

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

Escuela de Posgrado



La modernización del Derecho de Marcas en el Perú

Tesis para optar el grado académico de Doctor en Derecho
que presenta:

Carlos Alejandro Cornejo Guerrero

Asesora:

Carmen Meza Ingar

Lima, 2024

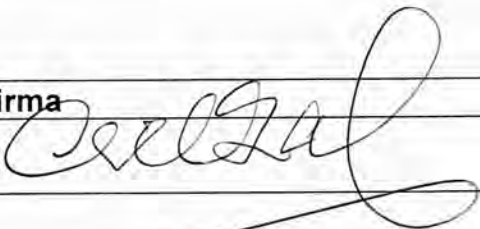
Informe de Similitud

Yo, Carmen Meza Ingar, docente de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor de la tesis titulada **La modernización del Derecho de Marcas en el Perú** del autor **Carlos Alejandro Cornejo Guerrero** dejo constancia de lo siguiente.

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de **21%**. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software *Turnitin* el 04/03/2025.
- He revisado con detalle dicho reporte y la Tesis, y no se advierte indicios de plagio.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

Lugar y fecha:

Lima, 05 de marzo de 2025

Apellidos y Nombres del Asesor	
CARMEN MEZA INGAR	
DNI: 06124127	Firma 
ORCID: 0000-0002-9367-6450	

RESUMEN

Dentro de los objetivos del trabajo está el conocer mejor el proceso de evolución del Derecho de Marcas, aplicando una metodología exegética, dogmática, histórica y socio-jurídica, reconociendo el fenómeno de constante modernización y perfeccionamiento en la legislación, jurisprudencia y doctrina, y su correlato de avance técnico y organizacional del INDECOPI.

Las conclusiones más importantes son las siguientes:

El derecho de marcas se ha alejado de la noción del derecho de propiedad clásica, para constituirse en un derecho privado subjetivo sui géneris, de corte patrimonial, que consiste en el uso exclusivo de un bien inmaterial.

La función distintiva y la función indicadora de origen empresarial, aunque diferentes, son inseparables, interdependientes y trabajan en paralelo. El reconocimiento de las marcas no tradicionales ha implicado que se amplíe el concepto de signo, en el sentido que este es todo aquello capaz de transmitir un significado usado por seres humanos.

En la actual era de transformación digital, es urgente que INDECOPI integre la inteligencia artificial en sus distintos procedimientos y en su labor de fiscalización sobre las infracciones y piratería marcarias, logrando mayor celeridad e imparcialidad.

La modernización y perfeccionamiento del Derecho de Marcas, ha sido aprovechada por la gran y mediana empresa, debiendo llegar sus beneficios a la pequeña y microempresa, promoviendo y protegiendo sus marcas, para que se conviertan en un motor de creación de riqueza, crecimiento y desarrollo económico para nuestro país.

Palabras clave: Derecho. Marcas. Propiedad industrial. Propiedad intelectual. Distintividad. Confundibilidad.

ABSTRACT

Among the objectives of the work is to better understand the process of evolution of Trademark Law, applying an exegetical, dogmatic, historical and socio-legal methodology, recognizing the phenomenon of constant modernization and improvement in legislation, jurisprudence and doctrine, and its correlation of technical and organizational progress of INDECOPI.

The most important conclusions are the following:

Trademark law has moved away from the notion of classical property right, to become a sui generis subjective private right, of a patrimonial nature, which consists of the exclusive use of an intangible asset.

The distinctive function and the indicator function of business origin, although different, are inseparable, interdependent and work in parallel. The recognition of non-traditional brands has implied that the concept of sign is expanded, in the sense that this is anything capable of transmitting a meaning used by human beings.

In the current era of digital transformation, it is urgent that INDECOPI integrates artificial intelligence in its different procedures and in its oversight work on trademark infringements and piracy, achieving greater speed and impartiality.

The modernization and improvement of Trademark Law has been taken advantage of by large and medium-sized companies, and its benefits must reach small and microenterprises, promoting and protecting their brands, so that they become an engine of wealth creation, growth and development. economic for our country.

Keywords: Law. Brands. Industrial property. Intellectual property. Distinctiveness. Confusing.

ÍNDICE

LA MODERNIZACIÓN DEL DERECHO DE MARCAS EN EL PERÚ

	Pág.
Resumen	ii
Índice	iv
Lista de Tablas	xii
Lista de Figuras	xiii
Introducción	1
CAPÍTULO I LA MARCA Y EL SISTEMA JURÍDICO.	8
I.1 Propiedad Intelectual y marca.	8
I.1.1 Visión general de la propiedad intelectual y ubicación del derecho de marcas dentro de dicho sistema.	8
I.1.2 Características de la Propiedad Industrial.	14
I.1.3 El concepto de Derecho Industrial.	16
I.1.4 Base normativa aplicable a las marcas.	17
I.2 La marca.	21
I.2.1 Concepto de marca.	21
I.2.2 La marca y el nombre comercial.	26
I.2.3 Definición de marca en la Legislación Peruana.	28
I.2.3.1 Decisión 486 de la Comunidad Andina y Decreto Legislativo N° 1075.	28
I.2.3.2 La legislación anterior.	37
I.2.4 Clases de signos que pueden ser marcas en la legislación peruana.	40
I.2.5 Alcances del derecho de marcas.	47
I.2.5.1 Derechos conferidos por la marca.	47
I.2.5.2 El agotamiento del derecho de marcas.	54
I.3 El derecho de marcas y el Derecho Civil.	57
CAPÍTULO II EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE MARCAS.	66
II.1 La utilización de las marcas en el mundo antiguo y en la edad media.	67
II.2 La transición del carácter de las marcas de la Baja Edad Media a la Edad Moderna.	69
II.3 Las teorías sobre la naturaleza jurídica del derecho de marcas.	72

II.3.1	El derecho de marcas como derecho de propiedad.	72
II.3.1.1	La concepción iusnaturalista del derecho de marcas.	74
II.3.1.2	La concepción positivista del derecho de marcas.	74
II.3.2	La posición de Ihering	77
II.3.3	El derecho de marcas como derecho de la personalidad.	77
II.3.3.1	Joseph Kohler y la marca como objeto del derecho de la personalidad.	78
II.3.3.2	Irradiación de la tesis de Kohler en Alemania.	80
II.3.4	Agustín Ramella y la teoría de los derechos individuales.	82
II.3.5	El derecho de marcas como derecho sui géneris.	83
II.3.5.1	La teoría de los bienes inmateriales.	83
	a) Origen de la teoría de la marca como bien inmaterial.	84
	b) Consolidación de la teoría de la marca como bien inmaterial.	85
	c) La teoría de la marca como bien inmaterial en la actualidad.	86
II.3.6	La teoría de los derechos intelectuales.	90
II.3.7	La teoría del monopolio.	92
II.4	El derecho de marcas en la Postmodernidad y en la actualidad.	96
II.4.1	La transformación de las funciones de las marcas.	96
II.4.2	Sobre la estructura del derecho.	107
II.4.3	Sobre el rol, características y contenido del derecho de marcas en la actualidad.	111
CAPÍTULO III	LAS FUNCIONES DE LAS MARCAS.	122
III.1	La diversidad e interrelación entre las funciones de la marca.	122
III.2	La relevancia jurídica de las funciones de la marca.	125
III.3	Las diferentes funciones de la marca.	127
III.3.1	Función distintiva y función indicadora de origen empresarial.	127
III.3.2	Función informativa.	133
III.3.3	Función de protección.	139
III.3.4	Función de posicionamiento.	141
III.3.5	Función de practicidad.	141
III.3.6	Función de garantía de calidad.	143
III.3.7	Función publicitaria.	146
III.3.8	Función condensadora de goodwill.	148
III.3.9	Función competitiva.	157
III.3.10	Función de protección de la innovación.	159

CAPÍTULO IV LA CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS.	161
IV.1 Marcas registradas y no registradas.	161
IV.2 Marcas de fábrica, de comercio y de agricultura.	167
IV.2.1 Marca de fabricante vs. marca de distribuidor.	167
IV.3 Marcas de producto y marcas de servicios.	168
IV.4 Marcas nominativas, figurativas y mixtas.	171
IV.5 Marcas de reserva y defensivas.	173
IV.6 Marcas individuales y colectivas.	176
IV.6.1 Concepto.	176
IV.6.2 Marcas colectivas, el fenómeno de la asociatividad y la creación de riqueza a través de su utilización por micro, pequeñas y medianas empresas. Promoción de las marcas colectivas.	182
IV.6.3 La marca colectiva en la Decisión Andina 486.	191
IV.6.3.1 La transmisibilidad de la marca colectiva.	193
IV.6.3.2 La licencia de la marca colectiva.	194
IV.6.3.3 Marca colectiva e identificación de origen geográfico de un producto.	195
IV.6.3.4 Acciones derivadas del registro de una marca colectiva.	196
IV.7 Marcas comunes y marcas de certificación.	197
IV.7.1 Concepto.	197
IV.7.2 La marca de certificación y las micro, pequeñas y medianas empresas.	199
IV.7.3 Marca de certificación e identificación de origen geográfico de un producto.	199
IV. 7.4 Marcas de certificación en el país y en el extranjero.	200
IV.8 Marcas de distintividad regular, marcas fuertes y marcas débiles.	204
IV.9 Marcas comunes y marcas notoriamente conocidas	205
IV.9.1 Criterios para distinguir entre las marcas comunes y las marcas notoriamente conocidas.	212
IV.9.2 El ámbito de protección de la marca notoriamente conocida.	224
IV.9.3 Casos de marcas notoriamente conocidas en el Perú.	227
IV.10 Las marcas evocativas y los términos genéricos y descriptivos.	238
IV.11 Marcas bidimensionales y marcas tridimensionales.	240
IV.11.1 Concepto y definición de marca bidimensional y marca tridimensional.	242
IV.11.2 Condiciones de registrabilidad de la marca tridimensional que consiste en la forma del producto o de su envase.	251
IV.11.2.1 Distintividad.	252

IV.11.2.1.1	Distintividad Intrínseca de marcas tridimensionales que consisten en la forma del producto o su envase.	254
IV.11.2.1.1.1	Formas no usuales como condición de distintividad de las marcas que consisten en la forma del producto o de su envase.	254
IV.11.2.1.1.1.1	La forma usual.	254
IV.11.2.1.2	Distintividad extrínseca de marcas tridimensionales que consisten en la forma del producto o de su envase.	262
IV.11.2.2	Formas no necesarias como condición de registrabilidad de una marca tridimensional que consiste en la forma del producto o de su envase.	263
IV.11.2.2.1	Formas necesarias impuestas por la naturaleza de los productos.	263
IV.11.2.2.2	Formas necesarias impuestas por la función.	266
IV.11.2.3	Formas de un producto que no proporcionen una ventaja funcional o técnica, como condición de registrabilidad de una marca tridimensional.	269
IV.11.3	Condiciones de registrabilidad de la marca tridimensional que no consiste en la forma del producto o de su envase, pero que se utiliza para distinguir un producto, y de las marcas tridimensionales que distinguen servicios.	272
IV.11.4	Protección de formas tridimensionales no registradas como marca.	276
IV.12	Marcas tradicionales y marcas no tradicionales.	276
IV.12. 1	Marcas olfatorias.	277
IV.12.1.1	Requisitos para el registro de las marcas olfatorias.	278
IV.12.1.2	Posibilidad de cumplir el requisito de representación gráfica en el Perú, a través de la descripción verbal del olor.	291
IV.12.1.3	Conveniencia de la supresión del requisito de la representación gráfica en la Decisión Andina 486.	292
IV.12.2	Marcas sonoras o auditivas.	299
IV.12.2.1	Representación gráfica de sonidos musicales.	300
IV.12.2.2	Representación gráfica de sonidos no musicales.	303
IV.12.2.3	Opciones de cumplimiento del requisito de la representación gráfica en el Perú.	306

IV.12.3	Marcas gustativas.	311
IV.12.4	Marcas táctiles.	315
IV.12.5	Marcas holográficas.	321
IV.12.6	Marcas animadas.	323
IV.12.7	Marcas que consisten en un color aislado.	329
IV.12.8	Otras clases de marcas (Marcas gestuales, marcas de posicionamiento y house marks).	350
IV.13	El trade dress.	354
a)	El requisito de distintividad.	355
b)	El requisito de no funcionalidad.	355
c)	El trade dress en el Perú.	357
CAPÍTULO V LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS QUE RIGEN LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS.		361
V.1	El principio de inscripción registral y el sistema atributivo de derechos de marca.	361
V.2	El principio de distintividad.	365
V.2.1	Distintividad propiamente dicha (“distintividad intrínseca”).	369
V.2.2	Disponibilidad (o la denominada “distintividad extrínseca” o “novedad”).	400
V.3	El principio de especialidad	410
V.4	El principio de territorialidad.	414
V.5	El principio de prelación en el registro.	416
V.6	El principio según el cual la marca es facultativa.	424
CAPÍTULO VI CRITERIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO DE CONFUSIÓN ENTRE MARCAS.		426
VI.1	Introducción.	426
VI.2	Principios que informan la regulación de los criterios legales para establecer el riesgo de confusión entre marcas.	428
VI.3	Examen de confundibilidad y acuerdos de coexistencia pacífica entre marcas.	439
VI.4	Criterios Generales.	441
VI.4.1	Apreciación de las marcas en su conjunto.	443
VI.4.2	Apreciación de las marcas con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias.	448

VI.4.3	Apreciación sucesiva de las marcas.	451
VI.4.4	El grado de percepción del consumidor medio.	452
VI.4.5	La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación.	454
VI.4.6	El carácter arbitrario o de fantasía del signo.	464
VI.4.7	El uso, publicidad y reputación de la marca en el mercado.	466
VI.4.8	Si el signo es parte de una familia de marcas.	467
VI.5	Criterios especiales.	469
VI.5.1	Conflicto entre marcas nominativas	469
VI.5.2	Confundibilidad entre marcas figurativas.	475
VI.5.3	Confundibilidad entre marcas mixtas.	475
VI.5.4	Confundibilidad entre marcas de distinto tipo.	476
VI.5.4.1	Conflicto entre marca denominativa y marca figurativa.	477
VI.5.4.2	Conflicto entre marca denominativa y marca mixta.	477
VI.5.4.3	Comparación entre marca figurativa y marca mixta.	478
VI.6	Conflictos entre otras clases de marcas.	478
VI.6.1	Conflicto entre marca de producto y marca de servicio.	479
VI.6.2	Conflictos en torno a las marcas tridimensionales.	479
VI.6.3	Conflictos entre marcas tridimensionales y marcas figurativas.	486
VI.6.4	Conflictos entre marcas tridimensionales mixtas y marcas figurativas.	486
VI.7	Otros criterios.	487
VI.7.1	La apreciación de las marcas debe ser breve o fugaz.	487
VI.7.2	Aproximación a la percepción efectiva del consumidor.	489
VI.7.3	Si hay coexistencia entre la marca afectada y otra u otras que presentan respecto de ella el mismo grado de similitud o diferencia que la solicitada, entonces no hay confundibilidad entre las marcas en conflicto.	490
VI.7.4	No hay confundibilidad si la marca solicitada es una nueva presentación de una marca ya registrada por la solicitante.	491
VI.7.5	No hay confundibilidad si la marca solicitada es una ligera variación de una marca pre-existente de titularidad del mismo solicitante.	492
VI.7.6	Si las marcas en litigio han coexistido en el mercado, de ello se deriva una alta probabilidad que no haya confundibilidad entre ellas.	494

VI.8	Riesgo de confusión e inteligencia artificial.	495
CAPÍTULO VII	EL FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE MARCA.	498
VII.1	Diagnóstico general.	499
VII.1.1	Contexto general.	499
a)	Usuarios del servicio.	499
b)	Proveedores del servicio.	500
c)	Geografía.	501
d)	Identificación del servicio.	502
	▪ Volumen del servicio.	502
	▪ Acceso al servicio.	504
	▪ Fuentes normativas.	507
	▪ Problemas lingüísticos de jurisdicción.	508
	▪ Estructura del sistema de solución de conflictos.	509
	▪ Instancias administrativas en la resolución de conflictos de marca.	510
e)	Contorno del servicio.	511
VII.1.2	Aspectos administrativos.	514
VII.1.3	Contexto económico de la administración.	515
VII.1.4	Impacto social.	516
VII.1.5	Infraestructura física y uso de tecnología.	517
VII.1.6	Procedimientos.	519
	VII.1.6.1. Procedimiento de registro de marca.	519
	VII.1.6.2 Procedimiento de oposición al registro de una marca.	519
	VII.1.6.3 Procedimiento de denuncia por infracción a un derecho de marcas.	520
VII.1.7	Capacitación, educación y selección del personal.	521
VII.1.8	Medios alternativos de solución de conflictos.	522
VII.1.9	Determinación de los principales problemas de la Dirección de Signos Distintivos, en relación a la protección de los derechos de marca.	522
VII.1.10	Las posibles soluciones a los problemas.	529
VII.2	Articulación de la propuesta preliminar.	530
VII.2.1	Consideraciones de fondo y programáticas de la propuesta preliminar.	530
VII.2.2	La Propuesta.	532
VII.3	Implementación de la propuesta.	534

VII.3.1	Presentación de la Propuesta Preliminar a los usuarios, a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI y a las demás Instituciones relacionadas con el servicio.	534
VII.3.2	Conversatorio o reunión grupal entre todas las Instituciones involucradas.	535
VII.3.3	Presentación de la Propuesta final a la Institución que lidere el proceso de reforma.	536
VII.3.4	Viabilidad e inicio de la reforma.	536
VII.3.5	Las posibilidades de mejora del funcionamiento del órgano de solución de conflictos y la inteligencia artificial.	537
CONSIDERACIONES FINALES		547
CONCLUSIONES		578
RECOMENDACIONES		585
BIBLIOGRAFÍA		587
ANEXOS		617
Anexo I:	Preguntas al Usuario y Cuestionario para la Dirección de Signos Distintivos.	617
Anexo II:	Carta dirigida a la Presidente del Consejo Directivo de INDECOPI	735

LISTA DE TABLAS

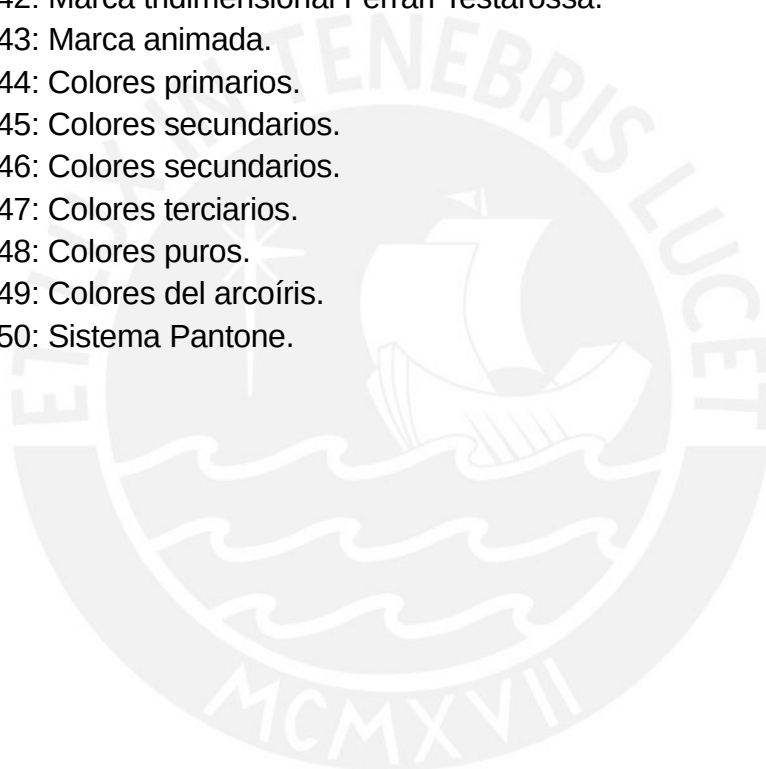
	Pág.
Tabla 1: Ejemplos de marcas según ordenación de la clasificación internacional de productos y servicios.	22
Tabla 2: Ejemplos de clases de marcas.	41
Tabla 3: Marcas de mayor valor en el año 2014.	150
Tabla 4: Marcas de mayor valor en el año 2011.	152



LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1: Marca colectiva FRUNAC.	186
Figura 2: Marca colectiva ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984.	187
Figura 3: Marca colectiva italiana Melinda.	188
Figura 4: Marca colectiva Sumaq Sonqo.	190
Figura 5: Marca de certificación Empresa segura.	200
Figura 6: Marca de certificación Covid Clean.	202
Figura 7: Marca de certificación Woolmark.	202
Figura 8: Marca de certificación Max Havelaar.	203
Figura 9: Marca de certificación constituida por un diente molar.	203
Figura 10: Marca tridimensional de la botella Coca Cola.	244
Figura 11: Marca tridimensional de producto y envase Toblerone.	244
Figura 12: Marca tridimensional de producto y envase Toblerone.	245
Figura 13: Marca tridimensional de producto y envase Toblerone.	246
Figura 14: Marca tridimensional de envase Ye Monk's.	246
Figura 15: Marca tridimensional de envase Old Parr.	247
Figura 16: Marca tridimensional de Peugeot.	248
Figura 17: Marca tridimensional de Mercedes Benz.	248
Figura 18: Marca tridimensional de servicios Fotomart	249
Figura 19: Marca árbol de ciprés para servicios Pebble Beach.	249
Figura 20: Marca árbol de ciprés para servicios Pebble Beach.	250
Figura 21: Marca tridimensional Kentucky Fried Chicken.	250
Figura 22: Forma usual de pasta de calzado.	255
Figura 23: Forma usual de envase de leche.	256
Figura 24: Forma usual de envase de atún.	257
Figura 25: Forma usual de envase de garrafa de vino.	258
Figura 26: Forma de golosina prisma alargado con triángulos.	260
Figura 27: Formas tridimensionales distintivas y no distintivas de calzado.	262
Figura 28: Formas necesarias frutas.	263
Figura 29: Formas necesarias frutas.	264
Figura 30: Forma que otorga una ventaja funcional sandía cuadrada.	264
Figura 31: Forma que otorga una ventaja funcional sandía cuadrada.	265
Figura 32: Forma que otorga una ventaja funcional sandía cuadrada.	265
Figura 33: Posible marca tridimensional sandía en forma de corazón.	266
Figura 34: Formas impuestas por la función del producto tuercas y perno.	267

Figura 35: Formas impuestas por la función del producto llave inglesa y alicate.	268
Figura 36: Formas impuestas por la función del producto llanta y pelota.	268
Figura 37: Formas impuestas por la función del producto navaja y máquina de afeitar.	268
Figura 38: Formas del envase que proporciona una ventaja funcional o técnica al producto.	271
Figura 39: Formas del producto que proporciona una ventaja funcional chocolate dentado.	271
Figura 40: Forma abstracta Cubo Rubik.	272
Figura 41: Marca tridimensional Ferrari Daytona Spider.	275
Figura 42: Marca tridimensional Ferrari Testarossa.	275
Figura 43: Marca animada.	327
Figura 44: Colores primarios.	329
Figura 45: Colores secundarios.	330
Figura 46: Colores secundarios.	330
Figura 47: Colores terciarios.	331
Figura 48: Colores puros.	332
Figura 49: Colores del arcoíris.	332
Figura 50: Sistema Pantone.	333



INTRODUCCIÓN

El presente trabajo trata sobre la modernización del Derecho de Marcas en el Perú, comprendiendo no sólo sus aspectos teóricos y conceptuales, sino también su funcionamiento en la sociedad.

Para el desarrollo del estudio hemos aplicado principalmente y en forma complementaria la metodología de la exégesis, la dogmática, la histórica y la sociológica, tratando de aprovechar las bondades de todas ellas.

Hasta donde nuestro conocimiento nos lo permite, en nuestro tema de tesis: «La Modernización del Derecho de Marcas en el Perú», encontramos un problema fundamental, que consiste en que hoy en día, en los inicios de la cuarta revolución industrial o era de la transformación digital, el juego del mercado propicia en nuestro país una separación entre dos mundos que se rigen en la práctica por reglas diversas: el mundo o sector integrado al mercado, de la gran y mediana empresa, plenamente formal, y el mundo o sector más pequeño o menos dinámico, de la micro o pequeña empresa, muchas veces informal, que ha quedado poco o mal conectado al mercado, o que simplemente no forma parte del circuito económico de mercado.

En el ámbito del sector formal, hay un sinfín de mecanismos y formas de actuación económica dinámicas y cambiantes, uno de cuyos principales efectos es dejar al Derecho rápidamente desfasado. Esto ocurre especialmente con el Derecho de Marcas, cuyo propósito es disciplinar la actuación de los agentes económicos en el mercado a través de signos distintivos sobre los que se tiene un derecho de exclusiva. Existe aquí un constante problema de requerimiento de modernización y perfeccionamiento de la legislación, jurisprudencia y doctrina, con su correlato de avance técnico y organizacional, principalmente del órgano llamado a administrar el conflicto, que en nuestro caso es el INDECOPI.

En el ámbito del sector más pequeño o menos dinámico, de la micro o pequeña empresa, muchas veces informal, las reglas del Derecho de Marcas se aplican escasamente o simplemente no se aplican. Aquí existe un problema de eficiencia social de las leyes y de evaluación del órgano de solución de conflictos, según criterios de servicio y eficacia social¹.

¹ MacLean, Roberto, "La eficiencia social de las leyes como elemento del desarrollo político y económico", en *Revista Ius et Veritas*, N° 17, 1998, pp. 8-19, en <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15788/16220>, consultado el 01.04.2021.

El problema no consiste propiamente en que la institucionalización de una economía de mercado en nuestro país, haya requerido de un subsistema jurídico (el Derecho de Marcas), que dejara postergado o excluyera vastos sectores económicos y sociales identificados como los de menores recursos; sino más bien que por la recepción sin mayor cuestionamiento ni análisis y sobre todo, sin considerar nuestra propia realidad socioeconómica, se han adoptado normas reguladoras de las marcas que no eran las que mejor se adaptaban a nuestro contexto histórico social o se han incorporado sin adecuarlas a este contexto, teniéndose como efecto que inclusive hasta hace poco, se ha seguido profundizando el abismo entre el sector moderno de la economía, dinámico y protegido, y el otro sector, sin ninguna o poca protección y con problemas de acceso al servicio y a la justicia.

Frente a este problema, nos permitimos plantear la hipótesis general de nuestro trabajo, que se descompone en las siguientes variables:

- El derecho de marcas en la cuarta revolución industrial o era de transformación digital, es un derecho sui géneris que busca encontrar su propia identidad en el campo jurídico; que pretende proteger a sus titulares según la particularidad de la situación jurídica en que se encuentren. Es así que, por ejemplo, hay un esfuerzo por que la protección al titular de una marca, impida en forma efectiva el uso o registro de marcas similares, que se dirijan a distinguir productos o servicios que tengan conexión competitiva con los de la marca previamente registrada, evitándose así la sustracción desleal de la clientela; o que la protección de la marca notoriamente conocida, no sea del mismo orden que la dispensada al titular de una marca común, dada su situación especial, etc.

El Derecho de Marcas se presenta así, como un campo esencialmente dinámico, cuya dirección actual parece consistir en proveer diseños conceptuales que tiendan a proteger una determinada posición favorable en el mercado, que, como consecuencia de la competitividad consustancial a su funcionamiento, es de naturaleza cambiante. Tenemos entonces, un derecho que debe ser firme y otorgar seguridad, pero que al mismo tiempo tiene que ser lo suficientemente flexible, para acomodarse a las distintas situaciones que se presenten en el mercado.

Nuestra hipótesis llega a afirmar precisamente, que este fenómeno está ocurriendo actualmente en nuestro país, en el Perú de hoy; hay una búsqueda constante de modernización y perfeccionamiento de la legislación, jurisprudencia y doctrina, que apunta en las direcciones señaladas, pero del cual se sirve sólo el sector más dinámico de la economía.

- La búsqueda de modernización y perfeccionamiento del Derecho de Marcas -positiva en sí misma- no responde plenamente a los problemas y requerimientos de aquella vasta realidad menos dinámica de la economía, de la pequeña y microempresa, que no está integrada formalmente o que está poco conectada al juego del mercado y que tiene problemas de acceso al servicio y a la justicia. Se ha pensado que el sólo hecho de tener una Legislación de marcas avanzada -desde el punto de vista del primer mundo occidental- tendría como efecto el desarrollo económico del país, lo cual es un error.

En este sentido, se ha producido un desfase entre el Derecho de Marcas y la realidad socioeconómica peruana -particularmente del sector poco conectado o simplemente desconectado de la economía- quedando por mucho tiempo el órgano competente de solución de conflictos y encargado de velar por el respeto de los derechos de marcas, como un mero espectador ante una realidad que está más allá de sus posibilidades, dado que la Legislación pertinente no fue dada en función de los problemas concretos de nuestro país en su totalidad, y por ende no enfrenta integralmente el problema. Aquí, entonces, habría que tener un cambio de óptica en cuanto a la finalidad de la legislación y jurisprudencia, y al rol y misión de los órganos involucrados en la solución de los conflictos, lo cual se puede lograr perfectamente haciendo adaptaciones para ese propósito.

El Derecho de Marcas es un área que desde hace por lo menos tres décadas ha cobrado vital importancia en nuestro país. La apertura de la economía, los procesos de globalización e integración, así como los avances tecnológicos, han puesto este tema en un lugar privilegiado en el que no todo está dicho, existe un permanente cambio y, más bien, hay mucho que revisar, criticar y proponer. Como se sabe, el derecho de marcas, es una pieza clave para el desarrollo económico de los pueblos, especialmente para los pueblos en transición a economías más sólidas y

estables. Tanta verdad hay en ello, que se ha llegado a tomar como hecho comprobado que los países de economía fuerte, son aquellos que justamente como consecuencia de su competitividad, tienen marcas fuertes². De otro lado, desde hace algunos años me dedico a la investigación en el área de la así denominada propiedad industrial y especialmente en cuanto al derecho de marcas, lo que de alguna manera facilita el estudio de cómo ha sido el proceso de modernización del Derecho de Marcas, que aún ahora continúa en evolución.

Los principales objetivos que nos hemos planteado en este trabajo son:

- Conocer mejor el proceso de evolución del Derecho de Marcas, conforme lo hemos delineado en el planteamiento de esta Tesis; es decir, reconociendo, por un lado, el fenómeno de constante modernización y perfeccionamiento en la legislación, jurisprudencia y doctrina, con su correlato de avance técnico y organizacional del INDECOPI.
- Fomentar el estudio, perfeccionamiento y aplicación del Derecho de Marcas, con una óptica de dinamización de la economía, creación de riqueza y desarrollo económico de nuestro país.
- Desarrollar un trabajo con una perspectiva integradora que acentúe la investigación de los problemas de nuestro país, sin perder de vista su relación con los procesos regionales y su inserción dentro de una economía global.

En la investigación hemos utilizado la técnica de análisis documental y la técnica de entrevistas; y como instrumentos de recolección de datos la ficha bibliográfica y el cuestionario.

Dentro las principales conclusiones se encuentran las siguientes:

- I. Uno de los aspectos en que se ha modernizado el derecho de marcas, tiene relación con el concepto y funciones de la marca.

² Asociación Española de Empresas de Producción de Marca, "Prólogo a la edición española", en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude, *LA MARCA. Motor de la competitividad de las empresas y del crecimiento de la economía*, McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A., Madrid, 1ª edición en español, 1991, traducido por Rodríguez Moñino, Ramón Taix, de la 1ª edición en francés de LA MARQUE, p. XVIII.

- I.1 El derecho de marcas del día de hoy se ha alejado de la noción del derecho de propiedad clásica, para constituirse en un derecho privado subjetivo sui géneris, de corte patrimonial, que consiste en el uso exclusivo de un bien inmaterial. Este bien inmaterial es un signo que distingue productos o servicios en un mercado nacional, regional o mundial.
- I.2 En relación a las funciones de la marca, la posición que tomamos en esta tesis es que la función distintiva y la función indicadora de origen empresarial, aunque diferentes, son inseparables, interdependientes y trabajan en paralelo: la función distintiva sirve para distinguir un producto o un servicio de sus similares en el mercado, la función indicadora de origen empresarial, individualiza los bienes o servicios de determinada empresa. Ahora, si fuera indispensable, tener que optar por una de las funciones, diría que actualmente la función esencial de la marca es la función distintiva.
- I.3 El reconocimiento de las nuevas marcas o marcas no tradicionales ha implicado que se modifique el concepto mismo de signo. De acuerdo a la Decisión Andina 486, solo pueden ser consideradas marcas los signos, y estos son aquellos que por su naturaleza o convencionalmente evocan en el entendimiento humano la idea de una cosa. Si se siguiera esta definición habría un problema, pues de acuerdo a ella el signo representa la cosa, no es la cosa misma. Esto no habría permitido, por ejemplo, que los olores, sabores o que las formas tridimensionales fueran marcas.

Por ello debía hacerse una interpretación sistemática de la Decisión Andina 486, ampliando el concepto de signo, y de esta manera llegamos a la conclusión que el signo es todo aquello que es capaz de transmitir un significado usado por seres humanos, lo cual si permite comprender a estos elementos.

- II. Dado que no se puede recurrir al pentagrama, para la representación gráfica de sonidos no musicales, nuestra posición es que ella se realice a través de la presentación de una grabación analógica o digital, tal como señala la Regla 3, numeral 9) del Reglamento del Tratado de Singapur

- III. En relación a las marcas olfatorias, nuestra posición es que debe aceptarse la descripción verbal del olor, como un medio válido de representación gráfica de la marca.
- IV. Las marcas gustativas no están consideradas expresamente en la Decisión Andina 486, pero cumpliendo el requisito de distintividad, no funcionalidad y susceptibilidad de representación gráfica, pueden ser registradas. Para poder cumplir el requisito de la representación gráfica, se tendría que aceptar la descripción verbal del sabor, como un método eficiente para hacerla.
- V. Se está aplicando adecuadamente la legislación que establece la protección especial que va más allá del principio de especialidad, territorialidad e inscripción registral, para la marca notoriamente conocida. De manera correcta, se está dejando de lado la distinción que se introdujo jurisprudencialmente en el pasado, en el sentido que la protección ampliada solo correspondía a las marcas renombradas (concepto que no estaba considerado en la Decisión 486), y no a las marcas notoriamente conocidas.
- VI. Otro aspecto en que se ha modernizado el derecho de marcas, se expresa en que la marca tiende a actuar en un mercado global. Tanto la marca notoria como también ahora, la marca común, han comenzado a tener un rol de integración de mercados y de herramientas de competitividad global. En parte por ello, es que el derecho de marcas no puede verse como un derecho aislado, sino más bien, como uno que tiene lazos muy estrechos con las normas de represión de competencia desleal y también con los principios y normas que protegen al consumidor. En la protección del derecho de marcas deben considerarse los distintos intereses en juego: el del titular del derecho subjetivo, el de los competidores, y el de los consumidores adquirentes de los bienes o servicios marcados.
- VII. Estando en la cuarta revolución industrial o era de transformación digital, se debe utilizar la inteligencia artificial en la aplicación de los criterios para establecer el riesgo de confusión entre marcas, lo que resultará en una justicia administrativa rápida, objetiva, uniforme y predecible.

VIII. La modernización y perfeccionamiento del Derecho de Marcas, no deben ser aprovechados únicamente por la gran y mediana empresa. Para lograr esto en forma completa, la visión de las instituciones en general y del Indecopi en particular, debe ser la de dar normas, aplicar criterios y tomar medidas adecuadas a nuestra realidad socioeconómica.

IX. Para el mejor aprovechamiento de la modernización y perfeccionamiento del Derecho de Marcas, es fundamental que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, tome el liderazgo en la lucha contra las infracciones y piratería marcarias, atacando el problema principalmente en el ámbito administrativo, ejerciendo plenamente todas las facultades que se le han dado por ley realizando acciones de oficio en forma constante en los circuitos de infracciones y piratería, que además no son desconocidos.

Nuestra propuesta es que este liderazgo debe darse mediante un trabajo unificado en un solo módulo de signos distintivos que integre física y funcionalmente al Indecopi, con la Policía Nacional y el Ministerio Público.

X. Estamos en la era de transformación digital, y en este contexto es urgente que el INDECOPI integre a su trabajo la inteligencia artificial en sus distintos procedimientos. Esta tecnología permitirá una fiscalización más amplia sobre las infracciones y piratería marcarias, y una mayor celeridad e imparcialidad en los procedimientos administrativos.

XI. Como conclusión final hay que decir que la modernización y perfeccionamiento del Derecho de Marcas, incluyendo la organización del Indecopi, que ha sido aprovechada principalmente por la gran y mediana empresa, es muy positiva y ha dinamizado la economía peruana. Y aquí el Derecho tiene un gran papel que jugar, acortando las brechas con la pequeña y micro empresa, dado que promoviendo y protegiendo sus marcas de manera efectiva, estas empresas se convertirán en un motor de creación de riqueza, crecimiento y desarrollo económico para nuestro país.

CAPÍTULO I

LA MARCA Y EL SISTEMA JURÍDICO

I.1 Propiedad intelectual y marca

I.1.1 Visión general de la propiedad intelectual y ubicación del derecho de marcas dentro de dicho sistema.

Para entender lo que es actualmente la propiedad intelectual, tenemos que determinar y explicar los conceptos que la integran. Deberá contarse con una visión global de los distintos elementos de la propiedad intelectual, lo que nos llevará a ver mejor la situación específica del derecho de marcas dentro de este panorama conceptual.

Tenemos entonces que hay una categoría general que es la propiedad intelectual, que comprende tanto a la denominada propiedad industrial como a los derechos de autor y derechos conexos.

El término "propiedad intelectual" ha sido duramente criticado. En primer lugar, se cuestiona que estos derechos sean derechos de propiedad; específicamente en cuanto al derecho de marcas hay una serie de desarrollos alternativos a la idea de asimilar este derecho al derecho de propiedad.

En segundo lugar, se pone en duda el carácter intelectual de todos estos derechos; puede admitirse que las invenciones sean una verdadera creación intelectual, pero cosa distinta es hacerlo respecto de las marcas en las que difícilmente puede decirse que haya un verdadero esfuerzo intelectual de por medio. No obstante, teniendo en cuenta la evolución de la empresa en los mercados actuales, la selección de una marca constituye cada vez más un esfuerzo intelectual. Es el caso, por ejemplo, de los creativos publicitarios de las grandes marcas, en las que se tiene que llegar a crear una marca con peculiares especificidades que estén a tono con el producto o servicio que se ofrecerá en el mercado. Para Yann Basire: "Bien que le droit de marque réponde à la même logique que les autres droits de

propriété industrielle, en ce sens que son existence est soumise à un certain formalisme, l'objet du droit, pour une bonne partie de la doctrine, ne résulterait pas d'un acte de creation"³.

Por eso es que ante el requisito de novedad que se supone debía cumplir una marca bajo el imperio de la antigua y ya sustituida Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, se propuso utilizar la palabra "disponibilidad", pues una marca no tiene que ser nueva ni original, sólo tiene que estar disponible.

Pese a todo, el término "propiedad intelectual" es el que se ha impuesto internacionalmente. En el pasado, y todavía es así en algunos países, se identificaba a la propiedad intelectual con los derechos de autor o propiedad autoral. Ahora, el término "propiedad intelectual", designa tanto a los derechos de autor y derechos conexos como a la propiedad industrial.

El término "propiedad intelectual" no es el más adecuado, pero es el que se usa en el lenguaje internacional y nacional. Tenemos por ejemplo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, que es una de las entidades internacionales más importantes para la promoción, difusión y fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos.

Por otro lado, tenemos el ADPIC, o Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, dado en el seno de la Organización Mundial de Comercio, y que considera como propiedad intelectual, tanto a los derechos de autor y derechos conexos como a la propiedad industrial.

Tenemos también en el Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, que es el órgano nacional competente en asuntos de propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos.

En síntesis, entonces, la Propiedad Intelectual es un término que se ha impuesto en la práctica y que comprende tanto a la propiedad industrial como a los derechos de autor y derechos conexos. Como se sabe, los derechos de autor protegen a todas las obras del ingenio, en el ámbito

³ Basire, Yann, *L'essentiel du Droit de la Propriété Industrielle*, Gualino-Lextenso, París, 2ª edición, 2020, p.81.

literario o artístico, cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad (Art. 3, D. Leg. 822). Como ejemplos de dichos derechos, podemos citar aquellos que recaen sobre libros, composiciones musicales, pinturas, fotografías, obras cinematográficas, esculturas, etc. Entre los derechos conexos a los derechos de autor, se encuentran -entre otros- los derechos de los intérpretes o ejecutantes de una composición musical creada por otra persona o los derechos de los productores de fonogramas. Debe tenerse presente además que el Software se protege en nuestro país como derecho de autor.

La llamada Propiedad Industrial se divide en dos grandes vertientes: Los Signos Distintivos y las Creaciones Industriales; a ellos hay que añadir ciertos sistemas especiales de protección jurídica que han ganado terreno en los últimos tiempos, como son la protección a los obtentores de nuevas variedades vegetales y la protección de los conocimientos colectivos de las comunidades indígenas.

Dentro de los signos distintivos, tenemos a las marcas, lemas comerciales, nombres comerciales e indicaciones geográficas. Sin embargo, en el Decreto Legislativo N° 1397, que modificó el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1075, se han incluido también a las “indicaciones geográficas” como un nuevo elemento diferente a las denominaciones de origen, y también a las especialidades tradicionales garantizadas como otro nuevo elemento de la propiedad industrial.

Dentro de las creaciones industriales, tenemos a las invenciones, certificados de protección, esquemas de trazado de circuitos integrados, modelos de utilidad, diseños industriales y secretos empresariales.

Las marcas son los signos que tienen por finalidad distinguir un producto o un servicio de sus iguales o similares en el mercado.

Todos nosotros conocemos un sinnúmero de productos y servicios que se distinguen con una denominación especial. Por ejemplo, la marca SUBLIME que distingue un chocolate o la marca TOYOTA que distingue autos o la marca VISA que distingue un servicio de tarjetas de crédito. Cuando nos referimos a esos signos que identifican productos o servicios, estamos hablando de marcas.

Tal vez sea conveniente poner énfasis desde ahora, que las marcas pueden distinguir no sólo productos, sino también servicios; es decir una serie de prestaciones de hacer derivadas de la actividad económica del titular de la marca. En este caso, la identificación del servicio, se hace mediante la publicidad. Originalmente, se reconocieron únicamente las marcas de producto, luego recién en el siglo XX, se comenzaron a sancionar en diversas legislaciones e instrumentos internacionales, las marcas de servicio. El artículo 1, párrafo segundo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial incluyó a las marcas de servicio dentro del objeto de la propiedad industrial, en la oportunidad de darse la Conferencia de Revisión de Lisboa del año 1958. Cabe mencionar que el Convenio de París fue celebrado en el año 1883 y ha sido revisado en varias oportunidades a través del tiempo para perfeccionar sus normas y adecuarlas a las nuevas realidades.

Para efectos de la identificación de los productos y servicios mediante marcas, se aplica la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, aprobada en Niza en 1957, con sus arreglos y modificaciones; actualmente rige su décima edición. En esta lista de clases, conocida también como Nomenclatura Oficial, se divide a los productos y servicios en 45 clases. Como se puede apreciar de la lectura de la indicada Clasificación, las primeras 34 clases corresponden a productos y las 11 siguientes, de la 35 a la 45, a servicios.

Los Nombres comerciales son los signos con los que se distingue a personas naturales o jurídicas en el ejercicio de una actividad económica. Se distingue a la persona natural o jurídica, no al producto que fabrica o comercializa, ni al servicio que presta. Un ejemplo de Nombre Comercial sería la denominación social CARSA S.A., que es el nombre de una empresa, en este caso una Sociedad Anónima. Otro ejemplo podría ser el nombre del establecimiento del negocio de una persona natural, como podrían ser unas tiendas de ropa del centro de Lima: "ARAKAWA". Estrictamente, el signo que distingue la sede física de un establecimiento comercial o industrial es conocido como rótulo y en cuanto a su protección, tiene el mismo tratamiento que el nombre comercial.

Los lemas comerciales son frases publicitarias de productos o servicios, que se utilizan como complemento de una marca. Un ejemplo conocido es: "Usted y Maggi hacen mejores comidas", también podría mencionarse a "Coca Cola, la chispa de la vida".

Las especialidades tradicionales garantizadas son signos que buscan proteger a las recetas tradicionales y a los métodos de producción o transformación de productos que correspondan a la práctica tradicional aplicable a un producto o alimento.

La Decisión Andina 486 ha introducido en la legislación comunitaria andina la categoría genérica de las indicaciones geográficas que incluyen signos que refieren la procedencia u origen de un producto y cuando corresponda de un servicio (para las indicaciones de procedencia). Dentro de las indicaciones geográficas tendríamos dos subcategorías; la primera, las denominaciones de origen y la segunda, las indicaciones de procedencia.

Las denominaciones de origen son aquellas que utilizan el nombre de una región o lugar geográfico del país para designar un producto originario del mismo y cuyas calidades o características se deben exclusiva o esencialmente a factores naturales o humanos del lugar. Un ejemplo es el Champagne, vino espumante originario de la región de Champagne en Francia.

Las indicaciones de procedencia se encuentran normadas en el Capítulo II del Título XII de la Decisión, y son los nombres, expresiones, imágenes o signos en general que designen o evoquen un país, región, localidad o lugar determinado. Un ejemplo típico de indicación de procedencia sería la frase: "Made in Taiwan". Es interesante notar que Bodenhausen, señala refiriéndose a la mención que hace el artículo 1, párrafo 2 del Convenio sobre las "indicaciones de procedencia o denominaciones de origen", que estas últimas se consideran en la época que él escribe "como una especie del género "indicaciones de procedencia" caracterizada por su relación con la calidad o las características derivadas de la procedencia"⁴. En la Decisión Andina, la categoría general serían las "indicaciones geográficas", y las especies de dicho género las "indicaciones de procedencia" y las "denominaciones de origen".

Con la modificación del Decreto Legislativo N° 1075, por el Decreto Legislativo N° 1397, se crearon a las "indicaciones geográficas" como un nuevo elemento de la propiedad industrial. Según el artículo 2 del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, una indicación geográfica es la que identifica un producto como originario de dicha zona geográfica, siempre que

⁴ Bodenhausen, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, BIRPI, Ginebra, 1969, p. 24.

determinada calidad, reputación u otra característica determinada del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Los diseños industriales son reuniones de líneas, combinación de colores, o cualquier forma externa, que le den a un producto una apariencia especial.

Un ejemplo, es el perfume de marca Ungaro, cuya presentación sugiere la idea de una dama vestida, lo que evidentemente le da una apariencia especial al producto; eso es un diseño industrial. También hay un perfume de marca Jean Paul Gaultier, cuyo envase delinea la figura de una dama en corsete; se trata de otro ejemplo de diseño industrial.

Si fuera el caso que estas mismas formas, en vez de darle una apariencia especial al producto, le proporcionaran una mayor utilidad o ventaja técnica, entonces estaríamos ante un Modelo de Utilidad.

Puede citarse, por ejemplo, la forma y características del reloj de mano de marca "swatch + skin", el ultraplano de swatch. Se trata de un reloj liviano, que se amolda fácil y cómodamente a la piel, ahí está su utilidad o ventaja técnica. Puede ser el caso también de unos anteojos, con cierta forma que haga que su uso sea más cómodo, o un nuevo tipo de tijera con curvas más aptas para cortar tela, un sillón que se acomoda más fácilmente al cuerpo, etc.

Para que haya una invención, debemos estar ante una creación susceptible de aplicación industrial que sea novedosa y tenga nivel inventivo. Un ejemplo clásico de invención es la bombilla eléctrica. Un certificado de protección, es el que puede obtener cualquier persona sobre un proyecto de idea inventiva cuya concreción requiera que ella se haga pública. Se trata de una protección provisional hasta por el término de 1 año frente a cualquiera que durante dicho lapso pretendiera solicitar derechos sobre la misma materia. El esquema de trazado de circuitos integrados es una disposición tridimensional de elementos, en la cual por lo menos uno es activo, destinada a cumplir funciones electrónicas.

Dentro de las creaciones industriales, también pueden incluirse a los secretos de producción o secretos industriales. Sin embargo, la Decisión Andina 486, no habla expresamente de dichos secretos, sino de los Secretos Empresariales que los comprenden junto con los secretos comerciales. Los Secretos Empresariales son todo conocimiento reservado que proporciona a su poseedor una ventaja competitiva. Ya nos hemos

referido como ejemplo característico de los Secretos Empresariales, a la fórmula de la Coca Cola.

A este conjunto de derechos, habría que añadir como régimen especial de protección a los derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales y a los derechos sobre los conocimientos colectivos de las comunidades indígenas. La protección a los circuitos integrados está prevista dentro del régimen común establecido por la Decisión Andina N° 486.

Con esto, hemos dado una visión general de la Propiedad Intelectual y específicamente de lo que es la Propiedad Industrial.

I.1.2 Características de la Propiedad Industrial.

Del tratamiento legislativo y doctrinario de la Propiedad Industrial, se puede apreciar que esta tiene algunas características constantes que son las siguientes:

- a) No hay que olvidar que la Propiedad Industrial es antes que nada un sistema, es decir que está conformado por una serie de elementos que estarían sujetos a unos principios y reglas comunes. Dentro de este sistema, la regulación de las marcas juega un rol gravitante en el tratamiento de todos los signos distintivos, que se manifiesta en la aplicación supletoria de sus normas, para aquellos casos en que no hubiera normatividad específica.

Lo mismo puede decirse para las Invenciones, que también cumplen un rol estructurador del subsistema de las creaciones industriales.

Sin embargo, es importante mencionar que no todos los principios, conceptos y reglas que se aplican a los diferentes elementos de la propiedad industrial, son comunes.

Una de las características de la Postmodernidad es la de resaltar las especificidades de la realidad social y su constante evolución, lo que llevaría a que el esfuerzo por agrupar a todos los elementos de la propiedad industrial bajo un mismo sistema, tenga sus límites. Debemos tener en cuenta que, en la Postmodernidad, estamos ante derechos mucho más sofisticados que requieren recoger todas las particularidades que les corresponden, por lo que debe tenerse cuidado en no ahogar el derecho en categorías generales que hacen

que pierdan toda su riqueza, bajo el pretendido afán de encontrar una regulación sustentada en principios y conceptos comunes.

Por ejemplo, se habla de propiedad intelectual y de propiedad industrial, sistemas que comprenden derechos con puntos comunes, pero al mismo tiempo es innegable que tienen muchos puntos disímiles (verbigracia los derechos de autor y las denominaciones de origen, o estas últimos y las marcas), circunstancia que haría difícil aplicarles exactamente los mismos principios y reglas, lo que a efectos prácticos implica que cada uno de ellos se rija por la legislación específica que le es aplicable. También es patente, la diferencia entre las creaciones intelectuales (incluidas las creaciones industriales) y los signos distintivos. Desde este punto de vista, se ha criticado la inclusión de las marcas y otros signos distintivos, dentro de la categoría de bienes o derechos intelectuales, que sí comprenderían a verdaderas creaciones intelectuales como las obras, las invenciones y modelos de utilidad.

- b) Con las salvedades mencionadas sobre el sistema de propiedad industrial, cabe señalar que sus diferentes elementos están relacionados unos con otros y deben guardar armonía entre ellos; no debe existir fisura en la protección que se dispensa a cada uno de sus elementos.

Por ejemplo, la protección de un signo como nombre comercial no debe desvirtuarse con la protección del mismo signo de otro titular como marca y viceversa; las denominaciones de origen y los lemas comerciales no pueden entrar en colisión con las marcas, etc. Cada elemento tiene su esfera de protección y especificidades, pero su regulación, evidentemente debe guardar armonía con todo el sistema.

- c) Tampoco debe olvidarse que estamos ante bienes inmateriales, incorporeales, intangibles, ante entidades ideales que no tienen existencia sensible. Estas entidades inmateriales, tienen la característica de que son susceptibles de reproducirse ilimitadamente, de plasmarse indefinidamente en diferentes objetos o medios determinados sin que pierdan su carácter inmaterial. Esta característica de ser bienes intangibles, les da la posibilidad no sólo de reproducirse ilimitadamente, sino también la de multiplicarse simultáneamente en diferentes lugares. Lo que se protege es el derecho de exclusiva sobre dichos bienes inmateriales.

- d) La característica de tratarse de bienes que no tienen en sí mismos existencia sensible y que en consecuencia son susceptibles de reproducirse en forma ilimitada y simultánea en diferentes lugares, lleva obligadamente a que ellos tengan altísimos costos de exclusión respecto de terceros. El costo de exclusión de un derecho sobre un bien físico puede ser relativamente bajo, en cambio si se trata de un derecho sobre un bien inmaterial, dicho costo puede ser altísimo.
- e) Estamos, en principio, ante derechos patrimoniales, en cuanto que todos ellos son susceptibles de valorización económica.
- f) Asimismo, los derechos sobre estos bienes inmateriales son derechos privados subjetivos. Esta característica es importante, pues ha habido posturas que encuadran dichos derechos dentro del ámbito del interés público, sufriendo limitaciones en base a este interés. El carácter privado, subjetivo de estos derechos, ha quedado plasmado claramente en el último instrumento internacional más importante sobre la materia: El ADPIC, que reconoce expresamente que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados.

No obstante, no puede negarse la importancia y efectos de su regulación considerando su interés público, lo que se manifiesta especialmente en el impacto que pudieran tener respecto de los derechos de los consumidores y del orden público económico.

- g) Por último, estamos ante derechos vinculados a la explotación económica, es en los mercados competitivos donde actúan estos derechos con toda su fuerza. Los derechos de propiedad industrial conceden a sus titulares la ventaja de poder crear una posición favorable en el mercado.

I.1.3 El concepto de Derecho Industrial.

Hemos explicado lo que es la Propiedad Intelectual e Industrial. Ahora, tenemos que determinar el lugar que ocupa el Derecho Industrial en relación a este tema. En realidad, hay dos corrientes que nos hablan de contenido del Derecho Industrial.

La primera de ellas, considera que el Derecho Industrial es un conjunto de normas públicas y privadas relativas a la formación, funcionamiento y tutela

de la industria. Desde este punto de vista, el Derecho Industrial estaría compuesto de normas de Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Internacional, Derecho Civil, Derecho Mercantil, etc.⁵. Se trataría de un conjunto de materias heterogéneas y sin organicidad, que tal vez, sólo podría justificarse por una finalidad práctica y didáctica.

La segunda, a la que nos adscribimos, es la que prevalece en la doctrina italiana, que asimila la noción de Derecho Industrial a la de Derecho Industrial Privado, referido a la normativa de la empresa, de los derechos de propiedad industrial y del derecho de la competencia⁶.

Es el llamado Derecho de la Propiedad Industrial, que se considera parte del Derecho Mercantil. Recapitulando, para nosotros, el Derecho Industrial se identifica con el Derecho de la Propiedad Industrial, fundamentalmente privado, que es parte del Derecho Mercantil.

I.1.4 Base normativa aplicable a las marcas.

A continuación, haremos una referencia de las principales normas relativas a las marcas. La primera norma que es necesario consultar en cuanto al tratamiento del derecho de marcas, es la Constitución Política del Perú. Conforme a su artículo segundo, inciso 8, toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. Asimismo, de acuerdo a su artículo setenta, el derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza.

En nuestro ordenamiento jurídico civil, se asimilan las marcas a la categoría de propiedades incorpóreas; es decir, se les consideran derechos de propiedad. Pese a ello, se reconoce que las marcas tienen ciertas particularidades que hacen necesaria que su normatividad se rija por su propia legislación especial (Art. 884 del Código Civil). En lo que atañe a las marcas, esta Legislación Especial está constituida fundamentalmente por la Decisión Andina 486 y el Decreto Legislativo N° 1075. La Ley N° 28677, Ley de la Garantía Mobiliaria, publicada el 1 de marzo del 2006, se aplica también a las marcas, en tanto los derechos patrimoniales sobre ellas pueden ser objeto de dicha garantía.

⁵ Garrigues, Joaquín, *Curso de Derecho Mercantil*, Editorial Temis, Bogotá, 7ª edición, reimpresión, Tomo I, 1987, p. 36.

⁶ Idem.

La Decisión Andina 486 y la Decisión 632, norman el régimen común sobre propiedad industrial aplicable en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. El artículo 276 de la Decisión Andina N° 486, consigna expresamente que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en ella, serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros.

Con fecha 28 de junio de 2008, se ha publicado el Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

El indicado Decreto Legislativo inició su vigencia al mismo momento en que entró en vigor, el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre la República del Perú y los Estados Unidos de América; en dicha oportunidad, quedó derogado el Decreto Legislativo N° 823. Es pertinente señalar que según la primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1075, dicho Decreto Legislativo se emite para complementar las disposiciones contenidas en las Decisiones 486 y 632 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), las cuales serán consideradas Ley Nacional. En relación al Decreto Legislativo N° 1075, debe considerarse la fe de erratas publicada el 28 de junio de 2008, así como las modificaciones realizadas por la Ley N° 29316 publicada el 14 de enero de 2009. El Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de América, tiene -entre otros aspectos- disposiciones relativas a las marcas.

En relación a la nomenclatura oficial para el registro de marcas, se aplica la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, establecida en virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, sus arreglos y modificaciones hasta su décima edición que rige actualmente. La utilización de la Clasificación Internacional de Niza es un instrumento indispensable para la preparación de las solicitudes de marca y para su mejor ordenamiento administrativo.

El Perú se adhirió por Resolución Legislativa N° 26375, al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; y por Resolución Legislativa N° 26407, al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, parte integrante del Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, es parte de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria

y Comercial de Washington del 20 de febrero de 1929. También es de mencionar el Convenio Bilateral sobre Propiedad de Marcas de Fábrica y Comercio Perú-Francia de 1896.

En cuanto a la organización del Indecopi y específicamente en relación a las instancias que conocen los asuntos de marcas, tenemos al Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Ley que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-Indecopi, publicado el 25 de junio del 2008, que derogó al Decreto Ley N° 25868 y que entró en vigencia a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

También debe citarse al Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi del 16 de abril de 1996 y al Decreto Legislativo N° 788 del 29 de diciembre de 1994, que declara en reorganización al INDECOPI. Además, debemos citar al Decreto Supremo N° 09-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

El Decreto Legislativo N° 1075, señala en su Quinta Disposición Complementaria Final, que en lo que no esté específicamente previsto en el referido Decreto Legislativo regirá el Decreto Legislativo N° 807, sus modificatorias y sustitutorias, así como la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y las demás normas pertinentes, en cuanto sean aplicables a los derechos de propiedad industrial y a sus procedimientos.

Asimismo, el artículo 98 del Decreto Legislativo N° 1075, delimita la competencia entre los órganos encargados de conocer los asuntos de propiedad industrial y la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.

El Decreto Legislativo N° 1397, modifica varias normas del Decreto Legislativo N° 1075, sobre entidades competentes para conocer y resolver en conflicto sobre propiedad industrial, así como a los procedimientos seguidos en la materia.

También es necesario revisar la Directiva N° 001-2003-TRI, del 22 de setiembre del 2003, publicada el 24 de setiembre del mismo año, sobre procedimientos de notificación de actos administrativos, la Directiva N°

001 - 2009/TRI-INDECOPI, publicada el 14 de junio del 2009, sobre procedimiento de queja por defectos de tramitación, la Directiva N° 002-1999/TRI del 01.09 de 1999, publicada el 1 de diciembre de 1999, sobre criterios para la tramitación del recurso de adhesión a la apelación, la Directiva N° 002-2001/TRI, publicada el 24 de enero del 2002 sobre declaración de nulidad de actos administrativos. Una norma muy importante es el Decreto Supremo 071-2017-PCM, que estableció que las publicaciones de las solicitudes de registro de marca se hiciesen en la Gaceta Electrónica del INDECOPI.

Ya nos hemos referido a la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que se aplica en forma supletoria a las normas especiales de procedimiento establecidas por la Legislación de Propiedad Industrial. El Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, publicado el 26 de junio del 2008, en su Quinta Disposición Complementaria Final, delimita la competencia administrativa de la Comisión de Signos Distintivos y la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, sobre los actos de confusión y los actos de explotación de la reputación ajena, vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual.

También debe señalarse que el Decreto Legislativo N° 635 del 03 de abril de 1991 (Código Penal), ha incorporado un tipo específico de delito contra la propiedad industrial, referido a la marca. Así, el artículo 223, sustituido por el artículo 2 de la Ley N° 27729, publicada el 24 de mayo del 2002, señala:

"Artículo 223.- Serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, con sesenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al Artículo 36 inciso 4) tomando en consideración la gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de las normas y derechos de propiedad industrial:

- a. Fabriquen, comercialicen, distribuyan o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas registradas;*
- b. Retiren o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas originales para utilizarlos en productos de distinto origen; y*
- c. Envasen y/o comercialicen productos empleando envases identificados con marcas cuya titularidad corresponde a terceros."*

Por último, hay que mencionar al Convenio de París para la protección de la propiedad Industrial de 1883, al Arreglo de Niza sobre la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, al Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) de 1994, al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas del 27 de marzo de 2006, ratificado por el Perú mediante Decreto Supremo N° 040-2018-RE publicado el 22 de setiembre de 2018, y al Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

I.2 La marca

I.2.1 Concepto de marca.

La marca es el signo distintivo con el que se identifica un producto o un servicio, con la finalidad de diferenciarlos de sus iguales o similares en el mercado.

En el mercado se ofertan una serie de productos y servicios de distintas características y cualidades.

La diferenciación de productos y servicios, puede producirse en dos situaciones básicas:

A. Diversas marcas identifican productos o servicios del mismo tipo.

Son varias empresas que quieren lograr imponer su producto o servicio en el mercado, para lo cual requieren una marca que los distinga de sus competidores del mismo sector.

B. Marcas que identifican productos o servicios similares o con conexión competitiva.

A pesar de tratarse de productos o servicios no iguales sino similares, si se trata de marcas idénticas o próximas, podría haber confusión, con la consiguiente pérdida de clientela. Lo mismo ocurre, si es que los productos o servicios tienen conexión competitiva.

La Decisión Andina N° 486, cuida de señalar en forma expresa que la marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el

mercado, dentro de lo cual están comprendidos los dos supuestos básicos que hemos presentado.

Para completar el panorama, debemos decir que la protección de la marca puede darse inclusive en supuestos en que los productos o servicios distinguidos no sean iguales, similares ni con conexión competitiva. Es el caso, por ejemplo, de la protección de las marcas notoriamente conocidas, en el que puede impedirse a otro empresario el uso y registro de dichas marcas en relación a productos o servicios totalmente disímiles respecto de los distinguidos con las marcas notoriamente conocidas.

Las Legislaciones de Marcas, normalmente recurren a servirse de una clasificación de marcas y servicios. Esto es así, para efectos de buen orden y de poder realizar mejor el examen comparativo entre las marcas, considerando la clase de productos o servicios de que se trate. En el Perú, rige la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza del año 1957, con sus arreglos y modificaciones, aplicándose actualmente su décima edición. Esta Clasificación agrupa a los productos en 34 clases y a los servicios en 11 clases. Es decir, de la clase 1 a la clase 34, tenemos una clasificación de productos; de la clase 35 a la 45 tenemos una clasificación de servicios. Esta lista oficial de productos y servicios tiene la finalidad que las marcas se registren de manera ordenada, de modo que se facilite su ubicación y eventual examen comparativo con otras marcas cuyo registro se solicite.

La marca, como hemos expresado, tiene por finalidad diferenciar los productos y servicios de sus iguales o similares en el mercado. En el siguiente recuadro, vemos, por un lado, un ejemplo de variadas marcas que diferencian productos y servicios de la misma clase de la nomenclatura oficial; pero también de marcas que distinguen productos y servicios en clases diferentes de dicha nomenclatura. Los conflictos entre marcas pueden presentarse en cualquiera de estos dos supuestos.

Tabla 1. *Ejemplos de marcas según ordenación de la clasificación internacional de productos y servicios.*

PRODUCTOS

Clase 1	Productos químicos destinados a la industria.	“BAYGON”, “RAID MAX”, “BLACK FLAG”.

Clase 2	Barnices.	"TEKNO", "VENCEDOR".
Clase 3	Dentífricos.	"COLGATE", "KOLYNOS", "SIGNAL", "CLOSE UP".
Clase 5	Productos farmacéuticos.	"MEJORAL", "COMTRES", "CONTAC", "DESENFRIOL".
Clase 12	Vehículos.	"TOYOTA", "NISSAN", "FORD", "MERCEDES BENZ".
Clase 15	Instrumentos de música.	"STERLING", "YAMAHA".
Clase 18	Cuero e imitaciones de cuero; productos de estos materiales no comprendidos en otras clases.	"ALDA", "PEDRO P. DÍAZ".
Clase 20	Muebles.	"DANY", "501", "NOEMÍ".
Clase 25	Vestidos.	"ARAKAWA", "EL CISNE".
Clase 30	Cafés.	"NESCAFE", "KIRMA", "CAFETAL".
Clase 32	Cervezas.	"PILSEN", "CUSQUEÑA", "CRISTAL", "BREMEN".
Clase 34	Tabaco.	"PREMIER", "L&M", "HAMILTON", "WINSTON", "MALBORO", "KENT".

SERVICIOS

Clase 35	Publicidad	"NEGOCIR", "PUBLITEM".
Clase 36	Seguros y finanzas	"LA POSITIVA", "LA VITALICIA".
Clase 37	Construcción y reparaciones	"TRIPOD".
Clase 38	Comunicaciones	"Contakto A".
Clase 39	Transporte y depósito	"IMPERIAL", "CRUCERO", "SOYUZ", "ORMEÑO".
Clase 40	Tratamiento de materiales	"CORROZEM".
Clase 41	Educación y esparcimiento	"NESTLÉ" (servicio al consumidor)
Clase 45	Seguridad	"Boxer", "Prosegur".

Fuente. Elaboración propia.

Se presentaría un conflicto de la primera situación básica señalada, es decir entre marcas que distinguen productos o servicios del mismo tipo, por

ejemplo, si existiendo la marca registrada “Mejoral” para distinguir un producto farmacéutico, otra persona pretendiera el registro de la marca “Mejoril” para el mismo tipo de producto.

Lo mismo ocurriría en el caso de los servicios. Si, por ejemplo, existe la marca registrada “Imperial”, para distinguir servicios de transporte de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, se presentaría un conflicto si otra persona pretendiera el registro de la marca “Inperial”, también para distinguir servicios de transporte.

Estaríamos ante conflictos de la segunda situación básica -entre marcas que distinguen productos o servicios similares o con conexión competitiva- por ejemplo, si tenemos la marca “Vite” para distinguir lapiceros de tinta seca y se solicita el registro de la marca “Vittes” para lapiceros de tinta líquida (productos similares), y cuando existiendo la marca registrada “Ño Abasalón” para café, se presentara la solicitud de registro de la marca “Don Absalón” para distinguir té (conexión competitiva).

Debe observarse que los conflictos entre marcas producidos en base a los dos supuestos básicos enunciados, no sólo pueden presentarse en procedimientos de registro de marcas, en los que el titular de una marca registrada formule observación a la solicitud de registro de una marca confundible con la suya; sino que también comprenden aquellos casos de infracción a las normas de propiedad industrial, en que marcas que no cuentan con el registro correspondiente, vulneran derechos de terceros. Como sabemos, actualmente en nuestro país el uso de la marca no registrada, per se, no constituye ningún ilícito, ni administrativo ni menos aún penal, pero debe respetar derechos de terceros.

Como hemos dicho, existe una lista oficial de productos y servicios que es la Clasificación Internacional de Niza, cuya finalidad es que las marcas se registren de manera ordenada, de modo que se facilite su ubicación y eventual examen comparativo con otras marcas cuyo registro se solicite.

En principio, la Clasificación Internacional ha buscado agrupar a los productos y servicios, según criterios de afinidad; sin embargo, este es un propósito no logrado totalmente. De ahí que nuestra Legislación actual haya optado porque esta ordenación en clases que se encuentra en la Clasificación Internacional, no determine que los productos o servicios involucrados sean similares o diferentes entre sí.

De otro lado, cabe mencionar que, de acuerdo a nuestra Legislación, las partes pueden 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. La modificación introducida por el artículo 56° del Decreto Legislativo N° 1075, señala que los acuerdos de coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones. Es necesario precisar que los acuerdos de coexistencia de marcas, pueden presentarse dentro de un procedimiento o antes de iniciar un procedimiento.

La indicada prescripción legal, requiere encontrar supuestos de excepción en los que, pese a que las marcas sean idénticas o semejantes y se refieran a los mismos productos, similares, complementarios o con conexión competitiva, no se afecte el interés general de los consumidores. Como hemos dicho, tiene que tratarse necesariamente de supuestos de excepción, pues lo común es que dos marcas idénticas o semejantes, que se refieran a los mismos productos, similares, complementarios o que tengan un cierto tipo de conexión competitiva, sean susceptibles de inducir al público consumidor a error o confusión, lo cual implica que se esté afectando el interés general de los consumidores.

Un supuesto de excepción comprendido en la norma podría ser el de acuerdos que contengan cláusulas de mantenimiento o garantía de calidad. También podría ser el caso de marcas que estén dirigidas a diferentes segmentos del mercado; por ejemplo, una marca que se utiliza para vender un producto exclusivamente a grandes consumidores (Autoservicios, Hoteles, Hospitales, Grandes Restaurantes, Universidades, Colegios, etc.) frente a una marca que distingue un producto dirigido a expendirse directamente al público o al minorista.

En relación a los acuerdos de coexistencia pacífica entre marcas, también cabe mencionar que el artículo 159 de la Decisión Andina 486, permite que titulares de marcas idénticas o similares de distintos países de la subregión andina, celebren bajo ciertas condiciones, acuerdos de comercialización cuando sus marcas distingan los mismos productos o servicios, de modo que puedan coexistir en el mismo mercado subregional andino. Para este efecto, las partes deberán adoptar 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 del público consumidor.

Los conflictos en torno a las marcas, no se agotan en supuestos de confundibilidad entre marcas registradas con otras solicitadas, o en el uso de ciertas marcas no registradas que afectan derechos de marcas de terceros. También pueden presentarse conflictos entre marcas que distinguen productos o servicios que no tienen conexión competitiva, como el caso en el que, por ejemplo, un empresario de la industria de aceites solicita el registro de la marca Coca-Cola (marca notoriamente conocida) para distinguir un aceite vegetal. Puede producirse, además, toda una gama de conductas ilícitas que afectan el derecho de marcas y que no involucran estrictamente un riesgo de confusión; sendos ejemplos de ello pueden verse en distintas formas de aprovechamiento ilícito por parte de terceros de la marca del titular, como la comercialización del reloj «tipo rolex» comprado en una tienda de venta de café, o la utilización del envase de la gaseosa «Coca Cola» en una película pornográfica para prácticas de dudoso gusto⁷.

Un supuesto también a considerar y que merece todo un desarrollo por separado, es aquél en que se producen conflictos entre marcas y nombres de dominio.

I.2.2 La marca y el nombre comercial.

Como sabemos, la marca tiene por finalidad distinguir productos y servicios de sus iguales o similares en el mercado; el nombre comercial, en cambio, persigue la individualización de la persona natural o jurídica, en tanto se dedica a una actividad económica.

Pese a que de primera vista no hay mayor problema con estas instituciones, debe tenerse en cuenta que pueden encontrarse dificultades para delimitar hasta dónde llega la esfera de protección del nombre comercial respecto al de la marca y viceversa. La Legislación en este aspecto no es suficientemente clara.

De otro lado, en cuanto a las normas aplicables al nombre comercial, dice el artículo 87 del Decreto Legislativo N° 1075, que a éste se le aplicarán en lo pertinente las disposiciones sobre marcas contenidas en dicho cuerpo legal

⁷ Pacón, Ana María, "Marcas notorias, marcas renombradas y marcas de alta reputación", en *Derecho* N° 47 – diciembre 1993, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1994, p. 304.

y en la Decisión Andina 486, en todo aquello que no sea incompatible con su naturaleza.

Cuando el Decreto Legislativo N° 1075 señala que las normas sobre marcas se aplicarán en lo pertinente al nombre comercial, debe entenderse que esta expresión es equivalente a lo anteriormente prescrito en el derogado Decreto Legislativo N° 823, según el cual las normas sobre marcas debían aplicarse al nombre comercial en lo que fueran compatibles con su naturaleza. Pero resulta que no está totalmente clara la relación "de naturaleza" del nombre comercial respecto de la marca sobre todo si uno se rige fundamentalmente por el principio de uso y la otra por el principio de inscripción registral lo cual les otorga un tratamiento diferente; en la norma vigente se mantendría la dificultad en determinar cuáles serían las normas sobre marcas que en lo pertinente serían aplicables al nombre comercial.

Por otro lado, también es conveniente zanjar el problema de la diferencia entre nombre comercial y marca de servicio. Este problema se agrava, si en la Legislación no hay claridad o uniformidad en cuanto al objeto que es distinguido por el nombre comercial, o si se comprende dentro de este objeto, a la actividad económica y no a la persona que realiza esta actividad.

La Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, mantiene una imprecisión conceptual de larga data en las legislaciones, en cuanto a cuál es la entidad a ser distinguida por el nombre comercial. El artículo 190 de dicha Decisión, establece que:

"Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituirse nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir."

Es necesario adoptar una delimitación clara de lo que es una marca de servicio, un nombre comercial y un rótulo. La marca de servicio, como su nombre lo indica, tiene por finalidad distinguir servicios en el mercado; el nombre comercial está destinado a distinguir a la persona natural o jurídica que realiza la actividad económica (la que elabora o comercializa el

producto o presta el servicio), y el rótulo es el signo que identifica la sede física del establecimiento comercial donde se ofertan productos o servicios. Esta delimitación más precisa, no se encuentra en la Decisión Andina 486.

I.2.3 Definición de marca en la legislación peruana.

I.2.3.1 Decisión 486 de la Comunidad Andina y Decreto Legislativo N° 1075.

La Decisión 486 no da una definición orgánica de lo que es marca. Ella podría ser la de un bien inmaterial que consiste en un signo o medio que puede distinguir productos o servicios en el mercado con la finalidad de captar y consolidar clientela.

El artículo 134 de la Decisión que está dentro del capítulo I, referido a los requisitos para el registro de marcas señala:

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (...)”

- **Exigencias que deben cumplir las marcas según la Decisión 486, para que sean consideradas como tales.**

La Decisión 486 alude en su artículo 134, a que la marca sea un signo, a la distintividad y a la susceptibilidad de representación gráfica, como requisitos para el registro de marcas. También, debemos tener en cuenta, que según el literal d) del artículo 135 de la Decisión, los signos deben ser no funcionales.

- a) La marca es, antes que nada, un signo.

De acuerdo a la definición de marca consignada en el referido artículo, se puede apreciar, que la marca es necesariamente un signo. Existen muchos entes o elementos de la realidad que pueden ser percibidos por los seres humanos, inclusive algunos de ellos pueden ser aptos para asociarse de manera eficaz a un producto o un servicio, pero que no son marcas.

La Decisión, en realidad, impone una primera gran restricción respecto de lo que puede ser marca: sólo pueden ser consideradas marcas los signos y éstos son aquellos que por su naturaleza o convencionalmente evocan en el entendimiento humano la idea de una cosa⁸.

No obstante, haciendo una interpretación sistemática de la Decisión Andina N° 486, que establece de manera expresa que los olores y los sonidos pueden ser marcas, se tendría que tener un concepto amplio de signo, que pueda también comprender a los medios o elementos que identifiquen un producto o servicio en el mercado.

Esta línea de establecer una concepción amplia de signo, la podemos encontrar en lo dispuesto por la Corte Suprema de Estados Unidos de América en el caso *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 162, que estableció:

“II

The Lanham Act gives a seller or producer the exclusive right to “register” a trademark, 15 U. S. C. § 1052 (1988 ed. and Supp. V), and to prevent his or her competitors from using that trademark, § 1114(1). Both the language of the Act and the basic underlying principles of trademark law would seem to include color within the universe of things that can qualify as a trademark. The language of the Lanham Act describes that universe in the broadest of terms. It says that trademarks “includ[e] any word, name, symbol, or device, or any combination thereof.” § 1127. Since human beings might use as a “symbol” or “device” almost anything at all that is capable of carrying meaning, this language, read literally, is not restrictive”⁹.

Como se puede apreciar, el concepto de lo que puede ser comprendido como marca en esta sentencia es amplio e incluye a

⁸ Real Academia Española, *Diccionario de la Lengua Española*, Madrid, 21ª edición, Tomo I, 1992, voz: signo, p. 1212:

“(…) (Del lat. *signum*.) m. Cosa que por su naturaleza o convencionalmente evoca en el entendimiento la idea de otra. 2. Cualquiera de los caracteres que se emplean en la escritura y en la imprenta. (...)”

Espasa Calpe, *Diccionario Enciclopédico Espasa 1.AZ*, Madrid, 4ª edición, 1987, voz: signo, p. 1464:

“(…) Objeto, fenómeno o acción material que, natural o convencionalmente, representa y substituye a otro objeto, fenómeno o señal (...) 3 Indicio, señal de algo: su rubor es ~ de su culpa. (...)”

⁹ Corte Suprema de Estados Unidos de América, caso *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S., 159, 162, decidido 28.03.1995, p. 162, en <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/> consultado el 21.08.2023.

cualquier mensaje que transmita un significado para los seres humanos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina acoge este concepto. En el fundamento 55 de la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 242-IP-2015, sigue el criterio del juez Breyer en el caso *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, cuando señala que “la Corte Suprema de Estados Unidos de América estableció que un signo es todo aquello capaz de transmitir un significado usado por seres humanos”¹⁰.

En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia Europeo en la petición de decisión prejudicial del Bundespatentgericht (Alemania) en el caso Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent- und Markenamt, sobre la Directiva 89/104/CEE - Artículo 2 - Signos que pueden constituir una marca - Signos que pueden ser objeto de representación gráfica - Signos olfativos, emitió pronunciamiento declarando:

“1) (...) puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”¹¹.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina acoge también este concepto en el fundamento 92 de la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 242-IP-2015¹².

Igualmente, en la doctrina se ha considerado que el signo es “è lo strumento usato per comunicare informazioni”¹³.

b) Distintividad.

¹⁰ Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2015, recaída en el Proceso 242-IP-2015, p. 17.

¹¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002 – Asunto C-273/00, p. 23, en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0273>, consultado el 24.09.2023.

¹² Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2015, recaída en el Proceso 242-IP-2015, p.26.

¹³ Sirotti Gaudenzi, Andrea (Curatore), *Manuale Proprietà Intellettuale, Diritto Industriale e Information Technology*, Il Sole 24 Ore, Milán, 1ª edición, 2020, p. 221.

Debe observarse que el artículo 134 de la Decisión 486, refiere que la marca será cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Se ha dejado de lado, la expresión tradicional: “suficientemente distintiva” de la Legislación anterior. La utilización de la expresión “suficientemente distintiva” connota una exigencia de determinado grado de distintividad, mayor o menor según el caso; mientras que el referirse a un signo apto para distinguir, no vincula la distintividad a una exigencia de grado.

Este aspecto puede tener repercusión en cuanto a las categorías de marcas que admite la Legislación, conforme al criterio de su grado de distintividad y al ámbito de su protección.

Siguiendo el criterio del grado de distintividad del signo, pueden establecerse diferencias entre marcas comunes, marcas débiles y marcas fuertes¹⁴. Las marcas comunes son aquellas que poseen una fuerza distintiva promedio, ni reforzada ni debilitada, y gozan de una protección regular por el Derecho; las marcas débiles poseen una fuerza distintiva menor a la común, y tienen un ámbito de protección más reducido; las marcas fuertes tienen una fuerza distintiva mayor al promedio y gozan de una protección más amplia por el Derecho.

Este concepto se encuentra corroborado en los fundamentos de la Resolución N°1119-2000/TPI-INDECOPI, que en su parte pertinente señala:

“La Sala conviene en destacar que la fuerza distintiva de un signo no es un concepto estático, sino que más bien se encuentra en constante movimiento. De igual forma la clasificación entre marcas normales, débiles y fuertes no es un esquema rígido. Al contrario, entre los diferentes tipos de signos existen superposiciones constantes.

En el presente caso, en la medida que el signo solicitado constituye un término evocativo, según lo manifestado en el punto 3.1.2 y el término *EMPRESARIAL*, conforme se aprecia del Informe de antecedentes, es frecuentemente utilizado en la conformación de distintas marcas en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, la sala considera que constituye un signo -si bien distintivo- débil, por

¹⁴ Resolución N° 1119-2000/TPI-INDECOPI, del 6 de octubre del 2000, recaída en el Expediente N°9855807, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Cathedra Asociación Civil, sobre el registro de la marca CATEDRA EMPRESARIAL, para la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

lo que su titular no podrá oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas que contengan dichos términos, en la medida que presenten otros elementos en su conformación que les otorguen una suficiente eficacia distintiva”¹⁵.

La distintividad de una marca quiere decir que ella debe tener virtud identificadora y diferenciadora. De acuerdo a cómo se ha legislado, ello comprendería dos aspectos. Por un lado, el signo tendrá que diferenciarse del producto o servicio que va a individualizar. Por ejemplo, no podría utilizarse la palabra "café" como marca para distinguir el producto "café", pues no sería un término suficientemente distintivo respecto de ese producto.

De otro lado, el signo debe diferenciarse de los otros signos que identifican productos o servicios, especialmente si son del mismo ramo o de un ramo conexo. Es decir, si ya existe la marca registrada "L’Oreal" para distinguir productos de belleza, no se podría registrar una marca similar a ella para distinguir los mismos o parecidos productos.

c) La marca debe ser susceptible de representación gráfica.

En el lenguaje de la antigua y ya sustituida Decisión N° 85 del Acuerdo de Cartagena, se hablaba de signos visibles, es decir aquellos que pudieran ser captados por el sentido de la vista. En la Decisión Andina 344, se hablaba de signos perceptibles y susceptibles de representación gráfica.

La Decisión 486 no menciona la perceptibilidad ni la visibilidad, sino la susceptibilidad de representación gráfica. Este concepto se refiere a “la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor¹⁶.”

No hay duda que los signos visibles son susceptibles de representación gráfica y se entiende que ellos están incluidos en la Decisión 486.

¹⁵ Idem.

¹⁶ Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2015, recaída en el Proceso 242-IP-2015, p. 21.

Sin embargo, la incorporación de este requisito, ha suscitado una duda referida a si otros elementos perceptibles pueden ser registrados o no como marcas.

El vocablo "gráfico", tiene entre otros, los siguientes significados¹⁷:

- 1) Perteneciente o relativo a la escritura o a la imprenta.
- 2) Aplícase a las descripciones, operaciones y demostraciones que se representan por medio de figuras o signos.

De acuerdo a estos significados, los elementos sonoros que pueden representarse gráficamente en un pentagrama y también por otros medios tecnológicos, cumplirían así este requisito para ser marca. Ello se confirma además con la inclusión expresa que se hace de los elementos sonoros dentro de los signos que pueden constituir marca, conforme se establece en el literal c) del artículo 134 de la Decisión Andina 486. Las marcas olfatorias también están consignadas expresamente en dicho literal, lo que respondería al hecho que su fórmula química sería susceptible de representarse gráficamente.

La Decisión 486 no menciona expresamente a los elementos gustativos ni táctiles como marcas; embargo, no hay que olvidar que la relación de marcas consignada en el artículo 134º, es una lista meramente enunciativa. Entonces, subsiste el problema de dilucidar si estos elementos pueden o no constituir marcas.

En el Decreto Legislativo N° 1075, no hay una definición de marca; dejándose dicho concepto a lo establecido en la Decisión 486. Como se sabe, el objeto del Decreto Legislativo N° 1075, es regular aspectos complementarios en la Decisión 486, de conformidad con la Constitución y los Acuerdos y Tratados Internacionales suscritos sobre la materia.

En relación a la razón del establecimiento de la exigencia de representación gráfica para que un signo pueda registrarse como marca, se ha señalado que:

¹⁷ Real Academia Española, *Op. cit.*, p. 1052.

«La representación gráfica no es sólo un mero requisito técnico para el registro de marcas, sino que supone una manifestación del “principio de precisión”. (...), el Tribunal europeo estableció que puede ser registrado como marca un signo que no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, la cual debe ser clara, precisa, completa en sí misma, inteligible y duradera y objetiva, aspectos formales del procedimiento de registro de marcas que comportan manifestaciones del mencionado “principio de precisión”»¹⁸.

Asimismo, es importante resaltar que corresponde a las Autoridades Nacionales Competentes presentar la solución al problema de cómo es que se debe cumplir con la representación gráfica de los signos y no al solicitante del registro. Este criterio se puede encontrar expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“Cabe precisar que le atañe a la Oficina Nacional Competente verificar si la marca táctil solicitada cumple con los requisitos de susceptibilidad de representación gráfica y distintividad. Adicionalmente, como se ha explicado, ésta tiene además la facultad de exigir documentación o cualquier otro soporte material necesario para determinar con exactitud el alcance de la protección que se reivindica. En definitiva, la problemática de la representación gráfica del signo a los fines de su publicación (y posibles oposiciones) atañe a la Oficina de marcas y no al titular. En este sentido la Oficina Nacional Competente deberá identificar los medios adecuados para hacer factible la publicación en los casos particulares de las marcas táctiles o de textura”¹⁹.

El cumplimiento del requisito de la representación gráfica ha sido una cuestión hartamente debatida desde sus inicios, y ha cobrado una importancia especial en relación a las marcas no tradicionales, atípicas, o simplemente nuevos tipos de marcas.

Por muchos años, se ha tratado de establecer cuáles serían los medios para que esta representación gráfica se haga de manera debida, tratando que ella no sea muy compleja o gravosa para los solicitantes o las oficinas, y, además, que satisfaga tanto a la oficina competente, al público en general y a los posibles competidores, todos los cuales tienen que comprender qué es lo que se reivindica como marca²⁰.

¹⁸ Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2015, recaída en el Proceso 242-IP-2015, p. 26.

¹⁹ Ibid., p. 22.

²⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e indicaciones Geográficas, Décimo octava sesión, Ginebra, 12 a 16 de noviembre de 2007, *Marcas no tradicionales: Enseñanzas destacadas*, Documento preparado por la secretaría, p.3, disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_2.pdf, consultado el 2.12.2020.

Por último, cabe mencionar que actualmente -luego de un proceso de reforma- el requisito de representación gráfica se ha suprimido en las legislaciones de algunos países bajo la idea de hacer los sistemas de registro de marcas más accesibles y eficientes, de modo que las marcas no tradicionales puedan ser registradas utilizando medios tecnológicos que ofrezcan garantías satisfactorias, para que su objeto quede delimitado de manera clara y precisa²¹. En la Comunidad Andina, aun cuando el requisito de representación gráfica sigue vigente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, está mostrando que este debe interpretarse de una manera amplia y más flexible²².

d) La marca debe ser no funcional.

El artículo 135, literal c) de la Decisión Andina N° 486, establece que no pueden registrarse como marcas, los signos que consistan *exclusivamente* en formas o características impuestas por la función de dicho producto o del servicio de que se trate. Igualmente, el artículo 135, literal d) de la Decisión Andina N° 486, establece que no pueden registrarse como marcas, los signos que consistan *exclusivamente* en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

Tal como se puede apreciar, el requisito de no funcionalidad se ha establecido únicamente en relación a la funcionalidad técnica y no respecto de la funcionalidad estética.

En la Unión Europea, se estableció como prohibición de registro de marcas, tanto la funcionalidad técnica como la funcionalidad estética. Así, en la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, Sección 2, artículo 4°, numeral 1), literal e), se aprecia el siguiente texto:

“Sección 2

Motivos de denegación o causas de nulidad

²¹ Peniaskova, Zuzana, “Propuesta de Reforma del Sistema de Marcas”, UAIPIT, University of Alicante Intellectual Property & Information Technology, Noticias, Período 2013, en <https://www.uaipit.com/es/noticias/3172/propuesta-de-reforma-del-sistema-de-marcas>, consultado el 22.11.2020.

²² Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2015, recaída en el Proceso 242-IP-2015, Pronunciamiento Tercero, p.38.

Artículo 4

Motivos de denegación absolutos o causas de nulidad absoluta

1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

(...)

- e) Los signos constituidos exclusivamente por:
 - i. la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto,
 - ii. la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
 - iii. la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto;”

De la comparación de la norma europea con la de la Comunidad Andina, se aprecia que en la norma andina no se ha incluido como prohibición absoluta de registro, el criterio indicado en el artículo 4, 1, e), iii) de la norma europea, referido a la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto, lo que se conoce en doctrina como funcionalidad estética.

Es importante tener en cuenta lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre los criterios de no funcionalidad y de distintividad en relación a signos consistentes en formas usuales en el mercado, en el sentido de que estos criterios son aplicables a la mayoría de tipos de marcas. En efecto, el Tribunal señala que:

«137. Estos criterios fueron inicialmente concebidos en el contexto de las marcas tridimensionales pero son igualmente aplicables a la mayoría de tipos de marcas. En consecuencia, la referencia a “la forma” del producto o de su envase, contenida en la precitada norma andina, debe entenderse en sentido amplio, por el método de la ratio legis. En el caso particular de las marcas táctiles, “forma” equivale a “textura”, así como en el caso de las marcas gustativas significa “sabor” y en las marcas olfativas indicará “olor”, “perfume” o “fragancia”, por referir algunos tipos de signos no visibles»²³.

En la línea de lo afirmado por el Tribunal, debe observarse que, por ejemplo, el mismo artículo 135, literal c) y d) de la Decisión Andina 486, no solo se refiere a las formas, sino también a características u otros elementos (textura, sabor, olor, color, etc.) que estén impuestas

²³ Ibid., p. 37.

por la función o den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican, como causales de irregistrabilidad absoluta.

I.2.3.2 La legislación anterior.

- **Definición de marca según el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.**

El artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, daba una definición de lo que es la marca y señalaba de manera general qué signos son susceptibles de registrarse como marcas. Dicho artículo dice a la letra:

"Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

- a) La marca es, antes que nada, un signo.

Ya hemos tratado en la parte referida a la Decisión N° 486, el problema referido a que la marca sea un signo.

- b) La marca es un signo perceptible.

Un signo perceptible es aquél que es capaz de poder ser captado o recibido por los sentidos.

La Real Academia de la Lengua, define el vocablo perceptible de la siguiente manera:

"Del lat. *perceptibilis*.

1. adj. Que se puede percibir" ²⁴.

Asimismo, define la palabra percibir:

"Del lat. *percipĕre*.

1. tr. Recibir algo y encargarse de ello. *Percibir el dinero, la renta.*

²⁴ Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, versión electrónica, 23ª edición, actualización 2022, en <https://dle.rae.es/perceptible?m=form>, consultado el 30.09.2023,

2. tr. Captar por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas.
3. tr. Comprender o conocer algo”²⁵.

De estos significados advertimos que el más adecuado a la idea de percepción de un signo, es aquél que considera a éste como un objeto susceptible de impresionar a un sujeto o persona. Es por ello, que consideramos que un signo perceptible es aquél que es capaz de ser captado o recibido por los sentidos.

c) La marca debe ser suficientemente distintiva.

Es decir, debe tener virtud identificadora y diferenciadora. El signo tendrá que identificar al producto o servicio que va a individualizar; de otro, el signo debe diferenciarse de los demás signos que identifican productos o servicios, especialmente si son del mismo ramo o ramos conexos.

Debe notarse que en la Decisión Andina N° 486, y a diferencia de la que comentamos aquí, no se utiliza la expresión “suficientemente distintiva”. En ella sólo se exige que la marca sea apta para distinguir productos o servicios en el mercado.

d) La marca debe ser susceptible de representación gráfica.

Como ya hemos mencionado al comentar la Decisión N° 486, con la incorporación de este requisito en las Decisiones posteriores a la Decisión N° 85, se suscitó una duda referida a si los elementos sonoros y otros elementos perceptibles distintos a los visibles, pueden ser registrados o no como marcas. Ello fue originado porque se dejó de exigir el requisito de visibilidad.

- Marcas sonoras o auditivas.

Las marcas sonoras o auditivas, sí podían ser consideradas marcas, a la luz de la definición de la Decisión 344 y de la Ley de Propiedad Industrial.

²⁵ Ibid., en <https://dle.rae.es/percibir?m=form>, consultado el 30.09.2023.

Anteriormente, bajo el imperio de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, no era posible registrar signos sonoros o auditivos como marcas, por cuanto uno de los requisitos para que un signo fuera considerado marca, era su visibilidad.

Pero este requisito ya no existe en la normatividad actual, ni en la sustituida Decisión N° 344. Ahora, se exige en vez de dicho requisito, que la marca sea susceptible de representación gráfica. Como ya hemos mencionado, desde que los signos sonoros o auditivos cumplen estos requisitos, entonces pueden registrarse como marcas.

e) La marca no debe ser un elemento funcional.

Este requisito deriva del concepto de que la marca es un signo distintivo del producto o del servicio, no un signo indispensable para el propio uso de ellos, Este concepto está plasmado en el artículo 82, inciso c) de la Decisión Andina 486. Es decir, la marca no debe ser necesaria para el uso del producto o del servicio.

- **Definición de marca del Decreto Legislativo N° 823.**

El Decreto Legislativo N° 823, fue publicado el día 23 de abril de 1996. En su artículo 128, se señala lo siguiente:

“Se entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica (...)”.

Como se puede apreciar, en sus aspectos básicos, hay una correspondencia entre lo prescrito en esta definición y la prevista en la Decisión 344. A diferencia de la Decisión Andina 486, en esta definición se hace mención al requisito de perceptibilidad, que algunos tratadistas han considerado como no necesario por ser obvio.

- **Definición de marca según las Decisiones 313 y 311.**

El artículo 71 de la Decisión 313 contenía el siguiente texto:

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “

A su vez, el artículo 71 de la Decisión 311, que contenía el concepto de marca, tenía un texto idéntico al correspondiente de la Decisión 313.

- **Definición del artículo 56 de la Decisión N° 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.**

La Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena rigió por muchos años en los países del Pacto Andino y es útil contrastar su normativa con la vigente.

La definición de marca dada por la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, aprobada en el Perú por el Decreto Ley N° 22532, es considerablemente más restrictiva que la contenida en las Decisiones posteriores y es la siguiente:

“Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.

Esta definición mantenía el requisito de la novedad, utilizando –en realidad– un lenguaje más apropiado para las invenciones que para las marcas. Con este término, se hacía alusión a lo que actualmente podríamos denominar *distintividad extrínseca*, o con más propiedad aún, *disponibilidad*. Una de las bondades de la Decisión N° 85 era el distinguir claramente el requisito de “novedad” del de “distintividad”.

Otro aspecto importante de la definición es que sólo se aceptaban las marcas que fuesen visibles. Debe mencionarse que hay una gran diferencia entre el concepto de visibilidad y el concepto de susceptibilidad de representación gráfica. Al establecer el requisito de visibilidad, la Decisión N° 85 negaba la posibilidad de proteger como marca a los signos sonoros, olfativos y gustativos.

I.2.4 Clases de signos que pueden ser marcas en la legislación peruana.

La Decisión 486, señala en su artículo 134, que pueden constituir marcas, entre otros signos, los siguientes:

«(...)

- a) las palabras o combinaciones de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.»

Las marcas pueden estar constituidas por cualquier signo que sirva para distinguir productos y servicios de sus iguales o similares en el mercado. Con la finalidad de dar una idea más clara del tema tratado, presentamos de manera preliminar un cuadro esquemático, una explicación y ejemplos de aquellos signos que según la Legislación pueden ser marcas.

Tabla 2. *Ejemplos de clases de marcas.*

A)	PALABRAS	Reales. Forjadas. Imágenes. Símbolos. Figuras.	Almendra Almendrix
B)	FIGURAS EN GENERAL	Emblemas. Gráficos. Isotipos. Logotipos.	
C)	LETRAS, NÚMEROS Y SUS COMBINACIONES	Monogramas.	“191A” “a1”
D)	FORMAS BIDIMENSIONALES	Etiquetas. También están incluidas las palabras, números, frases, figuras o signos mixtos en general (conformados por uno o más elementos denominativos y uno o más elementos figurativos).	
E)	FORMAS TRIDIMENSIONALES	Envoltorios. Envases. La forma no usual del producto o su presentación, entre otros.	

F)	OTROS SIGNOS QUE TENGAN APTITUD PARA DISTINGUIR PRODUCTOS O SERVICIOS	Colores aislados con distintividad adquirida. Hologramas. Aromas. Melodías, etc.

Fuente. Elaboración propia.

- **El literal a) del artículo 134° se refiere a las palabras o combinaciones de palabras.**

Pueden encontrarse dentro de ellas, palabras reales o forjadas.

Las palabras reales son aquellas que tienen un significado definido en el idioma, las forjadas son las que han sido ordenadas arbitrariamente, y no tienen un significado definido en el idioma.

Es importante señalar que el concepto de "palabra forjada", tal vez, no es el más adecuado. La palabra forjada, que no tiene un significado definido, en realidad, no vendría a ser propiamente una palabra. Un ejemplo extremo de estos signos, son las Jitanjáforas de Alfonso Reyes (signos orales que no llegan a constituir palabra), como: "Vilichumbito de papagaya", "lastirilinga de minantay", o "¡samalesita!".²⁶ Relacionando esta categoría con las clases de marcas, tendríamos que concluir que dentro de las "palabras forjadas", estarían por ejemplo los signos o denominaciones de fantasía. Una denominación de fantasía es la que no tiene un significado definido en el idioma. Un signo arbitrario es el que no tiene ninguna relación con el producto o servicio que se pretende distinguir. A veces, la doctrina intercambia los conceptos entre estos dos signos. Hay otra clase de marca, dentro de la que podríamos encontrar las "palabras forjadas": las marcas sugestivas o evocativas. Un ejemplo de palabra real sería "Almendra" una palabra forjada que además sería una marca evocativa o sugestiva sería "Almendrix".

La palabra tiene un rol privilegiado y único en la comunicación, que se acrecienta en el área del derecho de marcas por cuanto su utilización es la forma común como un comprador adquiere productos o contrata servicios. Cuando se está ante el escaparate y se pide un producto con una determinada marca, hay necesariamente que verbalizarla aun cuando fuera

²⁶ De Trazegnies, Fernando, Informe Caso Gloria, p. 84.

una marca meramente figurativa. Es por ello que este elemento tiene un peso muy importante en caso de conflicto entre marcas.

- **El literal b) del artículo 134° se refiere a las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, etiquetas, emblemas y escudos.**

Dentro de los significados de la palabra “imagen”, encontramos que ella es la reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz; la que se produce por el concurso de los rayos de luz en el foco real de un espejo cóncavo o de una lente convergente; o la figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa²⁷.

Dentro de los significados de la palabra “figura”, encontramos que ella es la forma exterior de un cuerpo por la cual se diferencia de otro; la línea o conjunto de líneas con que se representa un objeto o un concepto; o el espacio cerrado por líneas o superficies²⁸.

Un símbolo es la representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian con esta por una convención socialmente aceptada²⁹.

Como ya hemos señalado anteriormente, la palabra “gráfico”, tiene entre otros, los siguientes significados³⁰:

- 1) Perteneiente o relativo a la escritura o a la imprenta.
- 2) Aplícase a las descripciones, operaciones y demostraciones que se representan por medio de figuras o signos.

Las etiquetas son marcas, señales o marbetes que se colocan en un objeto o en una mercancía, para identificación, valorización, clasificación, etc.³¹. Un marbete es la “(...) Cédula que por lo común se adhiere a las piezas de tela, cajas, botellas, frascos u otros objetos, y en que se suele manuscibir la

²⁷ Real Academia Española, *Op. cit.*, Tomo II, p. 1142.

²⁸ *Ibid.*, Tomo I, p. 965.

²⁹ *Ibid.*, Tomo II, p. 1882.

³⁰ *Ibid.*, Tomo I, p. 1052.

³¹ *Ibid.*, Tomo I, p. 924.

marca de fábrica, o expresar en un rótulo lo que dentro se contiene, y a veces sus cualidades, uso, precio, etc.”³².

Un emblema es el “Jeroglífico, símbolo o empresa en que se representa alguna figura, y al pie de la cual se escribe algún verso o lema que declara el concepto o moralidad que encierra. Ú. t.c.f. II 2. Cualquier cosa que es representación simbólica de otra”³³. Una empresa es “(...) 2. Cierta símbolo o figura enigmática que alude a lo que se intenta conseguir o denota alguna prenda de la que se hace alarde, para cuya mayor inteligencia se añade comúnmente alguna palabra o mote. (...)”³⁴.

El vocablo “escudo” tiene, entre otros, los siguientes significados:

“escudo. (Del lat. Scutum) m. Arma defensiva, que se llevaba embrazada, para cubrirse y resguardarse de las ofensivas. (...) 8, escudo de armas. (...) II **de armas** Blas. Campo, superficie o espacio de distintas figuras en que se representan los blasones de un Estado, población, familia, corporación, etc. (...)”³⁵. Un blasón es “(...) 2. Cada figura, señal o pieza de las que se ponen en un escudo. II 3. **Escudo de armas** (...)”³⁶.

Hay una gran variedad de definiciones de isotipos y logotipos, muchas de ellas contradictorias entre sí. El isotipo sería un signo exclusivamente figurativo; se señala a menudo que está constituido por un ícono. Del logotipo, se señala muchas veces que es un signo exclusivamente denominativo, aunque también se hacen referencias a él, como conformado por palabras y figuras, e inclusive a veces también sólo de figuras.

Hay otros signos relacionados, tal como el isologotipo, que es la unión del isotipo y el logotipo. Si este signo se utilizara como marca, tendría la calidad de una marca mixta (la conformada por elementos denominativos y elementos figurativos). También se hace la diferencia entre el isologo, en el que el elemento denominativo está dentro del elemento figurativo, formando un todo; y el imago tipo, en el que el elemento denominativo y el figurativo interactúan separados, ubicándose por lo general, el elemento figurativo en la parte superior y el denominativo en la parte inferior. Ambas clases de

³² Ibid., Tomo II, p. 1321.

³³ Ibid., Tomo I, p. 803.

³⁴ Ibid., p. 814.

³⁵ Ibid., p. 882.

³⁶ Ibid., p. 298.

signos, si se usaran como marcas, estarían catalogados como marcas mixtas.

Por último, los monogramas son símbolos conformados por cifras y/o letras, que actúan como abreviatura.

- **El literal c) del artículo 134 de la Decisión Andina 486 señala a los sonidos y los olores.**

La Decisión ha contemplado expresamente que tanto los sonidos como los olores, puedan ser considerados marcas. Dado que la lista de signos que pueden ser marca, es meramente enunciativa, queda abierta la pregunta si los sabores pudieran dar origen a marcas gustativas, o si también podría hablarse de marca táctiles. Debe tenerse en cuenta, que cuando se establece que los sonidos y los olores pueden ser marca, ello requiere que cumplan con el requisito de distintividad y el de susceptibilidad de representación gráfica.

- **El literal d) del artículo 134 de la Decisión Andina 486 señala a las letras y los números.**

A veces se ha mencionado que una letra o un número en sí mismo, no podría ser marca pues por su simpleza no reuniría el requisito de distintividad. Sin embargo, siempre hay que atender el caso específico antes de poder tomar una decisión adecuada en este aspecto.

- **El literal e) se refiere a un color delimitado por una forma, o una combinación de colores.**

Si bien es cierto que la regla general es que el color delimitado por una forma específica puede ser marca, debe tenerse en cuenta que esta forma que delimita al color tiene que ser también distintiva. De no exigirse este aspecto, la marca no cumpliría sus propósitos de identificación y diferenciación. Una discusión aparte es la de si un color per se, puede ser inherentemente distintivo, pues aparecería de lo establecido en la Decisión que un color per se es siembre falto de distintividad en su inicio, pero que podría ganar distintividad por su uso intensivo en el mercado.

En relación a la combinación de colores, es pertinente aclarar que aquí la Decisión no se refiere a la mezcla de colores que dan lugar a una tonalidad o matiz específico de color (y que entraría en la discusión de la distintividad

del color per se), sino a la presentación de diferentes colores en superficies distintas, pero integradas en un todo.

- **El literal f) se refiere a la forma de los productos y sus envolturas.**

Es importante señalar que para que una forma tridimensional pueda ser marca debe reunir características especiales que la hagan apta para poder diferenciar los productos de un fabricante o comerciante de los de la competencia. En este caso, el elemento distintivo puede ser tanto el medio material que contiene el producto (p.ej. envases, envoltorios o recipientes en general) o la forma del producto mismo (p.ej. algún nuevo cigarrillo con cuerpo cilíndrico irregular), entre otros casos que desarrollaremos en detalle más adelante. Debe tenerse en cuenta que las formas tridimensionales en que pueden consistir las marcas, no se agotan en los productos y sus envolturas y que inclusive puede haber marcas tridimensionales que distinguen servicios.

- **El literal g) se refiere a cualquiera de los signos o medios anteriormente indicados.**

Como es lógico pensar, si los signos que hemos estudiado anteriormente pueden ser marcas, no habría óbice que la combinación de ellos pueda tener también esta calidad.

Dado que se trata de una relación enunciativa de los signos o medios que podrían constituir marca, cabe mencionar que hay otros elementos que podrían tener también esta condición y que no están considerados en la relación precedente. Dentro de ellos, podrían estar por ejemplo los hologramas, que son imágenes tridimensionales obtenidas por medio de la técnica de la holografía.

