the criterio emitted by the European Supreme Court of Justice and the German Supreme Court; so that all the experiences in other latitudes may be of use to Latinamerican contexts.

Sumario: I. Introducción. / II. Funciones de las marcas y formas de explotación. /

I. Funciones de las marcas (a) función económica (b) función legal (c) combinación de los diferentes aspectos. /

2. Uso de las marcas, especialmente licencias (a) uso individual (b) uso conjunto. / III. Definición de consumidor. /

1. Interpretación alemana. / 2. Interpretación de la Corte Europea de Justicia. / 3. Definición del consumidor para este análisis. /

IV. Puesta en peligro de los consumidores por el uso de marcas y patentes. /1: Puesta en peligro por marcas. /

2. Peligro por las licencias. / V. Necesidad de protección al consumidor. /1. Argumentos contra la protección al consumidor. /

2. Necesidad de protección al consumidor. / 3. Objetivos de la protección al consumidor. /

VI. Posibles soluciones. /1. Ley de Marcas alemana. 2. Ley de Competencia alemana. /

VII. Experiencias latinoamericanas.

1. Introducción

Mi informe ilustrará los conflictos que pueden surgir cuando las marcas son usadas en el comercio no sólo por el propietario de la marca sino también, con su consentimiento, por terceras partes, especialmente vía licencias.

El potencial para conflictos surge del hecho de que las marcas cubren diversas funciones legales y factuales que pueden estar sujetas a modificación, alteración o incluso abuso cuando las marcas son usadas por el propietario de la marca y, de manera conjunta, por otras personas.

En la primera Ley de Marcas alemana ("Warenzeichengesetz"), la función de una marca era, en particular, garantizar la marca como una indicación de origen, véase 15, WGZ. La función de afirmar el origen de un bien o servicio con marca fue también enunciado por la Directiva N° 89/104/EU del 21 de diciembre de 1988, en armonía con las leyes de los Estados miembros, relacionada con las marcas y la regulación (EC) N° 40/94 del Consejo de Estados Miembros, del 20 de diciembre de 1993 sobre "Community Trademark". La Ley de Marcas ale

mana anterior alcanzó este objetivo vinculando la marca a la empresa. La nueva ley alemana renunció a este principio debido a que las necesidades del comercio mostraron que dichos vínculos obligatorios impedían el éxito comercial. El propietario de la marca, frecuentemente, no está en posición de extraer todo el potencial de su marca; por medio del otorgamiento de licencias, todos los participantes pueden sacar provecho del valor de la marca, en tanto comparten, además, las tareas y/o los riesgos de organización.

En el otro lado se encuentra el consumidor, que puede esperar, con todo derecho, que todos los productos que comparten la misma marca sean de la misma calidad que los productos que el propietario de la marca provee. Hoy en día, la protección al consumidor es un hecho importante para fortalecer el equilibrio en el comercio y asegurar una competencia social y justa. La cuestión es si el consumidor debería estar satisfecho sólo con un derecho derivado o, en otras palabras, si hay necesidad de darle su propio derecho primario respecto de las marcas para defender su posición en el intercambio comercial y por qué medios puede lograrse esto. Para analizar este cuestionamiento es necesario examinar la función de las marcas, la definición del consumidor, los peligros del uso de marcas y licencias para los consumidores, el requerimiento de protección para el consumidor y las posibles soluciones.

II Funciones de las marcas y formas de explotación

I. Funciones de las marcas

a. Función económica

La función económica de una marca puede ser entendida como la protección de la meta del empresario para amortizar los esfuerzos de distribución por una garantía de diferenciación de los productos por medio de marcas que los distingan. La distinción, identificación e individualización de productos es, por lo tanto, considerada como la función más importante de la marca.²

El consumidor será inducido a identificar cierto producto, buscarlo nuevamente, comprarlo de nuevo y por esos medios el empresario crea las condiciones para un éxito de venta. Para el consumidor la marca a menudo es el único medio de no perder el reconocimiento de bienes ante una variedad de productos creciente y confusa; la marca conduce, por lo tanto, a una transparencia del mercado.³

b. Función legal

Como se ha afirmado, se supone que la función legal de una marca es ser una indicación de origen de un bien o servicio con marca. De acuerdo con la sec. 3 de la Ley de Marcas alemana, una marca puede ser todo signo que está calificado para distinguir bienes o servicios de una empresa de los bienes y servicios de otra empresa. Los signos deseables pueden ser palabras, incluyendo nombres de personas, p.e. Calvin Klein, Mercedes o Lufthansa; ilustraciones como el puma de la empresa "Puma", letras como "BMW", figuras, signos audibles como melodías, formas tridimensionales de un bien o empaque, como la botella de Coca Cola u otras formaciones como combinaciones de colores.⁴ En el sentido legal, la función distinguidora y, por lo tanto, la indicación de origen es la función principal de una marca.⁵

