

## EL USO VIRTUAL DE MARCAS Y LA MARCA VIRTUAL

Mauricio JALIFE DAHER

SUMARIO: I. *Consideraciones preliminares*. II. *Casos de marca virtual*. III. *Uso virtual de marcas*. IV. *Consideraciones finales*.

### I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

No existe novedad en recurrir a la acepción convencional de “virtual”<sup>1</sup> en el lenguaje jurídico, para referirse a una situación en la que, de suyo, un efecto esperado se ha surtido, aun y cuando, para la realidad legal, existan formalidades por satisfacer. Tal es el caso, por ejemplo, de la expresión “entrega virtual”, para referirse a la circunstancia de que la transmisión de la posesión de la cosa ha operado, de hecho, entre los sujetos de la relación jurídica.

El término “realidad virtual”, recurrido aquí como expresión desprovista de contenido jurídico, pero válida como categoría de ejemplificación, define la serie de elementos que concurren para “reproducir” artificialmente la realidad, mediante estímulos programados para “engañar” a los sentidos.

Según la *Enciclopedia del idioma*,<sup>2</sup> virtual es “lo que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente; implícito, tácito, que tiene existencia operante y no real”.

Es un hecho aceptado unánimemente por la doctrina y la legislación que las marcas cumplen una primera y trascendental función de distintividad en el mercado. La propia estructura legislativa está construida con la finalidad de preservar esa función del signo. Los principios de especificidad y territorialidad son expresión cabal de las irremplazables limitantes

1 El término “virtual” es definido por el *Diccionario Enciclopédico Espasa-Calpe* como aquello que se encuentra frecuentemente en oposición a efectivo o real, o como lo práctico, en oposición a teórico, Madrid, Espasa-Calpe, 1979, t. 24.

2 *Enciclopedia del idioma*, México, Aguilar, 1991, t. III, p. 1408.

que la ley debe definir para ceñir el derecho del titular del signo distintivo a esferas que permitan su coexistencia con derechos de terceros.

Tradicionalmente, la función de distintividad se ha venido cumpliendo a través de la adopción de una denominación, un diseño o una combinación de ambos. Algunos otros elementos distintivos, como las formas tridimensionales, gradualmente han ganado aceptación como elementos distintivos, y han logrado su reconocimiento en las legislaciones de diversos países. Algunos otros medios de identificación de productos o servicios, como los sonidos, los sabores o los olores, siguen representando un punto controversial respecto de su capacidad distintiva y la posibilidad de normarles como tales.

La fuente inspiradora de este estudio no es otra que la percepción de que existen múltiples situaciones propias de la realidad de las marcas, que escapan de un adecuado tratamiento legal, merced a la inexistencia de una categoría jurídica que les prevenga. Tales son los casos de lo que aquí propongo se denomine como “marca virtual” y “uso virtual de marcas”.

En términos generales, respecto del primer concepto, planteo que se entienda como aquel elemento (denominación, diseño, cuerpo tridimensional o su combinación), que de suyo cumple una función de distintividad de un producto o un establecimiento,<sup>3</sup> aun y cuando no haya sido materia de registro y en ausencia o en contra de la voluntad del comerciante, industrial o prestador de servicios respectivo. En líneas subsecuentes, a través de la exposición de diversos supuestos, trataré de delinear algunos de los aspectos que considero necesarios para la construcción más detallada y particular del concepto.

## II. CASOS DE MARCA VIRTUAL

Un primer caso a estudio, que permite una aproximación a la idea de marca virtual, es el que se presenta cuando el público determina y divulga una marca/denominación, de manera ajena a la voluntad del titular. En ocasiones, como resultado de una notable falta de identidad con un deter-

3 Es importante destacar que en el contexto de este estudio se hará referencia a “marcas de productos y establecimientos”, en sustitución de la tradicional expresión de “marcas de productos y servicios”, en reconocimiento a las más avanzadas propuestas que cuestionan el valor de la categoría “de servicios”, dada su asimetría e incontinencia, recurriendo a la muy pragmática opción de definir clases en función de los tipos usuales de establecimientos, y no de los servicios prestados.

minado producto o servicio, sucede que los consumidores, de manera espontánea, adoptan y aplican una denominación que le identifica, con un buen grado de aceptación. La manera en que la información sobre la denominación adoptada es acuñada y difundida corresponde al territorio de la comunicación informal —casi juglar—, pero lo cierto es que la denominación llega a cumplir una indiscutible función identificadora.