Todos estos signos, cualquiera sea la clase de que se trate, tienen de suyo la aptitud de manifestarse físicamente a través de un material o canal determinado. Usualmente llegan al público consumidor a través de la publicidad radial, televisiva o a través de medios de comunicación escritos (periódicos, revistas, boletines, catálogos de productos, guías de compras, etc.); también mediante la aprehensión directa de los productos distinguidos con la marca, cuando ellos se encuentran exhibidos en vitrina. Lo importante, es que tengan aptitud para distinguir productos o servicios.

Prohibiciones de registro como marca.

En cuanto a los signos que pueden ser marca, también hay que tener en cuenta las prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas al registro, establecidas, respectivamente, en los artículos 135 y 136 de la Decisión Andina 486.

En relación a las prohibiciones absolutas, y particularmente sobre los signos genéricos o de uso común, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado:

“124. A este respecto, cabe apuntar que el otorgamiento de signos genéricos o de uso común, sean denominaciones, formas o texturas, puede ocasionar una barrera de acceso al mercado relevante, al limitar el uso de denominaciones, formas o texturas necesarias o indispensables por parte de otros competidores en dicho mercado.

125. (...) El derecho exclusivo otorgado por el registro de marcas tiene que guardar equilibrio con el interés de los demás participantes en el mercado por mantener ciertos signos fuera del ámbito de la protección y disponibles para su uso, de ahí la necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos, como los genéricos o de uso común”³⁷.

I.2.5 Alcances del derecho de marcas

I.2.5.1 Derechos conferidos por la marca

El derecho de marcas consiste en un haz de facultades destinadas por un lado a servirse de la marca, mediante su explotación económica distinguiendo productos y servicios en el mercado; y de otro, a impedir que terceros no autorizados utilicen la marca en su provecho, o en ciertos supuestos dañen su valor comercial o disminuyan su eficacia distintiva.

El artículo 154 de la Decisión Andina 486 establece que: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

El conjunto de facultades positivas se sintetiza en el artículo citado, cuando se hace mención al derecho de uso del que gozaría el titular del derecho de marca. Así, él puede utilizar la marca en las diferentes gamas de productos o servicios para los cuales la hubiera registrado; podría celebrar sendos

³⁷ Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2015, recaída en el Proceso 242-IP-2015, p.34.

contratos de licencia de su marca, con diferentes licenciarios, podría hacer publicidad y promociones utilizando su marca, podría otorgar garantía en base a su marca, etc.

El titular de la marca también tiene el derecho de impedir que terceros, hagan utilización de ella sin su autorización. El artículo citado se refiere a esta facultad también de manera genérica cuando dice que el derecho del titular de la marca es un derecho de uso exclusivo.

Los incisos a) al d) del artículo 155 de la Decisión, se refieren a las facultades del titular de la marca, para evitar que terceros no autorizados se sirvan ilícitamente de ella. Los incisos e) y f) se refieren a supuestos de protección de la marca notoriamente conocida.

El literal a) del artículo 155, sólo se refiere a la facultad de impedir el uso de la marca en productos y no a servicios. Sin embargo, ello se corrige con lo dispuesto en el literal d) del mismo artículo, que contiene un supuesto aplicable a la marca en general, en virtud del cual se puede impedir el uso de marcas en productos o servicios, cuando tal uso ocasione riesgo de confusión entre marcas o de asociación con el titular del registro. Por otro lado, es de recordar el artículo 136, literal a) de la Decisión Andina N° 486 que señala:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará 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 (...).”

En el literal b) del artículo 155, se fija un criterio importante en cuanto a la utilización de la marca, que trata de evitar de un lado, cierto aprovechamiento indebido por parte de terceros, y de otro, la falta de crédito para el titular de la marca, ocasionado por la supresión o modificación de su marca en el producto.

Esta norma también es muy razonable y brinda certeza y seguridad jurídica. En el caso de supresión de la marca de un producto, no se trata de un caso de uso indebido de marca (no se está usando ilícitamente la marca de otro), pero, de todas maneras, hay un aprovechamiento indebido o se trata de un perjuicio causado al titular de la marca, ya que deja de ganar el crédito que le hubiera correspondido si sus productos se comercializaran debidamente

con su marca. Es parecido el caso de modificación de la marca, donde sí habría un uso ilícito, agravado con la falta de crédito ocasionada al titular de la marca.

En el literal c) del artículo 155, se trata de evitar que se produzcan los actos preparatorios que llevarían a la utilización indebida de una marca. El titular de la marca puede impedir la fabricación, comercialización y detentación de etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que lleven su marca. Debe observarse, que aparte de la infracción administrativa y civil, también podría estarse tratando de la comisión de delitos.

El literal d) del artículo 155° de la Decisión, trata sobre el fenómeno de la confusión. Un sector de la doctrina, ha hecho la distinción entre confusión directa e indirecta, y entre confusión directa, indirecta y riesgo de asociación.

La distinción entre confusión directa, indirecta y riesgo de asociación, se ha plasmado en sede de represión de la competencia desleal, en el precedente de observancia obligatoria establecido en la Resolución N° 1091-2005/TDC-INDECOPI, que señala lo siguiente:

“En particular, sobre los actos de confusión respecto del origen empresarial, cabe precisar que la confusión puede ser de tres tipos: a) directa, b) indirecta y c) de riesgo asociativo. En los tres casos bastará que exista un riesgo de confusión para considerar la conducta como un acto de competencia desleal (...)”³⁸.

Por otro lado, en sede de propiedad industrial, se suele hacer la distinción únicamente entre confusión directa y la indirecta. Así, en la Resolución N° 017473-2006/OSD-INDECOPI, se señala lo siguiente:

“La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor puede ser de dos tipos: directa, referida al hecho de que los signos en conflicto sean tan similares que el consumidor medio tome un producto por otro al momento de realizar la respectiva elección; e indirecta, la cual supone que si bien los signos en conflicto presentan diferencias, el consumidor puede creer que los productos o servicios que éstos distinguen tienen un mismo origen empresarial”³⁹.

³⁸ Resolución N° 1091-2005/TDC-INDECOPI, recaída en el expediente N° 104-2004/CCD, en el procedimiento seguido entre Bambos S.A.C y Renzo's Pollería Restaurant S.R.L.

³⁹ Resolución N° 017473-2006/OSD-INDECOPI, de fecha 20 de octubre del 2006, expediente N° 266732-2006.

Es de tener en cuenta que *el supuesto en el que se induciría al público consumidor a pensar que hay una vinculación contractual, económica, organizativa o jurídica entre dos empresarios, cuando no la hay (riesgo de asociación), estaría comprendido dentro del riesgo de confusión indirecta.*

Al margen de las diferentes posturas que se tengan en cuanto a este aspecto, lo importante es que en virtud del derecho de marcas, se debe poder impedir el uso de la marca por un tercero cuando: a) este uso pueda originar que se tome un producto o servicio por otro (confusión directa) b) pese a que no haya confusión de productos o servicios, pueda crearse en el público consumidor una idea errónea de su origen empresarial (confusión indirecta en estricto sensu), y c) no obstante, no haber confusión entre los productos o servicios, ni una idea errónea sobre el origen empresarial, se pueda entender que hay vínculos o relaciones contractuales, económicas, organizativas o jurídicas entre quien usa la marca sin autorización y quien es su titular (riesgo de asociación o riesgo de confusión indirecta in lato sensu).

Los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión, se refieren a las facultades del titular de marcas notoriamente conocidas, para evitar que terceros no autorizados usen dicha marca causándole daño económico o comercial o la dilución de su fuerza distintiva.

El artículo 156 de la Decisión precisa que a efectos de lo indicado en los literales e) y f) del artículo 155, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero - entre otros- el introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con el referido signo; o emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Es de observarse que, en el caso de la marca notoria, el ámbito de protección del derecho va mucho más allá de los límites que imponen los principios de especialidad, territorialidad e inscripción en el registro. Es necesario que se cuente con esta protección amplia, sino la marca notoriamente conocida quedaría expuesta fácilmente al aprovechamiento indebido por parte de terceros.

En relación al ámbito de protección que tiene la marca también debe tenerse presente el artículo 157° de la Decisión. Así, este artículo señala lo siguiente:

“Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.”

Como se puede apreciar, el derecho sobre la marca no puede ser ciego, sino que tiene que respetar ciertos usos necesarios para el desenvolvimiento del libre comercio y del funcionamiento del proceso competitivo. De no hacerse así, se estaría legalizando un monopolio comercial sobre los productos marcados o generando obstáculos a la libre competencia.

Un caso importante de limitación del derecho de marcas, es el que se produce cuando hay identidad o similitud de marcas en países de la subregión andina, que distingan los mismos productos o servicios y que pertenezcan a diferentes titulares.

En esta situación, estará prohibida 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 (primer párrafo del artículo 159 de la Decisión). En caso se lleguen a realizar los Acuerdos de Comercialización referidos, las partes deberán adoptar 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. Estos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia (segundo párrafo del artículo 159 de la Decisión). Debe notarse que no se ha indicado que las oficinas nacionales competentes puedan rechazar el acuerdo, por considerar que sea lesivo al interés general de los consumidores.

Debe notarse que la norma sólo se refiere al supuesto que los productos o servicios distinguidos con las marcas en cuestión sean los mismos, y no para los casos en que exista conexión competitiva. Lo anterior, no elimina la posibilidad de que puedan celebrarse estos acuerdos de coexistencia pacífica de marcas, para lo cual se aplicarán las normas que ya hemos mencionado anteriormente.

Los acuerdos de coexistencia pacífica pueden comprender no sólo la coexistencia del registro, sino también la coexistencia del uso de las marcas, para el caso de una marca registrada y otra de un país distinto de la comunidad andina que únicamente pretenda la comercialización.

En el tercer párrafo del mismo artículo 159 de la Decisión, se establece que no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de dicho artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

Debe notarse que estamos ante una importante limitación del derecho de marca, que en condiciones normales y aún sin estar usándose (salvo que quede expuesta a la cancelación por no uso), podría impedir el uso de la marca del tercero.

El artículo 154 de la Decisión Andina N° 486, sobre la adquisición del derecho de marca señala:

«Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la Oficina competente.»

Por un lado, la norma señala que el derecho de marcas es un derecho de uso exclusivo; esto es importante por cuanto se aparta de la noción tradicional de que la marca es un derecho de propiedad. Por otro lado,

claramente se deja establecido, que el derecho de marcas se obtiene con el registro de la misma, lo cual implica que el uso no otorga ningún derecho. Puede ser que un comerciante tenga un uso más antiguo de determinada marca, pero si no la ha registrado, no tendrá protección jurídica. No obstante, debe mencionarse que el registro de la marca y los derechos correspondientes, presuponen que dicho registro se ha realizado de buena fe.

En principio, la marca debe usarse tal cual fue registrada; sin embargo, pueden permitirse ligeras variaciones que no alteren su carácter distintivo. El derogado Decreto Legislativo N° 823, en su artículo 163, expresaba este concepto de la siguiente manera:

«Artículo 163.- Las marcas deben utilizarse tal cual fueron registradas. Sólo se admitirán variaciones en el uso de la marca en forma diferente a la forma en que ha sido registrada, mediante modificación o alteración de elementos secundarios que no alteren el carácter distintivo de la marca.»

Para conocer cuál es el tratamiento de este aspecto en la normatividad vigente, es necesario recurrir al tercer párrafo del artículo 166 de la Decisión Andina que señala:

“El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.”

Aquí está muy presente la razonabilidad que puede encontrarse en la norma, a fin de que ciertas situaciones queden reguladas satisfactoriamente.

En principio, el signo que se registra debe quedar perfectamente delimitado, porque si no fuera así, el titular del derecho y los titulares de otros derechos no encontrarían seguridad jurídica alguna. Pero, por otro lado, la misma normatividad prevé cierta flexibilidad en el uso del signo. Podrá usarse válidamente el signo con pequeñas alteraciones o modificaciones de aspectos secundarios, que no varíen la identidad de la marca. Este criterio es razonable en cuanto al tratamiento que debe tener su uso y la protección que como consecuencia otorga el Derecho.

De lo que podemos apreciar del tratamiento que da la normatividad, a los derechos conferidos por la marca, se aprecia que se trata de comprender

todos los casos posibles en que razonablemente el titular de la marca debe quedar protegido; ello brinda seguridad jurídica y certeza en cuando al alcance de su derecho.

I.2.5.2 El agotamiento del derecho de marcas

El adoptar la doctrina del agotamiento del derecho de marcas, implica que el derecho de exclusión que confiere la marca, se extingue respecto de los productos marcados por el titular, una vez que se produce su primera puesta en comercio. A partir de este momento, el producto marcado podrá ser objeto de libre tráfico por cualquier comerciante, quien podrá hacer circular el producto marcado, sin que el titular del derecho de marca pueda impedirlo.

La posición que se adopte en relación al agotamiento internacional del derecho de marcas, debe quedar claramente fijada en la legislación, pues de otro modo se podría estar atentando contra los principios de la libre circulación de riqueza y de la libre competencia.

En nuestro Derecho, esta posición está reflejada en el artículo 158 de la Decisión Andina 486. Debe notarse que en este artículo se reconoce el principio del agotamiento de la marca con su primera puesta en comercio, aplicable tanto en el ámbito nacional, regional como internacional.

Es necesario resaltar que el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, no toma una posición sobre el principio del agotamiento del derecho de marcas. El artículo 6 del mencionado Acuerdo señala:

“Agotamiento de los derechos

Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual”.

De acuerdo al artículo 158° de la Decisión Andina N° 486, el titular de un derecho de marcas no tiene la facultad de impedir a terceros la realización de actos de comercio sobre productos distinguidos legítimamente con su marca, cuando tales productos hubiesen sido introducidos lícitamente en el comercio de cualquier país por el mismo titular, una persona autorizada, o una persona económicamente vinculada con él, y siempre

que los productos o sus empaques o embalajes, no hubiesen sido modificados o alterados.

Lo que se busca evitar con esta disposición es que se impongan restricciones inaceptables a la libre circulación de mercancías y a la libre competencia. Como sabemos, uno de los principios fundamentales en que se basa nuestro sistema económico es el de la libertad. El derecho de marcas restringe esa libertad, por motivos justificados vinculados a la promoción de mayor eficiencia económica y competitividad. Si el derecho de marcas fuera tan fuerte como para impedir la competencia con otros comerciantes que comercializan los productos marcados que ya han ingresado previa y lícitamente al mercado, se subvertiría completamente el sistema competitivo.

En concreto, lo que la norma citada busca evitar es que habiéndose introducido en el mercado de cualquier país un producto marcado en forma legítima, sea por el titular de la marca, su licenciatario, o una persona autorizada o vinculada económicamente con el titular de la marca, no se impida su ingreso vía importación, al país donde el titular ha obtenido su marca registrada y en el que seguramente también se estén comercializando los productos marcados. Por ejemplo, si un comerciante ha exportado sus productos marcados a otro país, y de ese país otro comerciante los exporta al país de origen de la marca; el titular de la marca no podrá impedir que se comercialicen en el país de origen donde él actúa. Él ya introdujo los productos lícitamente en el comercio con su marca, y si regresan en las mismas condiciones, no hay razón para que sustentándose en su derecho de marcas trate de impedir su comercialización. Ello sería favorecer una conducta anticompetitiva, el derecho de marcas se agota en ese supuesto.

Pese a la redacción no muy clara del artículo comentado, se ha tenido el cuidado de contemplar dos supuestos indispensables para aplicar debidamente la norma.

El primero es el referido a la vinculación económica y a su definición. La Decisión señala que hay vinculación económica cuando una persona pueda ejercer directa o indirectamente sobre otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas. Corresponderá a la jurisprudencia determinar cuáles son los criterios concretos que sirvan para decidir cuándo una persona pueda ejercer una

influencia decisiva sobre otra en cuanto a la explotación de los derechos de marca o cuándo un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas. Sin embargo, los casos más claros estarían ligados al control accionario de una persona jurídica sobre otra u otras.

El segundo supuesto es que el producto marcado, no haya sido modificado o alterado durante su comercialización. Si ello ocurriera, no se trataría evidentemente del mismo producto, por lo que no habría razón para permitir que se utilice con la marca perteneciente a un titular distinto. De otro lado, también debe caerse en cuenta que si dentro de la modificación del producto, también se modificara la marca, se estaría cometiendo por separado una infracción.

En relación al tema del agotamiento del derecho de marcas y aun cuando esté referida a la Decisión 344, es ilustrativo revisar la Resolución N° 583-2000/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 9607396, seguido entre la accionante, The Gap Inc., y las emplazadas, Tienda You Too y Ana Miranda Núñez⁴⁰, que señala lo siguiente:

“[...]

4.2. El agotamiento del derecho de marcas.

El artículo 106 de la Decisión 344 concordado con el artículo 113 del Decreto Ley 26017 invocado por The Gap Inc. señala que el derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma, con relación a los productos marcados de dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos ilícitamente en el comercio nacional de cualquier país por éstos, siempre y cuando las características de los productos no hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización.

La Sala advierte que lo dispuesto por el artículo antes mencionado está referido a lo que en doctrina se conoce como el principio del agotamiento del derecho de marca. El agotamiento del derecho de marca señala el fin del derecho de exclusiva y correlativamente el principio de libertad de comercio de terceros en relación con los productos que llevan la marca auténtica.

Una excepción del agotamiento de las marcas se encuentra en el mismo artículo 106 de la Decisión 344 y está referida al caso que las características de los productos hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización.

(...)

A diferencia de lo alegado por la parte, la Sala considera que este principio no es

⁴⁰ Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 583-2000/TPI-INDECOPI.

de aplicación al presente caso por cuanto regula un supuesto distinto. Así, aquí no es que el titular se oponga a la posterior comercialización de su producto con marca porque aún no ha sido introducido por él con su autorización al mercado o porque las características de su producto con marca han sido modificadas luego de su primera puesta en el mercado, sino lo que pretende evitar es que a su producto con marca se le adhiera una etiqueta con el nombre del establecimiento donde se comercializa y que ésta se incluya en las facturas de venta del mismo. (...)"

I.3 El derecho de marcas y el Derecho Civil.

La evolución del derecho de marcas debe tener en cuenta la tensión existente entre este mismo derecho, como institución típicamente mercantil, y el derecho de propiedad, como institución civil. En esta evolución se da un doble proceso; en un primer momento, mientras va quedando atrás la Sociedad Medieval y se da paso a la Sociedad Moderna, la institución de la marca se transforma y busca una fórmula, un ropaje que sea el más adecuado a esta transformación, encontrándose en el derecho de propiedad; pero luego, una vez que la Sociedad Moderna se consolida, y se avanza hacia la postmodernidad, se comienza a dejar de lado esta asimilación del derecho de marcas al derecho de propiedad.

Desde la antigüedad, existe la costumbre de marcar objetos con signos, para los propósitos más variados; podían ser fines decorativos, ceremoniales, religiosos y hasta de identificación del creador.

Con el tiempo esta situación cambia, el uso de marcas en mercancías se convierte en una práctica cada vez más generalizada y precisa, y hacia los siglos XI y XII, ya es una norma de conducta que acota derechos y obligaciones definidos, asociados a un aspecto de las relaciones comerciales, que consistían en la identificación del origen de los productos, tratando de asegurar la calidad de ellos en protección al consumidor.

La protección brindada por la marca tenía una naturaleza jurídica pública, de tal forma que, si el nivel de calidad no era el esperado, las autoridades sancionaban de oficio al infractor con la pérdida del permiso de producción.

Pero la institución de la marca, se transforma gradualmente a medida que afloran realidades de mercado en la Sociedad Medieval. Esto origina,

desde aproximadamente el siglo XV, lo que a mi modo de ver es un hecho crucial en la evolución de las marcas: la *lex mercatoria*, el Derecho Consuetudinario, acoge la protección de las marcas de los grandes comerciantes, que eran las que evidenciaban estas realidades de mercado. Los Tribunales Mercantiles protegieron estas marcas bajo la consideración de que ellas constituían propiedades de derecho natural, en las que la prioridad en el uso y el crédito (fama) aseguraban la acción.

Con el inicio de la modernidad, y bajo el influjo de las ideas liberales, se consagró el derecho natural de propiedad como paradigma, como el derecho modelo, ideal y arquetípico, y con este carácter se plasmaría en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y especialmente en el Código Civil Francés de 1804, según el cual: la Propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más absoluto, siempre que no se haga un uso de ellas en contra de las leyes y reglamentos.

Si bien los Tribunales Mercantiles, ya habían dado el primer paso, en la transformación de la marca de una institución de naturaleza jurídica pública, a la creación incipiente de un derecho subjetivo, la protección brindada era aún tenue y vaga.

Considerando la creciente importancia que cobraba la función distintiva de la marca, el derecho de marcas buscaba la protección de intereses plenamente individualistas, vinculados con la captación y mantenimiento de una clientela y con la dinamización o facilitación de los intercambios privados dentro de una Sociedad de Mercado. Había la necesidad de contar de una manera rápida y eficaz, con un derecho absoluto, natural, autónomo, inviolable y sagrado, que estuviera plenamente acabado, y éste sólo podía ser el derecho de propiedad.

Es por ello que en las primeras Legislaciones de Marcas se asimiló el derecho de marcas al derecho de propiedad. Una de las Leyes más importantes en la que se produjo esta asimilación fue la Ley Francesa de 1857, que influyó muchísimo en la Ley Argentina de 1876, la que a su vez fue fuente de inspiración directa de la primera Ley de marcas peruana de 1892; en España, regía en la época, el Real Decreto de 1850.

La asimilación del derecho de marcas al derecho de propiedad, satisfizo el fin inmediato de lograr una protección mediante un derecho que

apareciera acabado como era el derecho de propiedad; pero en realidad, esta asimilación era forzada; al derecho de marcas -una institución netamente mercantil- se le encajó en una institución civil.

Esta asimilación del derecho de marcas al derecho de propiedad, generó una serie de problemas conceptuales, terminológicos y clasificatorios, que trataron de salvarse mediante todo un proceso de acomodación en la Legislación, Doctrina y Jurisprudencia de diversos países. Es curioso que, en España, ocho años después de la dación del Real Decreto de 1850, se evidenciara en la jurisprudencia que no estaba claro si la marca era un bien mueble. También sorprende que en un caso se decidiera que la protección otorgada en base al derecho de propiedad de una marca no impidiera que terceros usasen marcas que pudieran confundirse con ellas por su similitud, lo cual constituía un despropósito si se toman en cuenta las funciones que debe cumplir la marca. También es de extrañarse que no estuviera bien determinado si una denominación o un nombre pudieran ser marca si es que no iban acompañados de un dibujo. Todavía en el año 1887 y aún en el de 1893, el Tribunal Supremo de España, se veía forzado a reafirmar que la propiedad de la marca, constituía una propiedad tan legítima y respetable como las demás que el Derecho reconocía. Problemas similares ocurrieron en la Argentina y en el Perú, por lo que aparecería evidente que esta asimilación del derecho de marcas al derecho de propiedad era muy forzada. Por otro lado, hay que añadir que la Revolución Industrial acentuó la dicotomía entre ambos derechos.

Con la idea de solucionar estos problemas, surgieron desde el siglo XIX, nuevas concepciones que sostenían que el derecho de marcas tenía una naturaleza sui generis, es el caso de la teoría de los derechos intelectuales, la de los bienes inmateriales, o la del monopolio, pero pese a ello la concepción tradicional, según la cual el derecho de marcas es un derecho de propiedad, se ha mantenido viva.

En el Perú, en pleno siglo XX, hasta la década del 80, así como en la mayoría de los países de América Latina, hubo una persistencia tenaz de este concepto, el cual se ha mantenido de manera casi uniforme en la Legislación, Doctrina y Jurisprudencia nacionales. Lo mismo pasó respecto de los operadores del Derecho y público en general, para quienes, hasta hace sólo pocos años, existía una simple y clara identificación del derecho de marcas con el derecho de propiedad.

En la década del 80, en la que el Perú inició un proceso de reforma estructural de su economía, cuyo objetivo era implantar y consolidar una economía de libre mercado, se ha producido un cambio de perspectiva, tendiente a desvincular el derecho de marcas del derecho de propiedad. La manifestación más evidente de este fenómeno, es la Legislación expedida durante dicho período, que busca que el derecho de marcas quede perfectamente delimitado, bajo la premisa que tiene su propia identidad e integra sus propias especificidades.

Como se ha mencionado, desde la dación de las primeras Leyes de Marcas, se identificó al derecho de marcas con el derecho de propiedad. Se identifica pues, al derecho de marcas como un derecho real. Esta noción fue también la que predominó en gran parte del siglo XIX y aún del XX.

Esta concepción se deja ver en el texto original del Código Civil de 1984, que en su artículo 884, se refiere a las marcas como derechos de propiedad incorporeales. Prácticamente, todos los comentaristas de estos artículos, hablan de las marcas y otros elementos de la propiedad industrial como "propiedades incorporeales".

Por ejemplo, la jurista Lucrecia Maisch Von Humboldt, había aclarado en la exposición de motivos del Código Civil que el término "propiedades incorporeales" se refiere a las concepciones de la inteligencia, tales como los derechos de autor, patentes, marcas, etc., pero sin hacer una crítica sobre esta categorización⁴¹.

En realidad, este artículo no era muy técnico y podía criticarse ampliamente:

- A. Porque el término "propiedades incorporeales" era demasiado genérico. No se sabía con certeza si se refería a los derechos de autor, marcas, etc., o si también estarían comprendidos otros bienes incorporeales como acciones de las sociedades anónimas, créditos, etc.
- B. Se cuestionaba que estos derechos, es decir los relativos a las marcas, las patentes, etc., fueran tratados como derecho de propiedad.

⁴¹ Maisch Von Humboldt, Lucrecia, "Exposición de Motivos y Comentarios del Libro de Derechos Reales del Código Civil", en Revoredo, Delia (Compiladora), *Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios*, Imprenta Artes Gráficas de la Industria Avanzada, Lima, Tomo V, 1985, p. 153.

Se hablaba de propiedades incorporeales, pero algunos autores sostienen que no estamos ante un verdadero derecho de propiedad, sino que se trata de un derecho sui géneris. Por otro lado, la expresión propiedades incorporeales, contenía en sí misma una contradicción, pues el derecho de propiedad siempre es incorporeal y por lo tanto no es muy consistente que se oponga el derecho de propiedad corporal al derecho de propiedad incorporeal.

La marca es un bien inmaterial o incorporeal, y como tal, existe independientemente de su manifestación sensible, lo que sucede es que tiene una vocación para plasmarse físicamente a través de un medio sensible. Una cosa es el bien inmaterial o incorporeal, que es la marca, otra la manera física como esta marca se incorpora en un producto o se manifiesta para publicitar un servicio. Otro aspecto a tomar en cuenta, es que la marca es un bien distinto al producto o servicio que ella identifica. El hecho que al comprar un producto se adquiera la propiedad de él, no implica que se esté transmitiendo la marca.

En el texto del Código Civil de 1984, hay 2 artículos que atañen a la clasificación o categorización de la marca.

El primero de ellos es, como ya hemos mencionado, el artículo 884° del Código, que establece que "Las propiedades incorporeales se rigen por su legislación especial".

El segundo es el artículo 886°, inciso 6 del Código, que establece:

"Artículo 886.- Son muebles:

6.- Los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares".

Este artículo incluye a la marca dentro de la clasificación tradicional de los bienes en muebles e inmuebles, la cual desde hace mucho tiempo está desfasada. Por supuesto, la clasificación aludida había sido largamente criticada y con ella la consideración de las marcas como bienes muebles.

Es verdad que el artículo 884° del Código Civil vigente, señala que las propiedades incorporeales se rigen por su legislación especial, y esto debería bastar para que quedase claro que el Código Civil no se aplicaba, por lo menos no en primer término. Pero en la práctica, se han presentado

muchos problemas sobre cuál es la norma que era aplicable en primer lugar.

Además, debe tenerse en cuenta que el texto del Código Civil de 1984, clasifica a las marcas dentro de los bienes muebles. Esta clasificación está desfasada y además no guarda armonía conceptual, ya que una marca es una entidad ideal, que no tiene un *corporeum* físico, y en este sentido, no puede ser ni mueble ni inmueble.

Es así que el nacimiento del derecho de marcas, cuestiona la validez de la propia estructura sobre la que descansaba la división de los derechos reconocidos por larga data, lo cual lleva necesariamente a una revisión del sistema de derechos vigentes en la actualidad.

El nacimiento del derecho de marcas y el de otros derechos de propiedad industrial, cuestiona la validez de esta estructura en varios aspectos.

El primero, en cuanto a que debe reconocerse un derecho subjetivo sobre un bien incorporal, sobre un bien inmaterial, que como tal no es físico y además este bien incorporal tiene unas características muy especiales.

El segundo, en cuanto a que el reconocimiento de este derecho subjetivo sobre bien incorporal, inmaterial, podría implicar la creación de una categoría de derechos, distinta de las consideradas en las clasificaciones tradicionales (derechos reales y derechos de crédito; o derechos reales, obligacionales y personales).

El tercero, consiste en que, al preguntarse por la naturaleza jurídica de este derecho, se comienza a cuestionar y a profundizar en los criterios que se utilizan para el encuadramiento de estos derechos en el ordenamiento jurídico. La polémica se ha centrado en buena medida, en si lo determinante era apreciar las características del objeto del derecho (posición de Picard) o de la relación jurídica creada (posición de Ihering).

No se puede dar respuesta de antemano a este dilema, seguramente habrá que evaluar los dos factores y hallar sus compatibilidades con las funciones que cumpla la marca moderna en el mercado; para de ahí recién plantear cómo se diseña dicho derecho subjetivo, en forma concreta en el ordenamiento jurídico.

El cuarto aspecto consiste en que la realidad de este bien incorporal, aun cuando se le considere como objeto del derecho de propiedad, encaja mal en las clasificaciones que se hicieron para bienes físicos que hasta ahora subsisten en las legislaciones, como los bienes muebles e inmuebles, por ejemplo.

La visión sobre el sistema de derechos que se tienen en la actualidad debe modificarse, pues hay un cúmulo de derechos de la propiedad industrial y especialmente el derecho de marcas, que no encajan en él y requieren una ordenación y catalogación adecuada dentro del sistema jurídico.

La sociedad moderna ha creado estos derechos que necesariamente implican un replanteamiento y una ubicación en un todo coherente con miras a su situación en la postmodernidad. Las divisiones o clasificaciones de los derechos en la época romana o en siglo XVIII o XIX no bastan, pues el panorama ha cambiado.

El mundo actual con todos sus cambios sociales, políticos, económicos y avances tecnológicos se ha transformado a tal punto que sus relaciones sociales no pueden ser reguladas adecuadamente con instituciones de otras épocas. Los derechos se transforman, otros perecen o surgen nuevos, al mismo paso que la sociedad también cambia.

En el caso del derecho de marcas corresponde estudiar, por ejemplo, si el derecho es un derecho de propiedad o en general un tipo de derecho real, o si es un derecho parecido a ellos, es decir uno que se acerca a ellos sin serlo, o si se trata de un derecho sui-générís al que debe dársele un tratamiento acorde con sus peculiaridades. Pese a todo, hay que reconocer la importancia histórica que tuvo la asimilación del derecho de marcas al derecho de propiedad, y asimismo percatarse en la actualidad de la importancia de la ruptura del derecho de marcas con dicho derecho.

La importancia de la asimilación del derecho de marcas al derecho de propiedad estuvo en que se logró una protección firme, completa y acabada para este nuevo derecho de manera pronta y eficaz, aun cuando ello significara una serie de problemas conceptuales y desórdenes clasificatorios.

La importancia de la ruptura del derecho de marcas con el derecho de propiedad está en el reencuentro de su propia especificidad e identidad, lo

cual importaría en que se resuelvan los problemas conceptuales y desórdenes clasificatorios presentes hasta hoy.

El tratamiento doctrinario, normativo y jurisprudencial del derecho se ha ido perfeccionando a medida que la sociedad se fue consolidando. No hay que olvidar que una de las características fundamentales de la Sociedad Moderna es la racionalidad, entendida como aquella que se manifiesta en continuos procesos de generalización y diferenciación, de análisis y síntesis.

Especialmente en nuestro sistema de Derecho de tradición romano germánica se da este fenómeno mediante la búsqueda de una perfecta delimitación de los derechos, a través de su encuadramiento en un todo coherente. En este sentido, ubicar el derecho de marcas adecuadamente dentro del ordenamiento jurídico y darle su propia identidad, es un propósito muy acorde con el estilo de nuestra tradición jurídica en plena modernidad; mejor aún, si como es en nuestras circunstancias actuales, ya hemos iniciado la postmodernidad.

La importancia de que el derecho de marcas tenga su propia especificidad e identidad, está en que así se resolverán los problemas conceptuales y desórdenes clasificatorios subsistentes hasta hoy. Además, el derecho podrá seguir delineándose conforme a las nuevas realidades del medio en donde actúa: el mercado.

De cualquier forma, aun cuando cada vez sea más claro que el derecho de marcas no pueda seguir asimilándose al derecho de propiedad; no hay que olvidar que hay una solución de continuidad entre las instituciones del pasado y las actuales, y que es útil indagar qué es lo que queda en los conceptos actuales, de los conceptos del pasado, lo cual puede ser especialmente aprovechable precisamente en este tema.

En efecto, cuando el derecho de marcas nace como derecho subjetivo, lo hace como derecho de propiedad. Actualmente, se considera, en cambio, que el derecho de marcas es un derecho sui generis y se considera un grave error encuadrarlo dentro del derecho de propiedad. Pero, al margen de la terminología, es útil examinar la estructura de ambos derechos, para ver qué es lo que mantienen de similar.

Tal vez, al derecho de marcas no pueda seguir considerándosele derecho de propiedad, posición que compartimos en esta obra; sin embargo, respetamos la posición de los que piensan que en cierto sentido queda aún

mucho del derecho de propiedad en el derecho de marcas como para desvincularlo totalmente de este derecho. Es muy útil profundizar en la polémica sobre este aspecto, situando la discusión en su contexto histórico social, tal como haremos cuando nos dediquemos al estudio de la evolución histórica y a la naturaleza jurídica del derecho de marcas en el próximo capítulo.



CAPÍTULO II

EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE MARCAS

Para una mejor comprensión del derecho de marcas en la actualidad, es necesario conocer su evolución histórica. En este estudio, partimos de la perspectiva de que los derechos subjetivos no son derechos inmutables. La conformación característica del derecho de marcas vigente hoy en día, es una expresión de la Sociedad Occidental en la que tuvo su nacimiento y desarrollo.

La elaboración del concepto de marca y la protección jurídica que se da a su titular bajo la configuración de un derecho subjetivo, nacen necesariamente de la apreciación de la realidad y del conocimiento de su historia; de un lado, no es posible comprender ni tampoco elaborar el concepto de marca, si es que no hemos aprehendido de la práctica diaria, cómo ella se usa, qué signos se utilizan como marcas, quiénes las utilizan, para qué propósitos, qué conflictos ocurren entre los hombres a propósito de ellas. De otro, nuestro saber quedaría sumamente limitado si es que no conocemos cómo dicha institución ha evolucionado desde sus inicios hasta el presente.

El derecho de marcas constituye una protección que da el Derecho a ciertos signos que se insertan de una particular manera en la vida social y económica de los pueblos, específicamente del tráfico de mercaderías que se realizan en ellos.

La marca y el derecho de marcas no son una creación del jurista puro, sino que son instituciones que se han forjado a lo largo del tiempo, en la realidad del tráfico mercantil.

II.1 La utilización de las marcas en el mundo antiguo y en la edad media

Se han utilizado signos denominados marcas, en las más diversas culturas y épocas de la antigüedad, pero estrictamente no se puede decir respecto de dichos signos, que fueran el objeto del derecho de marcas, tal como lo entendemos hoy en día.

Así, en el mundo antiguo, encontramos marcas en Egipto, China, Roma, etc., cumpliendo las más diversas funciones, sin que corresponda ninguna de ellas a las funciones de las marcas de la actualidad.

Tenemos, por ejemplo, a las marcas a fuego que tienen evidencias antiquísimas en las tumbas egipcias de Ti, de 2000 años antes de Cristo; pero la función cumplida por estas marcas como indicativa de la propiedad del ganado, dista mucho del rol de la marca de hoy en día. En la albañilería egipcia desde hace aproximadamente 6000 años, se encuentran marcas de cantera que tenían por función identificar la cantera específica de donde se habían extraído las piedras o rocas que se utilizaban en la construcción. En China, encontramos marcas de cerámicas de una antigüedad de 4000 o 5000 años y en el Perú, diversas culturas pre incas también utilizaron marcas con fines probablemente ceremoniales, religiosos como la cultura Chancay, o de control del pago de tributos, como en la cultura Moche⁴².

Una vez que en el año 456 D.C., cae el Imperio Romano de Occidente, se produce en Europa una situación de caos, inseguridad, aislamiento y disgregación social, no muy favorable para el desarrollo del comercio.

Ello no quiere que hubiera actividad mercantil; existían los comerciantes de a pie, siendo sus transacciones económicas reducidas a la compra y venta de algunos productos agrícolas, pequeños artículos de lujo y artesanías locales. La poca actividad comercial iba en paralelo con el escaso número de mercaderes y también de pobladores urbanos y clientes. Pero no existían aún las exigencias, ni fuerzas sociales y económicas que hiciesen necesaria la creación de un sistema de Derecho Mercantil, una Lex Mercatoria en el sentido de un Derecho especial para el comercio. La marca no podía tener cabida en ese contexto; ninguna

⁴² Cornejo Guerrero, Carlos, *Los Orígenes de la Marca*, Editorial Cuzco S.A.C., Lima, 2008, pp. 21 a 40.

función podía haber desempeñado un derecho establecido sobre tal signo distintivo: no existía una clase mercantil, ni una actividad comercial de magnitud y sofisticación tales que justificara la diferenciación de mercaderías, no se había desarrollado, además, ni siquiera incipientemente un sistema de mercado; en sumas cuentas, aun la marca no tenía razón de ser.

Recién en los siglos XI y XII, se produce lo que se conoce como la revolución comercial. La economía, la vida social, política y jurídica de los pueblos de Europa, se transforman notoriamente. Una rápida expansión de la producción agrícola interactúa con un vertiginoso incremento del número y extensión de las ciudades, aumenta la población en ellas, comienza a haber un tráfico interlocal entre las diversas ciudades, aparece una nueva clase de hombres, los comerciantes profesionales cuyas transacciones mercantiles en gran escala conciernen tanto a la ciudad como al campo, y que además se agrupan en las Corporaciones de Oficios o Guildas. Los siglos XI y XII construyen algunos de los cimientos que más tarde serán pilares de la sociedad moderna, se crea un Derecho Mercantil, la Lex Mercatoria, y dentro de ella también nace la marca.

Harold Berman señala que: “El derecho mercantil occidental adquirió a finales del siglo XI, durante el siglo XII y comienzos del XIII, el carácter de un sistema integrado de principios, conceptos, reglas y procedimientos”⁴³. Asimismo, afirma que el uso de marcas de fábrica y patentes, fueron introducidas como parte de las características distintivas del Derecho Mercantil en dichos siglos⁴⁴.

El uso de las marcas en las mercancías se vuelve una práctica cada vez más generalizada y precisa, es recogida en Compilaciones y Estatutos, e implica la generación de derechos y obligaciones que antes no existían. Sin embargo, es necesario indagar si esas marcas de la Baja Edad Media, tenían las mismas funciones que las marcas de hoy en día y si se podía hablar entonces del nacimiento de un derecho privado subjetivo.

En la Baja Edad Media, en caso que un producto hubiese sido elaborado sin respetar las reglas del oficio -lo que lo hacía defectuoso- el

⁴³ Berman, Harold, *La formación de la tradición jurídica de occidente*, Fondo de Cultura Económica, México, 1ª edición en español (1996) de la 1ª edición en inglés (1983), pp. 365 y 366.

⁴⁴ Idem.

consumidor perjudicado podía a través de la marca de la Corporación, conocer en primer término cuál era el gremio que integraba al maestro que había elaborado el producto. En segundo término, con la marca del Maestro, se llegaba a identificar cuál de ellos era el infortunado que no había seguido las reglas del arte, por lo que recibiría las correspondientes sanciones. En esta época, la actividad económica estaba completamente regulada, sólo se podía desarrollar un oficio si se pertenecía a la Corporación, los procedimientos de elaboración de los productos debían cumplir estrictamente las reglas del arte y se exigía que los mismos productos guarden las especificaciones aprobadas.

La marca corporativa como la marca individual del maestro, tenían una naturaleza jurídica-pública, en la que la función de garantía de calidad y de protección al consumidor, estaban ligadas de manera indisoluble con la función indicadora de origen.

II.2 La transición del carácter de las marcas de la Baja Edad Media a la Edad Moderna

El contexto general donde se produce el cambio de contenido del derecho de marcas, se desarrolla cuando en Europa Occidental, se van dejando las ataduras propias de la Baja Edad Media para internarse gradualmente dentro de un sistema donde comienzan a aflorar realidades de libre mercado.

El cambio de contenido de la marca, está relacionado con el abandono de su carácter de marca corporativa; es decir se vincula con su desaparición como institución jurídica-pública al interior de las Corporaciones, en protección del consumidor. Este cambio no se produjo de un solo golpe, sino que las nuevas características y funciones a adquirir por las nuevas marcas, fueron generándose paralelamente a la existencia de las viejas marcas, hasta que llega a institucionalizarse en el mundo occidental el sistema de libre mercado. A partir de este momento, que se produce aproximadamente desde finales del siglo XIX, las marcas cambian completamente de rol y adquieren un nuevo significado y contenido.

En Inglaterra, por ejemplo, no fue sino hasta el año 1813 que se aboliera definitivamente el Estatuto de Artesanos⁴⁵, pero ello no quiere decir que

⁴⁵ Heilbroner, Robert L., *Vida y Doctrina de los Grandes Economistas*, Ediciones Orbis S.A, Barcelona, 2ª edición, 1985, Tomo I, p. 47.

las fuerzas del mercado, no hubieran actuado con vigor desde tiempo atrás. En realidad, es desde aproximadamente el siglo XV, que en Inglaterra se produce una transformación social y económica, que debilita el poder de las gildas y da nacimiento al reconocimiento de las primeras marcas modernas por el Common Law.

En Francia, luego de las marchas y contramarchas, las Corporaciones - que fueron perdiendo prestigio hasta llegar a ser consideradas como uno de los males de la Sociedad- quedaron abolidas definitivamente en el año 1791 luego de la revolución francesa; pero no hacía más de un siglo, que se produjeran incesantes conflictos entre los diversos gremios que reflejaban una oposición a la libre competencia y a la innovación de la producción. Al final, luego de un tiempo, el principio de libertad de comercio e industria y la idea del libre mercado se impondrían, pero en la Francia del siglo XV al XVII, dicha idea y principios no se podían tomar aún como estandartes que sirvieran de organización para toda la Sociedad.

En Italia, desde muy temprano, aproximadamente el siglo XIII, los grandes comerciantes utilizaron hábilmente las reglas corporativas a su favor para controlar la cadena de producción y comercialización. Los grandes mercaderes y los juristas desarrollaron una literatura jurídica-práctica sobre el comercio, que favoreció su expansión y que teorizó sobre el tratamiento jurídico de la marca en un sentido bastante cercano al moderno. Sin embargo, deducir de estas evidencias, que la marca moderna y el libre mercado se habían asentado en forma completa en Italia desde esta época, sería un imperdonable error.

España tuvo que esperar que se expidiera el Decreto del 8 de junio de 1813, para que sus súbditos pudiesen ejercer libremente cualquier industria u oficio sin necesidad de ser parte de alguna Corporación; recién con el Real Decreto de 1850, encuentra en la legislación su primer reconocimiento a la marca moderna.

Tenemos entonces que el nacimiento de la marca moderna, ocurrida dentro de un proceso en el que afloran realidades de mercado que permiten que ella tenga un ambiente adecuado para afirmarse, no se dio en el mismo momento en toda Europa. Las realidades de mercado que iban aflorando no podían tomarse aún como instituciones válidas para toda la Sociedad; en una misma ciudad o región, podían encontrarse

realidades de mercado modernas junto con estructuras organizativas tradicionales.

Otra línea en la que se puede observar el nacimiento de la marca moderna, es en el cambio de su función. En la Baja Edad Media, la función principal de la marca es la función indicadora de origen, que surge indisolublemente unida a la de garantía de calidad en protección al consumidor. En cambio, en la marca moderna, esta función tiene sólo un carácter complementario al de la función distintiva, lo que se evidenciaría en la Ley de Marcas y de Comercio Francesa, del 23-27 de junio de 1857 –primera ley moderna de marcas en el mundo- según la cual la marca tenía por finalidad distinguir los productos de una fábrica o los objetos de un comercio. El artículo 1 de la referida ley, señalaba: “(...) *Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce les noms sous une forme distinctive, les dénominations, emblemes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes et tous autres signes servant á distinguer les produits d’une fabrique ou les objets d’un commerce*”.

Otro aspecto importante en la transición hacia las nuevas marcas, es que ellas pierden su carácter obligatorio característico de la Baja Edad Media y se transforman en marcas facultativas. Esta disposición es tan importante que en la Ley Francesa de Marcas de Fábrica y de Comercio de 1857, se consigna al inicio de su artículo primero: “La marque de fabrique ou de commerce est facultative. (...)”.

Antes de la dación de la Ley Francesa de 1857, la Comisión Legislativa para la elaboración de la Ley, hizo un estudio profundo sobre si era conveniente para los intereses del comercio y la industria resucitar las marcas obligatorias, aunque ya no vinculándolas al cumplimiento de requisitos de control de calidad. La Comisión concluyó que ello no era conveniente por varias razones, entre ellas estaba la consideración de que, si se establecía la obligatoriedad de uso de marcas, el consumidor se desorientaría al encontrar productos de baja calidad distinguidos con marcas. Se consideraba que, si todos los industriales y comerciantes tuvieran que marcar sus productos, el consumidor no podría de antemano distinguir los productos buenos de los malos. En cambio, si las marcas eran facultativas, no se forzaría al industrial a poner su marca en un producto de inferior calidad, la cual reservaría para productos

comprobadamente buenos y que seguramente ya tenían un prestigio ganado⁴⁶.

En el nuevo sistema económico de mercado que se caracteriza por la libre competencia, una disminución de la calidad de los productos no merecerá una sanción de la autoridad, salvo que medie engaño o mala fe; pero recibirá el castigo despiadado del consumidor quien premiará con su preferencia los productos de calidad y penalizará con su indiferencia a los productos de mala calidad, diferenciando unos de otros con un signo extraordinario: *la marca*. Por ello es que, dentro de una economía de mercado, se habla de la soberanía del consumidor, la cual se ejerce escogiendo la marca de su preferencia en un contexto en el que los empresarios se esfuerzan por captar clientela, mejorando las bondades de sus productos y servicios.

II.3 Las teorías sobre la naturaleza jurídica del derecho de marcas

Una marca es un signo que distingue un producto o servicio de sus similares en el mercado, es un instrumento de ventas para generar utilidades a las empresas. La situación de este signo respecto de su titular, así como la estructura y naturaleza del derecho subjetivo que se forma en torno a esta situación jurídica, ha sido harto discutida en doctrina. A continuación, damos una referencia de las más importantes corrientes doctrinarias, que dan cuenta sobre la naturaleza jurídica del derecho de marca y que surgieron en su mayoría como consecuencia de la dación de las primeras legislaciones modernas sobre marcas:

II.3.1 El derecho de marcas como derecho de propiedad.

Una de las primeras elaboraciones sobre la determinación de la naturaleza jurídica sobre la marca como derecho de propiedad, sostenía que el derecho a la marca era la consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos a que aquella se aplicaba; la relación de derecho que existía entre la marca y su titular presentaba todos los caracteres de la propiedad común.

Esta concepción ingenuamente olvidaba de apreciar un aspecto relevante

⁴⁶ Barrault, Émile, *Marques de Fabrique et Noms Commerciaux. Guide Pratique Du Fabricant, du Négociant et du Commerçant*, Paris, 1859, pp. 56-59.

del funcionamiento de la marca en la realidad, que consistía en que una persona podía ser titular o propietario del objeto físico sobre el que la marca recaía, pero ello no quería decir necesariamente, que también fuera titular de la referida marca. La transferencia del derecho de propiedad de un objeto marcado, no importa la transmisión del derecho sobre la marca.

Una apreciación más fidedigna de la realidad, nos lleva a distinguir entre dos derechos diferentes: uno el derecho exclusivo de un signo, que es el derecho de marcas (derecho sobre un bien inmaterial), y otro el derecho que recae sobre el objeto físico distinguido con la marca, que es el derecho de propiedad.

La teoría que considera a la marca un derecho de propiedad, nace en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, dentro de la exigencia que había en la época, de encontrar una figura jurídica que diera protección y estabilidad al derecho. La consideración de la marca como derecho de propiedad, da una respuesta segura -aunque imperfecta- a la necesidad de consolidación de este nuevo derecho subjetivo.

Rendu señalaba:

“6. Principe de la propriété des marques.- Le principe de la propriété des marques de fabrique ou de commerce est dans la nature même des choses. C'est l'application de cette règle de suprême justice: à chacun le sien; *suum cuique*. C'est la conséquence directe du droit de propriété existant sur les objets que l'on fabrique ou que l'on vend. (...)”⁴⁷.

La mejor argumentación que se dio a esta teoría, se encuentra en la similitud de la estructura que presentan ambos derechos; así la relación existente entre la marca y su titular, sería equivalente a la relación entre el objeto del derecho de propiedad y el propietario. En consecuencia, además de que el titular tuviera una relación inmediata con la marca, el derecho de marcas -según esta teoría- presentaba los mismos atributos (uti, frui y abuti) y características (derecho absoluto, derecho exclusivo y excluyente y derecho perpetuo), que tenía el derecho de propiedad.

⁴⁷ Rendu, Ambroise, *Traité Pratique des Marques de Fabrique et de Commerce et de la Concurrence Déloyale ou Commentaire de la loi du 23 juin 1857 sur les Marques et de la loi du 28 juillet 1824 sur les Noms et exposé de la jurisprudence relativement aux divers objets de la propriété industrielle*, imprimerie et librairie générale de jurisprudence Cosse et Marchal, Imprimeurs-Éditeurs, Libraires de la Cour de Cassation, Paris, 1858, p. 5, en <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6209425p.texteImage>, consultado el 01.10.2023.

Luego de la afirmación del derecho de marcas como derecho de propiedad - que tiene una gran influencia en el mundo- la discusión sobre su naturaleza jurídica continúa, dominando la concepción de que se trata más bien de un derecho sui géneris.

II.3.1.1 La concepción iusnaturalista del derecho de marcas.

Una serie de tratadistas entre los que se encontraban Pouillet, Blanc, Pataille, Weiss, Bry, Dufourmantel, consideraron luego de la dación de la ley francesa de 1857, que el derecho de la propiedad industrial tenía su fundamento en el derecho natural. No era una creación de las leyes especiales ni del derecho civil, las leyes no hacían otra cosa que reconocer y reglamentar el ejercicio de estos derechos⁴⁸. El derecho sobre la marca, era entonces un derecho natural, único e inmutable, preexistente a la ley, que sólo requería de ella en la medida en que se estimaba era útil para su protección. Este derecho natural, único e inmutable, no era otro que el derecho de propiedad.

Se aprecia en los partidarios de esta teoría, la influencia del pensador liberal John Locke, quien daba una explicación y fundamentación parecida cuando hablaba del derecho de propiedad.

Tal como ya hemos mencionado, la forma en que varios tratadistas justificaron la naturaleza del derecho de marcas como parte del derecho de propiedad (en cuanto a que el derecho de marcas era la consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos a que aquella se aplicaba), no apareció muy convincente, por cuanto el derecho de marcas no se pierde cuando los productos han salido de manos del titular de la marca, siendo el derecho de marcas independiente del derecho de propiedad de los productos; adquirir el producto, no implica que se adquiere la marca⁴⁹. Sin embargo, una mejor fundamentación para el encuadramiento del derecho de marcas dentro del derecho de propiedad está en las analogías que se presentan en la estructura de ambos derechos, como ha sido también puntualizado por varios partidarios de esta teoría.

II.3.1.2 La concepción positivista del derecho de marcas.

⁴⁸ Breuer Moreno, Pedro C., *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, Librería y Casa Editora de Jesús Menéndez, Buenos Aires, 1937, p. 18.

⁴⁹ Mendieta R. Sonia, "Naturaleza jurídica del derecho de marcas", R.M. De la P.I.A, Enero-Junio 1966, pp 140-141.

El que el derecho de marcas fuera concebido como un derecho de propiedad, tenía también en nuestro concepto una vertiente marcadamente positivista en el sentido que esta naturaleza se derivaría de la misma ley, las mismas leyes de marcas, cuando aludían al derecho constituido sobre ellas, se referían al derecho de propiedad sobre las marcas.

Breuer Moreno⁵⁰ nos dice que los primeros comentaristas de la leyes de marcas que día a día aparecieron en el siglo XIX -al no profundizar mayormente el estudio doctrinario del derecho de marcas- quedaron impresionados por esta profusa producción legislativa, llegando a considerar que la marca era una creación de la Ley, cuyo respeto era exigido por la moral; en la Ley se veía la obligación moral que tenía el Estado de proteger al individuo contra maniobras dolosas y, por lo tanto, reprimibles.

Esta concepción según la cual la marca era una creación de la ley, fue compartida por varios tratadistas de la época, entre ellos, Bedarride, según aparece en su obra *Breets d'invention*, 1875, N° 848; Braun en su obra *Marques*, N° 10 y Gastón Meyer en su obra *Concurrence déloyale*⁵¹.

Sin embargo, la idea expresada por Breuer Moreno, en cuanto a que los primeros comentaristas de las leyes de marcas quedaron impresionados por la profusa producción legislativa en esta materia, por lo que consideraron que la marca era una creación de la Ley, no se condeciría con el hecho que la primera ley moderna de marcas, la ley francesa de marcas de 1857, establecía que el derecho sobre la marca se obtenía por la ocupación o primer uso que se hiciera de ella, con lo cual se reconocía la titularidad de marcas existentes desde antes de la dación de dicha ley. En consecuencia, el derecho de marcas no podía ser una creación de las leyes de marcas, sino que les preexistía.

Probablemente, la concepción según la cual la marca era una creación de la ley, pueda explicarse mejor en la influencia positivista de la filosofía liberal, partiendo desde Thomas Hobbes y llegando a la doctrina de la exégesis, que propugnaba que la única verdad estaba en la ley escrita.

Como sabemos, la Escuela de la Exégesis surge en Francia a raíz y con motivo de la publicación en el año 1804 del CODE (El Código Civil de

⁵⁰ Breuer Moreno, Pedro C., *El Nombre Comercial en la Legislación Argentina*, Librería y Casa Editora de Jesús Menéndez, Buenos Aires, 1929, p. 39.

⁵¹ Breuer Moreno, *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, p. 15.

Napoleón), que se consideró la obra de Derecho más perfecta que pudiera escribirse sobre la faz de la tierra y que ha tenido una influencia importantísima en el Derecho Civil y en general en el Derecho, inclusive hasta nuestros días.

En la época de la dación de la Ley de 1857, la escuela se encontraba en su fase de apogeo, por lo que no extraña que pudiera ejercer una influencia marcada en la concepción de la naturaleza del derecho de marcas. La Escuela pasó por tres diferentes fases. La primera, la de su fundación (1804-1830), la segunda, la de su apogeo (1830-1880), y la tercera, su fase de decadencia (1880-1900).

La Escuela Francesa de la exégesis consideraba que el único Derecho, era el que estaba consagrado en la Ley y particularmente en el Código. Esto se sintetizaba en las célebres palabras de Bugnet: *“Yo no conozco el Derecho Civil y no enseño más que el código de Napoleón”* y también las célebres palabras de Demolombe: *“Mi divisa, mi profesión de fe, es esta, los textos sobre todo”*.

Una de las características más notorias de la escuela de la exégesis era el culto exagerado a la ley. En la ley debían encontrarse todas las previsiones para los problemas que acaecieran en la sociedad. De acuerdo a los postulados de la escuela de la exégesis, si no hay ley, no existe el derecho; todo el derecho está comprendido en la ley escrita y no puede ir más allá de esta. Esto implica que los contenidos de los derechos, sólo pueden estar establecidos y definidos en la ley. El derecho está circunscrito a la ley.

La corriente de pensamiento seguida por la doctrina de la exégesis, está en perfecta concordancia con la idea que el derecho de marcas era una creación de la ley, desde que, si no hay ley sancionada, no existiría derecho ninguno. El pensamiento de comentaristas como, Bedarride, Braun y Meyer, entre otros, en el sentido que la marca era una creación de la ley, antes que una falta de profundidad en el estudio doctrinario del derecho de marcas, evidenciaría más bien el ser la más fiel expresión de la doctrina de la exégesis.

Es interesante notar que el hecho de que algunos comentaristas pensarán que la marca era una creación de la ley, no era incompatible con el pensamiento de que este derecho tenía la naturaleza del derecho de propiedad. En efecto, la misma ley francesa de 1857, hablaba del derecho

de propiedad sobre la marca, concepción que fue adoptada posteriormente en las legislaciones de varios países del mundo.

II.3.2 La posición de Ihering

Una posición doctrinaria más sólida en cuanto a que el derecho de marcas se identificaba con el derecho de propiedad la tenía Ihering⁵². Él sostenía que tanto la propiedad corporal como la propiedad incorporeal tienen un contenido idéntico, pues el titular del derecho incorporeal, tiene, en orden a la cosa, la misma posición que el propietario respecto a la cosa corporal; su derecho es primario y pleno, y no, como en los *iura in re aliena*, derivado y limitado⁵³. Según Ihering, esta proximidad aparece pues *“Se concreta asimismo en los referidos derechos el concepto del destino exclusivo y permanente del bien, sea material o inmaterial, en provecho de la persona, en antítesis con el concepto de los *iura in re aliena*, en los que el destino está limitado, sea en orden al contenido o a la duración”*⁵⁴.

Igualmente, la tutela jurídica que se le dispensa al titular de un bien incorporeal, es la misma que tiene el de un bien corporal, dado que la protección es absoluta como en la propiedad (*in rem*) y no solamente en forma relativa (*in personam*), como en las obligaciones⁵⁵.

Apreciando este punto, podemos rescatar que, al margen de si es mejor o no identificar al derecho de marcas como un derecho de propiedad, ambos derechos tienen, efectivamente, un diseño idéntico. Al momento de decidir sobre el posible encuadramiento del derecho de marcas en otra institución más amplia, como podría ser la propiedad, no puede olvidarse este aspecto.

II.3.3 El derecho de marcas como derecho de la personalidad.

Se reconoce a la doctrina alemana, el haber realizado grandes esfuerzos para establecer cuál era la verdadera naturaleza jurídica de la marca. Es así que luego de la dación de las primeras leyes de marcas, desde mediados

⁵² Ihering, Rudolf Von, *Actio injuriarum. Des lesions injurieuses en droit Romain et en droit français*, Chevalier-Marescq & C^{ie}. Éditeurs, París, 1888, Traducido y anotado por O. de Meülenaere, p. 145 in fine y 146, en <https://archive.org/details/BRes010616/page/n145/mode/2up?view=theater>, consultado el 17.10.2023.

⁵³ Ibid., p. 146

⁵⁴ Ibid., p. 149

⁵⁵ Idem.

del siglo XIX, se planteó en Alemania una enconada polémica sobre si el derecho de marcas, debía considerarse como un derecho de la personalidad o si era más conveniente tratarlo como un derecho sobre bien inmaterial.

Fernández-Nóvoa apunta que la teoría de los bienes inmateriales, era una teoría nueva, cuya creación se debe al jurista Joseph Kohler, el cual -no obstante- pensaba que la marca debía encuadrarse como un objeto del derecho de la personalidad. A su vez, la teoría de los derechos de la personalidad -construida dogmáticamente por Kal Gareis que designaba estos derechos con la expresión Individualrechte- era una teoría ya conocida en la época y como categoría jurídica, no era totalmente nueva⁵⁶.

No obstante, puede afirmarse que fue bastante original la polémica encendida en Alemania, que centró la discusión en que si estos nuevos derechos de la propiedad industrial, debían comprenderse en la categoría de los derechos de la personalidad o en la categoría del derecho sobre bienes inmateriales.

A este efecto, rápida y unánimemente se estableció que, por ejemplo, el derecho de patente, era un derecho sobre un bien inmaterial. La categorización del derecho sobre la marca en este contexto, no fue pacífica y sufrió toda una evolución.

Conforme a la teoría que considera al derecho de marcas como un derecho de la personalidad, la marca no sería sino una extensión de la personalidad, de ahí la especial relación entre ella y su titular, de la que nace un derecho de naturaleza personal. La protección se dispensa directamente a la persona.

II.3.3.1 Joseph Kohler y la marca como objeto del derecho de la personalidad.

El jurista alemán Kohler, considera que la marca es objeto de un derecho de la personalidad⁵⁷.

⁵⁶ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado de Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2ª edición, 2004, p. 31.

⁵⁷ Kohler, Jos., *Das Recht des Markenschutzes, mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen, und mit besonderer Rücksicht auf die englische, angloamerikanische, französische, belgische und italienische Jurisprudenz*, Drug & Berlag Der Stahel'schen Univers. Buch & Kunstlandlung, Würzburg, 1884, p. 73 y ss, en https://dlc.mpg.de/image/mpirg_sisis_160702/65/LOG_0007/, consultado el 17.10.2024.

Fernández-Nóvoa, señala que Kohler, en su obra “Das Recht des Markenschutzes” publicada en 1884, es quien primero elabora la construcción dogmática de la marca como objeto de un derecho de la personalidad.

Señala que Kohler presentaba los siguientes fundamentos para sostener que la marca era objeto de un derecho de la personalidad:

- a) La relación entre una persona y un producto visible a través de la marca es una relación de naturaleza jurídico-personal; es la manifestación de la actividad creadora del productor⁵⁸.
- b) A diferencia de las creaciones artísticas o técnicas, la marca no constituye un bien independiente: es tan sólo un signo que indica que ciertos productos proceden de una determinada persona o empresa⁵⁹.
- c) Equiparando básicamente la marca al nombre de la persona física o al nombre comercial de la empresa, puntualiza que en tanto un nombre individual o un nombre comercial son, en su caso, las denominaciones naturales de los productos, la marca es, en cambio, la denominación arbitraria de un producto: denominación que, de manera paralela a un seudónimo, es elegida libremente por la persona que fabrica los correspondientes productos⁶⁰.
- d) En principio, la marca no es transmisible. La marca como rasgo característico de la persona es inseparable de ella, al igual que lo es el nombre individual, el signo del artista o el nombre comercial de la empresa. También Kohler llega a afirmar radicalmente que no es posible una cesión *stricto sensu* de la marca; tan sólo es posible una nueva adquisición originaria de la marca que tenga lugar en el momento en que se extinga la marca del anterior titular⁶¹.

⁵⁸ Ver Fernández-Nóvoa, Carlos, *Op. cit.*, p. 32.

⁵⁹ Idem.

⁶⁰ Idem.

⁶¹ Idem.

- e) Kohler piensa que la marca es en principio no transmisible. No obstante, considera conveniente que el rígido principio de la intransmisibilidad, inherente a los derechos de la personalidad, tiene que flexibilizarse en la hipótesis de la marca. Hay que fijar una excepción en el sentido de admitir que la marca puede ser transferida al adquirente de la empresa; lo cual está perfectamente justificado pues la influencia de la personalidad del titular de la marca persiste en el organismo empresarial adquirido por el cesionario⁶².
- f) Kohler sostiene que por ser el derecho de marcas un derecho de la personalidad, no está sometido a ninguna limitación territorial porque la fuerza espiritual del ser humano es territorialmente ilimitada. De esta manera Kohler entronca la concepción de la marca como objeto de un derecho de la personalidad con la doctrina de la universalidad del derecho de marca, diciendo que el derecho de la personalidad y, por ende, el derecho de marca existe potencialmente en todo el mundo⁶³.
- g) La protección de la marca en un país extranjero constituye tan sólo una extensión territorial del derecho de marca que ha nacido en el país de origen de la misma. Del principio de la universalidad de la marca se deriva una consecuencia ulterior: el derecho de marca puede ser infringido tanto en el país de origen como en un país extranjero del mismo modo que ocurre con el honor o la buena reputación de una persona⁶⁴.

II.3.3.2 Irradiación de la tesis de Kohler en Alemania.

La tesis de Kohler tuvo gran resonancia en la Alemania de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Fernández-Nóvoa señala que entre los seguidores de Kohler estuvo Allfeld, quien en su obra “Komentar zu den Gesetze über das gewerbliche Urheberrecht”, sostiene que la marca no se protege por sí misma, como sí ocurre en el caso de los modelos industriales, sino en tanto que pone de

⁶² Idem.

⁶³ Fernández-Nóvoa, Carlos. *Op. cit*, p. 33.

⁶⁴ Idem.

manifiesto la relación existente entre una persona y un producto⁶⁵.

Allfeld afirma que el derecho de marca es un derecho de la personalidad (Individualrecht); garantiza la protección de la personalidad del titular en la medida en que se exterioriza en la fabricación y distribución de productos. Allfeld acoge igualmente el principio de universalidad de la marca⁶⁶.

Asimismo, Fernández-Nóvoa refiere que Seligsohn en su Comentario a la Ley Alemana de Marcas de 1894, afirma que la protección jurídica de la marca se asienta sobre el derecho de la personalidad. Así como el nombre individual y el nombre comercial tienen como finalidad identificar a una persona, la marca identifica a una persona: al fabricante o distribuidor de un producto⁶⁷.

Seligsohn también señala que el derecho de marca no puede asimilarse a un derecho de patente o a un derecho sobre un modelo porque estos derechos presuponen la existencia de una creación, lo cual no ocurre en el caso de la marca. No obstante, debe resaltarse que para Seligsohn, tanto la protección de la marca como las creaciones industriales, persiguen una misma finalidad, cual es, evitar que un tercero se apropie de los frutos del trabajo intelectual o de la actividad económica de una persona; siendo que esta finalidad se alcanza por medio de vías diferentes⁶⁸.

Seligsohn suscribe, además el principio de universalidad de la marca. Por otro lado, aun cuando reconoce que la marca tiene un componente patrimonial, considera que, por derivar del derecho de la personalidad, la transmisibilidad de la marca está sujeta a ciertas limitaciones⁶⁹.

Fernández-Novoa nos dice que la concepción personalista de la marca y el principio de la universalidad del derecho de marca fueron acogidos abiertamente por el Tribunal Supremo alemán en una línea jurisprudencial que se inicia con la Sentencia del Reichsgericht de 2 de octubre de 1886 que resolvió el caso «HOFF» y que reconoce de manera expresa que su doctrina coincide sustancialmente con la tesis defendida por Kohler⁷⁰.

⁶⁵ Fernández-Nóvoa, Carlos. *Op. cit.*, p. 33.

⁶⁶ Fernández-Nóvoa, Carlos. *Op. cit.*, pp. 33 y 34.

⁶⁷ Fernández-Nóvoa, Carlos. *Op. cit.*, p. 34.

⁶⁸ Fernández-Nóvoa, Carlos. *Op. cit.*, p. 34.

⁶⁹ Fernández-Novoa, Carlos. *Op. cit.*, p. 34.

⁷⁰ Fernández-Novoa, Carlos. *Op. cit.*, p. 34.

Dicha sentencia subraya las diferencias existentes entre el derecho de marcas y el derecho de patentes. La marca se relaciona con las actividades naturales de una persona, en cambio, la patente, es un privilegio concedido por el Estado que surte efectos tan sólo dentro de los límites del correspondiente Estado⁷¹.

II.3.4 Agustín Ramella y la teoría de los derechos individuales.

Dentro de las teorías según las cuáles las marcas están dentro de los derechos de la personalidad, está la que considera que ellas constituyen un derecho individual del jurista Agustín Ramella.

Este jurista considera que el fundamento de protección de la marca se encuentra en el derecho de la personalidad, pues su finalidad es la de individualizar a la persona, específicamente al productor o comerciante que traficó con ella⁷². Ramella señala que: *“Mientras el nombre civil de una persona afecta a ésta en todas sus relaciones jurídicas y el nombre comercial se refiere limitadamente a sus relaciones comerciales, la marca, por el contrario, está limitada solamente a servir de contraseña material de la procedencia de ciertos productos de un determinado industrial; pero como distintivo de su individualidad, en cuanto ésta se aplica a la producción o tráfico de mercancías, asegura la misma protección que el nombre”*.⁷³ También señala que: *“La naturaleza jurídica del derecho de individualización se revela especialmente en que el derecho á la marca no es transmisible bajo ninguna forma, á no ser juntamente con la transmisión del establecimiento á que la marca se refiera”*⁷⁴.

Cuando se observa la realidad se evita caer en algunos errores comunes en el dogmatismo: el desmedido énfasis a la doctrina que se construye aisladamente del material positivo.

Esta concepción de Ramella, ha tenido muchos adeptos, pero si apreciamos nuestra propia realidad nos damos cuenta que ella no rige en nuestro Derecho, en el que la marca sí se puede transferir con independencia del establecimiento comercial en el que se expendan productos distinguidos

⁷¹ Ibid., p. 35.

⁷² Ramella, Agustín, Tratado de la propiedad Industrial, Hijos de Reus Editores, Madrid, Tomo II, 1913, p. 8.

⁷³ Idem.

⁷⁴ Idem.

con la marca.

Por otro lado, aun cuando hubiera una sanción legal en ese sentido, habría que criticarla por ser un obstáculo al funcionamiento del mercado. Pero esto sólo es posible concluirlo apreciando nuestra misma realidad.

II.3.5 El derecho de marcas como derecho sui generis.

Hubo 2 juristas que consideraron que el reconocimiento de las creaciones industriales, signos distintivos y derechos de autor, planteaba la creación de nuevas categorías de derechos; no eran suficientes las categorías tradicionales. Es así que nace en Alemania, la teoría de los derechos sobre los bienes inmateriales, cuya creación se le reconoce a Joseph Kohler. Casi al mismo tiempo, Edmond Picard, en Francia, elabora la teoría de los derechos intelectuales.

II.3.5.1 La teoría de los bienes inmateriales.

Es en Alemania donde nace la teoría de los derechos sobre los bienes inmateriales, cuya creación se le reconoce a Joseph Kohler⁷⁵. Sin embargo, hay que puntualizar que Kohler, a quién se considera el padre de esta teoría, no concibió la marca como un bien inmaterial, sino como una expresión de la personalidad.

Es interesante anotar que, en el siglo XIX, se presentó la interrogante de si estos derechos encuadraban como derechos de la persona o como derechos patrimoniales. Sobre ello, el jurista argentino Raymundo L. Fernández señala que la polémica surge después que la doctrina francesa cataloga a estos derechos como derechos de propiedad, y a raíz de la postura de juristas de la talla de Regelsberger, Gareis y Gierke, quienes erróneamente catalogan a estos derechos como derechos personales⁷⁶. Un primer paso necesario para la dilucidación de este punto, era el de distinguir entre la esfera personal de la esfera patrimonial, no incluyendo en la esfera personal, a derechos que claramente pertenecían a la esfera patrimonial como los correspondientes a la obra del ingenio, al nombre y la marca⁷⁷.

⁷⁵ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado de Derecho de Marcas*, p. 29, nota al pie N° 13.

⁷⁶ Fernández, Raymundo L., *Código de Comercio de la República Argentina Comentado: Tratado de Derecho Comercial en forma exegética*, S. de Amorrotu, Buenos Aires, Tomo II, 1950, pp.115 y 116.

⁷⁷ Idem.

El citado autor Fernández, en el año 1950, nos presenta una síntesis de la construcción que hace Kohler, para aclarar este aspecto:

“a) la persona posee derechos sobre sí, derechos que tienen por objeto las posiciones concretas que asume en la vida diaria, sin salir fuera de sí misma; son los derechos individuales (derechos de la persona, en la terminología que hemos adoptado: v. supra, n. 6), que no salen de la esfera psíquica fundamental, orgánicamente atinente al propio yo (v. la enumeración de algunos de la nota precitada); b) al mismo tiempo, posee otros derechos que tienen por objeto bienes materiales o inmateriales, que aunque creados por ella o derivados de ella han salido fuera de su esfera personal y constituyen cosas objetivas en el mundo exterior que la circunda, sobre las cuales ejerce su señorío; derechos de carácter patrimonial sobre bienes corpóreos e incorpóreos; entre estos últimos, que Kohler denomina derechos inmateriales, figuran los derechos de autor y de inventor (9). Se tiene así dos esferas completamente distintas, casi antitéticas: la personal y la patrimonial”⁷⁸.

Con este aporte sobre la construcción de los derechos presentado por Kohler, que es útil hasta el día de hoy, es necesario ahondar en la caracterización de la marca como bien inmaterial.

a) Origen de la teoría de la marca como bien inmaterial.

Conforme señala Fernández-Nóvoa, es Alexander-Katz, quién en 1901, incluye por vez primera a la marca dentro de la categoría jurídica de los bienes inmateriales. Tras señalar que los derechos sobre bienes inmateriales (patente, derecho de autor) presuponen la creación de un nuevo bien inmaterial, afirma que si bien es cierto la marca no puede equipararse a las creaciones inmateriales, esto no significa en modo alguno que la marca no constituya un bien inmaterial, pues igualmente es el resultado de los esfuerzos y capacidad industrial del titular de la misma: al adoptarse una marca, ella no posee aún fuerza atractiva de clientela; sin embargo, una vez que se consolida, se hace conocida por el público, convirtiéndose en un bien valioso ⁷⁹.

⁷⁸ Ibid., pp. 116 y 117

⁷⁹ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Op. cit.*, p. 35.

Aun cuando Alexander-Katz reconoce la existencia de una conexión personal entre el titular de la marca y los productos revestidos con la misma, señala que ésta es más débil que la establecida respecto de una invención u obra protegible por el derecho de autor; pudiéndose afirmar incluso que la marca tiende a despersonalizarse ⁸⁰.

Con el propósito de dar mayor sustento a su tesis según la cual el derecho de marcas es un derecho sobre un bien inmaterial, puntualiza que existen indicios contrarios a la calificación de este derecho como un derecho de la personalidad: primero, que la marca sea transmisible a terceros; segundo, que el derecho de marca subsista en la hipótesis de que experimente cambios la titularidad personal de la empresa.⁸¹ Alexander Katz indica que si bien es cierto en el Derecho alemán, la marca tiene que transmitirse juntamente con la empresa, no debe excluirse la solución consistente en la libre transmisibilidad de la marca ⁸².

b) Consolidación de la teoría de la marca como bien inmaterial.

La teoría de la marca como bien inmaterial alcanzó en la década de 1920, general aceptación en la doctrina alemana. En el año 1923, Magnus defiende esta teoría al debatirse en el seno del Grupo Alemán de la AIPPI, la cuestión de la accesoriedad o autonomía de las marcas extranjeras frente a la marca protegida en el país de origen⁸³. Magnus afirma que, así como originariamente la marca era concebida como un atributo de la personalidad del titular, actualmente la marca se configura como un bien desligado de la personalidad del titular⁸⁴.

La teoría de la marca como bien inmaterial defendida por Magnus, le sirve para combatir el principio de la universalidad de la marca y su secuela de que la protección de una marca en los países extranjeros es siempre accesoria con respecto a la protección dispensada por la marca en el país de origen⁸⁵.

⁸⁰ Idem.

⁸¹ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Op. cit.*, pp.35 y 36.

⁸² Fernández-Nóvoa, Carlos, *Op. cit.*, p. 36.

⁸³ Fernández-Nóvoa, *Op. cit.*, p. 36.

⁸⁴ Idem.

⁸⁵ Idem.

Fernández-Nóvoa refiere que, en el año 1927, Hagens se muestra también decidido partidario de la tesis que sustenta que la marca es un bien inmaterial⁸⁶.

Los argumentos con los que sustenta su posición son los siguientes:

- i. El derecho de marca no es un derecho de la personalidad porque la marca no es un bien objetivado. La marca es un bien que se desliga de la persona del titular y, además, es transmisible⁸⁷.
- ii. En la esfera jurídica, la marca se regula como un elemento accesorio de la empresa y no como parte de la personalidad del titular⁸⁸.
- iii. La relación existente entre la marca y la empresa es lo que precisamente explica que la marca sólo pueda ser transmitida juntamente con la empresa de la que forma parte⁸⁹.
- iv. Critica el principio de la universalidad de la marca; señalando que este principio es insostenible porque su aplicación entrañaría una intromisión en la esfera jurídica de Estados soberanos extranjeros⁹⁰.

La sentencia del 20 de Setiembre de 1927, emitida por el Tribunal Supremo del Reich, marcó un hito al acoger explícitamente la tesis de Hagens sobre inmaterialidad de la marca y la aplicación del principio de territorialidad; rechazando la doctrina jurisprudencial anterior que consagraba el principio de universalidad de la marca, como consecuencia de estimar al derecho de marcas como un derecho de la personalidad.⁹¹

c) La teoría de la marca como bien inmaterial en la actualidad.

En el año 1957, A. Troller, publica un artículo denominado “Il segreto industriale nel sistema dei diritti sui beni immateriali”, en el que elabora una delimitación conceptual de los bienes inmateriales:

“Bienes jurídicos u objetos jurídicos son aquellos bienes que constituyen objeto de cualquier tipo de tutela jurídica. Debemos aquí tratar de dos categorías de objetos jurídicos: A) En primer lugar nombraremos aquellos bienes, que son objeto de un derecho de exclusiva que se manifiesta erga omnes, o sea objeto de un derecho

⁸⁶ Idem.

⁸⁷ Idem.

⁸⁸ Idem.

⁸⁹ Idem.

⁹⁰ Ibid., p. 37.

⁹¹ Idem.

absoluto, entre otros, cosas materiales y ciertos bienes inmateriales comprendidos por el legislador en un *numerus clausus* y dotados de caracteres especiales determinados por la ley (invenciones, marcas de fábrica, modelos y obras literarias y artísticas). B) Otros bienes no son objeto del dominio directo que se ejercita con el derecho de exclusiva. El poseedor de estos bienes tiene en los hechos su goce exclusivo. El ordenamiento jurídico (ley y jurisprudencia) no le atribuye el derecho de propiedad, pero le da la posibilidad de defenderse de determinados ataques con la situación de hecho existente, calificándolos como actos ilícitos. El dominio es garantizado indirectamente y de forma más o menos completa. Aun cuando le falte la exclusividad puede, en las relaciones jurídicas, aparecer igual a aquél basado sobre un derecho exclusivo”⁹².

Como puede apreciarse y tal como señalan Bertone y Cabanellas, las marcas constituyen un bien inmaterial en el primero de los dos sentidos apuntados por Troller, es decir bienes objeto de un derecho de exclusiva que se manifiesta *erga omnes*⁹³.

En el año 1965, A. Troller, en un interesante artículo titulado “Wesen und Unwesen der Marke”, hace un perfeccionamiento de la tesis de la marca como bien inmaterial. Él observa que el derecho del titular de la marca no se refiere al signo distintivo en sí, sino al signo en cuanto se relaciona con las mercaderías que identifica⁹⁴. Es el uso de la marca como signo distintivo el que se encuentra jurídicamente tutelado; pueden así tenerse derechos sobre el signo en cuestión independientemente de los del titular del registro de marcas, tratándose de usos no distintivos o identificatorios de mercaderías, como es el empleo del signo en una obra científica o literaria⁹⁵.

De esta manera, A. Troller llega a una delimitación más precisa del bien inmaterial sobre el que recae el derecho de marcas, circunscribiéndolo al signo en cuanto distingue mercaderías.

Un exponente destacado de esta teoría en la actualidad es el jurista español Carlos Fernández-Novoa. Este autor sostiene desde 1968 y reafirma hasta hoy, que la marca es un bien inmaterial; “*esto es, un bien que no tiene una*

⁹² Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Derecho de Marcas*, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 3ª edición, Tomo I, 2008, p. 208, quienes citan a Troller, Alois, en *Rivista del Diritto Commerciale*, 1957, t. 55, 1, pp. 176 y 177.

⁹³ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Derecho de Marcas*, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 3ª edición, Tomo I, 2008, p. 209.

⁹⁴ Ibid., Tomo I, p. 209, quienes en su cita N° 726 citan a Troller, Alois, “Wesen und Unwesen der Marke”, en la revista *Festschrift für Phillip Möhring zum 65 geburtstag*, 1965.

⁹⁵ Bertone y Cabanellas, *Op. Cit.*, Tomo I, p. 209.

*existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (corpus mechanichum) para ser percibido por los sentidos, siendo además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares”*⁹⁶.

Fernández-Nóvoa puntualiza que la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios. La prueba de ello es que, salvo la hipótesis de la marca renombrada, sobre un mismo signo pueden recaer, dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos empresarios) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada respecto a una clase distinta de productos o servicios⁹⁷.

Sin embargo, según este autor, una verdadera marca no queda formada sólo por la unión entre el signo y el producto, falta un ingrediente psicológico. La marca en sentido propio es la unión entre el signo y producto o servicio, en cuanto tal unión es aprehendida por los consumidores⁹⁸.

Para este autor, la formación de la marca no se da mediante un acto de creación del espíritu humano como en las invenciones y demás creaciones industriales. Ni siquiera se trata de un acto de creación de orden menor y rango inferior a la obra literaria o a la creación técnica. Tampoco es exigible que se emplee como marca un signo nuevo y original⁹⁹.

El proceso de formación de la marca no entraña necesariamente una creación; este proceso, además, no es sólo obra del empresario. La marca surge a la vida por consecuencia de un proceso en el que intervienen tanto el empresario, como el público consumidor¹⁰⁰.

El público consumidor no es un simple destinatario de la marca, sino más bien, un protagonista activo que desempeña un destacado papel en el proceso de formación de la marca. Esto se demuestra de manera palpable tanto cuando se da el fenómeno de la vulgarización de la marca, que importa su desaparición como tal; como el de reconversión en marca de una denominación que inicialmente fue marca, perdió ese carácter a raíz de su vulgarización, y recobra más adelante el *status* de marca gracias a los

⁹⁶ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Op. Cit.*, p. 27.

⁹⁷ *Ibid.*, p. 28.

⁹⁸ *Idem.*

⁹⁹ *Ibid.*, p. 26.

¹⁰⁰ *Ibid.*, pp. 27-28.

esfuerzos del titular¹⁰¹.

Es interesante notar el refinamiento que sucesivamente se ha hecho a la consideración de la marca como bien inmaterial.

En un primer momento, se puso énfasis en el hecho que en la marca como bien inmaterial, la conexión personal entre su titular y los productos revestidos con ella, era más débil que la establecida respecto de una invención u obra, pudiéndose inclusive afirmar que la marca tendía a despersonalizarse (Katz). Luego Magnus y Hagens, dejan bien establecido que la marca como bien inmaterial se configuraba como un bien desligado de la personalidad del titular.

Posteriormente, Troller caracteriza a la marca como bien inmaterial, en el sentido que es un bien que es objeto de un derecho de exclusiva que se manifiesta erga omnes. El mismo autor, perfecciona esta tesis, observando que el derecho del titular de la marca no se refiere al signo distintivo en sí, sino al signo en cuanto se relaciona con las mercaderías que identifica.

Por último, para Fernández-Nóvoa, la marca se constituye por la unión entre un signo y un producto o un servicio, en cuanto tal unión es aprehendida por los consumidores. Al explicar la participación del público consumidor en el proceso de formación de la marca, alude al pensamiento de Hauser, en el sentido que el público no es un adversario, sino un colaborador necesario del titular de la marca¹⁰².

Es interesante notar que la teoría de los bienes inmateriales tiene un efecto hasta en nuestro tiempo, inclusive en el ámbito de los países de la Comunidad Andina y específicamente en el Perú. En la interpretación prejudicial seguida en el Proceso 242-IP-2015¹⁰³, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló la siguiente definición de marca:

“Sobre la base de lo indicado en el artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinaciones de palabras, (...) y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión

¹⁰¹ Ibid., p. 28.

¹⁰² Fernández-Nóvoa, *Op. Cit.*, p. 30.

¹⁰³ Interpretación prejudicial de 24 de agosto de 2015, recaída en el Proceso 242-IP-2015, p.20.

o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio (...).”

Igualmente, en la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 369-IP-2018, el Tribunal consideró que de conformidad con la definición normativa del artículo 134 de la Decisión Andina 486, “se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado”¹⁰⁴.

En el Perú, esta misma definición de la marca como bien inmaterial, se recoge textualmente en la Resolución N° 0386-2020/SPI-INDECOPI del 11 de marzo de 2020¹⁰⁵.

II.3.6 La teoría de los derechos intelectuales.

Edmond Picard, eminente juriconsulto y literato belga, ideó en el año 1874, una nueva categoría de derechos que agrupaba tanto a los derechos de autor y del inventor, como a los derechos sobre las marcas de fábrica, denominándoles *derechos intelectuales*, con lo cual redefinió el objeto del derecho en una división cuatripartita: derechos personales, obligacionales, reales, e intelectuales¹⁰⁶.

La teoría de Picard surge como una respuesta original a la doctrina predominante en Francia, que consideraba que el derecho de marcas era un *derecho de propiedad*. También fue opuesta a la tesis de Kohler, en cuanto se consideraba a la marca como un derecho de la personalidad; no obstante, su formulación guarda semejanza con la teoría de los bienes inmateriales que desarrolló el ilustre autor alemán.

Picard sostenía que se hablaba de propiedad artística, literaria, industrial, de marcas, modelos, dibujos de fábrica; y en general de propiedad de todas las concepciones intelectuales, pese a que dichos conceptos no tuvieran una armonía lógica. Es por ello que buscó una nueva categoría, distinta de las tradicionales, y la encontró en los derechos intelectuales.

¹⁰⁴ Proceso 369-IP-2018, Interpretación Prejudicial de 28 de junio de 2019, p.3.

¹⁰⁵ INDECOPI, Resolución N° 0386-2020/SPI-INDECOPI del 11 de marzo de 2020, recaída en el expediente N° 790640-2019/DSD, p. 19. El proceso fue seguido por Société des Produits Nestlé S.A. contra Kraft Foods Schweiz Holding GMBH.

¹⁰⁶ Picard, Edmond, *Le droit pur*, Ernst Flammarion Editor Bruselas, Paris, 1908, § 45 a 46, pp. 77 a 80 y § 53 a 54, pp. 91 a 95, en https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/93808/mod_resource/content/1/Edmond%20Picard%20-%20Le%20Droit%20Pur.pdf, consultado el 08.10.2023.

La clasificación de derechos que proponía este ilustre autor, se apartaba pues, de las clasificaciones tradicionales que dividían a los derechos en reales y personales (bipartita), o en reales, personales y obligacionales (tripartita) constituyendo una nueva y diferenciada categoría la de los derechos intelectuales, basada en el objeto del Derecho.¹⁰⁷

De acuerdo al pensamiento de Picard, el objeto de los derechos podía estar constituido tanto por las cosas del mundo material como por las cosas o creaciones del intelecto.

Dentro de la concepción de Picard, la marca era un derecho intelectual, pese a que el esfuerzo intelectual para su creación fuera mínimo. En este punto, su doctrina se diferenciaba radicalmente con el pensamiento de Kohler, para quien la marca no representaba una creación intelectual, situándola más bien como una expresión de la personalidad.

Consideramos que la teoría de los derechos intelectuales ha tenido una influencia hasta nuestros días. Así, por ejemplo, en Francia se considera que la estructura de los derechos de propiedad intelectual y dentro de ellos de los derechos de marca, como derechos subjetivos, constan de un sujeto, de un objeto y de un contenido:

“Les droits de propriété intellectuelle sont des **droits subjectifs**. De cette nature ils tiennent leur structure.

§ 2. Structure des droits de propriété intellectuelle

Ce sont des prérogatives appartenant à un **sujet** de droit -leur titulaire-, portant sur un **objet**- une chose incorporelle- et ayant un **contenu**. On commencera par déterminer les objets protégés avant de se préoccuper des titulaires des droits. On dira, pour terminer, un mot des prérogatives dont ils jouissent”¹⁰⁸.

Es importante destacar la cercanía que presenta la teoría de los derechos intelectuales y la teoría de los bienes inmateriales respecto a la construcción de los derechos que integran, a tal punto que inclusive han sido consideradas por diversos autores como versiones distintas de la misma posición¹⁰⁹; también debe notarse el parecido de diseño, que tendrían los denominados derechos intelectuales con el derecho de propiedad.

¹⁰⁷ Ibid., § 52, pp. 90 y 91, § 58, p. 97.

¹⁰⁸ Tafforeau, Patrick y Monnerie, Cédric, *Droit de la propriété intellectuelle*, Gualino éditeur, Lextenso éditions, Francia, 4ª edición, 2015, p.29.

¹⁰⁹ Baylos Carroza, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, Editorial Civitas S.A., Madrid 1978, p. 428.

Actualmente, podemos decir que hay una influencia de esta Teoría en nuestro ordenamiento jurídico, en cuanto a que estamos ante un derecho intelectual, aunque su esfuerzo de creación fuera mínimo, en base a la consideración que la marca es un signo que se capta con la inteligencia, pese a que necesite de una manifestación sensible para ello.

Esta idea la podemos encontrar plasmada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2015, que señala que:

“El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido desde la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios”¹¹⁰.

Asimismo, en cuanto a la creatividad del signo, hay que tener en cuenta que hoy se pueden llegar a contar con signos distintivos muy creativos, a través de la aplicación de la inteligencia artificial; es posible utilizar algoritmos para el diseño de marcas muy particulares, sea según los patrones que se quieran seguir o simplemente dejando tal elección a las combinaciones posibles de la inteligencia artificial.

II.3.7 La teoría del monopolio.

En realidad, existen varias teorías que consideran a la marca y a otros elementos de la denominada propiedad industrial como un derecho de monopolio.

Tenemos, por ejemplo, la tesis de Renouard, según la cual la protección de las marcas surge de un acto del legislador que crea una exclusividad o monopolio sobre un signo distintivo, como una forma de recompensa al titular de la marca, con el fin de que se beneficie exclusivamente con la explotación del signo¹¹¹.

La posición de Renouard tiene el problema que no se encontraría razón para que el legislador recompense al titular de la marca, pues éste no habría realizado un aporte creativo valioso a la sociedad. Además, la consideración

¹¹⁰ Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2015, recaída en el Proceso 242-IP-2015, p.20.

¹¹¹ Bertone y Cabanellas, *Op. cit.*, T.I, pp. 202 y 203.

de Renouard no aporta verdaderamente a la determinación de la naturaleza jurídica del derecho, más allá de la mención que se trata de un monopolio sobre un signo distintivo, en este caso: la marca.

Una de las teorías que ha tenido mayor difusión y raigambre, es la **teoría de los derechos de clientela de Roubier**.

Roubier expuso su concepción en el año 1935, según la cual había dos categorías de bienes intangibles, o siguiendo su terminología, de derechos de la clientela, siendo los derechos de propiedad literaria, artística e industrial, una de ellas:

“Deux conceptions principales existent, dont les différences sont assez subtiles.

15. La première conception est celle que le Doyen Paul Roubier (1886-1963) a exposée en 1935. Selon cet auteur, il existe deux catégories de propriétés incorporelles ou, selon sa terminologie propre, deux catégories de «**droits de clientèle**»:

- les droits de propriété littéraire, artistique et industrielle:

-les autres droits de clientèle, composés des clientèles civiles, des offices ministériels et des fonds de commerce. (...)

La catégorie générique est donc l'ensemble des droits de clientèle (ou propriétés incorporelles). Il est à noter que, dans la théorie de Roubier, les «droits intellectuels» ne sont qu'une partie bien spécifique de cet ensemble”¹¹².

Roubier nos dice que: “Si nos empeñamos en investigar cuál es la utilidad económica de estos derechos, la respuesta no puede ser dudosa: tienden todos a la conquista de la clientela, ya sea por un bien inmaterial (invención, obra de arte), ya con la ayuda de un bien inmaterial (marca, nombre, rótulo)” También nos señala este autor que el contenido patrimonial de estos derechos no es otro que “obtener beneficios de la competencia económica”¹¹³.

Para Roubier, estos derechos no se constituyen ni establecen frente al público consumidor, es decir frente a la clientela. Ellos se dirigen fundamentalmente a las casas rivales, a los concurrentes, en el mundo de la fabricación o la venta. Lo que se aprecia en relación a estos derechos, no es otra cosa que una lucha organizada entre casas industriales o comerciales con la finalidad de conquistar la clientela; y los derechos de

¹¹² Tafforeau, Patrick y Monnerie, Cédric, *Op. Cit.*, p. 35.

¹¹³ Baylos Carroza, Hermenegildo, *Op. Cit.*, p. 436, quien cita a Roubier.

propiedad industrial y de la propiedad intelectual tienen por objeto “fijar ciertas posiciones en provecho de sus titulares, que las casas concurrentes deberán respetar”¹¹⁴. Roubier piensa que al lado de los derechos reales y de los derechos de crédito, estos derechos forman una tercera clase de derechos patrimoniales¹¹⁵.

Como se puede apreciar la teoría del derecho de la clientela de Roubier, si bien es interesante por la descripción que hace del fenómeno de la clientela y su relación con la marca, no sirve de mucho para el encuadramiento del derecho de marca dentro de una determinada categoría jurídica. La mención de que esta categoría jurídica sería la de los derechos de clientela, tiene el defecto de sustentarse únicamente en la existencia de tal fenómeno de la vida económica, sin que ello pueda servir de base para la catalogación como un nuevo derecho. Además, también tiene el problema que no es posible hablar verdaderamente de un derecho sobre la clientela, pues no se puede hablar de una titularidad de las decisiones de compra de los consumidores, quienes, en cualquier momento, por su propia decisión, pueden dejar de ser clientes de los titulares de los derechos de marca.

En la doctrina italiana de la segunda mitad del siglo XX, se ha intentado realizar una construcción dogmática de los derechos de monopolio y uno de sus más caracterizados exponentes es Franceschelli: “A su decir, la tesis del monopolio la confirman al mismo tiempo la historia de estas figuras, el estudio de su función económica, la consideración de la naturaleza del poder jurídico que contienen y el análisis de la estructura del derecho”¹¹⁶.

Baylos Carroza, anota sobre el carácter de monopolio que atribuye Franceschelli, a los diversos elementos de la denominada propiedad intelectual:

“Y es que todo elemento que diferencia los productos unos de otros o que se constituye en factor que origine la preferencia de un factor determinado, constituye ya un medio monopolístico, toda vez que un sistema de concurrencia pura o competencia perfecta supondría una indiferenciación absoluta de productos y de competidores; por consecuencia de lo cual, las marcas, los nombres, los elementos, distintivos de presentación, los motivos ornamentales, etc., se manifiestan como

¹¹⁴ Baylos Carroza, Hermenegildo, *Op. Cit.*, p. 437, quien refiere y cita a Roubier, *Op. Cit.*, pp. 106 y 107.

¹¹⁵ Baylos Carroza, Hermenegildo, *Op. Cit.*, p. 437, quien cita a Roubier, *Op. Cit.*, págs. 106 y 107.

¹¹⁶ Baylos Carroza, Hermenegildo, *Op. Cit.*, p. 440.

factores monopolísticos propiamente dichos”¹¹⁷.

No obstante, Franceschelli reconoce que, junto a la función monopolística de estos derechos, también hay una evidente función concurrencial ¹¹⁸.

En cuanto a la naturaleza del poder jurídico que tiene el titular, Franceschelli sostiene:

“(…) desde un punto de vista estructural, estos derechos son figuras monopolísticas. En efecto, lo que les caracteriza es que no consisten en facultades positivas, sino en derechos de exclusión; que no proporcionan disfrute ni goce alguno de modo directo, sino en cuanto ese goce resulta del hecho de que el titular es el único que puede disfrutarlo. En resumen, pues, el derecho de autor y el derecho de las diversas modalidades de la propiedad industrial, poseen la estructura típica de los derechos de monopolio. Es a saber, que el contenido del derecho es un *ius excludendi alios*, un *ius prohibendi*, pues lo que conceden no es poder hacer algo (así, el titular de una patente, de un derecho de propiedad industrial, de un derecho sobre signos distintivos, no necesita del derecho específico de la propiedad intelectual o de la propiedad industrial para llevar a cabo la actividad apetecida, que resulta permitida simplemente con arreglo a los principios del derecho común), sino poder impedir que otros realicen eso mismo, que es lo que constituye el verdadero contenido del derecho”¹¹⁹.

Como puede apreciarse, en el pensamiento de Franceschelli, tendría un aspecto fundamental la consideración del *ius prohibendi* del derecho sobre la marca.

No obstante, cuando se observa el funcionamiento de este derecho y se le compara con el derecho de propiedad, no aparece que el énfasis que se da al *ius prohibendi* o exclusividad de la marca, sea determinante para definir su naturaleza jurídica, pues uno de los atributos fundamentales del derecho de propiedad, es también la exclusividad.

En cualquier caso, un elemento fundamental en las tendencias actuales parece ir de la mano con esta corriente, en el sentido de no identificar al derecho de marcas con el derecho de propiedad y de centrar como aspecto medular del derecho, al atributo del uso exclusivo.

¹¹⁷ Baylos Carroza, Hermenegildo, *Op. Cit.*, p. 441, quien refiere la obra de Franceschelli, *Trattato di Diritto Industrial*, II, p. 514.

¹¹⁸ Baylos Carroza, *Op. Cit.*, p. 441, quien refiere la obra de Franceschelli, *Op. cit.*, p. 530-531.

¹¹⁹ Baylos Carroza, Hermenegildo. *Op. cit.*, p. 442.

II.4 El derecho de marcas en la Postmodernidad y en la actualidad

II.4.1 La transformación de las funciones de las marcas.

En la Edad Media, la marca del Maestro era la que éste utilizaba en el ejercicio de su oficio para indicar el origen de su obra, en tanto marca individual del propio Maestro, no podía ser usada por nadie más. La marca del Maestro estaba indisolublemente unida a la marca corporativa, en tanto que era un instrumento para cumplir mejor las finalidades de ésta¹²⁰.

La función fundamental de la marca de la Corporación era asegurar la calidad de los productos que se elaborasen dentro del gremio, en protección del consumidor. La Corporación, de este modo, certificaba que el producto se había elaborado siguiendo sus reglas de fabricación, que importaban, en buena cuenta, una garantía de la calidad del producto¹²¹.

La marca de la Corporación y la del Maestro, no eran sino elementos de un mismo engranaje destinado a garantizar la calidad del producto. En este sentido, existía una estrecha relación entre la función de garantía de calidad y la función indicadora del origen del producto: a través de la marca colectiva podía llegarse a saber en qué Corporación se había elaborado un producto no sujeto a las reglas del oficio y probablemente defectuoso, asimismo, por medio de la marca del maestro, se cerraría el círculo hasta identificar en forma precisa quién era el infortunado Maestro que había desmerecido su arte¹²². La protección brindada por la marca de la Corporación, tenía una naturaleza jurídica-pública, de tal forma que, si el nivel de calidad no era el esperado, las autoridades sancionaban de oficio al infractor con la pérdida del permiso de producción¹²³.

La marca cumplía también otra función estrechamente ligada a las anteriores; servía de instrumento para controlar la competencia. Sólo podían dedicarse a las actividades económicas aquellos que estuvieran autorizados para ejercer un oficio según las regulaciones de la época y lugar. Aquél que no contaba con la autorización no podía ejercer la actividad, ni utilizar marca alguna. Se evidenciaba un sistema de privilegios para realizar las tareas

¹²⁰ Cornejo Guerrero, Carlos, *Las transformaciones del derecho de marcas y sus relaciones con el derecho de propiedad*, Cultural Cuzco S.A. Editores, Lima, 2000, p. 32.

¹²¹ Ibid, p. 35.

¹²² Idem

¹²³ Idem

sociales¹²⁴.

Además de las funciones señaladas, la marca podía cumplimentar -según el caso- diversas funciones que iban desde la determinación de status o dignidad, la de establecimiento de la propiedad de los productos o medio de asegurar el pago de impuestos, hasta la función de control del comercio de la mercadería extranjera¹²⁵.

La marca en la Edad Media, no tuvo entonces, una función distintiva (en su sentido de disponibilidad y de distintividad propiamente dicha), tal cual como la podríamos entender actualmente; es decir en cuanto a diferenciar productos o servicios de sus similares en el mercado. En dicha época no había un sistema de mercado, y por ende no se producía el juego competitivo; se acentuaban más bien los lazos y privilegios personales.

En dicho contexto, la marca moderna aún no tenía razón de ser. El paso a lo que es la marca moderna, se iría haciendo lentamente, con el transcurso de los siglos, aunque hay ciertos hitos importantes dentro de la misma Edad Media en este proceso de transformación. Breuer Moreno¹²⁶, señala que hay documentos que demuestran la existencia y uso de las marcas de comercio en el siglo XV; el Handelsbuch de Danzig, contenía una lista de marcas de los comerciantes. Dichas marcas tenían protección por los Tribunales los que veían en ella una propiedad de derecho natural, en la que la prioridad del uso y el crédito de la marca aseguraban la acción. Esta protección dada por los Tribunales, representaba un reconocimiento incipiente al derecho de marcas moderno, como un derecho subjetivo¹²⁷.

Uno de los pasos fundamentales en este proceso de transformación de la marca es la Revolución Industrial; particularmente, la “primera” y “segunda” Revolución Industrial. La primera Revolución Industrial se inicia con la creación de la máquina a vapor de James Watt en 1769. En ella se empleó el carbón y la máquina a vapor, teniendo como efecto social el abandono del campo por el trabajo en la fábrica. Los grandes motores de la segunda revolución industrial, fueron la electricidad y el petróleo; ello generó un

¹²⁴ Ibid., p. 43

¹²⁵ Cornejo Guerrero, Carlos, *Las Transformaciones del Derecho de Marcas y sus Relaciones con el Derecho de Propiedad*, Cultural Cuzco S.A. Editores, Lima, 1ª edición, 2000, pp. 3 a 58.

¹²⁶ Breuer Moreno, *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, Librería y Casa Editora de Jesús Menéndez, Buenos Aires, 1937, p. 9.

¹²⁷ Cornejo Guerrero, Carlos, *Las Transformaciones del Derecho de Marcas y sus Relaciones con el Derecho de Propiedad*, Cultural Cuzco S.A. Editores, Lima, 1ª edición, 2000, p. 36.

cambio en la organización del trabajo. El Taylorismo y el Fordismo, y su nuevo modo de producción mediante el trabajo en cadena, hizo crecer altísimamente la producción y la productividad¹²⁸.

El contenido del derecho de marcas moderno, se delinea con claridad desde la primera revolución industrial. La marca pierde las características que la identificaron en la Baja Edad Media, fundamentalmente la de garantía pública de calidad de la obra otorgada por las Corporaciones, la cual se vinculaba al control de la competencia y a la indicación del origen; y ahora asumía una neta función diferenciadora de productos que buscaban asentarse en un mercado competitivo, al amparo de la libertad de comercio y de industria. La fábrica poco a poco, comienza a tomar un lugar privilegiado en la organización de las fuerzas productivas; los bienes necesarios o útiles para la vida, son creados por la “fabricación de los productos”, la marca tiende a convertirse en una “marca de fábrica” y con el tiempo dejaría ese carácter en muchas Legislaciones y en la mente colectiva de los hombres¹²⁹.

Las características del derecho de marcas moderno se acentuaron, perfilaron mejor y fortalecieron a partir de la segunda Revolución Industrial; con ella, la marca se torna cada vez más indispensable para el desarrollo de las actividades mercantiles. La división social del trabajo resultaría en métodos sofisticados como el trabajo en cadena, lo que, unido a las continuas mejoras técnicas, el aprovechamiento de nuevas fuentes de energía y a las inversiones de grandes capitales, generó una producción masificada, estandarizada y en serie, cuya única forma de identificación eficaz en un mercado de libre competencia, era mediante la marca. Así la marca, tiene un nuevo rol, el de instrumento de ventas, en facilitador y promotor de intercambios privados, protegiendo y consolidando la posición de aquel competidor que se había hecho presente en el mercado, con la captación de una clientela para sus productos¹³⁰.

Como se sabe, el modo de producción basado en la masificación de productos, propio de la segunda revolución industrial, comenzó a

¹²⁸ Richonier, Michel, *La Metamorfosis de Europa de 1769 a 2001*, Espasa Calpe S.A., Colección Nueva Europa, Madrid, edición corregida, aumentada y puesta al día por el autor, traducción de Consuelo Vásquez de Perga, 1986, p. 17

¹²⁹ Cornejo Guerrero, Carlos, *Las transformaciones del Derecho de Marcas y sus relaciones con el Derecho de Propiedad*, Cultural Cuzco S.A. Editores, Lima, 1ª edición, 2000, pp. 92 y 93

¹³⁰ Cornejo Guerrero, Carlos, *Las transformaciones del Derecho de Marcas y sus relaciones con el Derecho de Propiedad*, Cultural Cuzco S.A. Editores, Lima, 1ª edición, 2000, p. 93

desatender las crecientes exigencias que el mismo había creado: el éxito del gigantismo y estandarización de los productos, con el tiempo se tornó en el fracaso de la inacción, de la repetición estática y la falta de innovación¹³¹.

Francois Dalle, apunta claramente este fenómeno:

“Muchas marcas se desacreditaron con sus conductas; principalmente las marcas americanas de automóviles que, como es sabido, provocaron a finales de los setenta la oposición de los movimientos de consumidores a la «cadena invertida». Los constructores de Detroit pasaban por ases del Marketing en las *business schools*, quizá porque sobresalían en seducir a los consumidores con falsas apariencias. Estaban acostumbrados a modificar cada año el *look* de sus coches sin cambiar nada importante ni en su motorización, ni en sus prestaciones, ni en su confort; lo que les evitaba tener que someter a revisión todo un sistema de investigación y desarrollo, de producción y de aprovisionamiento, que se caracterizaba por el gigantismo, el conformismo y la rigidez. Baste saber, por ejemplo, que la gran General Motors se vio forzada a buscar influencias para aplazar, de año en año, y durante varios años, las fechas de aplicación de las reglamentaciones relativas a la polución y al consumo energético de motores de explosión”¹³².