La función de indicar la calidad, que debería indicar a los consumidores una calidad constante y, por ello, motivarlos a comprar el producto nuevamente, no puede ser negada. Es un hecho que los consumidores confían en una marca y concluyen que tendrá la misma condición y calidad para un producto.⁶ Por ejemplo, muchos consumidores suponen que los relojes hechos en Suiza poseen una calidad mayor que otros.⁷ Cuando se examina la función de las marcas en la economía, los efectos de las marcas sobre los consumidores son esenciales; algunos autores piensan que la cuestión del consumidor debería ser decisiva en la definición de la función de las marcas.⁸ La función-calidad de la marca, sin embargo, no está protegida por la ley. La razón que se encuentra a menudo es que incluso el dueño mismo de la marca no está obligado a sostener el mismo nivel de calidad.

1 ULLRICH, GRUR Int. 1984, 89,92.

2 NORDEMANN, Wilhelm; Wettbewerbs-und Markenrecht, 8. Auchflage Nomos Verlag Baden Baden 1996, Rz. 425; Henning-Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher Band 1 und Band II, VCH Verlagsgesellschaft Weinheim 1988 u. 1989, Bd. I S. 5 f. furthermore Van den Bergh/Lclimann GRUR Int. 1992, 588, 598; Beier/Krieger, GRUR Int. 1976, S. 125.

3. BEIER/KRIEGER, GRUR, Int. 1976, S.125.

4. NORDEMANN, (Fn 2), Rz. 426.

5. VANZETTI, GRUR 1965, S. 128, 132, f.; Sack, GRUR 1972, S. 402, 405.

6. BUSSE/STARCK, WZG-Kommentar, Walter de Gruyter, Berlin 1990, 1;Kraft, GRUR 1970,218,

7. NORDEMANN (wie Fn. 2), Rz. 128.

8. HEYDT, GRUR Int. 1976, 339, 341.

Esta argumentación puede no convencer, debido a que la función legalmente protegida de indicar el origen de un producto tiene también como razón el asegurar la calidad estándar del producto de la marca asegurando el mismo lugar de producción.⁹ Este propósito, sin embargo, puede ser alcanzado no sólo indicando el origen de un producto debido a que el 80% de las marcas usadas no indican el origen sino que primero dirigen la conclusión a la condición individual del bien. Marcas como Nívea o Aspirina no dan ninguna indicación respecto de su origen (Beiersdorf, Bayer).

Legalmente, la función de una marca, sin embargo, se define sólo desde el punto de vista del propietario de la misma. La posición del consumidor viene en segundo lugar.

c. *Combinación de los diferentes aspectos*

Para considerar ambos aspectos, las necesidades de los propietarios de las marcas, por un lado, y las necesidades de los consumidores, por el otro, sería útil combinar las funciones. Las muchas funciones de una marca pueden ser expresadas simplemente por un término. Una mejor descripción sería, así, la función de comunicación. Esto significaría la habilidad de la marca para establecer una comunicación entre el propietario de la marca y los consumidores, y en esta relación se construye un canal para el intercambio de información.¹⁰ La función de comunicación podría combinar los aspectos legales al igual que las funciones económicas, incluyendo la visión de los propietarios de las marcas así como las necesidades de los consumidores. De este modo, no se excluiría *a priori* la protección de los intereses de ambas partes en forma de un compromiso justo, lo que actualmente no es posible debido a que la función de las marcas está únicamente definida y protegida respecto de los propietarios de las mismas.

2. *Uso de las marcas, especialmente licencias*

a) *Uso individual de una marca*

Individualmente, una marca es usada para identificar los productos. Una posibilidad muy difundida para el propietario de la marca para hacer un mejor uso de ella es la diversificación de la marca. El mismo producto homogéneo es vendido bajo dife-

rentes marcas. De ese modo, el propietario de la marca puede hacer el producto interesante para segmentos heterogéneos de un mercado. Al promover un producto con una marca diferente a un precio más bajo el propietario de la marca puede alcanzar al consumidor que se asustaría ante una imagen exclusiva de un producto caro. La estrategia de venta por dos vías se usa, por ejemplo, en la industria del tabaco, de los cosméticos o incluso de las bebidas alcohólicas; las fábricas de cerveza venden más barata la cerveza bajo una marca, la cual tiene como origen la sobreproducción de las marcas de la firma.

b) *Uso conjunto de las marcas*

Opuesto al uso individual de las marcas, se encuentra el uso conjunto de una marca, lo que implica el uso de la misma por distintas empresas. Para examinar las necesidades de los consumidores en cuanto a las marcas, nos concentraremos en los contratos de licencia de marca.