Por citar dos casos suficientemente notorios en nuestro país, recurriremos al del conocido restaurante distinguido por sus propietarios con la marca “Loma Linda”, pero referido por su clientela como “La Tablita”, expresión aparentemente derivada de la práctica propia del establecimiento de servir la comida en una tabla. Esta especie de sobrenombre llegó a popularizarse de tal forma que, con posterioridad, un competidor aprovechó la fama de esta “denominación informal” para registrarla y desarrollar una conocida franquicia. Es presumible que el propietario del restaurante “Loma Linda” no hubiese reconocido en esa denominación una marca que, por haberle sido impuesta por los propios consumidores, no estimara como de su patrimonio y no hubiese oportunamente realizado las gestiones para formalizar su propiedad por la vía del registro.

Otro caso que puede citarse es el de la muy popular expresión “Bocho”,<sup>4</sup> empleada de manera generalizada para referirse al automóvil marca “Volkswagen”, tipo sedan; expresión sumamente recurrida, impregnada de una buena dosis de familiaridad y trato afectuoso al producto, como aquellos casos en que se aplica un apodo a una persona que nos es muy cercana para brindarle un trato más informal y amistoso, y para evitar las complicaciones de una marca que en nuestro idioma resulta difícil de pronunciar. Es el caso que, a pesar de la amplia difusión de esta denominación, la empresa no ha tomado la precaución de registrarla,<sup>5</sup> aun y cuando la misma puede ser empleada por terceros que aprovechen la informalidad de la expresión para, por ejemplo, operar talleres que ofrezcan servicios especializados de reparación a “Bochos”, o bien, establecimientos dedicados a la venta de refacciones.

Inclusive, podría presentarse el supuesto de que la marca “Bocho” fuese aplicada por un tercero a vehículos VW sedan, para distinguir un

4 Tal vez deba escribirse “Vocho”.

5 Existe registrada la marca núm. 439253 Vochovan, para distinguir “automóviles y sus partes”, otorgada en favor de un titular ajeno a la organización Volkswagen, dada la inexistencia de un registro en favor de esta empresa para la marca “Bocho”. Es de destacarse, inclusive, que en esta marca aparece el genérico “Van”, empleado para designar un tipo de camioneta, por lo que claramente se carga el peso de la distintiva en la palabra “Vocho”.

auto de este tipo una vez transformado, tal como se estila con estos autos, a los que se agrega una caseta, o que son recortados en su techo o reducidos en su dimensión.

Estas consideraciones nos permiten delinear que, en este primer acercamiento a la realidad de este tipo de denominaciones que claramente se comportan como marcas, existe una ausencia de la voluntad del propietario del establecimiento o de quien pone en circulación los productos que son blanco de las mismas, de manera dispar a la tradición marcaria en este sentido, que regularmente importa la intervención del sujeto en la elección, adopción, uso y difusión del signo distintivo.

Incluso, es conveniente resaltar aquí que este tipo de expresiones, en ocasiones, son empleadas en oposición a los propietarios de los establecimientos o a los fabricantes de los productos, quienes sencillamente manifiestan su desaprobación ignorando la existencia de la expresión, o bien, intensificando la publicidad de sus marcas institucionales.

Sin embargo, es un hecho, para mí indiscutible, que las expresiones “La Tablita” o “Bocho”, están cumpliendo, virtualmente, funciones propias de un signo distintivo. De hecho, las mismas son susceptibles de registro y de integrarse como marcas institucionales al patrimonio y control de sus propietarios.

Una de las consecuencias inmediatas de la eventual inclusión del concepto de marca virtual en la legislación derivaría en la posibilidad de objetar y negar la procedencia de una solicitud de marca a un tercero, cuando se trate, como en los ejemplos citados, de la notoriedad de una marca virtual.