Asimismo, Vance Packard, nos cuenta a inicios de la década del 60, que un redactor de Advertising Age, el franco E. B. Weiss, tomaba nota de la disminución general de espectaculares perfeccionamientos en los productos, y escribía: «Por cierto que cuando uno compara los modelos de autos y grandes aparatos y receptores de TV de 1951 con los modelos de 1956, se ve obligado a preguntarse qué sucedió con las grandes mejoras científicas que fueron el resultado de cientos de millones de dólares invertidos por esos fabricantes, en ese período, en investigaciones de todo tipo.» Un año antes -nos sigue contando Packard- el señor Weiss se quejaba de que gran parte de los perfeccionamientos introducidos en los productos «habían tendido cada vez más a ocuparse en pequeños detalles del aspecto exterior, como en el caso de las aletas traseras ascendentes en los coches de los últimos modelos, y de accesorios de poca importancia real». Los cambios producidos en los laboratorios eran con frecuencia simplemente cambios y mejoras superficiales que los redactores publicitarios podían utilizar como argumentos de venta.»¹³³.

¹³¹ Dalle, Francois, Prólogo de la obra de *Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude* (Coordinadores), *LA MARCA. Motor de la competitividad de las empresas y del crecimiento de la economía*, McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A., Madrid, 1ª edición en español, 1991, traducido por Rodríguez Moñino, Ramón Taix, de la 1ª edición en francés de *LA MARQUE*, pp. XIV, XV.

¹³² Idem.

¹³³ Packard, Vance, *Los Artífices del Derroche*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1961, pp. 21 y 22.

Este era en realidad, una política dictada; los ingenieros de la industria de artefactos expresaban con pesar en la década de los 50, que se habían convertido en poco más que meros empleados del Departamento de Ventas¹³⁴.

Para entender la función de las marcas en la actualidad, hay que tener en cuenta que el momento de hoy, el fin de la Postmodernidad (tercera revolución industrial) y el comienzo de lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial o la era de transformación digital. La Postmodernidad o tercera revolución industrial ha sido señalada como la etapa de una gran mutación principiada en 1974. Así, estaríamos en el término de la tercera revolución industrial, que se ha caracterizado por los avances en la micro electrónica, biotecnología y la energía nuclear, las cuales han creado nuevas formas de organización productiva e interrelaciones humanas¹³⁵.

Debe observarse, no obstante, en cuanto al inicio de esta gran mutación, que existe una interacción entre los saltos tecnológicos y los modos de organización e interrelación humana que los producen; así, si bien es acertado decir que en 1974 se marca el hito por el que se inicia la «tercera» revolución industrial, no es menos cierto que antes de esta fecha se han gestado, poco a poco, nuevos modos a aplicarse en la producción, administración e investigación, y en general nuevos modos de desarrollarse las conductas humanas. Lo que ocurre es que se da una interacción de múltiples elementos que en un momento producen un resultado tecnológico, social o económico más vistoso y contundente, que es simbolizado con una fecha o con un conjunto de acontecimientos o causas; pero todo ello, sólo sirve para mejor entender un fenómeno mucho más complejo que se encuentra en un estrato más profundo; los símbolos – en este caso el hito que se pone en el año 1974, asociándolo al avance de la microelectrónica, la biotecnología y la energía nuclear- nos permiten aprehender más fácilmente el fenómeno estudiado.

La Postmodernidad es una reacción a la modernidad, es decir al carácter universalizante, generalizante y homogeneizador de la sociedad moderna, que no reconoce las particularidades dentro de una universalidad racional. Se trata de la búsqueda de un orden social en el que se comprenda la totalidad sin sacrificar la diversidad, con la ayuda de una razón que respeta

¹³⁴ Ibid, p. 22.

¹³⁵ Richonier, *Op. Cit.*, p. 92

lo complejo en toda su variedad¹³⁶.

Podemos ver cómo este carácter universalizante, generalizante y homogeneizador de la sociedad moderna, se manifiesta en lo económico con la masificación y estandarización de productos; en lo jurídico, se traduce en la adopción de categorías generales, que no hacían distinciones formales entre los hombres, encubriendo de esta manera sus diferencias reales; ocultando las peculiaridades de los hombres y de sus circunstancias, bajo el velo espeso de una supuesta igualdad.

Estamos pues con la Postmodernidad, ante una gran transformación de la Sociedad; que busca y crea nuevas formas de producción y de interrelación humanas. Las formas anteriores de la modernidad, principiaban a anquilosarse y dar muestras de fatiga. El éxito de antaño es el fracaso de hoy.

En cuanto a estas formas de producción que se habían generalizado con la segunda revolución industrial, pero que ya estaban desgastadas; tan fuerte y obvio fue este clima de ocio de no buscar productos realmente mejores, que se provocó, inclusive, el expreso y decidido rechazo de los movimientos de consumidores. A mediados de los 60, los japoneses aprovecharon esta situación, aplicando a su sistema industrial un nuevo modo de organización de la producción destinado a fabricar productos diversificados en series cortas y económicas, incluso abaratando costes más de lo que permitía una producción en masa de productos rigurosamente estandarizados; este nuevo modo de producción se ha ido adoptando progresivamente en América y Europa¹³⁷.

Dentro de este nuevo modo de organización de la producción y nuevas formas de relaciones sociales, las marcas revalidan su sitio de preferencia y su indispensabilidad en la economía. Francois Dalle, señala al respecto:

«Desde el momento en que las herramientas de producción son más flexibles y adaptables, las empresas se sienten mejor operando como «sistemas abiertos». La función del marketing se convierte realmente en la función principal del progreso, puesto que de ella depende la correcta apreciación de los criterios de segmentación de mercados y, en consecuencia, la búsqueda de nuevos productos y la diversificación de los catálogos de producción. Llegado a este punto, sin embargo, aún debe darse a conocer a los diferentes segmentos de mercado que las

¹³⁶ De Trazegnies, Fernando, *Postmodernidad y Derecho*, Temis, Bogotá, 1993, p. 78.

¹³⁷ Dalle, Francois, Op. Cit. p. XIV, XV

investigaciones han tenido resultado y que los productos están disponibles para responder a sus expectativas. En la producción económica de toda esta información, por naturaleza diversificada, es donde se desplazará, en adelante, el problema. En otros términos, la preocupación por las economías de escala no se centra, hoy en día, en la producción, sino en la comunicación publicitaria y en la distribución. En estas circunstancias, la marca se hace económicamente esencial. Permite condensar la información publicitaria relativa a una gama diversificada de productos; a la vez, permite al consumidor identificar, con la mínima pérdida de tiempo, la gama de productos que le interesa entre los estantes de una tienda de autoservicio. Y desde el momento que se ocupa del consumidor, también lo hace del distribuidor. Ninguno de los distribuidores que he conocido en mi carrera profesional ha dudado jamás de ello. Porque, en el comercio moderno, lo que cuenta es la circulación rápida de clientes y productos»¹³⁸.

La importancia de la marca se repotencia en la tercera revolución industrial, pues a un modo de organización de la producción que se expandió, donde la fabricación arrojara productos diversificados en series cortas y económicas, de acuerdo a las preferencias de grupos segmentados de consumidores, corresponden marcas que cumplan plenamente su rol diferenciador de unos productos o servicios respecto de otros.

La marca es la vía que orienta la preferencia del público consumidor hacia determinados productos o servicios; la marca debe tener la protección adecuada y acorde a esta situación, reconociéndose las características singulares que han logrado una consolidación en el mercado. Es decir, las marcas sirven para que funcione esta condición del tráfico económico en la postmodernidad: la diferenciación en base a la diversificación de productos y servicios, en base a segmentos de mercado diferenciados.

Ya desde hace varios años, se está hablando inclusive, que estamos en la “cuarta revolución industrial”, o “era de la transformación digital”, que está teniendo un alto impacto en la sociedad. También se le conoce como la sociedad de la industria 4.0, que se cimenta en la digitalización y en la organización y funcionamiento inteligente de los procesos productivos, utilizando los diversos avances tecnológicos:

“L'espressione Industria 4.0 indica un processo generato da trasformazioni tecnologiche nella **progettazione**, nella **produzione** e nella **distribuzione di sistemi e prodotti manifatturieri**, finalizzato alla produzione industriale automatizzata e interconnessa. In particolare, Industria 4.0 identifica un'organizzazione dei processi produttivi basata sulla **digitalizzazione di tutte le fasi** degli stessi: un modello di "smart factory" (fabbrica intelligente) del futuro, nel

¹³⁸ Ibid., p. XV.

quale l'utilizzo delle tecnologie digitali permette di monitorare i processi fisici e assumere decisioni decentralizzate, basate su meccanismi di autoorganizzazione, orientati alla gestione efficiente delle risorse, alla flessibilità, alla produttività e alla competitività del prodotto, che generano fruttuose sinergie tra **produzione e servizi**¹³⁹.

En la “era de la transformación digital” se está implementando progresivamente un sistema de producción, inventario y comercialización inteligente con decisiones autónomas, en el que hay una integración de tecnologías de procesamiento de datos, software inteligente, robótica, sistema de sensores, etc., que permiten una completa digitalización de las cadenas de valor, desde los proveedores hasta los clientes. Todos estos avances tecnológicos han tenido también un efecto en lo que es la marca y su ámbito de protección:

“La Marca 4.0 es aquella que es capaz de abrazar la oportunidad que brinda la tecnología y adaptarse a la nueva realidad de la economía digital no solo sin perder su esencia, sino transformando su cultura y su forma de relacionarse con sus distintos stakeholders. La Marca 4.0 es aquella que no solo consigue generar relevancia en un entorno físico, sino también en el ámbito digital, y es capaz de hacerlo en muchos mercados porque ha entendido perfectamente que una economía digitalizada y globalizada. Hoy más que nunca el mundo es su mercado”¹⁴⁰.

La marca hoy en día tiene diversidad de funciones; tanto ellas como el contenido del derecho del cual es objeto, están indisolublemente ligados al rol que le corresponde en la economía moderna, postmoderna y de la era de transformación digital. Es muy difícil, sino imposible, hablar del concepto de marca sin conocer las funciones que ésta cumple en la realidad comercial e industrial.

Pero este acercamiento a la marca, a través de un estudio de su realidad comercial e industrial, junto con su inserción en una economía de mercado, cobra una transformación radical si lo situamos en la perspectiva de un nuevo cambio de la Sociedad, donde infinidad de principios, valores y normas serán puestos a prueba en la dirección de ser útiles para la nueva “era de transformación digital” o cuarta revolución industrial

¹³⁹ Parlamento Italiano, Camera dei deputati, “Origini di industria 4.0. L’avvio in Italia nella scorsa legislatura”, octubre 2019, en <https://temi.camera.it/leg18/post/origini-di-industria-4-0-l-avvio-in-italia-nella-scorsa-legislatura.html>, consultado el 25.07.2021.

¹⁴⁰ Foro de Marcas Renombradas Españolas, ICEX, ICEMD, Instituto Economía Digital, ESIC, ESIC Bussiness Marketing School, *Marca 4.0 El impacto de la digitalización en la internacionalización y la gestión de marca*, p. 4, en <https://cdn5.icemd.com/app/uploads/2019/03/Informe-Marca-4.0.pdf>, consultado el 21.02.2021.

Tenemos pues, que actualmente «La marca es un fenómeno muy complejo que pone en juego numerosas dimensiones culturales»¹⁴¹. La marca constituye ahora un hecho social global, que estructura las relaciones entre los agentes económicos y que concierne a la vida cotidiana del consumidor, tanto como a la guerra económica entre las naciones¹⁴².

El Derecho de Marcas hay que estudiarlo como fenómeno jurídico completo, desde una perspectiva integradora, que toca dimensiones que van mucho más allá del Derecho, para lo cual se requiere aplicar diversas metodologías jurídicas y no jurídicas de manera complementaria, de modo que unas servirán para solucionar las insuficiencias que presenten otras, en torno a la solución de los problemas planteados.

La marca es objeto de un derecho exclusivo; la marca es en este sentido un fenómeno de Derecho, que evidencia una dimensión de poder, de la cual puede extraerse una lógica de las funciones de la marca, teniendo en mente porqué el Derecho otorga protección a esta institución¹⁴³. De otro lado, el signo que obtiene la calificación jurídica de marca, tiene una significación innegablemente económica, pero también una función simbólica importantísima dentro de nuestra cultura; de la cual proviene muchas veces su fuerza¹⁴⁴. Por último, la marca tiene una dimensión de comunicación publicitaria¹⁴⁵. La marca es un derecho exclusivo sobre un signo, pero también es un «derecho de clientela», es un poder sobre las representaciones colectivas, una presencia real en las conciencias, se trata de un poder mitogénico¹⁴⁶.

Un aspecto básico a considerar para el reconocimiento de las funciones de las marcas ocurre a partir de la segunda revolución industrial, en cuanto al nuevo sentido que cobra la marca dentro de su funcionamiento en una economía de mercado que actúa en un contexto caracterizado por estar en una economía de escala, fabricación en serie y producción estandarizada, que con el tiempo transita – no obstante – hacia una

¹⁴¹ Cabat, Odilon, "Arqueología de la marca moderna", en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. cit.*, p. 237.

¹⁴² Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude, "Introducción. La marca: nuevos retos, nuevas perspectivas" en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. cit.*, p. XXIII.

¹⁴³ Odilon Cabat, *Op. Cit.*, p. 237.

¹⁴⁴ Idem.

¹⁴⁵ Ibid. p. 238.

¹⁴⁶ Idem.

producción diversificada en series cortas y económicas, basada en la segmentación de los mercados.

En una economía en la que domine principalmente la fabricación en serie, a escala, siendo la producción estandarizada, la función principal que debe cumplir la marca, es la de identificar y diferenciar un producto de sus iguales o similares en el mercado. Si esta función no se cumple, el mismo sistema económico basado en la libre competencia y en la libre circulación de mercancías, no puede funcionar. Por ello es que la marca, no es solo una pieza clave para la transparencia del mercado, sino una condición esencial para su funcionamiento; sin ella, sería imposible que la oferta y demanda de productos y servicios pudieran concurrir y que los consumidores puedan en ejercicio de su libertad y sin necesidad de incurrir en costos extraordinarios, escoger el producto o servicio de su preferencia.

La marca es igualmente indispensable en economías donde hay una producción diversificada en series cortas y económicas, basada en la segmentación de mercados. Aquí la marca cumple la función de incorporar la ventaja diferencial que se le ofrece al consumidor, lo cual permite el desarrollo económico y la posibilidad de seguir invirtiendo en la innovación productiva.

Hoy en día “las empresas están entrando en la cuarta revolución industrial, basada en la democratización del uso de tecnologías que hasta ahora resultaban poco robustas o muy elevadas en costes. La irrupción y madurez de múltiples habilitadores tecnológicos, con potencial impacto en la industria y con aplicabilidad directa en diversas soluciones digitales, marcan una nueva era en la comunicación, el uso de plataformas, robótica y ciberseguridad, lo que está permitiendo el desarrollo eficiente y robusto de nuevas soluciones digitales que, a su vez, se despliegan en ámbitos como la Trazabilidad, Eficiencia, Calidad, Flexibilidad y Personalización de producto, abriendo nuevas oportunidades en términos de competitividad industrial e internacionalización”¹⁴⁷. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático (machine learning) están transformando la economía global y ya forman parte de nuestras vidas, impactando en nuestro lugar de trabajo, nuestros hogares, transporte y salud¹⁴⁸. La inteligencia artificial está constituida por tecnologías con la

¹⁴⁷ Foro de Marcas Renombradas Españolas, ICEX, ICEMD, Instituto Economía Digital, ESIC, ESIC Business Marketing School, *Op. Cit.*, p. 49.

¹⁴⁸ Intellectual Property Office, Artificial intelligence and intellectual property, call for views,

habilidad de realizar tareas, que de otro modo requerirían la inteligencia humana, como la percepción visual, reconocimiento de voz y traducción de idiomas¹⁴⁹.

El estar ya en esta era de transformación digital, en la que la inteligencia artificial y el comercio internacional comienza a cambiar el modo de adquisición de productos y servicios, se discute sobre la forma en que la inteligencia artificial interactúa con las marcas en el entorno de internet: la existencia de asistentes virtuales, motores de búsqueda, bots de ayuda al consumidor y mercados de internet son algunas de las innovaciones que influyen en el proceso de toma de decisiones del consumidor¹⁵⁰. En esta cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial “es una nueva frontera digital que tendrá una profunda incidencia en el mundo. Tendrá enormes consecuencias tecnológicas, económicas y sociales, y va a transformar el modo en que producimos y distribuimos bienes y servicios, así como el modo en que trabajamos y vivimos”¹⁵¹.

En esta situación la marca será un elemento indispensable para la integración de cadena de valor, relacionando proveedor, empresa y consumidor, a través de la actuación simultánea y complementaria de las diversas funciones que cumple la marca. Por otro lado, en la era de transformación digital o cuarta revolución industrial: “La transición de la venta a través del distribuidor a directamente el consumidor es otra de sus barreras, especialmente entre empresas tradicionales y no de nueva creación”¹⁵². Igualmente, en esta era, también se busca cumplir “el objetivo del marketing **one to one**: proporcionar un mensaje personalizado para cada cliente o consumidor. Esta hipersegmentación es la verdadera diferenciación que ofrece la dimensión digital del marketing, al aumentar la calidad de los impactos frente a los generados en medios tradicionales”¹⁵³. La utilización de la marca para lograr la diferenciación en

GOV.UK, 07 de setiembre de 2020, en <https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-intellectual-property-call-for-views>, consultado el 20.07.2021.

¹⁴⁹ Idem.

¹⁵⁰ Organización Mundial de Propiedad Intelectual - OMPI, Diálogo de la OMPI sobre Propiedad Intelectual (PI) e Inteligencia Artificial (IA), p.14, 2020, en https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=55309&la=ES#docs, consultado el 04.03.2021.

¹⁵¹ Organización Mundial de la Propiedad Industrial - OMPI, Inteligencia artificial y propiedad intelectual: entrevistas con Francis Gurry, p. 1, 2019, en https://www.wipo.int/pressroom/es/news/2019/news_0002.html, consultado el 05.03.2021.

¹⁵² Foro de Marcas Renombradas Españolas, ICEX, ICEMID, Instituto Economía Digital, ESIC, ESIC Business Marketing School, *Op. cit.*, p. 61.

¹⁵³ *Ibid.*, p.12.

esta hipersegmentación del mercado y para llegar directamente al consumidor sin utilizar al distribuidor, es una herramienta indispensable para el funcionamiento del mercado en nuestros días.

II.4.2 Sobre la estructura del derecho.

No hay duda que la definición del carácter y alcances de lo que constituye el derecho de marcas, tiene que vincularse en forma obligada a un contexto histórico-social determinado. El contenido del derecho de marcas ha variado con el tiempo y los cambios de que hasta hoy día ha sido objeto sólo pueden entenderse plenamente, si los relacionamos con el tipo y evolución de la sociedad en que se desarrollan.

La configuración actual del derecho de marcas se ha ido construyendo con el tiempo. En sus orígenes, partió con la necesidad presentada en diferentes lugares y momentos, de proteger jurídicamente ciertas prácticas mercantiles asociadas a la identificación y diferenciación de las mercaderías en realidades de mercado incipientes. La práctica antedicha tenía un valor evidente y debía ser reconocida jurídicamente.

Una primera polémica definió que la protección jurídica dada a la marca, no era consecuencia de que así estuviera establecida en el Derecho Público en interés de la colectividad, otorgándose al particular un derecho únicamente a título de concesión. Según señala Fernández:

“El Estado acordaría al autor un derecho de monopolio o exclusividad a título de CONCESIÓN por así convenir al interés público y como un premio por la prioridad en la obra, invento o descubrimiento; la ley prohíbe reproducir la obra del ingenio y quien viola tal norma es castigado y debe resarcir los daños y perjuicios que ocasiona tal transgresión, la cual constituye una violación de derecho objetivo y del interés del autor; el derecho subjetivo de éste sólo nace ipso iure con la violación de su interés y consiste en un derecho de obligación ex delicto”¹⁵⁴.

En cuanto a la diferenciación entre Derecho Público y Derecho Privado, Albaladejo señala:

“Es Derecho público el conjunto de normas que regulan la organización y actividad del Estado y demás entes públicos y sus relaciones, en cuanto tales, es decir, oficialmente, entre sí o con los particulares. (...) Es Derecho privado el conjunto de normas que regulan lo relativo a los particulares y a las relaciones de éstos entre sí, o en que, aunque intervengan entes públicos, lo hagan con el carácter de

¹⁵⁴ Fernández, Raymundo L., *Op. cit.*, p. 114.

particulares (...)”¹⁵⁵.

Se aceptó mayoritariamente que el derecho de marcas era un derecho privado subjetivo, lo cual se pudo corroborar por el tratamiento dado en las diferentes legislaciones del mundo. Al respecto, La Cruz Berdejo señala:

“Un derecho subjetivo sería un poder unitario (en el sentido que comprende un conjunto de facultades o posibilidades de actuación) concedido por el ordenamiento jurídico a una persona, cuyo ejercicio está sometido a la discreción de su titular”¹⁵⁶.

El carácter de derecho privado subjetivo de la marca es un aspecto que, según la tendencia internacional, se ha asentado con el tiempo inclusive hasta nuestros días.

En efecto, este carácter privado es acentuado en forma expresa en uno de los principales instrumentos internacionales sobre el tema de los últimos años. Nos referimos al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que, en su declaración introductoria, a la letra dice:

“Los Miembros

Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo;
(...)

Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados;(...)”

No obstante, lo anterior, no se puede negar que en la utilización de una marca hay de por medio también un interés público: el interés de los consumidores. Este es un hecho que es evidente por sí mismo, desde que la marca sirve para orientar las preferencias del público consumidor al momento de adquirir un producto o servicio. Este concepto se pone de manifiesto en varias ocasiones en nuestra Legislación, pudiendo ocurrir inclusive que ciertas transacciones en torno a los derechos de marca no

¹⁵⁵ Albaladejo, Manuel, *Derecho Civil I, Parte General, Volumen primero, Introducción y Derecho de la persona*, José María Bosch Editor, S. A., Barcelona, 14ª edición, 1996, p. 35.

¹⁵⁶ La Cruz Berdejo, José Luis y otros, *Elementos de Derecho Civil I, Parte General del Derecho Civil, Volumen tercero. El Derecho Subjetivo*, José María Bosch Editor, S.A., Barcelona, 1990, pp. 86 y 87.

surtan efectos jurídicos, si es que se atenta contra ese interés. Si bien el Acuerdo Internacional sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, hace también de alguna manera una alusión al interés público, no deja de llamar la atención la afirmación de estos derechos como derechos privados, derechos de propiedad y derechos indispensables para el desarrollo del comercio. En la misma declaración introductoria del Acuerdo, se señala: “(...) Reconociendo los objetivos fundamentales de política general pública de los sistemas nacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología”¹⁵⁷.

Una segunda discusión apareció al momento de precisar la naturaleza de estos derechos privados subjetivos, pues como hemos visto anteriormente, debía determinarse si se trataba de derechos de la persona o derechos patrimoniales. A decir de Fernández, es Kohler quien hace una distinción clara y concluyente entre la esfera personal y la patrimonial en los siguientes términos:

“a) la persona posee derechos sobre sí, derechos que tienen por objeto las posiciones concretas que asume en la vida diaria, sin salir fuera de sí misma; son los derechos individuales (derechos de la persona, en la terminología que hemos adoptado: v. supra, n.6), que no salen de la esfera psíquica fundamental, orgánicamente atinente al propio yo (v. la enumeración de algunos en la nota precitada); b) al mismo tiempo, posee otros derechos que tienen por objeto bienes materiales o inmateriales, que aunque creados por ella o derivados de ella han salido fuera de su esfera personal y constituyen cosas objetivas en el mundo exterior que la circunda, sobre las cuales ejerce su señorío; derechos de carácter patrimonial sobre bienes corpóreos o incorpóreos; entre estos últimos, que Kohler denomina derechos inmateriales, figuran los derechos de autor y de inventor”¹⁵⁸.

Dada la diferenciación entre la esfera personal y patrimonial que se ha impuesto en nuestros días, debemos concluir que es más atinado caracterizar el derecho de marcas como un derecho patrimonial, por cuanto en realidad, la marca es una herramienta de negocios, que tiene un valor económico definido y que es indispensable, además, para desarrollar una actividad empresarial.

Los derechos patrimoniales son aquellos susceptibles de valorización

¹⁵⁷ Acuerdo Internacional sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, disponible en https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf, consultado el 06.10.2023.

¹⁵⁸ Fernández, Raymundo L., *Op. Cit.*, p. 116 y 117.

económica. Albaladejo, refiriéndose a los derechos patrimoniales y no patrimoniales, señala que:

“Según la opinión más extendida, los primeros son los concedidos para la satisfacción de intereses económicos, susceptibles, en principio, de valoración en dinero; los segundos se encaminan fundamentalmente a llenar intereses morales o ideales o, en general, no evaluables pecuniariamente. Serían derechos patrimoniales los reales y los sobre productos del espíritu humano (los llamados bienes inmateriales: obras científicas, literarias, artísticas, etc.), los de crédito, los denominados de monopolio, y algunos de los derechos corporativos (así el derecho a percibir un socio su cuota en los beneficios de una sociedad). Serían derechos no patrimoniales los de la personalidad, los de familia puros, y algunos de los corporativos (por ejemplo, derecho a votar en la junta de socios)”¹⁵⁹.

De la naturaleza del objeto del derecho, puede concluirse que se trata de un derecho sobre un bien inmaterial, sin dejar de reconocer la cercanía entre la teoría que así lo reconoce y la teoría de los derechos intelectuales. También puede sostenerse que no hay diferencias irreconciliables entre la teoría de los bienes inmateriales y la teoría del monopolio, pudiéndose armonizar estas dos teorías. Ese “bien inmaterial”, “derecho intelectual” o *ius “prohibendi”*, según como se considere su naturaleza jurídica, ha sufrido también hoy una transformación de su objeto, como consecuencia del avance de la tecnología, del marketing y de los medios de comunicación publicitaria, que han incorporado en la protección no sólo signos visibles, sino también signos no visibles, lo que ha derivado en la discusión del reconocimiento de “nuevas marcas” o marcas no tradicionales.

De otro lado, puede decirse que el principal atributo del derecho de marcas es el otorgar un uso exclusivo y excluyente sobre el indicado bien inmaterial. La existencia y ámbito de protección de este derecho se configura en base a la articulación en el mercado entre un signo, el producto o servicio que distingue y el consumidor que lo elige (solo entonces hay una marca y puede conocerse su ámbito de protección específico). Se trata de un derecho sui generis de carácter dinámico; que busca reflejar con más exactitud, aquella posición real que tiene la marca en el mercado, permitiendo una mayor o menor protección según como vaya presentándose esta realidad. No se trata de la protección de cualquier signo, sino de uno que distingue un producto o servicio ofrecido al público consumidor y en tal sentido debe considerarse tanto las normas, principios y conceptos que protegen al

¹⁵⁹ Albaladejo, Manuel, *Derecho Civil I, Introducción y Parte General, Volumen segundo, La relación, las cosas y los hechos jurídicos*, José María Bosch Editor, S. A., Barcelona, 14ª edición, 1996, pp. 19 y 20.

consumidor como las diversas manifestaciones en que pueden darse prácticas mercantiles indebidas, que pueden estar prohibidas y sancionadas en normas de propiedad industrial como en el régimen de competencia desleal.

II.4.3 Sobre el rol, características y contenido del derecho de marcas en la actualidad.

Es difícil conocer el rol, características y contenido de la marca cuando estamos ingresando a través de la cuarta revolución industrial o era de transformación digital, al mundo del futuro. Sin embargo, haciendo una labor de prospección en base a las tendencias que hoy en día se manifiestan en la sociedad, es posible señalar algunas ideas que pueden corresponder con este concepto.

La noción del derecho de marcas que ya se va perfilando desde ahora, consiste en un derecho privado subjetivo sui géneris de corte patrimonial, que consiste en otorgar el uso exclusivo y excluyente sobre un bien inmaterial constituido por un signo que distingue productos o servicios, en un mercado nacional, regional o mundial, con fuertes limitaciones en interés del público consumidor y cuyo ámbito de protección se configura en base al tipo de articulación que se tenga en estos mercados, entre el signo en que consiste la marca, las mercancías o servicios que distingue y el consumidor que lo elige.

La articulación entre el signo, el producto o servicio y el consumidor en el mercado, se da de la siguiente manera:

- a) Hay una preponderancia del cumplimiento de la función esencial del signo sobre la naturaleza del objeto del signo. Para que un signo sea marca, no importa tanto la naturaleza de su objeto (en el sentido de si es una palabra, un sonido, un olor, un color, etc.) sino, más bien, que cumpla su función distintiva (que tenga la aptitud para distinguir productos y servicios en el mercado). La tendencia es aceptar como marca cualquier elemento que cumpla con la función distintiva.
- b) El avance de la tecnología, del marketing y de los medios de comunicación publicitaria, actuando en un mercado cada vez más global, han coadyuvado al reconocimiento de nuevas marcas o marcas no tradicionales, que en el pasado habrían sido impensables.

El impacto de la tecnología también se da en el aspecto de diseño de la marca; actualmente, se pueden crear marcas con la aplicación de la inteligencia artificial. Inclusive, se va a poder llegar a crear marcas que cumplan con todos los requisitos de registrabilidad, usando aplicaciones de big data e inteligencia artificial. Igualmente, la determinación del riesgo de confusión entre marcas es posible hacerlo utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Esto tiene una influencia directa en la delimitación del ámbito de protección del derecho, lo cual se va a poder realizar cada vez más, con mayor objetividad.

- c) La articulación entre signo, producto o servicio y el consumidor, puede presentarse de manera excepcionalmente adecuada. Por ejemplo, aquellas marcas que tienen una alta vigencia en el tráfico, podrán tener la protección de una marca notoria. Las que tengan un tráfico regular, gozarán de la protección común, y las que tengan poco tráfico o un tráfico inadecuado, tendrán una protección más limitada o estarán expuestas a desaparecer, como es el caso de las marcas débiles, de la cancelación de la marca por no uso, o de la pérdida de distintividad.

Es pertinente mencionar que estas figuras jurídicas, que exigen la vigencia de la marca en el mercado para que siga subsistiendo son instituciones que han sido plasmadas con bastante detalle en la Decisión Andina N° 486 y el Decreto Legislativo N° 1075, ambos de aplicación actualmente en el Perú.

- d) El derecho extiende el ámbito de protección sobre el signo a cualquier supuesto en que pueda inducirse a error, confusión o riesgo de asociación al público consumidor (tratándose de productos o servicios idénticos o con conexión competitiva); o si se tratase de una marca notoria -cualesquiera sean los productos o servicios- si se pudiese crear un riesgo de confusión o de asociación con el titular de la marca o sus productos o servicios, un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, la dilución de su fuerza distintiva, o de su valor comercial o publicitario.
- e) La protección de la marca notoria no está restringida por el principio de especialidad de clases. Es decir, se tendrá el amparo del derecho aun cuando el tercero pueda estar usando un signo que distinga productos o servicios distintos de los de la marca notoria.

El Perú es uno de los países que, con mucho acierto, ha plasmado en su Legislación interna, específicamente en el Decreto Legislativo N° 1075, los diversos criterios a tomarse en cuenta para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas. Ello ha llevado a una mayor sofisticación, perfeccionamiento y sobre todo a una mayor justicia, en la fundamentación de los órganos competentes al momento de decidir si tienen que otorgar una marca o si determinada conducta es infractora o no de derechos de terceros.

- f) La protección se extiende a supuestos de competencia desleal, teniendo en su caso en consideración los derechos de los consumidores, no restringiéndose a las normas de propiedad industrial. Esto es así pues el derecho de marcas no es un derecho aislado, sino más bien actúa en un mercado en el que es necesario competir lealmente y sin realizar conductas que atenten contra el consumidor. Este concepto ha sido confirmado en parte por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que ha señalado que: “En la Decisión 486, el Derecho de la represión de la competencia desleal y el Derecho de Marcas no deben considerarse compartimentos estancos. Por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados”¹⁶⁰. Asimismo, el mismo Tribunal, ha señalado que:

“1.11 (...)

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

1.12 La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesto o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo”¹⁶¹.

Las conexiones con la protección de los derechos de los consumidores se pueden corroborar también en las mismas funciones que cumplen las marcas, en los criterios para establecer el riesgo de confusión entre marcas, entre otras situaciones.

¹⁶⁰ Interpretación Prejudicial del 13 de mayo del 2014 recaída en el Proceso 234-IP-2013, p.21.

¹⁶¹ Interpretación Prejudicial del 08 de mayo del 2020 recaída en el Proceso 362-IP-2019, p.4.

- g) En la aplicación de los criterios para establecer el riesgo de confusión entre marcas, se estará a un criterio que proteja al titular del derecho. El derecho de marcas sólo puede estar suficientemente protegido si se está a un criterio que busque la aplicación efectiva del derecho al momento de determinar la confundibilidad entre marcas. Este aspecto corrobora la importancia de la protección al consumidor, pues no aceptar para registro las marcas que puedan causar confusión en el consumidor, es una forma evidente de cautelar sus derechos. Lo anterior no quita que exista mayor flexibilidad para atender a acuerdos entre partes, con el límite del respeto al consumidor.

Particularmente, el ámbito de protección del derecho de marca estará ligado en forma más estrecha con la noción de distintividad, independientemente de la naturaleza del signo de que se trate (sonido, olor, sabor, color aislado). Si el signo evidencia que tiene aptitud distintiva, la tendencia es que se le reconocerá como marca protegida.

De otro lado, la configuración de la marca no podrá estar desligada de la consideración que ésta actuará cada vez más en un mercado global.

Muchos de los esfuerzos iniciados del siglo XIX con la dación del Convenio de París, estuvieron dirigidos a darle una protección especial a la marca notoriamente conocida, dada su posición de debilidad frente a posibles aprovechamientos indebidos de empresarios inescrupulosos ante la falta de protección legal más allá de las fronteras del país donde la marca se hubiera registrado.

Como se sabe, aún ahora, uno de los principios fundamentales del Derecho de Marcas es el principio de territorialidad; en virtud de este principio la protección jurídica otorgada a la marca, sólo es concedida en el ámbito del territorio del país en que ella se hubiera registrado. Así, por ejemplo, una marca registrada en el Perú, no tiene protección en México, y en consecuencia cualquier empresario podría registrarla en dicho país sin ningún problema, resultando que, si los productos distinguidos con la marca peruana fueran exportados a México, el titular de la marca mexicana podría impedir su comercialización, pues se estaría ante una infracción a su derecho de marca. El fenómeno de aprovechamiento indebido en el país, de marcas registradas en el extranjero por otros titulares, conocido como piratería marcaria internacional, fue materia de

especial preocupación en el caso de las marcas notoriamente conocidas. Por ello, el Convenio de París buscó remediar, aunque sea parcialmente, esta situación, ampliando la protección de este tipo de marcas, de modo ella no estuviera restringida por el principio de territorialidad. Posteriormente, se han dado otros instrumentos internacionales que han ampliado esta protección y también muchas de las legislaciones nacionales vigentes, han incorporado normas que dan una protección especial a las marcas notorias.

Se puede apreciar pues, que desde el siglo XIX, se ha ido reconociendo cada vez más la importancia de la marca notoriamente conocida como integradora de mercados, además de herramienta de competitividad global. Sin embargo, en la actualidad, con los avances que ha habido en las comunicaciones y la conectividad digital, no sólo la marca notoriamente conocida sino también la marca común comienza a tener un rol de integración de mercados y de herramienta de competitividad global. Como todos sabemos, en el mundo de hoy, los diferentes medios de comunicación permiten que la publicidad dirigida hacia un país, tenga un efecto también en otros países, sino a todos los que tengan acceso a los medios de comunicación referidos. La publicidad que se haga de una marca en un país, puede abrir mercados en otro país, del que simplemente se tendrá que importar el producto marcado para poder cosechar los frutos. Siendo esto así, la combinación de un sistema de registro atributivo unido al principio de territorialidad, permitirían en una lectura literal de la normatividad, que se pudieran perpetrar una serie de conductas desleales en el tráfico mercantil internacional de productos distinguidos con marcas comunes que aún no han alcanzado notoriedad.

Los juristas Guillermo Cabanellas y Luis Bertone, señalan que la denominada piratería marcaria es aquella que “consiste en el registro de signos utilizados, pero no registrados, o de marcas extranjeras utilizadas o registradas en otros países, pero sin uso ni registro en la República Argentina”¹⁶². Refiriéndose al artículo 24, inc. b) de la Ley de Marcas Argentina, expresan que dicha disposición declara nulas las marcas registradas así por “quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero”¹⁶³. Asimismo, manifiestan que el sentido de la Ley no es el de “reconocer propiedad sobre estos signos a quienes no los tienen registrados ni los usan en el país, sino de viciar la

¹⁶² *Op. Cit.*, p. 289.

¹⁶³ *Idem*

solicitud y eventual registro obtenido por quien persigue con éste un fin inmoral o ilícito cuál lo es distorsionar la competencia, engañar al público o desviar mediante engaños una clientela”¹⁶⁴. Los mencionados autores acotan, además, que el “fin perseguido con el registro es claro cuando de las circunstancias del caso surge que el *pirata* conocía efectivamente la existencia de la marca no registrada; ello surge con frecuencia cuando se trata de un distribuidor disconforme, licenciatario frustrado en sus expectativas, etc. De la correspondencia entre las partes suele surgir esta evidencia”¹⁶⁵.

La decisión de casos sobre una posible conducta de mala fe en el registro de marcas es por lo general compleja y debe recurrirse muchas veces a la prueba indiciaria para formar convicción en la decisión. El problema se puede volver más complejo aún, si el probable infractor, ya ha logrado registrar las marcas sin que las solicitudes de registro hayan sido objeto de oposición. En estos supuestos, el pretendido infractor estaría haciendo uso de los derechos que le confiere el registro de las marcas que son de su titularidad y en base a ello, podría impedir la importación y comercialización en el país, de los productos extranjeros que llevan la marca que él ha registrado. Una serie de principios generales del Derecho, deberán aplicarse en estos delicados casos, para llegar a una solución justa, no debiéndose quedar el análisis interpretativo en la mera literalidad de las normas.

Tenemos pues que, una diversidad de principios jurídicos puede venir en nuestra ayuda cuando indebidamente se pretende el registro de una o varias marcas, o cuando ya habiéndose obtenido estos registros, se quisiera valer de ellos para perpetrar actos en contra de la buena fe empresarial (principio de buena fe, abuso del derecho, enriquecimiento ilícito, etc.) En estas situaciones, las normas sobre marcas deberán complementarse en lo necesario con las normas de competencia desleal, para llegar a una solución satisfactoria.

Un ejemplo de respuesta adecuada a estas nuevas situaciones que se presentan en el comercio internacional, se dio en el caso seguido en el expediente N° 183-2010/CCD-Indecopi, entre Lab. Nutrition Corp S.A.C como denunciante y José Villacorta Olano, Matrixx Foods Corporation E.I.R.L y Luz Marina Minchan Villanueva, como imputados de los actos de

¹⁶⁴ Ibid, 289, 290.

¹⁶⁵ Ibid, 290.

competencia desleal. Conforme a la denuncia, Lab Nutrition manifestó que el señor Villacorta habría puesto en práctica una estrategia desleal destinada a entorpecer el ingreso y permanencia de sus competidores en el mercado de suplementos alimenticios, el cual se caracteriza por: (i) solicitar reiterada y sistemáticamente el registro de conocidas marcas comercializadas en el extranjero, pese a que no se cuenta con el permiso correspondiente por parte de los titulares de las mismas; y, (II) una vez obtenido el registro, la interposición de acciones legales contra todos los proveedores que importen y comercialicen los productos identificados con dichas marcas, a pesar de no contar con la autorización de sus titulares en el extranjero¹⁶⁶. El imputado, señor Villacorta, entre otros argumentos, señaló que el hecho de haber registrado diversas marcas de productos no configuraría mala fe, sino el ejercicio regular de sus derechos marcarios. También manifestó que el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que la regla general en derecho marcario es que el derecho exclusivo para el titular de una marca debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria.

La Comisión consideró -entre otros fundamentos- que el registro en el país de 30 marcas de productos fabricados en el extranjero, no habiendo realizado actos de uso ni de licencia sobre dichas marcas, revelaban un aprovechamiento indebido del sistema de propiedad intelectual, que constituía un abuso de derecho y evidenciaba en su conjunto una actuación contraria a la buena fe empresarial, pues la única finalidad de la conducta imputada (registrar las 30 marcas) era obstaculizar el acceso y permanencia de sus competidores en el mercado de importación y comercialización de suplementos vitamínicos. De esta manera, se estaba desnaturalizando la finalidad económica del sistema de registro de marcas y de los derechos obtenidos mediante él¹⁶⁷.

Otro aspecto que nos hace reflexionar sobre el perfil de la marca en la postmodernidad a raíz de casos como el citado, es que la amplitud del derecho dependerá no solamente de la existencia de una legislación adecuada, sino sobre todo de instituciones sólidas y eficientes que estén en aptitud de dar las soluciones más adecuadas ante las nuevas exigencias que plantea el comercio internacional de hoy en día. Una máxima conocida en el mundo del Derecho es que la Ley reina, pero la jurisprudencia gobierna. Nada se gana con tener leyes de avanzada, si no

¹⁶⁶ Resolución N° 183-2010/CCD-Indecopi del 8 de setiembre del 2010, p. 20

¹⁶⁷ Ibid., pp. 19, 22, 23

hay instituciones que las apliquen con justeza. En las decisiones que se tomen en cuanto a la amplitud de la protección de la marca, debe tenerse presente, además de las normas propias de propiedad intelectual y de competencia desleal, aquellas que buscan proteger al consumidor.

Detrás del ataque indebido a una marca, no está presente sólo la vulneración al derecho legítimo de su titular, sino también un perjuicio al consumidor quien se ve burlado en sus expectativas de satisfacción de sus necesidades a través de la selección de los productos o servicios de su preferencia.

Una manifestación diferente de la actuación de la marca en un contexto global, se aprecia en el fenómeno de fusiones y adquisiciones de compañías, en el que por lo general una compañía transnacional adquiere empresas locales. En esta situación, es probable que la tendencia del grupo empresarial sea hacer prevalecer la marca de la empresa transnacional -que muchas veces tiene la categoría de marca notoriamente conocida- sobre las marcas locales, las cuales poco a poco tenderán a desaparecer, o se reforzarán con la marca de la empresa transnacional.

A veces ocurre la desaparición de la marca local, otras veces hay un período de transición en la que la marca local se utiliza bajo el amparo de la marca extranjera, antes de cambiar totalmente a la marca transnacional, y también ocurre que no desaparece la marca, sino que se refuerza con la marca transnacional. Esto da origen a las denominadas “house marks”, con las que se pretende se transfiera el prestigio de dichas marcas a las marcas locales, o en algunos casos se asocie la “house mark” a la marca local, para que luego que sea conocida en el mercado local, comience a usarse únicamente dicha marca, para distinguir los productos o servicios de que se trate. En nuestro país, tenemos casos de utilización de “house marks” como por ejemplo la marca Nestlé, en relación a las marcas tradicionalmente conocidas de titularidad de D'onofrio. Encontramos, por ejemplo, en un chocolate, la marca “Nestlé” que también llevan la marca “Sublime”. Sin embargo, debe notarse que la utilización de una “house mark”, no está circunscrita a los casos de fusiones o adquisiciones de empresas, sino que puede tratarse de simples decisiones comerciales de una empresa determinada, en el sentido de utilizar más de una marca en un producto o servicio, actuando una de ellas –si así se decide- como una “house mark”, en tanto lleva el nombre comercial de la empresa. Por otro lado, no siempre las

adquisiciones de empresas llevan a la desaparición o debilitamiento de las marcas locales frente a las extranjeras más globales. En el caso del Perú, un ejemplo es el de la marca Inca Kola respecto a la marca Coca Cola., donde ambas marcas se desarrollan con su propia personalidad, sin interferencia entre ellas.

Otra manifestación de la actuación de la marca en un contexto global es la creación de la marca comunitaria, que responde a una unificación regional de legislaciones y organismos que deciden los conflictos en torno a ella. En Europa, ya se cuenta con la marca comunitaria, que ahora se llama marca de la Unión Europea; en el Perú y la Comunidad Andina, aunque se ha flexibilizado el principio de territorialidad que rige el derecho de marcas, aun no se tiene un avance como el experimentado en Europa. Es muy difícil hablar por ahora, de la marca comunitaria andina, aunque pensamos que éste podría ser un avance muy importante para esta región.

Un aspecto también importante, es la iniciativa de creación de registros internacionales de marcas o sistemas más simplificados para su registro. En la actualidad, ya existen tratados como el Arreglo y Protocolo de Madrid, que promueven esta simplificación, facilitando el registro y ahorrando decididamente sus costos a las empresas titulares de las marcas. A través de estos instrumentos internacionales, los empresarios pueden registrar sus marcas en todos los países que son parte de dichos tratados, siguiendo un único procedimiento. Es por ello que creemos importante que el Perú se adhiera al Sistema de Madrid, lo que beneficiaría a las empresas interesadas en internacionalizar sus productos, especialmente a las micro y pequeñas empresas, lo que les daría mayor acceso a los mercados extranjeros.

Todos estos cambios y avances se producen y seguirán produciendo dentro de un contexto de aproximación de legislaciones de diversos países. Ya se ha dado un paso importante con el acercamiento entre los sistemas jurídicos continentales y anglo-norteamericanos. También con la configuración de bloques regionales que tienen legislaciones comunes o armonizadas, como las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones o las Directivas de la Unión Europea; todo ello lleva a una mayor y más efectiva protección de los derechos de marca, de modo que se favorezca al libre tráfico internacional de productos y servicios.

La uniformización o armonización de las Legislaciones, o en su caso la mayor extensión del ámbito de protección territorial del derecho en su regulación nacional, lleva como paso deseable que existan organismos supranacionales que puedan establecer criterios rectores comunes con su jurisprudencia. En el caso de la Unión Europea, tenemos el Tribunal Europeo y en América del Sur, tenemos al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que, aunque no resuelve los conflictos directamente, expide sentencias de interpretación prejudicial que los jueces nacionales obligatoriamente tienen que seguir, de modo de lograr una aplicación uniforme de las normas comunitarias andinas.

Como se puede apreciar, es un hecho que el mercado se dinamiza e interconecta cada vez más, no solo a nivel nacional y en bloques regionales, sino también globalmente:

“Sin duda una de las nuevas y grandes realidades en la Economía Digital es que las marcas, por definición, son globales.

Esta realidad viene impulsada por la digitalización de las comunicaciones y de las transacciones. El cliente del siglo XXI está acostumbrado a que la distancia física no sea ninguna barrera ni para comunicarse ni para comprar una marca. (...)

Es decir, la internacionalización en un mundo digital no solo es una enorme oportunidad que se hace ahora más accesible gracias a la digitalización, sino que la no internacionalización, simplemente, no es una opción. Porque el cliente es global.

Y por último, en un mundo cada vez más global, cada vez con más oferta, donde las opciones, referencias e información se multiplican de manera exponencial cada día, donde ciertamente el cliente, comprador o usuario, cada vez es menos capaz de asimilar, discernir y elegir – ahí justamente- la marca es cada vez más relevante. (...)

El cliente va directamente a esa marca porque la marca lleva implícitos unos atributos y valores que le ponen en una actitud proactiva y positiva hacia la compra”¹⁶⁸.

Dentro de este contexto y con el propósito de favorecer la libre circulación de riqueza, evitando prácticas desleales nacionales e internacionales, el perfil del derecho de marcas tiende a adecuarse a la riqueza de situaciones particulares que pueden darse en el mercado, de modo de evitar que se produzca un aprovechamiento indebido del signo, protegiéndolo siempre que muestre aptitud distintiva. Es importante que el derecho exclusivo de uso que se concede a los empresarios sobre sus signos distintivos, refleje con más exactitud aquella posición real que tiene

¹⁶⁸ Foro de Marcas Renombradas Españolas, ICEX, ICEMD, Instituto Economía Digital, ESIC, ESIC Business Marketing School, *Op. Cit.*, p. 5.

la marca en el mercado; permitiendo una mayor o menor protección según esta realidad, considerando los distintos intereses en juego, entre ellos el del titular del derecho subjetivo, el de los competidores y el del consumidor adquirente de los bienes o servicios marcados. Las tendencias internacionales apuntan a seguir construyendo y fortaleciendo un derecho de marcas con dichas características.



CAPÍTULO III

LAS FUNCIONES DE LAS MARCAS

Un punto clave para conocer cuál es la verdadera eficiencia social de la normativa que regula el sistema de marcas, es constatar en la realidad cuáles son sus funciones.

A veces se olvida, por un exceso de dogmatismo y exégesis, que el estudio del Derecho de Marcas no puede desvincularse del desarrollo del comercio y la industria, y, además, que la marca de nuestra época, es una marca que actúa dentro de una economía social de mercado en un contexto global.

III.1 La diversidad e interrelación entre las funciones de la marca

Dentro de las funciones de las marcas tenemos la función distintiva en cuanto a su aptitud de identificación y diferenciación de productos o servicios de sus iguales o similares en el mercado (también se habla de distintividad intrínseca e intrínseca, o como aquí hemos precisado: distintividad propiamente dicha y disponibilidad del signo), la función indicadora de origen, la función informativa (o de “identificación” según la terminología y concepto usado por cierto sector el marketing), la función de protección, la función de “practicidad”, la función de garantía de calidad, la función publicitaria, la función de posicionamiento, la función condensadora de goodwill, la función competitiva y la función de protección de la innovación.

Cuando se elabora el concepto de marca, es necesario tener en cuenta las diversas funciones que cumple. La función esencial que cumple la marca en la actualidad es la función de identificación y diferenciación de productos o servicios de sus similares en el mercado (comúnmente llamada distintividad, en su sentido intrínseco y extrínseco). La función indicadora de origen

empresarial, parece servir hoy en día, de función complementaria, aunque puede hablarse también de una finalidad diferenciadora de la marca, dentro de la cual tendría su lugar tanto, la función de identificación y diferenciación de productos o servicios, como la función indicadora de origen.

Además de estas 2 funciones, estudiaremos las otras nueve funciones mencionadas; menos conocidas, pero no por ello menos importantes: la función informativa, función de posicionamiento, función condensadora de goodwill, función de protección, función publicitaria, función de garantía de calidad, función competitiva y la función de protección de la innovación; todas ellas nos sirven para aquilatar con mayor justeza el contenido del derecho de marcas.

El mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a las variadas funciones de la marca en los numerales 1.5, 1.6 y 1.7 de la sentencia de interpretación prejudicial recaída en el Proceso 369-IP-2018:

“1.5. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

- a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan.
- b) Es indicadora de la procedencia empresarial.
- c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
- d) Concentra el goodwill del titular de la marca.
- e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

1.6. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.) (...)

1.7. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”¹⁶⁹.

Es importante señalar que las diversas funciones que cumple la marca, están todas interrelacionadas, en algunos casos son complementarias, en otros unas son consecuencia de otras; esto es así porque todas las funciones muestran diferentes aspectos de un mismo fenómeno. Como ejemplo, además del caso ya referido entre la función de identificación y diferenciación de productos o servicios (comúnmente función distintiva) y la

¹⁶⁹ Interpretación Prejudicial del 28 de junio de 2019, recaída en el Proceso N° 369-IP-2018, pp. 3-4.

función indicadora de origen, tenemos aquél señalado por Kapferer y Laurent, sobre la consideración de la función de referencia como una consecuencia de la función de identificación. Además, tener en cuenta que aquí la función de “identificación” palabra que se utiliza en el marketing moderno, tiene un significado algo diferente con respecto a la función que hemos llamado: “función de identificación y diferenciación de productos o servicios”. Nosotros, hemos considerado que la función informativa de la marca, comprende tanto la “función de identificación” como la “función de referencia o información”¹⁷⁰.

De otro lado, en la realidad empresarial, las marcas no se encargan ni pueden encargarse con la misma efectividad, del conjunto de todas las funciones que en abstracto tienen la posibilidad de cumplir¹⁷¹. Es por esto, que a veces se utilizan varias marcas, para distinguir un mismo producto o servicio; las distintas marcas, están poniendo allí el acento en funciones diferentes.

En el Perú, un ejemplo ilustrativo es el de la asociación de la marca «D'onofrio» con la marca «Nestlé». La marca «D'onofrio», marca conocidísima en el mercado de helados y golosinas en el Perú, había sufrido en la década de los 80 y 90s, una disminución de su confiabilidad y garantía como marca, debido a la difícil situación económica de la empresa y del país. A raíz de la adquisición de la empresa D'onofrio por Nestlé S.A, se comenzó a colocar en los productos ya marcados con «D'onofrio», la marca «Nestlé», símbolo de garantía y calidad mundial.

Kapferer nos dice que ciertas funciones de la marca son difícilmente conciliables en el seno de una misma marca, por lo que se asiste, en numerosos mercados, a un doble estrato de marcas: una marca «paraguas» o «madre» que sirve de garantía, y marcas «productos» más personalizadas, a semejanza del apellido (signo de pertenencia) y el nombre (signo de diferenciación)¹⁷². Además, como un ejemplo de la repercusión de este fenómeno en el Derecho, puede estudiarse la Resolución N° 395-2000/TPI-INDECOPI, cuya parte pertinente transcribimos más adelante.

¹⁷⁰ Kapferer, Jean-Noël y Laurent, Gilles, “La sensibilidad a las marcas”, en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. Cit.*, p. 57.

¹⁷¹ Kapferer, Jean-Noël y Laurent, Gilles, *Op. Cit.*, en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. Cit.*, p. 59.

¹⁷² *Idem.*

También hay que percatarse que la marca es como una moneda de doble cara, un lado es visto por el empresario, por el titular de la marca; el otro, es visto por el consumidor. Según Lambin, las funciones ejercidas por la marca, son útiles a la vez al comprador y al fabricante; ellas, contribuyen de forma general, a una mayor eficacia económica y al funcionamiento eficaz de un mercado¹⁷³.

De otro lado, hay que percatarse de la diferencia y también de la interrelación entre la marca del fabricante y la marca del distribuidor.

Conforme el mercado se vuelve cada vez más sofisticado en su funcionamiento, se ha planteado una verdadera guerra entre los fabricantes y los distribuidores, teniendo como arma central a las marcas. En efecto, uno de los elementos cruciales con que cuentan los distribuidores para mantener el dominio de la cadena de producción y comercialización es la marca; cuando ellos tienen la titularidad de las marcas pueden tener un control completo de esta cadena e imponer sus condiciones a los fabricantes. Igualmente, los fabricantes podrán tener mayor independencia en cuanto tengan su propia marca y ella sea conocida por el público consumidor.

III.2 La relevancia jurídica de las funciones de la marca

Por último, hay que tener siempre presente, que existen discusiones sobre cuáles son las funciones de la marca verdaderamente relevantes para el Derecho; un punto polémico, sobre el cual no es fácil tomar posición.

Este es un punto en el que primero debe decidirse cuáles son los criterios para determinar si ciertas funciones de la marca son funciones jurídicas.

Un primer criterio -el más evidente y que no deja ninguna duda sobre su idoneidad- es aquél según el cual son funciones jurídicas las que tienen un reconocimiento positivo expreso en la Legislación. Es decir, si en una norma escrita, se hace alusión directa a la función (sea como un requisito para constituir una marca o como una condición o presupuesto para su registrabilidad, etc.), entonces no hay duda de que estamos ante una función jurídica. Una persona podría oponerse al registro de una marca o

¹⁷³ Lambin, Jean Jacques, "La marca y el comportamiento de elección del comprador", en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. Cit.*, p. 85.

podría interponer una acción por infracción contra las normas de propiedad industrial o una acción de nulidad, en base a estos fundamentos.

Pero circunscribir la calidad de función jurídica de una marca, a su plasmación positiva directa, puede resultar exagerado si consideramos que el Derecho no se reduce a la Legislación, y menos a la Ley. El Derecho es mucho más vasto y el reconocimiento de una función como jurídica puede darse en la Jurisprudencia, Costumbre e inclusive desde la Doctrina.

En cuanto a su reconocimiento expreso por la jurisprudencia, por ejemplo, las referencias a las funciones de la marca en las sentencias de interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sirven para aclarar el sentido de la legislación comunitaria y en este sentido no habría duda de que se trata de funciones jurídicas. Lo mismo puede decirse respecto de las Resoluciones emitidas por el Indecopi o las sentencias en materia de marcas que dicta el Poder Judicial, que, al referirse expresamente a las funciones de las marcas para resolver casos concretos de conflictos entre ellas, no dejan dudas sobre su calidad de ser funciones jurídicas.

Por otro lado, existen una serie de criterios para determinar la confundibilidad de una marca, cuya regulación está diseñada bajo un “sistema abierto”, que permite que se hagan valer en un procedimiento de oposición al registro de una marca, consideraciones o pautas que no están previstas expresamente en la Legislación, dentro de las cuales las funciones de la marca no plasmadas positivamente, podrían tener una relevancia para el Derecho. Dentro de esta categoría podría estar la función de garantía de calidad, la función condensadora de goodwill, la función de posicionamiento, la función de practicidad, etc.

La Doctrina a su vez, como de hecho ha sucedido, podría recoger estos criterios partiendo de las elaboraciones construidas sobre casos concretos resueltos por la Jurisprudencia. Es decir, estas funciones pueden servir para fundamentar mejor un determinado derecho; en este sentido, difícilmente se puede decir que no sean funciones jurídicas.

Habiendo efectuado estas consideraciones previas, ya podemos adentrarnos al estudio de las funciones de la marca y particularmente al reconocimiento de ellas como funciones jurídicas, resaltando que el análisis de las funciones de la marca, además de constituir una ordenación conceptual y un avance de la técnica jurídica, tiene utilidad por sus

consecuencias prácticas en la resolución de casos concretos.

III.3 Las diferentes funciones de la marca

III.3.1 Función distintiva y función indicadora de origen empresarial.

Para los efectos de esta explicación, consideramos incluida tanto la distintividad propiamente dicha como la disponibilidad. Aunque también podríamos hablar simplemente de la tensión entre la función diferenciadora de productos y servicios en el mercado y la función indicadora de procedencia u origen

La función distintiva de la marca consiste en la diferenciación de productos y servicios de sus similares en el mercado. La función indicadora de origen, consiste en la individualización de la persona que elabora o comercializa el producto o presta el servicio; es decir en la determinación de su origen empresarial.

En la Doctrina, Jurisprudencia del Indecopi e inclusive en sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a veces se ha confundido el concepto de función distintiva con el de función indicadora de origen empresarial, habiendo también una discusión sobre cuál es la función esencial de la marca. Sin embargo, en los últimos tiempos se aprecia mayor claridad al respecto, como consecuencia de los últimos pronunciamientos del Tribunal. Así, por ejemplo, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 369-IP-2018, se señala respecto del concepto de distintividad, lo siguiente:

“La **distintividad** es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes o servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado”¹⁷⁴.

Igualmente, respecto de la función esencial de la marca, la misma sentencia señala:

“Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de

¹⁷⁴ Interpretación Prejudicial del 28 de junio de 2019, recaída en el Proceso 369-IP-2018, numeral 1.12, p.5.

calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario¹⁷⁵.

En la misma línea, se ha dicho que:

“La distintividad, requisito esencial que deben cumplir las marcas para su registro, puede entenderse como la aptitud o capacidad de un signo para identificar, individualizar y distinguir determinados productos o servicios a los que se aplica en el mercado. Constituye además un presupuesto indispensable para que estas puedan cumplir sus restantes funciones, a saber: indicar el origen empresarial y la calidad de los productos y servicios, condensar la reputación de la empresa, así como servir como mecanismo publicitario, “sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor”¹⁷⁶.

Se ha considerado, aunque no en forma unánime, que la función distintiva es la función por excelencia de la marca moderna. Esto es así como consecuencia que, en la modernidad, y particularmente desde la segunda revolución industrial, las economías comenzaron a ser de gran escala, de producción estandarizada y en serie; de modo que los productos y servicios no tenían otra forma de diferenciarse que no sea a través de las marcas. Las marcas fueron consideradas una pieza clave para el funcionamiento del mercado, y ciertamente hasta ahora lo son, pese a que los modos de producción estén cambiando.

La función indicadora de origen del producto, habría sido, dentro de esta línea de pensamiento, sólo la función originaria de la marca, vigente cuando aún no existía un sistema de mercado.

En la actualidad la marca no tendría a esta función como la primordial; sino más bien, la de distinguir un producto o un servicio de sus similares en el mercado. Abona a favor de este argumento, el hecho de que, en una economía de mercado, de producción estandarizada y en masa, parecería imposible que el público consumidor conociera el origen empresarial de los productos, limitándose a apreciar su calidad y a distinguirlos de sus similares¹⁷⁷. También es de tener en cuenta que la función de

¹⁷⁵ Ibid., p.4.

¹⁷⁶ Leyva Salazar, Gretell, “Un acercamiento a las marcas animadas”, en *Revista La Propiedad Inmaterial*, N° 24, Julio-Diciembre de 2017, p.14, en <https://doi.org/10.18601/16571959.n24.01>, consultado el 19.09.2023.

¹⁷⁷ Cornejo Guerrero, Carlos, *Derecho de Marcas*, Editorial Cuzco S.A.C., Lima, 2ª edición, 2007, pp.

individualización de la persona que elabora el producto o presta el servicio, es decir de la determinación de su origen empresarial, es propia del Nombre Comercial.

Esta preeminencia de la función distintiva sobre la función indicadora de origen empresarial ya ha sido reconocida claramente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que en el Proceso 369-IP-2018, señala -refiriéndose a las diferentes funciones que cumplen las marcas como medio de protección al consumidor- que "(...) la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario.¹⁷⁸". Igualmente, el Tribunal ha señalado que: "La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los selecciones. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función de indicar el origen empresarial (...) "¹⁷⁹.

Como hemos mencionado anteriormente, la consideración de la función distintiva como la función esencial de la marca, también ha recibido el apoyo de un sector de la doctrina:

"Le funzione svolte dal marchio sono:

1) **La funzione distintiva**

Da una serie di norme (art.2569 c.c., artt. 7, 13, 2° e 3°, comma, C..p.i.), si desume che **tale funzione è considerata preminente** dal legislatore. Il marchio, infatti, è **essenzialmente un segno distintivo** e, come tale, deve consentire al pubblico di riconoscere con facilità i prodotti o i servizi provenienti da un certo imprenditore e di selezionare, così, tra i molti prodotti simili, quello ritenuto comparativamente migliore per qualità (CAMPOBASSO)¹⁸⁰.

El modo de producción en el que la función distintiva de la marca, pasó a ser la función por excelencia de la marca, también sufrió cambios, de lo que podrían surgir nuevas inquietudes sobre un posible desplazamiento de las funciones de la marca.

69-83.

¹⁷⁸ Interpretación Prejudicial del 28 de junio de 2019, recaída en el Proceso N° 369-IP-2018, p. 4.

¹⁷⁹ Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2015, recaída en el Proceso 242-IP-2015, p.23.

¹⁸⁰ Redazioni Edizioni Simone (Curatore), *Le invenzioni industriali: Brevetti e Marchi*, Edizione Giuridiche Simone, Napoli, 2013, p. 101.

Tenemos entonces que el modo de producción basado en la masificación de productos, comenzó a desatender las crecientes exigencias que el mismo había creado: el éxito del gigantismo y estandarización de los productos, con el tiempo se tornó en el fracaso de la inacción, de la repetición estática y la falta de innovación¹⁸¹.

También hemos visto más arriba, cómo la marca -insertada en el corazón de los modos de producción actuales- está ligada a la innovación y a una fuerte segmentación del mercado, dado que se busca responder a las necesidades y características específicas de grupos de consumidores diferenciados, todo ello dentro de una férrea competencia.

Las marcas se sirven no sólo de su fuerza distintiva, sino de todos los elementos que pudieren ayudar a concretar su propósito de mantenerse en la mente de los consumidores, de allí que la función indicadora de procedencia u origen de la marca, un poco olvidada desde la Edad Media, comienza en la Postmodernidad a recobrar importancia, en vista del fenómeno de posicionamiento de la imagen de la empresa, como factor determinante para la venta de sus productos o prestación de sus servicios, lo cual se traduce en el aspecto marcario, como una búsqueda de una mayor vinculación del uso del nombre comercial (que individualiza la empresa) con el de la marca, y en una mayor significación de la marca como condensadora de la imagen de la empresa o empresario.

La innovación, la calidad, la importancia que se da a los consumidores, etc., son todos ellos elementos en los que la función indicadora del origen empresarial del producto, juega ahora, un rol importantísimo.

Kapferer da un ejemplo extraordinario de cómo pueden jugar estos elementos en la marca de hoy. Nos dice que en la empresa Gervais-Danone, "(...) la fábrica, la máquina y el lugar de fabricación están impresos en las etiquetas del producto, es posible remontarse hasta el operario. Una carta de un consumidor provoca una verdadera movilización en una fábrica. Es una señal de que, en alguna parte entre los millones de envases, ha podido introducirse una irregularidad. Toda la organización se centra entonces en diagnosticar la causa y aportar un remedio, y se apoya para eso en el mismo operario. El avance de Gervais-Danone en la regularidad

¹⁸¹ Cornejo Guerrero, Carlos, *Las transformaciones del Derecho de Marcas y sus relaciones con el Derecho de Propiedad*, pp. 92, 93; y, Dalle, Francois, Prólogo en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. Cit.*, p. XIV, XV.

de la calidad se basa en esta puesta en relación del consumidor insatisfecho de un tarro y el operario que lo ha fabricado. El conjunto de los operadores está pues ultrasensibilizado a los problemas de calidad. La participación en los beneficios de los trabajadores puede ser anulada o doblada en función de los resultados de calidad, entre los cuales el número de cartas de los consumidores tiene un impacto fuerte”¹⁸².

Es interesante relacionar esta función de la marca hoy en día, tal como nos la acaba de reseñar Kapferer, con la función indicadora de origen de la Edad Media.

Recordemos que, en dicha época, la marca de la Corporación y la marca del Maestro, no eran sino elementos de un mismo engranaje destinado a garantizar la calidad del producto. En este sentido existía una estrecha relación entre la función de garantía de calidad y la función indicadora del origen del producto: a través de la marca colectiva podía llegarse a saber en qué Corporación se había elaborado un producto no sujeto a las reglas del oficio y probablemente defectuoso, asimismo, por medio de la marca del Maestro, se cerraría el círculo hasta identificar en forma precisa quién era el infortunado Maestro que había desmerecido su arte¹⁸³. En la Postmodernidad, vemos que se revaloriza esta idea de llegar a la misma empresa, hasta la misma persona que con sus propias manos hizo el producto, y que, por tanto, se quiere que se responsabilice de él.

En esta misma línea, Kapferer, refiere la experiencia de una empresa familiar francesa de éxito: William Saurin. En ella, la calidad es el centro de la cultura de la empresa y el fundamento de la perennidad de la marca, que llegó a convertirse en una etiqueta de garantía. El fabricante se compromete con cada una de sus latas: él las firma y puede ser interpelado en cualquier momento por los consumidores que saben a quién dirigirse si la lata comprada les ha decepcionado; se les responderá personalmente.¹⁸⁴

Por tales razones, cada vez es más frecuente ver cómo las empresas buscan utilizar los signos en que constan sus nombres comerciales, como marcas; o simplemente hacer expresa en la publicidad o en la misma

¹⁸² Kapferer, Jean-Noël, “La cara oculta de las marcas”, en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. Cit.*, p.11.

¹⁸³ Cornejo Guerrero, Carlos, *Las transformaciones del derecho de Marcas y sus relaciones con el derecho de Propiedad*, p. 35

¹⁸⁴ Kapferer, Jean-Noël, *Op. Cit.*, en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. Cit.*, p. 12.

etiqueta, el origen empresarial del producto. Tal vez la prueba más clara de esta afirmación, es la utilización como marcas de los signos individualizadores de la empresa: las así denominadas “House Marks”, por las que se trata de transferir la confianza y garantía de la empresa a sus productos específicos. El INDECOPI, En la Resolución N° 395-2000/TPI-INDECOPI, trata sobre riesgo de confusión en un caso interesante de existencia de “House Mark” o marca de casa en productos de confitería. En dicha Resolución establece:

“De otro lado y previamente realizado el examen comparativo, la Sala conviene en precisar que el término NESTLE en el signo solicitado constituye su “house mark” o “marca de casa” al estar presente en varias marcas registradas a su favor, tal como se aprecia del Informe de antecedentes.

Si bien por regla general en las denominaciones compuestas por la “house mark” o “marca de casa” y otro elemento distintivo, el público tiende a identificar el producto no con la “house mark” o “marca de casa” que es común a muchos productos del empresario, sino con la marca específica (como es el caso de los productos farmacéuticos, por ejm. REDOXON ROCHE es identificado sólo con la marca REDOXON) no en todos los casos la “house mark” o “marca de casa” no va a servir para identificar al producto. Antes bien, en cada caso deberá analizarse si ésta pasará a un segundo plano para determinar la impresión en conjunto.

Así, es posible que, en determinadas áreas de productos, el uso de la “house mark” o “marca de casa” sirva para determinar la impresión en conjunto o por lo menos como un elemento que ayude a determinar la impresión en conjunto de los signos, resultando distintivo en la medida que sea susceptible de indicar un origen empresarial”¹⁸⁵.

En este caso particular de marca, se acentúa la función indicadora de origen empresarial sin que se pierda la función distintiva.

Como hemos dicho anteriormente, las funciones de la marca deben verse como funciones complementarias que llevan todas, en última instancia, a un mismo objetivo, obtener ventas. Este es el caso de la función distintiva y la función indicadora de procedencia u origen; ellas pueden verse como funciones que se complementan para servir un mismo propósito, o también como una misma función diferenciadora cuyos énfasis han sido puestos en aspectos distintos.

En esta línea, es interesante la definición y explicación de lo que es la marca y sus principales funciones dadas por la OMPI:

¹⁸⁵ Resolución N° 395-2000/TPI-INDECOPI, de fecha 23 de marzo de 2000, recaída en el Expediente N° 9856994,

«From these deliberations on the function and role that the trademark plays in the market, one can deduce a definition of the trademark: “A trademark is any sign that individualizes the goods of a given enterprise and distinguishes them from the goods of its competitors.”

This definition comprises two aspects, which are sometimes referred to as the different functions of the trademarks, but which are, however, interdependent and for all practical purposes should always be looked at together:

In order to individualize a product for the consumer, the trademark must indicate its source. This does not mean that it must inform the consumer of the actual person who has manufactured the product or even the one who is trading in it: (...)

The origin function as described above presupposes that the trademark *distinguishes* the goods of the given enterprise from those of other enterprises; only if it allows the consumer to distinguish a product sold under it from the goods of other enterprises offered on the market can the trademark fulfil its origin function. This shows that the distinguishing function and the origin function cannot really be separated. For practical purposes one can even simply rely on the distinguishing function of the trademark, and define it as “A sign which serves to distinguish the goods of one enterprise from those of other enterprises.”

This is the approach chosen by Section I (1) (a) of the WIPO Law for Developing Countries on Marks, Trade names and Acts of Unfair Competition of 1967 (“the Model law”)¹⁸⁶.

En cualquier caso, según cierto sector de la doctrina, se considera tanto a la función distintiva, como a la función indicadora de origen empresarial, entre las funciones fundamentales de la marca:

“Si possono indicare **alcune funzioni fondamentali**:

- a. la **funzioni distintiva**, intesa come la capacità del marchio di differenziare un prodotto o un servizio dagli altri;
- b. la **funzione di indicazione di provenienza**, consentendo così all’imprenditore di affermare i propri diritti contro eventuali concorrenti che offrano prodotti o servizi simili, ma caratterizzati da una diversa origine;
- c. la **funzione attrattiva**, che – grazie all’ pubblicità e all’ fama acquisita dall’imprenditore - consente all’ apprezzamento del prodotto o del servizio di trasformarsi nell’ apprezzamento del nome commerciale”¹⁸⁷.

III.3.2 Función informativa

¹⁸⁶ World Intellectual Property Organization, *Introduction to trademark law and practice, The basic concepts, A WIPO TRAINING MANUAL*, Second Edition, 1993, pp. 9-10, en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_653.pdf, consultado el 06.03.2021.

¹⁸⁷ Sirotti Gaudenzi, Andrea (Curatore), *Op. Cit.*, pp. 225-226.

En algunas obras de marketing se hace la diferenciación entre la denominada función de identificación y la función de referencia o información; conforme a la primera la marca tiene por función identificar una combinación particular de atributos de los productos o servicios, mientras que la función de referencia o información, es aquella que brinda información sobre esa combinación particular de atributos. Aquí, ambos aspectos los consideramos parte de la función informativa de las marcas.

La función informativa, como su mismo nombre lo indica, corresponde a la información que brinda la marca sobre una combinación particular de atributos del producto o del servicio.

El nombre que en algunas obras sobre Marketing se da a esta función: “función de identificación”, puede llevarnos a confundirla con uno de los elementos estructurales de la distintividad propiamente dicha y de la disponibilidad: “la identificación” en la relación signo-producto (para la distintividad propiamente dicha), y en la relación signo-signo (para la disponibilidad), en el sentido de que la marca individualiza, singulariza un producto o un servicio.

La llamada función distintiva plasmada en muchas Legislaciones, no implica necesariamente que la marca identifique necesariamente una combinación particular de atributos o características. Desde esta perspectiva, el consumidor podrá identificar un producto o un servicio –singularizándolo- aun cuando sus servicios necesarios y suplementarios de él sean iguales a los de otros.

Vemos entonces que la llamada función de “identificación” por el Marketing - que indiscutiblemente se da en el mercado- no se corresponde con el elemento: “identificación” de la distintividad propiamente dicha, como tampoco al relativo de la disponibilidad.

No obstante, cabe preguntarnos si esta función es una función jurídica. Tenemos por un lado que si se acepta el registro de una marca confundible con otra que “identifica” o representa una combinación particular de atributos se estaría causando –además del perjuicio que importa para el titular de la marca que otra se apropie de su reputación– un perjuicio al consumidor quien se verá defraudado al no encontrar esa combinación particular de atributos en la nueva marca.

Este hecho nos lleva a pensar -recurriendo al carácter abierto que tiene el sistema de criterios para determinar la confundibilidad entre marcas- que en el caso se tenga que evaluar la solicitud de registro de una marca que pueda entrar en conflicto con otras que represente una combinación particular de atributos, el examen comparativo debería ser mucho más riguroso, reconociéndose la importancia de la diferenciación de la marca tanto para el titular de la marca como para el consumidor.

Este criterio podría ser aplicado según nuestra Legislación; también podría ser recogido y con toda justeza por la Jurisprudencia. No habría problema para que fuera invocado como fundamento jurídico por el empresario afectado y en otros escenarios por el mismo consumidor. Todo lo anterior, nos lleva a concluir -dentro del sentido amplio de reconocimiento de una función jurídica- que la “función informativa”, sí goza de esta calidad.

Además, hay que mencionar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya ha reconocido expresamente esta función:

“1.7 Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, (...)”¹⁸⁸.

Tal como señala Jean Jacques Lambin¹⁸⁹, el comprador busca en su comportamiento de compra, experiencias gratificantes, satisfacciones que le permitan salir al encuentro de sus necesidades de confort, placer y estímulo.

Debemos tener en cuenta, que este comportamiento típico del consumidor, tiene sus orígenes y raíces profundas en la transformación de la Sociedad Medieval a la Sociedad Moderna;

Los primeros filósofos liberales, contribuyeron a formar las bases de una sociedad cimentada en el sistema de mercado, explicando su funcionamiento y el actuar de los hombres en ella. Thomas Hobbes, John Locke, Adam Smith y Jeremy Bentham, partieron de la idea de que el propio interés individual, era el principio fundamental de la Sociedad, el verdadero generador de la conducta de los hombres.

¹⁸⁸ Interpretación Prejudicial del 28 de junio de 2019, recaída en el Proceso 369-IP-2018, p. 4.

¹⁸⁹ Lambin, Jean Jacques, *Le Marketing stratégique*, Mc Graw- Hill, París, 1986, pp.48-50, citado por Lambin, Jean Jacques, “La marca y el comportamiento de elección del comprador”, en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. Cit.*, p.72.

Una de las expresiones más elaboradas de este interés individual, fue desarrollada por Jeremy Bentham, con su célebre «principio de utilidad», o como él aclaró luego, el «principio de la mayor felicidad»:

“By utility is meant that property in any object, whereby it tends to produce benefit, advantage, pleasure, good, or happiness, (all this in the present case comes to the same thing) or (what comes again to the same thing) to prevent the happening of mischief, pain, evil, or unhappiness to the party whose interest is considered: if that party be the community in general, then the happiness of the community: if a particular individual, then the happiness of that individual”¹⁹⁰.

“El principio de autopreferencia, debe entenderse como la propensión de la naturaleza humana, por la cual, con motivo de cada acto que ejecuta, todo ser humano se ve inclinado a seguir la línea de conducta que, en su inmediata estimación del caso, contribuirá en el más alto grado a su felicidad máxima, cualquiera o todos ellos en conjunto”¹⁹¹.

Teniendo en cuenta este comportamiento típico del consumidor, nacido de la sociedad moderna, que busca las comodidades materiales, los intereses terrenales, mundanos, con avidez; es que se ha visto que la marca constituye el símbolo que condensa una combinación particular de atributos que proporciona al comprador, ese conjunto de experiencias gratificantes que satisfacen sus necesidades de toda índole.

La función informativa (o de identificación para Lambin) hace referencia a que la marca identifica al producto o al servicio, desde el punto de vista de sus principales características¹⁹²; la marca constituye una combinación particular de atributos que proporciona al comprador tanto el servicio básico propio de la categoría de producto, como también una serie de servicios suplementarios, necesarios o añadidos, que son elementos de diferenciación entre marcas, y que pueden influenciar en las preferencias de los compradores¹⁹³.

¹⁹⁰ Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Hafner 160, Publishing Company, Inc., Seventh Printing, 1973, p. 2.

¹⁹¹ Bentham, Jeremy, «La Psicología del hombre económico», en *Escritos Económicos*, Fondo de Cultura Económica, México, 1954, p. 3.

¹⁹² Kapferer, Jean-Noël y Laurent, Gilles, Op. Cit., en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. Cit.*, p. 56.

¹⁹³ Lambin, Jean Jacques, Op. Cit., en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. Cit.*, p. 72. También Kapferer, Jean-Noël y Laurent, Gilles, Op. Cit., en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. Cit.*, p. 56.

El consumidor sabe -a través de la marca- que el producto que adquiere tiene determinadas características, tiene una combinación particular de atributos y no de otros.

El servicio base proporcionado por una marca corresponde a la utilidad funcional de la clase de producto, es la ventaja básica o genérica aportada por cada una de las marcas que forman parte de esa categoría de producto¹⁹⁴.

Los servicios suplementarios son un conjunto de utilidades, secundarios en relación al servicio base, pero cuya importancia puede ser decisiva cuando las prestaciones entre las marcas competidoras están equilibradas¹⁹⁵.

Jean-Jacques Lambin nos proporciona una explicación de aquello en lo que consisten los servicios suplementarios:

“Estos servicios suplementarios pueden ser de dos tipos: servicios «necesarios» y servicios «añadidos».

Los *servicios necesarios* se identifican con las modalidades de prestación de servicio base (confort, economía, ausencia de ruido, etc.) y a todo lo que normalmente le acompaña (envase, entrega, modalidades de pago, servicio post-venta ...).

Los compresores Atlas-Copco «oil free» producen aire comprimido libre de cualquier partícula de aceite; las impresoras Epson tienen como característica el ser particularmente silenciosas; las marcas de coches japonesas son famosas por su gran fiabilidad; la confiabilidad de los ordenadores Apple es muy grande; la línea de los productos Bang & Olufsen es remarcable; los relojes Swatch, con la variedad de sus modelos, han creado un atributo nuevo, el reloj como objeto de moda; etc.

Los *servicios añadidos* son utilidades no ligadas al servicio base, ofrecidas por añadidura por la marca y que, por esta razón, representan un elemento distintivo importante. Es de señalar que estos servicios añadidos pueden ser de naturaleza muy diferente: funcional, estética, social...

Singapore Airlines incluye, en la clase «Economy», una película y bebidas a bordo gratis; ciertas marcas de coches incluyen la instalación de radio en su precio base; algunas tarjetas de crédito dan derecho a condiciones de favor en los hoteles; etc.”¹⁹⁶.

¹⁹⁴ Lambin, Jean Jacques, Op. Cit., en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), Op. Cit., p. 72.

¹⁹⁵ Ibid, p. 73

¹⁹⁶ Ibid, pp. 73-74.

Vemos pues, que la función informativa (o de identificación) está dada sobre la base del punto de vista del consumidor, él tiene una serie de necesidades de todo tipo, la marca identifica esa particular combinación de necesidades que espera un comprador de un producto en específico. La marca relaciona un signo, con una especial combinación de atributos de los productos o servicios, que se estima serán preferidos por determinado tipo de consumidores.

Así, por ejemplo, el «look» (logotipo, código de colores, envase, etc.) de una marca es una señal comunicada por el fabricante que permite a los compradores reconocer el producto e identificar así la promesa de una combinación específica de atributos y de un nivel determinado de calidad; todo ello favorece la información al consumidor¹⁹⁷.

La marca estructura la oferta (distingue las sub-partidas de la oferta); la marca ordena la oferta para que el comprador pueda orientarse más fácilmente respecto del producto o servicio que va a cubrir sus necesidades específicas.

La marca es una señal emitida a los compradores, que tienen la posibilidad de conocer, con un coste bajo, el abanico de soluciones que se les ofrece¹⁹⁸. En virtud de esta característica, y teniendo en cuenta la masificación de productos y servicios de las economías industrializadas, es que el sistema de marcas sirve para la estructuración de la oferta, lo cual contribuye eficientemente a la transparencia del mercado¹⁹⁹; la marca estructura y organiza el mercado²⁰⁰.

Jean-Noel Kapferer y Gilles Laurent proporcionan un ejemplo ilustrativo de la función de referencia de la marca:

“(…) ante las decenas de productos del lineal de champús, el comprador sabe que tales marcas están hechas para tales tipos de cabellos o de necesidades, y que otras están concebidas para otro tipo de necesidades y de cabellos. En lugar de tener que considerar el complejo conjunto de decenas de productos o referencias, el comprador puede realizar una preclasificación, una preselección. La marca le ayuda así a concentrarse sobre la oferta que corresponde a su necesidad específica: puede

¹⁹⁷ Ibid, p. 84.

¹⁹⁸ Ibid, p. 83.

¹⁹⁹ Idem.

²⁰⁰ Kapferer, Jean-Noël y Laurent, Gilles, *Op. Cit.*, en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. Cit.*, p. 57.

dedicar su energía a comparar entre ellos una subpartida de productos, sin tener que comparar todo el conjunto de productos, lo cual sería imposible”²⁰¹.

III.3.3 Función de protección.

Hemos mencionado anteriormente, citando a Lambin, que la marca es como una moneda de doble cara. Un lado es visto por el empresario, por el titular de la marca; el otro, es visto por el consumidor. Las funciones ejercidas por la marca, son útiles a la vez al comprador y al fabricante o en su caso al comerciante.

Precisamente por ello es que se considera que la marca también cumple una función de protección: se cautelan intereses tanto privados como públicos.

Los intereses privados protegidos por esta función son los relacionados con la actividad empresarial, dado que las personas que se dedican a dicha actividad pueden comercializar sus productos y servicios, con exclusividad del signo distintivo empleado; los intereses públicos protegidos son aquellos de los consumidores sobre la facilidad de poder diferenciar los diversos productos o servicios en el mercado, de modo que no se les engañe o confunda con otros productos o servicios de apariencia similar: “La marque est un signe servant à désigner des produits et services. Son rôle est capital dans la concurrence entre les entreprises et dans la protection du consommateur”²⁰²

Igualmente que respecto de la denominada “función de identificación” este elemento nos lleva a pensar -recurriendo al carácter abierto que tiene el sistema de criterios para determinar la confundibilidad entre marcas- que en el caso se tenga que evaluar la solicitud de registro de una marca que pueda entrar en conflicto con otras, el examen comparativo debería ser mucho más riguroso, poniéndose más énfasis, por ejemplo, en las semejanzas que en las diferencias, pues justamente son los intereses del público consumidor los que deben ser cautelados, y porque de haber confusión es porque el público consumidor se ha confundido en base a las semejanzas y no por las diferencias.

Del mismo modo, se pueden citar toda una serie de criterios que están

²⁰¹ Idem.

²⁰² Tafforeau, Patrick y Monnerie, Cédric, *Op. cit.*, p. 424.

plasmados en la legislación y que deben tomarse en cuenta necesariamente para el examen comparativo (v.gr., el examen de las marcas en su conjunto, la apreciación sucesiva de las marcas, la apreciación desde el punto de vista del consumidor medio, etc.). Todos estos criterios se han plasmado teniendo como elemento central la cautela de los intereses y la situación del público consumidor. De otro lado, también hay que tener en cuenta que la legislación marcaria, se cuida -en aras de la protección del interés del público consumidor- que sólo las marcas que puedan cumplir su finalidad social y económica, puedan llegar a registrarse como tales:

“Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irreregistrabilidad se destinan a proteger el interés público”²⁰³.

En síntesis, la función de protección tiene reconocimiento como función jurídica, en tanto que existen en la legislación diversos principios, criterios y mecanismos tendientes a evitar la confusión por los consumidores entre los productos y servicios de diversos productores o comerciantes; ello constituye una protección tanto para los productores o comerciantes como para los consumidores. Este criterio también está plasmado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Indecopi, y es válido para defender la posición de las partes dentro de un procedimiento.

A este respecto, vale la pena citar lo señalado en la Sentencia de Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 242-IP-2015, que refiere tanto la función de protección al consumidor, como la función de protección de la actividad del empresario en la persona del titular de la marca:

“El derecho de marcas protege al consumidor de posibles riesgos de confusión sobre el origen de productos o servicios distinguidos por marcas, infundiendo confianza en el consumidor para realizar sus compras y reduciendo costos de información y transacción en el mercado. El derecho de marcas también protege al titular de la marca de una posible apropiación del fruto de su trabajo o inversión, por parte de infractores, creando incentivos para la producción de productos de alta calidad (goodwill)”²⁰⁴.

²⁰³ Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2015, recaída en el Proceso 242-IP-2015, p.31.

²⁰⁴ Ibid., p.26.

III.3.4 Función de posicionamiento.

La marca posiciona los productos o servicios de un competidor, respecto de productos y servicios de los demás competidores, dando a conocer al mercado las características distintivas que reivindica su producto.

La función de posicionamiento permite a las empresas ubicar un lugar específico en la mente de los consumidores, en el contexto de una oferta variada. Jean-Jacques Lambin observa que esta función es la misma que la función de referencia, sólo que desde el punto de vista del fabricante (efecto espejo)²⁰⁵.

Al decir de Jean-Jacques Lambin, la función de posicionamiento es particularmente evidente en los mercados en los que la publicidad comparativa existe; siendo la marca –desde esta perspectiva- uno de los instrumentos de la lucha competitiva que contribuye a reducir la opacidad de la oferta²⁰⁶.

Tanto la función de referencia o información, como la de posicionamiento (que constituyen ambas caras de la medalla), son una consecuencia de la “función de identificación”, y desde este punto de vista, también podrían aplicarse para ellas, los fundamentos por los cuales se reconoce la juridicidad de estas funciones.

III.3.5 Función de practicidad.

Es sabido que la marca es un medio cómodo y práctico para el comprador de memorizar las características de los productos y de asociarles un nombre²⁰⁷.

Hemos visto que la Sociedad Postmoderna, se ve dominada por nuevos modos de producción que generan un fuerte proceso de segmentación de mercados, ligado a la innovación tecnológica y a las aplicaciones del marketing, que no descartan la producción masificada, y que requieren la

²⁰⁵ Lambin, Jean Jacques, Op. Cit., en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. Cit.*, p. 84.

²⁰⁶ Ibid, pp. 84-85.

²⁰⁷ Ibid, p. 83.

realización de actos repetitivos celebrados por vendedores (las empresas) y compradores (los consumidores) en el mercado.

En este proceso de segmentación de los mercados, que caracteriza los mercados de hoy en día, la marca sigue cumpliendo un rol indispensable. Es así que existiendo una variedad de productos y servicios que tienden a aumentar ad infinitum, es necesario que el consumidor tenga medios eficaces para identificar los de su preferencia, en un tiempo razonable. Si no existiera la marca, esta identificación no podría realizarse, o llevaría un tiempo excesivamente largo en hacerla.

Para Kapferer y Laurent, la marca evita al consumidor, recomenzar en cada ocasión un proceso de decisión de compra completo. La marca le permite memorizar el resultado de procesos de elección anteriores y las conclusiones de experiencias de consumo; la marca es, en este sentido, una memoria, un concentrado de informaciones pasadas (lo que se denomina imagen de marca). Esta característica típica de la marca, de ser memorizable y fácil de recordar, sirve al comprador para que siga procesos repetitivos de compras, sea dentro de un escenario de fidelidad o alternancia de elección²⁰⁸.

Jean-Jacques Lambin, trata también sobre esta función de practicidad de la marca y nos da detalles puntuales sobre su funcionamiento y utilidad. Para él, la marca, siendo un signo, tiene la aptitud de ser fácilmente memorizable y reconocible, lo que permite al comprador adoptar un proceso de compra repetitivo o rutinario (fidelidad perezosa), y reducir el tiempo consagrado a la actividad de compra²⁰⁹. Esta actividad de compra es sentida, cada vez más por el comprador, como una carga, dado que éste se encuentra asediado por una serie de actividades más estimulantes²¹⁰.

La marca permite al fabricante, que esté tranquilo sobre el éxito de la comunicación al público de su producto, si ha logrado que en el mercado se recuerde «la promesa» hecha por su producto, a través de su nombre o simplemente el logotipo²¹¹. No tiene que estar informando continuamente sobre todas las cualidades o ventajas del producto o servicio para el

²⁰⁸ Kapferer, Jean-Noël y Laurent, Gilles, Op. Cit., en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. Cit.*, p. 59.

²⁰⁹ Lambin, Jean Jacques, Op. Cit., en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. Cit.*, p. 83.

²¹⁰ Idem.

²¹¹ Idem.

consumidor; el consumidor las conocerá, por el mero expediente de recordar la marca.

Dado que la función de practicidad de la marca está circunscrita a reconocer los productos de su preferencia en un tiempo razonable, pensamos que esta no es una función jurídica, sino esencial y exclusivamente económica. Es difícil poder encontrar un supuesto en que esta función pueda esgrimirse como fundamento jurídico en un procedimiento.

III.3.6 Función de garantía de calidad.

Es incuestionable que el consumidor asocia la marca a una determinada calidad del producto o del servicio.

Ello se produce principalmente por la expectativa que se ha creado el consumidor, en base a la experiencia previa que tenga respecto del mismo u otros productos o servicios distinguidos con la misma marca. Por ejemplo, si la marca ha estado siendo usada en productos de buena calidad, el consumidor, al encontrarla distinguiendo un producto diferente, pensará que éste es de una calidad similar que los anteriores.

La asociación de la marca con la calidad del producto, se refuerza por la consideración que el industrial o comerciante está en aptitud de decidir libremente qué marca utiliza para cada uno de sus productos o servicios y que no querrá vincular una marca que ya cuenta con un prestigio ganado a un producto o servicio de mala calidad.

Mientras más conocida es una marca, más importante es esta garantía de calidad, dado que el fabricante no podrá permitirse decepcionar a su clientela y perder el capital de notoriedad acumulado por su marca²¹².

Así como el consumidor tiene la expectativa fundada que la marca conserve una calidad en sus productos y servicios; la “(...) marca es una firma que identifica y responsabiliza al fabricante de manera duradera en el tiempo, en el sentido de que éste se compromete a ofrecer al comprador un nivel específico y constante de calidad²¹³.

²¹² Ibid, p. 84.

²¹³ Idem.

En relación a esta función cabe preguntarse, si en el estado actual de las cosas, tendría o no un reconocimiento jurídico. Es decir, si esta función de la marca que se observa en la realidad económica y comercial, en la realidad comercial, también puede verse también como una función jurídica.

Antes de pronunciarnos sobre este asunto, hay que mencionar, que, para el consumidor, la función de garantía de calidad es interpretada también como una función social. Desde este punto de vista, una defraudación del nivel esperado por la marca, puede ser percibida por los consumidores como una estafa, como un aprovechamiento indebido por parte del empresario en quien se confió al elegir un producto o servicio. Es por esto que se dice que esta función de garantía debería llevar un reconocimiento jurídico preciso y concreto, que conlleve obligaciones por parte del empresario de no alterar la calidad de sus productos o servicios, porque de otra forma se estaría engañando o realizando un fraude.

No obstante, ante esta situación, se da como respuesta que el consumidor tiene la posibilidad de sancionar o castigar al empresario con la negativa a adquirir sus productos o servicios. Hay que evaluar la idoneidad de esta argumentación, pues no siempre el consumidor podrá realmente tomar una decisión de castigo o sanción, por estar fuertemente influenciado por el poder hipnótico de la publicidad y la marca. Cabe señalar también dentro de esta problemática, que se puede bajar la calidad de productos, sin que el consumidor pueda apercibirse de este hecho. Jean Noel Kapferer, nos da un ejemplo que ilustra este fenómeno:

“Podría cuestionarse el interés de las mejoras imperceptibles de la marca. Se trata de una lógica de pequeños pasos: cada uno de ellos es marginal, pero el resultado acumulado conduce a que un día éste sea perceptible.

Para mejorar el precio de coste, podría ser tentador disminuir la calidad de forma igualmente imperceptible. Podrían emprenderse diversas modificaciones en este sentido sin que el consumidor lo percibiese. Así, un café soluble puede caracterizarse por su índice de extracción, esto es, la proporción entre la cantidad de polvo obtenido y la cantidad de café inicial. Cuanto más caliente esté el agua, más lentamente pase ésta, o más alta sea la presión, más se mejora el índice de extracción y, por tanto, la rentabilidad. Esto permite, a las marcas «primer precio» y a los productos genéricos, ofrecer cafés solubles a precios imbatibles. Pero aumentando el índice de extracción se degrada también la calidad, porque se extraen del café molido elementos como el almidón, que se encuentran en el polvo. Estos dan peso pero no tienen ningún valor organoléptico.

En una situación de alza de la cotización del café, o para minimizar los precios de coste, puede resultar tentador modificar en un uno por ciento el índice de

extracción o modificar la calidad de las mezclas. Si comparamos estas modificaciones mínimas e imperceptibles a los peldaños de una escalera, una marca verdadera no transige: no quiere ni puede otra cosa que subir la escalera. No desciende jamás.

Lo que caracteriza a la marca es el no hacer jamás algo que ella sabe que no lleva el sentido correcto (más aroma, más tesitura, mayor untuosidad, más riqueza). Aun si son imperceptibles a corto plazo, sólo son aceptables los microcambios orientados en el sentido del progreso cualitativo. (...)”²¹⁴.

En el Perú, esta función no tiene un reconocimiento o protección jurídica, en el sentido de que exista una obligación para el empresario de no bajar la calidad de los productos o servicios distinguidos con la marca. Es interesante reevaluar la pertinencia de esta orientación, dado que una política de disminución de calidad, está en contra de la transparencia del mercado, y por ende contra su eficaz funcionamiento.

Sin embargo, sí podemos decir que esta función tiene una protección jurídica, en el sentido que la calidad de una marca, puede tener incidencia en una mayor rigurosidad para la evaluación de una solicitud de registro que pudiera ser confundible con una marca que haya adquirido una importante reputación y prestigio, en base a su reconocida calidad. También es pertinente mencionar que esta función ha sido reconocida expresamente por la jurisprudencia. Así, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido expresamente a esta función, en el numeral 1.5 de la sentencia de interpretación prejudicial recaída en el Proceso 369-IP-2018:

“1.5. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:
(...)
c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
(...)”²¹⁵

Un aspecto también a tratar dentro de este rubro, es el de si la función cumplida por las marcas de certificación, puede considerarse también como una función jurídica. Como se sabe, una marca de certificación es un signo que tiene por finalidad distinguir productos o servicios, cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca. Para ello, el titular de la marca de certificación debe inscribir un reglamento de uso de la

²¹⁴ Kapferer, Jean-Noël, *Op. Cit.*, en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. Cit.*, p. 6.

²¹⁵ Interpretación Prejudicial de fecha 29 de junio de 2019, recaída en el Proceso 369-IP-2018, p. 3.

marca, debiendo poner también en conocimiento de la oficina nacional competente toda modificación de dichas reglas de uso. La modificación de las reglas de uso surtirá efectos frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente (Art. 187 de la Decisión Andina 486).

De lo anterior, se deriva que la función de garantía de calidad en la marca de certificación es una función jurídica, inclusive en el sentido estricto de la palabra, por cuanto un consumidor afectado por un cambio en la calidad o características del producto que no haya sido inscrito previamente en el registro correspondiente, tendrá todo el derecho de reclamar por este hecho. De ello se deduce que es una obligación para los licenciarios de la marca de certificación que los productos distinguidos por ella mantengan la calidad o características que aparece en el registro de la oficina competente, mientras éstos no hayan sido cambiados.

III.3.7 Función publicitaria.

En virtud de la función publicitaria, la marca por sí misma, es decir independientemente de la calidad del producto o servicio, tiende a ser un buen medio de ventas, se constituye en un factor que sugiere y persuade al consumidor a que adquiera un determinado producto o servicio.

Basta utilizar una buena marca en un producto o servicio, para cautivar la atención de los consumidores. La marca tiene un verdadero poder hipnótico que descansa en la fuerza de su simbología, la cual unida a otros factores, pueden presentar al producto o al servicio como un estímulo casi irresistible. La marca en sí misma, independientemente de las bondades de los productos o servicios ofertados, e inclusive sin que exista el apremio por satisfacer necesidades reales, pueden inducir al consumo.

Al respecto, el autor Schechter, señala lo siguiente:

“From the necessities of modern trademark protection mentioned above, on the one hand, and from the decisions emphasizing the greater degree of protection to be given to coined, rather than to commonplace marks, the following principles necessarily emerge: (i) that the value of the modern trademark lies in its selling power; (2) that this selling power depends for its psychological hold upon the public, not merely upon the merit of the goods upon which it is used, but equally upon its own uniqueness and singularity; (3) that such uniqueness or singularity is vitiated or impaired by its use upon either related or non-related goods; and (4) that the degree of its protection depends in turn upon the extent to which, through the

efforts or ingenuity of its owner, it is actually unique and different from other marks”²¹⁶.

Vale la pena mencionar que esta función publicitaria se comprueba en la realidad; además, el efecto publicitario de la marca es susceptible de ser medido sobre el consumidor. La función publicitaria de la marca, combinada con las modernas técnicas de publicidad y marketing, potencia su capacidad de venta.

Puede decirse que la función publicitaria sí es una función jurídica en el ordenamiento jurídico peruano. Esto tanto en el sentido amplio (mayor rigurosidad al momento de evaluar las solicitudes de registro que pudieran entrar en conflicto con marcas bien posicionadas publicitariamente), como en su sentido estricto, es decir, su plasmación positiva en la Legislación y en la Jurisprudencia.

En este último aspecto es de considerar que la función publicitaria está reconocida parcialmente como supuesto de protección jurídica dentro de las prohibiciones relativas al registro de marcas. El literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

En cuanto a la Jurisprudencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se refiere también de manera expresa a la función publicitaria:

“1.5. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

(...)

e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

(...)

²¹⁶ Schechter, Frank I., “The Rational Basis of Trademark Protection”, Harvard Law Review, Vol. 40, N° 6, Apr., 1927, pp. 830 in fine y 831, en <https://doi.org/10.2307/1330367> • <https://www.jstor.org/stable/1330367>, consultado el 21.10.2023.

- 1.7. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es (...) función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, (...)”²¹⁷.

III.3.8 Función condensadora de *goodwill*.

La función condensadora de Goodwill, consiste en la incorporación por la marca, del buen prestigio o reputación del que goza un producto o servicio en el mercado.

Como señala la doctora Carmen Arana:

“El titular de la marca, al mejorar el producto o servicio, garantiza mantener las características positivas e ir desarrollando innovaciones, lo cual le da valor a la marca, que va adquiriendo fama y prestigio, y la coloca en un nivel superior.

La característica del producto o servicio que distingue una marca deben ser constantemente mejoradas a fin de mantener la marca en el mercado con un determinado prestigio”²¹⁸.

La marca tiene esa aptitud peculiar de poder incorporar a través del uso, publicidad, calidad permanente y búsqueda constante de la innovación, entre otros factores, este prestigio o reputación del que gozan los productos o servicios que distingue.

“Es un error pensar que el valor añadido por la firma sólo reside en el valor simbólico, en la distinción, en la estima de uno mismo, en otras palabras, en el reflejo de sí mismo conferido por la comunicación publicitaria. Una etiqueta no puede sobrevivir si no demuestra una creación siempre renovada y si la fabricación no se apoya sobre un nivel de calidad llevada al extremo. La elección de las materias primas, la calidad de los colores, la terminación de costuras y los detalles visibles e invisibles cimentan la realidad de la diferencia entre los verdaderos bolsos de Vuitton y los falsos, vendidos oficialmente en Agadir o en Bangkok. El contenido ha de estar a la altura de la firma: lo contrario sería el canto del cisne.

La marca que no mantiene el valor añadido del producto está condenada a debilitarse. Las marcas débiles se han olvidado de preocuparse de la calidad del producto. El lifting de su comunicación no es más que un oportunismo, una oxigenación publicitaria, provisional y costosa.

Si la marca es sólo comunicación, es una falsa marca. Así, en el campo de las

²¹⁷ Interpretación Prejudicial del 28 de junio de 2019, recaída en el Proceso 369-IP-2018, pp.3-4.

²¹⁸ Arana Courrejolles, María del Carmen, *La Protección Jurídica de los Signos Distintivos. Marcas, nombres y lemas comerciales*, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1ª edición, 2017, p.24.

fotocopiadoras, muchas marcas no son más que sellos distintos sobre un mismo producto, procedente de un mismo fabricante. Igualmente ocurre con las cámaras. Se reviste el mismo producto con los distintivos de marcas que le añaden un falso valor añadido, en última instancia menor que el del distribuidor que los va a vender (servicio postventa, auxilio técnico, consejo pre-venta). Estas prácticas explican ampliamente la disminución de la sensibilidad a las marcas observada en el terreno de los electrodomésticos”²¹⁹.

¿Cómo se forma el Goodwill?

Hay varios factores que intervienen en la formación del Goodwill de la marca: la calidad permanente de los productos o servicios distinguidos con la marca, la publicidad de la marca, la originalidad de la marca, su antigüedad, etc.

Tanta es la intervención de estos factores en la formación del Goodwill, que su ausencia o falta, puede afectar sensiblemente a este elemento.

Este elemento intangible está dado por la preferencia del que goza el producto o servicio distinguido por determinada marca; si goza de una gran preferencia, la marca se fortalece, y este fortalecimiento incide en una mayor preferencia aún por el público consumidor, lo cual a su vez volverá a fortalecer la marca; produciéndose un círculo virtuoso que puede dar muchos réditos al titular de la marca.

El Goodwill es un elemento intangible que valoriza o desvaloriza a la marca, dependiendo del grado de su presencia.

Mediante la función condensadora de Goodwill, la marca incorpora el Goodwill o buen prestigio o reputación del producto o servicio, con la consiguiente preferencia del público consumidor, lo cual se va a traducir en ventas y ganancias.

El consumidor tiene una determinada opinión del producto o servicio que se le ofrece, tiene una imagen de la marca que se aplica a los productos o servicios. El Goodwill es la “imagen de marca”, es la percepción global de la marca que tiene el comprador²²⁰.

Esta imagen de marca, ha sido definida por Jean Jacques Lambin, como: “el

²¹⁹ Navas Negrete, Justo, *Derecho de las Marcas*, Editorial Porrúa, México, 1985, p. 18.

²²⁰ Lambin, Jean Jacques, Op. Cit., en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. Cit.*, p. 75.

conjunto de representaciones mentales, tanto afectivas como cognoscitivas, que un individuo o grupo de individuos asocia a una marca o a una organización”²²¹.

Como hemos dicho, el Goodwill es un elemento intangible que sólo consiste en la buena reputación del producto o servicio en el mercado, sin embargo, tiene un valor económico muy importante. Hay empresas en las que sus marcas tienen mucho más valor que todos sus otros bienes del activo juntos, esto es así, por el gran valor que tiene el Goodwill.

El Goodwill es la “imagen de marca”, que es consecuencia de la inversión en el negocio, de la publicidad y promoción, de la antigüedad de la marca, de la calidad, etc. Esta imagen de marca o Goodwill constituye un valor económico, “un capital”, que como tal puede ser traducido en utilidades.

En diversos medios puede obtenerse la información sobre el valor de las marcas, que puede presentar algunas variaciones según la metodología aplicada.

