

El regalo (o sorteo) de productos (o servicios) ajenos al negocio y su respectiva campaña publicitaria como limitación al derecho de uso exclusivo de una marca, que no requiere de la autorización de su titular para usarla

Hugo R. Gómez Apac

Mediante Interpretación Prejudicial 75-IP-2021 del 29 de agosto de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5292 del 31 del mismo mes, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha aprobado los siguientes criterios jurídicos interpretativos relacionados con el regalo (o sorteo) de productos (o servicios) ajenos al negocio y su respectiva campaña publicitaria como limitación al derecho de uso exclusivo de una marca, que no requiere de la autorización de su titular para usarla:

«En las relaciones comerciales es usual que los agentes económicos obsequien productos o servicios ajenos a su negocio a sus clientes, en particular como forma de premiar la fidelidad de estos. En otros casos, y para incrementar las ventas o el número de clientes, lo que se ofrece es el sorteo de productos o servicios ajenos al negocio. Así, por ejemplo, el banco “X” (en el que “X” es un nombre comercial¹) podría sortear entre sus clientes (*v.g.*, ahorristas) uno o más automóviles del modelo “Z” de la marca “Y”. En este ejemplo, el banco adquiere las unidades vehiculares de un concesionario oficial (un distribuidor autorizado) y luego del sorteo procede a entregarlos a los clientes ganadores. En lugar de sortear un automóvil, podría ser una casa o un departamento (con o sin signo distintivo), o electrodomésticos como cocinas, refrigeradoras, lavadoras o licuadoras (con signo distintivo).

En tales casos, lo normal es que no exista conexión competitiva entre el producto o servicio que comercializa la empresa que obsequia o efectúa el sorteo, por un lado, y el producto o servicio obsequiado o sorteado, por el otro (*v.g.*, servicios financieros y automóviles; o servicios financieros y electrodomésticos). Son casos en los que una cadena de farmacias sortea pavos en Navidad o un supermercado sortea pasajes aéreos para Semana Santa. Asimismo, el regalo o sorteo es promocionado mediante campañas publicitarias difundidas a través de la televisión, radio, periódicos, redes sociales, etc. En los anuncios publicitarios, por cierto, suelen aparecer tanto el nombre comercial del establecimiento que promociona el regalo o sorteo, como la marca del producto o servicio objeto del regalo o sorteo.

El regalo (o sorteo) de productos en campañas publicitarias, en los términos descritos en los dos párrafos precedentes, encaja en el supuesto previsto en el artículo 157 de la Decisión 486, pues se realiza de buena fe, no constituye uso a título de marca y tiene carácter informativo. El banco no está comercializando automóviles o electrodomésticos, como tampoco la cadena de farmacias pavos o el supermercado pasajes aéreos. En los

¹ Y también puede ser una marca.

ejemplos mencionados, no constituye uso a título de marca el sorteo del producto. Y tiene carácter informativo el anuncio publicitario que identifica al establecimiento que realiza el sorteo y al producto —con identificación de su marca— que va a ser sorteado. Este razonamiento no varía incluso en el supuesto de que la marca del producto objeto del regalo o sorteo sea notoria o renombrada. De hecho, a más notoria o renombrada la marca del producto obsequiado o sorteado, más eficaz el propósito buscado por el establecimiento que efectúa la promoción. Si los vehículos objeto del sorteo son de alta gama, ello genera un incentivo mayor para convertirse en ahorrista del banco que promociona el sorteo.

Es cierto que el establecimiento (el banco, la cadena de farmacias o el supermercado de los ejemplos) busca beneficiarse con el incremento del número de sus clientes o ventas al realizar el sorteo, lo que no es reprochable, como también es cierto que la marca del producto o servicio sorteado (los automóviles, los electrodomésticos, los pavos o los pasajes aéreos de los ejemplos) se beneficia con la promoción, pues dicha marca es la que aparece en los anuncios publicitarios del establecimiento. La existencia de ambos beneficios explica que puedan desarrollarse relaciones contractuales entre el establecimiento que va a realizar el sorteo y el titular (o licenciataria) de la marca (o distribuidor o comercializador) del producto que va a ser sorteado. Ahora bien, la inexistencia de una relación contractual entre ambos agentes económicos no desvirtúa la aplicación del artículo 157 de la Decisión 486.

Lo anterior, sin embargo, no descarta escenarios que se aparten de lo establecido en el artículo 157 de la Decisión 486. Un presupuesto clave que prevé este artículo es la buena fe. La existencia de mala fe puede llevarnos a un contexto de infracción marcaria o competencia desleal, según las circunstancias que se presenten.

Un supuesto de infracción marcaria podría ocurrir si el regalo o sorteo lo que busca subrepticamente es generar en el público consumidor un riesgo de confusión o de asociación. Sería el caso, por ejemplo, de que una empresa que vende automóviles va a regalar o sortear automóviles de la marca “M” con la finalidad de hacer creer a los consumidores que dicha empresa es un distribuidor oficial de la marca “M”, cuando en realidad no lo es.

Elementos que permiten descartar la existencia de infracción marcaria son el hecho de que el establecimiento que promociona el regalo o sorteo ya goza en el mercado de prestigio y reputación o es bastante conocido (es decir, que estamos ante un nombre comercial notorio o renombrado), así como la mayor lejanía, en términos de inexistencia de conexión competitiva, entre el producto o servicio de la empresa que efectúa el regalo o el sorteo, por un lado, y el producto o servicio objeto del obsequio o sorteo, por el otro. Si el banco más importante del país (un establecimiento con un nombre comercial notorio) va a regalar pavos (identificados con una marca notoria) en Navidad a los ahorristas que tienen en depósito sumas superiores a un determinado monto, es bastante improbable que dicho banco esté buscando hacer creer a los consumidores que el banco

y la granja que produce los pavos forman parte del mismo grupo económico.

Lo explicado hasta esta parte se relaciona, además, con lo establecido en el artículo 158 de la Decisión 486, que establece que el registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

Regresemos a los ejemplos mencionados líneas arriba. El banco adquiere los vehículos (que va a sortear) con posterioridad al hecho de que estos han sido introducidos al comercio. Lo mismo ocurre tratándose de la cadena de farmacias al comprar los pavos o el supermercado al adquirir los pasajes aéreos. Hay un agotamiento del derecho del titular de las marcas de los vehículos, pavos o pasajes aéreos luego de que estos productos (o servicios) han sido colocados en el mercado, en el comercio, a través de canales de distribución o comercialización formales.

En nuestros ejemplos, así como cualquier persona luego puede “revender” los vehículos, pavos o pasajes aéreos comprados en establecimientos formales, así también el banco, una cadena de farmacias o su supermercado puede regalarlos o sortearlos entre sus clientes.

El artículo 158 de la Decisión 486 precisa que, para que opere la figura del agotamiento del derecho, los productos y los envases o embalajes correspondientes no deben haber sufrido modificación, alteración o deterioro. Ello significa, siguiendo con nuestros ejemplos, que los vehículos, pavos o pasajes aéreos son entregados a los clientes del banco, cadena de farmacias o supermercado sin modificación o alteración de los productos (o servicios) obsequiados o sorteados, o de sus envases o embalajes, de tenerlos.

A manera de conclusión, corresponde mencionar que el regalo (o sorteo) de productos (o servicios) ajenos al negocio y su respectiva campaña publicitaria constituyen una limitación al derecho de uso exclusivo de una marca, que no requiere autorización del titular de este signo distintivo, siempre que se cumplan los presupuestos establecidos en el artículo 157 de la Decisión 486, en los términos explicados en la presente interpretación prejudicial.»