### III. USO VIRTUAL DE MARCAS

La combinación de ciertos elementos visuales puede orillar a suponer que se trata de una marca/denominación cuando en realidad se trata de una diversa, lo cual constituye uno de los más claros ejemplos de uso virtual de marca, basado en un registro que en estricto sentido es procedente.

Supongamos que una empresa es titular de una marca empleada para distinguir los servicios de un establecimiento dedicado a la venta de vestuario, y que esa marca se representa en un diseño como el que se reproduce a continuación:

La marca alcanza una amplia aceptación por parte de los consumidores, de manera que podemos considerar que la misma es fácilmente identificable por éstos en mérito a su aspecto visual. Con el ánimo de aprovechar el posicionamiento de su marca de la mejor manera, la empresa decide aplicar también la marca a “vestuario”, es decir, como marca de producto.

Al realizar la búsqueda de antecedentes para conocer la viabilidad del registro, se identifica la existencia de una marca nominativa precisamente para la denominación “Grafiti”, amparando “toda clase de vestuario” (clase 25 internacional).

Ante la imposibilidad de tramitar exitosamente una demanda de nulidad o un procedimiento de cancelación del registro oponente por no existir causales que lo justifiquen, y ante la negativa del titular de negociar la cesión de los derechos del registro, la empresa recurre a registrar la siguiente marca:

En una primera vista, como se aprecia, parecería que se trata de la misma marca “Grafiti” que la empresa utiliza para distinguir sus establecimientos, pero una lectura más detenida permite darse cuenta de que en realidad la denominación es “Crub.i.t.i”. Observemos las marcas juntas:

Los elementos han sido dispuestos de tal forma que el efecto visual sea altamente coincidente con los de la marca de la empresa, pero bajo una denominación que al no ser similar en grado de confusión con la denominación “Grafiti” opositora, pueda no sólo ser utilizada en “vestuario”, sino, adicionalmente, obtener su registro.

Como una situación de facto, pero que incide en la estimación global del caso, debe considerarse que por tratarse de una marca de vestuario, ésta será empleada en una etiqueta cuya dimensión obliga a reducir el diseño considerablemente, de manera que los rasgos son difíciles de apreciar para el consumidor común.

Es evidente que en este caso, de manera virtual se está utilizando la marca “Grafiti”. La difusión previa realizada de la marca condiciona la mente del consumidor a reconocer los signos visuales que le son expuestos como los de la marca “Grafiti”, y sólo un muy acucioso examen puede llevar a detectar la diferencia.

De esta manera, aun y cuando la empresa no está, desde un punto de vista legal, empleando la denominación “Grafiti” en vestuario, y consecuentemente no está invadiendo los derechos del titular de la marca en esta clase, de manera virtual es innegable que la marca utilizada es precisamente “Grafiti”, lo cual debería permitir al titular enderezar una acción contra el infractor.

Un caso similar al relatado es el que se constituye cuando al emplear ciertas palabras en una especial disposición de líneas, da lugar a que se integre una palabra intrínseca o cruzada, que imita o reproduce una marca registrada. Para ilustrarlo, supongamos que existe la marca registrada “LAC”, para distinguir “servicios de diagnóstico prestados por un laboratorio médico”. La utilización virtual de la marca podría darse, por parte de un tercero, al aplicar el siguiente conjunto, como pretendida distinción de sus productos o servicios:

L	Laboratorio de
A	Análisis
C	Clínicos

Es de concluirse que en un caso como el citado, el titular del registro de la marca “LAC” podría interponer demanda por considerar que su marca está siendo usada sin autorización, pero no me queda ninguna duda de que el demandado contaría con una defensa sólida basada en la cir-

cunstancia de que únicamente emplea una designación genérica para referir al consumidor el tipo de establecimiento de que se trata. Aun y cuando coincidamos en que el IMPI seguramente fallaría en favor del titular del registro de marca, declarando la infracción, la apreciación de los jueces de distrito sobre el particular seguramente tomaría un sentido diverso. En tal virtud, la existencia del concepto legal relativo al uso virtual de marca, nuevamente reporta una elocuente utilidad.

Un supuesto más para apreciar la utilidad del concepto de marca virtual en asuntos cotidianos, es el que se presenta cuando la imitación del *trade dress*<sup>6</sup> conlleva el empleo virtual de una marca.