Así, por ejemplo, según la consultora Interbrand, las 100 marcas de mayor valor en el año 2014²²², son las siguientes:

Tabla 3. *Marcas de mayor valor en el año 2014.*

²²¹ Ibid, p. 74

²²² <http://interbrand.com/en/newsroom/15/interbrands-th-annual-best-global-brands-report>, página consultada el 31 de enero del 2015.

2014 RANK	2013 RANK	BRAND	SECTOR	2014 BRAND VALUE (USD \$billion)	% CHANGE IN BRAND VALUE
1	1	Apple	Technology	118.863	21%
2	2	Google	Technology	107.439	15%
3	3	Coca-Cola	Beverages	81.563	3%
4	4	IBM	Business Services	72.244	-8%
5	5	Microsoft	Technology	61.154	3%
6	6	GE	Diversified	45.480	-3%
7	8	Samsung	Technology	45.462	15%
8	10	Toyota	Automotive	42.392	20%
9	7	McDonald's	Restaurants	42.254	1%
10	11	Mercedes-Benz	Automotive	34.338	8%
11	12	BMW	Automotive	34.214	7%
12	9	Intel	Technology	34.153	-8%
13	14	Disney	Media	32.223	14%
14	13	Cisco	Technology	30.936	6%
15	19	Amazon	Retail	29.478	25%
16	18	Oracle	Technology	25.980	8%
17	15	HP	Technology	23.758	-8%
18	16	Gillette	FMCG	22.845	-9%
19	17	Louis Vuitton	Luxury	22.552	-9%
20	20	Honda	Automotive	21.673	17%
21	21	H&M	Apparel	21.083	16%
22	24	Nike	Sporting Goods	19.875	16%
23	23	American Express	Financial Services	19.510	11%
24	22	Pepsi	Beverages	19.119	7%
25	25	SAP	Technology	17.340	4%
26	26	IKEA	Retail	15.885	15%
27	27	UPS	Transportation	14.470	5%
28	28	eBay	Retail	14.358	9%
29	52	Facebook	Technology	14.349	86%
30	29	Pampers	FMCG	14.078	8%
31	34	Volkswagen	Automotive	13.716	23%
32	30	Kellogg's	FMCG	13.442	4%
33	32	HSBC	Financial Services	13.142	8%
34	31	Budweiser	Alcohol	13.024	3%
35	33	J.P. Morgan	Financial Services	12.456	9%
36	36	Zara	Apparel	12.126	12%
37	35	Canon	Electronics	11.702	6%
38	37	Nescafe	Beverages	11.406	7%
39	42	Ford	Automotive	10.876	18%
40	43	Hyundai	Automotive	10.409	16%
41	38	Gucci	Luxury	10.385	2%
42	40	Philips	Electronics	10.264	5%
43	39	L'Oréal	FMCG	10.162	3%
44	41	Accenture	Business Services	9.882	4%
45	51	Audi	Automotive	9.831	27%
46	54	Hermès	Luxury	8.977	18%
47	44	Goldman Sachs	Financial Services	8.758	3%
48	48	Citi	Financial Services	8.737	10%
49	45	Siemens	Diversified	8.672	2%
49	45	Siemens	Diversified	8.672	2%
50	50	Colgate	FMCG	8.215	5%
51	49	Danone	FMCG	8.205	3%
52	46	Sony	Electronics	8.133	-3%
53	59	AXA	Financial Services	8.120	14%
54	56	Nestlé	FMCG	8.000	6%
55	63	Allianz	Financial Services	7.702	15%
56	65	Nissan	Automotive	7.623	23%
57	47	Thomson Reuters	Media	7.472	-8%
58	60	Cartier	Luxury	7.449	8%
59	55	adidas	Sporting Goods	7.378	-2%
60	64	Porsche	Automotive	7.171	11%
61	58	Caterpillar	Diversified	6.812	-4%
62	62	Xerox	Business Services	6.641	-2%
63	71	Morgan Stanley	Financial Services	6.334	11%
64	68	Panasonic	Electronics	6.303	8%
65	73	Shell	Energy	6.288	14%
66	76	3M	Diversified	6.177	14%
67	70	Discovery	Media	6.143	7%
68	66	KFC	Restaurants	6.059	-2%
69	74	Visa	Financial Services	5.998	10%
70	72	Prada	Luxury	5.977	7%
71	75	Tiffany & Co.	Luxury	5.936	9%
72	69	Sprite	Beverages	5.646	-3%
73	77	Burberry	Luxury	5.594	8%
74	83	Kia	Automotive	5.396	15%
75	84	Santander	Financial Services	5.382	16%
76	91	Starbucks	Restaurants	5.382	22%
77	79	Adobe	Technology	5.333	9%
78	81	Johnson & Johnson	FMCG	5.194	9%
79	80	John Deere	Diversified	5.124	5%
80	78	MTV	Media	5.102	2%
81	N/A	DHL	Transportation	5.084	NEW
82	89	Chevrolet	Automotive	5.036	10%
83	88	Ralph Lauren	Apparel	4.979	9%
84	85	Duracell	FMCG	4.935	6%
85	86	Jack Daniel's	Alcohol	4.884	5%
86	82	Johnnie Walker	Alcohol	4.842	2%
87	96	Harley-Davidson	Automotive	4.772	13%
88	97	MasterCard	Financial Services	4.758	13%
89	90	Kleenex	FMCG	4.643	5%
90	95	Smirnoff	Alcohol	4.609	8%
91	N/A	Land Rover	Automotive	4.473	NEW
92	N/A	FedEx	Transportation	4.414	NEW
93	93	Corona	Alcohol	4.387	3%
94	N/A	Huawei	Technology	4.313	NEW
95	92	Heineken	Alcohol	4.221	-3%
96	94	Pizza Hut	Restaurants	4.196	-2%
97	N/A	Hugo Boss	Apparel	4.143	NEW
98	57	Nokia	Technology	4.138	-44%
99	100	Gap	Apparel	4.122	5%
100	67	Nintendo	Electronics	4.103	-33%

Como podemos apreciar, la marca Apple es la que aparece con mayor valor, llegando a la cantidad de 118,863 millones de dólares. Le siguen la marca Google, con 107,439 millones de dólares, Coca-Cola con 81,563 millones de dólares e IBM con 70.044 millones de dólares.

Las estimaciones de la consultora Interbrand, difieren de la de la presentada por la Compañía MilwardBrown, en su reporte sobre las 100 marcas globales de mayor valor²²³. Según esta compañía la marca de mayor es la de Google, la cual llega a valer la increíble suma de 158, 843 millones de dólares. Le siguen la marca Apple con 147,880 millones de dólares, IBM con 107,541 millones de dólares, Microsoft, con 90,185 millones de dólares, la letra M, característica de Mac Donalds con un valor de 85,706 millones de dólares y Coca Cola, con 80,683 millones de dólares.

A mayor ilustración, según la consultora Interbrand, las 15 marcas de mayor valor en el año 2011, son las siguientes:²²⁴

Tabla 4. *Marcas de mayor valor en el año 2011.*

CLASIFICAR	LISTADO PREVIO	Marca	Región / País	Sector	Valor de la Marca (\$m)	Cambio en el Valor de la Marca
1	1		United States	Beverages	71,861	2%
2	2		United States	Business Services	69,905	8%

²²³ https://www.millwardbrown.com/brandz/2014/Top100/Docs/2014_BrandZ_Top100_Chart.pdf, página consultada el 31 de enero del 2015

²²⁴ <http://www.interbrand.com/es/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2011.aspx>, página consultada en el 2012.

CLASIFICAR	LISTADO PREVIO	Marca	Región / País	Sector	Valor de la Marca (\$m)	Cambio en el Valor de la Marca
3	3		United States	Computer Software	59,087	-3%
4	4		United States	Internet Services	55,317	27%
5	5		United States	Diversified	42,808	0%
6	6		United States	Restaurants	35,593	6%
7	7		United States	Electronics	35,217	10%
8	17		United States	Electronics	33,492	58%
9	9		United States	Media	29,018	1%

	CLASIFICAR	LISTADO PREVIO	Marca	Región / País	Sector	Valor de la Marca (\$m)	Cambio en el Valor de la Marca
	10	10		United States	Electronics	28,479	6%
	11	11		Japan	Automotive	27,764	6%
	12	12		Germany	Automotive	27,445	9%
	13	14		United States	Business Services	25,309	9%
	14	8		Finland	Electronics	25,071	-15%
	15	15		Germany	Automotive	24,554	10%

Como podemos apreciar, la marca Coca Cola es la que aparece con mayor valor, llegando a la cantidad de 71, 861 millones de dólares. Le siguen la marca IBM, con 69, 905 millones de dólares, Microsoft con 59, 905 millones de dólares y Google con 55,317 millones de dólares.

De la misma manera que en el año 2014, las estimaciones de la consultora Interbrand, difieren de la de la presentada por la Compañía MilwardBrown, en su reporte sobre las 100 marcas globales de mayor valor²²⁵. Según esta compañía la marca de mayor es la figura de la manzana mordida de Apple, la cual llega a valer la increíble suma de 153, 285 millones de dólares. Le siguen la marca Google con 111,498 millones de dólares, IBM con 100,849 millones de dólares, el logo de Mac Donalds (la letra M característica), con 81, 016 millones de dólares, Microsoft con un valor de 78,243 millones de dólares y Coca Cola, con 73,752 millones de dólares.

La valorización de la marca es un asunto muy complejo. Según el Documento de Trabajo N° 005-2000, del Área de Estudios Económicos del Indecopi²²⁶, la valorización de un intangible debe considerar un conjunto de variables de mercado que pueden afectar el valor del activo que se desea valorar. Según este mismo documento, un mismo activo intangible puede tener un valor distinto para agentes económicos diferentes, dependiendo de las preferencias y las capacidades de los mismos²²⁷. Un ejemplo que se proporciona es aquél en que el valor de una marca de bebidas gaseosas no será la misma para una empresa con experiencia en el funcionamiento en el mercado que para una que participa en otro mercado y lo recibe a cambio de una deuda que no ha podido ser pagada. En el primer caso, el agente apreciará las potencialidades de la marca como un activo dentro del mercado de bebidas gaseosas, mientras que en el segundo tratará de aproximar el mayor o menor grado de liquidez del activo en el mercado²²⁸.

Existen ciertos criterios metodológicos que pueden utilizarse para la valorización de las marcas. Tenemos, por ejemplo, el enfoque de costos, el enfoque de mercado y el enfoque de ingresos. En este punto, continuaremos basándonos en lo explicado en el referido Documento de Trabajo del Indecopi.

- a) Enfoque de costos.- El costo que ha involucrado para la empresa establecida en el mercado, desarrollar una marca, puede constituir una buena referencia para la valoración de la misma. En la práctica, la

²²⁵ www.iberglobal.com/frame.htm?http://www.iberglobal.com/Archivos/2011_Brandz_Top100.pdf, consultado en el 2012.

²²⁶ Diario Oficial "El Peruano", Lima, 23 de agosto de 2000.

²²⁷ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Trabajo N° 005-2000, Área de Estudios Económicos, p. 19880.

²²⁸ Idem.

empresa establecida en el mercado puede estar dispuesta a aceptar, como mínimo, por la transferencia de sus marcas, el costo que implicó el desarrollo de las mismas²²⁹.

- b) Enfoque de mercado.- Consiste en el empleo de información proveniente de otros mercados similares para aproximar el costo real de un derecho de un derecho de marca; por ejemplo, si se desea calcular el precio de la marca de una bebida gaseosa en el mercado, se puede recurrir a información sobre precios alcanzados en una transacción similar en el mercado de gaseosas²³⁰.
- c) Enfoque de ingreso.- Tiene en cuenta un estimado de los ingresos que obtendría el titular o licenciatario de la marca, como consecuencia de su explotación.

Existen varios métodos que aplican este enfoque; entre ellos, el método de valorización a partir de información de mercado acerca de las regalías y el método de flujo de caja descontado, a partir de la información sobre el retorno del resto de activos de la empresa²³¹.

Algunos autores, ven a esta acumulación de valor de la marca, como una función de capitalización (la marca es un «haber», un fondo de comercio, un capital intangible), que permite al fabricante practicar una política de largo plazo, de invertir en un mercado, y de no contentarse con adoptar una estrategia de oportunismo seguida de una desinversión rápida.²³²

La marca incorpora o encarna la posición favorable que tiene un producto o servicio en el mercado, de allí su gran valor. Me parece incuestionable, que al momento de diseñar la protección jurídica efectiva de la marca, hay que tener en cuenta estos aspectos.

Encontramos que la función condensadora de goodwill sí puede considerarse una función jurídica por los siguientes fundamentos:

- a) Está considerada dentro de los criterios para determinar la

²²⁹ *Op. Cit.*, p. 19881.

²³⁰ *Ibid.*

²³¹ *Op. Cit.*, p. 19890.

²³² Lambin, Jean Jacques, *Op. Cit.*, en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. Cit.*, p. 85.

confundibilidad de una marca, específicamente en el artículo 45° del Decreto Legislativo N° 1075.

- b) Está considerada en caso de perjuicio a una marca notoria, en el literal h) del artículo 136 de la decisión 486.
- c) También está considerada esta función en el literal c) del artículo 226 de la Decisión 486.
- d) Por último, hay que mencionar que esta función tiene un reconocimiento expreso en la Jurisprudencia. Así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente:

“1.5. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:
(...)
d) Concentra el *goodwill* del titular de la marca.
(...)”²³³.

III.3.9 Función competitiva.

Dentro del modelo de mercado de competencia imperfecta o de competencia monopolística, es connatural que se acepte una diferenciación del producto o servicio con fundamento en una combinación particular de sus atributos, los cuales se espera brinden la satisfacción de una determinada necesidad de los consumidores.

Ya hemos visto que la marca brinda información sobre esta combinación particular del producto o servicio, la que, si es apreciada por el consumidor, generará que éste pague un poco más que el producto o servicio diferenciado por otras marcas, o en su caso, por el producto a granel.

Este mayor ingreso recibido por la empresa que vende un producto o presta un servicio diferenciado, se denomina beneficio monopolístico, el cual no es otra cosa que la recompensa dada por el consumidor a la empresa, por recibir un producto o servicio diferenciado, que le proporciona una utilidad específica.

El fundamento de este mayor valor puede sustentarse en dos consideraciones:

²³³ Interpretación Prejudicial del 28 de junio de 2019, recaída en el Proceso 369-IP-2018, p. 3.

- a) Uno de los principios fundamentales dentro del sistema de economía social de mercado, es el principio de libertad. En este caso, se trata particularmente del principio del respeto a la libre elección del consumidor, quien con su adquisición reconoce el mayor valor o utilidad que tiene para él un determinado producto o servicio, estando dispuesto a pagarlo un poco más caro.²³⁴ De esta manera, la empresa obtiene un ingreso adicional, en base a una ventaja competitiva generada por la diferenciación de sus productos o servicios, obtenida en base a su propia eficiencia económica.
- b) El mayor precio pagado por el consumidor derivado de la utilidad que le brinda la diferenciación de productos o servicios, no debe verse como un fenómeno aislado, sino como parte de un proceso virtuoso que genera desarrollo industrial y económico. El proceso virtuoso al que se hace referencia está inspirado en el delineado por Yon, Bernard. Yon se refiere a un proceso que

“engendra el crecimiento económico: investigación y desarrollo (I & D) industrial, inversión industrial, fabricación del producto diferenciado, distinción del mismo a través de la marca, argumentación mediante la comunicación publicitaria, juicio de la utilidad del producto por el consumidor en el momento de la compra. Esta compra produce, para el fabricante, un beneficio monopolístico necesario para financiar la investigación y el desarrollo industrial, la inversión industrial y el marketing de los sucesivos productos”²³⁵.

Así, conforme a la aplicación de una adecuada organización y plan estratégico, las empresas realizan esfuerzos de marketing buscando determinar cuáles son las necesidades que el consumidor espera sean satisfechas.

Con la investigación y el desarrollo industrial, se llega a establecer cuál es el producto o servicio diferenciado que satisfaría adecuadamente las necesidades insatisfechas de los consumidores.

Con la debida inversión, se procede a la fabricación del producto o a la organización de la prestación del servicio.

²³⁴ Yon, Bernard, “Marca, innovación y crecimiento económico” en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *Op. Cit.*, p. 192.

²³⁵ *Ibid.*, p. 193.

Luego, la combinación particular de atributos del producto o servicio, que producen la ventaja competitiva, es señalada por una marca, la cual es comunicada al público consumidor a través de la publicidad.

El público consumidor reconoce la utilidad que le proporciona el producto o servicio diferenciado y paga un mayor precio por él.

Este mayor precio pagado por el consumidor, constituye para la empresa un “beneficio monopolístico”, indispensable para financiar la mejora de su organización y estrategia empresarial, el marketing, la investigación y desarrollo industrial, etc., repitiéndose este proceso sucesivamente, lo cual resulta en un sano desarrollo industrial y económico, situación que mejora la competitividad de la empresa.

La función competitiva tiene un reconocimiento expreso en la Jurisprudencia. Así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señala que:

“1.6. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). (...)”²³⁶.

III.3.10 Función de protección de la innovación.

La función de protección de la innovación está normalmente encargada al régimen de patentes. Pero del estudio de la realidad, se ha observado a través de estadísticas, que el sistema de patentes sólo brinda protección efectiva a las innovaciones de productos en uno de cada cuatro casos. Particularmente, en países donde el sistema de protección de la propiedad intelectual aún no está muy consolidado, es difícil hacer valer una patente de invención o modelo de utilidad, pese a tenerse el derecho.

Es por eso que las empresas asocian esta función de protección de la innovación al uso de la marca, pues si se cuenta con una marca reputada, que el público prefiera, se estará protegido aún en el caso que el sistema de patentes no funcione; es decir, cuando otras empresas copian sin autorización el producto que se ha innovado. Para este efecto, además que la marca sea reputada, es muy importante que el producto o servicio

²³⁶ Interpretación Prejudicial de 28 de junio de 2019, recaída en el Proceso 369-IP-2018, p.4.

innovador salga en primer lugar, lo que asegurará si se tiene una buena estrategia de marketing, una posición privilegiada en el mercado.

Por otro lado, la marca puede brindar protección efectiva al titular de la innovación, inclusive después del tiempo de protección que otorga la patente, si es que se ha logrado que el consumidor asocie la innovación a la marca.

La protección de la innovación por la marca, también se da en el caso de que la mejora tecnológica, no se haga conocer mediante el sistema de patentes, sino que se mantenga en reserva, a través de la figura del secreto empresarial. Aquí será muy importante ligar una nueva presentación de la marca o del lema comercial ligado a ella, a la innovación que se pretende introducir en el mercado. De esta manera se aseguran los beneficios propios de la innovación tecnológica.

Si bien es cierto, que la función de protección de la innovación que tiene la marca puede ser muy importante y muchas veces vital, como complemento de la patente, modelo de utilidad o secreto empresarial; difícilmente se puede reconocer a esta función la calidad de ser una función jurídica. Por un lado, no tiene un reconocimiento expreso en la Legislación, y además no se ve cómo podría presentarse como fundamento jurídico en un posible conflicto entre marcas.

CAPÍTULO IV

LA CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS.

Las marcas tienen varias clasificaciones que sirven para distintos efectos. En este capítulo trataremos las clasificaciones más conocidas y de mayor utilidad por su utilización frecuente en la práctica mercantil, en particular dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Estudiaremos entonces las marcas registradas y no registradas, las marcas nominativas, figurativas y mixtas, las marcas de reserva y defensivas, las marcas de fábrica, de comercio y de agricultura, las marcas de producto y de servicios, las marcas fuertes, débiles y de distintividad promedio, las marcas arbitrarias, de fantasía y evocativas, las marcas individuales, colectivas y de certificación, las marcas notoriamente conocidas y las comunes. Últimamente, se ha abierto paso una nueva clasificación que distingue entre marcas tradicionales y no tradicionales.

Las distintas clases de marcas pueden superponerse en muchos casos unas con otras, de modo que encontremos, por ejemplo, signos que sean a la vez marcas de producto, nominativas, registradas, colectivas, etc.

A continuación, tratamos las diferentes clasificaciones de marcas.

IV.1 Marcas registradas y no registradas

Las marcas registradas son aquellas que cuentan con la correspondiente inscripción en los registros del organismo nacional competente, que en el caso del Perú es el INDECOPI. La solicitud de registro se presenta ante la Dirección de Signos Distintivos de dicha entidad. Las marcas no registradas son aquellas que no han sido inscritas ante dicha Dirección.

El artículo 154 de la Decisión Andina 486, establece que el derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere por el registro de la misma ante la oficina competente.

Dentro de un Sistema Atributivo o Constitutivo de derechos como es el peruano, podemos referirnos, en principio, a las marcas registradas como aquellas que gozan de protección jurídica, y a las marcas no registradas como a las que no gozan de esta protección.²³⁷

Las marcas registradas se reconocen generalmente por que llevan las iniciales: «M.R.» o «R.», lo cual quiere decir que cuentan con el registro respectivo. El uso de las mencionadas siglas es una potestad del titular de la marca registrada, no es una obligación; si no usa las indicadas iniciales no está cometiendo ninguna infracción. Sin embargo, sí habrá infracción si es que utilizan tales signos cuando su marca no está registrada. El Decreto Legislativo N°1075, Segunda Disposición Complementaria Final, señala:

“SEGUNDA.- Uso de otros signos. Queda prohibido el uso de la denominación “marca registrada”, “M.R” u otra equivalente junto con signos que no cuenten con registro de marca ante la Oficina competente en el Perú. La adopción de estos símbolos de identificación que no cuentan con marca registrada, será sancionada por la Oficina competente, con el comiso de los productos y la destrucción de los signos de identificación. (...) En los casos previstos en la presente disposición, el procedimiento se iniciará de oficio y se sujetará a las disposiciones establecidas en el presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.”

En el Perú y en los países de la Comunidad Andina, no es necesario cumplir con ningún requisito de uso de la marca para acceder a su registro. Tampoco se requiere acreditar el uso para efectos de la renovación de la marca; sin embargo, en caso que las marcas no se usen en cierto lapso previsto por la Decisión Andina 486, existe la posibilidad que cualquier interesado solicite su cancelación.

Si bien es cierto no hay una disposición que obligue a usar los signos M.R., R. u otra equivalente, cuando se cuente con el registro de la marca, el uso de las mencionadas siglas es muy recomendable y tiene una serie de ventajas que no se pueden dejar de aprovechar en una economía moderna.

²³⁷ Cornejo Guerrero, Carlos, *Derecho de Marcas*, SAXO.com Hispanic ApS, Copenhagen, 4ª edición, 2018, p. 77.

Entre ellas encontramos la distinción clara entre la marca y el producto o el servicio, lo cual es un factor que ayuda a evitar la vulgarización de la marca, y consecuentemente su pérdida de poder distintivo. Ya se ha visto el gran valor que puede tener una marca como consecuencia del goodwill o buena reputación que incorpore; el buen uso de la marca ayuda a evitar que se pierda este valor al ser un factor que tiende a mantener una fuerte distintividad del signo. Otra ventaja importante de la utilización de la sigla de marca registrada, es que se coadyuva a gozar del beneficio de la preferencia del público consumidor, ya que, por lo general, éste escogerá los productos “de marca” antes que los que no cuentan con esta garantía. Además, el uso de la sigla de marca registrada sirve para comunicar a los competidores efectivos o potenciales que se cuenta con una marca registrada, que tiene toda la protección otorgada por el Derecho; o simplemente – aunque tal vez sea lo más importante- el uso de la sigla permite beneficiarse del mecanismo de diferenciación de la propia oferta, para que ella sea claramente identificable por los consumidores y así poder construir una clientela leal.

En nuestro país esta clasificación es importante porque en principio sólo las marcas registradas gozan de protección jurídica. Todos los derechos y acciones que se derivan de la titularidad de una marca, sólo se pueden ejercer –en principio- si dicha marca es una marca registrada.

En nuestro ordenamiento jurídico una persona puede estar usando una marca por 5, 10 años o más, pero si no hay registro de por medio, otra persona cualquiera podría obtener su titularidad e inclusive impedir el uso de ella por la persona que no la inscribió.

Debe tenerse en cuenta que actualmente el usar marcas no registradas, no constituye ninguna infracción administrativa, civil, ni penal. La marca no registrada no tiene protección jurídica, pero su uso es perfectamente lícito, siempre que no se vulneren derechos de terceros.

Como ya hemos mencionado, el uso de la marca no registrada con la indicación M.R. o R. u otra equivalente, sería un uso ilícito, porque en este caso se estaría ostentando una condición que no se tiene. Tampoco está permitido el uso de marcas que constituyan una reproducción de otras marcas registradas o que sean confundibles con éstas, pues en estos casos se estaría afectando derechos de terceros. También es un uso ilícito el de aquellas marcas sin registro que atentan contra el orden público y las buenas costumbres.

Hemos afirmado que, en principio, sólo las marcas registradas cuentan con protección jurídica, es decir únicamente respecto de ellas nace un derecho exclusivo sobre un signo. No obstante, pueden presentarse ciertas situaciones especialísimas en las que las marcas no registradas son pasibles de cierta protección, sin que se llegue a constituir un derecho exclusivo sobre el signo. Me refiero al caso en que una persona distinta a la que está usando la marca no registrada, pretenda obtener su registro de mala fe.

Es pertinente remarcar, que nuestro ordenamiento al reconocer la existencia de las marcas no registradas, hace un distingo entre lo que es el nacimiento del derecho sobre la marca, del nacimiento de la marca en sí. Puede existir una marca, pero que no cuente con el registro (no hay derecho exclusivo alguno sobre ella, pese a que se use en el mercado); de otro lado, están las marcas registradas, respecto de las cuales sí se configuran derechos exclusivos, pese a que no se usen.

Al respecto, es interesante señalar que hace ya varios años, bajo la vigencia del ahora derogado D.S. 051-84-ITI/IND, estaba prohibido usar marcas sin el registro respectivo y en consecuencia no era muy propio hablar de marcas no registradas. En esa época, podía decirse que la misma existencia de la marca y no sólo del derecho de marca, estaba determinada por su registro²³⁸. Es decir, el nacimiento de la marca, que se verificaba con el registro, equivalía también al nacimiento del derecho de marcas.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que tanto las marcas registradas como las no registradas, pueden ser marcas que en un momento dado se estén usando o no en forma efectiva.

Las marcas sin uso pueden ser marcas que nunca han sido usadas, o marcas que han sido usadas pero que no tienen uso actual. Hay que notar que las marcas que nunca han sido usadas ni registradas, pueden tener o cobrar relevancia, por su valor creativo en cuanto a sus peculiaridades o aptitudes especiales para distinguir cierto tipo de productos o servicios.

²³⁸ Cornejo, Carlos, *Derecho de Marcas*, Lima, 2ª edición, 2007, p.92.

La existencia en nuestro país de un sistema atributivo junto con la no obligatoriedad del registro de la marca., hace posible que existan derechos sobre marcas que no se usan. Es decir, no sólo se trata de que el mero uso de una marca no otorgue derecho alguno, sino que además puede tenerse un derecho sólido y firme sobre una marca que no se ha usado o que ya no se usa (por ejemplo, el derecho correspondiente a una marca registrada que no se ha usado, respecto de la cual el único riesgo estaría en quedar expuesta a la cancelación de su registro).

En relación al tema de las marcas registradas y no registradas, también tenemos el de las marcas pendientes de registro. La marca se encuentra aquí en una situación de transición que importa un derecho expectatio para el solicitante del registro.

Dichas marcas aún no están registradas, pero gozan de prelación respecto de aquellas marcas que hubieren sido solicitadas con posterioridad. Debe tenerse presente que, para cierto sector de la doctrina, el término correcto es el de prioridad en el registro y no el de prelación en el registro. Nosotros utilizamos el término “prelación” dado que éste es el término utilizado en la Decisión Andina N° 486. El solicitante puede oponerse válida y legítimamente a cualquier solicitud posterior de marca, que pudiese ser semejante a la suya e inducir al público consumidor a confusión o error, con base en lo dispuesto por el artículo 136, literal a) de la Decisión Andina N° 486.

La realidad de este derecho expectatio se corrobora también por la posibilidad de transferir la titularidad del derecho, a través del acuerdo entre las partes y el respectivo procedimiento de modificación del titular de la solicitud.

Debe tenerse presente que esta clasificación y especialmente el hecho de que se acceda al derecho de marcas a través del registro, tiene ventajas como la seguridad jurídica y el otorgar un derecho firme en todo el territorio nacional, pero también desventajas como el desconocer la realidad del tráfico que utiliza marcas sin registro.

La primera Ley que establece en el Perú este sistema de adquisición del derecho de marcas por el registro, es la Ley de Marcas dada en 1892. En esa época se pensó que dicha ley sería un gran avance para dinamizar el tráfico comercial, dado que se trataría de la adopción de una legislación moderna, del modo que ya se había dado en muchos países occidentales.

Sin embargo, no es claro que la instauración de este sistema en dicho momento, haya sido lo más adecuado para la realidad del país.

En el Perú de la época, se pensó que el simple hecho de adoptar una ley que se consideró moderna, tendría como efecto generar riqueza para el país. Sin embargo, no se estudió cuál sería el tipo de ley más adecuado a las realidades de éste. La norma que se tomó de modelo para la ley peruana fue la ley argentina que instauraba el sistema atributivo de registro.

Se podría pensar, tal vez, que en esta época se habría pensado que en cuanto a la legislación sobre marcas, debíamos seguir la misma receta de las economías occidentales más desarrolladas. Sin embargo, tal como podemos ver también del capítulo sobre derecho comparado de marcas, en Inglaterra y en los Estados Unidos de Norteamérica, el principio básico que guiaba el sistema de marcas, era el principio del uso y no del registro.

¿Por qué no se siguió este mismo sistema, tal vez complementado con el sistema de registro optativo, teniendo en cuenta que efectivamente había una actividad industrial y comercial sustentada en el uso de marcas?

También podría pensarse que, para la elaboración de la ley peruana, podría haber sido importante la fuente de su modelo; su modelo fue la ley argentina, y la fuente de ella, la mismísima ley francesa de 1857. Pero Francia, desde sus primeras leyes modernas, se cuidó mucho de respetar los derechos sobre marcas ya originados en el uso, y consideraba al uso y no al registro el principio fundamental sobre el que debía descansar el sistema de marcas.

Sólo gradualmente, a medida que avanzaba su economía, se comenzó a dar protección a la marca a través del registro, hasta que muchos años después -en pleno siglo XX- recién se logró variar el criterio. Tal vez este camino de transición, hubiera sido también el camino más adecuado para el Perú. Lamentablemente, al instaurar el sistema atributivo, se logró efectivamente un sistema más seguro, pero al mismo tiempo se trató de un sistema que funcionó de espaldas a la poca actividad industrial y comercial que existía; como se sabe la marca es un valor intangible, con el sistema atributivo establecido y mantenido en el tiempo, ese valor intangible se convirtió en "0" pues con la nueva ley se trataba de un valor no registrado. Además, el acceso al sistema atributivo era completamente

centralizado, si no se estaba en Lima y si no se tenían los recursos, pues simplemente se perderían las marcas que no se pudieran registrar.

Esto es lo que ocurrió en nuestro país, con la instauración del sistema atributivo; piénsese que inclusive ahora en el siglo XXI, el Indecopi recién está haciendo esfuerzos para poder descentralizarse en una mayor medida, sin que aún se haya logrado esta meta en forma completa. Si ahora es difícil el acceso al registro de marcas, ¿cómo desde 1892 favorecieron las leyes que instauraron un sistema atributivo, la creación de riqueza? La respuesta es simple, no la favorecieron, más bien estas leyes fueron un factor para la disminución de la riqueza en nuestro país.

IV.2 Marcas de fábrica, de comercio y de agricultura

Esta clasificación fue muy popular desde el siglo XIX, llegándose a plasmar en diversas Legislaciones.

La clasificación atiende a cuál es el sector económico en el que se introduce el uso de la marca. Si la marca es introducida por el fabricante, estaremos ante una marca de fábrica; si es introducida por el comerciante, estaremos ante una marca de comercio; si por el contrario es puesta por el agricultor, será una marca de agricultura.

IV.2.1 Marca de fabricante vs. marca de distribuidor.

Debe observarse que no es únicamente el fabricante o el productor el que introduce la marca, sino que esta puede ser colocada en cualquier etapa de la cadena de producción, distribución y comercialización. El distribuidor puede acopiarse de productos de diverso origen y distinguir todos ellos con una única marca, lo cual produce un forcejeo entre éste y los productores, por el control de la cadena de producción, distribución y comercialización de productos; se ha hablado mucho de la guerra entre las marcas de los productores o fabricantes y la de los distribuidores.

La importancia de la marca de fábrica, que con tal calidad nace con la revolución industrial, llega a ser tan grande que su propio concepto llega a distorsionarse en diversas legislaciones, considerándola como categoría general (del productor) y no como especie, junto con las marcas de comercio y la de agricultor.

La fábrica toma un lugar privilegiado en la organización de las fuerzas productivas; el trabajo del artesano en su propia morada tendió a desaparecer; se llegó a ver a la fábrica como una fuente de seguridad y mejores ingresos. La creación de los bienes necesarios o útiles para la vida, se convirtió en la “fabricación de productos”.

El concepto de marca de fábrica se convierte en las Legislaciones y en el entendido del público, en equivalente al de marca de producto o simplemente al de marca; todas las marcas se catalogaban como marcas de fábrica, aunque fueran introducidas por el comerciante. En muchos países, han tenido que pasar largos años para sacudirse de esta influencia, perpetuada por la fuerza de la costumbre y la tradición.

Esta clasificación que distingue entre marcas de fábrica, de comercio y de agricultura, ha servido también para definir quién es la persona natural o jurídica, que puede llegar a ser titular de una marca, entendiéndose que ello sólo es posible cuando de por medio existe el desempeño en una de las actividades señaladas. Es decir, sólo el industrial, comerciante o agricultor pueden ser titulares de marcas, y no cualquier persona.

Esta clasificación ha tenido también incidencia al determinar quiénes son los que tienen legítimo interés para interponer una acción vinculada al ámbito del Derecho de Marcas; considerándose que únicamente el industrial, comerciante o agricultor, están debidamente legitimados para hacerlo.

La clasificación estudiada y particularmente el fundamento que sostiene su utilización asidua, están siendo revisados en los países que la incorporan en sus Legislaciones, existiendo actualmente la tendencia a considerar que cualquier persona pueda ser titular de una marca, y también ampliándose los criterios que definen quienes pueden interponer acciones tendientes a defender sus derechos dentro de este ámbito.

IV.3 Marcas de producto y marcas de servicios

Como su nombre lo indica, las marcas de producto son aquellas que tienen por finalidad distinguir productos de sus similares en el mercado. Del mismo modo, las marcas de servicios son aquellas que distinguen servicios de sus similares.

Poniendo énfasis en la función indicadora de origen, en el sentido de

acentuar el origen empresarial de los productos o servicios, también puede definirse a las marcas de producto como aquella que tiene por finalidad distinguir los productos de un empresario del de sus competidores. Igual definición se aplicaría a las marcas de servicios: “aquella que distingue los servicios de un empresario del de sus competidores”. Como hemos visto al momento de estudiar las funciones de las marcas, existe cierta tensión entre la función distintiva y la función indicadora del origen empresarial del producto o servicio, uno de cuyos efectos se manifiesta en la definición o concepto de marca que se quiera acoger.

Como ya hemos mencionado, la ordenación de productos y servicios, sigue la Clasificación Internacional de Niza de 1957, sus arreglos y modificaciones. Encontramos que los productos están agrupados de la clase 1 a la 34; los servicios se encuentran agrupados de la clase 35 a la 45 de la Nomenclatura Oficial.

El Convenio de París tiene algunas provisiones importantes en relación a la marca de servicios:

“Article 6sexies of the Paris Convention obliges the member countries of the Paris Union to protect service marks; unlike in the case of trademarks, however, they are not required to provide for the registration of service marks. Indeed many countries do not allow the registration of service marks. However, there is an increasing need for the appropriate protection of service marks by registration on account of their growing economic importance. Many countries have therefore in recent years made provision in their trademark laws for the possibility of registering service marks, and other countries are about to change their laws accordingly”²³⁹.

De acuerdo con dicha norma, los países miembros tienen la obligación de proteger las marcas de servicios, aunque dicha protección, no necesariamente se tiene que hacer a través de un sistema de registro. De ello, se deduce, que la protección de dichas marcas podría tenerse a través de las normas de competencia desleal.

En el Perú, ambas clases de marcas, la de productos y la de servicios, tienen la misma función y finalidad, diferenciándose sólo en cuanto al objeto que distinguen. No está demás mencionar, que, en la comunidad andina, se les aplica exactamente el mismo régimen jurídico, no habiendo preeminencia de ningún tipo de una sobre la otra; sin embargo, este tratamiento igualitario no se ha plasmado en forma completa en

²³⁹ World Intellectual Property Organization, *Op. cit.*, p. 81.

legislaciones de diferentes países.

Hay que señalar que originalmente las marcas sólo distinguieron productos. Las Legislaciones de diversos países, han reconocido a las marcas de servicios ya en el siglo XX, es decir en un momento posterior al reconocimiento de las marcas de productos. En el Perú, las marcas de servicios recién se reconocieron con la Ley N° 13270 - Ley de Promoción Industrial, promulgada el 30 de noviembre de 1959, y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 04 del 26 de abril de 1960.

Cabe hacer notar que la Legislación actual, ha incorporado acertadamente esta división entre marcas de productos y marcas de servicios que no se había tratado acertadamente bajo el imperio de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, que distinguía entre marcas de fábrica y marcas de servicios. (Art. 56 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena). Igualmente, en una norma anterior a ella, la Ley N° 13270 y su Reglamento, se había hablado de marcas de fábrica, de comercio y de servicios.

La Decisión 85 no hacía distinciones entre lo que sería una marca de fábrica (la introducida por el fabricante de los productos), una marca de comercio (la introducida por el comerciante), o una de agricultura (la introducida por el agricultor). Todas estas sub-especies de lo que se conoce en Doctrina como marca de producto, eran mal asimiladas a la categoría general “marca de fábrica”.

Es probable que el primer origen de este error, fuera la rápida e indisoluble identificación entre la marca de fábrica y la marca; a tal punto que se puede decir que casi la marca nace al mundo moderno como marca de fábrica; de ahí la fuerza de esta identificación y la persistencia del concepto de marca de fábrica como categoría general en las Legislaciones.

En realidad, la Decisión 85 tomaba elementos de dos clasificaciones distintas, lo cual lleva a error. La primera, aquella que distingue entre marcas de fábrica, de comercio y de agricultura, teniendo en cuenta el sector económico de donde proviene la marca; la segunda clasificación es aquella que distingue entre marca de producto y de servicios, conforme se ha plasmado correctamente en la actual Legislación.

También puede pensarse que la clasificación introducida por la Decisión 85, era una distorsión de aquella que distinguía entre marcas de fábrica, de comercio y de servicios de la Ley N° 13270; que, sin ser perfecta, no tenía

las graves contradicciones que la de aquella consignada en la Decisión.

IV.4 Marcas nominativas, figurativas y mixtas

Esta es una clasificación muy difundida, cuyo criterio diferenciador es la diversa conformación visible de las marcas. Como veremos, aun cuando esta clasificación distingue entre 3 tipos de marcas, todas ellas son susceptibles de ser percibidas por el sentido de la vista; en este sentido, la clasificación no incorpora a clases de marcas que tienen una composición distinta a la visible, como las denominadas marcas sonoras o auditivas, las olfatorias, táctiles y gustativas.

Las marcas nominativas, también llamadas denominativas, son aquellas que están constituidas por palabras, por denominaciones, tengan estas un significado definido en el idioma o se trate de una denominación de fantasía. Como ejemplos de marcas nominativas, podemos citar a: YANBAL, CARSA, KNORR, FIS, SOTIER, PERT PLUS, etc.

Debemos tener en cuenta que la palabra cumple un papel privilegiado en la comunicación, es la forma natural y común como dos seres humanos se comunican, es por ello que el significado de la palabra es fácilmente retenible. Esta característica hace que, en caso de conflicto entre marcas, haya un peso especial en este elemento a efectos de decidir si hay riesgo de confusión, si en él se encuentra un parecido.

Las marcas figurativas son aquellas que están conformadas por figuras o dibujos. El aspecto gráfico tiene que ser original en su conjunto. Tenemos así que los logotipos, blasones, escudos, etc., pueden estar comprendidos en esta categoría. A esta clase de marcas, cuyos símbolos pueden ser comprendidos fácilmente, no les afecta las barreras del idioma.

Las marcas mixtas están conformadas por elementos nominativos y figurativos.

Esta clasificación es de mucha utilidad para el eventual examen comparativo que deba hacerse entre dos o más marcas en conflicto; especialmente si se trata de marcas tradicionales. La ley actual, se sirve de esta clasificación para establecer los criterios de confundibilidad entre signos distintivos que puedan estar en conflicto.

Aun cuando actualmente esta clasificación pueda parecernos obvia o natural, (algunos dicen que el criterio de esta clasificación, se funda en la composición natural de la marca), no lo es en ninguna medida; es una sistematización hija de su tiempo y de su contexto histórico, que se consolida desde inicios del siglo XX. Pero antes de dicho tiempo, esta trilogía de las marcas (nominativas, figurativas y mixtas) no era evidente en modo alguno.

Recordemos que la marca en la Edad Media nace como marca figurativa y no como marca denominativa. En España, todavía a fines del siglo XIX, es necesario aclarar y determinar con exactitud «si una denominación ó un nombre puede constituir marca de fábrica ó de comercio aun cuando no vaya acompañado de dibujo alguno» (Real Orden de 12 de febrero de 1889). Según Ramella, en Alemania, tampoco se permitían en cierta época las marcas que constasen meramente de palabras; y en Italia, hasta cierta época no se aceptaban las marcas figurativas.

En el Perú, la Norma Administrativa N° 001/89-DIPI del 4 de Setiembre de 1989, hizo de alguna manera referencia a esta clasificación entre marcas nominativas, figurativas y mixtas, cuando establecía que entre otros documentos debía acompañarse a la solicitud de renovación de signos distintivos, reproducciones nítidas de dichos signos siempre y cuando consten o lleven elementos figurativos.

El primer supuesto aludido, hacía referencia a las marcas figurativas; el segundo supuesto aludía a las marcas mixtas. Del texto de dicha Norma Administrativa, se desprendía que aquellos signos respecto de los cuales no se requería presentar las indicadas reproducciones, eran las marcas nominativas.

Posteriormente, en el Decreto Ley N° 26017 “Ley General de Propiedad Industrial”, publicado el 28 de diciembre de 1992, se sirve también de esta clasificación para establecer los criterios de confundibilidad entre marcas; refiriéndose en su artículo 91, a las marcas denominativas, las gráficas y las mixtas.

El derogado Decreto Legislativo N° 823, mucho más elaborado, también acogió esta clasificación de las marcas dividiéndolas en denominativas, figurativas y mixtas. La norma vigente, el Decreto Legislativo N° 1075, por su parte, acoge asimismo esta clasificación, cuando organiza los criterios para establecer el riesgo de confusión entre marcas.

Por último, cabe indicar que es más apropiada la clasificación que distingue entre marcas nominativas, figurativas y mixtas, que aquella que distingue entre marcas nominativas, gráficas y mixtas. En efecto, las palabras y las palabras junto con figuras, son también elementos gráficos; la clasificación en marcas nominativas, gráficas y mixtas, tiene una incoherencia interna.

IV.5 Marcas de reserva y defensivas

Las marcas de reserva son aquellas que se registran para su posterior uso; por razones financieras, comerciales u otras.

La existencia de las marcas de reserva es posible porque en nuestro sistema, para el registro de una marca, no hay necesidad de demostrar previamente su uso²⁴⁰. Esta clase de marcas no pueden tener lugar en países en los que el derecho de marcas se obtiene por el uso. Cabe señalar que, en Estados Unidos, la marca tiene paralelamente un sistema de protección por el Common Law, en el cual no es necesario el registro de la marca para hacer valer el derecho sobre ella, dentro de ciertas condiciones y límites. Richard Stim, señala el siguiente concepto aplicable a los Estados Unidos de América:

“Although registration of trademarks is strongly recommended, it is important to remember that a trademark is created by use in commerce, not by registration. Or as one court stated, unless the trademark pre-exists, there is nothing to be registered.

An unregistered mark is protected under common law principles, derived from the precedents and principles established by court decisions. If a company with a common law mark is the first (or “senior”) user of a mark in a geographic area, that company can prevent owners of similar registered marks from expanding into that area”²⁴¹.

Además, hay que tener en cuenta que la falta de uso de una marca por tres años consecutivos sin que exista ninguna razón justificatoria para dicho no uso, expone a la marca al riesgo que sea cancelada.

Las marcas defensivas son las que se registran con la finalidad de impedir que competidores efectivos o potenciales registren marcas que tengan

²⁴⁰ Cornejo Guerrero, Carlos, *Derecho de Marcas*, 2ª edición, 2007, p. 116.

²⁴¹ Stim, Richard, *Trademark Law*, West Legal Studies. Thomson Learning, Nueva York, 1ª edición, 2000, p.77.

cierto grado de semejanza con las marcas que se desea proteger de mucha importancia para sus titulares.

Ejemplo:

FANTA (Marca que se desea proteger)

PAMTE (Marca de defensa)

FENTA (Marca de defensa)

El registro de marcas Panta y Fenta, para proteger la marca Fanta, hacen menos probable que se acceda al registro de marcas que pudieran ser confundibles con la marca que se desea proteger. Una marca que podría estimarse como confundible, pero que en nuestro caso hipotético se vería impedida de ser registrada como marca será la marca Fente.

De este ejemplo se desprende, que hay mucha menos probabilidad de aumentar que una marca parecida a la marca que se desea proteger, pueda ser registrada, dado que también tendría que ser distinta a las dos marcas defensivas.

Las marcas defensivas pueden cumplir así un doble propósito. Como se sabe, el examen comparativo entre marcas, siempre puede adolecer de cierto grado de subjetividad, lo cual puede llevar a que se acceda al registro de marcas que sean confundibles con otras registradas anteriormente. Tenemos entonces como un primer propósito, el más directo e importante, el evitar que se registren marcas que busquen imitar deliberadamente a las ya registradas, amparándose en la existencia de esta zona o espacio de difícil determinación de confundibilidad entre 2 marcas.

Hasta podría decirse que toda marca (sea en los sistemas de registro o de uso), tiene un espacio no definido en el que la protección no es clara.

Debe observarse que las marcas defensivas están destinadas a impedir el registro de marcas parecidas, sea porque intencionalmente se pretenda aprovechar de esta zona gris de protección, o que simplemente de buena fe se presente una situación con las mismas características.

Otro propósito de la marca defensiva es no sólo evitar el registro de marcas que puedan tener un grado de confusión significativo con la marca que se desea proteger, sino también impedir el registro de marcas

respecto de las que no hay duda que no son confundibles, pero que de todas maneras tienen alguna semejanza; se pretenderá así acentuar por esta vía la propia fuerza distintiva de la marca que se desea proteger.

Cabe preguntarse, por último, si el uso de las marcas defensivas es en sí mismo lícito. Debe tenerse presente que, en este caso, el titular de las marcas defensivas es consciente que no usará tales marcas; no sólo eso, desde que decidió solicitar el registro de las marcas defensivas ya sabía que no las usaría, pues su único propósito es el de defender la distintividad de la marca principal.

En esta línea de pensamiento, se podría argumentar que el registro de la marca no estaría cumpliendo su finalidad (proteger una marca destinada al uso), y en ese sentido tratarse de un registro con mala fe, dado que se estaría utilizando el sistema atributivo de registro para obtener una protección de marca mayor al que permite la normatividad, restringiendo en consecuencia el derecho de los competidores a encontrar disponibles las marcas en cuestión.

Sin embargo, nuestra posición es que la utilización de marcas defensivas no se trataría de un acto ilícito en sí mismo, puesto que la distintividad de las marcas es una característica que el Derecho protege y que sirve para facilitar las transacciones privadas en cuanto a que el consumidor estará mejor orientado al momento de elegir su producto o servicio. Distinto sería el caso que se registren marcas extranjeras en nuestro país, con el único propósito de comercializarlas una vez que el titular de dicha marca extranjera desee hacer su ingreso al mercado peruano. También estaríamos ante un caso de marcas que se registran, pero no se usan, pero aquí no se quiere preservar un valor protegido por el Derecho (la marca principal registrada que sí se usa), sino simplemente obtener un provecho económico fundándose en una actividad meramente obstructiva (impedir que los demás registren sus marcas en el país, para luego negociar un precio por la transferencia de la marca que inescrupulosamente se ha registrado únicamente para ese efecto).

Al igual que las marcas de reserva, la existencia de las marcas defensivas no es factible en países cuyo sistema de adquisición del derecho de marcas, esté basado en el uso.

Debe observarse que la utilización de marcas de reserva o defensivas, ha sido severamente limitada por la posibilidad de cancelación de la marca por no uso, prevista en el Título VI, Capítulo V de la Decisión Andina 486.

Por último, también debe considerarse que la utilización de las marcas de reserva o defensivas -con mayor razón si es que hay riesgo de cancelación de registro por no uso- implicaría necesariamente aumentar los costos que tiene para una empresa, el mantenimiento de su cartera de marcas. Sin embargo, dado el valor y la capacidad de venta que puede tener una marca, puede ser en ciertos casos, que el incurrir en estos mayores costos esté plenamente justificado.

IV.6 Marcas individuales y colectivas

IV.6.1 Concepto

La marca individual es aquella que es usada por un solo titular, en tanto le pertenece. Ello sin perjuicio de que pueda licenciar la marca a un tercero, en ejercicio de su derecho.

La marca colectiva es aquella utilizada por empresarios diferentes para distinguir una o más características comunes de sus productos o servicios, bajo el control del titular de la marca: «Section I(c) of the Model Law defines a collective mark as "any visible sign designated as such and serving to distinguish the origin or any other common characteristic of goods or services of different enterprises which use the mark under the control of the registered owner"»²⁴².

La plasmación del concepto de marca colectiva ha tenido una serie de dificultades en las legislaciones modernas, muchas de las cuales sólo pueden ser explicadas recurriendo a sus raíces históricas.

Muchas de las instituciones jurídicas del Derecho de Marcas moderno, toma como materiales para la construcción de sus conceptos jurídicos; nociones y términos propios del medioevo, de la *lex mercatoria* que nace en Europa a partir de los siglos XI y XII de nuestra era.

²⁴² World Intellectual Property Organization, *Op. Cit.*, p. 87.

Recordemos que allí nació el concepto de marca, aunque con un contenido distinto al de la marca moderna. Así pues, la marca de la Corporación en dicha época, estaba indisolublemente ligada a la marca individual del Maestro, ambas formaban parte de un mismo engranaje que buscaba la fácil identificación del maestro que había elaborado la mercadería, a efectos de verificar si éste había cumplido las reglas del arte en protección del consumidor. Así, la marca se constituía como una institución jurídica-pública, que estaba totalmente reglada; no se trataba de una institución que fuera expresión del interés individual y del juego libre del mercado como es la marca moderna.

Vistas, así las cosas, y pese a que la marca colectiva moderna, toma sin duda, algunos materiales de la antigua marca de la Corporación, difícilmente puede afirmarse que aquella sea un rezago o una expresión de esta. La marca colectiva actual tiene necesariamente otro contenido y función, tiene otra idea y utilidad dentro del mundo moderno al que pertenece.

Actualmente, la marca colectiva está pensada para que personas naturales o jurídicas que conforman una organización, utilicen todas ellas una misma marca. Los titulares de la marca colectiva pueden ser: asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas legalmente establecidos. La función de la marca colectiva va a ser distinguir en el mercado, los productos o servicios de los integrantes de la organización titular de la marca, respecto de quienes no forman parte de dicha organización.

El uso de la marca colectiva “está reservado para los miembros de la Asociación y distingue a los bienes y servicios de sus integrantes, de aquellos bienes o servicios similares de personas ajenas a la asociación”²⁴³.

Pensemos en el siguiente caso hipotético:

La Asociación de Empresas de Productores Industriales Lácteos, es titular de la marca colectiva “Dilecta”.

²⁴³ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Guía Informativa acerca de marcas y patentes, 2016, p.6., en https://www.indecopi.gob.pe/documents/51783/407331/marcas_patentes.pdf/0338daf2-b6b8-4c87-98da-eaadfcff7fb3, consultado el 13.11.2020.

Forman parte de la Asociación, diversas empresas como Gloria S.A., Nestlé Perú S.A., Agraria El Escorial, etc. Ellas, en el ejemplo propuesto usarían la misma marca del titular de la marca colectiva, es decir usarían "Dilecta".

La existencia y reconocimiento de la marca colectiva en la modernidad, plantea algunos cuestionamientos. Una de las características de la Sociedad Moderna es su énfasis en el individualismo, lo cual se manifiesta en el ámbito de la marca, en una búsqueda constante de diferenciación en el mercado.

Dentro de esta idea, sería difícil pensar que empresas que compiten férreamente en el mercado, buscando diferenciar sus productos y servicios de los de sus competidores, tengan algún interés en utilizar una marca colectiva. De allí que el ejemplo propuesto, si bien técnicamente posible, sería muy difícil que ocurra en la práctica, o en todo caso, sólo ocurriría en situaciones especialísimas.

Es por esto, que cabría preguntarse por el lugar que ocuparía la marca colectiva en el mundo moderno.

Una primera utilidad podría encontrarse en el caso de la micro, pequeña y hasta mediana empresa, que necesitan tener presencia en el mercado y que una unión bajo la forma de una marca colectiva puede ser interesante. En efecto, alrededor de las exigencias que impone el usar una marca colectiva, pueden establecerse estándares altos de calidad de los productos o servicios, controles de calidad para el cumplimiento de esos estándares, publicidad conjunta, estrategias de posicionamiento de la marca unificadas, etc. Tal como podemos apreciar, la justificación de la existencia de esta institución en el mundo moderno, se vincula necesariamente al fenómeno de asociatividad que es indispensable en nuestros días para que micro, pequeñas e inclusive medianas empresas puedan ser competitivas en un mercado cada vez más globalizado en el que los recursos disponibles deben ser usados eficientemente.

También es plausible la utilización de la marca colectiva, cuando comerciantes o industriales de un país, se unen para lograr que sus productos o servicios ganen una buena posición en el mercado de otro país. En este supuesto, el uso de una marca común en un mercado nuevo, puede proporcionar también una mejor posición competitiva en comparación de si se hiciera el esfuerzo sólo.

Habíamos dicho que la plasmación del concepto de marca colectiva había encontrado una serie de dificultades en las Legislaciones de diversos países.

Históricamente, la marca colectiva nace a la vida moderna, como individualizadora de un origen o procedencia común. Es por ello que en muchas definiciones de lo que es la marca colectiva, se destaca el requisito del **origen común de los productos**, dándose la idea de que esta referencia es la nota más caracterizadora y frecuente, de aquellos elementos comunes que podrían tener los productos o servicios distinguidos con la marca colectiva.

Por ejemplo, la Decisión N° 85 del Acuerdo de Cartagena que ya no está vigente, establecía en su artículo 57, la posibilidad que cooperativas, asociaciones de empresas públicas y privadas, comunidades y cualquiera otra agrupación de personas jurídicas, puedan registrar marcas para distinguir sus productos o servicios. De la redacción de esta norma, podía dar la impresión que las marcas colectivas sólo podían ser registradas por agrupaciones de personas jurídicas²⁴⁴. Para el tratadista Manuel Pachón Muñoz, era defectuosa la manera como se había regulado a la marca colectiva en el indicado artículo de la Decisión²⁴⁵.

Pese a ello, puede afirmarse que, en la definición de marca colectiva en dicha Decisión, estaba presente la idea del origen común de los productos, como una de las características propias de la marca colectiva.

Pero esta acentuación de la marca colectiva al origen empresarial de los productos o servicios, no negó asociarla también a la existencia de otras características comunes, que normalmente venían junto con un mismo origen; ello también puede tener una explicación histórica pues las antiguas marcas de las corporaciones de la Edad Media, tenían también dentro de sus funciones típicas, la de garantía de calidad y protección al consumidor, realizadas en base al cumplimiento de ciertos parámetros pre-establecidos por la Corporación, de los cuales ninguno de los Maestros se podía apartar.

Es así, que encontramos Legislaciones en las que se asocia la marca colectiva a una característica común en general y no exclusivamente al

²⁴⁴ Cornejo Guerrero, Carlos, *Derecho de Marcas*, Cultural Cuzco S.A., Lima, 1ª edición, 1992, p.70.

²⁴⁵ Pachón Muñoz, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Editorial Temis, Librería, Bogotá, 1984, p.94.

origen común. Tenemos pues aquí, una idea de marca colectiva como indicador de garantía de calidad: la idea a la que respondería este hecho es que la motivación más importante para utilizar marcas colectivas sería la de mostrar que se participa de una cualidad o atributo, que es apreciado por los consumidores. Este concepto generó también algunos problemas de delimitación respecto de otra categoría de marcas, las marcas de garantía o de certificación.

Un ejemplo de la asociación de la marca colectiva a una característica común, podemos encontrarlo en la regulación que se efectuó en el D.S.N° 001-71-I.C.-D.S., ahora derogado. Este Decreto tenía las mismas deficiencias encontradas en la Decisión 85, pero, por otro lado, en su artículo 95, disponía que debía acompañarse el reglamento de la colectividad sobre el uso de la marca, señalando las características y cualidades comunes de los productos a identificar.

Otro caso, es el del derogado Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, que en su artículo 196 establecía que se entenderá por marca colectiva toda marca que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular.

Es interesante señalar que, si no se quiere relacionar a la marca colectiva con características comunes de los productos o servicios diferentes al origen, habría que seguir a una definición como la de la Ley Tipo preparada por la OMPI para los Estados Árabes, según la cual, las marcas colectivas son:

“(…) las que utilizan empresarios diferentes para distinguir sus productos o servicios bajo el control o el examen del titular de la marca colectiva, que es una asociación, una organización o un grupo de personas o una entidad descentralizada del Estado”²⁴⁶.

Por otro lado, y además de todo lo dicho hasta aquí, la marca colectiva también encuentra alguna utilidad en el mundo moderno, asociando su concepto a la idea de innovación. En efecto, si como hemos dejado establecido la razón de utilizar la marca colectiva es mostrar una característica común de los productos y servicios, en tanto ésta es bien apreciada por los consumidores, será importante mantener esta diferenciación en el mercado, la cual puede borrarse o no tener

²⁴⁶ Idem.

importancia significativa si es que los competidores que no forman parte de la organización titular de la marca colectiva, comienzan a brindar las mismas prestaciones y nivel de calidad en sus productos y servicios.

Así, la difusión del progreso técnico y los saltos tecnológicos, podrían dejar a la marca colectiva como una institución meramente decorativa, que no brinda beneficio ni a los que la utilizan ni a los consumidores.

En cuanto a esta idea de innovación, es interesante contrastar la función de la marca colectiva en el mundo moderno, con la función de la marca corporativa de la Edad media.

La marca corporativa, daba la seguridad al consumidor de que los productos elaborados por el Maestro se habían ajustado al milímetro a las reglas del arte, a los patrones de la corporación, y en este sentido, la innovación y el cambio no sólo eran mal vistos, sino también proscritos.

En Francia, encontramos en el Libro de los Oficios, T.XL, disposiciones reveladoras de este ánimo renuente al cambio e innovación:

“Que nadie -dice el estatuto de los obreros de paños de seda- haga su obra más estrecha que la medida que la comunidad de dicho oficio depositó en el Chatelet de París para evitar que el noble y el mercader sean engañados con paños más estrechos”²⁴⁷.

Pero aún en pleno siglo XVII, se mantenía el conservadurismo de la tradición corporativa:

“Se ha presentado el problema de si se puede permitir que un maestro del gremio de tejedores ensaye una innovación en el producto que fabrica. He aquí su veredicto: «si un tejedor de paños trata de fabricarlos siguiendo un sistema de su propia invención, deberá abstenerse de instalar éste en el telar, si no ha obtenido previamente de los jueces de la ciudad un permiso para emplear el número y largura de hilos propuestos, y aun eso después que el problema haya sido estudiado por cuatro de los mercaderes más antiguos y cuatro de los tejedores más veteranos del gremio”²⁴⁸.

“En Inglaterra, en el año 1623, no solamente se deniega una patente revolucionaria para un telar de medias, sino que también el Consejo Privado ordena que aquél

²⁴⁷ Saint-Léon, E. Martín, *Historia de las Corporaciones de Oficio*, Editorial Partenón, Buenos Aires, 1947, p.140.

²⁴⁸ Heilbroner, Robert, *Op. cit.*, pp.39-40.

peligroso artillero sea destruido”²⁴⁹.

La marca colectiva del mundo moderno, es todo lo contrario a esta tradición corporativa medieval, su propósito es la diferenciación, y no deja de tener como idea base a la innovación como fuente de seguridad y satisfacción del consumidor, todo lo contrario, a la marca de la corporación medieval.

IV.6.2 Marcas colectivas, el fenómeno de la asociatividad y la creación de riqueza a través de su utilización por micro y pequeñas empresas. Promoción de las marcas colectivas.

Es sabido de la importancia de las micro y pequeñas empresas para la economía del Perú: “El Peruano (2020) señala que las mypes desempeñan un papel central en el desarrollo de la economía nacional. De acuerdo con datos oficiales, constituyen más del 99% de las unidades empresariales en el Perú, crean alrededor del 85% del total de puestos de trabajo y generan aproximadamente el 40% del producto bruto interno”²⁵⁰.

Las marcas colectivas son una de las instituciones de la propiedad industrial que más pueden servir a los países en vías de desarrollo con las características como el Perú; aunque no hay que olvidar que la propiedad industrial no es la varita mágica del desarrollo económico y que habrá efectividad en su utilización cuando se enmarque dentro de una política económica e industrial bien definida.

Como sabemos, en los países en vías de desarrollo, las micro y pequeñas empresas, tienen un papel fundamental en la creación de riqueza y generación de empleo. Particularmente, el Perú es uno de los países que tienen la población más emprendedora del mundo en cuanto a su capacidad de dinamización de la economía a través de la creación de nuevas micro y pequeñas empresas. Lamentablemente, tenemos al mismo tiempo uno de los índices más altos de extinción de las micro y pequeñas empresas en los primeros años de su funcionamiento.

Este problema tiene varias causas, entre las que se encuentran su falta de conocimientos organizativos empresariales, falta de información sobre

²⁴⁹ Ibid., p.38

²⁵⁰ Economía verde coalición Perú, *Covid 19 en el Perú: El impacto en las Mypes*, 2020, en <https://economieverde.pe/covid-19-en-el-peru-el-impacto-en-las-mypes/#:~:text=El%20Instituto%20de%20Econom%C3%ADa%20y,escenario%20son%20las%20m%C3%A1s%20afectadas>, consultado el 17.03. 2021.

herramientas para competir (uso y acceso a la publicidad comercial, protección de sus procesos mediante la propiedad industrial, falta de asistencia técnica, etc.), dificultad para obtener financiamiento, poco acceso a la tecnología, falta de personal calificado, ineficiencia en el uso de sus recursos, ausencia de controles de calidad de sus productos, servicios y procesos etc.

Uno de los remedios para evitar que las micro y pequeñas empresas sucumban en los primeros años de su vida es el de la asociatividad empresarial; ello es especialmente importante en el contexto económico actual en el que nos encontramos en un mundo globalizado, donde la competencia entre los agentes económicos es cada vez más encarnizada.

La utilización de la marca colectiva es vital dentro de una estrategia de asociatividad empresarial, puesto que el adoptarla –además de las ventajas propias derivadas de la protección de la propiedad industrial que conlleva– exige la implantación de un esquema organizativo y productivo eficiente para actuar en un mundo globalizado.

En efecto, además de las ventajas de contar con una marca registrada (se adquiere un derecho, el derecho se integra al patrimonio de la empresa, se cuenta con una herramienta para captar y consolidar clientela, se está en una mejor posición competitiva, las marcas pueden transferirse o licenciarse), se pueden contar con recursos y posibilidades negados si es que las micro y pequeñas empresas enfrentan el reto de la globalización en forma individual.

La adopción de una marca colectiva proporciona los siguientes beneficios:

- a) Se requiere una Asociación, organización o grupo de personas legalmente constituidos, lo que permite una mejor gestión empresarial y de marca.
- b) Se adopta una estrategia empresarial común, teniendo como eje el desarrollo de la marca colectiva y la promoción de los productos distinguidos con ella.
- c) Se hace un esfuerzo común para llegar a nuevos mercados con la marca colectiva, tanto al interior como al exterior del país.

- d) Se posibilita poner en práctica en el mundo empresarial, el viejo adagio “La unión hace la fuerza”.

En efecto, la asociación de varios micro, pequeños y medianos empresarios, permite que puedan acceder a fuentes de financiamiento más atractivas. También permite estar en mejor capacidad de atender la demanda de productos para exportación, dado que en un mundo globalizado en el que se actúa a economías de gran escala, los volúmenes de pedidos de productos son cuantiosos, y el diminuto aparato productivo de una sola, micro, pequeña o mediana empresa, no puede atenderlos. En cambio, una asociación de productores de toda una región o localidad, sí estaría en aptitud de satisfacer esa demanda. Asimismo, la asociación de los productores permite contar con los recursos para hacer una publicidad adecuada de la marca, que no podrían realizar de actual individualmente. Por último, los mismos costos de operación, se ven sensiblemente reducidos, teniendo como resultado una mejor posición competitiva.

Todo esto, se haría posible con la adopción de una marca colectiva, puesto que su creación requiere que se forme una asociación que opere con un propósito común alrededor de la misma marca.

- e) Se estandarizan los productos o los servicios en base a parámetros de calidad, conforme se establece en el reglamento de uso de la marca colectiva.
- f) La estandarización se hace usualmente alrededor de las ventajas competitivas que han hecho que un determinado producto o servicio sea bien aceptado por el público consumidor; se unifica la calidad y características de los productos o servicios en base a estas ventajas competitivas.
- g) Hay un adecuado control de calidad de productos y servicios.
- h) Hay un estricto control sobre el uso de la marca colectiva por los miembros de la organización, según la estrategia unificada que se hubiera establecido y que en lo pertinente estará comprendida en el reglamento de uso de la marca.

- i) Se está en una mejor posición para defender la marca y los atributos especiales de los productos o servicios que se hubieren desarrollado en determinada región. Así, se podrá evitar la falsificación y en general el aprovechamiento indebido de la reputación de los productos o servicios de los miembros de la organización titular de la marca colectiva.
- j) Además de las ventajas que trae gestionar y publicitar la marca de manera conjunta, también es explotada y promocionada por cada uno de sus integrantes, siendo posible, además, la utilización de una marca individual.
- k) Permite beneficiarse de la reputación adquirida²⁵¹.
- l) Fomenta la formalización. Es un poderoso instrumento para el desarrollo local y la lucha contra la pobreza²⁵².
- m) Contribuye a perpetuar las prácticas tradicionales y la herencia cultural que está detrás de la elaboración de los productos²⁵³.

Dentro de los ejemplos nacionales de marcas colectivas exitosas, podemos mencionar el caso de la marca colectiva “APDL Cajamarca”, para distinguir derivados lácteos como quesos, yogurt, manjar blanco, mantequilla, etc.

Es muy bien conocido el prestigio de estos productos elaborados tradicionalmente en dicho lugar por pequeños agricultores y ganaderos en forma individual; dichos productos eran vendidos en mercadillos de la ciudad de Cajamarca y de otras ciudades vecinas, también se comercializaba a través de vendedores ambulantes. En la venta de estos productos, era pieza clave la comunicación de su origen; el tratarse de un queso cajamarquino o un manjar blanco cajamarquino, aseguraba la transacción. No había visitante de estas tierras que no hubiera oído y que no quisiera adquirir uno o algunos de estos afamados productos.

Sin embargo, dado que la fama de estos productos se fue extendiendo a

²⁵¹ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Dirección de Signos Distintivos, *Marca Colectiva: Herramienta para ser competitivo*, 24 de octubre de 2017, en [HTTP://DOCPLAYER.ES/188795597-MARCA-COLECTIVA-HERRAMIENTA-PARA-SER-COMPETITIVO-DIRECCION-DE-SIGNOS-DISTINTIVOS-INDECOPI-24-DE-OCTUBRE-2017.HTML](http://docplayer.es/188795597-MARCA-COLECTIVA-HERRAMIENTA-PARA-SER-COMPETITIVO-DIRECCION-DE-SIGNOS-DISTINTIVOS-INDECOPI-24-DE-OCTUBRE-2017.HTML), consultado el 04.02.2021.

²⁵² Idem.

²⁵³ Idem.

otras localidades, productores que no eran de Cajamarca comenzaron a nombrar con dicho identificador de origen a sus productos, lo que tenía como efecto sustraer su tradicional clientela y desprestigiar la marca, por cuanto no se trataba de productos auténticos que gozaran de la calidad característica de un producto cajamarquino. Esta situación motivó que 37 productores de derivados lácteos, organizados bajo la forma de una asociación civil, registraran la marca colectiva “APDL Cajamarca”²⁵⁴.

También tenemos el caso del signo “Chirimoya Cumbe”, que ha sido registrado como marca colectiva por el pueblo de Cumbe ubicado en el departamento de Lima, aunque estrictamente hubiera correspondido su protección como denominación de origen, siendo conveniente tomar los pasos necesarios para que dicha denominación adquiriera esta calidad²⁵⁵. No obstante, debe tenerse en cuenta que actualmente conforme al artículo 77 del Decreto Legislativo N° 1075, sí se permite el registro como marca colectiva de este tipo de signos.

Otra marca colectiva es la constituida por el logotipo conformado por la figura de una cinta plegada de color dorado con bordes de color negro y un corte en zigzag en los extremos en el interior la denominación FRUNAC (sic) en letras mayúsculas y debajo la frase FRUTALES NATIVOS CAJAMARQUINOS en letras minúsculas, conforme al modelo, para distinguir mermeladas, productos lácteos y demás de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial. Dicha marca fue otorgada a la Asociación de Transformadores de Frutas-Cajamarca (Perú), mediante Resolución N° 567-2002/TPI-INDECOPI, del 20 de junio 2002, recaída en el expediente N° 119478-2000:

Figura 1. Marca colectiva FRUNAC.

²⁵⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, *El eslabón entre las marcas colectivas, el desarrollo y el crecimiento económico*, en <https://www.wipo.int/ipadvantage/es/details.jsp?id=2560>, consultado el 26.09.2021.

²⁵⁵ Cornejo Guerrero, Carlos, “La Protección Jurídica de las Denominaciones de Origen Peruanas”, en *Revista Jurídica Docencia et Investigatio*, de la Facultad de Derecho y Ciencia Política- Unidad de Investigación de la UNMSM, Vol 6 N° 1, Lima-Perú, agosto, 2004, p.149.



Por último, dentro de las marcas colectivas registradas en el Perú, tenemos la constituida por el logotipo conformado por la denominación ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984, en cuya parte superior se aprecia la figura estilizada de una alpaca conforme al modelo, para distinguir tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y mesa, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, a favor de la Asociación Internacional de la Alpaca (Perú), según Resolución N° 1551-2007/TPI-INDECOPI, del siete de agosto del dos mil siete, recaída en el expediente N° 234399-2005:

Figura 2. *Marca colectiva ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984*



El mismo signo fue otorgado a favor de la misma Asociación, mediante Resolución N° 1550-2007/TPI-INDECOPI, del 7 de agosto del 2007, recaída en el expediente N° 234400-2005, para distinguir vestido, calzado, sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

El INDECOPI debe promover la asociatividad en forma decidida, que es un instrumento que sirve para la productividad, crecimiento y desarrollo del país. Como hemos mencionado, hace algunos años se promovió la creación de la marca colectiva “Chirimoya Cumbe” que en puridad debió ser una denominación de origen pues tal signo cumplía los requisitos de esta figura jurídica. El apoyo a los productores del pueblo de Cumbe no ha fructificado y la marca colectiva lamentablemente no ha despegado como se esperaba, pese a contar con un producto muy sabroso. Últimamente ha habido esfuerzos en el INDECOPI con la difusión de ciertas marcas colectivas como una herramienta para el desarrollo rural, fortaleciendo las competencias de productores y funcionarios públicos (autoridades locales y regionales). Así, en el año 2013, el INDECOPI comenzó a trabajar con los productores de hongos de Marayhuaca (Lambayeque), queso prensado de Comas (Junín) y quinua (Puno)²⁵⁶. Sin embargo, es necesaria una actividad que no sea aislada, que cuente con un plan de cobertura amplia y objetivos precisos en relación con el fenómeno de la asociatividad y buena utilización de la marca colectiva.

En el ámbito internacional, tenemos el caso de la afamada marca italiana “Melinda”, para distinguir manzanas:

Figura 3. *Marca colectiva italiana Melinda*



La marca Melinda pertenece a un consorcio formado por 16 cooperativas, que en total más de 5,000 miembros, que cosechan aproximadamente 300,000 toneladas de manzanas al año, que representa el 10% de la producción italiana y el 5% de la producción europea. El paso decisivo para la creación de la marca Melinda se dio cuando los fruticultores del Val de Sole y del Val de Non se percataron que el número de manzanas comercializadas en el mercado italiano con el nombre de “manzanas Val di

²⁵⁶ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, *Memoria 2013*, Lima, 1ª edición, 2014, p. 118.

Non” superaba en tres veces la cantidad que realmente se producía en dichos valles. El logotipo de la marca Melinda que se mantiene hasta ahora, fue diseñado por la prestigiosa agencia londinense de empaquetado industrial *Minale and Tattersfield*²⁵⁷.

Promoción de las marcas colectivas.

Hemos visto la importancia que tiene para el país el profundizar en la política de fomento y capacitación para la asociatividad y utilización de marcas colectivas en la generación de riqueza. El Estado, además de profundizar fuertemente en esta capacitación y orientación de los empresarios, debe considerar un trato diferenciado en cuanto al pago de derechos de registro de esta clase de marcas. Pensamos que una adecuada y sostenida capacitación y difusión sobre la asociatividad y conveniencia de uso de marcas colectivas, unido a un trato diferenciado sobre el pago de derechos de registro de esta clase de marcas, es un punto importantísimo para la dinamización de la economía peruana, especialmente si consideramos la situación de pandemia en la que nos encontramos actualmente.

Debe recordarse que entre el año 2017 y 2018 se exoneró el pago de derechos por presentación de solicitudes de registro de marcas colectivas, la cual fue efectiva hasta el mes de setiembre de 2019. En ese período, “el Indecopi otorgó 4,442 marcas colectivas, cifra récord que, en comparación con los 214 registros entregados entre 1993 y julio de 2017, mostró un incremento significativo, como resultado de la exoneración del pago de la tasa, contribuyendo así a reactivar la dinámica productiva y la competitividad de los pequeños productores y emprendedores del país, afectados por fenómenos climatológicos de esos años”²⁵⁸.

Por ello, consideramos como una medida muy acertada que el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), haya aprobado la eliminación del pago de tasa para el registro de marcas colectivas. Conforme dispone el artículo primero de la Resolución N° 000127-2020-PRE/INDECOPI, se modifica el TUPA de Indecopi aprobado por Decreto

²⁵⁷ Organización Mundial de Propiedad Intelectual - OMPI, *Melinda: la primera manzana italiana de diseño*, en <https://www.wipo.int/ipadvantage/es/details.jsp?id=908>, consultado en 04.02.2021.

²⁵⁸ Andina, Agencia Peruana de Noticias, Indecopi eliminó el pago por registro de marcas colectivas, en <https://andina.pe/agencia/noticia-indecopi-elimino-pago-registro-marcas-colectivas-825914.aspx>, consultado el 04.02.2021.

Supremo N° 085-2010-PCM y sus modificatorias, mediante la simplificación del procedimiento “Registro de marcas de productos, servicios, colectivas y certificación, nombre comercial y lema comercial” eliminando el monto de los derechos de tramitación del procedimiento para las solicitudes de registro de marcas colectivas”²⁵⁹.

Es muy acertada, además, la política que tiene ahora el Indecopi de ofrecer asesoría completamente gratuita para el registro de estas marcas; permitiendo a través de la asociatividad, la conservación de prácticas ancestrales y reforzando la identidad y valores netamente peruanos. También hay que aplaudir que la búsqueda de antecedentes y la publicación de la solicitud en la Gaceta Electrónica es gratuita para todo tipo de marcas. Actualmente, dentro de esta misma política de promoción al registro de marcas colectivas, los titulares de estas marcas acceden a un Código QR de manera gratuita, en donde hay un mapa interactivo, donde aparecen las características, cualidades e historia de la marca colectiva, incluyéndose también datos de contacto como teléfono y otros, para que los interesados puedan ubicar al titular de la marca y poder concertar contratos de compraventa de productos, prestación de servicios, distribución, autorización de uso de la marca, u otras actividades relacionadas con ella. Estamos ante una herramienta tecnológica que ayuda fuertemente a posicionar el emprendimiento de asociaciones y organizaciones en el mercado.

Un ejemplo de los beneficiados con la protección y ventajas que ofrece registrar una marca colectiva es el de la Cooperativa Agraria de Producción Agrícola Sumaq Sunqu Ltda., que tiene la marca que consiste en la denominación Sumaq Sonqo Huancavelica, Cuna de las Papas nativas Acobamba, Huancavelica y Logotipo (se reivindica colores) conforme al modelo:

Figura 4. *Marca colectiva Sumaq Sonqo.*

²⁵⁹ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI, Resolución N°000127-2020-PRE/INDECOPI de fecha 9 de diciembre de 2020.



El producto distinguido con la marca son las papas nativas y los beneficiarios, miembros de la Cooperativa, son 500 productores²⁶⁰.

Dentro del programa de fomento de marcas colectivas, el Indecopi tiene aliados internos (Gerencia de Cooperación Técnica, Gerencia de Oficina Regional, Gerencia de Estudios Económicos, Gerencia de Promoción y Difusión y Escuela de la Competencia y de Propiedad Intelectual), también aliados institucionales (Agro Rural, Devida, Sierra Exportadora, Apega, MINCETUR-Dirección de Artesanía, PRODUCE) y potenciales aliados (Gobiernos regionales y locales, Red de Cites y Cámaras de Comercio)²⁶¹. De la referencia que hemos dado sobre la política del Indecopi, podemos apreciar que la institución ha dado pasos muy acertados en la promoción y protección de este tipo de marca, bastando que profundice en el fortalecimiento de las competencias técnicas y de gestión empresarial de los productores, en alianza con los Gobiernos regionales y locales, Red de Cites y Cámaras de Producción y Comercio. Si se trabaja intensamente en esta línea, junto con las demás medidas de promoción que el Indecopi ya ha dado, tendremos como resultado, sin lugar a dudas, organizaciones productivas y de servicios sólidas, cimentadas en base a una firme marca colectiva. Definitivamente, este trabajo es una vía importantísima en el Perú para el crecimiento y desarrollo económico.

IV.6.3 La marca colectiva en la Decisión Andina 486.

La marca colectiva está regulada en el Título VIII de la Decisión Andina 486;

²⁶⁰ Datos Perú, Sumaq Songo Huancavelica, Cuna de las Papas Nativas. Acobamba, Huancavelica, en <https://www.datosperu.org/marca-sumaq-songo-huancavelica-cuna-de-las-papas-nativas-acobamba-huancavelica-167788.php>, consultado el 04.02.2021.

²⁶¹ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Dirección de Signos Distintivos, Marca Colectiva: Herramienta para ser competitivo, 24 de octubre de 2017, en <http://docplayer.es/188795597-Marca-colectiva-herramienta-para-ser-competitivo-direccion-de-signos-distintivos-indecopi-24-de-octubre-2017.html>, consultado el 04.02.2021.

su artículo 180 establece:

“Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular”.

En el artículo 181 de la Decisión, se termina de delinear el concepto de marca colectiva; dicho artículo tiene el siguiente texto:

«Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes”.

Este artículo presenta ligeras modificaciones respecto del texto del artículo 124 de la Decisión 344, sin embargo, dichas modificaciones no alteran en modo alguno el concepto, que es exactamente el mismo en ambos cuerpos normativos.

El artículo 182 de la Decisión Andina 486, trata de los requisitos que deberá cumplir la marca colectiva, para acceder al registro, señalándose que:

“La solicitud de registro deberá indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompañada de:

- A) Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicita el registro de la marca colectiva;
- B) La lista de integrantes; y,
- C) La indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios.

Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas deberá informar a la oficina nacional competente cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los elementos a que hace referencia el presente artículo”.

El texto es casi igual al de la sustituida Decisión 344 y al Decreto Legislativo N° 823 ya derogado.

La diferencia está por un lado en que ya no se exige la copia de las reglas que el petitionerio de la marca colectiva utiliza para el control de los productos o servicios (aunque sí se exige la indicación de las condiciones y forma en que se debe utilizar); tampoco se consigna la exigencia de otros posibles requisitos a determinarse por la oficina competente.

La supresión del pedido de las reglas para el control de los productos o servicios, nos podría hacer pensar que se trataría de desligar a la marca colectiva de sus características de “garantía” para los consumidores (si no se requiere presentar las reglas del control de los productos o servicios, es porque no tienen necesariamente por qué existir). Sin embargo, esta motivación no se condice con la definición de marca colectiva que da la misma Decisión Andina 486.

Por otro lado, conforme a lo dispuesto por la Decisión 344, concordante con el artículo 199 del Decreto Legislativo N° 823, la marca colectiva no podía ser objeto de licencia. La situación cambia diametralmente con la Decisión 486, que en su artículo 183, establece que la marca colectiva puede ser licenciada, con arreglo a lo previsto al interés de la organización, sirviendo la inscripción de la licencia como acto para que se generen los efectos frente a terceros.

Desaparecida la relación necesaria entre la característica de garantía especial de la marca colectiva, y el registro de marca colectiva, no hay razón para que no se disponga que ésta se pueda licenciar libremente.

Cabe observar, que este es otro aspecto que ahonda la diferencia entre marca colectiva de hoy y la marca de la corporación de antaño. Antes hubiera sido imposible que la marca fuera usada por alguien que no formara parte de la corporación. Además de otras funciones, la marca tenía una función de status, de dignidad, y cualquier uso de la marca por una persona que no fuera de la corporación, hubiera sido una “posición o status ilícito” Todo esto, como ya hemos dicho, estaba dentro de la idea de que la marca era una institución jurídica pública, que tenía la finalidad de proteger al consumidor.

En la marca colectiva de hoy, se estima que la función de protección al consumidor o de garantía de calidad, se da mejor dentro de un régimen de libertad de empresa en el que se desarrolla una encarnizada competencia entre los distintos agentes económicos, lo que produce el efecto de una mejora incesante de la calidad de los productos, en beneficio del consumidor.

IV.6.3.1 La transmisibilidad de la marca colectiva.

Existe además una modificación importante referida a la transmisibilidad de

la marca colectiva. El régimen de transmisibilidad establecido en la Decisión 344 y el Decreto Legislativo N° 823, tenía cierto temperamento restrictivo, desde que era requisito sine qua non para la transmisión contar con la aprobación de la oficina nacional competente.

El artículo 183 de la Decisión Andina 486, establece que la marca podrá ser transferida o licenciada de conformidad con lo previsto en las normas internas de la asociación, organización o grupo de personas. Según este mismo artículo, las transferencias y licencias deberán ser inscritas ante la oficina nacional competente para que surtan efectos frente a terceros.

Como se puede apreciar, ahora, la marca colectiva es libremente transmisible, sin perjuicio de respetar lo establecido al interior de la organización titular de la marca. La inscripción de la transferencia de la marca colectiva ante la oficina nacional competente, sólo sirve para que el negocio surta efectos frente a terceros.

Hay una relación entre este temperamento liberal del régimen de transmisibilidad (la marca colectiva se vuelve libremente transmisible) y la no exigencia de acompañar las reglas para el control de los productos y servicios.

Si ya no tiene importancia que la autoridad competente examine las reglas para el control de los productos o servicios, no tiene tampoco sentido que tenga alguna injerencia en el perfeccionamiento de la transferencia de la marca, como lo sería con la potestad de aprobarla.

No obstante, considera que, eliminando el requisito de las reglas de control de productos o servicios, significa dejar la función de garantía que cumple en forma particular la marca colectiva, en manos de los mismos empresarios interesados. La autoridad ya no evaluará si se cumple o no con el control de las características de los productos o no, lo cual quiere decir que no es necesario que la característica común del producto o servicio, tenga que tener algo especial que atraiga a los consumidores, todo tiende a que simplemente esté el origen común en el seno de la misma organización.

IV.6.3.2 La licencia de la marca colectiva.

Otro cambio importante respecto de lo regulado en la Decisión 344 y el Decreto Legislativo N° 823, es la posibilidad de licenciar la marca colectiva,

situación que estaba prohibida por dicha legislación. El artículo 183 de la Decisión 486, permite en forma expresa que una marca sea objeto de licencia. La posibilidad de licenciar una marca colectiva, muestra aún más, las profundas diferencias entre la marca de la corporación de la edad media y la marca colectiva moderna. En la Baja Edad Media, hubiera sido imposible que una persona que no perteneciera a la Corporación, pudiese utilizar la marca corporativa.

IV.6.3.3 Marca colectiva e identificación de origen geográfico de un producto.

Conforme al artículo 77 del Decreto Legislativo N° 1075, la marca colectiva también podrá estar conformada por cualquier elemento que identifique a un producto como originario de un lugar geográfico, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.

Como podemos apreciar, se está extendiendo el concepto de marca colectiva, de modo que queden comprendidos bajo su protección los signos que identifican productos originarios de un lugar geográfico, lo cual en puridad es la función de las denominaciones de origen y no de las marcas.

Sin embargo, la disposición es positiva, teniendo en cuenta que el procedimiento de declaratoria de denominación de origen y luego la de autorización de uso de la denominación, puede ser largo y costoso, sin tener además la seguridad de su finalización. Además, el otorgamiento de una marca colectiva otorga un derecho privado a sus titulares, en cambio el titular de la denominación de origen es el Estado. La posibilidad de conceder marcas colectivas en caso de signos que identifican a un producto de ciertas calidades o características, como originario de un lugar, es legislar en la perspectiva correcta teniendo en mente que deben ponerse al alcance de productores y comerciantes, las herramientas de asociatividad alrededor de la cual, la marca colectiva puede cumplir un rol gravitante.

La disposición bajo comentario se estableció en el marco de las negociaciones del tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, reconociendo que el uso de estas marcas era una práctica difundida en muchos países. En el Perú, como ya hemos mencionado, existe el antecedente de la marca colectiva “Chirimoya Cumbe”, que en su momento correspondía fuera otorgada como denominación de origen y no como marca colectiva, pues en la época en que fue otorgada no existía aún

esta última posibilidad.

IV.6.3.4 Acciones derivadas del registro de una marca colectiva.

El artículo 78 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que las acciones derivadas del registro de una marca colectiva podrán ser ejercidas por su titular, salvo disposición en contrario de las mismas reglas de uso. Ello no niega la posibilidad que el miembro de la organización que es titular de la marca colectiva (por ejemplo, el asociado de una Asociación) pueda asimismo entablar dichas acciones, a no ser que se haya pactado en contrario.

De otro lado, el mismo artículo precisa que el titular de una marca colectiva podrá reclamar, en representación de los intereses de las personas facultadas para utilizarla, reparación de los daños que hubieren podido sufrir debido al uso no autorizado de la marca. La precisión es útil, pues no deja duda que el titular de una marca colectiva, posee las mencionadas facultades, sin embargo, cabe mencionar que nada obsta que las personas autorizadas a usar la marca colectiva pueden por su propio derecho, interponer también estas acciones.

Es importante esta precisión, pues es mejor que los esfuerzos por proteger la marca colectiva puedan realizarse bajo una dirección y estrategia unificada, ello sin perjuicio que cada miembro de la organización pueda, a su vez, llevarlos a cabo. Debe notarse, que estas facultades no se agotan al ámbito administrativo, sino que inclusive se extienden a la exigencia de indemnización por daños y perjuicios que debe ventilarse ante el Poder Judicial.

Consideramos que la normatividad actual profundiza aún más la diferencia entre la marca colectiva moderna y la marca de la corporación de la baja edad media. Un valor que se reconoce hoy, es la marca colectiva como tal, independientemente de un particular modo de producción o de prestación de servicios, lo cual hubiera sido un “pecado imperdonable” dentro de la economía medieval. En este sentido, nos parece adecuado el tratamiento actual de esta institución, que busca adaptarse adecuadamente a los tiempos de hoy.

Por último, el artículo 79 del Decreto Legislativo N° 1075 señala:

“Artículo 79.- Nulidad, cancelación y caducidad de una marca colectiva

La nulidad, cancelación y caducidad de una marca colectiva se regirán por las normas aplicables a las marcas de productos y de servicios.”

Estamos también ante una precisión útil, que deja claro que a las marcas colectivas se le aplican los institutos jurídicos de nulidad, cancelación y caducidad, del mismo modo que cualquier marca.

IV.7 Marcas comunes y marcas de certificación

IV.7.1 Concepto

La marca de certificación es el signo distintivo de productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.

La principal virtud de esta clase de marcas, es generar confianza en el mercado respecto de las bondades de determinados productos o servicios. El titular de una marca de certificación podrá ser una empresa o institución de derecho público o privado; también podrá serlo un organismo estatal, regional o internacional. (Art. 186 de la Decisión Andina 486). La marca común es la que no tiene esta característica de acreditación que sí posee la marca de certificación. Las marcas de certificación se diferencian de las marcas colectivas:

“Certification mark indicates compliance with set standards. They defined standards (quality of product or the area of origin) but are not confined to any membership. The owner of a certification mark licenses it to others, the aim of certification mark is that the products have been examined by a person who is not their producer (“competent to certify”). Collective mark (used by a specific group of enterprises) vs certification mark (used by anybody who complies with the standards) (...)”²⁶².

Aquí hay un titular de la marca de certificación, que está prohibido de utilizar dicha marca para sus propios productos o servicios. El titular de la marca de certificación, acredita las características o calidades de los productos o servicios de terceros a los que él autorice a usar su marca, pero él mismo no usa la marca. Esta prohibición es importante puesto que el interesado en usar la marca de certificación sabrá que no habrá ningún inconveniente para seguir usando la marca si es que cumple con los parámetros de calidad establecidos y le va bien en el negocio. No podría existir el interés del titular

²⁶² International Management School, *Intellectual Property & Competition Law, International Guide on Data Privacy and Cybersecurity, Learn how to Protect your Copyright and Trademark*, ebook ibs.it, p.133, consultado el 25.07.2021.

en dejar de renovar las licencias para él comenzar a usar la marca y servirse de su mayor implantación en el mercado; se trata de un elemento que da seguridad al interesado en usar la marca de certificación y construir sobre ella la reputación de sus productos. No está demás mencionar que el uso de una marca de certificación, no impide la utilización de otra marca de producto o servicio.

El artículo 187 de la Decisión Andina 486 consigna los requisitos necesarios para registrar una marca de certificación. La citada norma señala:

“Con la solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular; defina las características garantizadas por la presencia de la marca; y describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

El reglamento de uso se inscribirá junto con la marca.

Toda modificación de las reglas de uso de la marca de certificación deberá ser puesta en conocimiento de la oficina nacional competente. La modificación de las reglas de uso surtirá efectos frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente”.

Debe notarse que, en el caso de la marca de certificación, sí se hace mención expresa que en el reglamento de uso deberá estar consignada la manera en que se ejercerá el control sobre las características que la marca certifica.

Tanto en el caso de la marca colectiva como en el caso de la marca de certificación, de alguna manera, se acredita el origen u otras cualidades o características específicas de los productos o servicios. Cuando se trata de una marca colectiva esta identificación se hace -en principio- respecto de características comunes de productos o servicios de empresas que forman parte de un colectivo; en cambio, en la marca de certificación, la acreditación de estas características de los productos o servicios se hace por una persona distinta que no integra en su seno a las personas que usan la marca; ellas podrán ser autorizadas a usar la marca de certificación, sin necesidad de formar parte de una agrupación legalmente establecida de empresas.

Son varias las cualidades o características que pueden ser certificadas utilizando estos signos. Por ejemplo, una cualidad sería la seguridad de los productos. La marca de certificación “UL” indica que los equipos

electrónicos distinguidos con esa marca, cumplen con estrictos parámetros establecidos por Underwriters Laboratory. Otro podría ser la exactitud, la marca de certificación SPER *Certified garantiza la exactitud de los equipos de pronóstico del tiempo. Otras certificaciones podrían hacerse sobre los materiales usados, la calidad, origen del trabajo empleado, el procedimiento de fabricación, origen regional, moralidad, etc.*²⁶³ .

IV.7.2 La marca de certificación y las micro, pequeñas y medianas empresas.

Al tratar la marca colectiva, ya hemos visto la importancia que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas en la creación de riqueza, generación de empleo y desarrollo económico del país. Particularmente, las micro y las pequeñas empresas, aun contando con un buen producto o servicio, tienen dificultad de generar confianza y fidelidad del cliente respecto de sus marcas, productos y servicios, así como tener acceso a los circuitos de comercialización para que sus productos lleguen con facilidad a los puntos de venta. Una forma de solucionar esta situación es la de la utilización de una marca de certificación, cuya virtud se basa justamente en autenticar productos y servicios que tienen características y calidades que son conocidas y apreciadas por el público consumidor.

De esta manera, las micro, pequeñas e inclusive medianas empresas solucionan el problema de ganarse la confianza y fidelidad del cliente a través de las marcas de certificación y al mismo tiempo siguen manteniendo las ventajas que proporciona contar con un esquema de organización ágil como es el de este tipo de empresas.

IV.7.3 Marca de certificación e identificación de origen geográfico de un producto.

Conforme al artículo 80 del Decreto Legislativo N° 1075, la marca de certificación podrá estar conformada por cualquier elemento que identifique a un producto como originario de un lugar geográfico, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.

Como podemos apreciar, se está extendiendo el concepto de marca de certificación, de modo que queden comprendidos bajo su protección los

²⁶³ Stim, Richard, *Op. Cit.*, p.34.

signos que identifican productos originarios de un lugar geográfico, lo cual tradicionalmente ha sido la función de las denominaciones de origen y no de las marcas.

IV.7.4 Marcas de certificación en el país y en el extranjero.

Conforme a la Guía informativa acerca de marcas y patentes, la marca de certificación “es aquella que indica que los bienes y servicios relacionados en un certificado, elaborado por el propietario de la marca, son de determinado origen, manufactura, calidad u otra característica. Las marcas certificadas sólo pueden ser usadas de conformidad con estándares definidos, por ejemplo, la norma ISO 9000²⁶⁴”; en el Perú, hace años se solicitó el registro de la marca de garantía “Gamarra”, siendo que en ese momento no se utilizaba aun la terminología de marca de certificación.

También tenemos en nuestro país, la marca de certificación Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación contra la mujer, conforme al modelo que presentamos²⁶⁵:

Figura 5. *Marca de certificación Empresa segura.*



²⁶⁴ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Guía Informativa acerca de marcas y patentes, 2016, p.8., en https://www.indecopi.gob.pe/documents/51783/407331/marcas_patentes.pdf/0338daf2-b6b8-4c87-98da-eaadfcff7fb3, consultado el 13.11.2020

²⁶⁵ Marca de Certificación “Empresa Segura Libre de Violencia y Discriminación Contra La Mujer”, Modelo obtenido en <https://www.google.com/search?q=marca+de+certificaci%C3%B3n+libre+de+discriminaci%C3%B3n&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKewjXiKf3jNPuAhXQGbKGHPRmDUYQAUoAXoECAsQAw&biw=1920&bih=969>, consultado el 05.02.2021.

Según la Resolución Ministerial N° 172-2018-MIMP:

“(…) mediante la Resolución Ministerial N° 184-2011-MIMDES se institucionalizó el reconocimiento del “Sello empresa segura libre de violencia y discriminación contra la mujer” el cual es otorgado a aquellas empresas que realizan esfuerzos destinados a la promoción de la no discriminación y no violencia contra la mujer, haciendo visible dicho logro al interior de la empresa, en la comunidad donde interactúan y/o en el ámbito nacional e internacional;

(…)

Que, mediante Nota N° 43-2018-MIMP/SG la Secretaría General comunica al despacho Viceministerial de la Mujer que el Área de Marcas No Contenciosas de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI notificó 45 resoluciones que resolvieron inscribir en el Registro de Marcas de Certificación de la Propiedad Industrial a favor del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la marca de certificación constituida por la denominación “EMPRESA SEGURA LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER” y logotipo consignado según el modelo del certificado correspondiente, en el que se detallan las clases de distinción, según la clasificación internacional;

(…) ²⁶⁶”

Como podemos apreciar, a través de la autenticación de una de las características de los productos o servicios, que consiste en que la empresa que los elabora o los presta, es una empresa segura que está libre de violencia y discriminación contra la mujer, se construye una ventaja competitiva apreciada por el público consumidor, que la posiciona fuertemente en el mercado.

En situaciones críticas como la Pandemia, las marcas de certificación pueden tener un rol importante en la reactivación económica, especialmente en el Perú, debido a la confianza que generan en el mercado. Así, por ejemplo, en el mundo hay una serie de marcas de certificación que se utilizan y autentican la condición de “libre de coronavirus” para productos y servicios; por ejemplo, tenemos la marca: safe/hotels Covid Clean, Certified 2020, que mostramos a continuación y que autentica el cumplimiento de protocolos sanitarios en Europa, América, Asia y África para un servicio de Hoteles ²⁶⁷:

²⁶⁶ Resolución Ministerial N° 172-2018-MIMP del 29 de mayo de 2018, en https://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/resoluciones_ministeriales/rm_172_2018-mimp.pdf, consultado el 05.02.2021.

²⁶⁷ Marca de Certificación safe/hotels CovidClean, modelo obtenido en [https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=Safehotels+CovidClean\(TM\)&sa=X&ved=2ahUKewicyrzRwNXuAhUPH7kGHSmKBNEQjJkEegQIBRAB&biw=1920&bih=969](https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=Safehotels+CovidClean(TM)&sa=X&ved=2ahUKewicyrzRwNXuAhUPH7kGHSmKBNEQjJkEegQIBRAB&biw=1920&bih=969), consultado el 06.02.2021.

Figura 6. *Marca de certificación Covid Clean.*



La marca de certificación “Safehotels has developed CovidClean™ Hotel Certification – a comprehensive set of hygiene procedures and pandemic protocols – to enable hotels to assure guests that their property meets the appropriate standards.”²⁶⁸

También, hay ejemplos de marcas extranjeras muy exitosas, como la marca de certificación Woolmark de la empresa Woolmark Company:

Figura 7. *Marca de certificación Woolmark.*



La marca consiste en un símbolo que certifica la calidad de todos los productos a los que se aplica, garantizando que están elaborados con pura lana virgen y que se cumplen estrictamente las especificaciones de calidad del titular de la marca. La marca Woolmark ha sido registrada en más de 140 países y se han concedido licencias a fabricantes de 67 países²⁶⁹.

²⁶⁸ Safe/Hotels, Safehotels CovidClean (™) Hotel Certification is a comprehensive quality assurance that tells guests and bookers your hotel is ready for business, en <https://safehotels.com/safehotels-covidclean-hotel-certification/>, consultado el 06.02.2021.

²⁶⁹ Organización Mundial de Propiedad Intelectual-OMPI, “El Valor de las Marcas Colectivas y de

Otro ejemplo es la marca de certificación Max Havelaar de la Fundación del mismo nombre:

Figura 8. *Marca de certificación Max Havelaar.*



La marca distingue productos de los exportadores o importadores de café, chocolate, té, miel, bananos y naranjas, quienes para tener derecho a utilizar la marca, han tenido que cumplir normas y condiciones de calidad, así como estar sujetos a controles de calidad periódicos²⁷⁰.

Por último, tenemos a la marca de certificación constituida por un diente molar sonriente guareciéndose bajo una sombrilla, de la compañía Aktion Zahnfreundlich de Suiza, que acredita que algunos alimentos no contienen ingredientes que producen caries y por lo tanto no dañan los dientes:

Figura 9. *Marca de certificación constituida por un diente molar.*



Dicha marca de certificación estuvo también registrada en el Perú hasta muy recientemente, habiéndose dispuesto su cancelación dentro de un procedimiento de oposición al registro de marca, mediante la Resolución N° 19040-2007/OSD-INDECOPI de fecha 30 de octubre del 2007, confirmada

Certificación para las empresas de menor peso” en *Revista de la OMPI*, Julio-Septiembre de 2002, en https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2002/wipo_pub_121_2002_07-08-09.pdf, consultado el 06.02.2021.

²⁷⁰ Idem.

por la Resolución N° 1473-2008/TPI-INDECOPI del 23 de junio del 2008, expediente N° 205162-2004.

IV.8 Marcas de distintividad regular, marcas fuertes y marcas débiles

Una marca de distintividad regular es la que tiene una distintividad promedio, ni reforzada ni debilitada. La marca fuerte es la que tiene el atributo de ser plenamente distintiva, su eficacia distintiva es mayor a la normal; mientras que la marca débil tiene un menor grado de distintividad que la normal.

La distintividad es un fenómeno dinámico que puede estar presente en diferentes grados según las circunstancias; los grados de distintividad pueden variar en el tiempo. Hay marcas muy distintivas, que podrían asimilarse a las marcas fuertes; hay marcas de distintividad promedio y hay marcas con poca distintividad que corresponderían a las marcas débiles.

Una marca es débil cuando en su conformación está comprendido algún elemento no distintivo. Un ejemplo de marca fuerte sería “Google” para el servicio de búsqueda de información en Internet; una marca débil podría ser “Decaf” para distinguir un café descafeinado. La debilidad de una marca puede consistir en la presencia de un elemento que adolece de distintividad intrínseca, como uno que adolece de distintividad extrínseca. Un ejemplo del primer caso, podría ser el de “Cafetal”, uno del segundo caso podría ser el de la marca “Powerade”. En este último caso, la utilización constante y pacífica de un mismo término respecto de un producto o servicio (en este caso, las letras “ade”), en marcas de diferentes competidores, hace que dicho término se vuelva una expresión usual para designar los productos o servicios aludidos, y, en consecuencia, deje de tener distintividad.

Es importante señalar que se acepta el registro de marcas débiles en razón que en su conformación cuentan con uno o varios elementos distintivos; sin embargo, sobre la parte no distintiva de la marca, no podrá hacerse valer derecho exclusivo alguno.

En relación a esta clasificación de marcas, es pertinente citar lo dispuesto en la Resolución N° 0932-2008/TPI-INDECOPI, del 17 de abril del 2008, recaída en el Expediente N° 253601-2005, seguido entre Perfumería Industrial Perú E.I.R.L. Ltda. (Perú) que solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación AGUA

DE FLORCITA escrita en letras características antecedida por la figura estilizada de una flor, sin reivindicar colores, conforme al modelo, para distinguir jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, sahumerios, aguas perfumadas, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, y Lanham & Kemp-Barclay & Co. Incorporated (Estados Unidos de América), titular en tres países andinos, incluido el Perú, de la marca AGUA DE FLORIDA.

En la indicada Resolución se consignó lo siguiente:

“3. Signos débiles

(...)

La doctrina diferencia según el grado de distintividad del signo¹⁰ entre:

- a) signos normales, que poseen una fuerza distintiva promedio, ni reforzada ni debilitada.
- b) signos débiles, que poseen una fuerza distintiva menor a la normal.
- c) signos fuertes, que poseen una fuerza distintiva mayor que la normal.

(...)

La Sala conviene en destacar que la fuerza distintiva de un signo no es un concepto estático, sino que más bien se encuentra en constante movimiento. De igual forma, la clasificación entre marcas normales, débiles y fuertes no es un esquema rígido. Al contrario, entre los diferentes tipos de signos existen superposiciones constantes.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso N° 121-IP-200511, lo siguiente: “El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva”.

IV.9 Marcas comunes y marcas notoriamente conocidas

Las marcas notoriamente conocidas son aquellas que gozan de gran prestigio o extraordinaria reputación de manera estable, por un sector cuantitativamente significativo del público pertinente. Ellas merecen una protección jurídica especial que puede ir más allá de los límites impuestos por los principios de especialidad, territorialidad e inscripción en el registro. Las marcas comunes son las que no gozan de un prestigio o reputación de

tal grado y en consecuencia sólo tienen una protección regular por el Derecho.

Pese a que esta clasificación y definiciones tienen plena vigencia en nuestra Legislación, cabe hacer mención que, desde el punto de vista conceptual, pueden hacerse varias observaciones, dado que confundirían notoriedad con reputación de alta calidad. Tal como se ha señalado en la doctrina: “El criterio de notoriedad reviste una dimensión esencialmente cuantitativa. (...) La reputación del signo implica su fuerza atractiva independiente, por lo que supone un criterio esencialmente cualitativo. Es precisamente ese valor añadido del signo, más allá de su función distintiva, lo que hace a la marca susceptible de explotación también más allá de su función distintiva”²⁷¹.

Hay otras clasificaciones que han buscado que no se presente la confusión entre el criterio de notoriedad y el de reputación de alta calidad, como aquellas que dividen entre marcas notorias, marcas mundiales y marcas célebres. Marcas notorias serían las generalmente conocidas en los circuitos comerciales interesados en un país²⁷²; las Marcas mundiales serían aquellas cuya notoriedad se extiende al mundo en general, siendo que la notoriedad de la marca notoria se extiende a un país²⁷³; por último, las marcas célebres serían las que aparte de reunir condiciones de notoriedad, también gozan una reputación de alta calidad para sus productos o servicios²⁷⁴.