Una licencia de marca puede definirse como el uso de una marca por alguien distinto de su propietario, con su consentimiento, y en el que la ausencia de consentimiento sería una infracción a los derechos de su marca.¹¹

La naturaleza legal de estos contratos no está todavía establecida en la ley alemana y la literatura legal. Algunos autores tratan de calificar este contrato de licencia como un contrato de usufructo (*lease*), otros como un contrato de arriendo (*tenancy*) o incluso como un acto de sociedad; a menudo es considerado también como un contrato *sui generis*. De cualquier manera, no hay reglas obligatorias para el contrato. La contratación tiene lugar de acuerdo con las reglas generales, oferta y aceptación, por ejemplo, sec. 145 ff. BGB alemán (Código Civil alemán). No es necesaria una forma determinada. Sólo en el caso de que los acuerdos alcanzados entre las partes impliquen cuestiones relacionadas con la ley anti competencia, el contrato tiene que ser por escrito, sec. 34 Ley Alemana Anti-monopolio. No es necesario un permiso especial.

Los contratos de licencia ayudan a los dueños a explotar mejor sus marcas; con la creciente competencia, la disminución de los costos es esencial. Ésta puede lograrse llegando al máximo potencial del mercado, especialmente por medio de la inclu-

9. En este sentido: BEIER, GRUR Int. 1968, 8, 14; OPPENHOFF, GRUR, Int. 1973, 433 ff.

10. Véase HENNING-BODEWIG/KUR (Fn.2), Bd. I.S.7

11. HENNING-BODEWIG/KUR (wie Fn.2), Bd. 11, S. 173.

sión de mercados extranjeros. Si el propietario de la marca no tiene la capacidad para producir las cantidades necesarias, puede usar el valor de mercado de su marca otorgando licencias.

Pero las licencias son necesarias no sólo para la división de los mercados extranjeros. Los contratos de licencia han alcanzado una importancia sustancial también en ventas en el mercado nacional. La base para la franquicia es una cooperación estrecha de empresarios financieros independientes, que usan el mismo *know-how*, la misma marca, las mismas estrategias de mercado, etc. La estandarización de los bienes y servicios ofrecidos hace imperativo el uso conjunto de las mismas marcas. La propiedad de la marca es conservada por el proveedor del sistema de franquicia para evitar la disipación. El sistema facilita la entrada en un nuevo mercado y disminuye el riesgo de fracaso. El propietario de la idea de la franquicia puede tener éxito con su producto o servicio en un nuevo mercado con un mínimo de empleados sin riesgo de capital o de operación. La franquicia generalmente va más allá que los contratos de licencia de marca puras porque los derechos de dirección y control están enunciados más claramente.

Las licencias pueden ser usadas también en relaciones subsidiadas o de *joint venture*. En el curso de la división del trabajo es necesario concentrar partes de la producción en empresas que no necesariamente pertenecen al propietario de la marca. Más aún, las licencias pueden ser usadas para transferir imagen. En los últimos años, la diversificación ha tenido lugar especialmente con los nombres de diseñadores de moda famosos, pero también empresas de automóviles (e.g. anteojos de sol Porsche) o empresas de tabaco (ropa informal Camel) hacen uso de la posibilidad de transferir imagen por medio de licencia.

La importancia de las licencias de marca no puede ser negada.

Después de estas ilustraciones respecto de la función de las marcas y los usos más comunes, presentaré mi definición de "consumidor".

III. Definición de consumidor

/. Interpretación alemana

Un consumidor es usualmente una persona legal o natural a quien le son provistos bienes y servicios para su uso privado (véase también art. 2 lit.d. de la directiva N° 93/13/EU). Se presupone que una persona que actúa en interés de sus actividades comer

ciales o profesionales tiene un conocimiento y una experiencia más definidos y no sufre de una inferioridad específica.

En Alemania, el retrato de un consumidor está fundamentado empíricamente. Cuando un análisis de la afirmación de un anuncio tiene lugar, la comprensión del grupo "target" (blanco) se prueba por encuestas de opinión. La jurisdicción asume que el consumidor será superficial y no crítico respecto de los anuncios publicitarios. Un anuncio publicitario es considerado 'engañoso' si una parte no despreciable de los consumidores puede entender el mensaje erróneamente.¹²

Se hacen correcciones normativas considerando cuidadosamente los intereses de las partes involucradas.

2. Interpretación de la Corte Europea de Justicia

Por el contrario, la Corte Europea de Justicia (ECJ) toma como base un concepto normativo. Por lo tanto, la conexión entre protección e información de los consumidores es esencial. La mejor posibilidad para proteger a los consumidores es informarlos. En la decisión "Yves Rocher", la ECJ supuso que el consumidor es una persona confiada en sí misma, de mente abierta, que usa la información sobre los diferentes productos para tomar sus decisiones de compra.¹³ En decisiones siguientes, la ECJ asumió el concepto de un consumidor racional, en la decisión "Pall/Dahlhausen"¹⁴ se supone incluso como un deber del consumidor el informarse por sí mismo. En la decisión "Pall/Dahlhausen",¹⁵ la corte hace de la información adecuada del consumidor la cuestión central. Más tarde, la ECJ afirmó que un número sustancial de consumidores había sido mal informado y que el engaño había sido la causa de la decisión de compra.¹⁶

Si se asume que el consumidor es una persona razonable, con confianza en sí mismo, la información suficiente y adecuada es esencial. En la realidad del mercado esta premisa no está garantizada.