Es la hipótesis en la que inciden muchas empresas que incurren en prácticas desleales de comercio, que imitan en forma por demás dolosa la imagen comercial del producto, reproduciendo todos o algunos de los elementos gráficos de la etiqueta, el empaque o el envase, omitiendo utilizar la marca primaria.<sup>7</sup>

Algunos de los elementos propios de la presentación del producto son susceptibles de ser registrados como marca, como sucede con el diseño de la etiqueta o la superficie de exhibición de un empaque, incluyendo normalmente la combinación específica de colores. Pero existen otros elementos que no son materia de reserva, como es el caso del tipo y el tamaño del empaque, el tipo de envase (cuando no resulta registrable como marca tridimensional o modelo), o las leyendas no reservables.

En los casos en los que todos o algunos de tales elementos son empleados por un tercero en forma dolosa, inspirado por el ánimo de disfrazar su producto haciéndolo pasar por el auténtico, puede omitirse el empleo de la marca nominativa o mixta, y sin embargo, existe la utilización de elementos de distintividad que en su conjunto podemos definir como marca.

6 Entendemos el concepto de *trade dress* en su más convencional significado, como la suma de elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o un establecimiento, que en su conjunto generan la existencia de una percepción por parte del consumidor al confrontarlos. En el caso de los establecimientos participan como elementos del *trade dress* los colores empleados, los elementos ornamentales, la disposición de anaqueles, los menús, la vestimenta de los empleados, la iluminación, los letreros de lugar, su arquitectura, etc. En el caso de los productos participaban elementos tales como el tamaño y la forma de los empaques y los envases, los colores usados, el tipo de letras, las leyendas genéricas, y en general, a la combinación de elementos que visualmente identifican al producto.

7 La expresión “marca primaria” es empleada aquí para hacer alusión a la marca principal o básica de un producto o establecimiento, en contraposición a la serie de rasgos, colores, frases o marcas corporativas que suelen también distinguir al producto y ser registradas como marca, sea en forma combinada o aislada.

Se presenta con regularidad que tanto el público como el personal de la empresa que expende productos infractores se refieran a los mismos empleando la marca original en forma verbal, y que incluso la factura que se emita amparando la venta, haga referencia a la marca del producto imitado, porque en la mente del comprador, y del propio vendedor, ésta es la marca que identifica al producto.

Inclusive, las prácticas desleales seguidas por muchas empresas infractoras (principalmente distribuidores), se traducen en un manejo dual de productos auténticos y falsificados, de tal suerte que los segundos reciben, por influjo de la asociación natural, el aval de autenticidad de los primeros. En este tipo de casos, aun y cuando los productos ilegales no ostenten la marca en forma adherida al empaque o al producto, el público está expuesto a un condicionamiento que le conduce a estimar los productos falsos como identificados con la marca registrada.

La conclusión que basados en estas consideraciones podemos esbozar, es en la dirección de que para que exista un empleo ilegal de una marca registrada, ésta no necesariamente debe estar adherida a los productos en cuestión, ya que si el infractor ha desarrollado una serie de conductas que en su conjunto llevan al consumidor a la confusión, es un hecho que la marca está siendo empleada en forma virtual. En estos casos se observa que el vendedor, el público y hasta el importador o fabricante se refieren al producto bajo la designación original constitutiva de la marca, esto es, virtualmente la marca está siendo usada.

Un supuesto equivalente se puede presentar en el caso de establecimientos, en los que, supongamos, se suprime el empleo de la marca luego de un prolongado periodo de identificación bajo dicho signo distintivo, y los elementos decorativos y de atmósfera se mantienen.

Este es uno de los casos que suelen presentarse en los negocios de franquicia, en los que en ocasiones, por diferencias contractuales, la relación es abruptamente terminada y el franquiciatario es obligado a suprimir la marca que identifica al establecimiento. A pesar de ello, la conservación de los elementos arquitectónicos y decorativos de la franquicia original conducen a que el público se siga refiriendo al establecimiento en forma inercial bajo la misma designación, configurando el empleo virtual de la marca.