Fernández-Novoa nos dice que: “La marca renombrada es objeto de una protección reforzada que se extiende más allá de la regla de la especialidad: su titular puede invocar el *ius prohibendi* incluso cuando un signo idéntico o semejante a la marca renombrada es utilizado para designar productos o servicios que no son idénticos ni similares a los cubiertos por la marca. La protección de este tipo de marca más allá de la regla de la especialidad constituye una de las piedras angulares del actual Derecho europeo de Marcas”²⁷⁵.

²⁷¹ Monteagudo, Montiano, *La Protección de la Marca Renombrada*, Editorial Civitas, Madrid, 1ª edición, 1995, p. 35.

²⁷² Bertone y Cabanellas, *Op. Cit.*, Tomo I, p. 267.

²⁷³ Idem., quien cita a A. Baumbach y W. Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, p.928.

²⁷⁴ Idem., quien cita a G. Guglielmetti, *Il marchio celebre o “de haute renommée”* (Milán 1977), p.27.

²⁷⁵ Fernández-Nóvoa, Carlos, “La Protección Reforzada de las Marcas Renombradas”, en Fernández-Nóvoa, Carlos, Otero Lastres, José Manuel y Botana Agra-Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, Madrid, 2ª edición,

La protección de la marca renombrada sobre productos o servicios iguales, similares o diferentes respecto de los que ella ha registrado, también se da bajo ciertas condiciones en Francia: [a) prueba del renombre, b) demostración de un enlace entre la marca renombrada y la marca posterior del tercero que se cuestiona, c) demostración de una falta o perjuicio (dilución, daño a la reputación, parasitismo)]²⁷⁶:

“Aux termes de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice (v. RMUE, art. 9, § 2,c)).

Le titulaire de la marque renommée peut ainsi se prévaloir d’un régime de protection spécifique dans la spécialité, pour des usages portant sur des produits ou services identiques ou similaires, mais aussi au-delà de la spécialité, pour des usages portant sur des produits ou services différents.

Quelle que soit la situation, la protection conférée par la renommée n’est pas, pour autant, absolue. Il appartient, d’une part, au titulaire de rapporter la renommée de la marque. La protection est, d’autre part, limitée aux usages dans la vie des affaires à titre de marque et est conditionnée par la démonstration d’un lien et d’une faute ou d’un préjudice”²⁷⁷.

También se han establecido clasificaciones que dividen la marca notoriamente conocida y la marca renombrada. Fernández-Novoa, respecto de las definiciones de la Ley española de 2001, señala:

“De las definiciones transcritas se infiere que en el sistema de la Ley española de 2001 la marca notoria y la marca renombrada tienen una nota común y un rasgo diferenciador. La nota común es que la marca notoria y la marca renombrada se caracterizan por ser marcas conocidas por el público. El rasgo diferenciador es el siguiente: en tanto que la marca notoria debe ser conocida por el sector del público al que se destinan los correspondientes productos o servicios, la marca renombrada debe ser conocida por el público en general.

De aquí se sigue que en el sistema implantado por la Ley de 2001 la marca renombrada se configura como un subtipo de la marca notoria: la marca renombrada es aquella marca que es conocida no sólo por el sector pertinente del público, sino

2013, p. 677.

²⁷⁶ Basire, Yann, *Op. Cit.*, pp.114-116.

²⁷⁷ *Ibid.*, p.114.

también por el público en general. Esta concepción de la marca renombrada es criticable (...)”²⁷⁸.

En España, con fecha 14 de enero 2019 entró en vigor el Real Decreto Ley 23/2018 de 21 de diciembre, sobre transposición de directivas en materia de marcas, introduciéndose modificaciones en la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre; con dicho Real Decreto se armoniza la normativa española a la Directiva europea 2015/2436, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas²⁷⁹. El Real Decreto Ley suprime la distinción entre marca notoria y renombrada, estableciendo una sola categoría, la de la marca renombrada; y distinguiendo, además, dos categorías de marca renombrada: la marca de renombre en España, si se trata de una marca española, y la marca de renombre de la Unión Europea, si se trata de una marca de la Unión²⁸⁰.

El texto del artículo 8.1 de la Ley de Marcas 17/2001, con la modificación del Real Decreto Ley 23/2018, es el siguiente:

“Artículo 8. Marcas y nombres comerciales renombrados

1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre”.

Con esta importante modificación, será necesario delimitar la protección reforzada de la marca renombrada, en relación a la antigua figura de la marca notoria, con mayor razón, si es que no hay una definición de lo que es la marca renombrada. Conforme señala Gómez, Andrés:

“Hasta ahora, se distinguía entre marca notoria y renombrada en función del ámbito en el que la marca fuera conocida, y así, se consideraba marca NOTORIA cuando la marca era conocida *“por el sector pertinente del público al que se*

²⁷⁸ Fernández-Nóvoa, Carlos, “La Protección Reforzada de las Marcas Renombradas” ..., pp.681-682.

²⁷⁹ García Lucero, Ana, Modificaciones relevantes de la actual Ley de Marcas, en <https://www.agmabogados.com/modificaciones-de-la-actual-ley-de-marcas/>, consultado el 02 de febrero de 2021.

²⁸⁰ Uría-Menéndez, Transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de marcas, Enero 2019, p.4, en https://www.uria.com/documentos/circulares/1039/documento/8395/01_enero_2019.pdf, consultado el 03.02.2021.

destinan los productos, servicios o actividades que distinguen” la marca o el nombre comercial, y marca RENOMBRADA cuando la marca o el nombre comercial eran conocidos “*por el público en general*”. Con la nueva redacción del artículo 8 de la Ley de Marcas, desaparece esta distinción y sólo se tendrá en cuenta la marca renombrada. ¿Significa esto que solo las marcas conocidas por el público en general gozarán de la protección reforzada?, ¿Qué ocurre con las marcas conocidas dentro de un sector específico, pero normalmente desconocidas para la generalidad del público consumidor?

La ausencia de definición de la marca renombrada nos lleva a encontrar la respuesta en la interpretación que tanto la EUIPO como los tribunales han dado al apartado 5 del artículo 8 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, que con idéntica redacción al nuevo artículo 8 de la Ley de Marcas española, solo se refiere a las marcas renombradas.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha juzgado que el concepto de «renombre» supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente, que debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca la conoce (véase la sentencia PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, apartados 21 y 24).

Al referirse al conocimiento «*por una parte significativa del público interesado*», cabe concluir que la calificación de marca renombrada se realiza atendiendo a criterios cuantitativos del conocimiento de la misma, pero no sólo en términos de porcentaje de dicho conocimiento, sino también a la vista de otros factores que resulten relevantes para el caso específico. En este sentido, la Sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 03/09/2015, dictada en el asunto C-125/14, establece que para determinar ese conocimiento, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes del asunto concreto, es decir, “*la cuota de mercado conseguida por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla (sentencia PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, apartado 25)*”. Estos criterios, son los mismos que el art. 8 de la Ley de Marcas, antes de su modificación, tenía en cuenta en su apartado 2, para determinar el carácter notorio de la marca.

Esto nos lleva a concluir que la actual marca renombrada, va a tener un tratamiento equivalente a lo que hasta ahora se ha denominado marca notoria (...) Una vez acreditado el renombre de la marca anterior, su titular podrá oponerse al registro de una marca posterior, aun cuando los productos para los cuales se haga la solicitud no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, siempre que, conforme a lo establecido en el art. 8.1 de la Ley de Marcas, se deje acreditado que existe:

- «Un cierto grado de similitud» entre los signos (Sentencia del TJUE de 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).
- «Un perjuicio a la marca anterior sin justa causa» (Sentencia del TJUE de 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30), que puede consistir en que:
 - o con el uso de la marca posterior, su titular podría aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior (“parasitismo”) en cuanto el público destinatario pueda concluir que existe un vínculo entre ambas marcas (Sentencias del TJUE de

23/10/2003, Adidas, EU:C:2003:582, § 27, 29 y 31; y de 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66).

- o el uso de la marca posterior puede ser perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior (“dilución”) en cuanto da lugar a una dispersión de la identidad de la marca anterior que disminuye su carácter distintivo o único (Sentencia del TJUE de 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 29).

(...)

En conclusión, gozarán de la protección reforzada regulada en la nueva redacción del artículo 8 de la Ley de Marcas, aquellas marcas que acrediten gozar de un cierto grado de conocimiento para una parte significativa del público interesado por los productos o servicios que protege, pudiendo impedir el registro posterior de signos similares, con independencia de los productos o servicios solicitados, siempre que el uso de esa marca posterior, provoque un perjuicio a la marca renombrada anterior”²⁸¹.

Por otro lado, también se ha opinado que: “Siendo la marca notoria la conocida entre los sectores interesados a los que pertenecen los productos o servicios distinguidos con dicha marca, y la marca renombrada la difundida entre el público en general, es obvio que no pueden gozar de la misma protección, y así se aclara en esta reforma. La protección reforzada del artículo 8 LM, que va más allá del principio de especialidad de la marca, es solo para las marcas renombradas, mientras que la protección de las marcas notorias no irá más allá del concreto sector en el que se mantiene su amplio conocimiento, sin excepción alguna a dicho principio”²⁸².”

Asimismo, en cuanto al ámbito de protección de la marca renombrada:

“En el Derecho de marcas de la Unión Europea, los artículos que contienen la protección de la marca que goza de renombre reconocen cuatro tipos de infracciones: el perjuicio al carácter distintivo, el perjuicio al renombre, el aprovechamiento indebido del carácter distintivo y el aprovechamiento indebido del renombre. Artículos 8.5 y 9.2 c) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada); y artículos 5.3.a) y 10.2.c) de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas”²⁸³.

²⁸¹ Gómez, Andrés, La desaparición de las marcas notorias en la nueva redacción del art.8 de la Ley de Marcas, 01 de marzo de 2019, en <https://www.hyaip.com/es/espacio/la-desaparicion-las-marcas-notorias-la-nueva-redaccion-del-art-8-la-ley-marcas/> consultado el 03 de febrero de 2021.

²⁸² Marco Alcalá, Luis Alberto, “Las nuevas modificaciones de la ley española de marcas (Comentario breve del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de Directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados)”, en Tato Plaza, Anxo y Costas Comesaña, Julio (Directores), *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Volumen 39 (2018-2019), Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 1ª edición, 2019, p.339.

²⁸³ Cernadas Lázare, Marta, “El requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del

Es interesante notar que, en España, a raíz de la transposición de la Directiva europea 2015/2436, la normativa interna habría terminado utilizando una sola figura de protección reforzada para la marca: la marca renombrada, mientras que, en la Comunidad Andina, también se utiliza una sola figura: la marca notoriamente conocida. Ni en el Perú ni en los países de la Comunidad Andina, se aplica la categoría de marca renombrada, tampoco la distinción entre marca renombrada y marca notoriamente conocida; la protección reforzada de la marca, la tiene únicamente la marca notoriamente conocida. Igualmente, es pertinente observar que la protección reforzada brindada por la marca renombrada en la Unión Europea, se acerca bastante a la protección especial de la que goza la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina.

En cuanto al Perú, es necesario que existan criterios certeros que nos permitan distinguir las marcas notoriamente conocidas de las marcas comunes; estos criterios pueden considerar tanto aspectos cualitativos como cuantitativos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado sobre la marca notoriamente conocida que: “Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo²⁸⁴”. Asimismo, ha expresado que: “Se entiende como marca notoriamente conocida aquella que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor²⁸⁵”. Por otro lado, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, señala: “En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su

consumidor medio. ¿El fin de la disolución de la marca?”, en Tato Plaza, Anxo y Costas Comesaña, Julio (Directores), *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Volumen 40 (2019-2020), Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 1ª edición, 2020, p.56.

²⁸⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, recaída en el Proceso 20-IP-2015.

²⁸⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, recaída en el Proceso 12-IP-2005.

consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente²⁸⁶”.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que, para hacer valer una marca notoriamente conocida, la notoriedad de la marca tiene que haber sido anterior a la solicitud o registro de marca frente a la cual se opone²⁸⁷. Si, por ejemplo, existe un registro de marca ya otorgado o una solicitud de registro presentada, al mismo tiempo que otro titular ya tiene una marca, que, luego de algunos años adquiere notoriedad, la marca notoriamente conocida no podrá servir de base para enervar un derecho anteriormente adquirido.

Asimismo, como explicaremos más adelante, en nuestro país a partir del caso Kent, se dejó establecido por Resolución del Tribunal del Indecopi que es precedente de observancia obligatoria, que la protección jurídica de toda marca notoria tenga el mismo alcance, no tomándose en cuenta la distinción para estos efectos, entre la marca notoria o notoriamente conocida y la marca renombrada.

IV.9.1 Criterios para distinguir entre las marcas comunes y las marcas notoriamente conocidas.

De la misma realidad comercial podemos apreciar que ocurren una serie de casos de aprovechamiento indebido de las marcas notorias por competidores desleales que, sin embargo, tienen muchas veces amparo legal para su conducta, puesto que no hay de por medio una suficiente protección en la Legislación.

La Legislación comienza a otorgar una protección especial a las marcas notorias, cuando se cae en cuenta del aprovechamiento ilícito que ocurre en la práctica comercial; es ahí cuando se empiezan a diseñar normas jurídicas que impidan este aprovechamiento. Podemos ver entonces, la importancia que tiene también en este tema, el observar la realidad económica y mercantil.

²⁸⁶ Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N°0340-2019/TPI-INDECOPI, del 20 de febrero de 2019, p.7.

²⁸⁷ Ibid., p.10.

La notoriedad de una marca se evalúa aplicando criterios de la Doctrina y que hoy en día están plasmados en la Legislación. La Decisión Andina 486 ha regulado en el Título XIII, sobre los signos distintivos notoriamente conocidos.

Tenemos entonces, una regulación especial para la marca notoriamente conocida; sin embargo, aún podría ocurrir que la extensión de la protección brindada por esta normatividad no fuera suficiente para cubrir todos los supuestos de protección necesarios para evitar las conductas indebidas, como ocurre efectivamente en las legislaciones de varios países. En estos casos, sólo quedaría buscar la protección en normas que protejan contra la competencia desleal, aunque ello tiene el inconveniente que el infractor siempre tendría a mano el recurso de justificarse en el hecho que habiéndose regulado expresamente el tema de la marca notoria, su conducta no ha sido calificada como infractora, razón por la cual se trataría de una conducta permitida por el ordenamiento.

Este problema es adecuadamente abordado en la Decisión Andina 486. La protección especial ofrecida por las normas de propiedad industrial no es la única que está disponible para una marca notoriamente conocida. También, dado el caso, puede recurrirse a la protección brindada en sede del sistema de protección contra la competencia desleal; el mérito de la Decisión Andina N° 486 es que así se reconoce expresamente en el artículo 225 de dicho cuerpo normativo, que dispone:

“Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”.

Es de destacar el concepto vertido en este artículo, que hace patente lo importante que es para el Derecho y para el mundo económico mercantil, no dejar abierto ningún resquicio por el que se pueda perpetrar una conducta indebida, sin que exista la correspondiente prohibición y sanción. Así, el régimen de protección contra la competencia desleal, plasmado en el Decreto Legislativo N° 1044, actúa como un sistema complementario de las normas de protección de la propiedad industrial.

Un signo distintivo notoriamente conocido es el reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la

manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido (artículo 224 de la Decisión).

Hay que percatarse que un signo es notoriamente conocido tomando como base el mercado de cualquiera de los países miembros en los que se quiera hacer valer tal derecho. Si, por ejemplo, una marca no es notoriamente conocida en el Perú, aquí no se puede hacer valer derecho de notoriedad alguno sobre la marca referida, aunque fuera notoriamente conocida en un país extranjero fuera de la Comunidad Andina de Naciones. Este criterio se refuerza indirectamente con lo previsto en el artículo 229 de la Decisión, según el cual no se negará la calidad de notorio a un signo por el sólo hecho que no sea notoriamente conocido en el extranjero, lo cual reafirma que el elemento decisivo es la notoriedad del signo en el país en el que se quiere hacer valer como tal, o más exactamente a tenor del artículo 224 de la Decisión, en cualquier país de la Comunidad Andina de Naciones.

Sobre el particular, es ilustrativa la Resolución N° 0280-2007/TPI-INDECOPI del 6 de febrero del 2007, recaída en el expediente N° 190602-2003, que señala:

“Sin embargo, previamente al análisis de los medios probatorios presentados, la Sala considera necesario establecer los siguiente:

- (i) De acuerdo a las disposiciones de la derogada Decisión 344, la notoriedad de un signo distintivo debía ser reconocida por la Autoridad competente del País Miembro donde se invocaba la notoriedad, es decir, que era un reconocimiento especial que requería de comprobación, siendo discreción del juez o la autoridad administrativa competente determinar si el signo reunía las condiciones necesarias que permitieran calificarla como tal. Dentro de ese contexto, las Resoluciones emitidas en otros Países Miembros en las que se reconocía la notoriedad de un signo distintivo no eran vinculantes sino sólo referenciales, por lo que debían ser evaluadas junto con los demás medios probatorios.
- (ii) Actualmente, el artículo 224 de la Decisión 486 señala que se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

La Sala conviene en precisar – conforme lo ha establecido en la Resolución N° 1153-2002/TPI-INDECOPI de fecha 10 de diciembre del 2002 – que, sin ser la única prueba posible, la mejor manera de demostrar que el sector pertinente de un país miembro de la Comunidad Andina reconoce la notoriedad de un signo es que la autoridad nacional de dicho país lo haya declarado así.

Para que esta prueba sea aceptada, debe cumplir por lo menos con los siguientes requisitos:

- a) Ser emitida por la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial o por el Poder Judicial.
- b) Ser emitida como resultado de un procedimiento administrativo y/o judicial“.

Por otro lado, en el artículo 230 de la Decisión Andina 486, se presenta una relación de los sectores pertinentes del público, a tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo distintivo.

Lo primero de lo que es necesario caer en cuenta, es que el público pertinente a efectos de determinar la notoriedad de un signo, tiene que ser previamente delimitado. Dentro de la noción de público en general, está la noción de público consumidor, la de agente económico, la de empresario, competidor, etc. Inclusive esas nociones más específicas tienen aún que ser precisadas.

La Decisión no habla del público consumidor en general, sólo del público consumidor real o potencial del tipo de producto o servicio a los que se aplique la marca; tampoco habla de todos los agentes económicos, sino únicamente de las personas que participen en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a distinguirse por la marca; por último, la Decisión no se refiere a la totalidad de los empresarios, sino únicamente a aquellos que actúen en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique la marca.

Hay que notar además que el artículo 230 de la Decisión, señala una lista enunciativa de lo que, según el caso, podría constituir el sector pertinente a efectos de determinar la notoriedad de un signo. Sin ningún problema, podrían tomarse en cuenta otros sectores que no estén expresamente previstos en dicho texto, para efectuar esta determinación.

La Decisión Andina 486 también presenta una lista enunciativa de los criterios que deberán tomarse en cuenta para determinar la notoriedad de cualquier signo distintivo. Los criterios mencionados son los que como resultado de la experiencia, se recurre normalmente para efectuar esta determinación; sin embargo – al tratarse de una lista enunciativa - nada impide aplicar otros criterios que no estén expresamente previstos y que sean pertinentes según las especificidades del caso concreto. La jurisprudencia, la doctrina y el buen sentido aconsejarán la aplicación del criterio que sea necesario.

El artículo 228 de la Decisión Andina 486, establece lo siguiente:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- d) el valor de la inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos de comercio internacional;
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”

Los criterios establecidos en la Decisión tienen carácter enunciativo; es decir, además de aquellos expresamente consignados en ella, podrán aplicarse los que la doctrina desarrolle o el buen sentido aconseje.

Es acertada la técnica legislativa utilizada, por cuanto la notoriedad de una marca es un fenómeno que debe ser apreciado desde distintos ángulos y en base a consideraciones ajustadas a las especificidades del caso concreto.

Otro aspecto a tener en cuenta, es que cada uno de los criterios se evalúa independientemente, siendo el efecto acumulativo de la evaluación de cada uno de ellos, lo que decidirá si una marca es notoriamente conocida o no.

En este aspecto, nuestra posición es similar al criterio seguido para estos casos en Estados Unidos de América, en el que la Ley Lanham estableció 8 factores para determinar si una marca tenía la cualidad de ser distintiva y famosa. Estos factores tienen el carácter de enunciativos, es decir pueden también considerarse otros factores que sean pertinentes. La

versión original de la “anti-dilution bill” señaló que cada uno de los criterios establecidos en la norma, debían ser sopesados independientemente y que es el efecto acumulativo de estas consideraciones lo que determinaría si es que una marca califica para que sea protegida federalmente contra la dilución²⁸⁸.

En esta misma línea, es pertinente precisar que no tienen obligatoriamente que presentarse en una marca todos los factores enunciados por la Decisión en forma concurrente, para decidir que ella es notoriamente conocida. Para calificar a una marca como notoriamente conocida, bastará la presencia de sólo algunos de los factores, siempre que lleven a esa convicción.

En cuanto al grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro, consignado en el literal a) del artículo 228 de la Decisión, cabe anotar que éste no sólo considera la extensión del conocimiento de la marca en el país miembro en el que se busque la calificación como marca notoriamente conocida, sino también en cualquier país miembro de la comunidad andina.

En efecto, el artículo 224 de la Decisión señala que un signo distintivo notoriamente conocido es el que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

El reconocimiento del signo como notoriamente conocido, debe realizarse tomando como base fundamental el mercado de cualquiera de los países miembros de la comunidad andina. Si, por ejemplo, una marca no es notoriamente conocida en el Perú, aquí no se puede hacer valer derecho de notoriedad alguno sobre la marca referida, si tampoco es reconocido como tal en ningún país miembro, aunque fuera notoriamente conocida en un país extranjero fuera de la comunidad andina.

²⁸⁸ Vasallo, Edward E y Dickey, Maryanne, «Protection in the United States for “Famous Marks”: The Federal Trademark Dilution Act Revisited», en Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, Volume IX. Winter/Symposium 1999, Number 2; p.505, en <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1200&context=iplj>, consultado el 28.09.2021.

Lo establecido por el artículo 224 de la Decisión Andina en el sentido que se está ante un signo notoriamente conocido, si este hubiera sido reconocido como tal en cualquier país miembro, establece claramente el criterio de protección que se otorga a este tipo de marcas. Se puede hacer valer la protección especial de la que goza una marca notoriamente conocida, aunque la notoriedad de la marca no se hubiera obtenido en el mismo país que se quiere hacer valer, siempre y cuando se haya obtenido en un país miembro de la comunidad andina.

Este concepto que está claramente definido en la Decisión Andina 486, ha necesitado aclaraciones en el tratamiento de las marcas renombradas en la Unión Europea. En la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del 3 de setiembre de 2015, sobre el caso seguido entre Iron&Smith vs. Unilever, Aff. C-125/14, se había planteado la cuestión de si para hacer valer el derecho de la marca comunitaria renombrada Impulse de Unilever, para oponerse con éxito a la solicitud de registro de la marca “ser impulsivo” de Iron&Smith, se debía haber demostrado la reputación de la marca comunitaria en Hungría, decidiendo el Tribunal que no se podía exigir al titular de la marca comunitaria de renombre, que acredite esta reputación en el territorio del Estado miembro donde se presentó la solicitud de registro de la marca objeto de la oposición²⁸⁹.

Pasando a otro tema, como ya hemos mencionado, en la misma Decisión Andina 486 se presenta una relación enunciativa de los sectores pertinentes del público a tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo distintivo. Otro aspecto a determinar es cuál debe ser el grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente, para determinar si ella es notoriamente conocida. Un procedimiento útil para este propósito es el de tomar como referencia a las marcas sobre las que no hay ninguna duda que son notoriamente conocidas dentro del sector o sectores pertinentes, estudiándose el resultado que arroje en ellas, los criterios señalados expresamente por la Decisión y los demás que resulten relevantes. Es así, por ejemplo, que nadie dudaría de la notoriedad de la marca Coca Cola, Microsoft o Google, las cuales eventualmente podrían ser tomadas como parámetro, para la evaluación de la notoriedad de otras marcas.

²⁸⁹ Cabinet Beau De Loménie, Des éclaircissements sur la notion de marque renommée et sa portée, Actualités, Flash Info PI, 17 de setiembre de 2015, en <https://www.bdl-ip.com/cat/flash-info-pi/page/5/>, consultado el 31.01.2021.

Es interesante anotar que, en Alemania, la condición de notoriedad puede ser probada por medio de una encuesta de opinión en la que por lo menos el 70% del público consumidor conozca la marca. Por otro lado, Tavéra José y Salgado, Viviana, en relación a los países de la Comunidad Andina, señalan:

«El grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente requiere una cuantificación a partir de la evaluación del conocimiento de una marca, el cual se obtiene a partir de una encuesta. Dicho instrumento analiza el conocimiento espontáneo en el que se pregunta a los consumidores qué marcas conocen, así como el conocimiento asistido en el que se presenta una lista de marcas y se pide al consumidor que señale las que conoce. Además, el Tribunal Andino señala que el conocimiento del mercado debe poseer un umbral relativo de tal forma que “no podría aceptarse un porcentaje menor al 60%¹³”.

(...)

13 En cuanto a la determinación del grado de extensión del conocimiento de la marca notoria, el Tribunal Andino ha considerado que “para que una marca tenga tal categoría y reduciéndose su conocimiento a un grupo o público relevante, no podría aceptarse un porcentaje menor de un 60%, porcentaje que podría variar de acuerdo con el producto a que se refiera la marca notoria, pues en una que ampare productos de consumo masivo o popular, el porcentaje bien podría ser mayor...”. Proceso N° 20-IP-97 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 332 del 30 de marzo de 1998, p. 34»²⁹⁰.

Para terminar el comentario del literal a) del artículo 228 de la Decisión, es pertinente señalar que para efectos de la calificación como marca notoriamente conocida, la Decisión no incluye expresamente la consideración del grado de notoriedad en los países que no formen parte de la comunidad andina; sin embargo, nada obsta para que este criterio también sea tenido en cuenta, conforme al carácter meramente enunciativo de los criterios previstos en la Decisión.

En cuanto al literal b) del artículo 228 de la Decisión, que establece como criterio para evaluar la notoriedad de una marca, la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro, podemos hacer las precisiones siguientes:

- a) La duración se refiere al término en que se ha hecho uso efectivo de la marca. Si bien es cierto que actualmente, las técnicas publicitarias y

²⁹⁰ Tavéra José, Salgado Viviana, Notoriedad de Marcas: Aspectos metodológicos a tener en cuenta en los resultados de una investigación de mercados, p.13, en <file:///C:/Users/CAST/Downloads/33-Texto%20del%20art%C3%ADculo-69-1-10-20180613.pdf>, consultado el 14.03.2021.

los avances tecnológicos de los medios de comunicación hacen posible que una marca sea conocida rápidamente, la calificación como notoriamente conocida también incluye el factor de su estabilidad en el tiempo, la seguridad que se brinda al consumidor que dicha marca ha sido usada invariablemente en el tiempo según altos parámetros de calidad y que como consecuencia de ello, existe la fundada expectativa que dicha calidad se mantendrá.

Este criterio también se relaciona con el establecido en el literal k) del mismo artículo, en tanto la norma ha considerado importante apreciar la antigüedad de la marca y su uso constante. Ello implica que la marca no debe ser solamente conocida por un amplio sector del público pertinente, sino que debe estar consolidada como tal, lo cual sólo se logra a través del tiempo y con una calidad uniforme de los productos o servicios.

La marca notoria goza de una protección especial, que es reconocida por la Ley atendiendo a varios fundamentos, entre los que se destaca su permanencia en el tiempo.

Si no se aplicara este criterio, muchas marcas podrían tener rápidamente la calidad de notoriamente conocidas. Pueden darse muchos casos de marcas nuevas que sean conocidas pero que por diversas razones no puedan mantenerse en el mercado, lo cual sería un contrasentido.

Está implícito también en este criterio una idea de éxito al desarrollar una marca que tiene estabilidad, que permanece, pese a los altibajos propios de cualquier actividad económica.

- b) La amplitud de su utilización se refiere a la variedad de productos o servicios respecto de los cuales ha sido usada la marca. La extensión geográfica de su utilización hace alusión a si dicha marca ha sido usada localmente en algún país determinado, regionalmente o con carácter mundial. Un ejemplo de marca local, sería la bebida gaseosa “Casinelli”; una marca regional podría ser la bebida gaseosa “Inka Kola”, aunque últimamente se apuesta a su internacionalización; una marca mundial, sería la bebida gaseosa “Coca Cola”.

En cuanto al literal c) del artículo 228 de la Decisión, éste considera la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera

de cualquier país miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique. Dentro de este literal debe considerarse también la publicidad que se haga en el mismo empaque o envase del producto y por supuesto a que se haga a través de la página web o cualquier otro medio de comunicación masiva.

De acuerdo al artículo 59 del Decreto Legislativo N° 1044, la publicidad es toda forma de comunicación difundida a través de cualquier medio o soporte, y objetivamente apta o dirigida a promover directa o indirectamente, la imagen, marcas, productos o servicios de una persona, empresa o entidad en el ejercicio de su actividad comercial, industrial o profesional, en el marco de una actividad de concurrencia, promoviendo la contratación o la realización de transacciones para satisfacer sus intereses empresariales.

Tanto la duración, amplitud como extensión geográfica de la promoción de la marca, son aspectos que pueden medirse objetivamente.

Aparte de la publicidad directa, la promoción de la marca puede darse a través de ofertas, descuentos, degustaciones, beneficios adicionales, servicios post-venta, organización de espectáculos, tal como ocurre en nuestro medio con las campañas de Wong, Radioprogramas del Perú, etc.

Debe notarse que la calidad y originalidad de la publicidad o promoción de la marca, no ha sido plasmada expresamente como criterio en la Ley; sin embargo, ello no obsta para que dichos aspectos se tengan en cuenta al momento de evaluar su notoriedad. Tampoco ha sido plasmado como criterio en forma expresa, la intensidad o frecuencia de la promoción de la marca o los productos, servicios, establecimientos o actividad a los que se aplique.

El literal d) del artículo 228 de la Decisión se refiere al valor de toda inversión efectuada para promover la marca, o para promocionar el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que ella se aplique. Debe tenerse en cuenta que la promoción o publicidad de la marca, también se considera como uso de la marca; en el mundo de hoy, hay una relación cierta y necesaria entre la inversión efectuada en la promoción de la marca y la notoriedad de la marca y la venta efectiva del producto o servicio.

El literal e) del artículo 228 de la Decisión se refiere a las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular concernientes a la marca cuya notoriedad

se alega, tanto en el país miembro en el que se pretende la protección como internacionalmente.

Las cifras de ventas y de ingresos obtenidos en los productos marcados, es un importante indicativo de la notoriedad de la marca, pues difícilmente podría crearse una marca notoriamente conocida si las ventas o ingresos por los productos o servicios que distingue son exigüos. Por otro lado, la Decisión no considera en forma expresa como criterio a la calidad del producto o servicio; sin embargo, el indicativo a las cifras de ventas e ingresos es una referencia indirecta que nos puede dar una idea de él; sin perjuicio que se haga la evaluación de la calidad por otros medios en forma independiente.

El literal f) del artículo 228 de la Decisión hace alusión al grado de distintividad inherente o adquirida del signo. Como se sabe, la distintividad es un factor dinámico que puede variar con el tiempo. La marca podrá cumplir más eficazmente su función mientras mayor distintividad tenga, lo cual es un factor importante para establecer la notoriedad de la marca.

El literal g) del mismo artículo refiere como criterio al valor contable del signo como activo empresarial. La marca es un instrumento ideal para condensar goodwill, es decir la buena reputación y prestigio del producto o servicio. Ello hace que la marca llegue a tener un valor independientemente en sí misma como mercancía susceptible de ser transferida. Existen en la actualidad diversos métodos para valorizar una marca, que permiten inclusive que pueda ser registrada como valor intangible e el balance. Lógicamente, la evidencia de un alto valor comercial de la marca, es un elemento importante para decidir si se está ante una marca notoriamente conocida. Difícilmente una marca que, por ejemplo, llegara actualmente a un valor de 70,000 millones de dólares, no sería una marca notoriamente conocida, de donde se puede apreciar la importancia del criterio consignado en la Decisión.

El literal h) se refiere al volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio. Es un criterio útil, sin embargo, más importante es aún el número de franquicias o licencias efectivamente otorgadas, en tanto puede aceptarse que ellas implican casi con seguridad el uso de la marca por el franquiciado o el licenciatario, mientras que los pedidos para tener una franquicia o licencia es sólo un mero interés.

El literal i) se refiere a la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección. Aun cuando las ventas del producto o la prestación del servicio tienen más trascendencia para la calificación de una marca como notoriamente conocida, la fabricación y almacenamiento del producto o de sus insumos, o las compras de los insumos de los productos o de los bienes indispensables para la prestación del servicio, no dejan de ser un elemento a tomar en cuenta.

El literal j) consigna como criterio a los aspectos de comercio internacional; es decir el movimiento comercial de exportación e importación de los productos y/o servicios distinguidos con la marca.

Por último, según el literal k) debe tomarse en cuenta la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero. De hecho, la antigüedad de los registros, así como las renovaciones de registros que hacen posible la prórroga de los derechos de marca son elementos indispensables a tener en cuenta en la calificación de la marca notoria. Sin embargo, una gravitación mucho menor tendrá la solicitud de registro, pues el que se trate de una solicitud de registro y no de una renovación implicaría muy probablemente que se trata de una marca reciente.

En cuanto a los criterios para determinar la notoriedad de una marca, adicionalmente a los ya mencionados,

“(...) la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo, tales como:

- a) la extensión del conocimiento de la marca entre los circuitos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;
- b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;
- c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;
- d) la protección obtenida en distintos países; y,
- e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que esta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha

característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria”²⁹¹.

IV.9.2 EL ámbito de protección de la marca notoriamente conocida.

Como hemos señalado, la protección de la marca notoriamente conocida va más allá del principio de especialidad, territorialidad e inscripción en el registro. El artículo 226 de la Decisión Andina 486, es el que establece el ámbito de protección de la marca notoriamente conocida para los países de la comunidad andina, señalando lo siguiente:

“Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
- c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.”

En relación a la marca, la norma ampara dos supuestos de protección.

El primero ocurre cuando el signo utilizado por el competidor puede originar riesgo de confusión respecto de productos o servicios idénticos o similares respecto de la marca notoriamente conocida. Se trata del supuesto clásico de protección para evitar la confusión dentro de una relación de competencia. La confusión puede darse tomando un producto o servicio por otro, o pensando que el origen empresarial de un producto o servicio es uno cuando en realidad es otro (el público consumidor no se

²⁹¹ Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N°0340-2019/TPI-INDECOPI, del 20 de febrero de 2019, p. 9.

confunde en cuanto al producto o servicio, pero sí en cuanto a quién fabricó o elaboró el producto o prestó el servicio). Es decir, la norma cubre los supuestos de confusión directa e indirecta desarrollados por la doctrina.

El segundo ocurre cuando el signo es utilizado en productos o servicios diferentes a los distinguidos por la marca notoriamente conocida. Los que utilizan el signo pueden ser personas que se dedican a actividades económicas que no compitan en el ámbito determinado por la marca notoriamente conocida, o inclusive a actividades que no tengan fines comerciales, que generen riesgo de asociación, daño económico o comercial injusto sobre la marca, o el aprovechamiento injusto del prestigio o renombre de la marca.

El riesgo de asociación se presenta cuando si bien es cierto el público consumidor no confunde los productos, los servicios, ni el origen empresarial de ellos, sí hace una asociación de ideas vinculando económica, jurídica u organizacionalmente a las empresas que elaboran productos o prestan servicios con las marcas en cuestión, cuando en la realidad no existe vínculo alguno entre ellas. Debe tenerse presente, que en sede de Propiedad Industrial, un sector de la doctrina e inclusive la jurisprudencia, considera al riesgo de asociación como un supuesto dentro de la confusión indirecta.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, refiriéndose al concepto de riesgo de confusión y riesgo de asociación señala lo siguiente:

«Respecto al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cabe señalar que en la Interpretación prejudicial de fecha 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso N° 70-IP-2008, el Tribunal trató de manera separada al riesgo de confusión y al de asociación. Así, en la citada interpretación, establece lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”.

“El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

En la Interpretación prejudicial de fecha 27 de agosto de 2008, recaída en el proceso N°73-IP-2008, el Tribunal establece lo siguiente:

«En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de *“una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (...) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que se asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas”* (BERCOVITZ, Alberto; ob. cit., p.478).

En atención al último criterio expuesto, la sala conviene en analizar la figura del riesgo de asociación, dentro del riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta”»²⁹².

La Decisión Andina 486 relaciona el supuesto de daño económico o comercial injusto de la marca notoriamente conocida como una consecuencia de la dilución de su fuerza distintiva o una disminución de su valor comercial o publicitario.

La dilución de la fuerza distintiva de una marca se produce cuando disminuye la probabilidad que el público consumidor realice una asociación única entre la marca y el producto o servicio distinguido con ella. Si, por ejemplo, se aceptara el registro de la marca Coca Cola para distinguir betunes, artefactos eléctricos y maletines, entre otros productos, el público consumidor ya no asociaría esta marca únicamente a la afamada bebida gaseosa, sino también a toda esta gama de productos, diluyendo su fuerza distintiva. El público consumidor no confunde los productos, tampoco el origen empresarial ni vincula a las empresas fabricantes, sin embargo, igualmente la marca pierde efectividad pues su poder distintivo ha disminuido. Mientras mayor sea la fuerza distintiva de una marca, ella estará en mejores condiciones para cumplir las funciones que le son inherentes.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, refiriéndose al concepto de Dilución señala:

“3.3 Dilución de la marca

²⁹² Ibid, pp. 21, 22.

3.3.1 Marco conceptual y doctrinal

La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca-producto o marca-servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza.

(...)

“La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial.

(...)”²⁹³.

El daño económico o comercial injusto también se puede presentar por la disminución del valor comercial o publicitario de la marca. Es claro que, si se permiten las mismas marcas para productos o servicios diferentes a la de la marca notoriamente conocida, ésta disminuirá su aptitud para captar y consolidar clientela. La marca se posiciona no sólo en el mercado, sino en la mente del consumidor; si se priva a la marca notoriamente conocida de esta asociación única por el público consumidor entre signo y producto, entonces se estará afectando su eficacia publicitaria. Por otro lado, también es obvio que disminuirá su valor comercial, pues si la marca ha disminuido su capacidad para captar y consolidar clientela, necesariamente tendrá un valor menor como mercancía transferible en el mercado. Posteriormente, cuando tratemos las funciones de la marca, nos referiremos al exorbitante valor que pueden llegar a tener las marcas notoriamente conocidas. El valor comercial y publicitario de la marca notoriamente conocida también disminuye si es que se admite el registro de marcas iguales o parecidas a ella para productos o servicios diferentes, pero a los que la marca notoriamente conocida puede proyectarse en el futuro para trasladar su poder de ventas.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias, señala:

“La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y – *sobre todo*– a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al

²⁹³ Ibid., p.27.

titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado *goodwill* de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo.
(...)

La doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de la marca implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o renombre entre el público. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca renombrada a otros productos se efectúa mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente del consumidor²⁹⁴.

El uso no autorizado del signo notoriamente conocido al que se refiere el artículo 226 de la Decisión Andina N° 486, podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los medios electrónicos.

En relación a que la protección de la marca notoriamente conocida constituye una excepción al principio de inscripción registral y asimismo en cuanto a si es necesario el uso de la marca notoria para hacer valer el derecho, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretando la normatividad andina, concluyen efectivamente en la corrección de la aplicación de la excepción al principio de inscripción registral y que no es requisito indispensable para hacer valer la notoriedad de la marca que ella se esté usando:

“Por otro lado, respecto a que si para reconocer el carácter notorio de una marca es necesario que ésta se encuentre registrada o en uso, el Tribunal de Justicia de la

²⁹⁴ Ibid., pp.30-31.

Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial del Proceso 029-IP-2008 ha señalado que “la norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio”.

(...)

Así, se considera que una marca es usada intensamente al grado de convertirse en notoria cuando en el mercado se introduce un elevado número de artículos dotados de tal marca o cuando la marca sea objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias”²⁹⁵.

La Decisión Andina 486 se refiere también a la protección de las marcas notoriamente conocidas respecto de los nombres de dominio y las direcciones electrónicas. Así, en su artículo 233, se establece lo siguiente:

“Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.”

De esta manera, la marca notoriamente conocida tiene una protección efectiva frente a actos de confusión directa, indirecta y frente al riesgo de asociación, así como frente al aprovechamiento injusto del prestigio o renombre del signo o la generación de un daño comercial o económico injusto derivado de la dilución de su fuerza distintiva o de la disminución de su valor comercial o publicitario. Esta protección se extiende inclusive respecto de actividades que tengan fines no comerciales cuando se verifiquen los supuestos infractores contenidos en el artículo 226.

La acción a interponerse contra el uso no autorizado de una marca notoriamente conocida prescribe a los cinco años contados a partir de la fecha en que el titular de la marca tuvo conocimiento de tal uso. Si el uso hubiera sido con mala fe, la acción no prescribe (artículo 232 de la Decisión Andina 486). Asimismo, al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo (artículo 234 de la Decisión). La acción contra el uso no autorizado de la marca notoriamente

²⁹⁵ Ibid., p.14

conocida, no afecta la que corresponda interponer por daños y perjuicios conforme al Derecho Común (segundo párrafo del artículo 232° de la Decisión).

Hablando en forma estricta, la Decisión Andina N° 486 ubica el conflicto originado por el registro de una marca que colisiona con una marca notoriamente conocida, dentro de los supuestos de nulidad relativa (art. 172, segundo párrafo, en concordancia con su artículo 136, literal h). Sin embargo, también debe notarse que el artículo 235 de la Decisión señala que cuando las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro (supuesto de cancelación). La legislación nacional peruana ya no prevé este supuesto como uno de cancelación, como sí lo hacía el derogado Decreto Legislativo N° 823, en su artículo 172, lo cual elimina este doble tratamiento.

La protección de la marca notoriamente conocida es amplia, lo que se deja entrever por lo dispuesto en el artículo 225 de la Decisión, según el cual un signo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme al Título XIII, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal.

Por último, un tema polémico por muchos años, fue el referido a la restricción que implicaba la aplicación del principio de especialidad, a las marcas notoriamente conocidas que no tuvieran posicionamiento único en el mercado (la protección especial solo se aplicaba a las marcas de alto renombre o renombradas, en el sentido que ellas gozaban de una notoriedad preeminente en el mercado). En un primer momento, no se les otorgaba toda la protección que señalaba la legislación para este tipo de marcas, pero luego se cambió el criterio en tanto que la decisión Andina 486, no hacía diferenciación alguna entre marcas notoriamente conocidas por lo que todas ellas debían tener la misma protección.

A continuación, presentamos una Resolución del Tribunal del Indecopi que muestra la aplicación del primer criterio a las marcas notoriamente conocidas:

**"TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1027-2003/TPI-
INDECOPI
EXPEDIENTE N° 160906-2002**

SOLICITANTE: UNILEVER N.V.
OPOSITORA: UNION DE CERVECERIAS PERUANAS
BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

**Notoriedad de una marca – Riesgo de confusión o de asociación –
Aprovechamiento injusto del prestigio – Dilución de la fuerza distintiva**

Lima, veintinueve de setiembre de dos mil tres

(...)

I. ANTECEDENTES

Con fecha 2 de setiembre del 2002, Unilever N.V. (Reino de los Países Bajos) solicitó el registro de la marca de producto REXONA CRYSTAL, para distinguir jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos; colonias, aguas de tocador, perfumes en aerosol para el cuerpo; aceites, cremas y lociones para la piel; espuma de afeitar, gel de afeitar, lociones para antes y después de afeitar, talcos; preparaciones para el baño en tina y en ducha; lociones capilares; dentífricos; enjuagues bucales no medicados; desodorantes; anti-transpirantes para uso personal; preparaciones de tocador no medicadas, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 11 de octubre del 2002, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:

(i) CRISTAL es una marca que se encuentra en el mercado nacional desde la década del 20, como correlato de esta notoriedad posee diversas marcas registradas, las cuales mencionó.

(ii) (...)

(iii) Desde el 2 de junio de 1922, ha producido y vendido cerveza CRISTAL, convirtiéndose en el transcurso de los años en la marca de cerveza más vendida del país, cuyo uso ha sido constante, siendo una de las marcas con mayor inversión publicitaria.

(iv) Las ventas de cerveza CRISTAL han llegado a más del 50% de las ventas totales de cerveza en el mercado nacional, (...)

(v) Aun cuando no exista confusión, la marca notoria CRISTAL corre el riesgo de diluirse, debido a que el público puede encontrar una marca semejante en otro tipo de productos (...).

(vi) Siendo la marca CRISTAL notoria, es procedente su protección frente al riesgo de dilución que se daría por el uso de la marca de producto CRISTAL (*debió decir REXONA CRYSTAL*), que contiene íntegramente la marca registrada CRISTAL.

(vii) El uso de una marca notoria para distinguir cualquier tipo de productos aún en clases distintas a la que es materia de registro, constituye la fórmula típica de la dilución.

Con fecha 19 de noviembre del 2002, Unilever N.V. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:

(i) Es titular en las clases 3 y 5 de la Nomenclatura Oficial de diversas marcas que contienen el término REXONA, la cual es una marca líder dentro de los productos que distingue, muy conocida por el consumidor, por lo que de encontrar en el mercado la marca REXONA CRYSTAL *-en la cual el término principal es REXONA dada su ubicación en el primer lugar y en forma subsidiaria el término CRYSTAL-*, los consumidores la asociarán con su marca REXONA y pensarán que se trata de una marca derivada de ella, razón por la cual de ninguna manera será asociada con la marca CRISTAL, conocida por distinguir únicamente cervezas, al ser productos de naturaleza y características diferentes.

(ii) (...)

(iii) La marca CRISTAL es conocida para distinguir únicamente cerveza, por lo que su protección debe limitarse a los productos que distingue y/o en todo caso, a los productos estrictamente vinculados, pero de ninguna manera la protección debe incluir los productos de tocador y otros, que pretende distinguir con el signo solicitado.

(iv) Se encuentran registradas en distintas clases de la Nomenclatura Oficial, marcas que contienen el término CRYSTAL/CRISTAL, particularmente en la clase 3 se encuentran registradas las marcas: CRYSTAL, CRISTALIN, CRYSTAL AIR, DEO CRISTAL, CRISTALINO, CRYSTAL CLEAN, CRISTAL BLONDE, razón por la cual si la Autoridad ha permitido el registro de dichas marcas, es porque no existe ninguna posibilidad de confusión ni de dilución con los productos que distingue la marca CRISTAL en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

(v) El término CRISTAL es de uso necesario para conformar diversas marcas y referirse a los productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, siendo un sinónimo de transparencia, limpieza, brillo, cualidades básicas y fundamentales que deben contener los productos de higiene y tocador.

(vi) (...).

(vii) La marca CRISTAL puede ser muy conocida en el Perú para distinguir cerveza, pero no necesariamente será reconocida como un sinónimo de marca de cerveza en otros países, por lo que resulta discutible que dicho signo pueda tener en la actualidad el status de notoriamente conocido.

(viii) (...).

(ix) Su empresa no ha reproducido, transcrito, traducido ni imitado la marca de la opositora, pues el signo solicitado está conformado por dos términos REXONA y CRYSTAL, ésta última con Y a diferencia de la marca registrada que es con I (CRISTAL).

(x) De otorgarse el registro del signo solicitado no se produciría la dilución de la marca CRISTAL, pues el signo solicitado está conformado por la expresión REXONA CRYSTAL que difiere de la marca registrada y el término CRYSTAL está siendo utilizado en forma subsidiaria y secundaria frente a la expresión principal REXONA.

(...)

2.2 Aplicación al caso concreto

Teniendo en cuenta que la notoriedad alegada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. ha sido reconocida por la Sala de Propiedad Intelectual desde el año 2000 (10) hasta el presente año, y que las situaciones de hecho y derecho no han variado desde la fecha de la resolución más reciente (Resolución N° 440-2003/TPI-INDECOPI de fecha 30 de abril del 2003 (11), corresponde reconocer la notoriedad de la marca CRISTAL en relación con las cervezas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, al cumplir con los supuestos exigidos por la legislación para ser considerada una marca con dicha calidad.

(...)

3.1.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 (24). (...)

En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente. (...).

(...). Así, es posible que dos signos coincidan en la mayoría de sus letras, pero susciten en el consumidor una impresión en conjunto distinta. Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado REXONA CRYSTAL y la marca notoria CRISTAL, desde el punto de vista fonético, se advierte que, si bien el signo solicitado contiene el término CRYSTAL que resulta idéntico fonéticamente a la marca CRISTAL, el signo solicitado contiene adicionalmente el término REXONA, lo que determina que su entonación y pronunciación de conjunto sea distinta.

Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que, poseen una distinta extensión, difieren en el número de letras (13/7), así como por la grafía de la letra Y del signo solicitado, en lugar de la letra I de la marca notoria, además del término REXONA del signo solicitado, todo lo cual determina que la escritura e impresión visual de conjunto de los signos sea diferente.

Desde el punto de vista conceptual, se observa que tanto el signo solicitado como la marca registrada pueden resultar evocativos de algunos de los conceptos de la palabra CRISTAL (27).

3.1.3 Riesgo de confusión y de asociación

En consecuencia, dada la inexistencia de similitud o conexión competitiva entre los productos a que se refieren los signos en cuestión y las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos, su coexistencia en el mercado no inducirá a riesgo de confusión al consumidor.

Asimismo, debido a la naturaleza y finalidad de los productos antes mencionados, así como a las diferencias fonéticas y gráficas, los signos no resultan capaces de causar un riesgo de asociación en el consumidor.

3.2 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y - sobre todo - a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. (...)

En el caso concreto, no se ha acreditado que Unilever N.V. aplique o pretenda aplicar la marca notoria CRISTAL a sus propios productos, ya que el signo que pretende registrar es REXONA CRYSTAL. Además la imagen de una cerveza de gran calidad, sabor y cuerpo que el público asocia con la marca notoria, no es transferible a desodorantes, desodorantes para uso personal, anti-transpirantes y anti-transpirantes para uso personal, que pretende distinguir el signo solicitado.

Por lo anterior, el supuesto de que la solicitante pretenda aprovecharse del prestigio de la marca notoria, no es aplicable al presente caso.

3.3 Dilución de la marca

Previamente, conviene señalar que, contrariamente a lo expuesto por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., la Oficina de Signos Distintivos analizó el supuesto riesgo de dilución de la marca notoria CRISTAL, alegado por dicha empresa en su oposición.

La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza. Según opinión de la doctrina y jurisprudencia comparada, esta figura sólo se aplica a marcas de alto renombre o renombradas (29), es decir, aquéllas que gozan de una notoriedad preeminente.

La doctrina refiere que la utilización de un signo idéntico o similar a la marca por el tercero, enturbia esa vinculación exclusiva que el tráfico establece entre el concreto signo de alto renombre y los productos o servicios a los que se aplicó en primer término, o entre el signo y su fuente de procedencia (30).
(...)

En el presente caso, no se encuentra presente el requisito de que la marca renombrada sea excepcional o tenga un carácter especial, ya que la marca CRISTAL *-según lo manifestado en el punto 2.2-*, no es una marca de fantasía sino que tiene varios significados en el idioma español *-lo que explica que forme parte de varias marcas registradas en distintas clases de la Nomenclatura Oficial-*, por lo que no presenta un carácter excepcional o especial. Además, conforme se desprende del examen comparativo de los signos en cuestión, el signo solicitado no resulta idéntico o similar a la marca notoria CRISTAL.

Además, conforme se desprende del Informe de antecedentes, en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial existen otras marcas registradas que incluyen o están conformadas por el término CRISTAL/CRYSTAL.

En este sentido, de otorgarse el registro del signo solicitado, la marca notoria no se verá afectada por un posible riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

3.4 Conclusión

Habiéndose determinado que el uso del signo solicitado no es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, la Sala considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 8015-2003/OSD-INDECOPI de fecha 11 de julio del 2003 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto REXONA CRYSTAL, solicitado por Unilever N.V. (Reino de los Países Bajos), para distinguir desodorantes; desodorantes para uso personal; anti-transpirantes y anti-transpirantes para uso personal de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual”.

Por último, tenemos el precedente de observancia obligatoria fijado en el “Caso Kent”, en el que se establecen los criterios que deben considerarse para determinar si una marca tiene la calidad de notoriamente conocida, así como para establecer la protección que le corresponde a las marcas notoriamente conocidas, sean o no “renombradas”:

**“TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2951-2009/TPI-
INDECOPI
EXPEDIENTE N° 288129-2006**

SOLICITANTE: FREDDY SANTIAGO TUDELANO YANAMA
OPOSITORA: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.

Notoriedad de una marca: Acreditada Riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva entre signos que distinguen productos de las clases 32 y 34 de la Nomenclatura Oficial: Existencia Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de las clases 32 y 34 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia

Lima, nueve de noviembre de dos mil nueve.
(...)

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- REVOCAR la Resolución N° 312-2008/CSD-INDECOPI de fecha 1 de octubre de 2008 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto KENT solicitado por Freddy Santiago Tudelano Yanama.

Segundo.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que se deben de tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486. En consecuencia, entiéndase que:

La notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. Así, en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada.

Las marcas cuya notoriedad se acredite deben gozar de una protección más amplia que las marcas comunes; si bien los criterios para evaluar el posible riesgo de confusión entre un signo y una marca notoria son los mismos que se utilizan entre marcas comunes, tratándose de marcas notorias, tales criterios deben ser aplicados de manera más estricta.

La protección especial que se da a las marcas notoriamente conocidas rompe los principios de especialidad y territorialidad. Así, respecto al principio de especialidad, dicha protección se extiende a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. En cuanto al principio de territorialidad, debe tenerse en cuenta que determinar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, no es necesario su uso real y efectivo al momento de ser evaluada, asimismo, tampoco es necesario que dicha marca se encuentre registrada o vigente en el registro.

En cuanto a la figura de la dilución del poder distintivo de la marca notoria, si bien la doctrina siempre ha señalado que la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina - entiéndase la Decisión 486 - no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas.

La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza.

En cuanto a la figura del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, la Sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva.

(...)".

La protección de la marca notoriamente conocida con la misma extensión que lo que se conoce en doctrina como marcas renombradas, ha sido establecida también en Resoluciones posteriores y más recientes del Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual del Indecopi: "Si bien –de acuerdo a la doctrina antes citada– la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado

que en la actual norma andina –entiéndase la Decisión 486- no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas”²⁹⁶.

De esta manera la protección reforzada de la marca notoriamente conocida, no sólo se da cuando tuvieran un posicionamiento único en el mercado, reconocido por el público en general.

IV.9.3. Casos de marcas notoriamente conocidas en el Perú.

Algunas de las marcas que han sido consideradas marcas notoriamente conocidas son las siguientes:

- a) La marca MOËT & CHANDON, ampliamente conocida y difundida en el Perú y en el mundo, para distinguir champagne de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, además de haber tenido un uso constante y extendido nacional e internacionalmente²⁹⁷.
- b) La marca SL CERÁMICA SAN LORENZO y logotipo, que además de su uso constante y extendido por parte de la empresa Cerámica San Lorenzo S.A.C., es una marca conocida por la mayoría de consumidores interesados en cerámicos de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial²⁹⁸.
- c) La marca american COLORS y logotipo, y la marca AMERICAN COLORS de la Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. (Perú), que distinguen productos de la clase 2 de la nomenclatura oficial, que han sido alta y constantemente publicitadas en el país a través de distintos medios de comunicación escrita y vía Internet, habiendo sido realizada dicha publicidad por medios de comunicación de alcance masivo en todo el Perú; siendo ampliamente conocidas y difundidas con relación a pinturas, además de ser signos de uso constante y extendidos a nivel nacional²⁹⁹.

²⁹⁶ Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N°0340-2019/TPI-INDECOPI, del 20 de febrero de 2019, p. 28.

²⁹⁷ Ibid., p.18.

²⁹⁸ Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 1376-2018/TPI-INDECOPI, del 2 de julio de 2018, p.26.

²⁹⁹ Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 0033-2020/TPI-INDECOPI, del 13 de enero de 2020, p.17.

IV.10 Las marcas evocativas y los términos genéricos y descriptivos

Uno de los aspectos prácticos más importantes en el Derecho de Marcas, es el trazar un claro límite entre el concepto de signo evocativo y el de los términos genéricos y descriptivos. No siempre es fácil delimitar la frontera entre lo que es un término genérico o descriptivo y un signo evocativo: “The crucial question in practice is whether trademark is suggestive or descriptive of the goods applied for. This question has to be judged according to the local law and jurisprudence of the country and all the circumstances of the specific case”³⁰⁰.

Como sabemos, en principio, los términos genéricos y descriptivos no son susceptibles de registrarse como marca pues no son distintivos; los signos evocativos sí gozan de distintividad y en consecuencia son susceptibles de ser registrados como marca.

Los términos genéricos designan exacta y únicamente al producto o al servicio que pretenden distinguir y los términos descriptivos refieren exacta y únicamente las características o cualidades de dichos productos o servicios. Estos términos no pueden ser marca, mientras no ganen distintividad como efecto del uso intensivo de la marca en el mercado.

Si se solicita el registro de una marca que está conformada por una parte que designa el producto o el servicio y otra que no lo designa, se procederá a su registro en tanto que esta última parte sea distintiva. Es decir, una marca puede ser registrada, aun cuando esté conformada por una parte distintiva y otra no distintiva. En este caso estaríamos ante una marca evocativa, pues la parte no distintiva de la marca nos sugeriría o evocaría la idea del producto o servicio, pero no lo estaría designando en forma exacta.

Igualmente, si se solicita el registro de una marca que está conformada por una parte que describe las cualidades o características de los productos o servicios y otra que no las describe, ella podrá acceder al registro mientras esta última parte sea distintiva. También estaríamos aquí ante una marca sugestiva o evocativa.

³⁰⁰ World Intellectual Property Organization, *Op. Cit.*, p. 18.

Tenemos entonces que una marca evocativa o sugestiva, como su mismo nombre lo indica, es aquella que sugiere o evoca la idea del mismo producto o servicio que se quiere distinguir, o de sus cualidades o características.

Un concepto de marca sugestiva, en oposición a las marcas arbitrarias o de fantasía -categorías las tres consideradas como distintivas- desarrollada para el Derecho Norteamericano, pero también utilizable en el marco de la Comunidad Andina y el país, es la referida por Katya Assaf Zakharov y Lisa Herzog:

“The earliest reported US trademark cases held that trademarks could only consist of purely fanciful, arbitrary, or suggestive terms. To clarify these terms: the word “Fanta” is fanciful, since it means nothing; the Word “Apple” for a computer is arbitrary, since it has nothing to do with computers, and the Word “iPhone” is suggestive, since it suggests that the product is a personal telephone”³⁰¹.

Pese a haber aclarado el concepto de marca evocativa o sugestiva, tenemos que aceptar que pueden presentarse muchos casos en que habrá gran dificultad en saber cuándo estamos ante una marca evocativa o ante términos genéricos o descriptivos que no son registrables como marca.

Una de las medidas que pueden tomarse para reducir esta incertidumbre es la de consignar expresamente en la Legislación, una definición de lo que es marca evocativa. Por otro lado, también se puede recurrir con carácter enunciativo, a señalar aquellos casos típicos de marcas evocativas que se presentan en la práctica; todo esto dará una mayor seguridad jurídica.

Se han registrado las siguientes marcas evocativas:

“Escuela Virtual”, para libros, cuadernos, papel, cartón y artículos de escritorio excepto muebles y láminas, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial³⁰².

“Nescafé”, para distinguir café.

“Lechesur”, para distinguir productos de lechería.

No se han registrado como marcas, los siguientes signos:

³⁰¹ Assaf Zakharov, Katya, y Herzog, Lisa, “Work, Identity, and the regulation of Markets: A Study of Trademarks Law in the United States and Germany”, en *Law and Social Inquiry*, Vol. 44, N° 4, 2019, p. 11, en <https://ssrn.com/abstract=3562938>, consultado el 09.10.2020.

³⁰² Resolución N° 1015-2005/TPI-INDECOPI de 15 de Setiembre del 2005, Expediente N° 231694-2005.

“GRUPO GRÁFICO”, para distinguir servicios que consisten en diseño gráfico, diseño editorial y diseño de páginas web, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial. Se consideró que la expresión “GRUPO GRÁFICO” adolecía de distintividad y además que el signo: “)” que acompaña dicha expresión, pasaría inadvertido por su ubicación final en el signo³⁰³.

“MIPOLO”, para distinguir prendas de vestir, calzado y sombreros de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Se consideró que el término “MI” constituye un adjetivo que denota posesión y que la denominación “POLO” designa en forma expresa uno de los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado. También se señala que la expresión “MIPOLO” que conforma al signo solicitado, alude a un sentimiento de pertenencia respecto de una determinada prenda de vestir, siendo que la simpleza del mensaje transmitido por dicha expresión, la cual no transmite ningún otro concepto que resulte característico, determina que el signo solicitado no resulte distintivo³⁰⁴.

IV.11 Marcas Bidimensionales y Marcas Tridimensionales

Las primeras marcas reconocidas por las diversas legislaciones modernas del siglo XIX, siguieron la clasificación tradicional según la cual las marcas se dividían en nominativas, figurativas y mixtas. En esta época inicial, primaba la idea que una marca que tuviera la misma conformación del producto que buscaba distinguir, estaría tratando de proteger sus características intrínsecas, lo cual no estaba permitido. En América Latina tenemos el caso de Argentina, que en el inciso 2, artículo 3 de la primera Ley de Marcas Argentina de 1876, en el artículo 3 de la Ley Argentina 3975 del 23 de noviembre de 1900, y en el artículo 2 de la Ley N° 22.362 del 26 de diciembre de 1980, se estableció que la forma de los productos no era considerada marca.

Por otro lado, Fernández-Nóvoa citando a Eichmann, da cuenta que en Alemania hasta época muy reciente rigió el principio de que las formas de los productos y los envoltorios no podían ser registrados como marcas; y que las formas tridimensionales tan sólo eran protegibles como marcas no

³⁰³ Resolución N° 002693/TPI-INDECOPI del 3 de noviembre de 2008, Expediente N° 328994-2007/OSD

³⁰⁴ Resolución N° 002619-2008/TPI del 23-10-2008, Expediente N° 331243-2007/OSD.

registradas siempre que gozasen de notoriedad entre los circuitos interesados³⁰⁵.

Ha habido una antigua discusión doctrinaria sobre si las formas de los productos podían ser marcas. Desde el año 1858, luego de la dación de la primera ley moderna de marcas, la ley francesa de 1857, el jurista francés Rendu, en su *Traité Pratique des Marques de Commerce*, sostenía que las formas que no fueran necesarias o inherentes a los productos, podían constituir marca³⁰⁶.

En el Perú, el reconocimiento de las marcas tridimensionales se da con la Ley del 19 de diciembre de 1892, Disposiciones aplicables al registro oficial de la Marca de Fábrica. En el artículo primero de esta ley, se establecía:

“Artículo 1: Toda persona o sociedad industrial puede solicitar y obtener el registro oficial de las denominaciones de los objetos o del nombre de las personas que en forma especial estén escritos, como así mismo los emblemas, los monogramas, los grabados o dibujos, los sellos, las viñetas y relieves, las letras y números de una forma determinada, los envases, cubiertas o envolturas de los artículos, y en general, cualquier signo o distintivo empleado para que los productos de una fábrica o los artículos de comercio de una clase se diferencien de los demás”.

Como puede apreciarse del indicado artículo, se mencionan a los envases, cubiertas o envolturas de los artículos como elementos susceptibles de registrarse como marca. Este reconocimiento se ha mantenido constante por las diversas normas que han regulado la propiedad industrial en el país hasta el día de hoy. En efecto, este reconocimiento se ha encontrado en la Ley N° 13270, Ley de Promoción Industrial, Decreto Ley N° 18350, Ley General de Industrias y su Reglamento, D.S. N° 001-71-IC-DC, Ley 23407, Ley General de Industrias de 1972, Decisión N° 85, Decisiones N° 311 y N° 313 de la Comisión del acuerdo de Cartagena, Decreto Ley N° 26017, Ley General de Propiedad Industrial, Decisión Andina 344, Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, Decisión Andina 486 y Decreto Legislativo N° 1075.

Es interesante notar, que, pese a que desde 1892 ha existido un marco normativo que protegía este tipo de marcas, el conocimiento de la figura

³⁰⁵ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2ª edición, 2004, p. 211, cita a Eichmann en *Festschrift für Ralf Vieregge*, Berlín, 1995, p. 123 ss.

³⁰⁶ Breuer Moreno, Pedro C., *Op. Cit.*, p.76.

jurídica y su utilización en el Perú y en varios países extranjeros, prácticamente no se ha realizado sino recién a partir de finales del siglo XX. Tal vez por ello y por sus características particulares es que a veces se les cataloga dentro de la categoría de marcas no tradicionales, como aparece en el documento de la OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Décimosexta sesión³⁰⁷.

Actualmente, es muy importante la utilización de este tipo de marca en el país, debido tanto al mayor valor agregado que aporta al producto o al servicio, como al hecho que ese mayor valor generado a través del signo o medio de identificación y diferenciación, se puede mantener en el tiempo por la posibilidad de renovación indefinida de la marca. En efecto, no es lo mismo ofrecer un perfume en forma de corazón, que el mismo perfume en un recipiente común y habitual; el primero, podrá venderse a un precio mayor. La utilización de la marca tridimensional es un medio efectivo para generar riqueza para las empresas y para el país. Asimismo, esta importancia se acrecienta si se considera el uso de nuevos medios tecnológicos que permitirían tener más fácilmente formas no usuales de los productos, que calificarían como marcas tridimensionales.

IV.11.1 Concepto y definición de marca bidimensional y marca tridimensional.

Una marca bidimensional es aquella cuya expresión material se verifica en dos dimensiones: altura y anchura. Hasta aquí, en los diversos ejemplos y clasificaciones de marcas que hemos dado, hemos partido por lo general de que la marca es bidimensional; por ejemplo, las marcas nominativas, figurativas y mixtas, que constituyen una de las divisiones clásicas en el Derecho de Marcas, son marcas bidimensionales.

El artículo 134, literal f) de la Decisión Andina 486, señala que pueden constituir marcas, entre otros signos, las formas de los productos, sus envases o sus envolturas. Asimismo, el artículo 138, literal b) de la Decisión Andina 486 señala:

³⁰⁷ Organización Mundial de Propiedad Industrial - OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Décimosexta sesión, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, *Nuevos Tipos de Marcas*, Documento preparado por la Secretaría, pp.1-3., disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf, consultado el 24.10.2020.

“Art.138.- La solicitud de registro de una marca (...) deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (...) b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; (...)”

La Doctrina y la Jurisprudencia nacional y andina, definen la marca tridimensional como aquella marca constituida por la forma particular o arbitraria del producto o de su envase; se entiende que se trata de un cuerpo con volumen, es decir, que ocupa las tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad.

Así tenemos por ejemplo que en uniforme jurisprudencia el Tribunal del Indecopi, este “entiende que, de acuerdo con la Doctrina, marca tridimensional es aquella constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o de la forma de los mismos”³⁰⁸. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 369-IP-2018, señala refiriéndose a las marcas tridimensionales que “(...) pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional”³⁰⁹. En la misma sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

“2.4. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independientes de los signos denominativos, figurativos y mixtos

2.5. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado”³¹⁰.

³⁰⁸ Resolución N°0386-2020/TPI-INDECOPI, de 11 de marzo de 2020, p.18. Anteriormente y entre otras la Resolución N°1326-2005/TPI-INDECOPI, de 2 de diciembre de 2005, p.122.

³⁰⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial de 28 de junio de 2019, recaída en el Proceso 369-IP-2018, p.6.

³¹⁰ Idem.

La definición dada de marca tridimensional es útil, si se tiene en cuenta que la forma de los productos o sus envases, son el primer tipo de forma tridimensional usada en el comercio con fines distintivos. Una de las primeras marcas tridimensionales que consistieron en la forma del producto o su envase, es la forma tridimensional de la botella Coca Cola³¹¹:

Figura. *Forma tridimensional de la botella de Coca Cola.*



Se trata de la botella contour que ha sido muy apreciada y conocida por el público.

Otra marca tridimensional es el envase y producto triangular de los chocolates “Toblerone”³¹²:

Figura 11. *Marca tridimensional de producto y envase de Toblerone.*

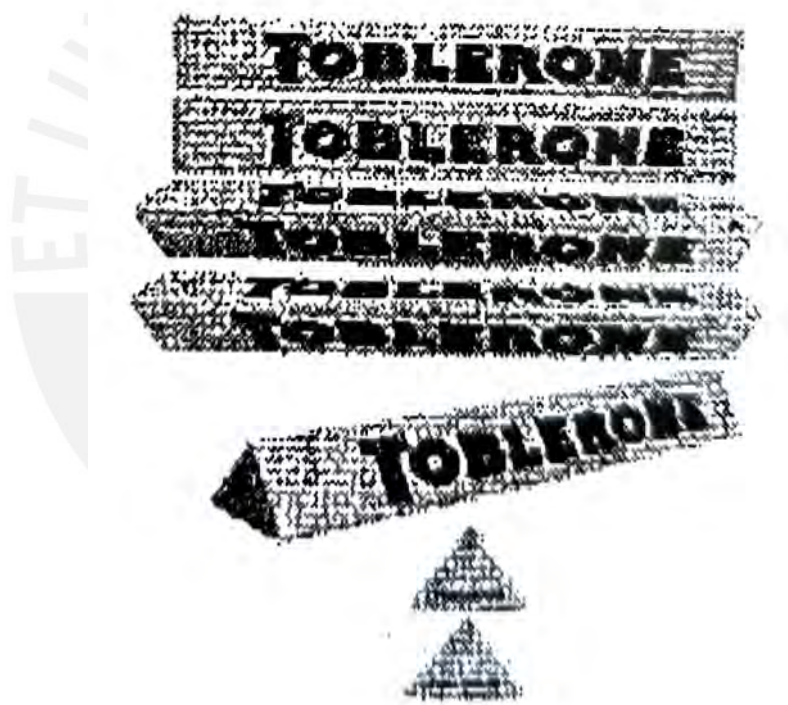


³¹¹ Imagen de botella de Coca Cola, tomada de: http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.elperiodico.com/info/galeriasv2/galerias/galeria_738/foto_11729.JPG&imgrefurl=http://disenyo-industrial.blogspot.com/, consultado el 14 de febrero de 2021.

³¹² Imagen de caja de chocolates Toblerone, tomada de www.lovink.ch/images/toblerone.JPG, consultado el 14 de febrero de 2021.

En el Perú, años después, la empresa Kraft Foods Schweiz Holding GmbH de Suiza, bajo Certificado N° 108086 vigente desde el 16 de agosto de 2005 y renovado hasta el 16 de agosto de 2025, registró la forma tridimensional de un empaque de forma triangular, conteniendo la denominación TOBLERONE escrita en letras características, todo en los colores oro, amarillo, rojo y azul; conforme al modelo presentado a continuación, para distinguir café, extractos de café, sustitutos de café, cacao, chocolate, bebidas de cacao, bebidas de chocolate y bebidas de café y preparaciones para tales bebidas, té; productos de panadería, pastelería y confitería, en particular, confitería de azúcar y chocolate, productos de masa y preparaciones hechas de cereales³¹³:

Figura 12. Marca tridimensional de producto y envase de Toblerone.



Asimismo, es interesante señalar que la empresa Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, también es titular de la marca de producto de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, conformada por la figura piramidal que consiste de segmentos o dientes triangulares que dividen la figura en

³¹³ Tribunal de la Propiedad Intelectual, Resolución N°0386-2020/TPI-INDECOPI, de 11 de marzo de 2020, recaída en el expediente N° 790640-2019/DSD, p. 8.

piezas individuales, y la denominación TOBLERONE, donde cada letra que conforma la palabra TOBLERONE es consignada en un segmento de la figura piramidal, respectivamente, conforme al modelo que más abajo presentamos. Esta marca se dirige a distinguir cacao, chocolate, productos de cacao y chocolate; productos de panadería y pastelería; confitería de azúcar; helados, hielo y hielo saborizado; café, extractos de café; sustitutos del café; bebidas de té, café y chocolate y preparaciones para estos productos. La marca está inscrita bajo Certificado N° 60515, vigente desde el 20 de enero de 2000 al 20 de enero de 2020³¹⁴:

Figura 13. *Marca tridimensional de producto y envase de Toblerone.*



También queremos mostrar la clásica botella-jarra de cerámica, del Whisky de marca Ye Monk's³¹⁵:

Figura 14. *Marca tridimensional de envase de Ye Monk's.*



³¹⁴ Ibid., pp.7-8.

³¹⁵ Imagen de la clásica botella-jarra de cerámica, del Whisky de marca Ye Monk's, tomada de <https://www.etsy.com/es/listing/735269618/vintage-donald-fisher-whiskey-jug-con>, consultado el 03.10.2020.

La forma de la botella-jarra de cerámica del Whisky Ye Monk's se hizo muy conocida por su particular aptitud para distinguir el producto de sus similares en el mercado.

Por último, en relación a este tipo de signos, es famosa la forma de la botella de Whisky Old Parr³¹⁶:

Figura 15. *Marca tridimensional de envase de Old Parr.*



La forma de los envases arriba mostrados no son formas usuales del producto y por tanto gozan de distintividad.

Como se puede apreciar, las primeras definiciones de marca tridimensional dadas por la doctrina y jurisprudencia, tienen como base la forma de los productos y sus envases.

Sin embargo, en la práctica empresarial se comenzaron a utilizar también una serie de signos distintivos que consistían en formas tridimensionales, que no eran las formas de los productos ni de sus envases.

Esto fue lo que ocurrió con el león tridimensional y aristocrático de Peugeot³¹⁷:

³¹⁶ Imagen de la botella corrugada del Whisky Old Parr, tomada de www.boliviamall.com/catalog/images/FROP1000.jpg, consultado el 14.02.2021.

³¹⁷ Imagen del león tridimensional y aristocrático de Peugeot, tomada de: https://www.google.com/search?q=logo+peugeot+1923&tbn=isch&source=iu&ictx=1&fir=Sy64e6V8rz-fM%252CjOABxvKME2dtzM%252C_&vet=1&usg=AI4_kQFSILX653smclfCOU9UPatbEpwUw&sa=X&ved=2ahUKEwi0kbmd75zsAhX_F7kGHRTnCJM_Q9QF6BAgKEDY&biw=1920&bih=937#imgsrc=c8E26n64GTIjoM, consultado el 06.10.2020.

Figura 16. *Marca tridimensional de Peugeot.*



El león de Peugeot de 1923, fue el primer diseño tridimensional de esta marca, que no consistía en la forma de su apreciado vehículo automotor.

También es el caso de la marca tridimensional de la Mercedes Benz³¹⁸:

Figura 17. *Marca tridimensional de Mercedes Benz.*



Posteriormente, la protección de la marca tridimensional se amplió a los servicios. En los Estados Unidos de América se protegió el diseño arquitectónico particular del local de la compañía Fotomat³¹⁹,

³¹⁸ Imagen de la estrella característica de Mercedes Benz, tomada de: https://www.google.com/search?q=estrella+caracter%C3%ADstica+de+mercedes+benz&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjXqfv71OnuAhXUBtQKHZxbDCkQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1920&bih=969, consultado el 14.02.2021.

³¹⁹ Imagen del local de la Compañía Fotomat, tomada de: <https://www.google.com/search?q=marca+tridimensional+local+de+Fotomat&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwig7M7-w->

caracterizada por una forma especial de techo para distinguir su servicio característico:

Figura 18. *Marca tridimensional de servicios Fotomart.*



Un caso especial en los Estados Unidos, fue el del árbol de ciprés solitario de la compañía Pebble Beach, para distinguir servicios de golf. Lo que llamó la atención fue que se hubiese protegido como marca tridimensional un “árbol viviente” ³²⁰:

Figura 19. *Marca árbol de ciprés para servicios Pebble Beach.*



[ruAhWiJ7kGHQPXAw0Q_AUoAXoECBEQAw&biw=1920&bih=969#imgsrc=4gamuPzt8p9LzM](https://www.google.com/search?q=marca+tridimensional+local+de+Fotomart&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwig7M7-w-ruAhWiJ7kGHQPXAw0Q_AUoAXoECBEQAw&biw=1920&bih=969#imgsrc=4gamuPzt8p9LzM), consultado el 14.02.2021.

³²⁰ Imagen del letrero de la Compañía Pebble Beach, tomada de: https://www.google.com/search?q=marca+tridimensional+local+de+Fotomart&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwig7M7-w-ruAhWiJ7kGHQPXAw0Q_AUoAXoECBEQAw&biw=1920&bih=969#imgsrc=zI6QdB5Neb86CM, consultado el 14.02.2021.

Figura 20. *Marca árbol de ciprés para servicios Pebble Beach.*



También tenemos la marca registrada en Japón, que consiste en la forma tridimensional de la figura del coronel Sanders, personaje característico de Kentucky Fried Chicken, número de registro 4153602, que distingue servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza³²¹:

Figura 21. *Marca tridimensional Kentucky Fried Chicken.*



³²¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimosexta sesión, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, *Nuevos Tipos de Marcas*, Documento preparado por la Secretaría, p. 20, disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf, consultado el 24.10.2020.



En relación a la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia establece:

“El empresario puede distinguir el servicio que ofrece a sus clientes o al público en general, mediante una forma tridimensional que tenga distintividad y que sirva para diferenciarlos y distinguirlos de otros, ofrecidos por terceros. (...)”³²².

Por todo lo anterior, una definición más adecuada de marca tridimensional que proponemos, sería:

La marca tridimensional es aquella forma tridimensional que sirve para identificar y diferenciar productos o servicios de sus similares en el mercado. Ella puede consistir en formas particulares de los productos, sus envases, envoltorios, empaques o recipientes en general; en formas tridimensionales que distingan productos, pero que no consistan en la forma de los mismos, o en formas tridimensionales aptas para distinguir servicios de sus similares en el mercado.

IV.11.2 Condiciones de registrabilidad de la marca tridimensional que consiste en la forma del producto o su envase.

Antes de ver las condiciones de registrabilidad de la marca tridimensional, debemos recordar que de acuerdo al artículo 134, primer párrafo, de la Decisión Andina 486, toda marca debe ser susceptible de representación gráfica.

La Regla 3, numeral 4, del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, establece algunos detalles relativos a la solicitud de

³²² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial de 25 de setiembre de 1998, recaída en el Proceso 23-IP-98.

registro de marcas tridimensionales. Las normas contenidas en ese numeral son las siguientes:

“4) [Marca tridimensional]

- a) Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es tridimensional, la reproducción de la marca consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional.
- b) La reproducción proporcionada conforme a lo dispuesto en el apartado a), a elección del solicitante, podrá consistir en una vista única de la marca o en varias vistas diferentes de la marca.
- c) Cuando la Oficina considere que la reproducción de la marca proporcionada por el solicitante conforme a lo dispuesto en el apartado a) no muestra suficientemente los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, hasta seis vistas diferentes de la marca o una descripción de esa marca mediante palabras.
- d) Cuando la Oficina considere que las diferentes vistas o la descripción mencionada en el apartado c) continúan siendo insuficientes para mostrar los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca.
- e) No obstante lo dispuesto en los apartados a) a d), una reproducción lo suficientemente clara en la que se muestre el carácter tridimensional de la marca bastará para asignar una fecha de presentación.
- f) Los apartados a) y b) del párrafo 3) serán aplicables *mutatis mutandis*.”

Como se puede apreciar, con las normas establecidas en la Regla 3, numeral 4 del Reglamento, se permite cumplir con el requisito de representación gráfica de manera adecuada. Es de notar, que no sólo se contempla la presentación de una reproducción gráfica o fotográfica, sino también la de varias vistas diferentes de la marca, una descripción verbal o inclusive un espécimen de la marca. Con ello, el requisito de representación gráfica, no sería un obstáculo para el registro de signos que son distintivos, como sí puede ocurrir en el caso de marcas sonoras, olfatorias, gustativas, etc.

La primera condición de registrabilidad está referida a la distintividad. La segunda, al requisito de forma no necesaria; y, la tercera, al requisito que la forma no proporcione una ventaja funcional o técnica al producto.

IV.11.2.1 Distintividad

En el pasado se discutió si la forma de los productos podía ser marca, la que se mantiene incluso ahora, en algunos países con legislaciones

recientes. Así, conforme a la Ley china contra la competencia desleal, se presentan muchas dificultades para reconocer que la forma de un producto es un indicador de origen empresarial: “One issue with using this law, is that many courts and administrative authorities have been reluctant to recognize that a particular shape of a product, is a badge of origin, without the submission of large amounts of evidence showing that the shape is widely recognized as being associated with the relevant plaintiff in a case”³²³. Igualmente, en el Reino Unido «(...) this ostracism - well expressed by the [petition of] principle whereby “the thing itself could not be a mark of itself”- lasted into the 1980s, and even beyond the adoption of the Trade Mark Act of 1994³²⁴».

Por otro lado, en relación a la distintividad de un producto, se puede objetar, que si bien la forma al igual que el signo puede evocar en el entendimiento la idea de una cosa, ella no es estrictamente un signo. Aun cuando la definición de signo que se da en los Diccionarios es sumamente amplia, consideramos que en el caso de las marcas tridimensionales podría objetarse que el signo es una entidad distinta a la cosa que pretende representar, y en tal sentido no puede formar parte de ella, ni ser la cosa misma (la forma sería constitutiva del producto). Sobre la diferencia que en las marcas tridimensionales debe haber entre el signo y el objeto que indica o representa, cabe observar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado que en: “(...) Los países de América Latina han optado por extender el ámbito del Derecho de Marcas a través de las marcas tridimensionales, concepto que quiebra la relación significante-significado entre la marca y producto, para poder diferenciarse de los demás agentes que concurren en el mercado (deber de diferenciación)³²⁵”.

Este quiebre de la relación significante-significado y de la dificultad de diferenciación del signo con la realidad que este representa en la marca tridimensional, se supera adoptando una noción amplia de signo (todo aquello que sea capaz de transmitir un significado usado por seres humanos, o cualquier mensaje que sea capaz de ser percibido por los

³²³ Han Yuanyuan y Matthew Murphy, The Registration and Enforcement of Three-Dimensional Shape Marks in China, en <http://www.hq.org/article.asp?id=28917>, consultado el 11.01.2021.

³²⁴ Ghidini Gustavo, The Protection of (Three-Dimensional) Shape Trademarks and its Implications for the Protection of Competition, en <https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198826576.001.0001/oso-9780198826576-chapter-11>, consultado el 08.01 2021.

³²⁵ Interpretación Prejudicial del 13 de mayo del 2014, recaída en el Proceso 234-IP-2013, p.20.

sentidos) y teniendo en claro que la distintividad de la marca tridimensional se verifica cuando se está ante una forma no usual en el mercado.

IV.11.2.1.1 Distintividad intrínseca de marcas tridimensionales que consisten en la forma del producto o su envase.

El problema de la distintividad intrínseca de estas marcas está en la determinación de si se trata de una forma no usual.

IV.11.2.1.1.1 Formas no usuales como condición de distintividad de las marcas que consisten en la forma del producto o de su envase.

Para determinar si una forma tridimensional es distintiva intrínsecamente, debe tratarse de una forma no usual del producto respecto del cual se va a aplicar, o relacionado a productos que tengan conexión competitiva.

Las formas usuales no identifican ni distinguen un producto, ni pueden diferenciarlo de sus iguales o similares en el mercado; en cambio, las formas no usuales, sí lo pueden hacer.

IV.11.2.1.1.1.1 La forma usual.

Para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “La expresión ‘formas usuales de los productos se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos”³²⁶.

En relación a la prohibición de registro de formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto, el jurista Carlos Fernández-Nóvoa señala que:

“La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente”³²⁷.

³²⁶ Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2015, recaída en el Proceso 242-IP-2015, p. 32.

³²⁷ Fernández-Nóvoa, Carlos, “El color y las formas tridimensionales en la nueva Ley Española de

Seguidamente damos algunos ejemplos de productos que tienen formas usuales:

LATAS DE BETÚN³²⁸

Figura 22. Forma usual de envase de pasta de calzado.



Marcas", en *Actas de Derecho Industrial*, Tomo 13, año 1989-90, 1990, p.46.

³²⁸ Imágenes de latas de betún, tomadas de:

https://www.google.com/search?q=latas+de+bet%C3%BAn+kiwi&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjgh-6n-u7uAhUoGbkGHaayBroQ_AUoAXoECBEQAw&biw=1920&bih=969, consultado el 16.02.2021.

https://www.google.com/search?q=latas+de+bet%C3%BAn+NUGGET&tbn=isch&ved=2ahUKEwikq5vv-u7uAhXmDrkGHcl4DN8Q2-cCegQIABAA&og=latas+de+bet%C3%BAn+NUGGET&gs_lcp=CgNpbWcQA1D71QFYiuUBYJpAWgAcAB4AIAAbogB8gSSAQM2LjGYAQCGAQGqAQtdn3Mtd2l6LWltZ8ABAO&scient=img&ei=6AQsYKXJ-ad5OUPyGx-A0&bih=969&biw=1920, consultado el 16.02.2021.

LATAS DE LECHE³²⁹

Figura 23. Forma usual de envase de leche.



³²⁹ Imágenes de latas de leche, tomadas de https://www.google.com/search?q=latas+de+leche+ideal+gloria+nestle&tbm=isch&ved=2ahUK-Ewjke39-u7uAhVBM7kGHUVbBLgQ2-cCegQIABAA&og=latas+de+leche+ideal+gloria+nestle&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAqQHIDD_S1Yla0uYPq0LmgAcAB4AIABpgGIAZgSkgeEMTKuNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=BwUsYKSmFcHm5OUPxbaRwAs&bih=969&biw=1920, consultado el 16.02.2021.

LATAS DE ATÚN³³⁰

Figura 24. Forma usual de envase de atún.



³³⁰ Imágenes de latas de atún, tomadas de https://www.google.com/search?q=latas+de+at%C3%BA+Per%C3%BA&tbm=isch&ved=2ahUKEwiurozp_e7uAhUkJrkGHY5OBbUQ2-cCegQIABAA&og=latas+de+at%C3%BA+Per%C3%BA&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgIIADoGCAAQBRAeOgQIABAEogYIABAIEB46BAgAEBhQtRNY41dg32RoAHAAeACAAAgBiAGGDpIBBjE3LjEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEAwAEB&sclient=img&ei=AQgsYO6pB6TM5OUPjp2VqAs&bih=969&biw=1920, consultado el 16.02.2021.

DAMAJUANAS DE VINO³³¹

Figura 25. *Forma usual de envase de garrafa de vino.*



³³¹ Imágenes de damajuanas de vino, tomadas de https://www.google.com/search?q=damajuanas+de+vino&tbm=isch&chips=q:damajuanas+de+vino,g_1:antiguas:Xb43Dthi9xY%3D&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwifpvyvje_uAhWaCrkGHd1mDaUQ4lYoA3oECAEQHg&biw=1903&bih=969, consultada el 16.02.2021.

Las figuras mostradas arriba son formas usuales, que como tales no son distintivas y por tanto no pueden ser marcas.

Para la valoración de si la forma tridimensional es distintiva o no, hay que tener en cuenta tanto el elemento objetivo (utilización indistinta de la misma forma por diferentes competidores) como el subjetivo (percepción de dicha situación por el consumidor).

Es importante mencionar que la consideración, tanto del elemento objetivo como del subjetivo, para apreciar la distintividad intrínseca de un signo tridimensional, ya se ha comenzado a delinear en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Así, en la Interpretación prejudicial recaída en el Proceso 369-IP-2018, se señala en su numeral 4.3, que:

“Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada”³³²

Por ello se puede concluir que las formas usuales de los productos o sus envases, son aquellas que, apreciadas desde la óptica del consumidor, se utilizan común o frecuentemente en el mercado sin virtualidad distintiva, considerando los productos a los que se aplican dichas formas y los que tienen conexión competitiva.

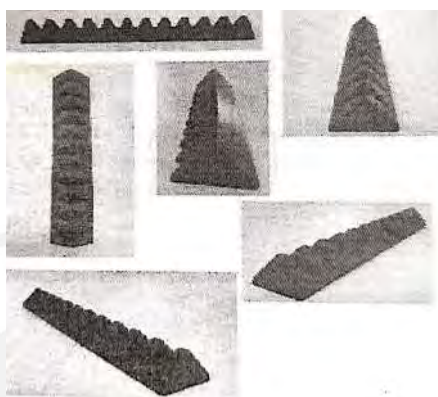
El requisito de que un signo tridimensional sea una forma no usual en el mercado para que sea considerado distintivo y pueda ser registrado como marca, sirve para que esta determinación se haga con más facilidad; mientras que considerar que el signo tridimensional debe ser peculiar o arbitrario, no dota a dicha determinación de la debida objetividad.

No obstante, lo anterior, aparentemente, la evaluación de este aspecto objetivo del signo tridimensional para ser marca, igualmente puede presentar apreciaciones o visiones distintas en la práctica.

³³² Ibid, numeral 4.3., p. 8.

Según aparece en la Resolución N° 3934-2019/CSD-INDECOPÍ³³³, con fecha 22 de marzo de 2019, Société des Produits Nestlé solicitó la nulidad del registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional, conforme al modelo adjunto:

Figura 26. *Forma de golosina prisma alargado con triángulos.*



De la lectura de dicha Resolución se aprecia que se habría hecho una correcta determinación del signo indicado como una forma no usual, comparándolo con formas utilizadas por otras empresas de golosinas que utilizan para sus productos la forma alargada de un prisma con divisiones en forma de triángulos, por lo que el mencionado signo no sería distintivo. En efecto, en la Resolución se menciona:

“A criterio de esta Comisión, se advierte que dicha forma tridimensional, individualmente considerada, no posee la capacidad distintiva necesaria para interactuar válidamente en el tráfico mercantil como un signo distintivo para identificar los productos (chocolates) de la clase 30 de la Clasificación Internacional, al grado de que su sola presencia permita al consumidor determinar un origen empresarial concreto. En efecto, dicha forma no presenta características particulares que puedan ser susceptibles en sí mismas de identificar los productos a los cuales se aplica de la clase 30 y diferenciarlos de los demás que se ofrecen en el mercado, toda vez que existen otras empresas de golosinas que utilizan como forma de sus productos la forma alargada de un prisma con divisiones en forma de triángulos (es decir que presenta las mismas características que conforman la marca tridimensional objeto de la presente nulidad); por lo que la misma no es capaz de individualizar los referidos productos como provenientes de un determinado origen empresaria”.

³³³ Resolución N° 3934-2019/CSD-INDECOPÍ, del 27 de agosto de 2019, expediente N° 790640-2019, seguido entre Société des Produits Nestlé y Krakt Foods Schweiz Holding GmbH.

No obstante, lo anterior, en la Resolución N° 0386-2020/TPI-INDECOPI³³⁴, que es el pronunciamiento en segunda y última instancia administrativa sobre este caso, se considera que el signo sí es distintivo:

“4.1 Aplicación al caso concreto

(...)

En el presente caso, la marca objeto de la nulidad está constituida por la forma tridimensional de una barra dentada con doce secciones en forma de prisma triangular; tal como se aprecia a continuación:

(...)

En ese sentido, los mencionados elementos que conforman a la marca tridimensional objeto de la nulidad sí la dotan de características particulares que la diferencian de manera suficiente respecto a productos similares dentro del mercado; por lo que, permite ser asociada con un origen empresarial concreto”.

Si bien en la resolución se afirma que la marca tiene elementos que la dotan de características particulares que la diferencian de manera suficiente respecto de productos similares en el mercado, no se aprecia que se haya hecho una comparación con dichos productos, de lo que pudiera determinarse que el signo en cuestión sí es distintivo.

Por ello, consideramos que el cumplimiento del requisito de distintividad intrínseca en el caso de marcas tridimensionales que consistan en la forma del producto que identifican, es que se trate de una forma no usual, lo que, en su aspecto objetivo, necesariamente deberá corroborarse en el mismo mercado. El señalar que la distintividad intrínseca de las marcas tridimensionales que están conformadas por la misma forma del producto, se cumple cuando dicha forma es una forma no usual en el mercado, es un concepto útil para tomar decisiones en este aspecto, mientras que considerar que el requisito para la distintividad intrínseca es que el signo sea peculiar o arbitrario, no dota a dicha determinación de la debida objetividad.

Un aspecto adicional en cuanto a la registrabilidad de las marcas tridimensionales, es el mencionado en la Sentencia de Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 369-IP-2018, que señala lo siguiente:

“Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor

³³⁴ Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N°0386-2020/TPI-INDECOPI, de 11 de marzo de 2020, recaída en el expediente N°790640-2019/DSD, pp. 21-22.

les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma³³⁵.

El mencionado criterio está en estricta concordancia con lo dispuesto en el artículo 135 de la Decisión Andina 486, que dispone que no se pueden registrar las marcas que consistan **exclusivamente** en formas usuales de los productos o de sus envases. La prohibición está para las marcas que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, no para las marcas que consistan en formas usuales que además tengan elementos adicionales que sean distintivos. No obstante, en este caso, se podrá hacer valer el derecho sobre la parte distintiva de la marca, no sobre la parte no distintiva.

IV.11.2.1.2 Distintividad extrínseca de marcas tridimensionales que consisten en la forma del producto o de su envase.

Para contar con el requisito de la distintividad extrínseca, la forma tridimensional no debe haber sido registrada previamente como marca. A continuación, damos algunos ejemplos de formas tridimensionales distintivas y no distintivas.

Figura 27. *Formas tridimensionales distintivas y no distintivas de calzado.*



Res.326-2004/TPI-INDECOPI	Res.12792-2003/OSD	Cert. 58093
Otorga registro	Denegado	Marca gráfica

³³⁵ Interpretación Prejudicial del 28 de junio de 2019, recaída en el Proceso 369-IP-2018, numeral 4.8 (iii), p.9.

Hay que tener en cuenta que la protección de la marca tridimensional está restringida exactamente a la forma tridimensional registrada o a una muy cercana a ella.

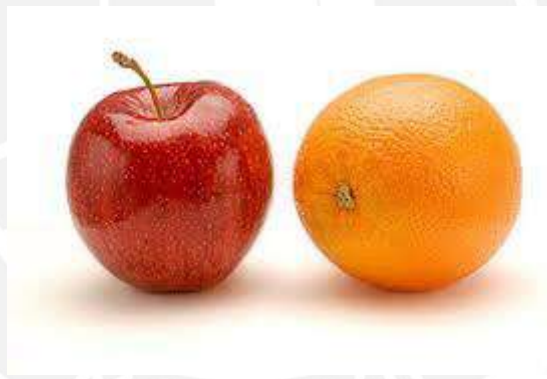
IV.11.2.2 Formas no necesarias como condición de registrabilidad de una marca tridimensional que consiste en la forma del producto o de su envase.

Las formas necesarias de los productos, son aquellas impuestas por la naturaleza o por la función del producto.

IV.11.2.2.1 Formas necesarias impuestas por la naturaleza de los productos.

Estas formas están en los frutos que nos brinda la misma naturaleza. He aquí algunos ejemplos³³⁶:

Figura 28. Formas necesarias frutas.



³³⁶ Imagen de manzana y naranja tomada de https://www.google.com/search?q=fruta&tbm=isch&hl=es&chips=q:fruta,g_1:manzana:PdNRfpxGKLA%3D&sa=X&ved=2ahUKEwigleXC-PuAhUeLrkGHbJBAG8Q4IYoBHoECAEQIA&biw=1903&bih=969#imgrc=_urk1qbSO2OGiM, consultado el 18.02.2021.

Imagen de durazno, mango y uvas tomada de https://www.google.com/search?q=fruta+&tbm=isch&ved=2ahUKEwj60r-Y8fPuAhV0NLkGHbALA8YQ2-cCegQIABAA&og=fruta+&gs_lcp=CgNpbWcQAZIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEM6BggAEAgOHjoECAAOHjoGCAAQBRAeUJB3Wlp_YleGAWgAcAB4AIABWYgB_QOSAQE2mAEAoAEBggELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&scient=img&ei=2ZkuYLqClvTo5OUPsJeMsAw&bih=969&biw=1920#imgrc=9g37J_vaBibx1M, consultado el 18.02.2021.

Figura 29. Formas necesarias frutas.



Las formas de los frutos naturales no pueden ser marcas para distinguir los mismos frutos, porque necesariamente son objeto de tráfico por todos los competidores en el mercado.

Es interesante el caso de frutos cuya forma natural ha sido modificada por la intervención del hombre; un ejemplo fue el de la sandía cuadrada³³⁷, en cuyo caso habría que preguntarse, si no estamos ante una forma que está prohibida de registrarse como marca por constituir una ventaja funcional del producto.

SANDÍA CUADRADA

Figura 30. Forma que otorga una ventaja funcional sandía cuadrada.



³³⁷ Imágenes de sandía cuadrada tomadas de <https://www.google.com/search?q=sand%C3%ADa+cuadrada&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7vu-j9vPuAhW4GbKGHVhsAI0QAUoAXoECBwQAw&biw=1920&bih=969>, consultado el 18.02.2021.

Figura 31. Forma que otorga una ventaja funcional sandía cuadrada.



Figura 32. Forma que otorga una ventaja funcional sandía cuadrada.



Otro caso interesante es el de sandía en forma de corazón, que, al no tener carácter funcional, podría ser protegida como marca tridimensional o como diseño industrial³³⁸:

³³⁸ Imagen de sandía en forma de corazón tomada de https://www.google.com/search?q=sand%C3%ADa+triangular&tbm=isch&ved=2ahUKewjywrE_PPuAhUEBLkGHal-Bq0Q2-cCegQIABAA&og=sand%C3%ADa+triangular&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEB46BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgQIABAYUNG5Dlinyw5gs84OaABwAHgBgAHTAYgB6geSAQU5LjAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&scient=img&ei=vqUuYO_rJYSI5OUPqf2Z6Ao&bih=969&biw=1920#imgsrc=3hMDc_8LI3QAHM, consultado el 18.02.2021.

Figura 33. Posible marca tridimensional sandía en forma de corazón.



IV.11.2.2.2 Formas necesarias impuestas por la función.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que, “**Las formas impuestas por la función del producto:** son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. un sacacorchos”³³⁹.

Damos algunos ejemplos de formas impuestas por la función del producto³⁴⁰:

³³⁹ Interpretación Prejudicial de 28 de junio de 2019, recaída en el Proceso 369-IP-2018, numeral 4.4, literal b), p.9.

³⁴⁰ Imagen de tuercas tomada de https://www.google.com/search?q=tuerca&hl=es&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjhiZiTz_buAhX7LLkGHdBD1AQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1920&bih=969, consultado el 19.02.2021.

Imagen de perno tomada de https://www.google.com/search?q=perno&tbm=isch&ved=2ahUKEwi0ql6Uz_buAhU3CLkGHc0eCFsQ2-cCegQIABAA&oq=perno&gs_lcp=CgNpbWcQAZlHCAAQsQMQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzICCAAYAggAMgIIADICCAA6BQgAELEDOggIABCxAXCDVDhsRBY9rkQYNXDEGgAcAB4AIABYogBtgOSAQE1mAEAoAEBggELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclint=img&ei=0AgwYLSAL7eQ5OUPzb2g2AU&bih=969&biw=1920&hl=es, consultado el 19.02.2021.

Imagen de llave inglesa tomada de https://www.google.com/search?q=llave+inglesa&tbm=isch&ved=2ahUKEwjO08iN0vbuAhW1B7kGHV3tDMAQ2-cCegQIABAA&oq=llave+inglesa&gs_lcp=CgNpbWcQAZlFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BggAEAcQHIDfwgVYtd8FYLnmbWgAcAB4AIABYogBug

Figura 34. Formas impuestas por la función del producto tuercas y perno.



[GSAQEymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&scient=img&ei=6AswYM6_FbWP5OUP3d_qzgAw&bih=969&biw=1920&hl=es](https://www.google.com/search?q=alicate&hl=es&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwipuf6M1PbuAhXCCTQKHfORD3QQ_AUoAXoECACQAw&biw=1920&bih=969), consultado el 19.02.2021.

Imagen de alicate tomada de https://www.google.com/search?q=alicate&hl=es&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwipuf6M1PbuAhXCCTQKHfORD3QQ_AUoAXoECACQAw&biw=1920&bih=969, consultado el 19.02.2021.

Imagen de llanta y aro de llanta, tomada de https://www.google.com/search?q=llanta&hl=es&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjibes1vbuAhVKIbkGHSJzCaMQ_AUoAXoECB0QAw&biw=1920&bih=969, consultado el 19.02.2021.

Imagen de pelota, tomada de https://www.google.com/search?q=pelota&hl=es&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwib-vK21_buAhVyEbkgHZ0IDDIQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1920&bih=969, consultado el 19.02.2021.

Imagen de hoja de afeitar, tomada de https://www.google.com/search?q=hoja+de+afeitar+doble+filo&tbn=isch&ved=2ahUKEwj02KHc2vbuAhXoLLkGHZgpAb0Q2-cCegQIABAA&oq=hoja+de+afeitar&gs_lcp=CgNpbWcQARgFMgIIADICCAyAggAMgIIADICCAyAggAMgIIADICCAyAggAMgIIAFcMNIjeQmCeb2gAcAB4AIBaogBiwaSAQM4LjGYAQCGAQGgAQnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&scient=img&ei=8BQwYPSgNejZ5OUPmNOE6As&bih=969&biw=1920&hl=es, consultado el 19.02.2021.

Imagen de máquina de afeitar, tomada de https://www.google.com/search?q=m%C3%A1quina+de+afeitar+doble+filo&tbn=isch&ved=2ahUKEwig7Na_2_buAhUCCrkGHU0FDvwQ2-cCegQIABAA&oq=m%C3%A1quina+de+afeitar+doble+filo&gs_lcp=CgNpbWcQAziECAAQGDQGCAAQBxAcOgIIADoGCAAQCBAAeUPgCAVi-rGfjLEBaABwAHgAgAFkiAHQC5lBBDE3LjGYAQCGAQGgAQnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&scient=img&ei=wRUwYOCHFoku5OUPzYq44A8&bih=969&biw=1920&hl=es, consultado el 19.02.2021.

Figura 35. *Formas impuestas por la función del producto llave inglesa y alicate.*



Figura 36. *Formas impuestas por la función del producto llanta y pelota.*



Figura 37. *Formas impuestas por la función del producto navaja y máquina de afeitar.*



De otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica:

“Las formas usuales de los productos o de sus envases o las impuestas por la función de aquellos, no pueden acceder al registro marcario por carecer de distintividad. Sin embargo, si se les adiciona elementos que les permita adquirir la distintividad de que carecen por sí mismas, pueden ser registradas como parte integrante de una marca, sólo que el titular no podrá ejercer respecto de dichas formas el **ius prohibendi**”³⁴¹.

IV.11.2.3 Formas de un producto que no proporcionen una ventaja funcional o técnica, como condición de registrabilidad de una marca tridimensional.

El artículo 135, literal d) de la Decisión 486, señala:

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(...)
d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
(...)”

Las formas tridimensionales que proporcionen una ventaja funcional o técnica no pueden ser como marcas, porque ello implicaría crear una barrera de acceso al mercado, al dejar que solo un competidor las use.

Por otro lado, debe notarse que el requisito de no funcionalidad establecido en el artículo 135, literal d) antes mencionado, se refiere únicamente a la funcionalidad utilitaria y no a la funcionalidad estética; esta última se verifica en base al valor sustancial que le dé el aspecto estético a un producto. La no inclusión de la funcionalidad estética en nuestro ordenamiento jurídico, al margen del juicio de su corrección o no, ha evitado que se presenten una serie de problemas en relación a la aplicación de esta figura.

En Europa, donde se aplica no sólo el criterio de la funcionalidad utilitaria, sino también el de la funcionalidad estética, algunos piensan que se está yendo hacia el fin de las marcas tridimensionales³⁴². De las resoluciones

³⁴¹ Interpretación Prejudicial de 25 de setiembre de 1998, recaída en el Proceso 23-IP-98, Conclusión N°3, p. 17.

³⁴² Cabinet Beau De Loménie, Vers la fin des marques tridimensionnelles?, Actualités, Flash Info PI, 30 de octubre de 2014, p.1., en <https://www.bdl-ip.com/2014-10-vers-la-fin-des-marques-tridimensionnelles/>, consultado el 28.11.2020.

adoptadas por los tribunales europeos se desprende que actualmente es muy difícil de obtener el registro de estos signos.

Así, en el caso *Bang & Olufsen* de 6 de octubre de 2011 (T-508/08), el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (TPI) consideró que el valor estético de la forma de un altavoz, probablemente determinaría la elección del consumidor y, por lo tanto, le dio su valor sustancial, impidiendo así su registro como marca³⁴³. Igualmente, en el caso C-2015/13, la empresa noruega *Stokke* y la empresa alemana *Hauck*, siguieron una controversia sobre la forma de la silla infantil “*Tripp Trapp*”, comercializada por *Stokke* desde 1972. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que si la forma estética de un producto podía conferirle un valor sustancial, otras características de este producto también podrían conferirle ese valor y en consecuencia, dar lugar a la denegación del registro de la marca o su cancelación³⁴⁴.

Apreciemos los siguientes ejemplos³⁴⁵:

FORMAS QUE OTORGAN UNA VENTAJA FUNCIONAL O TÉCNICA

³⁴³ Idem.

³⁴⁴ Ibid., pp.1-2.