12. BAUMBACH/HEFERMEHL, *Wettbewerbssrecht*, 18. AUFLAGE, CU Beck München 1996; FEZER, *WRP* 1995, 671,674; BGH GRUR 1959, 365 ff, ("English Lavendel."); BGH GRUR 1970, 425 IT ("Melitii KALV fee").
13. EuGH, *WRP* 199,615, ff".
14. EuGH GRUR Int. .1991,215 ff.
15. EuGH GRUR Int 1990, 955 ff.
16. EuGH *WRP* 1993, 233 ("Nissan").

3. Definición del consumidor para este análisis

Para continuar con este estudio es necesario definir el término "consumidor". La posición de la ECJ puede ser criticada porque sólo toma en cuenta una minoría de los consumidores, i.e. el consumidor activo, crítico que busca por sí mismo información. La cual le es asegurada por la legislación. Este tipo de consumidor probablemente es poco común, incluso en aquellos países con buenas políticas de consumidor.

En la mayoría de los casos el consumidor es más pasivo, está desamparado, con el riesgo de ser manipulado, es irracional, no posee la información suficiente o, cuando tiene la información suficiente, él/ella carece de tiempo o actúa superficialmente debido a la fuerza de las circunstancias y toma decisiones basadas en hábitos impulsivos, espontáneos o limitados.¹⁷

En Europa, la Corte Suprema alemana es criticada porque asume que el consumidor es tonto, simple y que actúa siguiendo hábitos. Por otro lado, en Alemania existe el temor de que el alto nivel de protección alemán desaparezca.¹⁸

Es necesario aclarar si el supuesto de la Corte Europea tiene prioridad y es definitivo. La directiva N° 84/450/EU del 10 de septiembre de 1994 sobre anuncios publicitarios que engañan intenta armonizar la legislación europea. Según el artículo 7 se manifiestan estándares mínimos. Según los escritores alemanes la directiva sólo cuenta con sanciones, pero no con los requisitos por los que en el nivel nacional es posible asegurar un estándar más alto de protección.¹⁹ El caso "Clinique" de la Corte Europea interpreta que la directiva fija sólo un estándar mínimo, lo que no excluye que se fijen niveles más altos.²⁰ Un límite está dado por el requisito de la garantía del libre intercambio de bienes y servicios según el artículo 30 y los tratados de la UE siguientes. Si un estándar nacional de protección al consumidor más alto llegara a entrar en conflicto con ese requisito, una disminución del nivel de protección sería posible. La Corte Europea hará en cada caso una consideración intensiva de los intereses, especialmente, porque según el art. 100 del

Tratado de la UE, la UE está obligada a asegurar la protección del consumidor en el nivel más alto. La crítica de la Corte Suprema alemana no está justificada porque su interpretación no es normativa sino que es una interpretación que será verificada en cada decisión tomando en cuenta las circunstancias específicas del caso. La corte hasta ahora no ha asumido una posición vinculante hacia una interpretación definitiva del término "consumidor". Por lo tanto, sus decisiones no impiden la definición de un consumidor promedio. Por último, pero no por ello menos importante, asumir un cuadro normativo o empírico de un consumidor no implica nivel de protección. Para el siguiente análisis, el consumidor promedio no se presume completamente tonto y dormilón, pero tampoco adecuadamente informado porque el lado de los empresarios es mucho más fuerte que el de los consumidores. Además, es especialmente el consumidor no bien informado el que no es seguro de sí mismo y razonable es que necesita protección. La protección puede tener lugar proporcionando la información suficiente, pero además, es esencial reforzar el rol del consumidor como una parte igual en el mercado.

IV. Puesta en peligro

de los consumidores por el uso de marcas y patentes

Este refuerzo es necesario porque el uso de las marcas y especialmente el uso de licencias crea riesgos específicos para los intereses de los consumidores, como mostraré en el siguiente apartado.