En este tipo de casos es evidente que por la vía del *trade dress* se logra orillar al consumidor a la confusión, al suponer que un establecimiento forma parte de una cadena, basado en la uniformidad de sus elementos objetivos exteriores.



En tales supuestos, una sana práctica comercial —que sugerimos la legislación acoja—, debería obligar a utilizar ostensiblemente una marca suficientemente distinta a la previamente empleada, precisamente para evitar el daño al signo empleado bajo licencia o franquicia por cierto tiempo, con lo cual se combatiría con ello la inercia a referirse al establecimiento bajo la designación acostumbrada.

Considero que una tendencia legislativa coincidente debe seguirse en aquellos casos en los que indebidamente un establecimiento ha venido empleando una determinada marca, incluso con apoyo en un registro que posteriormente es declarado nulo. En tales hipótesis, resultaría desde luego admisible que la legislación prohibiera expresamente la posibilidad de emplear virtualmente la marca que fue materia del conflicto, ya que la inercia asociativa de la clientela respecto del signo distintivo y el establecimiento, puede ser fácilmente inducida a través del empleo de rasgos menores.

Cito como ejemplo el caso real en que me ha tocado participar, de la conocida marca “Bennigan’s”, empleada en servicios de restaurante, la cual fue materia de un largo conflicto seguido por el titular norteamericano para lograr la reversión de los derechos de los registros mexicanos que injustificadamente obtuvo en el pasado una empresa nacional. Una vez que la empresa nacional había perdido todo derecho para seguir empleando la marca, maliciosamente incurrió en un uso virtual de la misma, ya que habiendo suprimido la denominación de sus rótulos exteriores y papelería, posteriormente iniciaron el empleo de una designación únicamente conformada por las letras “B” y “S”, con la aplicación intermedia de puntos suspensivos, en la forma siguiente: “B.....s”.

Es claro que el recurso empleado por el infractor tenía el claro propósito de mantener la vinculación de su clientela con la marca anterior a través de la utilización de ciertos rasgos que lo estimularan. En un análisis convencional de la confrontación entre las marcas involucradas, esto es, la marca “Bennigan’s” y la marca “B.....s”, debe concluirse que no existe similitud alguna y mucho menos posibilidad de confusión. Sin embargo, atendiendo a los antecedentes del caso, es de concluirse en una evidente actividad de competencia desleal, a través de la figura específica de la utilización virtual de la marca “Bennigan’s”.

Una hipótesis que se liga estrechamente con la anterior, es la que se genera en los casos que recientemente se han venido presentando, en que se realiza publicidad comparativa, cuando la marca competidora a la del

anunciante no es expresamente empleada, sino que su presencia se infiere de la naturaleza misma del mensaje, o bien, del empleo de elementos visuales que incitan el proceso de identificación.

En principio, podemos asumir que el empleo virtual de marcas en este contexto está inspirado por el ánimo del anunciante de no afrontar los riesgos y compromisos que implica la divulgación de publicidad comparativa. Al evitar citar la marca competidora en forma textual, pero conducir al consumidor a inferir de cuál marca en particular se trata, se realiza un uso virtual de la misma que no tiene por qué eximir al anunciante de la asunción de los riesgos implícitos en este tipo de prácticas.

Existen muchos casos en que la naturaleza del mensaje o los elementos visuales participantes deben calificarse como uso virtual de marcas. Uno de los más ilustrativos es el que recientemente patrocinó “Jugos del Valle”, que en una continuación de su campaña de publicidad de comparación con “Jumex”, representaba en una sucesión de imágenes a ciertas jóvenes que se veían favorecidas por la preferencia de otros tantos jóvenes que manifestaban su predilección tomando los jugos “Del Valle” de las elegidas, quedando sólo una lata de color azul en posesión de la joven despreciada. A pesar de que la lata de color azul no mostraba marca alguna en su superficie, y aun concediendo que dicho color en forma aislada no reúne atributos para ser merecedor de un registro como marca, es clara la inferencia que se genera, al menos para un buen segmento de consumidores, que indefectiblemente identifican el producto de “Jumex” en esas imágenes, particularmente si se considera que la imagen en que se aprecia la lata de color azul permanece sólo por escasas fracciones de segundo en la pantalla.