³⁴⁵ Imagen de jeringa tomada de <https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdam.ngenespanol.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2Fjeringa.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ngenespanol.com%2Fdato-dia%2Fmujer-invento-jeringa-una-sola-mano%2F&tbnid=I9V8i7WgaU82sM&vet=12ahUKEwjy2tWEnrLsAhUCDtQKHvHDekQMyg8egQIARBw..i&docid=VOCYhUJ4T5TAiM&w=800&h=410&q=jeringa&ved=2ahUKEwjy2tWEnrLsAhUCDtQKHvHDekQMyg8egQIARBw>, consultado el 13.10.2020.

Imagen de administrador de gotas tomada de <https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcuidatuvista.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2FEye-Drops.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcuidatuvista.com%2Fponer-gotas-en-los-ojos-colirio%2F&tbnid=bU6JY4JIKjJNVm&vet=12ahUKEwjy3k8mcn7LsAhXDMLkGHRLRDV0QMyhNegQIARBm..i&docid=6jHH0jWrbG9IJM&w=160&h=160&q=dispensador%20de%20gotas%20para%20los%20ojos&ved=2ahUKEwjy3k8mcn7LsAhXDMLkGHRLRDV0QMyhNegQIARBm>, consultado el 13.10.2020.

Figura 38. *Formas del envase que proporciona una ventaja funcional o técnica al producto.*



También podría ser un chocolate dentado cuya forma facilita partirlo en pedazos para ser consumido³⁴⁶:

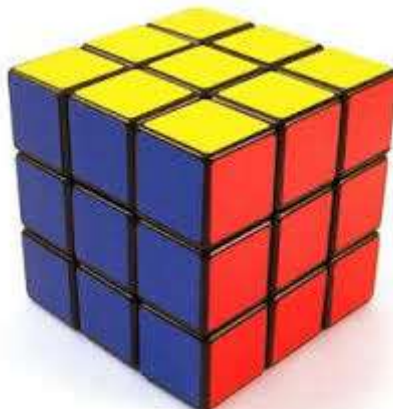
Figura 39. *Formas del producto que proporciona una ventaja funcional chocolate dentado.*



³⁴⁶ Imagen de chocolate tomada de <http://www.labodegaperuana.com/chocolatetriángulodonofrio.jpg>, consultado el 10.09. 2011.

Por último, debemos mencionar el caso del famoso Cubo de Rubik³⁴⁷:

Figura 40. *Forma abstracta Cubo Rubik.*



Pese a que inicialmente la forma de este cubo había sido registrada como una marca de la Unión Europea, luego se decidió anular el registro:

«(...) porque al tratarse de un signo que no está constituido por una forma abstracta sino por la de un producto concreto, se *“debería haber definido la función técnica [...] de los puzles tridimensionales y tenerla en cuenta al evaluar la funcionalidad de las características esenciales de dicho signo”*, incluyendo aquellas que no se representaron por ser propias del mecanismo interno del cubo (la capacidad de rotación de las bandas verticales y horizontales), ya que de no tenerlas en cuenta en el análisis de la funcionalidad y permitir consecuentemente su registro (porque no incurría en ninguna otra prohibición), afectaría a las competidoras que comercializasen puzles tridimensionales³⁴⁸».

IV.11.3 Condiciones de registrabilidad de la marca tridimensional que no consiste en la forma del producto o de su envase, pero que se utiliza para distinguir un producto, y de las marcas tridimensionales que distinguen servicios.

³⁴⁷ Imagen de cubo de Rubick tomada de <https://www.google.com/search?q=cubo+de+rubik&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUK-EwiuxPqHkZfuAhUJKLkGHX4-DEwQ-AUoAXoE>, consultada el 12.01.2021.

³⁴⁸ Daranas Pons, Anaïs, *El concepto de marca en los sistemas civil y common law: El análisis del artículo 4 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, con especial referencia a los requisitos de representación y el criterio de la distintividad en las marcas no tradicionales*, Trabajo de Fin de Grado en Derecho, Universitat de Girona, 2017, p.127, disponible en <https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/14979/Daranas-Pons.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, consultado el 25.10.2020.

La relación de signos que pueden ser marcas según la Decisión Andina 486, es una lista enunciativa, no taxativa. Es decir, aun cuando no encontremos un signo expresamente en dicha relación, él podrá ser marca, si cumple con el requisito de ser distintivo, susceptible de representación gráfica y no funcional. Es por ello que, de cumplir estos requisitos, la forma tridimensional que no consiste en la forma del producto o su envase, pero que se utiliza para distinguir un producto, y la forma tridimensional que distingue un servicio, pueden ser marcas.

Un tema interesante a plantearse es si un signo tridimensional que estuviese incurso en el artículo 135, literal c) de la Decisión Andina 486, puede ganar distintividad adquirida o secondary meaning, y como consecuencia de ello ser registrado como marca. Esta discusión sobre si un signo tridimensional puede ganar secondary meaning o distintividad sobrevenida, se planteó en el expediente N° 195126-2003, sobre solicitud de registro de marca tridimensional presentada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

El último párrafo del artículo 135 de la Decisión, se refiere a esta posibilidad sólo en relación a lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), y los signos tridimensionales están previstos en el literal c). De ahí podría deducirse que los signos tridimensionales a los que se refiere el literal c) del artículo 135 de la Decisión, no tendrían la posibilidad de registrarse como marcas, si hubiesen ganado secondary meaning.

Ante esta argumentación, podría contestarse que si bien esa posibilidad no está prevista para el literal c) del artículo 135 de la Decisión, igual podrían ser registrados como marca si a esos signos tridimensionales se les encuadra en el literal b), que se refiere a los signos que carecen de distintividad. En efecto, un signo que consiste exclusivamente en formas usuales de los productos o sus envases, conforme refiere el artículo 135, literal c), es también un signo carente de distintividad. En consecuencia, ese signo podrá registrarse como marca si por efecto de su uso constante en el mercado de un país miembro, ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. Además de este argumento, se puede señalar que, al margen del registro, sí es posible que una forma tridimensional que inicialmente no es distintiva, se convierta en distintiva. Ello corresponde al fenómeno de la dinamicidad de la distintividad de la marca.

Abona en favor del argumento anterior, el hecho que ya ha habido casos en que signos tridimensionales no distintivos han adquirido el significado secundario (secondary meaning), y en consecuencia se ha accedido a su registro.

Conforme señala el autor José Liévano Mejía:

“En la sentencia del 25 de octubre de 2007 proferida por el Tribunal Federal de Justicia Alemán se concedió el registro de una marca tridimensional al considerar que la forma del producto había adquirido distintividad por medio del significado secundario, en la medida en que gracias al uso constante, prolongado e ininterrumpido de ésta, la mayoría de los consumidores identificaban y diferenciaban el producto en el mercado. Explícitamente se dejó claro que la forma no tenía la capacidad inherente de hacer distintivo el producto en el mercado, razón por la cual el registro se concedió exclusivamente por concepto del significado secundario”³⁴⁹.

Igualmente, se ha accedido al registro de marcas comunitarias tridimensionales en el ámbito de la Unión Europea, considerando no solo su distintividad ab initio, sino también su distintividad adquirida: “Only a very limited number of 3D applications have become Community marks; most being barred for lack of distinctiveness, a hurdle few applicants have overcome. Those who have succeeded registered marks with a particularly high degree of distinctiveness and/ or clearly demonstrated long-term extensive use, thereby acquiring enhanced distinctiveness in the market”³⁵⁰.

También en los Estados Unidos de América, se ha logrado el registro de marcas tridimensionales por haber ganado distintividad por efecto de su uso intensivo: «Uno de los casos en los que los tribunales estadounidenses han reconocido la adquisición de *secondary meaning* data del 1991 (In re Ferrari vs Carl Roberts), en el que se concluyó que “el diseño único exterior y la forma de los vehículos Ferrari son su ‘marca’,

³⁴⁹ Liévano Mejía, José Daniel, “Aproximación a las Marcas no Tradicionales”, en *Revista de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes*, N° 45, Enero-Junio 2011, p.7, en <http://ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/login?url=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid=EBSCO:a9h&genre=article&issn=19097794&ISBN=&volume=&issue=45&date=20110101&spage=1&pages=1-27&title=RevistadeDerechoPrivado&atitle=Aproximaci%C3%B3n%20a%20las%20Marcas%20No%20Tradicionales.&aulast=Mej%C3%ADa%2C%20Jos%C3%A9%20Daniel%20Li%C3%A9vano&id=DOI>, consultado el 03.10.2020.

³⁵⁰ Soutoul, Franck y Bresson, Jean-Philippe, 3D Trademarks under French and Community practice, en https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/01/article_0004.html, consultado el 08.01.2021.

que distinguen las formas exteriores de los vehículos no simplemente como diseños distintivamente atractivos sino como creaciones de Ferrari”. El Tribunal de Apelación, por su parte, consideró suficientes el sondeo de mercado realizado por la automovilística italiana, ya que se demostró que el 82% de los encuestados reconocieron la carrocería de los modelos controvertidos de Ferrari sin que se mostrase la marca gráfica (el litigio versaba sobre el aspecto exterior del modelo Daytona Spider y del Testarossa) y los testimonios de Lawrence Crane y William Moore para entender que el signo tridimensional en cuestión había adquirido la propiedad requerida para ser protegido mediante el Derecho marcario»³⁵¹.

A continuación, tenemos la imagen del vehículo Ferrari, Daytona Spider³⁵².

Figura 41. Marca tridimensional Ferrari Daytona Spider.



Asimismo, la imagen del vehículo Ferrari, Testarossa³⁵³.

Figura 42. Marca tridimensional Ferrari Testarossa.



³⁵¹ Daranas Pons, Anaïs, *Op. Cit.* p.132.

³⁵² Imagen de vehículo Ferrari, Daytona Spider, tomada de https://www.google.com/search?q=Daytona+Spider+y+del+Testarossa+Ferrari&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiK_Yr-z5fuAhUvD7kGHUg0DOAQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1920&bih=969, consultado el 12.01.2020.

³⁵³ Imagen de vehículo Ferrari Testarossa, Idem.

IV.11.4 Protección de formas tridimensionales no registradas como marca.

Las formas tridimensionales no registradas como marca, pueden protegerse aplicando de manera complementaria el régimen de competencia desleal. Aun cuando una forma tridimensional no cuente con el registro de marca, los competidores están obligados a respetar el deber de diferenciación en los productos y servicios, en aplicación del principio de buena fe empresarial objetiva que según el ordenamiento jurídico rige en el mercado.

IV.12 Marcas Tradicionales y Marcas No Tradicionales

El Derecho de Marcas está en constante evolución según aparecen nuevas realidades de mercado que exigen protección jurídica. Las nuevas marcas o marcas no tradicionales han cobrado gran importancia en el mercado actual. Un conjunto de factores, entre los que se encuentran el esfuerzo de las empresas para obtener la preferencia de los consumidores, los avances tecnológicos, los conocimientos de la ciencia del comportamiento del consumidor, así como las nuevas estrategias de marketing y publicidad, han llevado a que se busque el reconocimiento de nuevas marcas o marcas no tradicionales: “Recientes estudios han puesto de manifiesto que los consumidores están saturados de las comunicaciones comerciales tradicionales y que las marcas que se basan en una apariencia externa, o en una percepción sensorial, o incluso en un sabor, son más eficaces y atraen más la atención del consumidor que las marcas tradicionales, compuestas por gráficos o letras”³⁵⁴.

Como una consecuencia de la revisión y crítica de los fundamentos que sustentan la calificación de cuáles son los signos aptos para ser considerados marcas, ha surgido esta nueva clasificación que divide a las marcas entre tradicionales y no tradicionales. También se ha denominado a esta clasificación como la que divide entre marcas típicas y atípicas, o antiguas marcas y nuevas marcas.

³⁵⁴ Domínguez Pérez, Eva M., “Tutela jurídica del sabor de un producto: ¿Es el derecho de autor la vía adecuada? Nuevas posibilidades a través de las marcas no convencionales”, Tato Plaza, Anxo y Costas Comesaña, Julio (Directores), *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Volumen 39 (2018-2019), Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 1ª edición, 2019, p.380.

Las marcas tradicionales son las reconocidas desde antiguo por el ordenamiento jurídico, y se refieren a las marcas nominativas, figurativas y mixtas.

Las marcas no tradicionales son las que el Derecho ha ido reconociendo recientemente, y que se refieren a las marcas sonoras, olfativas, gustativas, colores únicos, hologramas, animadas, trade – dress³⁵⁵, etc.

El proceso de reconocimiento de nuevos signos como marcas, data desde que nacen las marcas en la baja Edad Media. En Europa, primero se consolidaron las marcas figurativas y después las marcas denominativas. Incluso en la España del siglo XIX, habiéndose dado la primera ley moderna de marcas, el Real Decreto de 1850, tuvo que discutirse todavía si un signo nominativo podía ser marca. En efecto, recién en la Real Orden de 12 de febrero de 1889, se aclara y determina con exactitud “si una denominación o un nombre puede constituir marca de fábrica o de comercio aun cuando no vaya acompañado de dibujo alguno”³⁵⁶.

IV.12.1 Marcas Olfatorias.

El tema del registro efectivo de los signos olfatorios como marca es un tema controvertido y contradictorio en diversos ordenamientos jurídicos actualmente³⁵⁷. En el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, “no pudo hallar un ámbito de convergencia respecto de la representación de las marcas olfativas. Algunas jurisdicciones aceptaron que esas marcas podrán representarse mediante una descripción, mientras que otras consideran que una descripción no puede representar de forma adecuada el carácter de ese tipo de marcas”³⁵⁸.

³⁵⁵ Stim, Richard, *Op. Cit.* pp. 29 y 101.

³⁵⁶ Saselli y Collar, Julio, *Legislación Fabril e Industrial, estudio del derecho vigente (civil, administrativo y penal) y jurisprudencia de los tribunales supremo y contencioso administrativo*, Biblioteca de la Legislación Profesional. Imprenta de Ricardo Rojas, Madrid, 1ª edición, 1896, p.152.

³⁵⁷ Odintsov, Stanislav V, Trubina, Marina V. y Mansour, Mohammad, “Comparative legal análisis of protectability of olfactory trademarks”, en *Amazonía investiga*, Volume 9 - Issue 27, March 2020, p.137, en [http:// www.amazoniainvestiga.info](http://www.amazoniainvestiga.info), consultado el 07.10.2020.

³⁵⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, Ginebra, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Vigésima sesión Ginebra, 1 a 5 de diciembre de 2008, *La representación de marcas no tradicionales, ámbitos de convergencia*, Documento preparado por la Secretaría, p. 7, disponible en

El Reglamento del Tratado de Singapur ofrece alternativas de representación de nuevos tipos de marcas y en su Regla 3 *Detalles relativos a la solicitud*, numeral 10), dispone:

“[Marca que consista en un signo no visible que no sea una marca sonora] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca consiste en un signo no visible que no es una marca sonora, una Parte Contratante podrá exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante”³⁵⁹.

Según el artículo 134 de la Decisión Andina 486 puede ser marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado; también se indica que podrán registrarse como marca los signos susceptibles de representación gráfica. El artículo 134, literal c), de la misma Decisión establece que pueden constituir marcas, los sonidos y los olores.

El artículo 135 de la Decisión Andina 486, establece que no podrán registrarse como marcas, los signos que:

“(…)

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;”

IV.12.1.1 Requisitos para el registro de las marcas olfatorias.

Considerando las referidas normas se puede decir que para que una marca olfatoria sea registrada como tal: a) debe tratarse de un signo, b) el signo tiene que ser distintivo, c) el signo debe ser no funcional y d) el signo debe ser susceptible de representación gráfica.

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_20/sct_20_2.pdf, consultado el 25.10.2020.

³⁵⁹ Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de marcas, Texto en vigor el 1 de noviembre de 2011, Regla 3 Detalles relativos a la solicitud, numeral 10, disponible en https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/singapore/trt_singapore_001es.pdf, consultado el 25.10.2020.

- a) La marca olfatoria debe ser un signo.

Una primera objeción a la posibilidad de que los olores sean marcas es que el olor es un fenómeno físico y en tal sentido difícilmente podría quedar incluido en el concepto de signo, que es manifiestamente una entidad inmaterial. El signo es pues, una entidad ideal, una entidad que se capta con la inteligencia y que por su naturaleza o convencionalmente evoca en el entendimiento humano la idea de una cosa. Que para que el signo captado necesite de una manifestación física, no le quita la calidad de entidad ideal o inmaterial. que constituye una representación de la realidad.

El signo constituye una representación de la realidad que puede ser captada por la inteligencia; el olor no sería una representación de la realidad, sino la realidad misma, probablemente una cualidad del producto. Dentro de los significados de la palabra olor según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, tenemos que este es la “Impresión que los efluvios producen en el olfato”³⁶⁰.

Sólo en un sentido muy amplio puede decirse que los olores son signos, pues también evocarían en el entendimiento la idea de una cosa. Si se trataba de ser coherente con las limitaciones propias del concepto de signo, para hacer comprender a los olores dentro del concepto de marca, hubiera sido mejor que esta se defina como el signo, medio o elemento que tiene por finalidad identificar y distinguir productos o servicios de sus similares en el mercado.

En el tratamiento de este problema, podemos ver la importancia de encontrar la razonabilidad en la norma, pues hay que encontrar los sentidos posibles de la Legislación, que no perforen su coherencia interna. En estricto sentido, la aceptación de que los elementos olfatorios son marcas, subvertiría el concepto de lo que es marca según la definición legislativa. No obstante, dado que existe el reconocimiento expreso que los olores pueden ser

³⁶⁰ Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, versión electrónica, 23ª edición, actualización 2022, en <https://dle.rae.es/olor?m=form>, consultado el 30.09.2023.

marcas, debe entenderse que la palabra “signo” incluye también el concepto de “medios” o “elementos”.

La conclusión anterior no impide que se insista en la necesidad de replantear la redacción del articulado de la Decisión Andina N° 486, elaborado sobre la base del concepto antiguo de marca, cuando no se reconocían dentro de ella a los olores. En esa misma línea cabe traer a colación lo dispuesto por la Corte Suprema de Estados Unidos de América en el caso *Qualitex Co. c. Jacobson Products Co.*, 514 U.S., § 162, que “estableció que un signo es todo aquello capaz de transmitir un significado usado por seres humanos³⁶¹”. Este concepto también está en concordancia con un sector de la doctrina, según la cual: “A priori, todo mensaje perceptible por los sentidos puede constituir una indicación para el consumidor; y puede, en consecuencia, ser un signo capaz de cumplir la función distintiva de una marca”³⁶². Asimismo, se ha señalado que “En principio, pues, nada se opondría a que las marcas estén constituidas por mensajes distintos de los que se perciben por los ojos³⁶³”.

b) El signo tiene que ser distintivo.

Una segunda objeción a la consideración del olor como marca es que éste es una característica o cualidad del producto o en su caso el producto mismo. Es decir, que si el olor a registrarse como marca es del mismo producto que se quiere distinguir, no sería registrable pues caería en la prohibición establecida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión Andina 486.

Esta circunstancia elimina la posibilidad de considerar marcas a los olores que se utilizan en anuncios publicitarios de perfumes, frecuentes en revistas de modas, en los que al abrir una hoja plegada en la revista se percibe el olor del perfume que se está promocionando. También estarían descartados los olores que se

³⁶¹ Corte Suprema de Estados Unidos de América, caso *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S., 159, 162, decidido 28.03.1995, p. 162, en <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/> consultado el 21.08.2023; e Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2015, recaída en el Proceso 242-IP-2015, p. 17.

³⁶² Ruiz-Jarabo Colomer, Dámaso, Conclusiones presentadas el 6 de noviembre de 2001 para el caso *Sieckmann*, apartado 22, en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CC0273&from=ES>, consultado el 13.06.2021

³⁶³ *Ibid*, apartado 23.

presentan en campañas promocionales en centros comerciales, entregando pequeños sobres conteniendo el olor o simplemente ofreciendo percibir el olor característico de los perfumes o colonias que se promocionan. Estos olores, a diferencia de lo que se cree, no podrían ser marcas olfatorias para distinguir esos productos, porque estarían incursos en la prohibición referida.

En la línea de lo manifestado, en Gran Bretaña se rechazó el registro de la marca olfatoria del afamado perfume “Chanel 5”, dado que no se cumplió el requisito básico del Derecho de Marcas, en cuanto a la independencia del signo en relación al objeto identificado, considerándose que en artículos como perfumes el olor constituye el mismo género del producto³⁶⁴.

Los olores que pueden constituirse en marcas no pueden ser características del producto que se pretende distinguir: un aroma puede distinguir como marca a un servicio o un producto, pero no debe tratarse del mismo olor que tiene el producto.

No habría inconveniente en registrar como marca, el olor de la tierra húmeda luego de la lluvia, para distinguir artefactos eléctricos o servicios de enseñanza de judo; pero sí lo habría para registrar el olor de la naranja para distinguir naranjas.

Hay que tener en cuenta que hay productos que no despiden un olor característico. Es lo que se llama un olor único. En esos casos no se presentarían las objeciones que se pueden hacer a los olores que constituyen características de los productos, sea porque expreso ese olor es el objeto de la comercialización (por ejemplo, un perfume), porque el olor es referido a un producto que no tienen como propósito despedirlo, pero al que frecuentemente se le incorpora uno (champúes, jabones, desodorantes), o porque el producto despide naturalmente un olor característico (el olor a naranja que despiden las naranjas). Cuando se trata de un olor único (es decir uno que no es el objeto de la comercialización, uno que no se incorpore frecuentemente a un producto, aunque que no tenga como objeto

³⁶⁴ Chijane Dapkevicius, Diego, *Derecho de Marcas*, Editorial Reus S.R.L., Argentina, 1ª edición, 2007, p.489.

principal despedirlo o uno que naturalmente no despida un olor característico), se estaría ante un caso claro de distintividad.

En cuanto a este último aspecto, el autor Camilo Díaz Trillos, señala:

“Los olores únicos podrían tener fuerza distintiva, ya que el olor que le impregnan al producto o servicio es arbitrario; en consecuencia, al no ser derivado del bien ni ser usado de forma habitual por los comerciantes, el consumidor al sentir el aroma puede identificar el producto o servicio y atribuirle un origen empresarial determinado”³⁶⁵.

c) Debe tratarse de un signo no funcional.

Hay casos en que los olores pueden ser funcionales. Es decir, están dirigidos al propósito para el cual fueron creados o aplicados. Se trata de olores que se utilizan cuando el olor que natural o artificialmente despiden un producto es desagradable. En este caso, estos olores se incorporan al producto para hacerlo más amigable para su consumo o aplicación. Por ejemplo, es el caso de productos insecticidas, que dejan el ambiente al que se aplican con olor a limón, rosas, lavanda, etc.

También podemos citar a los deodorizadores de ambiente, cuya función es precisamente proveer a través del olor, de un ambiente más agradable. Por ejemplo, puede haber deodorizadores en los que el olor no distingue un producto o un servicio, sino que, a través del olor a manzana, fresa, frambuesa, entre otros, se cumple el propósito del producto, cubriendo un olor desagradable o simplemente proveyendo de un olor más agradable.

d) El signo debe ser susceptible de representación gráfica.

³⁶⁵ Díaz Trillos, Camilo Andrés, “La registrabilidad del olor en Colombia, una posibilidad marcaria para el siglo XXI” en *Jurídicas CUC*, vol.13 no.1, 2017, p.58, en <http://ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/login?url=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid=EBSCO:edb&genre=article&issn=16923030&ISBN=&volume=13&issue=1&date=20170101&spage=45&pages=45-70&title=JurídicasCUC&atitle=La%20registrabilidad%20del%20olor%20en%20Colombia%2C%20una%20posibilidad%20marcaria%20para%20el%20siglo%20XXI.&aulast=D%C3%ADaz%20Trillos%2C%20Camilo%20Andr%C3%A9s&id=DOI:10.17981/juridcuc.13.1.2017.03>, consultado el 04.10.2020.

Para que un olor pueda ser registrado como marca, también debe cumplir el requisito del primer párrafo del artículo 134 de la Decisión, es decir el referido a la susceptibilidad de representación gráfica.

Tal vez esta sea la objeción más importante al registro de este tipo de signos, pues a diferencia de lo que se había considerado inicialmente, el olor no se estaría representando gráficamente con la fórmula química del producto, ni con otros medios.

Camilo Díaz Trillos nos recuerda que:

“En una célebre interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE), sobre la representación gráfica, conocida como el caso Sieckman, el solicitante expuso las siguientes formas para representar gráficamente el olor:

*Fórmula química del compuesto del olor

*Descripción del olor por medio de palabras

*Una muestra del olor

*La combinación de todos los anteriores.

El TJCE, para el asunto C-273/00, caso Ralf Sieckmann/Deutsches Patent-und- Markenamt, rechazó todas las formas expuestas por el solicitante (...)”³⁶⁶.

En el caso de la representación gráfica mediante una fórmula química, habría el inconveniente que podría entenderse que esta fórmula no estaría representando el olor, sino el producto mismo.

Según señala Darana Pons, Anaïs:

” (...) si bien el Sr. Sieckmann aportó una descripción de la fórmula química utilizada para producir el olor en cuestión, el TJUE matizó que éste no puede quedar determinado dado que en él concurren distintos factores, como la cantidad o la temperatura de sus componentes y el soporte utilizado, que pueden influir en el olor que percibe, y, además, ésta fórmula química descrita no es clara ni suficientemente inteligible puesto que hay pocas personas que la puedan entender y sean capaces de identificar el olor del producto”³⁶⁷.

³⁶⁶ Díaz Trillos, Camilo Andrés, Op. cit., p. 60.

³⁶⁷ Daranas Pons, Anaïs, *El concepto de marca en los sistemas civil y common law: El análisis del artículo 4 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, con especial referencia a los requisitos de representación y el criterio de la distintividad en las marcas no tradicionales*, Trabajo de Fin de Grado en Derecho, Universitat de Girona, 2017, p. 39, disponible en <https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/14979/Daranas-Pons.pdf?sequence=1&isAllowed=y>,

Por otro lado, la Regla 3, numeral 10), para los signos no visibles que no sean una marca sonora, del Reglamento del Tratado de Singapur, no llega tampoco a proveernos de pautas que, siguiéndolas, se pudiera tener la seguridad de cumplir con el requisito de representación gráfica exigido en la Decisión Andina 486. El que se indique que se podrá exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca, no ayuda mucho para este propósito.

Ante estas dificultades, se han buscado nuevos modos para poder realizar la representación gráfica de los olores, y el avance de la tecnología ha aportado algunas alternativas.

Por ejemplo, un nuevo método de identificación de olores que dado el caso podría considerarse como una alternativa de representación gráfica y de determinación de riesgo de confusión entre los olores, es el del análisis físico-químico por cromatografía en base gaseosa (cromatografía de gases). Se realiza a través de “una máquina que dispone de captadores sensibles a las características físico-químicas de una composición y que mide la intensidad de los componentes volátiles del olor que se analiza. El olor analizado aparece bajo la forma de un gráfico en colores, en donde cada color corresponde a una fuente de olor³⁶⁸.

Este método podría considerarse como una alternativa de representación gráfica dado que los olores analizados llegan a aparecer bajo la forma de un gráfico de colores, en donde cada color corresponde a una fuente de olor, es decir hay una representación gráfica de cada uno de los olores analizados. Igualmente, al haber representaciones gráficas en diversos colores, en base a la intensidad de los componentes volátiles de cada uno de los olores, también se contaría con una herramienta para establecer el riesgo de confusión entre los

consultado el 25.10.2020.

³⁶⁸ Castro García, Juan David, “Las Marcas no Tradicionales”, en *Revista la propiedad inmaterial* n.º 16 - noviembre de 2012 -, p. 311, pp. 297 – 325, en [file:///C:/Users/CAST/Downloads/Dialnet-LasMarcasNoTradicionales-4112068%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/CAST/Downloads/Dialnet-LasMarcasNoTradicionales-4112068%20(3).pdf), consultado el 26.10.2020.

olores, dado que la aproximación entre ellos se vería reflejada en la similitud de los colores que arroje el análisis. Pese a todo, debido a la complejidad y sofisticación del método, y al hecho que sería difícilmente comprensible para el consumidor medio, no sería seguro que las oficinas competentes consideren a este método como que cumple el requisito de susceptibilidad de representación gráfica establecido por la Decisión 486.

Una tecnología desarrollada en el Perú, uno de cuyos usos podría ser la diferenciación de olores es la nariz electrónica, que permite la detección de diversos componentes volátiles que forman parte del aroma de alimentos, bebidas o de un determinado compuesto³⁶⁹. Según la Resolución N° 000129-2021/DIN-INDECOPI, se otorgó una patente de modelo de utilidad a la “Nariz electrónica con sensores recubiertos con zeolita y control de temperatura en lazo cerrado”, desarrollada por un equipo interdisciplinario de la PUCP y la UNI³⁷⁰.

La investigadora Rosario Sun, líder del proyecto explica que:

“Uno de los factores más importantes que influyen a un consumidor es el aroma asociado con el olor de los alimentos y bebidas. Las características particulares que distinguen a un determinado aroma se dan por la presencia de compuestos volátiles que llegan a interactuar con los receptores olfativos del ser humano. La nariz electrónica que hemos desarrollado utiliza varios tipos de sensores químicos, que permiten el análisis y clasificación de muestras en función de su perfil aromático, actuando de forma similar a una nariz humana. Esta tecnología la hemos aplicado en la detección y diferenciación de vinos por marca (conocida y desconocida) y por tipo de vino (tinto, rosé, borgoña)”³⁷¹.

Tal como se informa: “La nariz electrónica PUCP-UNI está conformada por un conjunto de sensores a base de óxidos semiconductores dopados con metales que pueden captar un cambio (señal química) en las características de determinados gases. Esta señal es transformada en una señal analítica que

³⁶⁹ Palmieri, Fiorella, Nariz electrónica desarrollada por la PUCP y la UNI obtuvo una patente de modelo de utilidad de Indecopi, 2021, en <https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/nariz-electronica-pucp-obtuvo-patente-de-modelo-de-utilidad-de-indecopi/>, consultado el 18.02.2021.

³⁷⁰ Idem.

³⁷¹ Idem.

puede ser cuantificable y comparable, lo que permite identificar y diferenciar un alimento, bebida o compuesto que se desee detectar”³⁷². Esta tecnología transforma los cambios químicos de un compuesto volátil, en señales analíticas que son cuantificables y comparables, lo que podría ser representado gráficamente para identificar y diferenciar determinados olores.

Otro ejemplo de nariz electrónica ha sido desarrollado por la empresa Thai National Innovation Agency (NIA), que permite detectar posibles imitaciones de comida tailandesa elaborada con ingredientes y técnicas de la zona, con un margen de error inferior a 10%³⁷³.

También se desarrollan otros métodos complejos como la espectrografía de masas³⁷⁴, espectroscopia infrarroja, destilación fraccionada y molecular al vacío, resonancia magnética nuclear, fraccionamiento al vacío³⁷⁵, y la aromatografía, esta última que permite incluso la representación del olor, sin revelar su composición química, preservando el secreto industrial³⁷⁶. Por último, también se cuenta con el sistema de reconocimiento de los olores a través de la inteligencia artificial:

“Mediante la técnica del deep learning, se alimenta la red neuronal que constituye la IA con una base de datos de moléculas y la descripción de su olor (según ha sido previamente indicado por expertos perfumistas). Se introduce una parte de la base de datos en la IA y se comprueba si con esa información, es capaz de indicar la descripción de un olor al percibir una nueva molécula que no había sido introducida antes en el sistema”³⁷⁷.

³⁷² Idem.

³⁷³ Robert Guillén, Santiago, “Un «Sabor» es susceptible de ser objeto de protección por el derecho de autor (Comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2018)”, en Tato Plaza, Anxo y Costas Comesaña, Julio (Directores), *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Volumen 39 (2018-2019), Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, primera edición, 2019, p.435.

³⁷⁴ Idem.

³⁷⁵ Australian Government IP Australia, Trade Marks Manual of Practice and Procedure, 7.1 Presentations and descriptions of scent trade marks, en <http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark/7.-scent-trade-marks>, consultado el 07.04.2021.

³⁷⁶ Domínguez Pérez, Eva M., Op. cit. 382.

³⁷⁷ Sierra Párraga, David, De la Robótica y el Registro de Marcas Olfativas: Solventando el Problema de la Representación, en <https://enriqueortegaburgos.com/robotica-y-el-registro-de-marcas-olfativas/>, consultado el 15.08.2021.

No obstante, el avance y perfeccionamiento de estos métodos, todos tendrían el inconveniente de que no serían inteligibles y de fácil acceso al consumidor medio.

Continuando con el tema del cumplimiento del requisito de la representación gráfica, el estándar europeo seguido en el caso Sieckman, también rechazó como un método de representación gráfica adecuado, la descripción verbal del olor.

El olor correspondía a la sustancia química pura cinamato de metilo³⁷⁸. La descripción verbal presentada refería a «“un aroma balsámico - afrutado con ligeras reminiscencias de canela”; (...) En relación con la descripción verbal del olor que se facilitó, el mismo Tribunal interpretó que ésta no es objetiva porque se utilizan conceptos que cada persona los puede percibir de forma distinta, lo que comporta que tampoco pueda ser suficientemente clara ni precisa»³⁷⁹.

No obstante, dentro de los pocos casos en que se han logrado registrar las marcas olfatorias, ello ha ocurrido utilizando este método de representación del signo. Por ejemplo, es interesante citar la Resolución de la Segunda Sala de Recurso del 11 de febrero de 1999, en el asunto R 156/1998-2, que registra la marca comunitaria europea consistente en el “olor a hierba recién cortada” para distinguir pelotas de tenis³⁸⁰.

En la solicitud se hizo una descripción verbal del olor, refiriéndose a éste como:

«la primavera, el verano, campos de césped cortados, campos de deporte u otras experiencias agradables», y a pesar de ser rechazada en primera instancia por considerar que la descripción facilitada constituía “una representación gráfica de una información sobre lo que constituye la marca pero no la marca en sí misma” sin que hubiese representado ninguna forma ni figura de la misma, comportando esto la imposibilidad de determinar el ámbito de protección, la EUIPO autorizó su registro por considerar que se trataba de una descripción detallada, adecuada e inequívoca argumentando que consistía en “un olor

³⁷⁸ Domínguez Pérez, Eva M., Op. cit., p. 380.

³⁷⁹ Daranas Pons, Anaïs, Op. cit., pp.38-39.

³⁸⁰ Chijane Dapkevicius, Diego, Op..cit., p. 477.

particular/inconfundible que todo el mundo reconoce por experiencia” (...))»³⁸¹.

Por otro lado, también ha habido un conjunto de marcas olfatorias que se han otorgado en Estados Unidos de Norteamérica basadas en una descripción verbal. En este país el registro de las marcas no tradicionales es mucho más flexible. Previamente a explicar cómo opera ese régimen en dicho país, hay que tener en cuenta que ahí la protección de la marca que brinda el Common Law, se obtiene por el uso de la marca en el comercio en la zona de su influencia económica. Para llegar a tener la protección del registro federal que da acceso a protección en todo el país, se debe demostrar que se usa la marca en por lo menos dos estados, se utiliza la marca para el comercio internacional o se solicita una marca que ya cuenta con un registro en el extranjero.

En relación a las marcas no tradicionales, lo que se privilegia es que la marca pueda cumplir la función esencial de toda marca, que es su función distintiva: “A **trademark** is any word, symbol, design, device, logo or slogan that identifies and distinguishes one product or service from another³⁸²”.

Actuando en este marco, es que “el ordenamiento jurídico estadounidense es uno de los pocos existentes que admiten la presentación de una descripción detallada en el caso de pretender registrar signos no visuales, y así se reconoce explícitamente en el artículo 807.09 del Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)⁵⁷.

(...)

57 Este artículo establece lo siguiente: “Si la marca consiste solamente en un signo sonoro, olfativo u otro de carácter no visual, el solicitante no será requerido para aportar una representación visual del mismo. En estos casos, deberá facilitar una descripción detallada de la marca”. Sin embargo, cabe añadir que el art. 904.03 (m) del TMEP (relativo a ‘muestras para las marcas gustativas y olfativas’) impone la obligación de presentar al Registrador una muestra del aroma que se ha descrito verbalmente”³⁸³.

³⁸¹ Daranas Pons, Anaïs, *Op. cit.*, p. 35.

³⁸² Stim, Richard, *Op. Cit.*, p.1.

³⁸³ Daranas Pons, Anaïs, *Op. Cit.*, pp. 27-28.

Específicamente, en cuanto a la marca olfatoria, para poder inscribirla “en el Registro Principal el solicitante tiene la carga de probar que el aroma no responde a una función del propio producto y que tiene fuerza distintiva. En el caso de no quedar acreditado uno de los dos requisitos, se puede proceder a registrarlo igualmente, pero formaría parte del Registro Suplementario”³⁸⁴.

Es así que la primera marca olfatoria registrada en Estados Unidos fue la "una fragancia floral fresca y de alto impacto que recuerda a las flores de Plumería", para distinguir hilo de coser e hilo de bordar³⁸⁵. "Elia Clarke (demandante) era propietaria de una empresa llamada Osewez que producía hilados e hilos para bordar. Osewez añadió un aroma floral y no funcional a su hilo e hilo como característica distintiva del diseño. Osewez anunciaba la naturaleza perfumada de los productos, era la única fuente de hilados e hilos de bordar perfumados, y los consumidores, comerciantes y distribuidores habían llegado a reconocer a Osewez como la fuente de hilados e hilos de bordar perfumados. Clarke solicitó el registro de marca para la fragancia. El abogado examinador rechazó la solicitud basándose en que el aroma no funcionaba para identificar o distinguir el producto de Clarke de otros productos similares. Clarke apeló la decisión del examinador”³⁸⁶. La denegatoria de inscripción fue revocada.

Daniel Barrios Espinoza refiere que, en los Estados Unidos de América para obtener el registro de una marca olfativa, no se requiere la representación gráfica, sino únicamente demostrar la distintividad y la no funcionalidad de la marca, presentando un escrito con una descripción clara y detallada del signo³⁸⁷. El

³⁸⁴ Ibid., p.27.

³⁸⁵ TTAB - Trademark Trial and Appeal Board - *1 IN RE CELIA CLARKE, DBA CLARKE'S OSEWEZ Serial No. 758,429 September 19, 1990, IP Mall, University of New Hampshire UNH School of Law's IP Library, en <https://ipmall.law.unh.edu/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1-re-celia-clarke-dba-clarkes-osewez-serial-no-758429>, consultado el 30.10.2023

³⁸⁶ Quimbee, In re Clarke – Case Brief Summary, United States Trademark Trial and Appeal Board 17 U.S.P.Q.2d 1238 (1990), en <https://www.quimbee.com/cases/in-re-clarke>, consultado el 31.10.2023.

³⁸⁷ Barrios Espinoza, Daniel, "Las Marcas Olfativas en Colombia" en *Revista de la Propiedad Inmaterial* N°24, julio-diciembre de 2017, p. 115., en [http://ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/login?url=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid=EBSCO:fua&genre=article&issn=16571959&ISBN=&volume=&issue=24&date=20170701&spage=95&pages=95-127&title=Propiedad Inmaterial&atitle=LAS%20MARCAS%20OLFATIVAS%20EN%20COLOMBIA.&aulast=ESPINOSA%20DANIEL%20BARRIOS&id=DOI:10.18601/16571959.n24.05](http://ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/login?url=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid=EBSCO:fua&genre=article&issn=16571959&ISBN=&volume=&issue=24&date=20170701&spage=95&pages=95-127&title=Propiedad%20Inmaterial&atitle=LAS%20MARCAS%20OLFATIVAS%20EN%20COLOMBIA.&aulast=ESPINOSA%20DANIEL%20BARRIOS&id=DOI:10.18601/16571959.n24.05)

mismo autor señala que tras el precedente *In re Clarke*, 17 USPQ2D1238A1240-19 de setiembre de 1990, sobre la fragancia fresca floral para distinguir hilos de costura y bordado, se han registrado una serie de marcas olfatorias más:

«– (US 2560618): Midwest Biologicals solicitó la protección de un “aroma de bubble gum” para aceites industriales - “Oil based metal cutting fluid and oil based metal removal fluid for industrial metal working”. Fue concedido.

– (US 2463044): Mantel, Mike registró el aroma de cereza para lubricantes sintéticos para vehículos - “Synthetic lubricants for high performance racing and recreational vehicles”.

– (US 2568512): Mantel, Mike logró el registro del aroma de uva “the grape scent of godos” para lubricantes y aceites para motor – “Lubricants and motor fuels for land vehicles, aircraft, and watercraft”.

– (US 3140700): The Smead Manufacturing Company pidió el registro del aroma de menta “peppermint scent or fragrance” para productos de oficina y carpetas – “Office supplies, namely, file folders, hanging folders, paper expanding files”»³⁸⁸.

En el Reino Unido, también se registraron marcas olfatorias siendo suficiente una descripción verbal. El United Kingdom Trademark Registry aceptó el registro de la marca consistente en el olor de rosas para distinguir neumáticos y la de olor a cerveza para distinguir dardos³⁸⁹.

En Australia, también se admite que los olores puedan ser marcas. En el Trade Marks Manual of Practice and Procedure se señala que la representación gráfica de una marca de olor, puede hacerse a través de una descripción verbal del olor como el “olor a pino”³⁹⁰, y se indica que la descripción debe incluir tanto lo que el olor es, como el uso que va a tener con relación a los productos y servicios marcados³⁹¹. Asimismo, se presentan algunos ejemplos de descripciones de marcas de olor que se consideran aceptables conforme a dichos parámetros: “*The trade*

consultado el 06-10-2020., consultado el 06-10-2020.

³⁸⁸ Ibid., 115, 116.

³⁸⁹ Chijane Dapkevicius, Diego, *Op. Cit.*, p. 477.

³⁹⁰ Australian Government IP Australia, *Op. Cit.*, en <http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark/7.-scent-trade-marks>, consultado el 07.04.2021.

³⁹¹ Idem.

*mark is a scent mark. It consists of the smell of roses applied to plastic storage boxes for domestic purposes*³⁹².

IV.12.1.2 Posibilidad de cumplir el requisito de representación gráfica en el Perú, a través de la descripción verbal del olor.

Por todo lo anterior, cabría preguntarse si la representación gráfica exigida por la Decisión Andina 486, no podría estar bien cumplida con una descripción verbal del olor. Si ello fuera así, nuestros Tribunales y órganos de solución de conflictos en este tema, podrían orientar sus decisiones en base a la política económica e industrial que se esté aplicando en el Perú, dentro del marco que les ofrece la norma aplicable. Por ejemplo, si tuviéramos una industria a la que le pudiera ser útil la protección de los olores como marca, sería conveniente que el estándar fuera permitir cumplir este requisito a través de la descripción verbal como ocurre en otras latitudes. En ese escenario, pese a todo, habría relativamente pocas marcas olfatorias, y la situación de que su objetivación en el registro no sea tan precisa ni clara, no llevaría a un quiebre de la seguridad jurídica: tanto las autoridades como el público, siempre podrían distinguir si una marca olfatoria que se solicita a registro es confundible con otra ya registrada.

Así, es posible tener en nuestro país un sistema llevadero de registro de marcas olfatorias, requiriéndose una descripción verbal detallada del olor, asegurándose que la marca sea distintiva y que no sea funcional. Si en los Estados Unidos de América y el Reino Unido ha funcionado este sistema, y en Australia se considera que la representación gráfica de la marca se cumple con una descripción verbal, en el Perú también se podría aplicar el mismo estándar. Siguiendo esta línea de pensamiento, cabe mencionar que el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Sección 2: Marcas de fábrica o de comercio, Artículo 15, Materia objeto de protección, no contempla el requisito de representación gráfica para el registro de una marca. Por otro lado, es revelador que en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), actualmente Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP-11), se mencione específicamente a las marcas olfatorias con el objeto de viabilizar su registro. En efecto, el artículo 18.18 del Capítulo 18 del Acuerdo dispone

³⁹² Idem.

lo siguiente:

“Section C: Trademarks

Article 18.18: Types of Signs Registrable as Trademarks

No Party shall require, as a condition of registration, that a sign be visually perceptible, nor shall a Party deny registration of a trademark only on the ground that the sign of which it is composed is a sound. Additionally, each Party shall make best efforts to register scent marks. A Party may require a concise and accurate description, or graphical representation, or both, as applicable, of the trademark”³⁹³.

La versión en castellano³⁹⁴, es la siguiente:

Sección C: Marcas

Artículo 18.18: Tipos de Signos Registrables como Marcas

Ninguna Parte requerirá, como condición para el registro, que el signo sea visualmente perceptible, ni denegará el registro de una marca solo por el motivo de que el signo del que está compuesta es un sonido. Adicionalmente, cada Parte deberá realizar los mejores esfuerzos para registrar marcas olfativas. Una Parte podrá requerir una descripción concisa y precisa, o una representación gráfica, o ambas, de la marca, según sea aplicable.

Conforme al texto del artículo, cada Parte deberá realizar los mejores esfuerzos para registrar marcas olfativas, y ellas podrán requerir una descripción concisa y precisa, o una representación gráfica, o ambas, de la marca, según sea aplicable.

IV.12.1.3 Conveniencia de la supresión del requisito de la representación gráfica en la Decisión Andina 486.

³⁹³ Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), actualmente Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP-11), Capítulo 18 sobre propiedad intelectual, disponible en https://www.subrei.gob.cl/docs/default-source/tratado-tpp11/18--intellectual-property.pdf?sfvrsn=5a5688ed_2, consultado el 4.12.2021. Fue suscrito por el Perú el 8 de marzo de 2018 en Santiago de Chile, fue ratificado el 14 de julio de 2021 por el pleno del Congreso de la República y el 21 de julio de 2021 fue firmado por el Presidente de la República, Francisco Sagasti, finalmente entró en vigor en el Perú el 19 de septiembre de 2021, disponible en http://www.sice.oas.org/tpd/tpp/Entry_into_Force/Peru_Ratification_s.pdf, consultado el 4.12.2021.

³⁹⁴ En https://www.subrei.gob.cl/docs/default-source/tratado-tpp11/18--propiedad-intelectual.pdf?sfvrsn=224d078b_2, consultado el 4.12.2021.

Si el camino de la descripción verbal concisa y precisa del olor para el registro de una marca olfatoria no es factible de ser implementada, y existe la dificultad de encontrar formas adecuadas y generalmente aceptadas por los Tribunales para el cumplimiento del requisito de representación gráfica, habría que pensar seriamente en la eliminación de este requisito. Dentro de esta idea está la de que los avances de la tecnología pueden permitir una objetivación del signo a proteger, por medios distintos a una representación gráfica.

En la Unión Europea se dio la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas y también el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015. El artículo 3 de la Directiva establece lo siguiente:

“Artículo 3

Signos que pueden constituir una marca

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
- b) Ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares.”

Asimismo, el Considerando 13 de la Directiva, señala lo siguiente:

“(13) A dicho efecto, conviene establecer una lista de ejemplos de signos que puedan constituir una marca en cuanto que sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Con el fin de cumplir los objetivos del sistema de registro de marcas, consistentes en garantizar la seguridad jurídica y una buena administración, es también esencial exigir que el signo pueda representarse de una manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Por tanto, se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto”.

Como se puede apreciar, a diferencia de lo establecido en el artículo 2 de la anterior norma vigente, la Directiva (UE) 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación

de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, ya no se exige el requisito de representación gráfica. En concordancia con la nueva Directiva, el Reglamento (UE) 2015/2424, tiene un texto similar en su artículo 4. Adicionalmente, el Considerando 9 del Reglamento, también está en línea con lo dispuesto en el Considerando 13 de la Directiva (UE) 2015/2436.

El propósito de la supresión de este requisito habría sido “facilitar que las marcas no convencionales puedan ser registradas siempre que cumplan con los requisitos que se establecieron jurisprudencialmente a partir del caso Sieckmann (2002), esto es, a la solicitud de registro se le debe adjuntar una representación del mismo, que no tiene que ser necesariamente gráfica ya que se puede representar en cualquier forma que se considere adecuada, pero dicha representación tiene que ser clara, precisa, autosuficiente, inteligible, durable y objetiva”³⁹⁵.

Este es precisamente el criterio que se ha plasmado, más recientemente, en el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431³⁹⁶. El indicado Reglamento señala en su artículo 3, numeral 1, lo siguiente:

“Artículo 3

Representación de la marca

1. La marca deberá estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el Registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular”.

Algunos autores piensan que la supresión del requisito de la representación gráfica, cambiará la práctica hasta ahora reinante de restricción del registro de este tipo de signos: “There is an expert opinion that the amendment to the EU Directive in 2015 significantly weakened the requirement for graphic

³⁹⁵ Daranas Pons, Anaïs, *Op. cit.*, p.12.

³⁹⁶ Texto disponible en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0626&from=EN>, consultado el 1.11.2020.

representation of the denomination, which radically changed the practice of registration of non-traditional trademarks in the European Union³⁹⁷”.

En Italia, un sector de la doctrina también piensa que las reformas que se han dado en su legislación interna, para transponer las normas de la unión europea suprimiendo el requisito de la representación gráfica, permitirá el registro de marcas (signos no tradicionales) que difícilmente hubieran podido ser registradas en el pasado:

“Ebbene, la riforma del 2019 ha consentito ai c.d. **"segni non tradizionali"** di ottenere la tutela della privativa industriale - quali marchi- imponendo al richiedente di fornire all'Ufficio la mera rappresentazione del marchio, che consentirà la registrazione di marchi particolarmente discussi, quali quelli sonori, olfattivi, luminosi e (probabilmente) anche quelli di "ultima generazione" , quali i **marchi di movimento e quelli tattili**, da tempo ammessi da ordinamenti extraeuropei, quali quello statunitense”³⁹⁸.

No obstante, ni siquiera este punto se presenta pacífico. En Francia, la Ordenanza N° 2019-1169 de 13 de noviembre 2019, que entró en vigor el 11 de diciembre 2020, también ha modificado de manera sustancial el derecho de marcas interno al transponer la Directiva 2015/2436³⁹⁹. El Artículo L711-1 del Código de la Propiedad Intelectual establece:

“Art. L. 711-1.-La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire”.

El texto del Art. 711-1, que estuvo vigente hasta el 10.12.2020, fue:

“La marca de fábrica, comercio o servicio es un signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir productos o servicios de cualquier persona física o jurídica.

Puede constituir un signo:

- a) Las denominaciones en todas sus formas, tales como las palabras, combinaciones de palabras, los apellidos y nombres geográficos, seudónimos, letras, números abreviaturas;
- b) Los signos sonoros tales como: sonidos, frases musicales;

³⁹⁷ Odintsov, Stanislav V, Trubina, Marina V. y Mansour, Mohammad, *Op. cit.*, p. 137.

³⁹⁸ Sirotti Gaudenzi, Andrea (Curatore), *Op. cit.*, p. 226.

³⁹⁹ Basire, Yann, *Op. cit.*, p.83

- c) Los signos figurativos tales como: dibujos, etiquetas, sellos, las fronteras, relieves, hologramas, logotipos, gráficos, formas, incluyendo los de producto o de su envase o los que caracterizan un servicio; el dispositivo, combinaciones o tonos de colores”.

Como se aprecia, ya no se señala como en el texto que estuvo vigente hasta el 10.12.2020, que la marca es un signo susceptible de representación gráfica. Se ha suprimido ese requisito; sin embargo, se indica que la marca debe poder estar representada en el registro nacional de marcas, de manera que cualquier persona pueda determinar con precisión y claridad el objeto de la protección conferida a su titular:

En la misma línea, el Decreto de ejecución del 9 de diciembre de 2019, especifica las nuevas modalidades de representación de las marcas ahora que el requisito de representación gráfica está suprimido⁴⁰⁰. En relación a los requisitos para la representación de la marca, el nuevo artículo R.711-1 del Código de Propiedad Intelectual señala:

“Art. R.711-1.-La marque est représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective”.

La supresión de la representación gráfica para el registro de la marca, al contrario de lo que se podría pensar, no llevará necesariamente a una multiplicación de marcas olfatorias. En Francia siempre se ha negado el registro de las marcas olfativas y gustativas, aunque no haya habido una exclusión a priori de estos signos⁴⁰¹. En cuanto a los nuevos requisitos de representación de la marca establecidos en el artículo R.711-1, se piensa que todavía son de difícil cumplimiento para las marcas olfatorias: “Cette dernière condition semble encore inaccessible pour le dépôt d’autres signes «non-traditionnels» tels que les marques gustatives ou olfactives qui n’ont, pour le moment, pas pu être traduites dans le registre dans une représentation acceptable”⁴⁰².

⁴⁰⁰ Cabinet Beau De Loménie, Propriété industrielle: les nouveautés de 2020, Actualités: Flash Info PI, 30 de enero de 2020, en <https://www.bdl-ip.com/2020-01-propriete-industrielle-les-nouveautes-de-2020/>, consultado el 21.11.2020.

⁴⁰¹ Basire, Yann, *Op. cit.*, pp. 86-87.

⁴⁰² Kolagji, Sofika y Bigoy, Madeleine, Les nouveaux types de marques un an après l’entrée en vigueur du Paquet Marques, PIBD 1151-IV-1, en <https://pibd.inpi.fr/article/les-nouveaux-types-de-marques-un-apres-lentree-en-vigueur-du-paquet-marques>, consultado el 19.07.2021.

Por ello, es que no se prevé un aumento exagerado de registros de marcas olfatorias: “La suppression de l’exigence de représentation graphique n’aura pas pour conséquence de favoriser l’renregistrement de ces signes. Les textes européens (Dir. 2015/2436, considérant 13) et français (art. R. 711-1) invitent, au contraire, à une plus grande rigueur et se veulent finalement plus restrictifs⁴⁰³”.

Aun cuando se ha eliminado el requisito de representación gráfica para registrar un signo en la Unión Europea, se tiene que cumplir el estándar requerido en la Directiva vigente de distintividad y representación de una manera clara y precisa del objeto de la protección. Igualmente, estos requisitos no son fáciles de cumplir, pero al menos se ha eliminado el requisito de representación gráfica que parecía infranqueable, abriendo las puertas para la utilización de los avances de la tecnología que podría presentar nuevas modalidades de representación de este tipo de marcas.

En las marcas olfatorias registradas a la fecha en el contexto internacional, se ha aceptado la representación gráfica a través de una descripción del olor mediante las palabras. Si las autoridades nacionales competentes de los países de la Comunidad Andina son renuentes a aceptar esta forma de acreditar la representación gráfica, sería conveniente, tal como hemos sugerido líneas arriba, que se produzca una modificación de la Decisión Andina 486, suprimiendo el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica. El fundamento que se presentaría es que si la misma Decisión ha considerado que los olores pueden ser marcas, sería una contradicción que en esa misma norma se establezca una condición insalvable para ese propósito. Por otro lado, si el signo olfatorio cumple su función distintiva, es decir es apto para identificar y diferenciar productos y servicios en el mercado, no tendría sentido negarle la calidad de marca, sólo porque no se quiera aceptar como suficiente, ciertas formas de representación gráfica.

Esta situación ya se está haciendo patente en la realidad. El autor Daniel Barrios Espinosa señala:

“En la actualidad no se puede registrar una marca olfativa en Colombia. Si bien la regulación lo permite y la Superintendencia de Industria y Comercio ha dicho a lo largo de sus pronunciamientos que sí es posible el registro de un signo de olor, esto por ahora es una abstracción que no se puede llevar a la práctica debido a que no se puede cumplir la representación gráfica de manera correcta.

⁴⁰³ Basire, Yann, *Op. cit.*, p.87.

Con sus resoluciones, la autoridad colombiana contradice los dos conceptos que ha emitido afirmando que sí se pueden registrar los olores como marcas. En estas decisiones se ciñe a la doctrina del caso Sieckman y no considera válidos los tres mecanismos que permiten la tecnología hoy para representar gráficamente un olor (...)"⁴⁰⁴.

Por otro lado, en la consideración de la eliminación del requisito de la susceptibilidad de representación gráfica, está también el hecho del cada vez mayor interés internacional de las empresas en la utilización de este signo no tradicional como marca: "Given the above, it is likely that shortly, the possibility of using non-traditional trademarks by commercial entities will appear in the international legal framework"⁴⁰⁵.

Si se modificara la Decisión Andina 486, suprimiendo el requisito de la susceptibilidad de la representación gráfica, igualmente se tendría que velar por la seguridad jurídica de los titulares de estos derechos. Para que no se infrinjan los derechos de los titulares de marcas olfatorias y asimismo, para que en base a este derecho, los titulares no se puedan extralimitar en los atributos y facultades que concede, habría que contar con una provisión normativa que disponga que para obtener el registro de la marca, ella debe poder estar representada de manera que cualquier persona pueda determinar con precisión y claridad el objeto de la protección conferida a su titular, de manera similar a lo dispuesto en el Artículo L711-1 del Código de la Propiedad Intelectual de Francia.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que es recomendable contar con una norma que incorpore el criterio establecido en el Considerando N° 13 de la Directiva (UE) 2015/2436, según el cual los signos que pueden constituirse como marcas son los que tienen aptitud para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras, siendo esencial para garantizar la seguridad jurídica y una buena administración del sistema de registro de marcas, que dichos signos puedan representarse de una manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. En consecuencia, como dice este mismo Considerando, debe permitirse que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible y no necesariamente por medios gráficos. Por otro lado, siempre está la posibilidad que se considere que una descripción verbal, es una representación gráfica suficiente.

⁴⁰⁴ Barrios Espinosa, Daniel, Op. cit., p.124.

⁴⁰⁵ Odintsov, Stanislav V, Trubina, Marina V. y Mansour, Mohammad, Op. cit., p. 138.

IV.12.2. Marcas sonoras o auditivas

Los signos sonoros presentarán menos problemas que los signos olfatorios para cumplir con el requisito de distintividad de la marca. En principio, cualquier sonido podría ser apto para distinguir un producto o un servicio en el mercado.

Sin embargo, también pueden darse sonidos a los que les falte este requisito. Cadwell Jeffrey menciona refiriéndose a la práctica de los Estados Unidos de América que: «The PTO will not register “commonplace” sound marks (such as alarm clock chirps and audible electronic signals), but rather only marks that are “arbitrary, unique or distinctive”⁴⁰⁶». Así, se mencionan a los chirridos del despertador o a las señales electrónicas audibles como ejemplos de signos sonoros que no son arbitrarios, únicos o distintivos.

Para poder entender más claramente el requisito de distintividad, pensemos en la marca sonora peruana de la corneta de D'Onofrio; es evidente que, al escuchar el sonido de la corneta, el público consumidor relaciona el sonido con los helados D'Onofrio, verificándose así la función distintiva de la marca (aptitud para identificar y diferenciar productos en el mercado). En cambio, el sonido de la corneta de los vendedores de pan, que también es frecuentemente escuchado por el público consumidor no es distintivo; en este caso el sonido anuncia la venta del producto genérico pan, no distingue un pan particular de sus iguales o similares en el mercado.

De otro lado, también hay que tener presente que el signo sonoro para ser marca, no debe ser funcional, es decir no debe ser indispensable para la utilización de los productos o servicios que se pretenden distinguir con él.

Bajo el imperio de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, no era posible registrar los llamados signos sonoros, auditivos o acústicos como marcas, por cuanto uno de los requisitos para que un signo fuera considerado como marca era su visibilidad⁴⁰⁷. Actualmente, esta disposición está plasmada en la Ley de Propiedad Industrial de Brasil, Ley 9279/96, que establece que sólo son susceptibles de registro los signos que pueden visualizarse y en consecuencia las marcas sonoras y las olfativas estarían excluidas de

⁴⁰⁶ Cadwell, Jeffrey, “What’s That Sound? It Might Just be a Trademark”, The TM © A, Legal Developments in the World of Trademarks, Copyrights, Advertising and Beyond, 2016, p.1, en <https://thetmca.com/whats-that-sound-it-might-just-be-a-trademark/>, consultado el 12.11.2020.

⁴⁰⁷ Chijane Dapkevicius, Diego, Op. cit. p.489.

protección registral; según referencia de Chijane. Pero el requisito de la visibilidad ya no existe en la normatividad andina actual, y se exige en vez de él que la marca sea susceptible de representación gráfica (artículo 134 de la Decisión Andina 486). Además, en el mismo artículo 134 de la Decisión Andina, se reconoce la posibilidad que los sonidos sean marcas.

Ello plantearía objeciones parecidas a las presentadas para la marca olfatoria; específicamente en cuanto al hecho que un sonido no sería propiamente un signo, sino un medio o elemento; un fenómeno físico que acaece en la realidad tangible. Dentro de los significados de la palabra sonido según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, tenemos que este es una “Vibración mecánica transmitida por un medio elástico”⁴⁰⁸, o la “Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire”⁴⁰⁹.

En consecuencia, hubiera sido mejor que en la definición de marca del primer párrafo del artículo 134 de la Decisión Andina, se hubiera consignado que constituye una marca cualquier signo, medio o elemento que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Sin embargo, ya hemos visto que, buscando la razonabilidad de la norma, tendríamos que ampliar el concepto de signo para que también queden comprendidos los sonidos.

A diferencia de las marcas olfatorias, los signos sonoros no presentarían tantos inconvenientes para su representación gráfica. Tampoco tendrían el problema de que estén disponibles sólo un número limitado de signos sonoros; al contrario, el número de signos sonoros disponibles para ser utilizados como marca, sería prácticamente ilimitado.

IV.12.2.1 Representación gráfica de sonidos musicales.

Se entiende que la representación gráfica de sonidos musicales, puede verificarse utilizando las notas del pentagrama.

Sin embargo, tal como ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, no será suficiente la presentación de una mera sucesión de notas

⁴⁰⁸ Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, versión electrónica, 23ª edición, actualización 2022, en <https://dle.rae.es/sonido?m=form>, consultado el 30.09.2023.

⁴⁰⁹ Idem.

musicales sin ninguna otra precisión. Ello no permitiría una representación gráfica clara y precisa de los trozos de música; particularmente no permitiría determinar la tonalidad ni la duración de los sonidos que conforman la melodía, no pudiéndose objetivar con claridad el sonido que se ha solicitado como marca⁴¹⁰.

El mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en su sentencia del 27-11-03, en el asunto C-283/01, señala que sí resultará admisible para la representación gráfica de sonidos musicales: “un pentagrama dividido en compases y en el que figuran, en particular, una clave (la clave de sol, fa o do), algunas notas musicales y silencios (para las notas: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, etc.; para los silencios: silencio de redonda, silencio de blanca, silencio de negra, silencio de corchea, etc.) cuya forma indica el valor relativo y, en su caso, las alteraciones (sostenido, bemol, becuadro), dado que el conjunto de dichas notaciones determina la tonalidad y la duración de los sonidos, puede constituir una representación fiel de la sucesión de sonidos que forman la melodía cuyo registro se solicita”⁴¹¹. También se señala en la indicada Resolución, que el sonido objeto del registro tendrá aún mayor precisión, cuando se indique el instrumento mediante el cual se producirán los sonidos⁴¹².

En el ámbito de la Unión Europea debemos recordar que se dio la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. El artículo 3 de la Directiva suprimió el requisito de representación gráfica de la marca. Como ya hemos mencionado, el propósito de la supresión de este requisito habría sido el facilitar que las marcas no tradicionales puedan acceder al registro, sin que se sacrifique la objetivación precisa y clara de la marca.

Según la exposición de motivos del proyecto sobre reforma del derecho de marcas, que propuso la Comisión Europea el 27 de marzo de 2013, se trató de hacer admisible una representación distinta de la representación gráfica de un signo cuando tenía una mejor capacidad para identificarlo: sería suficiente que el signo fuera apto para ser representado de manera que permita a las autoridades competentes y al público determinar el objeto exacto que goza de la protección conferida al titular, pero ello no debía

⁴¹⁰ Chijane Dapkevicius, Diego, *Op. cit.*, p.491.

⁴¹¹ Chijane Dapkevicius, Diego, *Op. cit.*, p.491.

⁴¹² *Idem*.

implicar que se descarte la exigencia de una representación clara, precisa, fácilmente accesible e inteligible⁴¹³.

En esta misma línea, como ya hemos mencionado, se ha dado el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431.

El indicado Reglamento señala en su artículo 3, numeral 1 y artículo 3, numeral 3, literal g), lo siguiente:

“Artículo 3

Representación de la marca

1. La marca deberá estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el Registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular.

(...)

3. Cuando la solicitud se refiera a cualquiera de los tipos de marcas enumerados en las letras a) a j), deberá contener una indicación al respecto. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 o 2, el tipo de la marca y su representación coincidirán entre sí, como sigue:

(...)

g) en el caso de una marca constituida exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos (marca sonora), la marca estará representada por la presentación de un archivo de audio que reproduzca el sonido o por una representación exacta del sonido en notación musical;”

Como vemos, el Reglamento de Ejecución sigue el mismo camino ya establecido por la Directiva (UE) 2015/2436, no exigiendo el requisito de representación gráfica y señalando que, en el caso de marcas sonoras, se representará la marca mediante la presentación de un archivo de audio que reproduzca el sonido o por una representación exacta del sonido en notación musical.

⁴¹³ Cabinet Beau De Loménie, La réforme du droit des marques en marche, Flash Info PI, 18 de abril de 2013, pp.1-2, en <https://www.bdl-ip.com/2013-04-la-reforme-du-droit-des-marques-en-marche/>, consultado el 22.11.2020.

IV.12.2.2 Representación gráfica de sonidos no musicales.

Si la representación gráfica pudiera considerarse cumplida con la notación musical de un pentagrama con las características señaladas anteriormente, no ocurriría lo mismo con los sonidos no musicales, que no pueden ser representados mediante este.

Para ellos existiría la alternativa de representarlos gráficamente a través de una descripción verbal, la onomatopeya o inclusive a través de un sonograma, oscilograma, o espectrograma.

Los sonogramas se utilizan para representar los sonidos que emiten los animales, como por ejemplo las canciones de los pájaros, gorriones saltamontes y los grillos.

Pierre Deviche, David Pearson, CJ Kazilek, señalan que:

“Un sonograma es una representación de un sonido mostrado en un gráfico x-y. En este gráfico, el eje vertical (y) representa la frecuencia o tono del sonido, expresado en kilohercios (kHz). (...) El eje horizontal (x) del sonograma muestra el tiempo en segundos. (...) Los sonogramas están a menudo codificados por colores para representar la intensidad del sonido (o volumen). En consecuencia, el azul representa un sonido de baja intensidad y los colores naranja y rojo representan los sonidos de alta intensidad.⁴¹⁴”

El oscilograma se utiliza para la representación de sonidos y ruidos. El oscilograma es la representación de la variación de la presión sonora en función del tiempo⁴¹⁵. El espectrograma es una representación visual del sonido donde se muestra la variación del poder de densidad espectral en los dominios de frecuencia y tiempo⁴¹⁶.

En la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de noviembre de 2003, Asunto C-283/01 (Caso Shield Mark), se establecieron los criterios en que se cumpliría el requisito de la representación gráfica, tanto de los sonidos melódicos como de los ruidos.

En la sentencia del caso Shield, el Tribunal:

⁴¹⁴ Deviche, Pierre, Pearson, David, Kazilek, CJ, Los pájaros y sus canciones. Acerca de los sonogramas, 2017, en <https://askabiologist.asu.edu/sonogramas>, consultado el 11.11.2020

⁴¹⁵ Acústica Integral, making acoustics, 2. Oscilogramas, en <https://www.acusticaintegral.com/3303/presion-sonora-oscilogramas/>, consultado el 11.11.2020.

⁴¹⁶ Arraya-Salas, Marcelo, Espectrogramas, 2019, en <file:///C:/Users/CAST/Downloads/espectrogramas.html>, consultado el 11.11.2020.

“excluyó la posibilidad de poder satisfacer este requisito mediante la presentación de una descripción verbal, la reproducción de una onomatopeya y una anotación musical: Respecto al primer mecanismo, consideró que era demasiado impreciso y poco claro por él solo; en cuanto a la representación del signo mediante onomatopeyas, lo rechazó por los mismos motivos anteriores, ya que argumentó que éstas son cambiantes, debido a que pueden ser percibidas de forma distinta en función de cada persona, de su pronunciación y del país dónde se reproduzcan; finalmente, en referencia a la anotación musical, la refutó por no permitir concretar ni la tonalidad ni la duración de los sonidos que forman la melodía, dado que se trata de una sucesión de notas que no tienen ninguna precisión. Sin embargo, determinó que un pentagrama dividido en compases que esté compuesto por una clave (ya sea de sol, de fa o de do) juntamente con algunas notas musicales y silencios satisfaría el requisito porque permitiría conocer el valor relativo y las alteraciones que pudiesen haber en el sonido, así como la tonalidad, su duración, el compás y el ritmo; y forma un lenguaje universal⁴¹⁷.

En el ámbito de la Unión Europea, cuando no se pudo describir el sonido con las notas musicales convencionales, como es el caso del gruñido de un león, se ha requerido una sonografía y un archivo sonoro⁴¹⁸. Sin embargo, siempre ha habido una dificultad en reproducir gráficamente estos tipos de sonidos, además que para un consumidor medio le es prácticamente imposible sin la asistencia de un especialista, entender una sonografía, un oscilograma, o un espectrograma. Debe también tomarse en cuenta los costos de utilizar estos medios tecnológicos que les son cargados a los titulares de las marcas.

Con la dación de la Directiva Directiva (UE) 2015/2436 se ha suprimido el requisito de la representación gráfica y más recientemente con la expedición del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626, existe expresa indicación que, en el caso de una marca constituida exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos, la representación de ella se hará mediante un archivo de audio o por una representación exacta del sonido en notación musical. Cabe precisar que con esta norma se ha presentado una solución

⁴¹⁷ Daranas Pons, Anaïs, *Op. cit.*, pp 82-83.

⁴¹⁸ EUIPO, Decisión n°EX16-7 sobre la aprobación de las Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios registrados ante la Oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea, 12 de diciembre de 2016. Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) Parte B, Examen Sección 2, Formalidades, p.24, consultado en https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/ex16-7_es.pdf, el 1.11.2020.

completa para la representación tanto de los sonidos musicales como no musicales.

Martínez, Benjamín, señala en relación al Derecho Español que:

“(…) lo que establece la nueva redacción del artículo 4 del Real Decreto-Ley aprobado y publicado el pasado mes de diciembre de 2018, es que el signo, sea susceptible de representación en el Registro de Marcas sin especificar el medio empleado.

No obstante, lo que sí indica es que dicha representación debe ser:

Clara

Precisa

Autosuficiente

Fácilmente accesible

Inteligible

Duradera

Objetiva

Por tanto, lo que permitirá es emplear, para la representación del signo, la tecnología disponible en cada momento y que sea adecuada atendiendo a los requisitos anteriores”⁴¹⁹.

En los Estados Unidos de América donde hay una gran cantidad de marcas sonoras registradas no se requiere una representación gráfica, pero si una descripción de la marca en forma detallada.

La empresa NBC UNIVERSAL MEDIA, LLC registró como marca en el año 1971, un sonido de 3 campanadas que usaba en la difusión de sus programas televisivos desde el año 1961. La descripción de la marca se hizo de la manera siguiente: “The mark comprises a sequence of chime-like musical notes which are in the key of C and sound the notes G, E, C, the “G” being the one just below middle C, the “E” the one just above middle C, and the “C” being middle C, thereby to identify applicants broadcasting service”⁴²⁰.

Igualmente, el famoso sonido del león rugiendo de la Metro Goldwyn Mayer Lion Corporation que se utilizaba desde 1924, para distinguir sus películas cinematográficas, obtuvo el registro no.1395550 del 3 de junio

⁴¹⁹ Martínez, Benjamín, “Representación de los nuevos tipos de marcas”, Clarke, Modet & C°, 2019, p.1, en <https://www.clarkemodet.com/news-posts/representacion-de-los-nuevos-tipos-de-marcas/>, consultado el 13.11.2020.

⁴²⁰ United States Patent and Trademark Office (USPTO), “Trademark Sound Mark Examples”, en <https://www.uspto.gov/trademark/soundmarks/trademark-sound-mark-examples>, consultado el 12.11.2020.

de 1986, señalando en su descripción: “The mark comprises a lion roaring”⁴²¹.

También la conocida música marcial de la Twentieth Century Fox Film Corporation para distinguir servicios de entretenimiento en la forma de películas cinematográficas, en uso desde 1939 y registrada en 1996, que fue descrita como: “The mark consists of nine bars of primarily musical chords in the key of B flat, the chords consisting of four eighth and sixteenth notes”⁴²². Asimismo, tenemos el registro N° 2,827,972 descrito como “La marca consiste en una serie de cinco sonidos semejantes al sonido que emite el grillo al cantar”⁴²³.

En este país, generalmente se encuentran registros de melodías, bandas sonoras, pero también de onomatopeyas, sonidos que imitan la voz humana, jingles, cantos de animación a utilizar en competiciones, etc.⁴²⁴.

IV.12.2.3 Opciones de cumplimiento del requisito de la representación gráfica en el Perú.

Tal como se encuentra el estado de cosas, requiriéndose en el país la exigencia de la representación gráfica conforme lo dispone la decisión Andina 486, podríamos concluir que, para los sonidos musicales, esta se puede cumplir a través de la representación precisa en un pentagrama dividido en compases, comprendiendo una clave, notas musicales y silencios, de modo que haya una representación fiel de la sucesión de sonidos que conforman la melodía.

La mayoría de registros de marcas sonoras en el país, se han obtenido a través de la presentación de un pentagrama, aunque varios de ellos se han obtenido no sin dificultad. Es el caso de la primera y más afamada marca sonora registrada en el Perú, el sonido característico de la corneta usado por los heladeros, para vender y promocionar los helados D’Onofrio. La representación gráfica se logró a través de la presentación de un

⁴²¹ Idem.

⁴²² Idem.

⁴²³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimosexta sesión, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, *Nuevos Tipos de Marcas*, Documento preparado por la Secretaría, p. 25, disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf, consultado el 24.10.2020

⁴²⁴ Daranas Pons, Anaïs, *Op. cit.*, p. 86.

pentagrama, considerándose luego del recurso de reconsideración presentado que sí se cumplía con el requisito de representación gráfica:

«La Oficina consideró que “el sonido de la corneta no es susceptible de ser representado visualmente a través de un pentagrama, ya que esta representación es utilizada para sonidos melódicos organizados en escalas pero no para ruidos”. (...) En vía de reconsideración, la solicitante adjuntó nueva prueba instrumental consistente en la representación del sonido del cornetín a través de tres gráficos, dominio del tiempo, espectro de frecuencia promedio y gráfico tridimensional, elaborados por el laboratorio de Acústica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Finalmente, la Oficina concedió el registro ya que estimó que este análisis espectral constituía una representación adecuada del sonido de corneto solicitado como marca”»⁴²⁵.

En la Resolución N° 001391-2014/DSD-INDECOPI del 24 de enero de 2014, recaída en el expediente 442794-2011, se señaló lo siguiente:

“En relación a la representación gráfica, ésta es una exigencia formal para efectos de la publicidad de la solicitud y del registro. Así en el caso de las marcas sonoras, éstas son posibles de ser representadas a través de un pentagrama, o un espectrograma.

En el presente expediente se ha podido verificar que el solicitante acompañó a la solicitud de registro, un Cd conteniendo la melodía solicitada y un pentagrama en el que se grafica la misma.

Mediante proveído de fecha 03 de junio de 2013, la Dirección requirió a la solicitante que cumpla con presentar un informe emitido por una institución especializada en la materia que certifique que la representación gráfica del signo sonoro que se pretende registrar corresponde al soporte físico que lo contiene (Cd adjuntado con la solicitud de registro).

Ahora bien, de la evaluación de los medios probatorios adjuntados en el presente procedimiento esta Dirección concluye que los mismos no son suficientes a efectos de realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, toda vez que al no haber la solicitante presentado el Informe Técnico correspondiente no se cuenta con los medios que permitan evaluar si la melodía contenida en el Cd corresponde al pentagrama consignado en la solicitud de registro que supuestamente lo grafica, por lo que no es posible realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado”.

⁴²⁵ Kresalja, Baldo, “La registrabilidad de las marcas auditivas, olfativas y las constituidas por color único en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones”, en *THEMIS Revista de Derecho*, num. 42, 2001, p. 177, en <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11626>, consultado el 25.05.2021.

La empresa Arcor S.A.I.C., había adjuntado un pentagrama y un Cd conteniendo la melodía solicitada a registro. Sin embargo, no presentó el Informe de una institución especializada que certifique que la representación gráfica del signo sonoro correspondía con la del soporte físico que la contenía. Esa fue la razón por la que se denegó el registro solicitado. Ello implica, que, en esos casos, se tiene que cumplir también con el requisito de adjuntar el Informe técnico correspondiente.

Cuando se trata de sonidos no musicales, no se podría recurrir a la representación gráfica por medio del pentagrama. Aquí quedaría la alternativa de representarlos gráficamente a través de una descripción verbal, la onomatopeya o inclusive a través de un sonograma, oscilograma, espectro sonoro o espectrograma. Sin embargo, siempre se podrían presentar objeciones similares a las presentadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Shield.

En la Resolución N° 001391-2014/DSD-INDECOPI ya mencionada, se dijo: “En relación a la representación gráfica, ésta es una exigencia formal para efectos de la publicidad de la solicitud y del registro. Así en el caso de marcas sonoras, éstas son posibles de ser representadas a través de un pentagrama, o un espectrograma”. Como se puede apreciar, se indica que las marcas sonoras pueden ser representadas gráficamente por un medio distinto al pentagrama (el espectrograma), lo que abre la posibilidad de utilizar todos los medios que la tecnología ofrece para la representación gráfica de estos signos. Sin embargo, subiste el problema que estos medios tecnológicos son difícilmente comprensibles para el consumidor medio, además que representan una carga económica para el solicitante.

En Colombia, país que se rige al igual que el Perú por la Decisión Andina 486, la Delegatura de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, ha emitido Resoluciones que indican que “la marca sonora consiste en un sonido y la representación gráfica de un sonido se logra con un pentagrama si el sonido tiene melodía o con un espectrograma en caso contrario⁴²⁶”.

⁴²⁶ Montezuma Chamorro, Nelson Yamid, *Las marcas no tradicionales no visibles, sus requisitos para obtener un registro en la Superintendencia de Industria y Comercio*, Pontificia Universidad Javeriana, Cali, 2018, p. 25, en http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10749/Marcas_tradicionales_no_visible_s.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consultado el 13.11.2020.

De acuerdo al SCT/19/2, del 28 de abril de 2008, Posible ámbito de convergencia N°7:

“(…) La representación de una marca sonora consistente en un sonido no musical consistirá en una onomatopeya del sonido, una descripción de palabras o una grabación sonora analógica o digital presentada junto con la solicitud. Cuando se contemple la presentación electrónica, se podrá presentar con la solicitud un archivo electrónico del sonido”⁴²⁷.

En mi opinión, para efectos del cumplimiento del requisito de susceptibilidad de representación gráfica del signo bajo la normatividad andina, debería bastar una representación por uno, algunos o todos los medios anteriormente mencionados, acompañados de una reproducción del sonido a través de cualquier soporte. Con ello se cumple, la finalidad de objetivación debida del signo, por lo que no debería en ese supuesto, presentarse objeciones al registro.

No habría inconveniente a efectos de reforzar la objetivación e identificación específica del sonido musical a registrarse como marca, que la representación gráfica del sonido esté acompañada de una reproducción en cualquier soporte del sonido musical. Más aún, consideramos que, si la normatividad andina ha reconocido la posibilidad de registrar como marcas a los sonidos, entonces no debería haberse dispuesto como requisito para el registro de estas marcas la representación gráfica, sino más bien que dichos sonidos sean susceptibles de reproducción. Con ello y atendiendo a los avances de la tecnología moderna, quedaría plenamente identificado el sonido a registrar.

Este criterio queda plenamente confirmado en la Regla 3, numeral 9) del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas que señala:

“Regla 3
Detalles relativos a la solicitud
(…)”

⁴²⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, Ginebra, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimonovena sesión, Ginebra, 21 a 25 de julio de 2008, *La representación y la descripción de marcas no tradicionales. Posibles ámbitos de convergencia*, Documento preparado por la Secretaría, p.10, disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf, consultado el 04.10.2020.

9) [Marca sonora] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca sonora, la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en su notación en un pentagrama, o en una descripción del sonido que constituye la marca, o en una grabación analógica o digital de ese sonido, o toda combinación de lo anterior”

En todo caso, sería conveniente suprimir el requisito de la representación gráfica de la Decisión Andina 486, y simplemente señalar como se refiere en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que los signos deben ser apropiados para ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares. Es más, como sabemos, actualmente el Indecopi hace la publicación automática y gratuita de los signos que se solicitan como marca en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial. Sería conveniente, en el caso de las marcas sonoras, que se publique no sólo el pentagrama, espectograma u otro recurso tecnológico para la representación del signo, sino que también se debería publicar la reproducción del sonido de las marcas sonoras solicitadas.

Igualmente, se podría añadir una norma que exprese el criterio contenido en el Considerando N°13 de la Directiva (UE) 2015/2436:

“(13) A dicho efecto, conviene establecer una lista de ejemplos de signos que puedan constituir una marca en cuanto que sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Con el fin de cumplir los objetivos del sistema de registro de marcas, consistentes en garantizar la seguridad jurídica y una buena administración, es también esencial exigir que el signo pueda representarse de una manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Por tanto, se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto.”

Debe tenerse en cuenta que en el contexto internacional se han logrado registrar estas marcas sin que se hayan presentado mayores inconvenientes prácticos en cuanto a la objetivación de los derechos que establecen.

Como ya hemos señalado, en los Estados Unidos de América no se exige para los signos sonoros, una representación visual de los mismos, más bien

se pide que se presente una descripción detallada de la marca, y esto ha sido suficiente desde el punto de vista práctico, para contar con una representación que permite delimitar de manera clara el derecho. Algunos ejemplos de marcas auditivas o sonoras son el rugido del león de la Metro Goldawyn-Mayer, la música marcial que aparece en las películas de la empresa Twenty Century Fox, etc. Cuando ha habido objeciones importantes a efectos de la representación o de la distintividad, esto se ha resuelto en el mismo procedimiento de registro con en el caso del sonido del arranque de la motocicleta Harley Davinson, que terminó por no ser registrada. Es decir, la no exigencia de representación gráfica, no impidió a terceros que pudieran tomar conocimiento que ese sonido era usual en el mercado y que en consecuencia no debía acceder al registro.

IV.12.3 Marcas gustativas.

La Decisión N° 486 no menciona expresamente la posibilidad que los elementos gustativos puedan ser marcas; embargo, no hay que olvidar que la relación de marcas consignada en su artículo 134º, es una lista meramente enunciativa. Entonces, subsiste el problema de dilucidar si estos elementos pueden o no constituir marcas.

A los sabores, se les podrían hacer las mismas objeciones presentadas a las marcas olfatorias: la “marca gustativa” no constituye la representación de la realidad mediante un signo, sino que es la realidad misma; al tratarse de un fenómeno de la realidad, material y perceptible por el sentido del gusto, no sería un signo pues éste en esencia es inmaterial. En consecuencia, al no tratarse de un signo, no podría ser registrado como marca. Esta objeción cobra mucha más fuerza que las que pesan sobre las marcas sonoras y olfatorias, por la simple razón que, a diferencia de ellas, no existe mención expresa en la Decisión Andina N° 486 sobre la posibilidad de su registro. No obstante, la objeción podría ser salvada si se toma en cuenta que los sonidos y los olores que tampoco serían signos, son considerados como tales por la Decisión. Por otro lado, ya hemos explicado, que esta objeción se puede superar en base a buscar la razonabilidad de la norma teniendo un concepto más amplio de signo, tal como se ha establecido en las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en los Tribunales de la Unión Europea y también como se ha indicado por el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Si se toma esta posición como válida, la posibilidad que sabores sean marcas sólo dependería que ellos cumplan con los requisitos generales que debe cumplir toda marca.

En cuanto a este aspecto, podría argumentarse que los sabores no tendrían la calidad de marcas, por cuanto sería imposible disociar el sabor del propio objeto a distinguir⁴²⁸, dado que dichos sabores serían características del producto, y en este sentido, adolecerían de la denominada distintividad intrínseca. Sin embargo, esta objeción se salvaría fácilmente señalando por un lado que el sabor a registrarse como marca, no tendría que ser necesariamente del mismo del producto a distinguir con ella. De otro lado, en la situación que el sabor sea el mismo del producto que se quiere distinguir, podría darse el caso -aunque difícil- que éste gane distintividad sobrevenida y en consecuencia sea signo registrable.

Una objeción que también cuestiona la distintividad de la marca gustativa, es que el consumidor no puede probar el producto antes de consumirlo y en consecuencia necesariamente debe adquirir el producto y consumirlo antes de compararlo⁴²⁹. En primer lugar, hay que percatarse que, dentro de las estrategias de marketing, cabe la posibilidad que se utilicen sabores distintivos para asociarlos con productos o servicios que no lleven ese sabor. En segundo lugar, aun cuando se trate de sabores de los mismos productos, el hecho de tener que probar antes el producto para percibir el sabor, no quita en sí misma la posibilidad que el sabor sea distintivo. Si bien la percepción del sabor, será posterior a la adquisición del producto, ello no quiere decir que el sabor no pueda ser distintivo.

También puede aducirse que los sabores no pueden ser marca, por cuanto en la práctica comercial, ellos se utilizan proporcionando una ventaja funcional al producto. Es cierto que, en muchos casos, sabores más agradables se han utilizado para ocultar o aminorar la percepción del sabor desagradable de un producto, como por ejemplo en los remedios o en algunos productos alimenticios; pero, aunque sea teóricamente, este no sería el único posible uso de los sabores en la vida comercial, también podrían utilizarse para propósitos únicamente distintivos.

Una de las objeciones más importante a la posibilidad de registro de las marcas gustativas es la objetivación o individualización del signo. En esta

⁴²⁸ Chijane Dapkevicius, Diego, *Op. Cit.*, p. 495.

⁴²⁹ Domínguez Pérez, Eva M., *Op. Cit.*, p.383.

línea, se ha afirmado que la percepción subjetiva y variable de los sabores imposibilita que ellos sean registrados como marca⁴³⁰. Diego Chijane señala que no es posible determinar objetivamente qué es lo que se reivindica como signo, ya que su aprehensión sensorial dependerá de distintos factores, tales como la edad, temperatura, medio ambiente y la percepción continuada o no en el tiempo⁴³¹. En efecto, un requisito esencial para la existencia de los derechos modernos, es que ellos se encuentren perfectamente delimitados, por lo que, para la protección del signo, este debería poderse representar de una manera clara y precisa. En el caso de las marcas gustativas, tal delimitación se verificaría a través de la notación de la fórmula química o de la fórmula de preparación del producto que despida el sabor característico; otro recurso sería utilizar simplemente el método de descripción del sabor, aunque existen muchos detractores que cuestionan la validez de estos procedimientos.

Otra de las objeciones sería la de la susceptibilidad de representación gráfica del sabor, puesto que al igual de las marcas olfatorias, existiría hasta la fecha una dificultad prácticamente insalvable, para cumplir este requisito. Según José Liévano Mejía: “La conclusión a la que se puede llegar es que hasta el momento no ha sido posible desarrollar una forma adecuada para cumplir con el requisito de representación gráfica de las marcas gustativas, lo que trae como consecuencia que en la actualidad no sea posible registrar un sabor como marca⁴³²”. Por otro lado, la Regla 3, numeral 10), para los signos no visibles que no sean una marca sonora, del Reglamento del Tratado de Singapur, no llega tampoco a proveernos de pautas que, siguiéndolas, se pudiera tener la seguridad de cumplir con el requisito de representación gráfica exigido en la Decisión Andina 486. El que se indique que se podrá exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca, no ayuda mucho para este propósito.

Dadas las dificultades que presenta la representación gráfica de los sabores, se han desarrollado diversos recursos tecnológicos que buscan resolver este problema, como la cromatografía de gases, la espectrometría de masas, las lenguas electrónicas⁴³³, y el uso de ordenadores que

⁴³⁰ Caron, C., “Droit de la Propriété...”, cit., pág. 339. Larrieu, Jacques-Astic, Valérie, Du leche-vitrines au leche-marques, en Dn° 33, 2004, ps. 2433 y ss., según cita de Chijane Dapkevicius, Diego, *Op. cit.*, p. 495.

⁴³¹ Chijane Dapkevicius, Diego, *Op. cit.*, p. 496.

⁴³² Liévano Mejía, José Daniel, *Op. cit.*, p. 23.

⁴³³ Robert Guillén, Santiago, *Op. cit.*, p. 435.

permiten detectar diferentes sabores⁴³⁴. Pese al perfeccionamiento de estos métodos para la representación gráfica de los sabores, sus resultados podrían ser no útiles, dado que son ininteligibles y poco accesibles para el consumidor medio, quien difícilmente podría a través de ellos identificar la marca gustativa.

Hablando en general y desde un punto de vista práctico, existe mucha dificultad para obtener el reconocimiento concreto de sabores como marca. Además, tampoco se ha resuelto el problema de cómo se determinará si es que se ha producido una infracción de una marca gustativa, opinándose que debiera recurrirse al juicio de expertos o al uso de programas de ordenador para diferenciar sabores⁴³⁵.

La empresa Eli Lilly solicitó a la OAMI, el registro del signo descrito como sabor artificial a fresa aplicado en preparaciones farmacéuticas. La OAMI denegó el registro de la marca solicitada fundándose en 2 argumentos. De acuerdo al primero, la descripción presentada no constituía una representación gráfica, ya que la misma tenía un importante grado de vaguedad que imposibilitaba la comprensión real del signo solicitado. Conforme al segundo, había una carencia de distintividad, debido a que el sabor reivindicado es frecuentemente utilizado para enmascarar el gusto desagradable de remedios⁴³⁶. La Segunda Sala de Recurso manifestó que una descripción verbal no servía como medio hábil de reproducción gráfica, además reiteró la carencia de distintividad del signo ya que el sabor era usualmente empleado por los competidores del mismo ramo⁴³⁷. En la Resolución de fecha 4/8/03, asunto R 120/2001-2, se consignó que el signo, más que percibirse como un indicativo de procedencia empresarial, sería considerado un sabor utilizado para enmascarar el gusto desagradable del producto farmacéutico⁴³⁸. La Cour d' Appel de París por decisión de fecha 3-10-03, rechazó el mismo signo, aduciendo que la descripción debía ser objetiva y no generar diversas interpretaciones de lo que se quería efectivamente apropiarse como marca⁴³⁹.

⁴³⁴ Domínguez Pérez, Eva M., Op. cit., p. 383.

⁴³⁵ Idem.

⁴³⁶ Chijane Dapkevicius, Diego, *Op. Cit.*, p. 495.

⁴³⁷ Ibid., 496.

⁴³⁸ Idem.

⁴³⁹ Idem.

En los Estados Unidos de Norteamérica, se denegó el registro de marca del sabor a naranja para distinguir un antidepresivo a la empresa N.V. Organon. Dentro de las consideraciones de la decisión, se señaló que el sabor a naranja era un elemento funcional que no sería percibido como marca, se apreció dicho sabor haría a la medicina más agradable al paladar, que el sabor a naranja no funcionaría como marca por ser percibido como una característica de los productos antes que como un indicador de origen, no hubo evidencia que el sabor a naranja tuviera distintividad adquirida para su registro, y que a diferencia de otras marcas no tradicionales, el sabor de un producto no es accesible a los consumidores antes de la compra, lo cual no lo haría funcionar como indicador de origen, etc.⁴⁴⁰

A pesar de las dificultades señaladas para el reconocimiento de las marcas gustativas, dentro de los pocos casos de marcas gustativas registradas, encontramos en los Estados Unidos de América la marca número US 76467774, para el sabor naranja para tabletas farmacéuticas de disolución rápida: «Orange Flavour for quick dissolve pharmaceutical tablets⁴⁴¹». También, en la Oficina del Benelux se registró la marca gustativa BX625971, sabor a regaliz para productos de papelería⁴⁴², siendo la descripción de la siguiente manera: «la marca consiste en el sabor a regaliz, aplicado a productos de la clase 16 (marca gustativa)⁴⁴³».

IV.12.4 Marcas táctiles.

Una marca táctil es aquella que en base a la textura tiene la aptitud de distinguir un producto o un servicio de sus iguales o similares en el mercado; es decir, se toma en cuenta la superficie de un objeto para determinar si el signo es registrable o no. Dentro las características que podrían ser marcas, estarían, por ejemplo, la tersura o rugosidad de un producto, un relieve, una incisión, un grabado, etc.

De acuerdo al Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, en las marcas de textura o táctiles, “es la superficie del producto lo que puede dar lugar a su reconocimiento,

⁴⁴⁰ Trademark Trial and Appeal Board (TTAB). In re N.V. Organon (Set. N° 76467774, Jun. 14, 2006). INTA Bulletin, Sept. 1, 2006; Vol.61, N°16. Contributor: Kevin W. Grierson, Willcox & Savage, P.C. Norfolk, Virginia.

⁴⁴¹ Domínguez Pérez, Eva M., Op. Cit., p.381.

⁴⁴² Ibid., 382.

⁴⁴³ Idem.

por ejemplo, por tener la superficie tocada una estructura o textura específicas y reconocibles⁴⁴⁴”.

De acuerdo a la Decisión Andina 486, para que una marca táctil sea registrada como tal, debe ser distintiva (art. 134, primer párrafo) susceptible de representación gráfica (art. 134, primer párrafo), no ser una característica impuesta por la naturaleza o función (art. 135, literal c) y no ser funcional (art.135, literal d).

También debe tenerse en cuenta para este tipo de marcas, lo dispuesto por la Regla 3, numeral 10) del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, que señala para las marcas que consistan en un signo no visible que no sea una marca sonora, que las Partes Contratantes podrán exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esas partes contratantes.

Distintividad.

Sobre la distintividad, Montezuma, Nelson, refiriéndose al criterio de la oficina de marcas de Colombia señala:

«La oficina de marcas de Colombia inicia este aparte definiendo la distintividad y señala que esta es “la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla con su función de identificar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor”»⁴⁴⁵.

El cumplimiento del requisito de distintividad en las marcas táctiles no sería sencillo, por cuanto difícilmente serían percibidas por el consumidor con independencia del producto que representan; además, no debería tratarse de una textura común (la utilizada frecuentemente en cierta clase de productos), pues en ese caso el signo se relacionaría con un género de

⁴⁴⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimosexta sesión, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, *Nuevos Tipos de Marcas*, Documento preparado por la Secretaría, p. 11, disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf, consultado el 24.10.2020, consultado el 24.10.2020

⁴⁴⁵ Montezuma Chamorro, Nelson Yamid, *Op. Cit.*, p. 44.

productos⁴⁴⁶ y no se verificaría la aptitud identificadora y diferenciadora de la marca.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera que:

“Las formas o texturas de uso común son aquellas que, de manera frecuente y ordinaria se emplean en el mercado en relación con determinada clase de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas o texturas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una procedencia empresarial determinada. En el caso particular de las marcas táctiles, las texturas de uso común en determinada clase de productos tampoco son relacionadas por el consumidor con un origen empresarial determinado”⁴⁴⁷.

Tenemos entonces que solo las texturas que tienen características arbitrarias o peculiares, son las que pueden ser marcas. Un supuesto posible, aunque difícil que se ponga en práctica, es que la característica propia de un producto o servicio, que se utilice como marca para distinguir un producto o servicio diferente, en cuyo caso tampoco se estaría incurso en la prohibición del artículo 135, c) de la Decisión.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que un signo táctil, puede tener, tanto, distintividad inherente en sí misma (en relación a los productos o servicios de que se trate), o también, distintividad adquirida o secondary meaning.

Representación gráfica.

A efectos de la representación gráfica, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 242-IP-2015, señala que la Oficina Nacional Competente deberá seguir los siguientes criterios:

“En primer lugar, se deberá contar con la descripción clara, precisa y completa de la textura, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía.

En segundo lugar, se deberá presentar muestra física del objeto que contiene la textura. Las Oficinas Nacionales Competentes deberán permitir el acceso a dichos objetos cuando sea solicitado”⁴⁴⁸.

⁴⁴⁶ Daranas Pons, Anaïs, *Op. Cit.*, pp. 119-121.

⁴⁴⁷ Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2015, recaída en el Proceso 242-IP-2015, p.32.

⁴⁴⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2015, recaída en el Proceso 242-IP-2015, p. 39.

De esta manera, con los requisitos establecidos en esta sentencia, no habría dificultad en cumplir el requisito de representación gráfica. No obstante, debemos puntualizar que, en el criterio aplicado por el Tribunal, hay bastante flexibilidad hasta el punto que el requisito de representación gráfica se puede cumplir hasta con la presentación de una muestra física del objeto que contiene la textura correspondiente, lo cual no es propiamente una representación gráfica, pero sí permite –junto con los demás elementos que menciona- la objetivación del signo con precisión y claridad. La eliminación del requisito de la representación gráfica de la Decisión Andina N° 486, subsistiendo el requisito que la marca se pueda representar de una manera clara y precisa, iría en consonancia con lo dispuesto en esta sentencia.

Que no se trate de una característica impuesta por la naturaleza.

Conforme a la Decisión Andina N° 486 no pueden ser marcas aquellos signos consistentes en características impuestas por la naturaleza.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que la forma es impuesta por la naturaleza del producto o por su función cuando su utilización: “resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen.”⁴⁴⁹

Como ejemplos de características impuestas por la naturaleza y en consecuencia no registrables para los mismos productos en los que aparecen, pueden nombrarse a aquellas propias de la coliflor, el repollo, el durazno, etc.

Que el signo no sea funcional

En el Pronunciamiento N° 5 de la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 242-IP-2015, se señaló que:

“El criterio de no funcionalidad puede impedir la protección por registro de marcas de una textura, si ésta resulta esencial para el uso y el propósito del producto. El criterio de distintividad supone también la no funcionalidad del signo, es decir, la exigencia

⁴⁴⁹ Ibid., p.31.

que la textura de un signo no cumpla una función técnica, no sea parte de la naturaleza del producto o de su misma esencia.

La Oficina Nacional Competente debe determinar si la textura que conforma el signo solicitado a registro responde a una finalidad o función técnica, o a la misma naturaleza del producto que se pretende distinguir, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, en cuyo caso el signo solicitado será irregistrable y, en consecuencia, deberá denegarse la solicitud de registro de marca⁴⁵⁰.

Asimismo, es importante tener en cuenta que el requisito de no funcionalidad para que un signo pueda ser registrado como marca, se refiere únicamente al de funcionalidad técnica, no al de funcionalidad estética.

Casos de marcas táctiles.

Hay algunas marcas táctiles que contienen caracteres Braille, como la otorgada a Christoph Krahenmann para distinguir joyería (U.S. Reg. 2,058, 394.), o las marcas “a wonder summer’s night” y “Stevie Wonder” de Stevie Wonder para distinguir vestimenta y servicios de entretenimiento⁴⁵¹.

En Canadá, se admitió el registro de una marca táctil en base al curioso fundamento que rechazarla, significaría una discriminación contra las personas que sufrían de ceguera, por cuanto este era el medio que ellos tenían para identificar y diferenciar los productos.

Otros casos de marcas táctiles son la constituida por la textura de terciopelo que cubre la superficie de una botella de vino, que distingue el vino Khvanchkara (U.S. Reg. 3,155, 702), o la textura de cuero que envuelve la superficie media de una botella de vino (U.S. Reg. 3896100)⁴⁵².

Un caso de interés dentro de la normatividad andina, es el decidido en la Resolución de 29/4/04 emitida por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, que concedió el registro como marca de la superficie de la botella Old Parr, a la empresa Diageo Brands B.V. Propiedad⁴⁵³.

⁴⁵⁰ Ibid., p.41.

⁴⁵¹ Ibid., pp. 18-19.

⁴⁵² Ibid., p. 18.

⁴⁵³ Chijane Dapkevicius, Diego, *Op. Cit.*, p. 497.

Tomando como ejemplo el caso de la superficie de la botella corrugada Old Parr, podría decirse que, para ser registrables, las características relativas a la textura, deberán revelar necesariamente ser peculiares o arbitrarias si se trata de características plasmadas en el mismo producto; y además de ser perceptible por el tacto, también deberán ser susceptibles de representación gráfica, conforme a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En este aspecto, debemos precisar que no siempre la característica “textura”, se presentará como un atributo visible como ocurre en la botella de Old Parr.

Entre los signos o medios táctiles, claramente podrían constituir marcas, aquellos que participen de la naturaleza y condiciones de registrabilidad de los signos tridimensionales, por ejemplo, un relieve, una incisión, un grabado; en tanto signos tridimensionales distintivos pueden constituir marcas registradas. La idea anterior, también es sostenida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando señala que: “Adicionalmente, la textura de un producto o su empaque puede también formar parte de la descripción de una marca tridimensional. Éste es el caso de la textura granulada del dispensador de perfume tridimensional con forma de pelota de baloncesto, y la textura del cuello y cuerpo de una botella de tequila que tiene ondulaciones tridimensionales”⁴⁵⁴.

Se ha discutido si las hendiduras que pudiera presentar una píldora cumplen con los requisitos de distintividad y no funcionalidad, para ser registradas como marca. En mi opinión, no se puede dar una respuesta general, sino que habrá que apreciar el caso concreto. Por ejemplo, la “OAMI (...) ha afirmado reiteradamente que las hendiduras en una píldora sólo cumplen un rol útil en la ingesta, pero no otorgan una identidad comercial específica y, por consiguiente, no resultan registrables⁴⁵⁵”. Sin embargo, por otro lado, “en Noruega se registró como marca la forma de una píldora con el diseño arbitrario de un sol con dos triángulos en uno de sus lados; Registro IR 785438, Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza⁴⁵⁶”.

Para terminar, las características registrables podrán ser, dado que no se hace distinción en la norma, de orden interno como externo; aunque es difícil imaginarse posibilidades de marcas registrables consistentes en

⁴⁵⁴ Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2015, recaída en el Proceso 242-IP-2015, p. 19.

⁴⁵⁵ Ibid., p.36.

⁴⁵⁶ Idem.

características internas, por lo que pensamos que este supuesto no tendría mucha significación práctica para el Derecho.

IV.12.5 Marcas holográficas.

El holograma es una imagen tridimensional obtenida por medio de la técnica de la holografía; su característica más saltante es que la imagen varía según el ángulo en que se mire.

Según Perot-Morel, Marie-A, un holograma es una fotografía o imagen óptica obtenida mediante la técnica holográfica. Según esta técnica, se utiliza la luz láser de modo de grabar y reconstruir imágenes tridimensionales sin utilizar lentes; en la placa fotográfica, se impresionan las interferencias causadas por la luz reflejada de un objeto con la luz directa⁴⁵⁷.

Los hologramas están siendo reconocidos como marca en varios países del mundo. Por ejemplo, para la Doctrina Francesa: “Une marque hologramme est celle qui est constituée d’éléments holographiques. Elle doit être représentée par la soumission d’un fichier vidéo ou d’une reproduction graphique ou photographique contenant les vues nécessaires pour l’identification suffisante de l’effet holographique complet (REMUE, ART. 3 § 3 j); Décision n° 2019 du Directeur général de l’INPI, art. 4 § 3 j)⁴⁵⁸”.

A los hologramas se les puede hacer principalmente dos objeciones para su protección como marca. La primera consiste en que -en realidad- este signo está constituido por varias imágenes y en consecuencia comprendería varias marcas, en tanto el registro sólo admitiría la protección a una sola marca por Certificado.

Al respecto habría que mencionar que el artículo 134 de la Decisión Andina N° 486, establece que:

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

(...)

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

⁴⁵⁷ Chijane Dapkevicius, Diego, *Op. Cit.*, p. 497.

⁴⁵⁸ Basire, Yann, *Op. Cit.*, p.86

(...)

a) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos;

(...)

a) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

Como podemos apreciar, la misma lista de signos que pueden constituir marca conforme al artículo 134 de la Decisión Andina 486, comprende a las imágenes. Al ser los hologramas imágenes, podrían ser marcas conforme a este artículo. De otro lado, también se señala que pueden ser marcas cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Así como una combinación de palabras o una combinación de figuras, etc., pueden ser marcas, también lo podrían ser los hologramas que están conformados por una imagen óptica que cambia según la posición del observador.

Una segunda objeción sería que el holograma no sería susceptible de ser reproducido fielmente en forma gráfica. Ello ocurriría porque la reproducción en el papel no podría reflejar las diversas imágenes que encierra el holograma⁴⁵⁹. Pensamos que sería suficiente para cumplir el requisito de la representación gráfica, que se adjunte la reproducción gráfica de las diversas imágenes del holograma, junto con el holograma en sí mismo, lo cual permitiría una objetivación adecuada del signo a registrar.

El autor José Liévano Mejía, sobre este aspecto señala lo siguiente:

“La Jurisprudencia de la Unión Europea ha desarrollado estos mismos criterios. En la sentencia 102 de 2003 el Tribunal Federal de Patentes Alemán denegó el registro de un holograma como marca, por considerar que la solicitud no cumplía de manera satisfactoria con el requisito de representación gráfica. Sin embargo, el Tribunal aseguró que si es posible representar gráficamente este tipo de signos y que para cumplir con este requisito es necesario incluir en la solicitud reproducciones de cada una de las diferentes imágenes contenidas en el holograma, junto con una descripción que explique el efecto holográfico de cada ángulo”⁴⁶⁰.

Al respecto, hay que recordar que la Regla 3, numeral 5 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, establece: “[*Marca que consiste en un holograma*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es un holograma, la representación de la marca

⁴⁵⁹ Chijane Dapkevicius, Diego, *Op. Cit.*, p. 497.