1. Puesta en peligro por marcas

Una marca informa al consumidor sobre un cierto bien y lo pone en posición de encontrar el bien nuevamente. La marca es un apoyo para que el consumidor obtenga orientación. Para alcanzar estas metas de empresarios y consumidores es esencial que ningún mensaje de las marcas sea falsificado. La falsificación más sustancial es, sin embargo, la falsificación de la identificación de un bien, las cuales siempre tienen lugar cuando las marcas son usadas para designar bienes que no tienen su origen en la compañía del propietario de la marca.²¹

17. DOPNER, Ulf Verbraucherleitbilder sur Auslegung des wettbewerbsrechtlichen Irreführungsverbot, in festchrift for Otfried Lieberknecht, Niederleithingerm Werner, Weidemann (Hrsg), C.H. Beck, Munchen 1997 S. 165-195

18. Tilman, Winfred, Der verständige Verbraucher, in Festchrift for

19. TILMAN (Fn. 18), S. 482.

20. Tilman (FN. 18), S. 483.

21. HENNING-BODEWIG/KUR (Fn. 2) Bd. II, S. 553.

En consecuencia, la vinculación de una marca a una empresa en los primeros tiempos tuvo también la intención de asegurar la misma naturaleza y, por lo tanto, la misma cualidad del producto. El vínculo de la marca a la empresa en la ley alemana fue abandonado debido a las necesidades del comercio. Hasta ahora, la función inherente de la confianza en la cualidad en esta relación no está asegurada por medidas reguladoras (legislativas).

Una marca conduce a un engaño relevante hacia los consumidores si el producto está sujeto a los cambios sustanciales que el consumidor no toma en cuenta, por lo que la venta del producto bajo la misma marca es un engaño al consumidor.²²

De acuerdo con las leyes de marcas, la marca está ligada sólo a la disposición del propietario de la marca. Pero puede inferirse de la función social de la propiedad, según el art. 14 de la Constitución alemana, así como del principio de garantía de estado de bienestar social según el art. 20 de la constitución alemana, que hay una obligación de garantizar al menos un mínimo de protección al consumidor. La legislación, el Poder Ejecutivo y la jurisdicción tienen que asegurar un mínimo estándar de justicia social; este nivel de justicia social no está asegurado cuando el consumidor, como participante principal del proceso de mercado, tiene una posición inferior desproporcionada en comparación con otros participantes, y. los empresarios.

2. Peligro por las licencias

Las licencias de marcas pueden poner en peligro al consumidor de una manera especial. Primero, la ligazón de las marcas a las empresas era una obligación legal. Se suponía que un contrato de licencia sólo es válido cuando se evita el engaño de los consumidores, este vínculo debería asegurar la calidad del producto.²³

Alemania, en contraste con otros países, no provee leyes específicas concernientes a los contratos de licencia. Por ejemplo, en Estados Unidos la Lan- ham Act permite los contratos de licencia. Sin embargo, quien recibe la licencia está obligado a un control de calidad de los productos que son producidos por el licenciario.²⁴

En Alemania, algunos autores argumentan que si el propietario de la marca no está obligado a garantizar el mismo nivel de calidad todo el tiempo, menos se puede obligar al licenciario a obtener la misma calidad.

Esta crítica no está justificada porque el licenciario ha hecho grandes esfuerzos por obtener una buena imagen para su marca y, por lo tanto, no tiene el deseo de arriesgar su reputación. Quien recibe la licencia, por el contrario, especialmente cuando está en un país extranjero, estará más fácilmente dispuesto a arriesgar la reputación de una marca, que en muchos casos puede usar sólo por un cierto tiempo con el fin de obtener un beneficio rápido. Como el propietario de la marca puede hacer mucho más dinero con un bien, que tiene una marca reconocida, es decir, puede obtener beneficios de la confianza de los consumidores, puede ser obligado, al menos en cierto nivel, a asegurar un estándar de calidad promedio de productos que son vendidos bajo su marca. Por el otro lado, esto no significa que es imposible variar o modificar un bien según las necesidades de un mercado en otro país o las diferentes demandas de los consumidores. Sin embargo, si los consumidores pagan un precio más alto por un producto con marca pueden esperar que su confianza en una calidad promedio en el mismo nivel no sea defraudada.

V. Necesidad de protección al consumidor

1. Argumentos contra la protección al consumidor

La necesidad de protección al consumidor no se explica por sí misma. Algunos autores incluso argumentan que la protección al consumidor no es necesaria. Por ejemplo, la escuela de Posner, de la Universidad de Chicago, que se manifiesta por un "análisis económico del derecho", es líder en este campo²⁵ Posner y sus discípulos afirman que cada individuo está buscando usar sus escasos recursos financieros de un modo que le proporcione el máximo beneficio. Por lo tanto, el consumidor actuará

22. En ese sentido: HENNJNG-BODEWJG GRUR Int. 1985, 445,446.

23. SCHRICKER, GRUR 1967, 634, 635.

24. OPPEINHOFF, GRUR, Int. 1973, 433, 434.

25. STOLL, Peter-Tobias; Technologietransfer, International isierungs- und Nationalisierungstendenzen, Springer, Verlag Berlin, 1994; Seite 101 f.; Henning-Boedewig/Kur (F. 2), Bd. I.S. 127.

razonablemente y cada consumidor sabrá lo que es mejor para sí mismo, cuál decisión es la mejor para él. La soberanía del consumidor no puede ser perturbada por medios legislativos. La interferencia de los políticos causará altos costos de transacción, por lo que incluso en caso de circunstancias de mercado no perfectas las desventajas son mayores que las ventajas.