Es bien conocido que tradicionalmente “Jumex” ha empleado el color azul como fondo en sus latas, lo que le ha convertido en un elemento identificador de alto reconocimiento.

Si al anterior hecho añadimos la circunstancia de la ya añeja rivalidad que “Del Valle” ha venido acuñando a través de variadas campañas publicitarias contra su competidora, es claro que para muchos consumidores existe alusión a “Jumex” a través del empleo virtual de su marca.

#### IV. CONSIDERACIONES FINALES

La primera y natural reacción que podría oponerse en general a estas tesis, a mi parecer, puede fundarse en estimar que la legislación considera

ya los supuestos bajo la fórmula global de represión a la competencia desleal. La Ley de la Propiedad Industrial, en la fracción I de su artículo 213, establece que: “Son infracciones administrativas realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula.”

No puede dejar de reconocerse que efectivamente, en este momento, sería dable plantear una demanda en supuestos como los aludidos bajo la hipótesis general de competencia desleal, o la consignada en sus diversos incisos por la fracción IX del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, pero es claro que la amplitud de tales supuestos le haría profundamente inconsistente. En todos los casos previstos como infracción o delito por la legislación de la materia, estamos en presencia de casos de competencia desleal, por lo que cabría preguntarse por qué la legislación recurre a supuestos específicos cuando podría someterse a la ubicuidad de la ecuación básica.

La razón es que el legislador, inspirado por la imperiosa necesidad de otorgar certidumbre en la posesión y eficacia de los derechos de propiedad industrial, ha definido una serie de conductas entendidas como típicas, de manera que la fórmula se constriña a casos recurrentes que no sean tan amplios como la general represora de la competencia desleal, ni tan casuísticos que se fragmenten de manera interminable.

El “tamaño” de los supuestos normativos de nuestra ley es la pauta básica para determinar los alcances de cualquier nueva propuesta. Es en este sentido en el que procede plantear la conveniencia de reconocer la existencia de las marcas virtuales, y del uso virtual de marcas como categorías jurídicas, no sólo orientado hacia el eventual reconocimiento de derechos generados por esta vía (caso “La Tablita” o “Bocho”), sino también para otorgar defensa a los titulares de derechos burlados por la vía del empleo de marcas virtuales (casos “Graffiti”, “Lac”, “Bennigan’s” “Jumex” y *trade dress*).

Así, la inclusión en la legislación de este concepto aseguraría la existencia de una categoría que permitiera acciones tan pertinentes como negar fundada y oportunamente un registro improcedente, sancionar por la comisión de una infracción administrativa o, en su caso, demostrar la legitimación a la marca en atención al vínculo indisoluble que se ha generado entre ésta y el producto o el establecimiento distinguidos.

Como siempre sucede, la axiología legal del sistema de propiedad industrial conduce a contrastar esta propuesta contra los fines perseguidos, y ahí encontramos una de las más reconfortantes justificaciones, las cuales ofrecemos como conclusiones preliminares de estas reflexiones. En primera instancia, porque con esta alternativa se preservan los intereses del nuevo juez de la propiedad industrial:<sup>8</sup> el consumidor. En todos los supuestos analizados la conclusión se estructura sobre la idea de que la inexistencia de las categorías de la marca virtual y el uso virtual de marcas lleva a una situación en la que el público es engañado bajo la premisa de que un tercero aprovecha deficiencias legales para actuar en su provecho.

En segundo lugar, porque la propuesta encierra la preservación de uno de los ideales del sistema de marcas, consistente en que el generador de buena fe de un signo empleado comercialmente, sea su propietario bajo los límites que la propia normativa define.

Finalmente, porque la inclusión del reconocimiento del concepto de marca virtual y el uso virtual de marca, trasciende en una utilidad que permite manipular de manera más eficiente los supuestos normativos, en atención a la más estrecha vinculación con la realidad de las marcas en las prácticas comerciales.

8 El enunciado se fundamenta en el reconocimiento empírico de que cada vez con mayor medida los intereses de los consumidores parecen gran terreno en su apreciación dentro de la normativa de la propiedad industrial, en debilitamiento proporcional de la tutela tradicionalmente dispensada a los titulares de derechos.