⁴⁶⁰ Liévano Mejía, José Daniel, *Op. Cit.*, p. 13.

consistirá en una o varias vistas de la marca que capten el efecto holográfico en su totalidad. Cuando la Oficina considere que las vistas proporcionadas son insuficientes para captar el efecto holográfico en su totalidad, podrá exigir al solicitante que proporcione vistas adicionales. La Oficina podrá exigir también al solicitante que incluya una descripción de la marca que consiste en un holograma.”

Pensamos, además, que la representación gráfica del holograma también podría cumplirse presentando un archivo de vídeo, donde se podrá apreciar el efecto holográfico de la imagen.

En conclusión, pensamos que el artículo 134 de la Decisión Andina 486, tal como está redactado, permitiría comprender a los hologramas como marcas. Sin embargo, no debe perderse de vista que el holograma debe cumplir con todos los requisitos de registrabilidad establecidos en la Decisión, para poder ser registrado como marca. Particularmente, en este tipo de signos hay que asegurarse que el signo no proporcione una ventaja funcional o no sea propio de la naturaleza o la función del producto. Ello porque es de todo conocido que los hologramas se utilizan como sellos de seguridad para evitar la falsificación, pero no con fines distintivos; si ese fuera el caso, es claro que no podrían ser registrados como marca.

IV.12. 6 Marcas animadas.

La posibilidad de contar con marcas animadas son una consecuencia directa del avance de la tecnología en el siglo XX (fotografía, cine, televisión, vídeo, etc.), y su profundización en el siglo XXI (internet, redes sociales, multimedia, entre otras).

Como su mismo nombre deja entrever, las marcas animadas son los signos que están constituidos por una secuencia animada de imágenes, o una serie ordenada de imágenes en movimiento; también son conocidas como marcas kinéticas, marcas de movimiento y marcas multimedia.

Para Leyva Salazar, Gretell:

“Las marcas animadas pueden definirse como aquellos signos distintivos no tradicionales compuestos por una serie de imágenes en movimiento, con la suficiente capacidad distintiva para diferenciar productos y servicios en un mercado determinado, en el que además gocen de reconocimiento legal como tal. No es necesario que el reconocimiento sea expreso para el registro de estos signos, basta que puedan quedar comprendidos en el concepto de marca que ofrece la legislación,

que cumplan los requisitos registrales de distintividad y representación gráfica, y que en ellos no se tipifiquen otras prohibiciones que los excluya del registro”⁴⁶¹.

Las marcas animadas, conocidas principalmente por su utilización en la presentación de películas cinematográficas, han cobrado actualmente mayor importancia en vista de su particular aptitud para cautivar al público, al cual ahora se puede llegar también a través de Internet. Se sabe que el peso de la publicidad en Internet, cobra cada vez más altas proporciones; es claro que, en este medio de publicidad, las marcas animadas ocuparán un lugar privilegiado. En efecto, estas marcas han ido ganando reconocimiento y sobre todo, han aumentado en su utilización, regulación y registro efectivo. En Francia: “La marque est dite de mouvement ou animée lorsque elle consiste en, ou s’étend à, un mouvement ou un changement de ses éléments. Elle doit être représentée par soumission d’un fichier vidéo ou par une serie d’images fixes séquentielles montrant le mouvement ou le changement de position. En cas d’utilisation d’images fixes, il est possible de les numérotar ou de les accompagner d’une description afin d’expliquer la séquence (REMUE, art. 3 § 3 h); Décision n° 2019-157 du Directeur général de l’INPI, art. 4 § 3 h)”⁴⁶².

En cuanto a su posibilidad de registro como marca en los países de la Comunidad Andina, podemos apreciar, que la misma lista de signos que pueden constituir marca conforme al artículo 134 de la Decisión Andina 486, comprende las imágenes. Al ser las marcas animadas, una secuencia ordenada de imágenes, los signos animados, podrían ser marcas conforme a este artículo.

De otro lado, la misma Decisión también señala que pueden ser marcas cualquier combinación de los signos o medios indicados de manera enunciativa en el artículo 134 de dicho cuerpo normativo. Así como una combinación de palabras o una combinación de figuras, etc., pueden ser marcas, también lo podrían ser las animaciones, que están conformadas por una secuencia de imágenes a apreciarse según un orden preestablecido en el tiempo.

a) Distintividad.

⁴⁶¹ Leyva Salazar, Gretell, Op. Cit., p.19.

⁴⁶² Basire, Yann, Op. Cit., p. 86.

La marca animada no puede estar conformada por una secuencia ordenada de imágenes que sean genéricas o descriptivas del producto o servicio de que se trate, pues adolecería de la aptitud de distinguir un producto o servicio de sus iguales o similares en el mercado. En este sentido, no se podrían registrar como marcas animadas, la secuencia de imágenes que sea frecuente o de uso común en relación a los productos o servicios a los que se aplique.

Como la marca animada puede constar de una serie de elementos (elementos denominativos, elementos figurativos y secuencia ordenada de las imágenes), es necesario que su apreciación se haga teniendo en cuenta su aspecto de conjunto y no de manera fragmentada. Si dentro de la serie de imágenes que comprende la marca animada, hay una que es genérica o descriptiva, en nuestra opinión, igualmente se deberá registrar o no la marca en base a su apreciación de conjunto. En una marca animada registrada que contiene alguna imagen aislada genérica o descriptiva, se podrá hacer valer el *ius prohibendi*, pero no en la parte no distintiva de la marca.

b) Susceptibilidad de representación gráfica.

El autor José Liévano Mejía, en relación al Documento “La representación y la descripción de marcas no tradicionales: Posibles ámbitos de convergencia.” Décimo Novena sesión, Ginebra, julio de 2008, del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), señala lo siguiente:

“De esta manera se identifican las siguientes exigencias: 1) Una serie de imágenes fijas que de manera conjunta describan la animación; 2) Una descripción por escrito que explique la animación; 3) una grabación del signo en formato analógico, digital o electrónico; y 4) La indicación de que se trata de una marca multimedia”⁴⁶³.

El Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, Regla 3, Detalles relativos a la solicitud, numeral 6), establece:

“6) [Marca animada] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca animada, la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en una imagen o en una serie de imágenes

⁴⁶³ Liévano Mejía, José Daniel, Op. Cit., p.15.

fijas o de movimiento que, conjuntamente, describan el movimiento. Cuando la Oficina considere que la imagen o la serie de imágenes proporcionadas no describen el movimiento, podrá exigir que se proporcionen imágenes adicionales. La Oficina podrá también exigir que la solicitud incluya una descripción en la que se explique el movimiento”.

El Reglamento del Tratado de Singapur, da la posibilidad que –a elección de la oficina- la representación consista en una imagen o serie de imágenes fijas o de movimiento.

La experiencia que ya se ha adquirido en el registro de marcas animadas o multimedia, lleva a concluir que, para captar su carácter, es mejor representarlas en movimiento. Se puede adjuntar una grabación del signo en formato analógico o digital, inclusive de ser posible la presentación electrónica, podrá presentarse con la solicitud un fichero electrónico⁴⁶⁴.

A efectos del cumplimiento del requisito de la representación gráfica en el ámbito de la Comunidad Andina, podría adjuntarse a la solicitud, dibujos de los elementos denominativos y figurativos que representen las imágenes contenidas en la animación, con una indicación de su secuencia; a la cual se puede añadir una descripción verbal que explique el contenido y el movimiento. Nada obstaría para que también se presente junto con esta serie de dibujos, la reproducción de la animación a través de un videotape, un USB, un disco o cd-rom, o en su caso, su presentación electrónica a través del registro virtual.

Pensamos que esta clase de marcas no tendrían ningún inconveniente para su objetivación clara y precisa, utilizando los recursos que hemos señalado.

c) Requisito de no funcionalidad.

Las marcas animadas también tienen que cumplir el requisito de ser no funcionales. De acuerdo al artículo 135, literal d) de la Decisión Andina 486, no pueden registrarse como marcas, los signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una

⁴⁶⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, Ginebra, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Vigésima sesión Ginebra, 1 a 5 de diciembre de 2008, *La representación de marcas no tradicionales, ámbitos de convergencia*, Documento preparado por la Secretaría, p 3, disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_20/sct_20_2.pdf, consultado el 25.10.2020.

ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplican; y, conforme al literal c) del mismo artículo, tampoco pueden ser marcas las que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

Leyva Salazar indica, en relación al registro de marcas animadas, que: “deberán excluirse, por responder a elementos funcionales, movimientos necesarios o consustanciales a la naturaleza de los productos, a partir de la base que sobre ellos no debe otorgarse monopolio y han de estar siempre disponibles para su uso en el comercio”⁴⁶⁵.

d) Casos de marcas animadas o kinéticas.

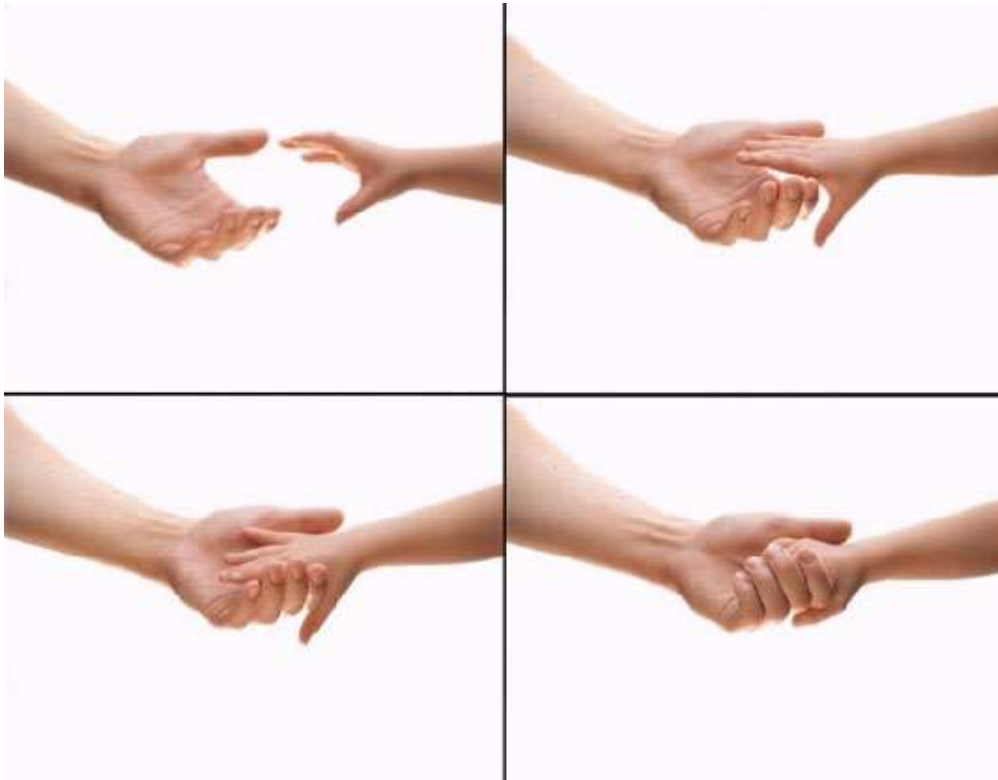
Como ejemplos de marcas animadas o kinéticas registradas o solicitadas, podemos citar:

- La marca animada en la Comunidad Europea (N.º de registro 3429909), clases 9, 28, 38, 41⁴⁶⁶:

Figura 43. *Marca animada.*

⁴⁶⁵ Leyva Salazar, Gretell, Op. Cit., pp. 15-16.

⁴⁶⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPII, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimosexta sesión, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, *Nuevos Tipos de Marcas*, Documento preparado por la Secretaría, p. 24, disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf, consultado el 24.10.2020.



- El signo distintivo de Nestcape Communications Corp., obtenido en los Estados Unidos de Norteamérica, que consiste en la secuencia animada de imágenes que retratan la silueta de una porción del planeta en el que aparece la letra “N” y una serie de meteoritos que atraviesan la escena, desplegándose la secuencia animada durante el funcionamiento del software⁴⁶⁷.
- El signo distintivo de Tristar Pictures Inc., que consiste en la imagen del cielo con nubes seguida por un flash de luz del que aparece un caballo alado galopando⁴⁶⁸.
- La Compañía Procter & Gamble presentó en la EUIPO su solicitud N° 00888447 el 15 de febrero del 2010, en la que pretendía registrar un signo que consistía en una serie de 4 imágenes que muestran un movimiento en el que el personaje principal está quitándose una capa de velo gris de la ropa que lleva puesta. Se denegó el registro considerando que: “(...) While a video file and a verbal description of the movement may serve

⁴⁶⁷ Chijane Dapkevicius, Diego, *Op. Cit.*, p. 499.

⁴⁶⁸ *Ibid.*, pp. 498-499.

to assist the relevant consumer to see with precision exactly how the movement evolves, these ancillary elements cannot actually substitute or replace the graphic representation which Article 7.1 (a) CTMR requires (...) ⁴⁶⁹. Es interesante observar que pese a que se reconoce que la descripción verbal y el vídeo adjuntados ayudan a que el consumidor vea con precisión y exactitud cómo evoluciona el movimiento, ellos se consideran solo elementos auxiliares que no pueden substituir la representación gráfica, ordenada en el Reglamento de la Marca Comunitaria.

IV.12.7 Marcas que consisten en un color aislado.

Antes de proseguir con este tema, es conveniente precisar algunos conceptos sobre los colores.

Los colores primarios son aquellos que se consideran absolutos y que no pueden crearse mediante la mezcla de otros colores.

La mezcla de los colores primarios, en diversas combinaciones, puede crear un número infinito de colores. Para los artistas y diseñadores, los colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul.

Figura 44. *Colores primarios.*



Los colores secundarios son los que se obtienen por la mezcla de colores primarios entre sí. Los colores secundarios son el violeta (rojo+azul), naranja (rojo+amarillo) y verde (azul+amarillo), como vemos en las ilustraciones siguientes ⁴⁷⁰:

⁴⁶⁹ EUIPO, European Union Intellectual Property Office, Refusal of Application N°: 008884447. Reference: TM-527377-FC, Solicitante: The Procter & Gamble Company, p. 3, en <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008884447>, consultado el 12.12.2020.

⁴⁷⁰ Imágenes de colores secundarios, tomadas de <https://www.mundodeportivo.com/uncomo/artes/articulo/cuales-son-los-colores-secundarios-50211.html>, el 6.10.2021.

Figura 45. *Colores secundarios.*

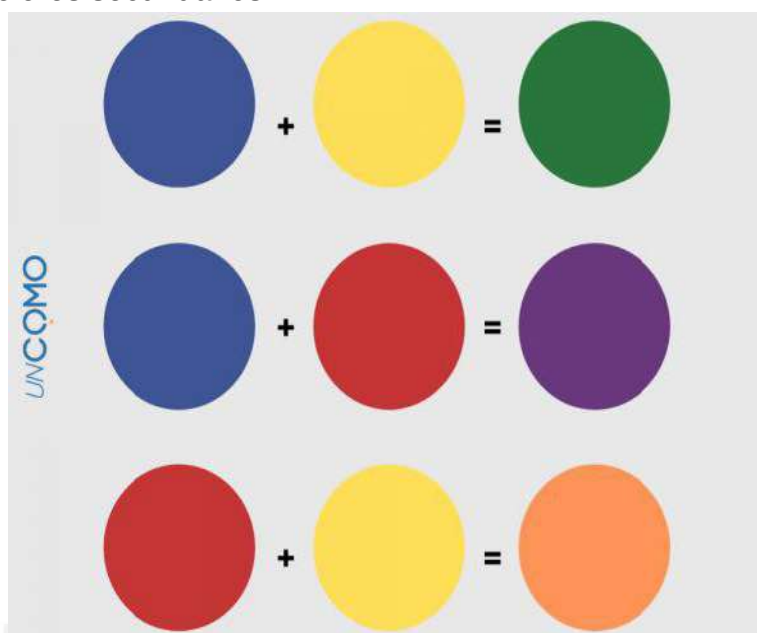


Figura 46. *Colores secundarios.*



Los colores terciarios son los obtenidos por la mezcla de un color primario con un color secundario. Veamos⁴⁷¹:

⁴⁷¹ Imagen de colores terciarios, tomada de <https://www.lifeder.com/colores-terciarios/>, el 7.10.2021.

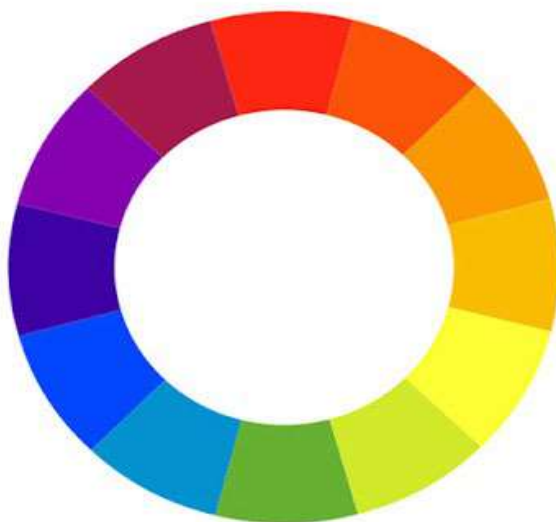
Figura 47. Colores terciarios.



Los colores puros son los que no llevan mezcla de blanco, negro o gris, como se aprecia en esta imagen⁴⁷²:

⁴⁷² Imagen de colores puros, tomada de <http://educarartesvisuales.blogspot.com/2016/03/color-puro.html>, el 8.10.2021.

Figura 48. *Colores puros.*



Los colores del arcoíris son el rojo, anaranjado, amarillo, verde, añil, azul y violeta⁴⁷³:

Figura 49. *Colores del arcoíris.*



⁴⁷³ Imagen de arcoíris, tomada de <https://www.culcobcs.com/noticia/cultura/el-arcoiris-no-tiene-siete-colores/?print=print>, el 8.10.2021

SISTEMA PANTONE

El sistema Pantone es un código para identificar las tonalidades específicas entre los colores, conforme apreciamos en la imagen siguiente⁴⁷⁴:

Figura 50. *Sistema Pantone.*



Cabe mencionar que un sistema de identificación de colores es en la práctica, un requisito indispensable para poder registrar un color per se. El autor José Liévano Mejía, refiriéndose a los requisitos dados por la sentencia C-104 de 2001 del Tribunal Europeo de Justicia, señala lo siguiente:

“En cambio, la designación de un código de identificación reconocido internacionalmente es clara, precisa y duradera; por lo cual el tribunal consideró que este era el mejor método para surtir satisfactoriamente este requisito. Por lo tanto, la representación gráfica de este tipo de signos debe hacerse por medio de la indicación de un código de identificación del color internacionalmente reconocido, lo cual puede ir acompañada de una muestra del color y una descripción en palabras. Pero lo fundamental es lo primero, mientras que las otras opciones son opcionales y accesorias”⁴⁷⁵.

En relación a los colores, también debe tenerse en cuenta lo establecido en el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas,

⁴⁷⁴ Imagen de colores Pantone, tomada de <https://pantonemx.com/paletas-de-color/screen-shot-2018-12-07-at-5-03-13-pm/>, el 8.10.2021.

⁴⁷⁵ Liévano Mejía, José Daniel, Op. cit., p.11.

que en su Regla 3, Detalles relativos a la solicitud, numeral 7, expresa lo siguiente:

“7) [*Marca de color*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca cuyo objeto es exclusivamente un color o una combinación de colores sin contornos delineados, la reproducción de la marca consistirá en una muestra del color o los colores. La oficina podrá exigir que se indiquen el color o los colores utilizando su nombre común. La Oficina podrá exigir, además, una descripción de la manera en que el color o los colores se aplican a los productos o se utilizan en relación con los servicios. La oficina podrá exigir también que se indiquen los colores mediante códigos de color reconocidos que elija el solicitante y sean aceptados por la Oficina.”

Conforme a las pautas señaladas en el Reglamento del Tratado de Singapur, se desprende que no habría dificultades para el cumplimiento del requisito de la representación gráfica de la marca que consista en un color aislado, ya que, con la aplicación de un sistema de identificación de colores, la representación gráfica de la marca se haría de una manera clara y precisa, objetivando de manera exacta el signo sobre el cual recaería el derecho de marca.

Teorías sobre la protección del color aislado como marca.

Hay varias teorías que tradicionalmente han servido para sustentar la posición que el color per se o color aislado no es protegible como marca.

La primera de ellas es la teoría del agotamiento de los colores (The color depletion theory).

De acuerdo con esta teoría, existe un limitado número de colores disponibles para el uso de los agentes económicos en el mercado; si se otorgaran derechos exclusivos sobre dichos colores, ellos se agotarían rápidamente, generando una barrera de acceso al mercado.

Luego tenemos a la teoría de la similitud entre los matices de colores (The shade confusion theory).

De acuerdo a esta teoría no es posible registrar un color único como marca debido a la dificultad práctica que representaría para el registrador el determinar cuándo una marca consistente en un color único se distingue de otra ya registrada, debido a la similitud que puede presentarse entre los matices de colores.

También tenemos la teoría de la funcionalidad (The Functionality Doctrine).

Conforme a esta teoría, si el signo presenta alguna ventaja funcional, no puede ser protegido como marca. Igualmente, no es protegible como marca, el signo que presente una característica impuesta por la función del producto o servicio que pretende distinguir.

En relación a la teoría de la funcionalidad de la marca vinculada al color, se habla de Funcionalidad Utilitaria (Utilitarian functionality) y de Funcionalidad Estética (Aesthetic functionality).

De acuerdo a la teoría de la funcionalidad utilitaria, ocurre que el color representa muchas veces una ventaja competitiva, debido a que mejora el uso del bien o reduce sus costos de fabricación.

Como ejemplos de esta clase de funcionalidad, podemos citar:

- a) El color amarillo - ámbar de las botellas de cerveza, que ayuda a su conservación.
- b) Las tres franjas de colores del aceite triásico buriti, marca Natura – Ekos, que ayuda a identificar su contenido.
- c) El color amarillo fluorescente de las pelotas de tenis, pues dicho color hace a las pelotas más visibles⁴⁷⁶.
- d) La combinación de los colores amarillo-naranja para distinguir cabinas telefónicas, puesto que dichos colores resaltaban la visibilidad de las mismas⁴⁷⁷.

De acuerdo a la teoría de la funcionalidad estética, el color puede ser funcional debido a que mejora la estética o apariencia del producto y con ello sus ventas. De esta manera, un color determinado puede convertirse en un elemento indispensable para competir en igualdad de condiciones en el mercado.

Así, por ejemplo, el Circuito Federal prohibió que la empresa Brunswick Co., registrara para sí como marca el color negro para motores de lanchas

⁴⁷⁶ Stim, Richard, *Op. Cit.*, p.102.

⁴⁷⁷ In re orange Communications Inc., 41 U.S.P.Q. 2d 1037 (TTAB 1996), Arden, Thomas, Protección of nontraditional..., p.118; tomado de Chijane K.,Diego, *Op. cit.*, p. 174.

fuera de borda, porque era preferido por los consumidores ya que podía ser combinado con una amplia gama de colores de lanchas y además hacía que las dimensiones de los motores sean visiblemente más pequeños⁴⁷⁸.

Igualmente, el Trademark Trial & Appeal Board, en la solicitud 74/654,765, presentada por Ferris Corporation, denegó el registro del color rosa para distinguir vendas y apósitos utilizables en la cobertura de heridas o incisiones quirúrgicas. Se afirmó que el color era funcional, ya que era compatible con el color de la piel humana (especialmente con la caucásica) y en consecuencia matizable con ella⁴⁷⁹.

En la Unión Europea, se estableció como prohibición de registro de marcas, tanto la funcionalidad técnica o utilitaria como la funcionalidad estética. Así, en la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, Sección 2, artículo 4, numeral 1), literal e), incisos i), ii) y iii), se estableció como motivos de denegación o causas de nulidad absoluta de registro, los signos constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto, la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico y la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto, comprendiéndose en este último supuesto a lo que se considera en doctrina como funcionalidad estética.

Es de notar que, en la Comunidad Andina, se ha considerado la funcionalidad utilitaria o técnica, pero no la funcionalidad estética (art.135, literal d) de la Decisión Andina 486).

Por otro lado, en la Decisión Andina 486, hay 2 artículos que tienen que ver directamente con el tema del registro de colores.

El primero es el artículo 134, literal e), que establece:

“Artículo 134°.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

⁴⁷⁸ Brunswick Corp. V. British Seagull Ltd., 35 F.3d 1527,32 USPQ2d 1120 (Federal Circuit, 1994).

⁴⁷⁹ Chijane Dapkevicius, Diego, *Op. Cit.*, p.174.

Podrán constituirse como marcas, entre otros, los siguientes signos:

(...)

e) un color determinado por una forma, o una combinación de colores; (...)."

Al respecto, es importante señalar que:

"la interpretación prejudicial recaída en el marco del Proceso 222-IP-2013 estableció ciertos parámetros referidos al registro de combinaciones de colores al señalar que los colores que conforman la combinación -solicitada a registro- deben encontrarse dispuestos y *"representado [s] con contornos y trazos"* de manera que *"permitan hacer una reproducción del signo de una manera estable"* y generen recordación respecto de su origen empresarial, confiriendo de esta manera distintividad al signo. Asimismo, se estableció que la disposición (unión) de estos colores debe ser *"única, diferenciada y arbitraria"*⁴⁸⁰.

Debe también precisarse que la combinación de colores no es la mezcla de colores, porque esta última situación originaría una tonalidad o matiz específico de color, que sería más bien, un color aislado o per se y no una combinación de colores.

Por otro lado, y en relación a las prohibiciones absolutas al registro como marca, el artículo 135 de la Decisión 486, señala:

Artículo 135°.- "No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior.

b) carezcan de distintividad;

(...)

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

(...)

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica".

Tenemos entonces que, en la Legislación Andina, existe la mención expresa que los colores pueden ser protegidos como marca siempre que estén delimitados por una forma específica o cuando se trate de una

⁴⁸⁰ Indacochea Jáuregui, Juan Manuel, "El tratamiento de las marcas de colores en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina", en *Revista Tribuna Internacional*, Volumen 9, N° 17, 2020, p.7, en <https://revistas.uchile.cl/index.php/RTI/article/view/56071/61929>, consultado el 03.01.2021.

combinación de colores. Sin embargo, no hay mención que el color per se pueda constituir marca; al contrario, existe la prohibición expresa que un color no delimitado por una forma específica sea marca.

Estas disposiciones parten de la premisa de que el color per se, no puede ser inherentemente distintivo, y que sólo podría ser marca ganando distintividad por efecto de su uso intensivo. La teoría del agotamiento del color, la teoría de la similitud entre los matices de colores y la teoría de la funcionalidad, reforzaron la idea tradicional que el color per se, no puede ser marca y sirven de sustento a la opción que toma nuestra legislación.

La Jurisprudencia nacional ha acogido también este criterio. Así tenemos, por ejemplo, que en la Resolución N°010143-2003/OSD-INDECOPI del 28.08.03, recaída en el expediente N°181995-2003, sobre solicitud de registro de la marca de producto constituida por el color amarillo (pantone 1235) sin forma delimitada; conforme al modelo adjunto, para distinguir helados comestibles, sorbetes, confitería helada, tartas y postres helados de la clase 30 de la Clasificación Internacional, se señala lo siguiente:

“(…) De otro lado, resulta pertinente señalar que el artículo 135, inciso h) de la Decisión 486, establece que no podrán registrarse como marca los signos que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre limitado por una forma específica.

Fernández-Novoa al comentar el artículo 82, inciso f) de la Decisión 344 -anterior norma comunitaria que regulaba en los mismos términos la prohibición del artículo 135, inciso h) de la Decisión 486– señala que: “se apoya en la circunstancia de que el número de colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que si a través de una marca una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o a una línea de productos o a su envoltorio o envase”¹.

(…)

En este punto, cabe precisar que la razón de no admitir a registro los colores aisladamente considerados no consiste sólo en el hecho que éstos signos no van a poder cumplir el rol de elementos diferenciadores en el mercado; sino que radica fundamentalmente en que dada la naturaleza de los derechos que surgen del registro de un elemento de la propiedad industrial – entre ellos el derecho de

exclusiva que se otorga al titular- se estaría privando a los competidores de la facultad de emplear dichos colores en la conformación de sus signos. (...)."

Citas de la Resolución

- 1 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 379 del 27 de octubre de 1998, p. 19 y 20.
- 2 Resolución N° 470-2001/TPI-INDECOPI de fecha 02 de mayo del 2001, recaída en el expediente N° 9872689.

Asimismo, tenemos la Resolución N° 2237-2008/TPI-INDECOPI del 11 de setiembre del 2008, recaída en el expediente N° 259965-2005, sobre solicitud de registro presentada por Soci  t   des Produits Nestl   S.A. (Suiza), de la marca de producto constituida por el color verde pantone 361 (sin reivindicar forma); conforme al modelo, para distinguir cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; bebidas instant  neas a base de extracto de malta y cacao, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. En dicha Resoluci  n se se  ala lo siguiente:

"2. El registro de un color como marca

2.1 Marco conceptual

El art  culo 135 inciso h) de la Decisi  n 486 establece que no podr  n registrarse como marca los signos que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre limitado por una forma espec  fica.

Al respecto, debe indicarse que, de acuerdo con lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 23-IP-98(1) y recientemente en el Proceso 151-IP-2007, la prohibici  n contemplada en el literal f) del art  culo 82 de la Decisi  n 344 (de aplicaci  n al presente caso, al ser dicha norma, el antecedente del actual art  culo 135 inciso h) de la Decisi  n 486), est   referida, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris; pero abarca adem  s a los colores puros que por su cromatismo son f  cilmente identificables, as   como a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son tambi  n limitadas.

(...)

Analizado el signo solicitado, se advierte que se pretende proteger el color verde pantone 361, esto es, un color aislado no delimitado por una forma espec  fica. En tal sentido, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibici  n prevista en el art  culo 135 inciso h) de la Decisi  n 486.

Por otro lado, en relaci  n con la distintividad del signo solicitado, el Tribunal Andino, en el Proceso 137-IP-2004(8) (de aplicaci  n al presente caso, al ser el art  culo 82 inciso f) de la Decisi  n 344, el antecedente del actual art  culo 135

inciso h) de la Decisión 486), ha señalado que: “Es claro que el signo conformado por uno o más colores no delimitados por una forma específica no tiene la suficiente distintividad para funcionar como marca ya que no cuenta con elementos que le otorguen características peculiares o especiales.

Los colores no son susceptibles de otorgarle a un producto distintividad propia, sino que pudieran llevar fácilmente a un comprador a incurrir en equivocaciones sobre el fabricante del producto, por no ser suficientemente originales como para permitir distinguirlo de otros productos igual o similares de origen diverso”.

El Tribunal Andino, en el Proceso N° 92-IP-2004, ha señalado que:

“(…) La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. (...)”.

Por último, tenemos la Resolución N°1326-2005/TPI-INDECOPI, del 2 de diciembre del 2005, pág. 164, recaída en el expediente n° 195126-2003, seguido entre Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A (Perú) y Compañía Cervecería Ambev Perú S.A.C (Perú), que dice lo siguiente:

“El color ámbar en el signo solicitado no constituye un elemento que logre diferenciarlo, toda vez que constituye una característica funcional que cumple una función específica, esto es, ponderar el color, claridad y transparencia de algunos licores⁹². En efecto, el vidrio de color ámbar filtra las frecuencias más energéticas (del azul al ultravioleta) del espectro luminoso, lo que permite conservar el producto sin que se altere cuando está expuesto a la luz. Cabe destacar que dicha funcionalidad también opera en la cerveza en la medida que ésta contiene cierto grado de alcohol.”

Citas de la resolución

92 Diccionario de la Lengua Española, Madrid 1992, Tomo I, p.124.

No obstante, en los últimos años se ha comenzado a revisar el criterio según el cual, el color per se no puede ser considerado como marca, salvo que esté delimitado por una forma específica, se trate de una combinación de colores o goce de distintividad adquirida (secondary meaning, según la doctrina norteamericana):

“No doubt a distinction has to be made between the so-called basic colors, which in view of their restricted number have to remain available to all, and a well-defined shade of a given color. Such a special shade (like the pale green in the case mentioned) may be regarded as registrable without any proof of use (this is French

practice). At least, subject to use and acquired distinctiveness, such a well-defined shade of a color should be registrable as a trademark⁴⁸¹.

Como consecuencia de los avances de la tecnología y del empuje de la práctica mercantil, ha ido ganando terreno la tesis de que el color aislado puede ser un signo que tenga distintividad desde el inicio y que no necesite ganar distintividad adquirida para que sea protegible y registrable como marca.

Los principales argumentos que nosotros presentamos a favor de esta tesis, en relación a nuestro ordenamiento jurídico son los siguientes:

- a) El artículo 134 de la Decisión Andina 486 presenta una definición y unos requisitos para que un signo pueda constituir marca. Un color per se, que posea distintividad desde su inicio, se encuadra dentro de la definición mencionada y cumple con los referidos requisitos.
- b) El mismo artículo 134 de la Decisión Andina 486, presenta una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marca, entre la cual se comprende a los colores delimitados por una forma o a las combinaciones de colores, no mencionándose a los colores per se. Sin embargo, al tratarse de una lista meramente enunciativa, no se cierra la posibilidad de que los colores per se puedan ser marcas, siempre que sean distintivos.

Esta situación se verificaría cuando los indicados colores per se, hubieren adquirido distintividad sobrevenida (secondary meaning), pero también cuando los colores per se, gozaran de distintividad desde el inicio.

- c) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señala en su sentencia recaída en el Proceso 369-IP-2018, numeral 3.5, que: “Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad *ab initio*, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. (...)”⁴⁸².
- d) Un color per se puede tener distintividad desde el inicio cuando:

⁴⁸¹ World Intellectual Property Organization, *Op. Cit.*, pp. 28-29.

⁴⁸² Interpretación Prejudicial de 28 de junio de 2019, recaída en el Proceso 369-2018, p.7.

- d.1 No se trata de un color fundamental, puro, primario ni secundario, sino de una tonalidad o matiz específico de color, al cual se ha llegado a través de una combinación particular de colores, elegida dentro del número ilimitado de tonalidades o matices posibles.
 - d.2 La tecnología actual, permite crear miles tonalidades identificables de un solo color.
 - d.3 El matiz elegido ha sido elegido con la deliberada intención de utilizarlo como marca.
 - d.4 El matiz elegido no es genérico, ni descriptivo del producto o servicio que se pretende distinguir. Por ejemplo, no se podría registrar una tonalidad específica de amarillo para vender productos conformados por sustancias que consistan precisamente en ese color (tintes, pinturas, etc.); tampoco se podría registrar una tonalidad específica de amarillo para vender productos que tengan como característica, la tonalidad del color en mención (el color particular de los limones amarillos si con la marca se quiere distinguir estos productos).
 - d.5 El matiz elegido no es un color funcional, considerando tanto la funcionalidad utilizaría como la estética.
 - d.6 Cuando el matiz elegido, por su particularidad en relación con los colores del producto o servicio.
 - d.7 Cuando el matiz elegido no presentara riesgo de confusión respecto de otros colores registrados para los mismos productos o servicios, o para aquellos con los que se tiene conexión competitiva.
- e) La prohibición contenida en el artículo 135 literal c) de la Decisión, según la cual no pueden registrarse como marcas los signos que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentren delimitados por una forma específica, ha sido estatuida bajo la premisa que todos los colores per se son inherentemente faltos de distintividad. Sin embargo, la realidad comercial y tecnológica muestra que ello no es así, dado que sí existen y sí se pueden crear colores per se, que sean distintivos desde el inicio.
- f) En consecuencia, la prohibición prevista en el artículo 135 literal c) de la Decisión Andina 486, sólo se aplicaría a los colores per se que no sean distintivos desde el inicio y no a los colores per se que son distintivos desde el inicio.

La posibilidad prevista en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión, de que un color per se gane distintividad y sea registrado como marca, está dirigida únicamente a los colores per se que no contaron con distintividad desde el inicio. Es un imposible fáctico exigir que un color per se que es distintivo desde el inicio, tenga que adquirir una condición que ya tiene.

- g) Lo anterior no contradice lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 23-IP-98(1) y en el Proceso 151-IP-2007, pues allí se menciona que la prohibición contemplada en el literal f) del artículo 82 de la Decisión 344 (de aplicación al presente caso, al ser dicha norma, el antecedente del actual artículo 135 inciso h) de la Decisión 486), está referida a los siete colores fundamentales del arco iris, a los colores puros y a los colores secundarios. En ningún momento, se comprende a los matices particulares de colores, que no son colores fundamentales, puros ni secundarios.
- h) Además, en las mismas Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina citadas en el párrafo precedente, se indica que la razón por la que los colores secundarios estarían incursos en la prohibición de registro del color per se como marca, es que el número de sus combinaciones posibles es limitado. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, los matices de colores no estarían incursos en la prohibición, por cuanto el número de sus combinaciones es prácticamente ilimitado.
- i) Si se consideran las diversas posibilidades de matices de colores, existiría un gran número de colores disponibles en el mercado; considerablemente mayor al de las necesidades de la competencia, por lo que las objeciones de la teoría del agotamiento de los colores, serían una restricción irrazonable a la adquisición de derechos de marca. Este criterio ha sido recogido en la Resolución de la Federal Court of Appeals en el caso Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 227 USPQ 417 (Fed.Cir.1985) y en la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, de fecha 28-03-95, en el caso Qualitex Co. V. Jacobson Products Co. Inc., 514 U.S. 159, 34 USPQ2d 1161 (1995)⁴⁸³.

⁴⁸³ Chijane Dapkevicius, Diego, *Op. Cit.*, pp. 171-172.

- j) Si se acepta que los colores per se pueden ser distintivos desde el inicio y al mismo tiempo se les niega protección como marca, la única vía para que ellos puedan registrarse como marca es que ganen distintividad adquirida. Pero ello es un imposible fáctico, pues a un signo que ya tiene distintividad no se le puede exigir que gane distintividad. Establecer ese requisito, implicaría que, a los solicitantes de colores distintivos desde el inicio, se les estarían pidiendo exigencias más gravosas que lo común para registrar sus marcas, lo cual sería discriminatorio. Además, se les estaría imponiendo una condición que no se puede cumplir (que un signo que ya es distintivo adquiera distintividad).

Se podría decir que no se exige que el color que es distintivo desde el inicio gane distintividad (lo que sería imposible), sino que gane notoriedad. Pero si ese fuera el caso, se le estaría imponiendo al solicitante de la marca de dolor per se, mayores condiciones en comparación con las requeridas a cualquier solicitante de registro de marca, lo que sería discriminatorio.

- k) La protección brindada por la Propiedad Industrial y por el Derecho de la Competencia Desleal, es recíprocamente complementaria. El color per se, si es que tiene condiciones suficientes para diferenciar una oferta específica en el mercado, puede ser protegido en sede de la Competencia Desleal; los demás competidores tendrían que respetar el deber de diferenciación en cuanto a la utilización de un color per se, que es distintivo desde el inicio.

Si ello es así, es ilógico que dicho color, cuya protección en sede de competencia desleal está dada en base a sus características peculiares y diferenciadoras, no se pueda registrar como marca, en base a esos mismos atributos.

Como hemos señalado líneas arriba, en los últimos años se ha comenzado a revisar el criterio según el cual, el color per se o color aislado no puede ser considerado como marca. En relación a esta tesis, el autor José Liévano Mejía señala lo siguiente:

“Por otra parte, de manera muy excepcional se ha admitido que un color, o una combinación de colores, en abstracto y sin ninguna delimitación o configuración particular, pueden ser distintivos inherente y originariamente. Las mismas sentencias que se han citado previamente, establecen que esto ocurre cuando el color, o la combinación de colores que se busca proteger son completamente

novedosos y difieren de manera significativa a los que habitualmente se acostumbra a usar en los productos de la misma categoría en el mercado. Adicionalmente se exige que el número de bienes o servicios que se busca proteger sea muy preciso y restringido y que el mercado relevante sea muy específico”⁴⁸⁴.

Es interesante notar que, en la Comunidad Andina, cuya línea de tratamiento a las marcas de color aislado hemos referido líneas arriba, también parece que ha comenzado a ganar terreno el criterio según el cual, el registro de un color aislado es posible. Dentro de los fundamentos adicionales formulados en el informe oral en Audiencia Pública y en los alegatos de conclusión, a raíz de la demanda de Acción de incumplimiento de 11 de marzo de 2017, presentada por ACAVA LIMITED, que aparece en el Proceso 01-AI-2017, Colombia considera que: “74. Las oficinas de propiedad industrial en el mundo no exigen que las marcas de color sean delimitadas por una forma distintiva⁴⁸⁵”. Asimismo, dentro de los argumentos de POSTOBÓN (coadyuvante de Colombia) en su escrito de contestación a la demanda, audiencia y alegatos de conclusión, encontramos que esta Compañía: “83. Establece que el tono de las marcas concedidas es perfectamente individualizado en la escala del Pantone⁴⁸⁶”; y: “90. Manifiesta que hoy en día las marcas de color son uno de los nuevos tipos de marca las cuales han logrado gran proyección y atractivo para los empresarios al contar con gran aceptación y recordación para el consumidor, el cual es el destinatario de dichos signos y que asocia color con producto o servicio específico⁴⁸⁷”.

Esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se acerca a la tesis que hemos desarrollado sobre la registrabilidad de los colores aislados. Sobre que la distintividad de estos colores, se debe establecer en relación con los productos o servicios que identifican, se destaca que:

«En el caso en concreto el demandado por intermedio de la SIC en las resoluciones No. 00001075 y 00001076 del 19 de enero de 2015, sobre la distintividad estableció lo siguiente:

⁴⁸⁴ Liévano Mejía, José Daniel, Op. cit., p.11. Las sentencias referidas son La sentencia C-447 de 2002 del Tribunal de Justicia Europeo y la sentencia del 13 de agosto de 2008, del Tribunal Federal de Patentes Alemán.

⁴⁸⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sentencia del 16 de mayo de 2019, Proceso 01-AI-2017, p.11.

⁴⁸⁶ Ibid., p.12.

⁴⁸⁷ Ibid., p.13.

“(…) De este modo, una marca color puede carecer de distintividad cuando no logra diferenciar productos y servicios en el mercado o establecer un origen empresarial. A modo de ejemplo se encontraría el caso del color blanco delimitado por una forma que representa al producto o su envase para identificar leche. Dicho signo no posibilita que el producto sea reconocido por el consumidor de entre otros similares que se ofertan en el mercado por otros empresarios, salvo que se haya probado que, por su uso, ha adquirido la distintividad en virtud de la cual los consumidores le atribuyen un origen empresarial determinado.”

(…)

Corresponde en este caso determinar la registrabilidad del signo solicitado como marca, diferenciando si en efecto se trata de un signo distintivo en relación con los productos que pretende identificar en el mercado, a saber: “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; sabor a manzana”, comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza o si por el contrario carece de distintividad para identificar en el mercado dichos productos” (negrita y subrayado propio).

Analizando el signo solicitado esta Delegatura encuentra que consiste en el color rosado Pantone 183C delimitado por la figura de un vaso y cumple con las funciones propias pues tiene la distintividad necesaria que le permite al consumidor asociarlo a un determinado origen empresarial”»⁴⁸⁸

Asimismo, sobre que la distintividad de un color se puede tener desde el inicio o de manera sobrevenida, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina destaca:

“131. Por otra parte, es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad *ab initio*, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.

132. No obstante, lo anterior no se traduce en que la única forma para adquirir el derecho respecto a una marca no tradicional sea mediante la figura de la distintividad adquirida o secondary meaning, debido a que la norma comunitaria, también brinda la posibilidad de que el signo adquiriera la categoría de marca por el simple hecho de gozar de distintividad *ab initio*”⁴⁸⁹.

Sobre el requisito que deben cumplir las marcas de color para acceder al registro, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala:

«134. En el caso en concreto ACAVA LIMITED afirma que las marcas de COLOR ROSADO Pantone 183C concedidas a favor de POSTOBÓN no eran aptas a

⁴⁸⁸ Ibid., p.21.

⁴⁸⁹ Ibid., p.22

registro al no encontrarse delimitadas por una forma distintiva, mientras que Colombia al responder el argumento de la demandante, enuncia que la forma no debe ser distintiva sino el color en sí.

(...)

137. Contrario sensu, la decisión 486 en su artículo 135 literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado que la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión Andina 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado.”

(...)

141. En el caso en concreto el demandado por intermedio de la SIC en las Resoluciones N° 00001075 y 00001076 del 19 de enero de 2015, analizó lo regulado en el artículo 135 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de la siguiente manera:

“(...) Al analizar lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se puede concluir lo siguiente: En primer lugar, que los colores primarios no son apropiables en su concepto, lo cual no excluye que en su tonalidad sí lo sean. En segundo lugar, para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica. En este punto cabe aclarar que la norma no condiciona la forma que debe delimitar el color; de este modo podría darse paso a dos posiciones. La primera, que indicaría que la forma que delimita el color debe ser distintiva, es decir, que se aleje de la forma usual, natural o funcional del producto, que pretende distinguir; la segunda, indicaría que la forma que delimita el color no debe tener ningún condicionamiento. Analizando las dos posiciones, se evidencia que la primera postura que exige la distintividad de la forma que delimita el color, genera un requisito adicional que no exige la norma, y que podría ser entendido como un requisito de novedad en el conjunto marcario, dado que demandaría que además de que el color sea diferente en su tonalidad al color primario, el producto que lo contiene sea completamente diferente a los preexistentes.

*Lo anterior no significa que la inaplicabilidad del literal h) conlleve la concesión automática del registro de la marca. **En efecto, si bien la causal del literal h) no exige que la forma que delimita el color sea distintiva, el conjunto marcario entendido como el color y la forma, sí lo debe ser.** Así, un color delimitado por una forma no es apto para identificar productos cuando el color es propio de esos productos, ya sea porque es el color natural del bien, porque es usual, o porque el consumidor lo asocia con el producto mismo y aunado a ello no se encuentra delimitado por una forma que le dé al conjunto la distintividad requerida. Pero, si el color no es apropiable y la forma que lo delimita sí puede serlo, dado que consiste en un envase o envoltura que cumple con los requisitos exigidos para ser marca, el signo será de aquellos consistentes en una marca tridimensional.*

De este modo, se puede concluir que para nuestro ordenamiento un color puede constituir una marca si se encuentra delimitado por una forma, o

incluso cuando se encuentra aisladamente considerado, y por su uso constante en el País Miembro ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, y además no se encuentra incurso en alguna causal de irregistrabilidad de las que habla el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 (...)” (subrayado y negrillas propio)

“(,) Igualmente es preciso indicar que en la presente solicitud se analiza el color, y no la forma dentro de la cual éste está delimitado. Lo anterior no implica en modo alguno la excepción a la obligación de usar la marca tal y como se registra. El hecho de que la forma que delimita el color no fuera reivindicada no significa que el color pueda ser usado de cualquier manera, o que haya sido registrado sin forma, pues de lo contrario el solicitante no habría radicado dos solicitudes diferentes en las que se puede apreciar el color rosado delimitado por la forma de un vaso y de una botella.

En consecuencia, **la forma sí es relevante a la hora de presentar el producto a los consumidores**, (...) Y claramente la forma también es importante para la solicitante, quien presentó dos solicitudes de marcas de color (rosado Pantone 183C) cada una delimitada por una forma diferente (vaso y botella)

142. Como se puede observar en el presente caso, el criterio jurídico adoptado por la SIC no es un acto que se oponga a lo regulado en la normatividad andina ni obstaculiza su aplicación, por el contrario, se encuentra conforme a la misma y además acoge la interpretación auténtica de la norma realizada por el TJCA, al estudiar el color solicitado dentro de una forma delimitada, siendo totalmente viable de registro, siempre y cuando sea distintivo y pueda ser representado gráficamente. (...)

146. Finalmente, en cuanto a lo que enuncia el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486, cuando como prohibición determina que no se podrá conceder el registro como marca de un signo que consista en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, lo opuesto es que sí se lo puede conceder cuando se lo delimite por una forma quedando a criterio de la autoridad determinar el análisis de registrabilidad del signo solicitado»⁴⁹⁰.

Como se puede apreciar, aunque la sentencia tuvo el voto disidente del magistrado representante del Perú, hay un giro respecto de la línea jurisprudencial anterior que establecía que para que pudiera registrarse un color aislado, este debía estar delimitado por una forma específica que fuese distintiva. Se ha considerado que exigir que la forma sea distintiva a efectos del registro del color aislado, sería imponer un requisito que no está establecido en la Decisión Andina 486. Además, se señala que los colores aislados, como todas las marcas, pueden tener distintividad desde el inicio (ab initio), lo que se determinará en relación con los productos o servicios que identifican, y también distintividad de manera adquirida. Es interesante también notar la referencia que se hace a que la mayoría de las oficinas de

⁴⁹⁰ Ibid., pp.23-26.

propiedad industrial del mundo, no requieren que la forma que delimita el color sea distintiva.

Consideramos este cambio de criterio, una manifestación del modelamiento internacional de las nuevas marcas, en base a los avances de la tecnología, y a las nuevas prácticas mercantiles, de marketing y de publicidad. Los fundamentos expresados en la Sentencia del 16 de mayo de 2019, recaída en el Proceso 01-AI-2017, se acercan y son bastante compatibles con la tesis que hemos desarrollado en el sentido de que en ciertas circunstancias las marcas de color aislado, pueden ser susceptibles de registro.

Algunos ejemplos de marcas de un solo color aislado:

- a) El color lila para distinguir el afamado chocolate “Milka” solicitado en Suiza por la empresa KJ Suchard S.A., sobre la base de haber demostrado distintividad sobrevenida⁴⁹¹.
- a.1) Tenemos aquí una ilustración y una referencia al registro del color lila del chocolate Milka en la Unión Europea:

«Por ejemplo, los chocolates Milka obtuvieron el registro del color lila para proteger el empaque de sus productos, tras demostrar que un amplio sector del mercado los reconocía por este identificador:



“En este sentido, expresaron el Consejo de la Unión Europea y la Comisión en las Declaraciones conjuntas de 20 de diciembre de 1993, que consideran que el artículo 2 de la Primera Directiva y el artículo 4 del Reglamento Base sobre la Marca Comunitaria no excluyen la posibilidad de registrar como marca una combinación de colores o un solo color “siempre que tales signos permitan distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas”. Igualmente, las resoluciones de la Sala de Recurso de la OAMI postulan que, al no mencionar expresamente a los colores el artículo 4 del Reglamento, un color per se puede ser un signo apto para constituir una marca en abstracto y con arreglo a tal disposición”»⁴⁹².

⁴⁹¹ Chijane Dapkevicius, Diego, *Op. cit.*, p. 176.

⁴⁹² Rodríguez Hernández, Hugette, Marcas Atípicas, Parte II, en, <https://www.mipatente.com/marcas-atipicas-parte-iii/>, consultado el 07.01.2021.

- b) La denominación “viola” y no así la denominación “rosso”, para distinguir un vino, porque el vínculo entre el color y el producto resultaba puramente arbitrario, no siendo uno el atributo específico del otro⁴⁹³.
- c) El color rosa solicitado en los Estados Unidos de América por la compañía Owens-Corning Fiberglass Corp., para distinguir un producto aislante con base en fibra de vidrio, sobre la base que dicho color no era funcional o necesario para competir en esa industria y que había adquirido distintividad como indicador de la procedencia empresarial del producto (In re Owens-Corning Fiberglass Corp. (222 USPQ417, Fed. Cir.,1985)⁴⁹⁴.
- d) El color azul solicitado en los Estados Unidos de América, con la finalidad de distinguir una cinta para unir películas de celuloide (Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos de América en el caso Master Distributors Inc.)⁴⁹⁵.
- e) La suela roja (Pantone 18 1663 TP) de los zapatos taco aguja de Christian Louboutin⁴⁹⁶.
- f) El color púrpura de las papas fritas sicodélicas, no sería un signo descriptivo sino imaginativo y arbitrario⁴⁹⁷.

IV.12.8 Otras clases de marcas (Marcas gestuales, marcas de posicionamiento y house marks).

En la doctrina, se habla de marcas gestuales. Como su nombre lo indica, las marcas gestuales están conformadas por un gesto característico. En realidad, las marcas gestuales constituirían, en mi opinión, un subtipo de las marcas figurativas, aunque si se trata de una secuencia de movimientos que llevan a una imagen final, podría tratarse también de una marca animada.

⁴⁹³ Chijane Dapkevicius, Diego. *Op. cit.*, p.188.

⁴⁹⁴ Kresalja, Baldo, *Op. cit.*, p.167.

⁴⁹⁵ Ibid., p.168.

⁴⁹⁶ Indacochea Jáuregui, Juan Manuel, “El tratamiento de las marcas de colores en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, en *Revista Tribuna Internacional*, Volumen 9, N° 17, 2020, pp.5-6 en <https://revistas.uchile.cl/index.php/RTI/article/view/56071/61929>, consultado el 03.01.2021.

⁴⁹⁷ Jordan, Kevin y Jordan, Lynn: “Qualitex Co. V. Jacobson Products Co., The Unanswered Question-Can Color Ever Be Inherently Distinctive?”, en *Trademark Reporter*, volume 85, N° 4, Jul.-Ago. 1995, p.393-397, tomado de Kresalja, Baldo, *Op. cit.* 168.

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, expresaba en el año 2006, que se requería más experiencia para determinar si en verdad se estaba ante otro tipo de marca no tradicional y para ver si se podía encuadrar a las marcas gestuales en algún otro tipo de marca:

“viii) Marcas gestuales

38. Se ha hecho referencia a la posibilidad de considerar el gesto como otro tipo de marca no tradicional. Posiblemente se necesite más experiencia para determinar si estas marcas son, en realidad, otro tipo de marca animada o marca figurativa, o si, por el contrario, constituyen una clase de marcas independiente. Si bien el registro de este tipo de signos continúa siendo excepcional, al parecer su representación gráfica puede efectuarse por medio de un dibujo o una imagen y una descripción. Más difícil puede ser demostrar que el gesto sea distintivo para el tipo de bienes o servicios a los que se pretende aplicar. No hay información sobre este tipo de marca en las respuestas al cuestionario⁴⁹⁸.

De modo contrario a la referencia que hace el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, pensamos que además de no haber dificultad para la representación gráfica de este tipo de marcas, tampoco habría mayores problemas para que se cumpla con el requisito de distintividad. Difícilmente, la imagen de un gesto, va a ser genérico o descriptivo del producto o servicio que se pretende distinguir con ella. No obstante, hubo un famoso caso que ilustra una situación en el que la marca gestual solicitada adolecía de distintividad:

“Un sonado caso de marcas gestuales es aquél que nació cuando el tenista australiano Lleyton Hewitt trató de registrar como marca su gesto *Ômon*⁴⁹⁹, sin embargo, el mismo no era lo suficientemente distintivo, puesto que se encontró como antecedente que otro deportista lo había utilizado en la década de 1980.

Aquí Lleyton Hewitt ejecutando su famoso gesto:

⁴⁹⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimosexta sesión, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, *Nuevos Tipos de Marcas*, Documento preparado por la Secretaría, p.8., en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf, consultado el 24.10.2020.

⁴⁹⁹ La palabra “*Ômon*”, significa “vamos”.



Las marcas gestuales entonces, podrán registrarse (...)”⁵⁰⁰.

Con este tipo de marca, a veces se trata de aprovechar las expresiones gestuales características de ciertos personajes históricos, para utilizar su conocimiento por el público y su eficacia distintiva a la identificación y diferenciación de productos y servicios en el mercado; sin embargo, también puede tratarse de gestos que no sean de personajes históricos, pudiéndose aprovechar –por ejemplo- aquellos gestos que constituyan reacciones de asombro, perplejidad, admiración, sorpresa, triunfo, incertidumbre, etc.

Como ejemplo de marca gestual registrada, puede citarse la obtenida en el Reino Unido por la empresa Derbyshire Building Society’s, que consiste en el gesto propio de una persona tapándose uno de los orificios nasales con el dedo índice⁵⁰¹.

También se ha hablado en la doctrina de las marcas de posición. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, señalaba que: “Estas marcas se definen por la posición en que aparecen en un determinado producto o se fijan a él (...) La representación gráfica podría incluir una imagen o dibujo que muestre la posición especial de la marca con respecto al producto, así como una descripción verbal⁵⁰²”.

Según Rodríguez Hernández, Hugette:

⁵⁰⁰ Rodríguez Hernández, Hugette, Marcas Atípicas, Parte II, en <https://www.mipatente.com/marcas-atipicas-parte-ii/>, consultado el 07.01.2021.

⁵⁰¹ Chijane Dapkevicius, Diego, *Op. Cit.*, p. 498.

⁵⁰² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimosexta sesión, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, *Nuevos Tipos de Marcas*, Documento preparado por la Secretaría, p. 8, disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf, consultado el 24.10.2020

“Las marcas de posición consisten primordialmente en una marca figurativa que debe estar colocada en un producto, en el mismo lugar con proporciones constantes, combinando una identificación gráfica con el espacio en donde se estampa.

Por ejemplo:



503”.

A continuación, también podemos citar una marca de posición registrada en Suiza, bajo el número de registro 465 214, para la clase 25, que grafica 3 conjuntos de cuadrados en el lado izquierdo y en el lado derecho de un traje de baño, cada uno conformado por dos cuadrados a la misma altura y uno al medio en una altura inferior. La marca se registró con la siguiente indicación: “El registro de la marca no afecta al diseño del traje de baño”⁵⁰⁴.

Las “marcas de posición”, comprenderían aquellos signos constituidos por un elemento invariable sea gráfico o verbal, colocado siempre en una posición específica en el producto y conforme a proporciones constantes⁵⁰⁵. Según refiere el autor Diego Chijane, la posición en sí misma no conforma un elemento distintivo, sino que la marca se conformará por la combinación de un signo y de una posición⁵⁰⁶. El mismo autor también señala que la impresión general de la marca estará dotada de mayor distintividad en la medida en que el signo sea colocado sobre un lugar inusual del producto y que comúnmente, en materia de vestimenta deportiva, se procura la colocación en lugares novedosos⁵⁰⁷.

⁵⁰³ Rodríguez Hernández, Hugette, Op. cit., en <https://www.mipatente.com/marcas-atipicas-parte-ii/>, consultado el 07.01.2021.

⁵⁰⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimosexta sesión, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, *Nuevos Tipos de Marcas*, Documento preparado por la Secretaría, p. 25, disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf, consultado el 24.10.2020

⁵⁰⁵ Chijane Dapkevicius, Diego, Op. cit., p. 500.

⁵⁰⁶ Idem.

⁵⁰⁷ Idem.

Por último, tenemos a las House Marks. Esta clase de marcas son las que utilizan el nombre comercial de una empresa como signo identificador de sus productos o servicios.

Las House Marks tienen la función especial de indicar el origen empresarial de los productos y servicios; por ello es que comúnmente se usan junto con otras marcas del mismo titular⁵⁰⁸. Richard Stim nos da un ejemplo típico de House Mark, la marca Sony y de su utilización con otras marcas: *Sony Walkman, Sony Trinitron y My First Sony*⁵⁰⁹. Debe notarse en estos últimos ejemplos que la marca Sony (House Mark) está indicando principalmente el origen empresarial del producto, mientras que las marcas que van junto con ella (Walkman, Trinitron, My First), identifican y diferencian el producto de sus iguales o similares en el mercado, incluyendo los del mismo dueño (función distintiva).

Otra House Mark es MOËT & CHANDON que distingue el producto champagne: “La página web de la opositora <https://www.moet.com/our-champagnes> muestra la gran variedad de champagnes identificados bajo la *housemark* MOËT & CHANDON, producidos por la casa Moët et Chandon, advirtiéndose que su publicidad busca poner de manifiesto que sus productos son sinónimo de “éxito y glamour” desde el año 1743”⁵¹⁰.

IV.13. El trade dress

El trade dress consiste en la protección de la total apariencia del producto o servicio. Así, dentro de esta figura es posible proteger un conjunto de elementos propios de la presentación del producto o servicio que no estén necesariamente registrados, tales como la diagramación del envase, empaque o etiqueta, la selección y ubicación de las figuras, palabras y colores utilizados, el tamaño y forma de los productos o establecimientos, la decoración interna y externa, entre otros.

Un hito importante en la protección de esta figura, se dio en el año 1992 a raíz del caso *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, en el que

⁵⁰⁸ Stim, Richard, *Op. Cit.*, p. 28.

⁵⁰⁹ Idem.

⁵¹⁰ Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N°0340-2019/TPI-INDECOPI del 20 de febrero de 2019, p. 15.

la Corte Suprema de Justicia de Norteamérica resolvió que el trade dress debía ser tratado de la misma manera que las demás marcas⁵¹¹.

a) El requisito de distintividad

El trade dress está conformado por una combinación de elementos distintiva, muchos de los cuales no son necesariamente protegibles en forma individual⁵¹².

Stim explica que el Derecho protege no sólo a los nombres y logos, sino también a las formas distintivas (la botella Coca-Cola) o a la presentación del empaque (la elección de colores en el sobre Netflix). Igualmente, señala que un servicio puede identificarse con su decoración (el motivo decorativo utilizado por las tiendas de ropa Old Navy). El autor indica que, en general, estas clases de características identificadoras se denominan comúnmente “trade dress”⁵¹³.

El cumplimiento de la distintividad es un requisito que debe ser cuidadosamente evaluado por las autoridades competentes. Un aspecto que puede ser controvertido en la protección del trade dress, es que todos los elementos que lo conforman no necesariamente son protegibles de manera individual.

Stim señala que la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU., dictaminó que no todo el trade dress asociado a la icónica zapatilla Chuck Taylor estaba protegido. De acuerdo a esta decisión, la banda de goma en la puntera, la puntera y las rayas de la zapatilla -que habían sido usadas durante décadas por los competidores- no eran propiedad de Converse, el propietario de las marcas Chuck Taylor; no obstante, si estaba protegida la suela exterior con estampado de diamantes de Converse⁵¹⁴.

b) El requisito de no funcionalidad

⁵¹¹ Stim, Richard. *Op. cit.*, pp. 29 y 31.

⁵¹² *Ibid.*, p. 29.

⁵¹³ Stim, Richard, *Patent, Copyright & Trademark: An Intellectual Property Desk Reference*, Editorial NOLO, Estados Unidos de América, 15ª edición, 2018, p.353.

⁵¹⁴ *Ibid.*, pp.363-364.

Como sabemos, las marcas y dentro de ellas el trade dress, no pueden protegerse como tales si tienen características funcionales. Si el trade dress consiste en una forma, característica u otro elemento o conjunto de elementos impuestos por la función o que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican, no podrán registrarse como marcas.

Stim refiere las dificultades y conflictos que se producen en relación a la funcionalidad y al alcance de su concepto, pues no hay una definición simple de “funcional”, debido a que esta área del Derecho está continuamente evolucionando:

“Trademark disputes about this issue (sometimes referred to as functionality) arise in cases involving product shapes or product packaging (sometimes referred to as trade dress). Unfortunately, there is no simple definition for “functional”, because this area of law is always evolving. Generally, a functional feature is essential to the usability of a product. That is, the feature is necessary for the item to work. When the feature is not necessary for the item to work, it will be protected under trademark law. For example, the cases for smartphones come in many variations (the designs) and all are intended to shield the phone from damage (the function). If the design is not dictated by the ability of the case to protect the phone, the design may become a trademark”⁵¹⁵.

Se puede decir que hay varias maneras de verificar si estamos ante elementos o características funcionales y en consecuencia no protegibles como trade dress: a) si el diseño está impuesto por la función (por ejemplo, las tuercas de afinación de metal que sujetan las cuerdas de las guitarras eléctricas, dado que ellas cumplen una función utilitaria específica como es el tensar las cuerdas) b) si no hay un número de diseños alternativos y c) si los competidores tendrían dificultad o incurrirían en costos elevados para evitar la utilización del diseño⁵¹⁶.

Algunos ejemplos de trade dress son los siguientes:

- La decoración distintiva del *Hard Rock Café*⁵¹⁷.
- La combinación de elementos característica de las guías de estudio *Cliff's Notes*⁵¹⁸.

⁵¹⁵ Ibid, p. 356-357.

⁵¹⁶ Stim, Richard. *Trademark Law*, pp. 48-49.

⁵¹⁷ Ibid., p. 29.

- El especial chocolate FERRERO ROCHER®, envuelto en papel de aluminio dorado⁵¹⁹.

c) El trade dress en el Perú

Si bien en el Perú y los países de la Comunidad Andina, no hay una legislación que expresamente proteja el trade dress como figura independiente, hay una tendencia de protegerlo a través de las derechos de propiedad intelectual y las normas que reprimen la competencia desleal: “La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del *trade dress*, instituto de génesis jurisprudencial que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el Derecho de la represión de la competencia desleal⁵²⁰”.

Así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala:

«4. EL VESTIDO DE PRODUCTO O EL TRADE DRESS.

(...)

57. En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia ha afirmado que el vestido de producto se puede proteger mediante la figura de la marca comercial tridimensional, el diseño industrial o, inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia desleal derivadas de actos de engaño, de confusión y de imitación. La SIC determinó que el *trade dress* se puede proteger en Colombia a través de las acciones por competencia desleal, inclusive aunque no exista una marca registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan actos capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad de un competidor

58. Por otro lado, respecto de la presentación o apariencia de los productos y/o servicios en el mercado (*trade dress*) el Indecopi ha señalado que “los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos (o servicios) en el mercado (*trade dress*)”⁵²¹.

⁵¹⁸ Idem.

⁵¹⁹ International Management School, *Op. Cit.*, p.140.

⁵²⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sentencia de Interpretación Prejudicial del 13 de mayo del 2014, recaída en el Proceso 234-IP-2013, p.20.

⁵²¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sentencia de Interpretación Prejudicial del 13 de mayo del 2014, recaída en el Proceso Proceso 234-IP-2013, pp.15-18.

En el ámbito de la Competencia Desleal, la protección del trade dress se da a través del respeto del deber de diferenciación que deben cumplir los agentes económicos en el mercado. Así, en la Resolución N°2730-2012/CSD-INDECOPI, se señala:

“Al respecto, para determinar si la solicitante ha infringido el deber de diferenciación que le es exigible, se debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos si corresponden a la opositora presuntamente afectada por la imitación, cuando menos cuenten con los siguientes elementos:

- Se pueda identificar cuáles son los elementos o atributos particulares que constituyen la imagen o apariencia (trade dress) protegible.
- Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es distintiva en el mercado.
- Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es ante todo no funcional”⁵²².

En la línea de lo afirmado, debe tenerse en cuenta que el trade dress protegido no podrá quedar incurso dentro de las causales de irregistrabilidad absoluta, establecidas dentro del artículo 135, literal c) y d) de la Decisión Andina 486. Los indicados literales de dicho artículo, no solo se refieren a las formas, sino también a características u otros elementos (textura, sabor, olor, color, etc.) que estén impuestas por la función o den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, hablando específicamente de la competencia desleal nos da unos alcances que nos permiten inferir que la protección de la figura del trade dress estaría comprendida en ese ámbito:

“Actos de confusión

2.9. Al respecto, el Literal a) del 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial.

(...)

b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un

⁵²² Resolución 2730-2012/CSD-INDECOPI de 17 de agosto de 2012, p. 14.

signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.

c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurren en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal⁵²³.

En el proceso de reconocimiento del trade dress en la Comunidad Andina y el Perú, es importante la mención que se hace en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recaída en el Proceso N° 23-IP-98, según la cual, recogiendo el criterio que en su estudio trae el profesor Areán Lalín, el Tribunal concuerda con 2 sentencias dadas en los Estados Unidos de América, que amparan la protección como marca de la configuración arbitraria del diseño arquitectónico del tejado de un quiosco para distinguir un servicio característico (Fotomat Corporation vs. Cochran – 194 USPQ 128), así como del diseño particular de ciertos restaurantes franquiciados bajo la marca Freddie Fuddruckers (Freddie Fuddruckers vs. Ridgeline – ND tex. 1984, 9th. Cir. 1987)⁵²⁴. Esta protección como marca que se daba en estas sentencias, se daba justamente en reconocimiento al trade dress.

Por expresarlo de una manera más precisa, podría decirse que el trade dress está en un punto de intersección entre el derecho de marcas y la competencia desleal:

“70. Por un lado, en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina no se permiten los registros que se hubiesen solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (artículo 137 de la Decisión 486). Asimismo, un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Decisión 486 que fuesen aplicables y de las normas para la protección de la competencia desleal del País Miembro (artículo 225 de la Decisión 486). Además, los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, así como el artículo 262 de la misma normativa el de la competencia desleal en el ámbito de los secretos empresariales. Finalmente, los artículos 267 268 y 269 de la Decisión 486 regulan las acciones por competencia desleal.

⁵²³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sentencia de Interpretación Prejudicial del 04 de mayo de 2017, recaída en el Proceso 588-IP-2016, pp.12-13.

⁵²⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sentencia de Interpretación Prejudicial del 25 de setiembre de 1998 recaída en el Proceso 23-IP-98, p.12.

71. Por otro lado, en el Derecho de la represión de la competencia desleal no se permiten, de la misma manera, las vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual de terceros. En efecto, la normativa andina reconoce la importancia de la protección de los derechos de exclusiva, sin embargo, este derecho tiene como contraparte un deber, el de diferenciación.

(...)

75. La Corte consultante debe verificar si existen indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, dando lugar a un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno ganado mediante el *trade dress*. Dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, este Tribunal precisó que: “El análisis que haga la oficina nacional competente debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”⁵²⁵.

Tenemos entonces que a través del *trade dress*, la protección jurídica no se queda solo en los derechos de propiedad intelectual reconocidos -particularmente el derecho de marcas- sino que comprende también una serie de elementos del negocio que por su combinación particular tienen distintividad y no son funcionales. Esta protección está definida en el Perú por el límite al ejercicio del derecho a la imitación que tienen todos los agentes económicos empresariales y que consiste en el respeto al deber de diferenciación que en base a la buena fe objetiva debe reinar en el mercado.

⁵²⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sentencia de Interpretación Prejudicial del 13 de mayo del 2014, recaída en el Proceso 234-IP-2013, pp..21-22.

CAPÍTULO V

LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS QUE RIGEN LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS

V.1 El principio de inscripción registral y el sistema atributivo de derechos de marca.

De acuerdo al principio de inscripción registral, es necesario registrar la marca ante la entidad competente para obtener el derecho sobre ella.

En primer lugar, hay que entender que, dentro de un Sistema Atributivo, como el que tenemos en los países de la Comunidad Andina, se puede establecer una clara diferencia entre marca y derecho de marca.

La existencia formal de una marca depende que cumpla los requisitos establecidos por la legislación; dentro de los cuales, el principal es que ella tenga la aptitud para distinguir productos o servicios de sus similares en el mercado. Si el signo o medio de que se trate, cumple con esta exigencia fundamental, hablando en general, podemos decir que estamos ante una marca.

Sin embargo, no basta la existencia o elección de una marca en los términos precedentemente señalados, para que ya se cuente con un derecho sobre ella. Para el nacimiento del derecho de marca, los diferentes países han optado básicamente entre tres sistemas: a) el principio del uso, b) el principio de inscripción registral y c) sistemas mixtos.

Conforme al principio del uso, el derecho sobre la marca nacerá únicamente cuando la marca llegue a usarse en el comercio. En este caso, la función del registro será sólo declarativa de derechos por cuanto ellos sólo nacerán con el uso.

Conforme al principio de inscripción registral, el derecho sobre la marca nace únicamente cuando ella es registrada ante la entidad competente. En este caso, el derecho de marcas se constituye con el registro; se puede haber usado una marca con anterioridad, pero este hecho no genera un derecho sobre ella.

Conforme a los sistemas mixtos, como el propio nombre lo indica, estamos ante sistemas que combinan de diversa manera el principio del uso y el principio de inscripción registral.

En el Perú y en los países de la Comunidad Andina y en muchos otros países del mundo se ha optado por el principio de inscripción registral; en consecuencia, el derecho de marcas nace únicamente con su registro ante la entidad competente. Sin embargo, este hecho no quiere decir que el uso de una marca sin registro esté prohibido o sea considerado una conducta infractora por sí misma, mientras no afecte derechos de terceros.

La posibilidad del uso de la marca sin registro puede dar lugar a situaciones en las que una marca haya sido usada por muchos años por una determinada persona, y luego dicha persona tenga que abstenerse de continuar con su uso por cuanto otra persona la ha registrado a su nombre. Pensamos que, dentro de un sistema atributivo, sólo en forma muy excepcional, los principios generales del derecho (especialmente el principio del abuso del derecho, buena fe y enriquecimiento indebido) podrían atenuar la rigidez que la inscripción registral como constitutiva del derecho impone.

Otro aspecto es evaluar, si es que la instauración del sistema atributivo y del principio de inscripción registral ha sido y es lo más adecuado para el desarrollo y promoción del comercio y la industria en nuestro país. El sistema atributivo, fue instaurado en nuestro país por la primera Ley de marcas de 1892. Desde esa fecha, se ha mantenido dicho sistema en diferentes leyes, hasta llegar a la norma andina actualmente vigente (Decisión Andina 486) y a la norma interna (Decreto Legislativo N° 1075), que también mantienen el sistema atributivo.

Cuando se dio la primera Ley de Marcas de 1892, se tomó como antecedente importante a la primera Ley de Marcas de Argentina que se había dado unos años antes y que también instauraba el sistema atributivo. Como razón para la dación de esta norma se dio la explicación que era necesario contar con una ley moderna que promoviera el desarrollo del

comercio y la industria como se hacía en otros países más adelantados que el nuestro, además de que debía contarse con una herramienta eficaz contra la falsificación de productos.

En cuanto al primer aspecto, habría que analizar si es que verdaderamente una ley con sistema atributivo era una ley que en el momento en que se dio favorecería el comercio y la industria. Se señaló que había que ponerse al mismo nivel que los países más avanzados. Ello supondría que la sola existencia de una ley con sistema atributivo significaría el adelantamiento del comercio y la industria y consecuentemente la creación de riqueza para el país.

Sin embargo, hay dos muestras clarísimas de países avanzados en los que, no contando con un sistema atributivo, se obtienen resultados favorables a los propósitos que se querían lograr. El primero de ellos, es el de la primera ley de marcas francesa de 1857, que sirvió de modelo a la ley argentina, que a su vez sirvió de modelo a la ley peruana. Lo particular de la ley francesa es que el principio fundamental aplicable a las marcas no era el principio de inscripción registral, sino el principio del uso. El derecho de propiedad de la marca, se adquiría por su “ocupación”. Sólo muchos años después, primero en virtud de la jurisprudencia y luego por modificación de la ley, se reconoció que el registro era constitutivo de derechos; hasta ese entonces, se había considerado que el registro de la marca era meramente declarativo.

Un segundo ejemplo ilustrativo, es el de los Estados Unidos de Norteamérica. En este país, se desarrolló la protección de la marca bajo el sistema de common law, según el cual es el uso de la marca y no el registro el que generaría derechos sobre ella. Con el tiempo, también se instauró un sistema de protección de marcas a través del registro, aunque igualmente siempre fundado en el uso (en el sentido que no puede obtenerse el registro de una marca si es que no se está usando en forma efectiva en el comercio interestatal o en el comercio internacional, en cuyo caso tendrá una protección no solamente local sino nacional).

Vemos pues el caso, de dos importantes países, que actualmente son dos países desarrollados, que fundaron la promoción del comercio y la industria y su generación de riqueza en base a la protección de la propiedad intelectual, en base al principio del uso y no del registro, habiendo obtenido excelentes resultados.

En el Perú, perfectamente se pudo seguir el sistema basado en el uso y proseguir en la forma como evolucionó el sistema de marcas francés. Es decir, proteger a la marca por su sólo uso dentro de su ámbito local, lo cual podía dar lugar a una protección nacional añadiéndole el registro. En Francia, originalmente, también se podía registrar la marca sin haberla usado, pero en este caso el registro sólo establecía una presunción de derecho, susceptible de ser enervado con prueba de que la marca no se hubiera usado. Un sistema así, o uno mixto, podían haber sido mucho más favorables a la promoción del comercio y la industria. La situación a fines del siglo XIX en el Perú, era que efectivamente había además de productos bien establecidos principalmente en Lima, varios productos de pequeños industriales y artesanos, que usaban sus propias marcas. Cuando se da la Ley Peruana de Marcas de 1892, lo único que se genera es eliminar la protección que ya tenían por el uso estas marcas (había marcas con registro municipal y marcas usadas sin registro), imponiéndoles la condición de que su registro sea centralizado en la ciudad de Lima.

El resultado podía averse, pero no se tuvo en cuenta, sólo pudieron mantenerse las marcas extranjeras y aquellas que eran usadas con éxito, principalmente en Lima. Las marcas de los pequeños productores y artesanos peruanos quedaron sin protección, perdiéndose muchas de ellas y manteniéndose otras simplemente sin protección alguna. Estamos en pleno siglo XXI, a más de 110 años de cuando se instauró el sistema atributivo con registro en el país, y aún la Oficina actualmente existente encargada de registrar las marcas, no tiene la posibilidad que se puedan registrar marcas desde cualquier lugar del país. La consecuencia práctica, es la desprotección de las marcas nacionales; mientras que, si se hubiera mantenido el sistema de protección por el uso, complementado con el registro, se hubieran logrado tanto el propósito de proteger a las marcas que estaban en el mercado, cómo dar la posibilidad de una protección a nivel de todo el territorio y con mayor seguridad jurídica. Lamentablemente, al momento de hacer las propuestas de las leyes de marcas, no se tomó en cuenta la realidad económica del país, y simplemente se recibieron leyes extranjeras, pensándose erróneamente que la sola dación de una ley moderna ordenaría la realidad, ocurriendo solamente que la norma no tuvo aplicación en la realidad para el sector económico del pequeño productor y artesano, que es tan importante promover en un país.

Esta situación, que se mantiene hasta ahora, ha hecho perder a los pequeños productores peruanos un valor agregado, que especialmente hoy en día, ha llegado a tener un valor a veces incalculable. Una norma como la

que indicamos hubiera y haría automáticamente, que el valor agregado de los productos aumentara, promoviendo la competitividad y brindando mejores posibilidades de éxito económico en el mercado. Debe tenerse en cuenta también, que una norma así, se puede complementar muy armoniosamente con el sistema de protección contra la competencia desleal que tenemos actualmente vigente.

Cabe mencionar que la protección en base al principio del uso, no ha sido del todo ajeno al sistema de la propiedad industrial en el Perú. Cabe recordar, la protección dada al nombre comercial en la que basta el uso del nombre para la protección en el ámbito local y en el que el registro es declarativo de derechos. Sin embargo, según resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, el registro de un nombre comercial otorga una protección en todo el territorio nacional, aunque no se haya usado sino en una pequeña parte de ese territorio. Un sistema de protección parecido al del nombre comercial, se pudo haber implementado también para las marcas, lo cual hubiera estado en más consonancia con la realidad del país.

No obstante, lo anterior, ya habiendo pasado más de 100 años, y considerando que el Indecopi ha avanzado en su descentralización, en el momento actual ya no sería conveniente mudar a un sistema de protección por el uso.

V.2 El principio de distintividad.

El principio de distintividad consiste en que sólo pueden tener la categoría de marcas y protegerse como tales, los signos referidos a productos o servicios que tienen la aptitud de ser distintivos; cuando tales signos no tienen dicha aptitud, no pueden ser marcas. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que “La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione”⁵²⁶.

Actualmente, un sector importante de la doctrina se inclina a incluir dentro del concepto de distintividad, dos contenidos diversos. Conforme al primer contenido, el signo en que consiste la marca, no puede ser el mismo que el

⁵²⁶ Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2015, recaída en el Proceso 242-IP-2015, p.23.

utilizado para designar al producto o servicio que se quiere distinguir; tampoco puede tratarse del utilizado para designar sus cualidades o características. De acuerdo al segundo contenido, la marca debe diferenciarse de las otras marcas que previamente existen en el mercado, de modo que no induzca a error o confusión al público consumidor. Como veremos más adelante, nosotros consideramos que la denominada distintividad extrínseca (o mejor dicho: “disponibilidad”), se refiere al grado de diferenciación que debe tener una marca de las otras existentes en el mercado y en este sentido la diferenciación debe ser de tal magnitud, que no sólo no le origine confusión y/o asociación, sino que tampoco deberá producir un daño injusto derivado de la dilución de la fuerza distintiva de su marca, o de la disminución de su valor comercial o publicitario.

Esta posición doctrinal se ha visto plasmada en la Legislación y Jurisprudencia de varios países y bloques regionales, incluyendo al Perú. Una muestra de ello, es lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que en el Proceso 369-IP-2018, señala sobre la distintividad:

“La distintividad tiene un doble aspecto:

- a) **Distintividad intrínseca** o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
- b) **Distintividad extrínseca** o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”⁵²⁷.

No obstante, pensamos que la indicada posición doctrinal bastante extendida actualmente, constituye un retroceso en el Derecho de Marcas, por los fundamentos que explicamos a continuación:

- a) Una de las características fundamentales del Derecho Moderno, es la racionalización, entendida en el sentido de establecer criterios de diferenciación y generalización sobre el objeto estudiado. En el Derecho Moderno, es pues, muy importante una precisa delimitación de los conceptos jurídicos, con mayor razón si ellos pueden quedar desfasados, o no cumplir sus propósitos de ordenación.

⁵²⁷ Interpretación Prejudicial del 28 de junio de 2019, recaída en el Proceso 369-IP-2018, numeral 3.3, p. 7.

Tenemos entonces, que no es muy acertado que con el término “distintividad”, se aluda en realidad a 2 conceptos que son diferentes el uno del otro. Esto crea confusión y oscuridad conceptual. Lo que hay que hacer es referirnos con un término al concepto de distintividad (cuyo equivalente que criticamos, sería el de distintividad intrínseca), y con otro término como “disponibilidad”, al concepto que refiere la diferenciación que debe guardar una marca respecto de las ya existentes y protegidas en el mercado.

Para Pachón: “la palabra novedoso se entiende en un sentido diferente del empleado en materias de patentes de invención y de modelos y dibujos industriales (...) por lo cual la doctrina moderna se inclina a señalar que el signo tiene que estar «disponible», esto es, que un tercero no debe haber adquirido derecho para utilizarlo como marca”⁵²⁸.

Según Otamendi, autores como Braum (*Precis des Marques de Produits*, p. 65, Bruselas, 1971, p. 65), Von Bunnén (*Aspects Actuels du droit de Marques dans le Marché Común*, Bruselas, 1967, p. 38) y Saint Gal, Ives (*Protection et Valorisation des Marques de Fabrique ou de Service*, 4ª Edición, París, 1972, p. E-2), llaman a la especialidad, disponibilidad; el signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro⁵²⁹.

En Francia, un sector de la doctrina también diferencia entre distintividad y disponibilidad: “Pour constituer une marque valable, le signe choisi doit être distinctif et disponible, ne pas être déceptif ni contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs⁵³⁰”. Igualmente, se ha explicado que “Un signe ne peut être adopté comme marque s’il porte atteinte à des droits antérieurs (CPI, art. L. 711-4). Le signe doit être disponible⁵³¹”. En la misma línea, la disponibilidad es el “(...) caractère d’un signe dont une personne réclame la protection au titre du droit des marques et qui n’est pas déjà protégé par un droit privatif quelconque⁵³²”.

⁵²⁸ Pachón Muñoz, Manuel, *Manual de Propiedad Industrial*, p. 99.

⁵²⁹ Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 4ª Edición actualizada y ampliada, 2002, p. 109

⁵³⁰ Tafforeau, Patrick y Monnerie, Cédric, *Op. Cit.*, p.425.

⁵³¹ Visse-Causse, Séverine, *Droit de la Propriété Intellectuelle*, Gualino éditeur, Lextenso éditions, Francia, 2ª edición, 2017, p.171.

⁵³² Tafforeau, Patrick, *Petit Lexique Droit de la propriété intellectuelle*, Gualino éditeur, Lextenso

Es decir, cuando hablemos de distintividad, sólo deberíamos referirnos a una sola cosa; lo que evitaría estar haciendo precisiones y aclaraciones que sólo nublan el panorama conceptual.

- b) La mencionada tendencia que lleva a diferenciar conceptos, antes que a confundirlos, ya estaba plasmada en nuestra Legislación anterior. La Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, establecía como requisitos de la marca, el que ella fuera novedosa, visible y suficientemente distintiva. Podemos apreciar, que había una clara delimitación y diferenciación entre el concepto de distintividad y el de novedad (este último equivalente a “disponibilidad”). Es por eso, que la confusión actual de ellos, en un solo término y concepto, constituye un retroceso.

Se puede hacer la objeción de que el término “novedad”, no es tampoco adecuado para referir el grado de diferenciación que debe tener una marca respecto de otras. Infinidad de marcas registradas o protegidas por el uso, no son nuevas en el sentido que este término se aplica para las invenciones o los modelos de utilidad; tener que recurrir al término “novedad relativa” o “novedad de aplicación” para explicar que el contenido de dicho concepto en el Derecho de Marcas, es distinto a su contenido en las creaciones industriales, es una muestra de lo inadecuado de su utilización. Además, de ahí hay que hacer otra aclaración para llegar al concepto de disponibilidad. Pese a todo, con todas las objeciones que podían hacerse a la Decisión N° 85 en este extremo, no se puede dejar de reconocer su mérito en distinguir la “novedad” de la “distintividad”, sin confundirlas en un solo concepto.

- c) Debemos observar también, que la confusión doctrinaria antes aludida, crea desórdenes sistémicos en la Legislación. Por ejemplo, en el artículo 135, literal b) de la Decisión 486, se consigna que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

Pero aquí, en realidad, la Decisión se está refiriendo sólo al concepto de distintividad propiamente dicha (“distintividad intrínseca”), y no a la así denominada distintividad extrínseca (“novedad” o “disponibilidad”). Lo mismo puede apreciarse de otros artículos de la Decisión.

V.2.1 La distintividad propiamente dicha (“distintividad intrínseca”).

Con arreglo a este concepto, el signo en que consiste la marca no puede ser el mismo con el que se designa el producto o servicio que se quiere distinguir; tampoco puede ser el mismo que designe sus cualidades o características. Otamendi, señala: “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características”⁵³³.

Podemos decir, que hay dos elementos que integran este concepto:

- a) Por un lado, el signo debe ser apto para identificar y singularizar un determinado producto o servicio, dentro de los de su mismo género y especie.
- b) De otro, el signo debe ser capaz de diferenciarse del producto o servicio que distingue, también de sus cualidades o características.

Tenemos pues, que, dentro del concepto de distintividad propiamente dicha, están presentes dos elementos estructurales, la identificación y la diferenciación en la relación signo-producto.

La distintividad puede darse en tres órdenes:

A) En las denominaciones.

El signo en que consiste la marca, no puede ser el mismo o uno muy parecido al utilizado para nombrar al producto o servicio que se quiere distinguir, ni a sus cualidades o características.

Esta clase de distintividad en las denominaciones se debe apreciar en relación a las palabras que usualmente designen al producto o servicio o describan sus cualidades; no se refiere a lo diferente o distinta que debe ser una marca de otra u otras ya existentes, la cual sería otra clase de distintividad (distintividad extrínseca, terminología que criticamos, pero que se utiliza en la práctica). Es por ello, que los términos genéricos ni

⁵³³ Otamendi, Jorge, *Op. Cit.*, p. 107.

descriptivos de un producto o servicio, son registrables para ser utilizados en marcas que buscan distinguir esos mismos productos o servicios.

Algunas de las prohibiciones absolutas contenidas en el artículo 135 de la Decisión Andina 486, dan cuenta de que la falta de distintividad propiamente dicha en el signo, impide que éste sea registrado como marca:

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

b) carezcan de distintividad;

(...)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...)

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(...)”

Debe notarse -como ya hemos mencionado- que al consignarse en el literal b) del artículo 135, que no se podrán registrar como marcas los signos que carezcan de distintividad, no se está utilizando el concepto amplio de distintividad, sino el específico de distintividad intrínseca (término que sólo utilizamos para efectos de la explicación, lo mismo que el siguiente de “distintividad extrínseca”); máxime si en el artículo 136, se encuentra el supuesto de distintividad extrínseca. Esto confirma la necesidad de separar estos dos conceptos usando a su vez una terminología que no los confunda.

De otro lado, hay que observar que bastaría la presencia de este solo literal, para que estén comprendidos también como prohibiciones absolutas al registro de marcas, los supuestos contenidos en los literales e), f) y g) del artículo 135, todos ellos relacionados con el cumplimiento de la distintividad propiamente dicha en el caso de denominaciones. Es decir, el literal b) contiene una norma general que, entre otros, contiene todos los casos de falta de distintividad en el supuesto de denominaciones.

El literal f) del artículo 135, se refiere a lo que se conoce como términos genéricos y términos técnicos.

Un término genérico es aquel que designa al producto o al servicio en sí, en el lenguaje común o vulgar. En principio, las marcas no pueden estar constituidas por términos genéricos, pues no identificarían un producto o servicio de su género y especie; no servirían para diferenciarlo de sus similares. Además, siendo esto así, no habría razón para establecer un derecho exclusivo sobre dicho signo; hacerlo significaría impedir la utilización de un término disponible para todos cuando se quiera referir a dichos producto o servicios.

Un término genérico, no podría, en principio ser marca, pues se toma una palabra en el significado que usualmente tiene para cumplir la misma función que siempre cumple, es decir identificar el producto o servicio⁵³⁴.

No tiene el mismo significado el concepto de “término genérico” que el de “expresión de uso común en el idioma”. Las expresiones de uso común en el idioma pueden ser perfectamente marcas, siempre que éstas no distingan al mismo producto o servicio al que se refieren.

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 27-IP-95, ha concluido que los signos genéricos o usuales deben analizarse no sólo en base a su concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el país con respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir⁵³⁵.

La Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI, en la Resolución N° 150-2000/TPI-INDECOPI, del 31 de enero del 2000, recaída en el Expediente N° 9601967, seguido entre DEUTSCHE TELEKOM AG y MOBIL OIL CORPORATION, en relación a la solicitud de registro de la marca: “*T***MOBIL* “, para distinguir servicios de telecomunicaciones y demás servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, establece lo siguiente:

“La Sala, en concordancia con lo establecido por el Tribunal Andino en sus sentencias recaídas en los Procesos N° 6-IP-95² y 27-IP-95³, ratificadas recientemente en el Proceso N° 40-IP-98⁴; entiende por denominaciones

⁵³⁴ Cornejo Guerrero, Carlos, *Derecho de Marcas*, Cultural Cuzco S.A., Lima, 1992, p. 80.

⁵³⁵ Conforme a referencia de la Resolución N° 150-2000/TPI-INDECOPI.

genéricas aquellas que comúnmente designan el género, categoría, especie o naturaleza de los productos o servicios que pretenden diferenciar.

Los signos genéricos deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en un sector del mercado, porque de otorgarse el registro de ellos a favor de una persona exclusivamente se impediría a los competidores utilizar una denominación o representación para referirse a los productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan, según sea el caso, lo cual constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente empleadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.

² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 215 del 17 de Julio de 1996, pp. 3 y ss.

³ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 257 del 14 de Abril de 1997, pp. 2 y ss.

⁴ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 466 del 6 de Agosto de 1999, pp. 11 y 12"

Por otro lado, es pertinente señalar que, dentro del concepto de los términos genéricos, están incluidas aquellas expresiones que sin referirse específicamente al mismo producto o servicio que pretenden distinguir, puede establecerse respecto de ellas una relación de especie a género.

El tratadista Manuel Pachón Muñoz, ya señalaba en su *Manual de Propiedad Industrial*, que:

"La doctrina ha dicho que se está frente a una denominación genérica, cuando formulada la pregunta "¿Qué es?" en relación con un producto o servicio, se responde empleando la denominación genérica. Así, por ejemplo, la palabra silla es genérica para distinguir muebles; y la voz mueble es genérica para distinguir sillas. Los tribunales estadounidenses consideraron que la expresión The Pill ("La Píldora") es genérica para distinguir una pastilla anticonceptiva"⁵³⁶.

Este autor, en fecha posterior, en su obra en colaboración con Sánchez⁵³⁷, señala que la idea de formular la pregunta ¿Qué es?, que

⁵³⁶ Pachón Muñoz, Manuel, *Manual de Propiedad Industrial*, Editorial Themis, Librería, Bogotá, 1984, p. 102.

⁵³⁷ Pachón Muñoz, Manuel y Sánchez Ávila, Zoraida, *El Régimen Andino de la Propiedad Industrial*, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe de Bogotá, D.C.,1995.

expresó en su obra *Manual de Propiedad Industrial* (1984) la tomó de la obra del profesor norteamericano Mc Carthy.

A su vez, Mc Carthy señala:

“The name of a product or service itself -what it is- is the very antithesis of a mark. 1 (...) A mark answers the buyer’s questions “Who are you? Where do you come from?” “Who vouches for you?” But the name of the product answers the questions “What are you?” Many competitive products will give the same answer, regardless of source of origin - e.g., a computer, a box of cigars, a bar of soap. Such generic designations tell the buyer what the product is, not where it came from. If the public chooses to call a product a “Thermos” bottle rather than a “THERMOS brand vacuum-insulated bottle,” then “Thermos” is not serving as a mark – it is used as a generic term, regardless of the producers’s intentions.”⁵³⁸.

Este criterio ha sido recogido por la Jurisprudencia nacional, particularmente en la Resolución N° 150-2000/TPI-INDECOPI, que señala:

«La Decisión 344 menciona exclusivamente a las denominaciones que designan comúnmente a los productos o servicios para los cuales han de usarse y no al género de los productos o servicios. Sin embargo, la Sala estima que tan irregistrable es la palabra “silla” para distinguir “sillas” como la palabra “mueble” para distinguir “sillas”⁵

⁵ Pachón y Sánchez Avila, *El Régimen Andino de la Propiedad Industrial*, Bogotá 1995, p. 210».

Debe tenerse en cuenta, además, conforme a un sano criterio de interpretación, que la prohibición absoluta para registrar como marcas términos genéricos, se extiende a aquellos signos que no representan sino ligeras variaciones no sustanciales del término genérico; de otro modo la prohibición podría ser fácilmente burlada.

Un término técnico es la palabra o expresión empleada exclusivamente, y con sentido distinto del vulgar, en un arte, ciencia u oficio para designar un producto o servicio⁵³⁹.

Los términos técnicos que estén incursos en las prohibiciones absolutas para registrar una marca, son aquellos que designan el mismo producto o servicio de una manera especializada. Un ejemplo lo tenemos con la

⁵³⁸ Mc Carthy, J. Thomas, *Mc Carthy on Trademarks and Unfair Competition*, Clark, Boardman, Callaghan, Third Edition, 2a Ed. Rev. de 1984, Volume 2, 1995, p. 12.01-1.

⁵³⁹ Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua Española, Océano Grupo Editorial, Madrid, 1995, p. 934, Voz: Técnico ca (lat. Technicus; del gr. Tekhnikos, de tékhne, arte, habilidad).

“uncaria tormentosa”, o de cada uno de los principios activos de los productos farmacéuticos, la amoxicilina (principio activo).

Debe considerarse, del mismo modo que para los términos genéricos, que la prohibición absoluta para registrar como marcas términos técnicos, se extiende a aquellos signos que son ligeras variaciones no sustanciales del término técnico; si no fuera así, la prohibición podría ser fácilmente burlada.

Tenemos pues, en síntesis, que este literal f), prevé como prohibiciones absolutas al registro como marcas, los términos genéricos o técnicos del producto de que se trate. Los primeros, son los que designan los productos o servicios en sí, en el lenguaje común o vulgar. Los segundos, son los que designan los productos o servicios en sí, en el lenguaje de cualquier arte, ciencia u oficio.

Debemos observar que la Decisión 486, ha cuidado bien en consignar que la prohibición absoluta de registro se configura con signos que son exclusivamente nombres genéricos o técnicos. Es decir, sí se permitirá el registro de signos que sólo en parte estén conformados por estos términos genéricos. Aquí pueden presentarse básicamente 3 situaciones típicas:

- a) Conformación del signo, en base a un término genérico o técnico y a otro elemento que le otorgue distintividad al signo.
- b) Conformación del signo, en base a dos términos genéricos o técnicos.
- c) Conformación del signo, en base a un término genérico o técnico, y uno descriptivo.

Aquí se tendrá que evaluar el caso concreto, para determinar si el signo es distintivo.

Cabe mencionar que la inclusión expresa del nombre técnico de los productos o servicios que se quieren distinguir, como prohibición absoluta al registro de marcas, es una innovación que recién introduce a nuestro ordenamiento jurídico la Decisión 486.

Esto no quiere decir que según las normas anteriormente vigentes -incluida la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena- se permitiera el registro de estos términos; todo lo contrario, ya hemos visto cómo la categoría: “ausencia de distintividad”, propiamente dicha, comprende con una sola fórmula

lingüística, una diversidad de casos, entre ellos el de los términos técnicos del producto o servicio. Esto es precisamente lo que ocurría con la normatividad anterior, en la que si bien no se consideraba de manera expresa a los términos técnicos del producto o servicio en las prohibiciones absolutas al registro, ellos se encontraban comprendidos como términos no suficientemente distintivos y en tal sentido no podían constituir marca.

Así se entendió en la Jurisprudencia Administrativa, que en forma no tan acertada pero sí eficaz, consideró en muchísimos casos que estos signos eran términos genéricos; queriendo decir en realidad, que nombraban en el lenguaje técnico, al mismo producto o servicio que pretendían distinguir.

Por supuesto, la diferenciación entre término técnico y genérico es un avance de técnica legislativa que hay que destacar; la diferenciación precisa de conceptos que formen parte de una categoría general sirve para aplicar la Legislación de manera más certera y efectiva a los casos concretos.

El literal g) del artículo 135, se refiere también a un caso de término genérico. Este caso es muy especial y se configura cuando un término originalmente distintivo del producto o servicio, ha devenido en el lenguaje corriente o en la usanza del país (que también puede designarse como lenguaje corriente), en una designación común o usual del producto o servicio que se quiere distinguir. Es decir, se trata de un signo que originalmente no era genérico ni descriptivo; pero que se convierte en genérico:

“By systematically using a product designation in addition to the trademark, the proprietor clearly informs the public that his mark identifies a specific product as one in a certain category. This is especially important if the trademark proprietor has invented a totally new product which at the outset is the only one in the category. Trademarks such as FRIGIDAIRE, CELLOPHANE and LINOLEUM became generic terms because they were the only product in their category, and no additional name was given to the category by its proprietors. When instant coffee, also called soluble coffee, was invented in 1938, the first product marketed by the company that invented it was called NESCAFE. However, from the start the company systematically used a product designation such as "instant coffee" or "soluble coffee" on its labels”⁵⁴⁰.

Hay que hacer dos anotaciones adicionales con respecto a este literal. La primera es que -tal como hemos explicado al comentar el literal g), la

⁵⁴⁰ World Intellectual Property Organization, *Op. Cit.*, p. 48.

prohibición absoluta se aplica a los términos que “exclusivamente” se hayan convertido en designaciones comunes o usuales del producto o servicio de que se trate; y en consecuencia no se aplica a los signos que sólo en parte hayan caído en esta situación.

Esta disposición normativa, tiene confirmación jurisprudencial, como puede apreciarse -entre otras- en la precitada Resolución N° 150-2000/TPI-INDECOPI, que señala:

“Debe precisarse que esta prohibición de registro sólo comprende a los signos que *exclusivamente* estén compuestos por términos genéricos, comunes o usuales. En consecuencia, signos que contengan otros elementos suficientemente distintivos sí pueden acceder a registro”.

Por otro lado, debe observarse que esta prohibición absoluta, se ha previsto únicamente en relación a términos que pueden devenir en genéricos, pero no se ha hecho la misma previsión respecto de los descriptivos. Este último caso, se puede presentar perfectamente en la realidad, razón por la cual debería haberse considerado.

Para terminar este punto, tenemos que decir que no debemos confundir el supuesto contenido en el literal g): “términos que se hayan convertido en designaciones comunes o usuales del producto o servicio”; con las llamadas “expresiones de uso común en el idioma”. Como ya hemos señalado, no hay ningún obstáculo para que las “expresiones de uso común en el idioma” puedan ser marcas; más bien, el fenómeno natural es que las expresiones del uso común en el idioma sean marcas; siempre, por supuesto, que no distingan el producto o servicio al que se refieren, ni a sus cualidades ni características.

La Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI, en la Resolución N° 150-2000/TPI-INDECOPI, ya referida, establece lo siguiente:

“Las prohibiciones de registro de los signos que designan en forma ordinaria y necesaria a los productos y servicios se encuentran incluidas en el artículo 82 incisos d) y e) de la decisión 344 concordado con el artículo 129 incisos d) y e) del Decreto Legislativo 823, según se trate de la designación común del producto o servicio o de signos que se han convertido en la designación común del producto o servicio en el país por su uso en el lenguaje de los medios comerciales, en los modismos o en la jerga”.

Este fenómeno del lenguaje, plantea la existencia de una interacción o retroalimentación entre la relación signo-signo y la relación signo-producto;

es decir entre la disponibilidad (novedad, distintividad extrínseca, o también según algunos autores, especialidad), y la distintividad propiamente dicha.

El artículo 135, literal e) de la Decisión 486, trata de lo que se conoce como términos descriptivos.

Un término descriptivo es aquél que refiere las cualidades o características del producto o servicio que pretende distinguir.

La Decisión considera dentro de las prohibiciones absolutas al registro de marcas, a aquellos signos que exclusivamente puedan servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse la marca; incluyéndose las expresiones laudatorias referidas a dichos productos o servicios.

Es importante destacar que si el término describe cualidades o características de un producto o servicio distinto del que se pretende distinguir, entonces dicho signo es registrable. Algunos ejemplos ilustrativos son: “Delicia” para pinturas; “Sabrosito”, para servicios de transporte; “Purísimo” para servicio de filmaciones; “Rico” para llaves inglesas, o “Indulgencias”, para servicios de publicidad.

Una expresión laudatoria es aquella que alaba o contiene alabanzas⁵⁴¹. La inclusión de las expresiones laudatorias dentro de las prohibiciones absolutas del registro se hace en base a que dichas expresiones indican necesariamente una referencia directa o indirecta a la calidad del producto; es decir son términos descriptivos. Algunos ejemplos de expresiones laudatorias serían: “Qué bueno”, “Maravilloso producto”, “Formidable transporte”.

Según Manuel Pachón, las denominaciones descriptivas de un producto o servicio son aquellas que, con anterioridad a la fecha de la solicitud de marca, informan al público consumidor acerca de las características, cualidades, funciones, usos, componentes, efectos u otras propiedades de los productos o servicios de que se trate. Las denominaciones descriptivas responden a la pregunta “¿Cómo es?” con referencia al producto o servicio.

⁵⁴¹ Diccionario Enciclopédico Danae, Ediciones Danae S.A., Barcelona, Volumen XI, 1977, Voz: Laudatorio, ria.

Así, por ejemplo, los tribunales de varios países estimaron que el término “lights” (ligero, liviano, de poca graduación) era descriptivo para indicar cigarrillos de bajo contenido de nicotina o alquitrán⁵⁴². El mismo autor señala que si respecto a la leche se preguntara ¿cómo es? y se respondiera blanca o líquida, dichas palabras serían descriptivas para dicho producto⁵⁴³.

No debemos olvidar tampoco aquí, que la prohibición absoluta para registrar como marcas términos descriptivos, se extiende a aquellos signos que no representan sino ligeras variaciones no sustanciales del término descriptivo; de otro modo la prohibición podría ser fácilmente burlada.

La Resolución N° 150-2000/TPI-INDECOPI, da varios alcances sobre los términos descriptivos, que corroboran lo explicado por nosotros líneas arriba:

«3.2 Denominaciones descriptivas

Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretende aplicarse, por lo tanto no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.

La Decisión 344 en su artículo 82 inciso d) concordado con el artículo 129 inciso d) del Decreto Legislativo 823 prohíbe el registro de indicaciones que en el comercio puedan servir para describir las características de los productos o servicios. Así, se enumeran allí las principales características sobre las que puedan informar las denominaciones o representaciones descriptivas (calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción). La enumeración es exhaustiva porque concluye con una pequeña cláusula general “... u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”».

Es interesante observar que mientras más arbitraria o de fantasía sea la marca, tendrá una mayor distintividad:

“Thus, the more arbitrary your mark, the more likely you can protect it.
Conversely, the more generic, the less likely.
Here’s a quick summary:

⁵⁴² Pachón Muñoz, Manuel, *Manual de Propiedad Industrial*, Editorial Themis, Librería, Bogotá, 1984, p. 103

⁵⁴³ Pachón Muñoz, Manuel y Sánchez Ávila, Zoraida, *El Régimen Andino de la Propiedad Industrial*, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C. Ltda., Santa Fe de Bogotá, D.C., p. 212.

Bad		Better	Best
Generic	Descriptive	Suggestive	Arbitrary
"Fast Food" (for a restaurant)	"Holiday Inn" (for a hotel)	"Coppertone" (for a sunscreen)	"Apple" (for computers) ⁵⁴⁴

B) En la forma del producto o de su envase

Cuando estamos ante marcas tridimensionales, la distintividad propiamente dicha, debe encontrarse en la forma del producto o de su envase. La distintividad apreciable en la forma, solo puede estar referida -como es obvio- a productos o sus envases y no a servicios. Los servicios son elementos inmateriales que no tiene una forma en el sentido de que no presentan coordenadas espaciales. De otro lado, como se verá abajo, la Decisión hace una diferencia entre formas y características. Sin embargo, puede haber formas tridimensionales que distingan servicios.

La forma tridimensional significa que tiene tres dimensiones: altura, anchura y profundidad. La marca tridimensional es aquella marca constituida por las formas particulares de los envases, recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos⁵⁴⁵.