Se dice que la mejor protección al consumidor es la auto-protección. El consumidor puede protegerse a sí mismo examinando los bienes antes de comprarlos y aprendiendo de sus errores. Por último, el mecanismo de mercado regula el engaño, pero el consumidor actúa como un árbitro del mercado.

En Alemania, algunos autores critican la protección al consumidor. No toda desilusión de las expectativas subjetivas puede ser asumida como engaño del consumidor. La cualidad es considerada como una concepción subjetiva.²⁶ El consumidor tiene la libertad de dejar aquellos bienes que cumplen con sus expectativas de calidad. Como la adquisición de una marca, como un bien de valor económico, está basada en el desempeño del empresario, los intereses del propietario de la marca tienen que ser puestos en primer lugar en cuanto a la legislación.²⁷

2. Necesidad de protección al consumidor

La crítica a la protección al consumidor no está justificada. La base de la teoría de que existe un consumidor soberano y que consumidor y productor son participantes equivalentes en el mercado no se da en la realidad. En particular, aquellas partes de la población cuyo nivel de educación e ingresos son más bajos sienten el hecho de que la posición del consumidor es considerablemente más débil. El supuesto de que los consumidores pueden detectar el engaño por el uso y el consumo de los bienes es, en todo caso, incorrecto. Primero el consumidor tiene que comprar el bien y después será defraudado por la calidad. Esto puede conducir a desventajas financieras sustanciales, cuando el consumidor compra productos de precio elevado y la calidad no es la que él esperaba. Respecto de los bienes que no son rápidamente consumidos, los efectos del aprendizaje no tienen resultado porque la sustitución de la compra no tiene lugar pronto. Los engaños, a me

nudo, no son detectados antes de la compra. La posición del consumidor cae aún más mientras el poder de los empresarios crece por la concentración de las empresas y los acuerdos que limitan la competencia.

Además, existe un incremento en los bienes y servicios internacionales que no pueden ser reconocidos fácilmente. Los nuevos métodos y materiales de producción conducen a la ignorancia respecto de la construcción de un bien así como de los peligros que pueden resultar del mismo. La información de los consumidores disminuye debido a las formas modernas de venta, como el mercado de auto-servicio, que carece de posibilidades de consulta, la compra por correo, la venta puerta a puerta, la publicidad telefónica, envío de bienes no ordenados por correo, etc., lo que conduce a un flujo de ofertas que hace que una inspección más o menos razonable sea casi imposible. La publicidad es a menudo sugestiva y no informa objetivamente; por último, el consumidor está en desventaja porque no tiene experiencia y no está organizado.²⁸

En conclusión, se puede decir que el consumidor tiene que tomar decisiones sin la información suficiente y sin la posibilidad de enfrentar sus intereses reales con los del empresario.

3. Objetivos de la protección al consumidor

La protección al consumidor asegurará el balance justo de intereses. Por lo tanto, la protección al consumidor es la suma de todas las medidas con el fin de garantizar al consumidor una posición mejor que la que él podría lograr en el marco de los procesos espontáneos del mercado, i.e. los consumidores tienen que estar en posición de actuar en el mercado con suficiente información y con las medidas que defienden sus intereses.

Esto no es sólo una cuestión nacional sino también un blanco mundial. El principio de estas metas internacionales es la proclamación de los derechos de los consumidores, los cuales enunció Kennedy en 1962. Sobre la base de esta proclamación de derechos esenciales de los consumidores ha comenzado un movimiento mundial. Hasta ahora, no ha concluido y, como lo afirmé anteriormente, son ne-

26. KLEINER, Christof; Warenzeichenrecht für. Entwicklungsländer; C.H. Beck, München 1985, S. 77.

27. KRAFT, GRUR, 1980, 416, 418.

28. VON HIPPEL, Eick; Verbraucherschutz, J.C.B. Mohr, Tübingen, 3. Auflage 1986.

cesarías medidas concretas para alcanzar el objetivo antes mencionado.

VI. Posibles soluciones

Como existe una necesidad de protección al consumidor, la cuestión es cómo encontrar una solución.

Las políticas de consumidor pueden ser un intento de regulación de calidad porque todas las medidas tienen el mismo objetivo, regular la calidad de los bienes y servicios ofrecidos. Por lo tanto, se puede ajustar la calidad física de un producto o la calidad de información en el caso de contratos. Las medidas son el mejoramiento de la competencia, la introducción de estándares mínimos, así como una política de información para mejorar la transparencia del mercado.

Existe una gran cantidad de campos en los que pueden establecerse medidas concretas; reforzar los derechos de los consumidores concernientes a los contratos, modificar la responsabilidad y el compromiso de los productores, reglas sobre publicidad y publicidad comparativa, ajuste a los estándares internacionales en referencia con la importación paralela, así como la protección del consumidor vía leyes antimonopolio, ley de competencia y ley de marcas.

En mi informe me concentraré en destacar las posibilidades tanto de la ley de marcas como de la ley de competencia.

1. Ley de Marcas alemana

En un tiempo en el que el *marketing*, la presentación de un producto y la diferenciación respecto de los productos competidores es más importante que optimizar e innovar el producto para alcanzar un nivel justo de protección al consumidor, el sentido y la meta de la ley de marcas deben ser analizados. La Ley de Marcas alemana sólo protege los derechos del propietario de la marca. La Ley de Marcas no establece cómo el propietario tiene que usar su derecho. Sólo se asegura allí que una marca es propiedad del empresario. La Ley de Marcas es más una ley de defensa que una ley para el orden de la competencia. Históricamente, la Ley de Marcas fue diseñada como una parte de la Ley de Competencia. Por lo tanto, se dice que la protección de un marca tiene su límite cuando el uso actúa contra la competencia. La competencia tiene también que asegurar la posición del consumidor, por lo que no puede negarse que la Ley de Marcas también se ocupa de la protección del consumidor.

Para encontrar algún compromiso podría distinguirse entre marcas en las que la actitud de los consumidores sólo se refiere al producto y marcas donde el consumidor también tiene en cuenta a la empresa propietaria de la marca como garantía de calidad. El primer grupo de productos son bienes de consumo periódico. El segundo grupo está integrado por productos de un mayor nivel, de consumo aperiódico durante un periodo de uso más largo. Para el primer grupo, el asegurar un nivel de calidad promedio se da primero, por medio de la provisión de información sobre el producto y la posibilidad de probarlo. Respecto del segundo grupo, donde el origen del producto es importante para el consumidor, el engaño del consumidor sólo puede ser evitado asegurando ciertas relaciones entre licenciatario y receptor de la licencia, lo que permite al propietario de la marca influir en la producción de aquel a quien se le otorgó la licencia, y de ese modo obligar al licenciatario a apoyar sus productos. Más aún, debería existir una nota de licencia en el producto.

Para lograr una cierta protección al consumidor en la Ley de Marcas alemana, otra posibilidad es inscribir la marca sólo con referencia al productor y exigir tal referencia en los anuncios publicitarios. La Ley de Marcas es el lugar correcto para introducir dicha regla.

2. Ley de Competencia alemana

Como la protección de los consumidores en la Ley de Marcas no es suficiente, es necesario también tomar medidas de protección al consumidor en la Ley de Competencia. En la directiva N° 84/450/EU contra la publicidad engañosa se afirma en el artículo 4 que los estados miembros eliminarán la publicidad engañosa, en interés de los consumidores, de los competidores y del público en general. La función social de la Ley de Competencia fue manifestada por eso.

La protección de consumidores tiene incluso su propia justificación en la Ley de Competencia. En el centro de los intereses está la sección 3 UWG, que prohíbe el engaño en general. En la literatura legal encontramos la opinión de que la producción de productos con licencia con una calidad diferente a la del producto original es una infracción a la sec. 3 UWG.²⁹

29. KELINER (wie F. 26), S. 148, exp. F. 337; Baumbach/hefermehl, Anliang zu.

En Alemania, hasta ahora, la sección 3 es, sin embargo, aplicable sólo cuando una indicación calificada de origen está en cuestión, de que hay una marca que conduce a cierta imaginación especial respecto de la calidad. La ley del caso es, por lo tanto, bastante restrictiva al aplicar esta sección.

Esto no está justificado en el caso de licencias, porque la actitud prohíbe acciones de consumidores cuando un empresario usa una marca contrariamente a sus anuncios publicitarios, como es el caso de las licencias. Diferentes formas de usar una marca tienen diversas posibilidades de engañar a los consumidores respecto de la calidad y la consistencia, especialmente cuando el producto es vendido en diferentes calidades bajo la misma marca. Como un ejemplo, ilustraré la famosa marca "Hobie" de catamaranes. La casa europea, en Francia, produce Hobie Cats con una construcción 'sandwich' especializada del casco, usando material grueso, velas mejores y más duraderas, etc. La casa americana vende el catamarán idéntico bajo la marca Hobie, usando material más delgado, sin la construcción 'sandwich' del casco, velas más delgadas, etc. Ambos botes se venden bajo la marca "Hobie", pero difieren en calidad, lo que no es conocido por los consumidores sino sólo por los conocedores.

Para proteger a los consumidores por medio de la Ley de Competencia en Alemania, es necesario el requisito de indicación calificada de origen, que las cortes en la mayoría de los casos no asumen. Entonces una marca infringiría la sec. 3 UWG, si cierta cantidad de consumidores es mal orientado y defraudado respecto de la calidad. Es para aclarar este punto que se presupone una cierta calidad promedio respecto de una marca, con la que el propietario se compromete, y no una calidad especializada, extremadamente alta, que nadie esperaría seriamente.

Las posibilidades de engaño son las siguientes:

1. Las partes trabajaron deliberadamente para engañar a los consumidores (conducta en connivencia).
2. La falta de medidas para prevenir el engaño, el contrato de licencia es obviamente insuficiente.
3. El contrato muestra ser insuficiente por circunstancias inesperadas.
4. El contrato de licencia es suficiente, pero una parte lo desobedece.

En los primeros dos casos, se puede presumir que el contrato es inválido, según la sección 138 BGB.

En el tercer caso, la presunción de que el contrato es inválido sería demasiado estricta. Es más razonable exigir una modificación en el modo de producción e información sobre las marcas, etc. En el cuarto caso la parte que cumplió tiene la posibilidad de exigir el correcto cumplimiento del contrato, sería atentar contra sus derechos el presumir que el contrato es nulo. Si la parte que cumplió no logra hacer cumplir el contrato por la contraparte, debería tener la posibilidad de terminación del mismo debido a una razón importante.

Si el uso de la marca conduce a un engaño según la sección 3 UWG, las asociaciones de consumidores tienen el derecho a demandar omisión respecto de la sección 3, 13 UWG. El problema es que en la mayoría de los casos las asociaciones no conocen todos los hechos relevantes. La inversión de la carga de la prueba sería, por lo tanto, deseable.

Otro modo de reforzar la posición de los consumidores es proveer el derecho de terminar el contrato de acuerdo con la sección 13a UWG no sólo en caso de anuncios que llevan a confusión, según la sec. 4 UWG, sino también en caso de un engaño según la sección 3 UWG. Los requisitos de la sección 4 UWG son estrictos, el anuncio que conduce a confusión/engaño tiene que ser la razón de la compra; no se otorga, por lo tanto, una protección suficiente al consumidor, especialmente porque los engaños concernientes a la calidad no siempre surgen debido a los anuncios publicitarios. Otra posibilidad sería el requisito de una marca de licencia en el producto para lograr cierto nivel de información para los consumidores. De todos modos es necesario presuponer una diferenciación de calidad como un engaño de acuerdo con la sec. 3 UWG.

En conclusión, se puede ver que ni en la Ley de Marcas alemana ni en la Ley contra la Competencia injusta se logra el objetivo de proteger al consumidor.

V . Experiencias latinoamericanas

Quisiera dar, muy brevemente, una impresión sobre la experiencia latinoamericana. En los años 70 los países latinoamericanos tuvieron una legislación muy restrictiva respecto de los contratos de licencia. Por ejemplo, se requería registro y control de calidad de los productos. Fue muy famosa, en este sentido, la Ley mexicana sobre Invenciones y Marcas de 1975; según esta ley, el departamento de industria y comercio podía restringir el uso de una marca y obligar a los empresarios a usar sólo el nombre genérico.

Los países extranjeros sintieron esto como una "erosión" a la propiedad industrial³⁰ porque la inversión se hacía prácticamente imposible.

La legislación restrictiva no atendía las necesidades del comercio mientras los consumidores no tuvieran la educación y no estuvieran en condiciones de hacer uso de sus derechos escritos.

Hoy en día, la legislación ha sido modificada, los países de América Latina necesitaron la transferencia de tecnología, las inversiones extranjeras, etc., por lo que fueron abandonadas las regulaciones estrictas. La legislación moderna es más moderada y trata de buscar un balance equitativo. En algunos países, como México (art. 139 de la Ley de Propiedad Industrial), quien recibe la licencia está obligado a sostener la misma calidad que el propietario de la marca. La Ley Brasileña de Protección al Consumidor da al consumidor el derecho a esperar una cier

ta calidad de los productos, art. 18. La definición de la calidad es más amplia que la definición alemana de "fault", según la sec. 433 del Código Civil alemán. Los contratos de licencia deben estar por escrito, art. 90 CPI (Ley de Propiedad Industrial) y ser registrados art. 90, inc. 3, art. 126 CPI (Ley de Propiedad Industrial). Según el art. 90 inc. 1 de la Ley de Propiedad Industrial y la Ley Normativa art. 3.5.1., el licenciataria tiene el control de calidad de los productos del receptor de la licencia. El licenciataria es responsable por los productos.

Como los países latinoamericanos están prosperando muy rápido, intentan establecer legislación moderna y fortalecer las relaciones comerciales mundiales: es posible así beneficiarnos de las experiencias latinoamericanas, que han cambiado pasando de una legislación demasiado restrictiva a un compromiso de intereses.

30. FERNÁNDEZ NOVOA, GRUR, *Int.* 1976, 400.