El problema de encontrar la distintividad en la forma de los productos o de los envases, debe ser planteado de manera distinta al de las denominaciones. En ellas, el signo en que consiste la marca, no puede ser el mismo o uno muy parecido al utilizado para nombrar al producto o servicio que se quiere distinguir, ni a sus cualidades o características; por decirlo de alguna manera, se trata de que el signo se aleje en su significación de lo que es producto y de sus cualidades y características.

En cambio, la determinación de distintividad en la forma de los productos o de los envases, no puede dejar de considerar 2 aspectos fundamentales, que son diversos a los de las denominaciones:

⁵⁴⁴ Brown, Chris, *How to Protect your Intellectual Property Understanding Copyrights, Trademarks, Patents, & Trade Secrets*, Pixel law, p. 12, 26 páginas, ebook pixellaw.com en <https://pixellaw.com/wp-content/uploads/2021/02/Pixel%20Law%20-%20How%20to%20Protect%20Your%20Intellectual%20Property.pdf>, consultado el 13.08.2021.

⁵⁴⁵ Fernández-Nóvoa, *Fundamentos del Derecho de Marcas*, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 31.

- a) Es imposible que la forma se aleje en su identidad, de lo que es el producto, o de sus cualidades y características.
- b) La forma de los productos o de los envases no es un signo, como sí lo son las denominaciones.

Antes de continuar, es indispensable que profundicemos sobre lo que es la forma, para luego apreciar las condiciones que debe reunir una forma determinada para ser marca; es decir, ver el problema de su distintividad.

La forma es la determinación exterior de la materia⁵⁴⁶, es la delimitación del espacio ocupado por un objeto físico. La forma es una cualidad constitutiva del objeto físico.

Para Aristóteles, la forma es aquello por lo cual una cosa es lo que es; la materia es aquello de lo cual está hecha: madera, hierro, etc. Los conceptos de materia y forma, según Aristóteles están relacionados el uno con el otro; no puede haber materia sin forma, ni forma sin materia; con estos conceptos explica la composición de las sustancias⁵⁴⁷.

La forma no es un signo. Un signo es una entidad ideal que representa o denota la realidad, pero que no forma parte de ella; la forma es una característica o cualidad constitutiva de la misma realidad; en todo caso es una abstracción de la realidad, pero no es un signo. Si bien es cierto, la forma también puede evocar en el entendimiento la idea de una cosa, no es un signo. Aun cuando la definición de signo que dan los Diccionarios es sumamente amplia, debe partirse del hecho de que el signo es una entidad distinta a la cosa que pretende representar, y en tal sentido no puede formar parte, ni ser la cosa misma.

La forma es una cualidad o característica constitutiva del producto o su envase; no puede haber producto ni envase, sin forma. La forma de un producto o su envase, es aquello que hace que “ellos sean lo que son”.

En consecuencia, a la forma de un producto o de su envase, para ser marca, no se le puede exigir la misma condición de distintividad que presentan las denominaciones, que por un lado son signos, y por otro no son parte de la realidad en sí.

⁵⁴⁶ Diccionario de la Lengua Española, Madrid, 21ª Edición, 1992, p. 695.

⁵⁴⁷ Diccionario Enciclopédico Danae, Ediciones Danae S.A., Volumen VIII, Barcelona, 1977.

Los problemas que han surgido en la Doctrina y se han plasmado en la Legislaciones y Jurisprudencia de diversos países, provienen de haber soslayado este punto central. Por ejemplo, el inciso c) del artículo 2 de la Ley 22362, Ley de Marcas Argentina, establece que la forma que se dé a los productos no es marca; asimismo, la anterior Ley Argentina, ley 3975, contenía una disposición similar⁵⁴⁸.

Jorge Otamendi da cuenta de una vieja discusión doctrinaria sobre si las formas pueden ser marcas⁵⁴⁹.

Aquellos que sostienen que las formas no pueden ser marcas, argumentan que la concesión de un derecho exclusivo sobre una determinada forma, estaría reconociendo un monopolio sobre el producto.

Las dos críticas que se han hecho a esta posición, no son lo suficientemente sólidas para desbaratarla.

Según la primera, el “monopolio marcario” de una forma, se circunscribiría sólo a los productos protegidos con la marca y no a toda la gama de productos; por ejemplo, la forma de un jabón o de una esponja registrada como marca, se limitaría a éstos y no a otros⁵⁵⁰. Sin embargo, ello no quiere decir que no haya “monopolio”, pues es claro que éste sí se constituiría respecto de los productos a los que está limitada; además que podría ser según el caso, que la limitación se ampliara a otros productos.

Conforme la segunda, no debe confundirse la forma no necesaria con el producto; por ejemplo, tanto el jabón como la esponja podrán tener formas tradicionales u otras características.⁵⁵¹ Pero como hemos visto, la forma siempre participará del producto porque es una cualidad constitutiva de él, no hay manera de no confundir la forma sea necesaria o no necesaria, usual o no usual, con el producto.

Tanto las críticas a la posición según la cual las formas no pueden ser marca, como esta misma posición, han perdido de vista el problema principal de esta clase de elementos distintivos: la forma no es un signo y

⁵⁴⁸ Otamendi, Jorge, *Op. Cit.*, p. 78.

⁵⁴⁹ Idem.

⁵⁵⁰ Idem.

⁵⁵¹ Idem.

siempre participará del producto, por lo que no se puede exigir una condición de distintividad de la misma manera como se le exige a los signos, pues no se podría cumplir.

La condición de distintividad de los productos y de los envases, consistirá en que dicha entidad ideal (la forma) -que siempre será parte del producto o de su envase- tenga aptitud para identificarlo, singularizarlo; y a su vez diferenciarlo de los de su mismo género y especie.

En consecuencia, la forma podrá ser marca, es decir tendrá distintividad, siempre que se trate de una forma no usual y no necesaria. Las formas usuales y necesarias no pueden identificar, singularizar un producto; tampoco pueden diferenciarlo de sus similares. Las formas no usuales y no necesarias sí lo pueden hacer; he ahí el verdadero planteamiento sobre la distintividad de la forma de los productos y/o de sus envases.

Las Legislaciones modernas han ido consagrando prohibiciones absolutas, según las cuales las formas usuales o necesarias de los productos no pueden ser marca. Lo mismo ha ocurrido, para los envases que contienen los productos.

Este concepto está vertido en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, que a la letra dice:

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que (...)

c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; (...).”

El primer comentario que es preciso hacer, es que la Decisión 486 considera en este literal, que la forma es un signo. Ya hemos tomado posición y aclarado este punto, manifestando que en realidad las formas del producto o envase, no son signos. De aquí se deduce, si es que se acepta el registro de formas como marcas, que la marca no puede estar sólo constituida por signos distintivos, sino también por otro tipo de elementos o entidades que podríamos llamar provisionalmente “medios”.

La Decisión hace bien en establecer la prohibición no sólo respecto de las formas usuales de los productos, sino también de los envases. En efecto, un envase es un material que tiene una forma tridimensional y como tal, siempre que sea distintivo, puede constituirse como marca, pero si no

cumple con este requisito de distintividad propiamente dicha, entonces caerá incurso en la prohibición absoluta de registro.

Lo usual es lo que común o frecuentemente se usa o se practica; son las cosas que se pueden usar con facilidad⁵⁵². Las formas usuales de los productos o de sus envases, son aquellas que común o frecuentemente se utilizan o aplican en el mercado; por ejemplo, los sobres de shampoo, las cajitas de fósforos, botellas de gaseosas, latas de betún, forma cilíndrica de los cigarrillos, sobres de chicha, latas de leche, latas de café, sobres de sal, etc.

La Resolución N° 1058-2001/TPI-INDECOPI, del 10 de agosto del 2001, recaída en el Expediente N° 9997099, seguido entre VALVOSANITARIA INDUSTRIAL S.A. (VAINSA) y SEMAGEN E.I.R.L., en relación a la solicitud de registro de la marca de producto constituida por una forma para distinguir perillas de grifería sanitaria, de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, establece lo siguiente:

"4.1 Forma usual

En relación con las formas usuales de los productos, éstas se refieren a las formas de presentación habitual de los mismos y no comprenden representaciones peculiares y arbitrarias de los productos. Es de precisar, sin embargo, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasi-exacta de la representación peculiar registrada como marca³.

La Sala conviene en señalar que el fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de un género de productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación y/o envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de este género de productos.

³ Fernández-Nóvoa, *El Sistema Comunitario de Marcas*, Madrid 1995, p. 137".

Por otro lado, debe tenerse presente que, si la forma del producto es una forma no usual en el mercado, necesariamente estamos ante una forma que es distintiva. Si ya se ha determinado que la forma es no usual, también

⁵⁵² Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua Española, Océano Grupo Editorial, Madrid, 1995, p. 978, Voz: Usual (lat. Usualis).

debe concluirse que es distintiva; no es posible que una forma sea no usual en el mercado y al mismo tiempo le falte distintividad.

Del mismo modo, si se ha determinado que una forma es no usual, ya no es necesario estudiar si esta forma es distintiva (en el sentido de diferenciarse de las demás en el mercado, por sus características peculiares); pues en este extremo siempre será distintiva.

Es importante resaltar este punto, toda vez que en algunas oportunidades la Jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de que una vez que se ha determinado que una forma es usual, deberá proseguirse con el análisis para estudiar si además es distintiva en el sentido de diferenciarse de las demás marcas consistentes en formas que existan en el mercado.

Así en la Resolución N° 1058-2001/TPI-INDECOPI, se establece:

“II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

(...)

5.2 Aplicación al caso concreto

La Sala considera que la forma tridimensional solicitada a registro no reviste alguna característica peculiar que pueda ser susceptible en sí misma de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado. En efecto, existen en el mercado perillas con la misma forma tridimensional solicitada -conforme se ha establecido en el punto 4.5- careciendo el signo solicitado de elementos que lo diferencien sustancialmente de ellas, al grado de que orienten las preferencias de compra del público consumidor. Por el contrario, éste verá el signo solicitado como una de las muchas perillas cilíndricas con ranuras laterales que ya se comercializan en el mercado.

En consecuencia, el signo solicitado también se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo que no procede su admisión a registro”.

La Resolución N° 284-2001/TPI-INDECOPI, del 30 de marzo de 2001, recaída en el Expediente N° 9980089, seguido entre BOPP DEL ECUADOR CÍA. LTDA. Y BOPP PERÚ S.A., sobre tacha de documentos y nulidad de registro de marca constituida por un envase, menciona lo siguiente:

“4. Carácter de la marca constituida por un envase

La Sala considera necesario establecer previamente el carácter de la marca materia de nulidad, por cuanto ello puede resultar relevante para evaluar los puntos controvertidos sometidos a su consideración.

4.1 Marcas tridimensionales

(...)

El Tribunal Andino en el Proceso N° 23-IP-98 estableció que las marcas tridimensionales se encuentran integradas por signos que además de ser perceptibles por la vista lo son también por el tacto. Dentro de este tipo de marca se encuentran, entre otras, aquéllas que consisten en envoltorios, envases y relieves.

(...)

Con fundamento en lo expuesto, señala que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya *per se* la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de ser representados gráficamente -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia- la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad. Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal. Así, v. Gr., si en el signo tridimensional se imprime el nombre completo, apellido o seudónimo de una persona natural distinta del peticionario, en la medida en que no se haya obtenido su previo consentimiento (literal f) artículo 83) no podrá concederse el registro o si se concedió procederá el decreto de nulidad (17).

La Sala advierte que la marca cuya nulidad se pretende constituye una forma tridimensional (envase cilíndrico de base circular, que se ensancha en forma cónica hacia su parte superior, presentando una serie de hendiduras horizontales alrededor del mismo y una franja de hendiduras verticales alrededor de su parte superior)".

Necesario es lo que forzosa o inevitablemente ha de ser o suceder. En este sentido, se contrapone a contingente; son las causas que obran sin libertad y por determinación de su naturaleza; es aquello que es menester indispensablemente, o hace falta para un fin⁵⁵³. Las formas necesarias de los productos, son aquellas que forzosa o inevitablemente han de utilizarse en el mercado, sea porque están impuestas por la naturaleza o por la

⁵⁵³ Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua Española, Océano Grupo Editorial, Madrid, 1995, p. 673, Voz: Necesario, ria (lat. *Necessarius*).

función del producto o servicio de que se trate. La Decisión Andina 486, no hace mención expresa de la categoría “formas necesarias de los productos o de sus envases; sin embargo, como puede apreciarse, su concepto sí está considerado en el literal c) del artículo 135.

Es posible que las formas necesarias de los productos, las encontremos más en los frutos que nos brinda la naturaleza, como, por ejemplo, la forma de los duraznos, las uvas, las piñas, etc.

En cuanto a las formas necesarias impuestas por la función del producto o servicio, puede tratarse de diversos artículos, como por ejemplo las tuercas, los alicates, la llave inglesa, etc. Pachón Muñoz y Sánchez Ávila, nos ilustran sobre las formas necesarias impuestas por la función del producto, mencionando a las cuchillas de afeitar, que deben guardar una configuración que se acomode a la forma de las máquinas de afeitar⁵⁵⁴.

Hay que percatarse que el artículo 135, literal c) de la Decisión 486, cuando se refiere a las formas impuestas por la naturaleza o por la función del producto, también incluiría a los envases que reproduzcan la forma del producto.

De otro lado, es pertinente mencionar que lo que hoy en día es una forma impuesta por la naturaleza, puede dejar de serlo en el futuro. Las innovaciones en la producción de alimentos, están logrando hoy en día, que productos con una forma impuesta por la naturaleza, adquieran formas inimaginables, tales como las famosas “sandías cuadradas” (de forma cúbica, no ovalada), producidas recientemente en el Japón. Cabe observar, que cuando se produzcan los alimentos de manera masiva, con muchas formas distintas a las originalmente impuestas por la naturaleza, lo único que habrá que determinar es si dichas formas son distintivas en el mercado, pasando a segundo plano, si la forma es impuesta o no por la naturaleza.

Debe tenerse en cuenta para todos los tipos de formas necesarias de productos -sea el caso de las formas impuestas por la naturaleza o de las formas impuestas por la función del producto o servicio- rige el principio general de que la distintividad propiamente dicha debe examinarse en relación al producto que se va a distinguir. Es decir, la forma necesaria o usual para un producto, no lo es necesariamente para uno diferente.

⁵⁵⁴ Pachón Muñoz, Manuel y Sánchez Ávila, Zoraida, *El Régimen Andino de la Propiedad Industrial*, Bogotá, 1995, pp. 214 y ss.

Sin embargo, puede ocurrir, que estableciéndose que una forma es necesaria o usual para un producto, ello pueda tener repercusión en productos similares, e inclusive distintos; aquí se tendrá que apreciar las particularidades del caso concreto. Otamendi señala que una simple bolsa de papel, una caja cuadrada o rectangular de cartón no pueden ser marcas porque están en el uso común⁵⁵⁵. El mismo autor señala, que en Argentina se confirmó una resolución denegatoria de marca de un sachet, porque ese envase era de uso común para otros productos, aunque no para los que iba a distinguir dicho sachet ⁵⁵⁶.

Debe tenerse en cuenta, que la prohibición absoluta consignada en el literal c) del artículo 135, sólo está referida al caso en que “exclusivamente” se trate de una forma usual o característica del producto o de su envase. Es decir, si la forma usual o característica es únicamente parte de una forma más compleja, entonces habría que evaluar si -entre otros criterios- la impresión de conjunto que da la marca, le otorga distintividad.

Las características del producto, como marca.

Debe notarse que la prohibición absoluta contenida en el artículo 135° de la Decisión, abarca no sólo las formas impuestas por la naturaleza o por la función del producto o servicio, sino también las características impuestas por ellas. Este podría ser el caso, por ejemplo, de las características propias de la coliflor o el repollo.

Esta innovación introducida por la Decisión, plantea la siguientes preguntas: ¿Cuándo se alude a las características, se trata meramente de una diferente manera de expresar el mismo supuesto referido a las formas, o se trata de una figura independiente?, ¿Las características aludidas pueden ser internas o externas?, ¿Verdaderamente la Decisión ha querido referirse a toda clase de características o solamente a las externas, que componen una forma?, ¿Las características de los productos no serían parte del mismo producto, y en este sentido, serían irreregistrables en cualquier supuesto y no únicamente cuando ellas estén impuestas por la naturaleza o la función de los productos? (Es decir las características serían parte integrante del producto en sí, que se quiere

⁵⁵⁵ Otamendi, Jorge, *Op. Cit.*, pp. 41 y 42.

⁵⁵⁶ Causa 5047 “Pirola y Cavallaro S.C.S c/ D.N.P.I.”, Sala I, citado en Otamendi, Jorge, *Op. Cit.*, p. 42.

distinguir con la marca, por lo que no puede utilizarse como un elemento distintivo)

Hemos visto que la forma también es una característica del producto o de su envase o se desprende de ellos; sin embargo, las leyes de marcas sí aceptan la posibilidad de que puedan constituirse como marcas cuando son distintivas. Es decir, se considera que esta característica -la forma- sí puede cumplir la función de marca, en cuanto puede identificar, singularizar un producto de los de su mismo género y especie; y a la vez diferenciarlos de ellos.

La pregunta es si otras características de un producto pueden cumplir o no con la misma función distintiva. En primer lugar, hay que tener presente que no todas las características del producto o servicio son registrables; por ejemplo, el diseño en un tamaño ligeramente menor que la normal de la forma de las naranjas para distinguir naranjas. Sin embargo, la tersura o rugosidad de un producto, podría ser una característica registrable, siempre que no se trate de una característica propia del producto que se quiere distinguir; todo esto pasa también por aceptar a las marcas táctiles.

Hay que poner énfasis que, para ser registrables, las características relativas a la textura, deberán revelar necesariamente una forma particular o especial, que además de ser perceptible por el tacto, deba ser susceptible de representación gráfica (pero a efectos prácticos, aquí tendrá que ser perceptible a la vista, si no, estaríamos ante casos que difícilmente se encuentran en el mercado y por tanto que no tienen significación para el Derecho).

En conclusión, serán registrables las características que no sean usuales ni necesarias. Aquí, al igual que la forma, no interesará si tal característica es o no parte del producto o del envase (pues en realidad, siempre sería parte). Lo que interesa es que la característica sea distintiva.

Las formas o elementos que dan una ventaja funcional o técnica.

Estrictamente, la prohibición del registro de marcas que proporcionen una ventaja funcional o técnica, no responde al principio de distintividad, sino a un principio autónomo según el cual no pueden registrarse o protegerse como marcas, elementos que crearían una barrera de acceso al mercado. Se trata de un principio aplicable a la registrabilidad o en su caso -dependiendo del sistema imperante en el país del que se trate- de

adquisición del derecho por el uso, pero que no consiste en la distintividad. Sin embargo, tratamos también aquí este tema por la estrecha relación e implicancias que tiene con la distintividad y registrabilidad de una marca.

El artículo 135, literal d) de la Decisión 486, señala:

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

(...)”

La Resolución N° 1058-2001/TPI-INDECOPI, anteriormente referida, expresa:

“4.3 Formas que dan una ventaja funcional o técnica al producto al cual se aplican

La razón para excluir de la protección del registro de marcas a estos signos estriba en que dichas formas son susceptibles de ser protegidas a través del régimen de invenciones, que permite a su titular gozar de la prerrogativa de explotación temporal y le confiere un derecho oponible frente a terceros respecto a cualquier género de productos. Asimismo, busca impedir que la protección originalmente otorgada a estas formas por la vía de un modelo de utilidad -o en su caso, de una patente de invención- pueda ser prorrogada o extendida indefinidamente a través del registro como marca, impidiendo a otros explotar dicho dispositivo a partir del momento en que pase al dominio público”.

C) En los colores del producto.

La distintividad propiamente dicha también debe apreciarse en los signos que consten de un color o colores. Según nuestra legislación andina, al menos en cuanto a lo que está consignado en forma expresa, no es posible registrar como marca un color en forma aislada. Sin embargo, pueden registrarse como marcas, un color o combinaciones de colores, que estén delimitados por una forma específica.

El color es la impresión que los rayos de luz reflejados por un cuerpo producen en el sensorio común por medio de la retina del ojo. El color negro resulta de la ausencia de toda impresión luminosa⁵⁵⁷. Esto es, el color proviene de una percepción física o de la ausencia de ella (en el caso del color negro), decodificada e interpretada por el hombre. De aquí se deduce, que el color constituye una de las cualidades o características del

⁵⁵⁷ *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española*, Tomo I, p. 339.

producto; para el ser humano, no puede haber un objeto físico (léase un producto) sin color (para el hombre la ausencia de la reflexión de los rayos de luz, es también un color, el color negro), es una característica o cualidad inherente al producto.

Este hecho plantea también ciertas interrogantes:

- a) ¿El color es un signo?
- b) ¿Los colores que pueden ser marcas, son los mostrados en toda la superficie del mismo producto o de su envase (cubren todo el producto), o tienen que estar circunscritos a una parte de él?

En primer lugar, debemos concluir que cuando el color o colores que se pretende sean marcas revisten toda la superficie del producto o su envase, entonces serán cualidades o características inherentes al producto; inseparables de él. Aun cuando pueda hacerse un remedo del producto, para así dar cuenta de su color; el color iría unido a la forma del producto y en tal sentido, no perdería la cualidad de inherente al que aquí le damos. En estos casos, la distintividad deberá plantearse de manera similar a la de la forma de los productos o de sus envases, es decir: la condición de distintividad en los colores, consistirá en que en ellos -que siempre serán parte del producto o de su envase- tengan aptitud para identificarlo, singularizarlo; y a su vez diferenciarlo de los de su mismo género y especie.

Además, debemos hacer la corroboración de que este color o colores, están delimitados por una forma específica, que en este caso es tridimensional.

En segundo lugar, cuando los colores cubran sólo una parte del producto, es posible representarlos de manera separada de él. Es decir, el color utilizado como marca podrá ser utilizado dentro de una forma precisa en el producto, pero también bajo la misma forma fuera del producto. En estos casos, también corroboramos que el uso de los colores (pensando principalmente en usos bidimensionales), está ligado necesariamente a su delimitación en una forma específica. A este efecto, la situación no varía en nada, si se trata de un solo color o de una combinación de colores.

Entonces, tenemos que el problema de la distintividad en el color o combinaciones de colores, pasa porque ellos estén:

- a) Delimitados por una forma específica (aunque este requisito puede ser discutido, para los casos de colores aislados con distintividad

inherente desde el inicio, es decir que no necesiten ganar secondary meaning, pues la exigencia legal que impone la delimitación del color en una forma específica, estaría partiendo sobre la base que todos los colores aislados adolecen necesariamente de falta de distintividad cuando ello no necesariamente es así).

- b) Tengan aptitud para identificar o singularizar un producto dentro de su género y especie;
- c) Posean a su vez, la capacidad de diferenciarlo de sus similares o iguales.

Esto nos hace pensar, que en el caso de marcas constituidas por un color o por combinación de colores, no estamos en una situación distinta a la de las marcas figurativas.

Si se trata de un color o combinación de colores de productos o envases, el uso de la marca estará ligada indispensablemente a la forma de ellos, sólo que la distintividad propiamente dicha no se apreciará en la forma sino en el hecho que el color o colores que se usen, sean distintivos.

Si se trata del uso de un color o combinación de colores que forma parte delimitante de la cubierta de un producto o de su envase, o de una manera separada de ellos, también se requerirá la delimitación de una forma específica. Lo mismo ocurrirá, si el color o combinación de colores se usan de manera circunscrita y separada del producto o de su envase; se necesitará igualmente, la delimitación de una forma específica.

Color y las combinaciones de colores como marca, en la Legislación Peruana vigente.

En la Decisión Andina 486, hay 2 artículos que tienen que ver directamente con el punto tratado.

El primero es el artículo 134, literal e), que establece:

“Artículo 134.- (...)

Podrán constituirse como marcas, entre otros, los siguientes signos:

(...)

e) un color determinado por una forma, o una combinación de colores; (...)

Por otro lado, y en relación a las prohibiciones absolutas al registro como marca, el artículo 135 de la Decisión N° 486, señala:

“Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

e) consistan en un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica; (...)”

Conforme lo establece la misma Decisión, se permite que los colores delimitados por una forma o las combinaciones de colores puedan constituirse como marcas; pero cosa distinta es si un color aisladamente considerado, no se encuentra delimitado por una forma específica (circunstancia que como hemos señalado, puede ser discutida).

Como vemos, la normatividad de la Decisión no se contrapone en modo alguno a los criterios que hemos señalado, que deben reunir los colores o combinaciones de colores, para que sean marca. Es verdad, que no se plasman con precisión las condiciones que deben reunir las marcas compuestas por colores, pero tampoco parece que se contravenga ningún criterio o principio fundamental.

Las combinaciones de colores por su propia condición, siempre están delimitados por una forma específica, pero los colores aisladamente considerados no necesariamente. Tal como aparece en la redacción del literal e) del artículo 134, parecería que la delimitación por una forma específica no fuera necesaria, sin embargo, lo que ocurre es que una combinación de colores, siempre tendrá una forma específica. En realidad, de lo que se trata es que se constituyan figuras de colores o de un color y no el color en sí.

La prohibición al registro de un color per se, partiría de la premisa de que este color siempre sería falto de distintividad, razón por la cual, al menos expresamente, la legislación andina sólo permitiría tal registro cuando dicho color hubiera adquirido secondary meaning. Cuando desarrollamos el capítulo sobre las clasificaciones de marcas, hemos tratado ya este aspecto; sólo baste recordar que cabe la posibilidad de colores per se que sean distintivos desde el inicio.

Por otro lado, los artículos 134°, literal e) y 135°, literal h), de la Decisión refieren, aun cuando no de manera completa, a uno de los elementos para que los colores sean marca: que estén delimitados por una forma

específica. Sin embargo, esta condición no es suficiente para decidir si un color o combinación de colores reúne aptitud distintiva (podría darse el caso de un color presentado dentro de un cuadrado o rectángulo, que, si bien está delimitado por una forma específica, igualmente no sea distintivo ni registrable). Lo que se tendrá que apreciar, además, es si dichos signos tienen la capacidad para identificar o singularizar un producto dentro de su género y especie; y a la vez diferenciarlo de sus similares o iguales en el mercado.

Esta condición, que es una condición general de distintividad, se encuentra plasmada sintéticamente, en el primer párrafo del artículo 134° de la Decisión.

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (...)”

La Resolución 470-2001./TPI-INDECOPI, de 2 de mayo de 2001, recaída en el Expediente N° 9872689, seguido por UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC., sobre el registro de color como marca, determina lo siguiente:

«3. El registro de un color como marca

3.1 Marco conceptual

El artículo 135 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marca los signos que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre limitado por una forma específica.

Al respecto, debe indicarse que, de acuerdo con lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 23-IP-98 (5) la prohibición contemplada en el literal f) del artículo 82 de la Decisión 344 (de aplicación al presente caso, al ser dicha norma, el antecedente del actual artículo 135 inciso h) de la Decisión 486), está referida, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris; pero abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son también limitadas.

Fernández-Novoa al comentar el artículo 82 inciso f) de la decisión 344 señala que: “se apoya en la circunstancia de que el número de colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de

denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que si a través de una marca una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada, y al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase” (6)

(...).

De lo anterior se deduce que el examen de registrabilidad de colores por sí solos requiere un análisis crítico, dado el carácter limitado de la gama de colores, la aceptación fortuita de colores básicos y compuestos podría impedir indefinidamente a los competidores la utilización de ciertos colores que podrían desear utilizar por diversas razones en relación con sus productos o servicios, ya fueran acompañados o no de un elemento pictórico y atendiendo a que el fin de la protección de las marcas no puede ser el de privar al mercado de su rica diversidad de colores.

3.2 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, el signo solicitado es el color marrón, que es aplicado a la vestimenta conforme aparece en el facsímil, es decir está delimitado y no es un color aislado, por lo que la Sala considera -a diferencia de lo señalado por la Primera Instancia- que no resulta incurso en la prohibición prevista en el artículo 135 inciso h) de la Decisión 486».

La misma Resolución 470-2001./TPI-INDECOPI, agrega más adelante:

“4.2 Aplicación al caso concreto

La Sala coincide con la Oficina de Signos distintivos, que el signo solicitado (el color marrón que es aplicado a la vestimenta conforme aparece en el facsímil. La figura mostrada en línea punteada (sic) es sólo para mostrar dónde se aplica el color marrón y por lo tanto no se reivindica la configuración del uniforme) no constituye un signo con capacidad distintiva en relación a los servicios que pretende distinguir, ya que difícilmente va a poder ser asociado con un origen empresarial determinado. Esto debido a que el marrón es un color frecuentemente utilizado por diversas empresas de seguridad en los uniformes de su personal de vigilancia privada.

En virtud a lo expuesto, la Sala señala que el signo solicitado carece del requisito de distintividad establecido en el artículo 135 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no procede acceder a su registro.

De otro lado, la Sala -en relación a lo manifestado por la solicitante en el sentido que la no observación de la presente solicitud por ninguna persona natural o

jurídica significa que nadie resulta perjudicado ni ha visto recortados sus derechos- conviene en señalar que la inacción de los titulares de las marcas registradas no determina la registrabilidad del signo, ya que la Autoridad administrativa en defensa del interés público puede denegar de oficio una solicitud de registro si considera que no es registrable”.

Conforme al criterio seguido en esta Resolución, se desprendería que si se hubiera tratado de un color distinto al marrón, no se podría haber argumentado que el color no tenía distintividad, dado que ese color no sería utilizado frecuentemente por las empresas de seguridad en los uniformes de su personal de vigilancia privada.

La distintividad como concepto dinámico.

La distintividad es un concepto dinámico; un signo o medio puede ser en un momento plenamente distintivo y luego con el tiempo transformarse en uno con distintividad común o disminuida; inclusive, puede perder toda distintividad.

A la inversa, un signo o medio puede carecer originalmente de distintividad, pero luego como consecuencia de la evolución del lenguaje, adquirir distintividad disminuida, común o plena.

Son bien conocidos los casos de marcas afamadas, que se asociaron a una innovación específica, y que terminaron siendo los términos que designaban o describían el mismo producto; perdiendo así toda distintividad. En nuestro medio, por ejemplo, hace ya varios años, no se aceptó el registro del signo “curita” como marca, dado que éste, había adoptado el mismo significado que el producto que originalmente distinguía: es decir, un emplasto para curar heridas.

Igualmente, dentro de los casos de pérdida de distintividad, está el caso de que, por evolución del mismo lenguaje en un lugar determinado, un signo puede convertirse en un término usual para referirse al producto o servicio a distinguirse.

Es ilustrativo el caso de la palabra “fama” en Bogotá Colombia, que significa lugar donde se expende carne: “carnicería; venta al menudeo de carnes: Todas las FAMAS de este barrio sufrieron fuertes multas por vender cerdo en malas condiciones”⁵⁵⁸.

⁵⁵⁸ Acuña, Luis Alberto, *Diccionario de bogotanismos: colección de 2.365 vocablos, dichos y*

El bogotanismismo aludido se formó por generalización del nombre de una carnicería que gozó de gran prestigio en Bogotá, lo cual derivó en que este signo perdiera toda distintividad⁵⁵⁹.

Asimismo, hay un sinnúmero de marcas que tiene que luchar permanentemente contra este proceso de pérdida de distintividad: la marca “Lycra”, “Chiclets”, “Caterpillar” y otras, pueden dar cuenta de este problema.

De otro lado, los casos de adquisición de distintividad y posterior reconocimiento de una marca, son menos frecuentes en nuestro país. A veces esta adquisición de distintividad, se da como mero resultado de la evolución del lenguaje; en otros casos, el uso intensivo ex profeso como marca de un signo o medio, puede hacer que él cobre distintividad.

Un ejemplo que explica claramente este fenómeno, es el ocurrido en nuestro medio con el signo “Gaceta Jurídica”, que distingue una revista de Derecho o más exactamente una gaceta jurídica. En cuanto a la pérdida de distintividad, es ilustrativo conocer el caso del signo: “La Fama” en Bogotá, Colombia⁵⁶⁰.

Distintividad originada por el uso intensivo de la marca.

Como hemos explicado más arriba, un signo o medio -en su uso inicial- puede carecer de distintividad, pero por efecto de su uso intensivo, puede lograr tener aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. Este es un fenómeno que, en el Derecho Norteamericano, es conocido como “secondary meaning” o segundo significado, aunque la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, ha precisado que una terminología más adecuada es la de “acquired meaning” o significado adquirido, en el que quedarían comprendidos también las marcas que han adquirido distintividad y no son nominativas:

modismos, Editorial Minerva, Bogotá, 1951, p. 75, en https://books.google.com.pe/books?redir_esc=y&id=ZZgCAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q=fama, consultado el 03.11.2023.

⁵⁵⁹ Pachón Muñoz, Manuel y Sánchez Ávila, Zoraida, *El Régimen Andino de la Propiedad Industrial*, p. 208.

⁵⁶⁰ Pachón Muñoz, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Editorial Themis S.A., Bogotá, 2021, p. 194.

«As the Supreme Court commented in *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.*, 529 U. S. 205 (2000), the term “secondary meaning” is not as clear as it could be:

The phrase “secondary meaning” originally arose in the context of word marks, where it served to distinguish the source-identifying meaning from the ordinary, or “primary”, meaning of the word. “Secondary meaning” has since come to refer to the acquired, source-identifying meaning of a nonword mark as well. It is often a misnomer in that context, since nonword marks ordinarily have no “primary” meaning. Clarity might well be served by using the term “acquired meaning” in both the word-mark and the nonword-mark contexts-but in this opinion we follow what has become the conventional terminology.

Id. At 211 fn. Indeed, most trademark practitioners still continue as a matter of tradition to use the term “secondary meaning” rather than “acquired distinctiveness”»⁵⁶¹.

Conforme a la Decisión Andina 486°, los signos que carecen de distintividad, sea porque son genéricos, descriptivos, técnicos, designaciones comunes o usuales del producto o servicio, o que consistan en un color aisladamente considerado, entre otros, no son -en principio- signos registrables.

La Decisión, en el último párrafo del artículo 135, establece lo siguiente:

“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

Como podemos ver, esta norma reconoce que pueda registrarse como marca un signo que en sus orígenes carecía de distintividad, pero que por efecto de un uso intensivo ha logrado tener aptitud distintiva respecto de los productos o servicios que se pretende distinguir.

El concepto de “secondary meaning” se relaciona con el requisito más fundamental del derecho de marcas, cual es la distintividad; es decir, la habilidad de un símbolo para comunicar la fuente de los productos y distinguirlos de los productos con otros orígenes⁵⁶²: “For instance, “American Airlines” is a descriptive term which, through intensive use, came to be associated with a specific company. The secondary meaning in this

⁵⁶¹ Beebe, Barton, *Trademark Law An Open-Source Casebook*, version 8, 2021, digital edition, p.52, 812 páginas, www.tmcasbook.org, en http://tmcasbook.org/wp-content/uploads/2021/07/BeebeTMLaw-v8-digital_edition.pdf , consultado el 14.08.2021.

⁵⁶² Assaf, Zakharov, Katya y Herzog, Lisa, *Op. cit.*, pp.12-13.

case is so dominant that it overshadows the initial meaning of the words and hence, the words may be protected as a trademark”⁵⁶³.

En Italia y en la Unión Europea, también se explica el fenómeno por el cual una marca que originariamente no tiene capacidad distintiva, puede adquirirla y por tanto tener la posibilidad de ser registrada como marca:

“Tale processo di **riabilitazione** dovrebbe essere conseguenza di una congrua durata di uso esclusivo del segno in connessione con un singolo prodotto, supportato da un’ampia pubblicità, e concludersi con un vero e proprio **aggiungersi**, nella percezione del pubblico, **di un secondo specifico significato** all’originario significato generico. La giurisprudenza comunitaria richiede che il segno, affinché possa affermarsi la riabilitazione, sia divenuto idoneo ad identificare il prodotto o servizio recante il marchio come proveniente da un’impresa determinata agli occhi di almeno una frazione significativa del pubblico di riferimento; e precisa che per valutare se ciò sia avvenuto occorre far riferimento ad elementi concreti, quali la **quota di mercato detenuta dai prodotti o servizi**, **l’intensità**, **l’estensione geografica** e la **durata dell’uso del marchio**, **l’entità degli investimenti pubblicitari effettuati**, la **percentuale di consumatori** che grazie al marchio **identifica il prodotto o servizio come proveniente da una certa impresa** (VANZETTI-DI CATALDO)”⁵⁶⁴.

La acreditación del logro de distintividad por el uso intensivo de una marca que originalmente no era distintiva, debe manejarse con mucho cuidado. Si se registran marcas que no han logrado ganar el secondary meaning, se perforarían las bases de protección de marcas en nuestro sistema jurídico. Un error en la concesión de estos derechos, crearía una ventaja competitiva ilegítima e ilegal, a quien tuviera la titularidad de este signo de manera indebida. En consecuencia, para acceder a este tipo de protección, la autoridad competente debe ser sumamente rigurosa en el examen de registrabilidad de la marca.

En los Estados Unidos de América, las Cortes han desarrollado el “multifactor test” para la determinación de la distintividad adquirida:

«Each circuit typically uses its own multifactor test to determine if a mark has developed secondary meaning. They are generally quite similar. Here are some examples of these tests:

- Second Circuit: “(1) advertising expenditures, (2) consumer studies linking the mark to a source, (3) unsolicited media coverage of the product, (4) sales success, (5)

⁵⁶³ Ibid., p.13.

⁵⁶⁴ Redazioni Edizioni Simone (Curatore), *Op. Cit.*, p.109.

attempts to plagiarize the mark, and (6) length and exclusivity of the mark's use." *Genesee Brewing Co. v. Stroh Brewing Co.*, 124 F.3d 137, 143 n.4 (2d Cir. 1997).

- Third Circuit: We have identified an eleven-item, non-exhaustive list of factors relevant to the factual determination whether a term has acquired secondary meaning: (1) the extent of sales and advertising leading to buyer association; (2) length of use; (3) exclusivity of use; (4) the fact of copying; (5) customer surveys; (6) customer testimony; (7) the use of the mark in trade journals; (8) the size of the company; (9) the number of sales; (10) the number of customers; and, (11) actual confusion." *E. T. Browne Drug Co. v. Cococare Products, Inc.*, 538 F.3d 185, 199 (3d Cir. 2008).
- Ninth Circuit: "Secondary meaning can be established in many ways, including (but not limited to) direct consumer testimony; survey evidence, exclusivity, manner, and length of use of a mark; amount and manner of advertising; amount of sales and number of customers; established place in the market; and proof of intentional copying by the defendant." *Art Attacks Ink, LLC v. MGA Enter., Inc.*, 581 F.3d 1138, 1145 (9th Cir. 2009) (...)»⁵⁶⁵.

Grados de distintividad y ámbito de protección jurídica.

Para comprender mejor este punto, podemos decir, en relación a la distintividad con que cuenta un signo, que ella es susceptible de tener una serie de grados. Tenemos por ejemplo marcas comunes, marcas fuertes y marcas débiles.

Las marcas comunes son aquellas que poseen una fuerza distintiva promedio, ni reforzada ni debilitada, y gozan de una protección regular por el Derecho; las marcas débiles poseen una fuerza distintiva menor a la común, y tienen un ámbito de protección más reducido; las marcas fuertes tienen una fuerza distintiva mayor al promedio y gozan de una protección más amplia por el Derecho.

Dentro de nuestro sistema, todas las marcas registradas tienen la misma protección por el Derecho; sin embargo, su mayor o menor grado de distintividad puede significar ámbitos de protección más amplia o menos amplia.

Por ejemplo, el titular de una marca débil, no podrá oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas que contengan los mismos términos de escasa relevancia distintiva, siempre que se acompañen de otros elementos que sí aseguren suficientemente su eficacia distintiva⁵⁶⁶. Este hecho no podría ocurrir si estamos ante el supuesto de una marca común,

⁵⁶⁵ Beebe, Barton, *Op. Cit.*, p. 52.

⁵⁶⁶ Cfr. Resolución N° 1119-2000/TPI-INDECOPI de fecha 6 de octubre del 2000.

que cuenta con una protección regular por el Derecho. Por otro lado, las marcas notoriamente conocidas, también cuentan, como sabemos, con una protección especial por el Derecho; son marcas fuertes a las que no se les aplica de manera rigurosa el principio de especialidad, territorialidad e inscripción registral.

V.2.2 Disponibilidad (o la denominada “distintividad extrínseca” o “novedad”).

Ya hemos criticado el uso de la expresión: distintividad extrínseca y el de novedad, para referirse al grado de diferenciación de una marca respecto otras.

El término disponibilidad es uno de los que se les pueden hacer menos objeciones, para aludir ese fenómeno. En efecto, la marca para ser registrable, debe estar disponible; esto se logra cuando la marca logra reunir dos exigencias:

- a) La marca debe poder identificar un producto o un servicio; y para esto debe contar con su propia identidad.
- b) La marca debe ser diferente de las ya existentes.

Tenemos entonces que las marcas deben tener su propia identidad y deben poder diferenciarse suficientemente de las otras marcas.

El concepto de disponibilidad implica que para un signo pueda ser protegido como marca, a priori, estimativamente, deben reunir ciertas condiciones o aptitudes que generen convicción que ella no producirá confusión y/o asociación, y en ciertos casos un daño injusto a un tercero, como la dilución de su fuerza distintiva o la disminución de su valor comercial o publicitario; tampoco que la aceptación de la marca solicitada implique un aprovechamiento indebido del prestigio o renombre de otra. Debe incluirse, asimismo, el caso que el signo no colisione con otros derechos, como nombres o lemas comerciales, derechos de autor, etc. En síntesis, una marca estará disponible, cuando no esté en conflicto con otros signos y esté libre para ser utilizada por los agentes económicos. El supuesto característico de la disponibilidad, es que el signo que se quiera utilizar no entre en conflicto con otras marcas registradas; es decir que esté disponible para su uso o registro.

La disponibilidad de una marca no puede determinarse in abstracto, sino que debe apreciarse en relación a las otras marcas (o signos) que están en el mercado. La disponibilidad pues, se refiere al grado de diferenciación que debe tener una marca de las otras existentes y protegidas en el mercado, para que puede constituirse como tal.

Ese grado de diferenciación varía según el caso concreto, sin embargo, es susceptible de ser analizado en ciertas situaciones típicas. Trataremos de estudiar dichas situaciones típicas, tomando como base la Legislación Peruana.

La primera de esas situaciones típicas es la de riesgo de confusión o asociación.

En su origen, esta situación típica era la única a tener en cuenta para determinar si una marca era suficientemente distintiva (disponible). Es decir, lo único que debía verse era si la aceptación del registro de una marca, producía el riesgo de causar a otra confusión o asociación.

La disponibilidad en este extremo (denominada distintividad extrínseca), consiste, pues, en que la marca debe diferenciarse de las otras marcas previamente registradas, de modo que no induzca a error o confusión al público consumidor.

No puede ser igual ni parecida al punto que pueda generar confusión y asociación, porque no cumpliría la función de distinguir determinados productos o servicios de sus similares en el mercado. Por supuesto, la evaluación de su similitud y riesgo de confusión o asociación, deberá estar en conexión con el producto o servicio que se pretende distinguir y con la situación del consumidor. La marca debe tener fuerza diferenciadora respecto de otras marcas competidoras que existan en el mercado.

La Decisión 486 consagra este principio a través de la instauración de algunas prohibiciones relativas al registro de marcas, que pasamos a comentar:

“Artículo 136.- 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; (...)"

Uno de los elementos de la disponibilidad (distintividad extrínseca), es pues, la aptitud para diferenciar una marca de las otras. Si no existe esta aptitud, el efecto será el de confusión o de asociación entre marcas.

La confusión se produce cuando el consumidor toma el producto o servicio identificado con una marca como si fuera otro distinto, o cuando considera que ellos tienen un diferente origen empresarial. La asociación se produce cuando el consumidor establece una conexión entre dos marcas, por razones de vinculación económica, organizativa o jurídica, cuando en realidad ninguno de esos vínculos existe.

El literal a) del artículo 136, contiene dos supuestos claramente establecidos.

El primer supuesto, se refiere al caso de marcas idénticas o semejantes para los mismos productos o servicios. Aquí la Decisión entiende que hay una falta de distintividad en la marca que se pretende registrar; por el mero hecho de que exista otra marca igual o parecida que distinga los mismos productos o servicios; permitir el registro de la marca solicitada implicaría generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor, lo que hay que evitar. Es decir, en el caso de que se trate de distinguir los mismos productos o servicios, el requisito de distintividad de la marca, se cumplirá siempre que la marca que se pretenda registrar no sea idéntica o similar a otra ya registrada.

También es importante puntualizar desde ahora que no es lo mismo la noción de identidad o semejanza que la de confusión. La identidad o semejanza es uno de los elementos que puede llevar a la confusión, pero no se puede establecer una equiparidad entre ellas.

En efecto, otro de los principios fundamentales del Derecho de Marcas es el principio de no confusión. Como veremos más adelante, el principio de no confusión consiste en que la confundibilidad entre las marcas se determinará no sólo atendiendo al hecho de que ambas se encuentran en la misma clase o género de productos, sino que tendrán que apreciarse todos los factores que pueden incidir en una posible confusión de las marcas por el público consumidor. Es así que no será determinante para acceder al registro de la marca, el hecho que se trate de productos o

servicios de clases diferentes, sino que habrá que apreciar el caso concreto.

Como ya hemos dicho, uno de los supuestos típicos más importantes de la disponibilidad (la llamada distintividad extrínseca), está ligado al principio de no confusión. Se trata del supuesto más común y extendido - de ahí su gran importancia- que consiste en que la estimación de que una marca está disponible (es distintiva), se hace en función, repetimos, de que ella no originará un riesgo de confusión o asociación.

Debe notarse a este respecto, que el hecho de que en el artículo 136, literal a), no se exija expresamente el elemento riesgo de confusión o asociación, para el caso de prohibición de registro de marcas (signos) idénticos o semejantes a otras, solicitadas o registradas por un tercero para los mismos productos o servicios; no quiere decir que la presencia del riesgo de confusión o asociación no sea necesaria para configurar la prohibición; sino más bien que se entiende que en marcas idénticas o semejantes para los mismos productos o servicios siempre hay confusión.

Debemos enfatizar en el hecho de que no hay identidad entre los conceptos de: semejanza, parecido, similitud, y el de riesgo de confusión o asociación. El riesgo de confusión o asociación debe ser apreciado en base a un conjunto de elementos, dentro de los cuales, la semejanza o similitud sólo constituye uno de ellos; un elemento muy importante es cierto, a tal punto que, si hay semejanza entre los signos y se trata de los mismos productos o servicios, el resultado será riesgo de confusión sin lugar a dudas, pero no por eso el único.

El segundo supuesto se refiere al caso de marcas iguales o parecidas, pero para productos diferentes. Aquí la distintividad se verificará siempre que el uso de la marca solicitada a registro, no pueda generar riesgo de confusión o de asociación.

El riesgo de confusión o de asociación puede producirse por diversas causas; entre ellas el hecho de que los productos o servicios siendo distintos, pertenezcan a un mismo género; se pueda establecer respecto de ellos, una relación: producto final y parte o accesorio; utilicen la misma materia prima; tengan un uso conjunto o sean complementarios, tengan una misma finalidad o exista afinidad entre ellos; tengan presencia en los

mismos circuitos de comercialización o fabricación; o se pueda establecer respecto de ellos una conexión competitiva⁵⁶⁷.

Sin embargo, es importante anotar que los casos antes señalados sólo tienen en cuenta algunos de los muchos criterios por los que se puede decidir que una marca sea confundible con otra: el de apreciar la naturaleza del producto o servicio y su forma de comercialización y no los otros que están inclusive consignados en nuestra misma Ley.

En otras palabras, el riesgo de confusión del que se habla en el segundo supuesto contenido en el literal a) del artículo 136 de la Decisión, debe apreciarse según los criterios de confundibilidad entre signos establecidos en los artículos 45 al 49 del Decreto Legislativo N° 1075, y no exclusivamente de aquellos que atienden a la naturaleza del producto y su forma de comercialización que hemos referido.

Pero la disponibilidad o distintividad extrínseca, es decir, la fuerza diferenciadora de una marca; tiene una connotación particular, cuando entre las ya existentes, hay de por medio una marca notoria o renombrada.

En este caso, la marca que se solicita a registro debe no sólo diferenciarse de la marca notoriamente conocida, cuando ambas marcas distingan productos o servicios idénticos, similares, e inclusive distintos, de modo que no se origine riesgo de confusión o de asociación; sino que además deberá diferenciarse de tal modo, que evite:

- a) el generar un daño económico o comercial injusto al titular del signo en razón de la dilución de su fuerza distintiva o la disminución de su valor comercial o publicitario (Literal b), artículo 226, Decisión 486).
- b) el aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo (Literal c), artículo 226, Decisión 486).

Este concepto está vertido en el artículo 136, literal h), de la Decisión 486. Es decir, en el supuesto de marcas que tuvieran que ser comparadas con marcas notoriamente conocidas, se requiere un grado mayor de distintividad del signo.

⁵⁶⁷ Cfr. Otamendi, Jorge, *Op. Cit.*, pp. 166-170.

No solamente se requiere que el signo posea una distintividad suficiente para que no sea susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida o con los productos o servicios distinguidos por dicha marca; sino que tiene que gozar de una distintividad tal que no pueda causarle dilución de su fuerza distintiva, ni la disminución de su valor comercial o publicitario. Tampoco deberá tratarse de un aprovechamiento injusto del prestigio o renombre del signo.

Debe además observarse, que la distintividad aquí aludida, debe lograrse aun cuando la marca notoriamente conocida, no sea una marca registrada.

Tenemos entonces que existiendo una marca notoria de por medio, la marca que se pretende registrar, en primer lugar, deberá evitar producirle un daño económico o comercial injusto, a través de la dilución de su fuerza distintiva o de la disminución de su valor comercial o publicitario.

Debemos precisar, antes de continuar, que no es lo mismo “dilución de fuerza distintiva” y “disminución del valor comercial o publicitario”. La dilución de la fuerza distintiva de una marca, produce inevitablemente la disminución de su valor comercial o publicitario; por otro lado, la marca puede disminuir su valor comercial o publicitario, pero no por eso necesariamente disminuir su fuerza distintiva.

Concepto de dilución.

La dilución es la pérdida, disminución o debilitamiento de la distintividad de una marca renombrada, independientemente que medie confusión o riesgo de asociación, debido al registro o uso en el mercado de una marca similar para productos o servicios disímiles, que le causará que ya no tenga posicionamiento único en el mercado.

Debe tenerse en cuenta que el concepto de dilución y el de confusión y/o asociación, no son equivalentes. Sin embargo, cabe preguntarse si ambos fenómenos pueden producirse al mismo tiempo. Habría que dilucidar si presentándose el fenómeno de la dilución como consecuencia de la aceptación del registro de una marca, también puede haber confusión y/o asociación de por medio.

Pacón, señala que “en la medida que los conceptos de riesgo de confusión y dilución no corresponden el uno con el otro, cabe pensar que la dilución

puede producirse en circunstancias en que es posible que también se origine una confusión. En este supuesto, sin embargo, lo que se dañará es más la asociación positiva creada por la marca, antes que un debilitamiento de su fuerza distintiva. En todo caso, si se está en presencia del peligro de confusión, no será necesario invocar una protección contra la dilución”⁵⁶⁸.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Indecopi refiere sobre la dilución lo siguiente:

«El referido Tribunal de Justicia, además, efectúa las siguientes citas doctrinarias en el Proceso 12-IP-2005:

“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca-producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso, aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. (OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta edición, 2022, pag. 255)»⁵⁶⁹.

En conclusión, tenemos que la distintividad de la marca, debe respetar el no diluir la marca de un tercero; entendiendo esto en el sentido de evitar incurrir en una situación en la que, pese a tratarse de productos o servicios que no compiten, la distintividad de una marca notoria disminuya o se debilite, por efecto de la desaparición de su posición exclusividad.

Se ha señalado que: “La dilución se produce por un debilitamiento de la capacidad de atracción de la marca, lo cual puede manifestarse si el signo pierde su fuerza distintiva, impidiéndole de esta forma evocar en la mente del público sólo un producto en particular: aquel del titular más antiguo (dilución en sentido estricto). Ello puede presentarse si el signo es utilizado para distinguir productos no competitivos o si es usado en forma genérica por parte del público de los consumidores. Pero una marca también puede diluirse por un uso no autorizado del signo, capaz de dañar la asociación positiva creada por él (daño a la reputación de la marca). Ello sucederá típicamente en los siguientes casos: si la marca es usada en forma

⁵⁶⁸ Pacón, Ana María, “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación”, en Derecho, N° 47 – Diciembre 1993, Revista de la Facultad de Derecho, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 1994, p. 332; indicando se confronte con Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12ª edición, München: C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1985, § 31 n.m. 199, p. 984.

⁵⁶⁹ Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N°0340-2019/TPI-INDECOPI del 20 de febrero de 2019, p.10).

parasitaria por terceros o si la marca aparece en contextos no deseados por su titular original”⁵⁷⁰.

Tenemos pues, que para que una marca sea distintiva (en el sentido que la misma esté disponible o tenga distintividad extrínseca), deberá evitar causarle dilución a una marca renombrada; también deberá no incurrir en un aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

La Dilución en el Derecho Norteamericano.

La dilución en el Derecho Norteamericano, es la disminución de la capacidad que tiene una marca famosa para identificar o distinguir productos o servicios, independientemente de la presencia de conexión competitiva, probabilidad de confusión, error o engaño.

La sección 43 c) de la Lanham Act, conocida como la Ley Federal de Dilución de Marcas de 1995, entró en vigencia el 16 de enero de 1996. Esta Ley define a la dilución de la siguiente manera: “Dilution” means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of (1) competition between the owner of a famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception”⁵⁷¹.

En el Derecho Norteamericano, la dilución puede darse por una conducta denominada blurring o también por otra denominada tarnishment.

El blurring es el tipo más común de dilución⁵⁷². La dilución por blurring ocurre cuando una marca famosa debilita su distintividad debido al uso de marcas similares, inclusive cuando no haya de por medio confusión por parte de los consumidores.

⁵⁷⁰ Pacón, Ana María, “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación”, en *Derecho*, N° 47 - Diciembre 1993, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1994, pp. 329 y 330; citando a BEIER, Grundsätze zur Beurteilung ..., op. Cit., p. 99; KUR, Schutz nicht eingetragener, op. cit., p. 606; LEHMANN, Die wettbewerbswidrige Ausnutzung ..., op. cit., p. 9.

⁵⁷¹ Vassallo, Edward E. y Dickey Fordham, Maryanne, “Protection in the United States for “Famous Marks”: The Federal Trademark Dilution Act Revisited”, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Volume IX, Winter/Symposium 1999, Number 2), pp.503, 505, en <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1200&context=iplj>, consultado el 28.09.2021.

⁵⁷² International Trademark Association, *Trademark Dilution* (Intended for a Non-Legal Audience), Noviembre 2020, en <https://www.inta.org/fact-sheets/trademark-dilution-intended-for-a-non-legal-audience/>, consultado el 12.04.2021.

Bedi y Reibstein señalan:

“The classic example courts have employed is Kodak pianos. If a piano company created a Brand called “Kodak Pianos,” the new Brand would likely dilute the brand of Kodak film. The theory being that over time the mark Kodak has created an image of photography. However, that image is lessened by the existence of Kodak pianos. Dilution by blurring does not require a harming of the reputation of a mark due to some unseemly association.”⁵⁷³

En el caso seguido entre Polaroid Corp. versus Polaroid, Inc., 319 F. 2d 830 (7th Cir.1963), la Corte determinó que aun cuando los consumidores no pensarán que el negocio de calefacción y aire acondicionado (Polaroid) estuviera ligado al de un productor de cámaras (Polaroid), la distintividad de la marca “polaroid” se debilitaba por dicha asociación⁵⁷⁴.

La dilución por tarnishment se presenta cuando la buena imagen de una marca famosa es dañada por un uso ofensivo o de mal gusto de una marca similar.

Según mencionan los autores Bedi y Reibstein: “Trademark tarnishment occurs when a junior mark harms the reputation of a substantially similar existing senior trademark by associating itself with something perverse or deviant, even if consumers know that the two marks come from different sources”⁵⁷⁵.

En el caso seguido entre Toys “R” Us, Inc. versus Akkaoui, 40 U.S. P. Q. 2d. 1836 (N. D. Cal 1996), se determinó que el uso de la marca “Adults R Us” para la venta de material pornográfico envilecía a la marca de servicio Toys “R” Us⁵⁷⁶.

La Disponibilidad respecto de las marcas registradas por agentes, representantes o distribuidores autorizados de titulares de marcas del extranjero.

⁵⁷³ Bedi, Suneal y Reibstein, David, “Measuring Trademark Dilution by Tarnishment”, en *Indiana Law Journal* Vol 95, Issue 3, Article 2, 2020, p. 688, en <https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol95/iss3/2>, consultado el 05.10.2020.

⁵⁷⁴ Stim, Richard, *Op. cit.*, pp. 145, 146 y 150.

⁵⁷⁵ Bedi, Suneal y Reibstein, David, *Op. Cit.*, p. 685.

⁵⁷⁶ Stim, Richard, *Op. cit.*, pp. 145 y 150.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la marca se ubica en una categoría más general que es la de los signos distintivos, que pertenece al subsistema de la propiedad industrial, el cual a su vez se inserta dentro de la denominada propiedad intelectual, debiéndose ubicar este último armónicamente dentro de todo el sistema jurídico del país. Si el reconocimiento del derecho de marcas impide que otros signos o elementos sobre los que recaen derechos, cumplan su propósito, se posibilite un aprovechamiento indebido o se cree un perjuicio para el titular del derecho, existiría una desarmonía en el sistema jurídico.

Una Legislación acertada que regule el derecho de marcas, debe evitar que este derecho entre en colisión con otros derechos reconocidos propios de estos sistemas y subsistemas que conforman todo el ordenamiento jurídico peruano. Para este efecto, el literal d) del artículo 136° contiene una disposición particular, que tiene como propósito que no haya un aprovechamiento indebido del sistema de registro de marcas:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; (...).”

Ya en los literales a), b) y c) del artículo 136 y en el literal j) del artículo 135, se establece la prohibición de registrar como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a signos distintivos de terceros, cuando su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos indicados en los referidos literales, son las marcas, los lemas comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen; aparte en el literal e) del artículo 135, se prohíbe el registro como marca de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de productos o servicios. Es decir, basta que el signo sea idéntico o semejante a otro signo distintivo y pueda originar riesgo de confusión o de asociación, para que sea irregistrable.

Lo señalado en el literal d) del artículo 136 apunta a que no se permita el registro de mala fe por un representante, distribuidor o persona

expresamente autorizada por el titular de un signo protegido en otro país. Es decir, que, partiendo de la base a que se cuente un sistema atributivo, no se aproveche deslealmente y con mala fe esta situación, para adquirir indebidamente la titularidad de marcas en el país, que son de otra persona en el extranjero con la que se tiene una relación de confianza en los negocios, que hiciera incompatible que registrara la marca para sí.

En otras palabras, el literal d) del artículo 136 de la Decisión, consagra la doctrina del siervo infiel, según la cual no debe permitirse que un agente, distribuidor o representante de un titular de marca extranjera, pueda registrar para sí dicha marca.

V.3 El principio de especialidad.

De acuerdo al principio de especialidad, la protección de la marca se extiende únicamente a los productos o servicios para los cuales fue registrada y a los *productos* o servicios respecto de los cuales el uso o solicitud de registro de una marca por un tercero, pudiera ser susceptible de riesgo de confusión.

Este concepto ha sido señalado por Cavelier, quien señala que “la especialidad consiste en que la marca ampare determinado producto, puesto que, como se ha dicho, la marca se identifica en cierto modo con el mismo producto (...)”⁵⁷⁷.

Los productos y servicios están agrupados en 45 clases de la nomenclatura oficial, que en nuestro país es la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Antes de proseguir la explicación, es importante tener en cuenta que actualmente el registro de marcas no está restringido a productos o servicios de la misma clase de la nomenclatura oficial, sino que es posible el denominado registro multiclase. El registro multiclase da la posibilidad de que en un solo registro se comprendan productos o servicios comprendidos en distintas clases de la nomenclatura oficial⁵⁷⁸. Así está

⁵⁷⁷ Cavelier, Germán, *Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales*, Editorial Temis, Bogotá D.E, 1962, p.30.

⁵⁷⁸ Anteriormente, de acuerdo al artículo 138 de la Decisión 486, concordado con el artículo 156 del Decreto Legislativo N° 823, la solicitud de registro de una marca debía comprender una sola clase de la nomenclatura oficial y podía cubrir uno, varios o todos los productos o servicios de la clase.

establecido en el artículo 58 del Decreto Legislativo N° 1075, que señala lo siguiente:

“Cuando en una solicitud única se hayan incluido productos y/o servicios que pertenezcan a más de una clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, dicha solicitud dará por resultado un único registro.

El titular de un signo registrado que distingue productos o servicios específicos, podrá obtener un nuevo registro para el mismo signo, a condición que éste distinga productos o servicios no cubiertos en el registro original. La nueva solicitud de registro se tramitará en forma independiente, siguiéndose los procedimientos que el presente Decreto Legislativo señala para el trámite de registro”.

Prosiguiendo con la explicación, una clase de la nomenclatura oficial, comprende varios productos o servicios, agrupados en principio según criterios de afinidad:

“Clase 25: Vestidos, Calzados, Sombrerería”.

El principio de especialidad fija los alcances de protección de una marca, tomando como base, los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada; aunque su protección puede ser más amplia, incluyéndose también a los productos o servicios, cuyo uso o solicitud de registro de marca por un tercero, pudiera generar riesgo de confusión.

La protección de la marca no está circunscrita únicamente a los productos o servicios distinguidos con ella, ni a los productos o servicios comprendidos en la clase en la que está registrada; sino que el criterio de protección comprende a todos aquellos productos o servicios en relación a los cuales, el uso de la marca genere riesgo de confusión, aunque estén en otras clases de la nomenclatura oficial.

Jurisprudencia

Resolución N° 0332-2005/TPI-INDECOPI, del 6 de Abril del 2005, recaída en el Expediente N° 198172-2003, sobre solicitud de registro de marca de producto Buena Nota, clase 16 de la Nomenclatura Oficial, presentada por Saga Falabella S.A.

“I. ANTECEDENTES

(...)

2. Principio de especialidad

Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.

Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.

(...)

3.1 Similitud y/o conexión competitiva de los productos y servicios

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir publicaciones periódicas, libros y revistas en general; papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, artículos de encuadernación; fotografías; papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, mientras que la marca registrada distingue servicios de asesoría y formación educativa no escolarizada para niños, adolescentes y jóvenes a través de tutoría, orientación y desarrollo de diferentes talleres; servicios de capacitación para profesores, padres de familia y estudiantes en general, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, conforme quedó establecido en la Resolución N° 646-2002/TPIINDECOPI de fecha 8 de julio del 2002 (emitida en el expediente 138832-2001, sobre solicitud de registro de la marca de servicio EDUCATERRA), sí existe similitud o conexión competitiva entre algunos de los productos y servicios que distinguen los signos en cuestión, puesto que los libros, las publicaciones impresas y los materiales de instrucción y enseñanza de la clase 16 son complementarias con los servicios de educación de la clase 41. En efecto, es usual que las empresas destinadas a la prestación de servicios educativos impriman y distribuyan materiales didácticos para el desarrollo de sus actividades.

(...)

3.3 Riesgo de confusión

En virtud de lo expuesto, dado que los productos a ser distinguidos por el signo solicitado se encuentran vinculados a los servicios que distingue la marca registrada, y teniendo en consideración las semejanzas fonéticas que presentan dichos signos, se concluye que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 13014-2004/OSD-INDECOPI de fecha 28 de octubre del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto BUENA NOTA, solicitado por SAGA FALABELLA S.A., (...) caracteres de imprenta; clichés, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial”.

Resolución N° 0284-2003/TPI-INDECOPI, del 17 de marzo del 2003, recaída en el Expediente N° 131510-2001, iniciado por Balanzas Levis S.R.Ltda. (Perú), sobre solicitud de registro de la marca de producto constituida por la figura de una corona y la denominación CORONA DEL REY ANTONIO, conforme al modelo, para distinguir balanzas, aparatos e instrumentos científicos, de pesar, de medida, de señalización y de control (inspección), de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.

“2.2. Similitud o conexión competitiva

a) Entre productos de la clase 9

Uno de los productos que pretende distinguir el signo solicitado es el mismo que distingue la marca registrada MARIANO CORONA (balanzas).

b) Entre productos de las clases 7 y 9

No existe similitud o conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado (balanzas, aparatos e instrumentos científicos, de pesar, de medida, de señalización y de control (inspección) en la clase 9 de la Nomenclatura Oficial y los productos que distingue la marca registrada CORONA y figura (molidores de maíz, molinos de maíz y molinos de café y todos los otros artículos similares), en la clase 7 de la Nomenclatura oficial; toda vez que tienen distinta naturaleza y finalidad, satisfacen necesidades diferentes, están dirigidos a distinto sector del público consumidor y los canales de comercialización son diferentes”.

La Resolución N° 0284-2003/TPI-INDECOPI es interesante por cuanto nos muestra un ejemplo de cómo es que se establece si existe conexión competitiva entre los productos o servicios. Por un lado, están las balanzas, aparatos e instrumentos científicos de pesar, de medida, de señalización y de control (inspección), y de otro, están los moledores de maíz, molinos de maíz y molinos de café y otros artículos similares. Si bien es cierto todas son máquinas, se ha considerado que tienen distinta naturaleza y finalidad (ciertamente la naturaleza y finalidad de ambos grupos de máquinas está definida por la función que cumplen, que es evidentemente diferente), también que satisfacen necesidades distintas (una de control otra de producción de alimentos), los canales de comercialización son diferentes (lo que está determinado por el tipo de producto) y están dirigidos a distinto sector del público consumidor (unos fundamentalmente son las molineras, otros principalmente, los vendedores minoristas y supermercados).

V.4 El principio de territorialidad.

Conforme a este principio, la marca tiene protección jurídica sólo en el territorio del país en que ha sido registrada. Según indican Martínez Medrano y Soucassee, el principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional, ya que un estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía⁵⁷⁹.

Si, por ejemplo, un particular solicita y obtiene el registro de una marca en México, sólo tendrá protección jurídica de su marca en México y no en otros países; no habría, en consecuencia, ninguna protección de dicha marca en el Perú. Igualmente, si se solicitara y obtuviera un registro de marca en el Perú, no habría protección alguna en virtud de ese registro en Francia.

Sin embargo, existen casos, como el de la marca notoriamente conocida, que operan como casos de excepción a este principio. Pensemos por ejemplo que la marca Coca Cola no se hubiera registrado en el país, y que un pequeño productor de bebidas gaseosas, solicita el registro de la marca Coca Cola para una de sus bebidas. Tratándose de una marca notoriamente conocida, se puede hacer valer la protección en el Perú, aun cuando la marca no se hubiere registrado en el país.

⁵⁷⁹ Retana Chinchilla, Ricardo José, *Derecho Marcario en Centroamérica y Panamá*, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José de Costa Rica, mayo del 2007, p.75, citando a Martínez Medrano y Soucassee, *Derecho de Marcas*, p. 51.

También, puede ser el caso de protección más ampliada de la marca como consecuencia de la celebración de Convenios o Tratados Internacionales. A este respecto y sobre el alcance del principio de territorialidad, es muy ilustrativa la Resolución N° 1351-2003/TPI-INDECOPI del 1 de diciembre del 2003, recaída en el expediente N° 1243392001 que señala lo siguiente:

“ (...)

3. Determinación del riesgo de confusión

(...) debe efectuarse a la luz de los criterios establecidos en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, referido a la prohibición de registro como marca de los signos que sean semejantes a una marca registrada o solicitada con anterioridad (6)

(...).

Citas de la Resolución:

(5) (...)

(6) Debe aclararse, sin embargo, que el hecho que se apliquen los criterios contenidos en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 al evaluar una oposición andina, no implica que todos los alcances sean aplicables con relación a las marcas registradas o solicitadas anteriormente a favor de terceros en Países Miembros de la Comunidad Andina. Así, si bien la norma andina posibilita que un tercero que no tiene una marca registrada o solicitada en el país en el que se solicita el registro, pueda formular oposición en base al derecho de registro o prelación obtenido en otro País Miembro, ello no determina que si no ejerce oportunamente ese derecho, dicho registro o solicitud previa pueda ser sustento para solicitar la nulidad de una marca registrada en ese otro país, aduciendo que se otorgó en contravención del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486; ya que ni la legislación comunitaria ni la nacional establecen que constituye causal de nulidad el registro de marcas que sean confundibles con marcas registradas o solicitadas anteriormente a favor de terceros en Países Miembros de la Comunidad Andina”.

Como podemos apreciar, por excepción, el principio de territorialidad queda ligeramente limitado en su aplicación cuando de por medio existe la denominada oposición andina, mediante la cual es posible oponerse a una solicitud de registro de cualquiera de los países miembros de la comunidad andina, en base a un certificado de registro otorgado en ellos.

Es decir, en base a un registro de un país andino, es posible oponerse a una solicitud presentada también en un país andino. Pero esta limitación excepcional del principio de territorialidad que está consignada en la

Decisión 486, no se extiende a supuestos distintos que la mera oposición a una solicitud de registro; por ejemplo, no se podría pedir la nulidad de un registro en un país de la comunidad andina, en base a un certificado de registro otorgado en un país de la comunidad andina distinto a aquél en que se solicita la nulidad.

V.5 El principio de prelación en el registro.

De acuerdo al principio de prelación, tendrá un mejor derecho sobre la marca, aquel que primero haya solicitado su registro. Este principio responde al aforismo latino: Qui prius est tempore potior est iure

A veces en la doctrina, legislación y jurisprudencia, para expresar el concepto antedicho, se utiliza también el término de “prioridad”. Este era el caso de la antigua legislación andina (Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena).

En la legislación vigente se utiliza el término “prelación” y al de “prioridad”, se le deja un significado específico ligado al reconocimiento. que en un procedimiento de registro en el país, se hace en vía excepcional de fechas de presentación de solicitudes en otros países, con los que se tienen suscritos Convenios para dicho efecto (Arts. 9, 10 y 11 de la Decisión Andina 486).

El principio se encuentra plasmado en el artículo 136, literal a) de la Decisión Andina 486 y en el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1075. El mencionado artículo 12 a la letra dice:

“Prelación de derechos

La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y la hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario”.

También hay que tener en cuenta, en relación a este principio que quien solicitó primero el registro de una marca, podrá oponerse válidamente a la solicitud de registro de otras marcas confundibles que se hubieren presentado posteriormente (Decisión Andina 486, artículo 146).

Los antecedentes directos del artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1075, están en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 823, que tenía la misma redacción.

Es de notar que una norma con redacción prácticamente igual a la última parte de dicho artículo 6, aunque refiriéndose a la prioridad, se encontraba en el artículo 50 del D.S. 001-71-I.C-D.S.: “La prioridad a favor del primer solicitante supone su buena fe, y en consecuencia, no se reconocerá tal prioridad cuando quede demostrado lo contrario”.

Es importante determinar cuándo el solicitante del registro de una marca actúa con buena fe. Un elemento a tener en cuenta es cuando existen especiales relaciones entre el solicitante y el titular de la marca.

Al respecto, la **Resolución N° 0050-2003/TPI-INDECOPI, del 20 de Enero del 2003, recaída en el Expediente N° 141603-2001, sobre solicitud de registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación BBB BETTER BUSINESS BUREAU y un cuadro con una figura; todo en los colores negro, concha de vino y oro, conforme al modelo adjunto, para distinguir gestión de negocios comerciales de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, presentada por Ricardo Ortega Velasco (Perú), hace los siguientes alcances sobre el concepto de buena y mala fe:**

“2. Derecho de prelación y buena fe
(...)”

2.3 El rol de la buena fe en el sistema competitivo

a) Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio cuya observancia es general para cualquier relación jurídica, pero en el campo del derecho industrial se manifiesta con un mayor grado de exigencia, en la medida que la actuación de la Administración en este campo se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Para comprender a cabalidad el concepto de la buena fe es necesario relacionarlo con el fenómeno de la competencia económica y las diversas ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

La estrecha vinculación entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia y el fenómeno de la competencia económica ha sido puesta de

manifiesto por la doctrina (3), hasta el punto de decirse que la competencia es el tejido que sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier (4) la Teoría de la Propiedad Industrial impone ciertos límites al libre juego de la competencia, derivados de la existencia de determinados derechos que, como los que recaen sobre los signos distintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posición jurídica privilegiada o exclusiva que ha de ser respetada por los competidores.

La doctrina española señala que “el derecho industrial se orienta a satisfacer un doble interés: de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante la concesión de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la libre competencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonía en el desarrollo de la actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o las que impiden la competencia misma”(5)

Al respecto debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado deben hacerlo sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Presupuesto de esta concurrencia lo constituye una conducta definida por normas de lealtad y honestidad, normas sobre las cuales se sustenta esa confianza recíproca, sin la cual sería imposible mantener la seguridad jurídica exigida para la fluidez de las transacciones mercantiles (6).

Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

Dentro de ese esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redundará en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores.

(...).

En el campo de la propiedad industrial, no cabe duda que el principio del orden público ostenta una absoluta supremacía sobre el principio de la buena fe subjetiva, en la medida que, conforme se ha mencionado, su materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los del público de los consumidores. Es por ello que tanto la Decisión 486 como el Decreto Legislativo 823 no sólo restringen el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas al registro, sino que también regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el orden público a través de la actividad deshonesto y desleal en las prácticas comerciales.

b) La mala fe en la presentación de una solicitud de registro

En nuestra ley de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero (7). En estos casos la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

Cabe precisar que el supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo, por lo que para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que al no haber una causal de prohibición no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos - no debe olvidarse que durante la etapa pre-registral la actuación de la Administración debe orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

(...)

Al respecto, cabe indicar que la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente, debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto.

Frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en torno a la aplicación de la figura de la mala fe, conviene mencionar en términos generales, siguiendo a lo establecido en el derecho comparado (11), que incurre en mala fe quien en forma reprochable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor. En ese orden de ideas, la mala fe puede presentarse en forma específica a través de la configuración de los siguientes supuestos:

1) **Imitación de una marca.-** La imitación de un signo de un tercero puede constituir un supuesto de mala fe, siempre que represente un acto contrario a la competencia. Ello puede darse por ejemplo en el caso que el solicitante tenga la deliberada intención de aproximarse a las características de un signo reconocido en el tráfico con el objeto de gozar de su reputación.

2) **Perturbación de un derecho subjetivo digno de protección.-** Esta situación se produce cuando sin que medie un motivo justificado, un competidor pretende con su solicitud de registro entorpecer el uso de un signo digno de protección utilizado anteriormente en el mercado por un tercero (12). Para la comprobación de este supuesto es necesario la realización de un análisis exhaustivo de las especiales circunstancias del caso concreto.

3) **Entorpecimiento de la relación de mercado.-** Dentro de este supuesto se considera el caso por el cual el solicitante se propone, valiéndose de su solicitud,

no sólo obstruir la actividad concurrencial del competidor, sino también destruir la actividad económica por él desplegada.(13).

4) **Impedimento de la competencia extranjera.-** La adquisición de una marca extranjera también puede resultar ser un acto contrario a la competencia en aquellos casos en que se esté generalmente ante una marca con un elevado valor publicitario en el extranjero o se trate de una marca de prestigio mundial. Sin embargo, para que la solicitud de una marca extranjera de tal naturaleza presentada por un nacional pueda representar un acto de mala fe y ser contrario a la competencia, no basta que dicho solicitante conozca que existe una marca idéntica que es usada en el extranjero por un tercero. Para la configuración de la mala fe en este tipo de casos, se requiere que el solicitante haya sabido o por lo menos considerado previsiblemente al tiempo de presentar su solicitud que los productos distinguidos por la marca extranjera estaban en disposición de ser importados o usados en el territorio nacional. Ello significa que debe comprobarse la intención del solicitante en entorpecer la entrada de la marca extranjera al mercado local (14).

2.4. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, Council of Better Business Bureaus, Inc. manifestó que Ricardo Ortega Velasco actuó de mala fe al solicitar el registro del signo solicitado, por cuanto tenía conocimiento de la existencia de sus marcas en el extranjero.

Adjuntó en calidad de prueba, copia de los certificados de registro de sus marcas en los Estados Unidos de América.

Al respecto, en opinión de la Sala, no basta con que los signos sean idénticos o confundibles a una marca registrada en el extranjero para que su solicitud en el país configure una conducta desleal. Antes bien, hace falta que además se transgreda uno de los deberes de la leal y limpia competencia comercial. En efecto, privar del derecho de prelación al solicitante por el solo hecho que la opositora tenía registrada sus marcas en el extranjero con anterioridad, significaría otorgar protección legal a la marca en virtud a su uso o por su registro en el extranjero, supuestos contrarios a los principios registral y de territorialidad que rigen el ordenamiento jurídico de derecho de marcas andino y nacional, según el cual el derecho de exclusión sobre una marca nace con su registro en el país.

En ese sentido, aun cuando se hubiese demostrado que el solicitante tenía conocimiento de la existencia de las marcas BBB, BBB BETTER BUSINESS BUREAU y logotipo y BETTER BUSINESS BUREAU en los Estados Unidos de América, ello no determina que haya tenido un comportamiento desleal que atente contra algún deber de la leal y honesta competencia y que por tanto sea contrario a la buena fe comercial, requisito esencial para privar del derecho de preferencia que otorga prelación en la presentación de una solicitud de registro.

En consecuencia, no se ha probado que el solicitante haya actuado de mala fe al momento de solicitar el registro del signo BBB BETTER BUSINESS BUREAU y logotipo para distinguir servicios de gestión de negocios comerciales de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial. En tal sentido, no ha perdido su derecho de

prelación respecto a la solicitud presentada, razón por la cual la oposición formulada resulta infundada en este extremo”.

Es de notar, que tiene prelación en el registro, el que presentó la solicitud más antigua, y no quien usó la marca con anterioridad, dado que, en nuestro sistema, el uso de la marca no registrada no genera ningún derecho.

No obstante lo anterior, deben considerarse una serie de situaciones especiales consignadas en la Decisión Andina 486, a saber, los artículos 9, 10 y 11, relativos a la reivindicación de prioridad en el registro, el artículo 147 sobre oposición andina, el artículo 141 sobre invocación como fecha de presentación de una solicitud de registro de marca, aquella en que la marca distinguió el producto o servicio en una exposición reconocida oficialmente en cualquier país, y el artículo 142 referido a cuando el solicitante desee prevalecerse del derecho previsto en el artículo 6 quinquies del Convenio de París.

Jurisprudencia

La Resolución N° 0112-2005/TPI-INDECOPI, del 10 de febrero del 2005, recaída en el expediente N° 180182-2003, sobre solicitud de registro de marca de producto OLA, clase 29, presentada por Unilever N.V. (Reino de los Países Bajos), señala:

“I. ANTECEDENTES

Con fecha 14 de mayo del 2003, Unilever N.V. (Reino de los Países Bajos) - reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud N° 1021730, presentada en Benelux el 4 de febrero del 2003- solicitó el registro de la marca de producto OLA, para distinguir leche y productos lácteos, productos a base de yogurt, postres, batidos de leche, bebidas licuadas en las que predomina la leche (smoothies), de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 20 de agosto del 2003, Unilever N.V. -atendiendo a que tiene conocimiento que la empresa Austral Group S.A.A. tiene derechos registrales sobre la marca OLA para productos de pescado y pescado envasado- informó que no reivindica ningún producto de pescado, sea éste en conserva o en cualquier otra presentación.

Con fecha 22 de octubre del 2003, Austral Group S.A.A. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:

(i) Es titular de la marca de producto OLA, inscrita en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial bajo certificados N° 11283, 150631 (1) (sic), 56756, 56757, 56755, 56847 y 57803.

(ii) Los signos en cuestión son idénticos y se utilizarán para distinguir los mismos productos, por lo que serían asociados con un mismo origen empresarial.

(iii) El signo solicitado está incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 135 inciso i) y 136 inciso a) de la Decisión 486.

Con fecha 11 de noviembre del 2003, Unilever N.V. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:

- Las marcas registradas están compuestas de logotipos y diseños sumamente complejos, que incluyen la figura de un pez humanizado, platos de comida y otros y algunas incluyen también combinaciones de colores; constituyendo la denominación OLA un elemento secundario de las mismas.

- La opositora no tiene ningún registro específico de la marca OLA.

- Su empresa no desea distinguir ningún producto de pescado, que es el producto que protegen las marcas registradas.

- Los signos tienen una identidad propia, por lo que no son confundibles.

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

Mediante Resolución N° 11162-2004/OSD-INDECOPI de fecha 15 de setiembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i) Al haberse reivindicado prioridad en base a una solicitud extranjera, cumpliéndose además con todos los requisitos establecidos por ley, corresponde admitir dicha reivindicación de prioridad, por lo que se entiende que la fecha que corresponde a la presente solicitud es el 4 de febrero del 2003.

(ii) Se encuentran registradas a favor de Austral Group S.A.A. varias marcas de producto que incluyen la denominación OLA, para distinguir carne, pescado, aves (...) y demás productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial (2).

(...)"

Jurisprudencia.

Resolución N° 1351-2003/TPI-INDECOPI, del 1 de diciembre de 2003, recaída en el Expediente N° 124339-2001, sobre solicitud de registro de la marca de producto OCUCOAT, (...) de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, presentada el 5 de marzo de 2021 por Bausch & Lomb Incorporated (antes Bausch & Lomb Surgical, Inc.); (...)

"II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado OCUCOAT y la marca registrada OQ COAT registrada en Colombia.

(...)

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

(...)

2.2 Oposición andina

Oftalmoquímica Limitada fundamentó su oposición en base a su registro en Colombia de la marca OQ-COAT, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

El artículo 147 (4) de la Decisión 486 dispone que tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros, precisando que, en ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca al momento de interponer la misma.

En efecto, dado que la nueva Decisión Andina exige acreditar un interés real de incursionar en el mercado del país donde se pretenda hacer valer el derecho, en este caso, en el mercado peruano, como condición para dar trámite a las oposiciones andinas, constituye una exigencia para que se admita dentro del Estado Peruano la legitimidad del derecho adquirido en otro País Miembro.

2.3 Aplicación al caso concreto

(...).

Al respecto conviene precisar que si bien la marca de la opositora registrada en Colombia está conformada por la denominación OQ-COAT, mientras que el signo solicitado a fin de acreditar su interés real no contiene el signo guión (-), la Sala considera que Oftalmoquímica Limitada ha acreditado su interés real de incursionar en el mercado local con el signo en base al cual sustenta su oposición andina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la Decisión 486, ya que las diferencias que presentan resultan secundarias y no alteran la impresión general del signo.

De otro lado, si bien la solicitante ha manifestado ser a su vez titular de las marcas OCUCOAT y OCCUCOAT en Colombia, no corresponde a esta Sala pronunciarse sobre quien tiene mejor derecho sobre los signos OQ-COAT u OCUCOAT (OCCUCOAT) en la República de Colombia, sino únicamente verificar si el signo solicitado bajo el presente expediente enerva algún derecho de tercero previamente solicitado o registrado en algún País Miembro de la Comunidad

Andina, en este caso específico, en Colombia, de conformidad con lo establecido en el artículo 147 de la Decisión 486.

En efecto, el objeto de la oposición andina es evitar la coexistencia en el mercado común, de productos o servicios identificados con una misma marca pero con un origen empresarial distinto. Así, al evitar que existan titulares distintos para marcas idénticas en la subregión, se evita así mismo el problema del impedimento de comercialización de productos entre los países, con ocasión del ejercicio de los derechos marcarios.

(...)

Por lo anterior, corresponde determinar si existe algún riesgo de confusión entre el signo solicitado OCUCOAT y la marca OQ-COAT, inscrita en Colombia.

De otro lado, si bien se advierte de los certificados de registro presentados que las marcas en conflicto coexisten en Colombia, debe tenerse en cuenta que este hecho no obliga a la autoridad administrativa a registrar el signo solicitado en el Perú, debido a que cada solicitud de registro es analizada para determinar si cumple o no con los requisitos que permiten su registro, pudiendo no ser aceptada porque el signo en sí mismo no reúne los requisitos para constituirse como marca o porque resulta confundible con otros signos distintivos.

Sin embargo, los registros en terceros países pueden servir a la Sala para formarse una opinión respecto a las pretensiones que las partes someten a su consideración.

(...)”

V.6 El principio según el cual la marca es facultativa.

Este principio consiste en que cualquier persona goza de total libertad para decidir usar o no usar una o varias marcas en sus productos o servicios.

Uno de los antecedentes históricos más reveladores de este principio, se encuentra en la primera ley francesa de marcas de 1857, en la que se optó dejar esta decisión a conveniencia del interesado. Lo opuesto a este sistema podía encontrarse en la existencia de las marcas individuales de los maestros y de las corporaciones, lo cual fue completamente abolido en Francia, luego de la Revolución Francesa. Como se sabe, las marcas de las Corporaciones y de los maestros no eran facultativas, sino más bien obligatorias; se entendía que, si una marca aparecía en el producto, entonces ya se habían cumplido las exigencias y procedimientos de fabricación aprobados que aseguraban su calidad.

Es probable que del principio según el cual la marca es facultativa, se haya derivado la idea común que los productos “de marca” constituyen un sello de calidad por sí mismos. Esta consideración se hace tomando en cuenta que un comercial o industrial no querría destruir su reputación ni arruinar su marca, en productos o servicios que no fueran de verdadera calidad.

Actualmente en el Perú, ya no es obligatorio contar con una marca registrada para utilizarla en productos o servicios, como sí lo era cuando regía la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, época en la que inclusive el uso de una marca sin registro, se consideraba indicio de competencia desleal. Actualmente, el principio según el cual la marca es facultativa, es de plena vigencia en nuestro país.



CAPÍTULO VI

CRITERIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO DE CONFUSIÓN ENTRE MARCAS

VI.1 Introducción.

Uno de los temas fundamentales dentro de la disciplina del Derecho de Marcas, es el referido a los criterios para establecer el riesgo de confusión entre tales signos distintivos. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la utilidad de toda la disciplina del Derecho de Marcas, todos sus principios, conceptos e instituciones, la sofisticación de sus reglas y su desarrollo orgánico, tienen como propósito último y principal, el solucionar los conflictos que se presentan en la práctica mercantil sobre posible confusión entre marcas ya registradas y las que se solicitan a registro. Dependiendo del sistema de adquisición del derecho de marcas vigente en cada país, el referido conflicto también podrá presentarse entre marcas en uso y otras marcas cuyo uso y/o registro sea posterior. De otro lado, en nuestro país, así mismo, pueden presentarse casos de infracción del derecho de marcas que se siguen en un procedimiento especial diferente al procedimiento de oposición a la solicitud de registro de marca; en estos supuestos, igualmente tendrá que evaluarse la proximidad entre la marca registrada y aquella con la que se estaría cometiendo el acto de infracción.

El Derecho de Marcas se ha elaborado para solucionar este problema; para no permitir que se afecte un derecho de marcas ya constituido, sea porque se otorgue otro que entre en conflicto con él o porque se ampare el uso de una marca incompatible con la marca registrada. Como veremos más adelante, esta idea de protección del derecho constituido, no es una simple declaración, sino que es un concepto que adquiere la categoría de principio jurídico. Este principio puede tener efectos en la solución concreta de conflictos entre marcas. El Derecho de Marcas comporta un sub-sistema jurídico, que forma parte de otro sub-sistema más amplio que es el de los signos distintivos, el que a su vez está integrado a un sistema mayor denominado Propiedad Industrial. En dicho sistema, se aplican principios, conceptos e instituciones que preservan su armonía y que están alimentados por la realidad de los negocios; es por ello que un método o

aproximación adecuados para el estudio de este tema es partir de la observación de la realidad, particularmente del análisis de la jurisprudencia y de las nuevas herramientas publicitarias que utilizan las empresas de hoy en día, en donde la marca ocupa un lugar privilegiado. Este enfoque, el del análisis de las instituciones con la ayuda de la jurisprudencia y de la revisión de la práctica mercantil diaria, es la que guiará nuestro trabajo.

El estudio de los criterios para determinar la confundibilidad de las marcas, es importantísimo porque es la respuesta del Derecho de Marcas, a ciertos actos típicos de competencia indebida. En algunos países, los criterios a aplicarse para los casos de confundibilidad entre marcas, se han establecido en la Ley, como ha sido el caso del Perú. Un ejemplo de los países que no cuentan con una plasmación legislativa de los criterios aplicables al cotejo marcario está la República Argentina, donde se ha desarrollado una creativa jurisprudencia⁵⁸⁰. La elaboración de estos criterios y su plasmación en la Ley, no se ha producido de un día para otro, sino que, por lo general, fue la Jurisprudencia la que primero dejó sentado los conceptos básicos aplicables a los casos presentados en la realidad, luego la doctrina desarrolló y sistematizó estos conceptos en base a las decisiones jurisprudenciales, y por último la Ley los depuró y los consagró positivamente.

La primera norma jurídica peruana que consigna los criterios para determinar la confundibilidad entre las marcas es el Decreto Ley N° 26017, el cual es antecedente inmediato del Decreto Legislativo N° 823, publicado el 24 de abril de 1996⁵⁸¹. En realidad, el Decreto Legislativo N° 823 se elaboró en base al Decreto Ley N° 26017, mejorando algunos aspectos puntuales, pero manteniendo su idea de fondo. Asimismo, el Decreto Legislativo N° 1075 (Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial), actualmente vigente, tiene prácticamente el mismo texto que el del Decreto Legislativo N° 823.

⁵⁸⁰ Nuñez Javier F. "La similitud confusionista en materia marcaria: reglas jurisprudenciales sobre cotejo de los signos", J.A. 2002-III, fascículo N° 9.

⁵⁸¹ La primera obra peruana en la que se categorizan y analizan los criterios para establecer la confundibilidad entre marcas es: *Derecho de Marcas*, Lima-Perú, 1992, primera edición, del autor de este trabajo. La obra se publicó antes que en el Perú se produjera el establecimiento en la Ley, de los criterios para determinar la confundibilidad entre marcas.

Las normas antedichas han consagrado criterios que ya habían sido elaborados por la doctrina nacional y extranjera, y que eran ampliamente conocidos y utilizados desde antaño. La plasmación de estos criterios en la Ley, además de confirmar la justeza de los desarrollos doctrinales en la materia, proporciona una guía útil y adecuada para resolver los conflictos entre marcas. Se ha legislado con la suficiente flexibilidad, para que en el examen de confundibilidad, se pueda atender a las particularidades del caso concreto, sin que queden desvirtuados los principios generales sobre los que descansa esta disciplina.

VI.2 Principios que informan la regulación de los criterios legales para establecer el riesgo de confusión entre marcas.

Antes de entrar al estudio de los criterios legales que establecen el riesgo de confusión entre marcas, es importante esclarecer cuáles son los principios o premisas de los que parte la formulación de dichos criterios, así como cuál es la naturaleza del examen de confundibilidad entre marcas a realizarse por el órgano competente.

En el Perú, los criterios para establecer la confundibilidad entre marcas han sido plasmados en la Ley y los casos sobre conflictos entre marcas causados por este motivo se conocen en primer término en sede administrativa (Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, primera instancia administrativa y Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, segunda instancia que agota la vía administrativa. Las Resoluciones del Tribunal son impugnables ante el Poder Judicial, dentro del procedimiento contencioso-administrativo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no en todos los países se sigue este sistema para la resolución de estos conflictos. En la República Argentina, por ejemplo, sólo es el Poder Judicial quien conoce y decide los casos de conflicto surgidos por un posible riesgo de confusión entre marcas

El principio básico que informa los criterios legales para examinar la confundibilidad entre marcas, consiste en que, en tal examen, es indispensable que el juzgador se sitúe lo más cerca posible a las mismas circunstancias en que estaría el público consumidor pertinente, al momento en que adquiere determinado producto o servicio. Los criterios plasmados en la Ley, no son otra cosa que guías o pautas probadas por la ciencia y la experiencia, tendientes a que el examen de confundibilidad reproduzca o se aproxime a la situación real en la que se vería incurso el consumidor. En el examen de confundibilidad entre marcas y

específicamente en la aplicación de los criterios concretos para establecer si hay riesgo de confusión, es fundamental tener en mente este principio básico.

Un segundo principio básico es el de la elección de los criterios aplicables, según las especificidades del caso concreto.

Este principio tiene dos consecuencias importantes. La primera es la consideración –que se desprende inclusive de la misma Ley- que los criterios expresamente señalados en ella, son los que principalmente se tomarán en cuenta, pero no son necesariamente los únicos. Es decir, la lista de criterios indicados del artículo 45 al artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1075, no constituye una lista taxativa sino meramente enunciativa.

Aun cuando de la lectura del primer párrafo del artículo 45° del Decreto Legislativo N° 1075 se desprenda que se da mayor importancia a los criterios consignados expresamente por dicha norma, ello no niega que en el caso concreto sea también importante la aplicación de otros criterios. Ello está plenamente justificado, en vista de la riqueza de matices y particularidades que puede presentar la realidad, que no harían aconsejable una limitación de los criterios. Los criterios consignados expresamente por la Ley no constituyen en modo alguno, una camisa de fuerza para el juzgador; como hemos mencionado, la propia Ley deja en claro que tales criterios no son los únicos, sino solamente aquellos que por su importancia, deben ser considerados principalmente.

Algunos criterios que no están contemplados en la norma y que dado el caso podrían invocarse, son por ejemplo el de la coexistencia pacífica de marcas, el de que mayor significación para la comparación tienen los elementos característicos o más distintivos de las marcas, o el de hay que tener en cuenta los Informes de sondeo de opinión o encuestas entre los consumidores potenciales o efectivos de los productos o servicios a ser distinguidos con la marca, etc.

También tenemos unos criterios que aplica el Indecopi y que no están expresamente mencionados de esa manera en el Decreto Legislativo N° 1075:

“La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interpretación de todos los elementos: productos – servicios, signos y fuerza distintiva de los signos.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada”⁵⁸².

Tener la posibilidad de invocar y aplicar criterios que no están expresamente considerados en la norma, es muy adecuado pues de lo que se trata es de resolver con la mayor justeza estos conflictos, siempre bajo la idea de aproximarse lo más posible a la situación en que estaría el público consumidor.

Es importante también mencionar, que por ejemplo para el examen comparativo entre marcas o evaluación de otros casos de conflictos entre marcas, la autoridad administrativa en el país, considera que se trata únicamente de una cuestión de derecho, y bajo esta idea no le da mucha cabida a las encuestas de consumidores.

Sin embargo, la utilización de encuestas de consumidores es un medio probatorio que debería ser mejor valorado y utilizado. En primer lugar, porque el Decreto Legislativo N° 1075 lo permite, y en segundo lugar, porque es un medio adecuado para demostrar si hay riesgo de confusión. El incorporar la utilización de este medio probatorio a nuestra cultura de práctica administrativa, como sí se realiza en otros países, nos permitiría contar con resoluciones más adecuadas y menos subjetivas. En relación a la utilización e importancia de encuestas para demostrar la probabilidad de confusión en los Estados Unidos de América:

«It is often said that survey evidence is routinely submitted in trademark litigation, particularly on the issue of consumer confusion. In a statement before Congress, the American Bar Association offered a typical expression of this view: “survey evidence is traditionally one of the most classic and most persuasive and most informative forms of trial evidence that trademark lawyers utilize in both prosecuting and defending against trademark claims of various sorts.” Committee Print to Amend the Federal Trademark Dilution Act: Hearing Before the Subcomm, on Courts, the Internet, and Intellectual Property of the Comm. On the Judiciary, 108th Cong. 14 (2004)

⁵⁸² Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, resolución N° 0340-2019/TPI-INDECOPI del 20 de febrero de 2019, pp. 20-21.

[statement of Robert W. Saccoff, Chair, Section of Intellectual Property Law, American Bar Association]⁵⁸³»

Las encuestas son una herramienta a tomar en cuenta no sólo para demostrar si hay riesgo de confusión, sino también si hay confusión real o si se verifica alguna otra situación reclamada. Al respecto, Bedi y Reibstein, señalan:

“Surveys have a strong historical role in trademark análisis. They have been used traditionally to help courts and litigants understand whether a mark is famous in this first instance, whether two marks are similar enough, and whether a junior mark is likely to confuse consumers as to the source of a good. In a sample of ninety-six cases, Diamond and Franklyn found that eighty-one percent of surveys used in trademarks litigation cases were used to determine a likelihood of confusión, thirty-three percent were used to establish secondary meaning, and twenty percent were used for deceptive meaning”⁵⁸⁴.

Como vemos, la utilización de las encuestas es un elemento importante a considerar en la solución de casos en torno al conflicto de marcas, lo que reafirma nuestra posición que estamos ante una herramienta que debe ser utilizada en este análisis. Es necesario utilizar las herramientas de otras ramas del conocimiento de manera técnica, de modo que constituyan un aporte valioso para la solución de los casos.

En este aspecto, si una encuesta de consumidores es efectuada de manera técnica, se puede tener la seguridad que será confiable y arrojará un resultado útil:

“To ground a survey as trustworthy, its proponent must establish foundation evidence showing that (1) the ‘universe’ was properly defined, (2) a representative sample of that universe was selected, (3) the questions to be asked of interviewees were framed in a clear, precise and non-leading manner, (4) sound interview procedures were followed by competent interviewers who had no knowledge of the litigation or the purpose for which the survey was conducted, (5) the data gathered was accurately reported (6) the data was analyzed in accordance with accepted statistical principles and (7) objectivity of the entire process was assured.

Toys R Us, Inc. v. Canarsie Kiddie Shop, 559 F Supp. 1189, 1205 [D.C. N. Y. 1983] [citing *MANUAL FOR COMPLEX LITIG.*, 116 (5th ed. 1981), 4 LOUISELL & MUELLER, *FED. EVIDENCE* § 472 (1979), AND J. THOMAS MCCARTHY, *TRADEMARKS & UNFAIR COMPETITION* § 32:53 (1973)]; accord *Rush Indus., Inc. v. Garnier LLC*, 496 F. Supp.2d 220, 227 (E.D.N.Y. 2007). Failure to satisfy any of the

⁵⁸³ Beebe, Barton, *Op. Cit.*, p.338.

⁵⁸⁴ Bedi, Suneal y Reibstein, David, *Op. Cit.*, p.722.

listed criteria may seriously compromise the survey's impact on a court's likelihood of confusión evaluation. Id."⁵⁸⁵.

Por otro lado, debemos considerar que los criterios legales que establecen el riesgo de confusión entre marcas, fueron elaborados en base a los signos tradicionales o típicos; utilizando la clasificación los divide en marcas nominativas, figurativas y mixtas.

De esto puede sobrevenir la creación de nuevos criterios aplicables a estas clases especiales de marcas, o por lo menos, el perfeccionamiento de los antiguos. Un ejemplo de este fenómeno es el que se presenta cuando se trata de establecer la confundibilidad de dos marcas tridimensionales que consisten en la forma del producto. Un criterio que no encontramos plasmado en la Legislación, pero que tiene mucha justificación es el de que en estos casos el ámbito de protección de la marca tridimensional registrada, sólo puede llegar a impedir la utilización de exactamente la misma forma tridimensional registrada o una que sea casi la misma. Es decir, la protección que brinda una marca tridimensional registrada es más reducida.

La segunda consecuencia del principio de elección de los criterios aplicables, según las especificidades del caso concreto, es que no necesariamente podrán siempre aplicarse todos los criterios consagrados en la Ley para la solución del caso. Imagínese por ejemplo que existiera un conflicto entre dos marcas nominativas, siendo que ninguna de ellas perteneciera a una familia de marcas; entonces, no habría forma de aplicar el referido criterio aun cuando esté consignado expresamente en el literal e) del artículo 45° del Decreto Legislativo N° 1075. Es decir, como bien dice la ley, la Dirección competente tendrá en cuenta estos criterios, pero lógicamente sólo entrarán a tallar cuando el caso concreto pueda adecuarse al supuesto de hecho previsto en la norma.

Un tercer principio básico es el de la libre ponderación del peso de los criterios aplicables a un caso particular. El rol de los criterios no es el dar una solución mecánica a los casos, sino más bien proporcionar una guía de los aspectos que deben ser considerados al momento de evaluar si dos marcas son confundibles o no. Es indispensable hacer una verdadera evaluación del caso concreto, conjugando de la mejor manera los criterios aplicables.

⁵⁸⁵ Beebe, Barton, *Op. Cit.*, p. 395.

No puede dejar de observarse, en vista de la naturaleza del examen de confundibilidad entre marcas, que siempre habrá un cierto grado de subjetividad al momento de decidir en un sentido u otro. Los criterios señalados buscan - en la medida de lo posible - reducir ese grado de subjetividad y de incertidumbre que se produce normalmente por interpretaciones o evaluaciones que no se ajusten a parámetros ya aceptados; sin embargo, siempre serán las particularidades del caso concreto, a las que habrá que poner atención especial para una correcta decisión.

Refiriéndonos en conjunto, al principio de la elección de los criterios según las especificidades del caso concreto y al de la libre ponderación del peso de los criterios aplicables en un caso particular, se debería considerar por ejemplo, que no todos los criterios legales serían aplicables al momento de comparar dos marcas, además que no todos tienen necesariamente la misma jerarquía y que algunas veces habrán criterios que no han sido consignados en la Ley, pero que deben aplicarse en atención al caso particular.

Un cuarto principio es el de la necesidad de la clasificación de los criterios en generales y especiales⁵⁸⁶. Se entiende que los criterios generales se aplican a cualquier clase de conflicto entre marcas, los criterios especiales únicamente a los conflictos derivados de marcas del mismo tipo, según la clasificación que divide a las marcas en marcas denominativas, figurativas y mixtas.

La formulación de los criterios en base a esta diferenciación, permite además aplicar en lo posible, los criterios generales a relativamente nuevos tipos de marcas, sin que la no existencia de criterios dirigidos específicamente a ellas, se constituyan en un obstáculo para la decisión.

⁵⁸⁶ Es posible encontrar otras clasificaciones de los criterios. Por ejemplo, en la República Argentina, se habla de reglas o principios y de circunstancias adjetivas para el cotejo marcario. Estas reglas o principios y circunstancias adjetivas han sido desarrolladas por la jurisprudencia. Así en la Sentencia de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de fecha 9 de setiembre del 2004, seguida en la causa N° 3369/98 entre Pfizer Inc. y Finadiet S.A., sobre cese de oposición al registro de marca, se señala: "Antes que nada voy a recordar algunos principios que, a los fines de la confrontación marcaria, ha sentado la jurisprudencia del Tribunal. (...)". Asimismo, más adelante se indica: "(...) En definitiva, como en todos los conflictos marcarios, habrá de ponderarse el escenario en el cual se ambienta la contienda o "las circunstancias adjetivas de la causa", sin que quepa limitar la decisión a un desnudo cotejo de los signos."

Es interesante mencionar la cercanía entre estos criterios y los utilizados en el Derecho Norteamericano, pese a que la formación de estos últimos ha seguido el camino del common law:

“We view this standard like the statutory standard in trademark infringement of “likelihood of confusión”. Courts have developed a multi-factor test that can be used to prove likelihood of confusión. Included in this multi-factor test is empirical evidence on whether consumers are likely to be confused. This empirical evidence can take the form of survey evidence, (...). See also *Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*, 287 F. 2d 492, 495 (2d Cir.1961) (employing an eight-factor test that considers the following factors: “the strength of his mark, the degree of similarity between the two marks, the proximity of the products, the likelihood that the prior owner will bridge the gap, actual confusión, and the reciprocal of defendant’s good faith in adopting its own mark, the quality of defendant’s product, and the sophistication of the buyers”); (...)”⁵⁸⁷.

Un quinto principio está referido a la naturaleza del examen de confundibilidad entre marcas y en general al examen de registrabilidad. Este consiste en que en la aplicación de los criterios se evaluarán aspectos tanto de hecho como de derecho, y no sólo estos últimos.

En relación a este punto la **Resolución N° 0329-2004-INDECOPI, recaída en el expediente N° 185700-2003**⁵⁸⁸, que versa sobre solicitud de registro de marca de producto, presentada por Industria de Calzado S.A.C. – ICALSAC (Perú), señala lo siguiente:

“Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas, no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la Autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. En el examen de distintividad, se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones concretas; por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo”⁵⁸⁹.

⁵⁸⁷ Bedi, Suneal y Reibstein, David, Op. cit., p. 693.

⁵⁸⁸ En la indicada solicitud se pedía el registro de la marca de producto constituida por la figura tridimensional de un calzado para niño en cuya suela se aprecian ruedas y diversas figuras; la parte lateral se encuentra compuesta por el diseño de ruedas; la parte frontal se encuentra compuesta por el diseño de llantas y diversas líneas; conforme al modelo, para distinguir calzado, prendas de vestir y sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

⁵⁸⁹ En la Resolución N° 1326-2005/TPI-INDECOPI (pág. 151,152), recaída en el expediente N° 195126-2003, sobre solicitud de registro de marca presentada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A (Perú), aparece un criterio similar. Véase comentario en el punto V.1.3.1, Aproximación a la percepción efectiva del consumidor.

Asimismo, en cuanto al examen de confundibilidad ente marcas, la **Resolución N° 0112-2005/TPI-INDECOPI, del 10 de febrero del 2005, recaída en el expediente N° 180182-2003, sobre solicitud de registro de marca de producto OLA, para distinguir leche y productos lácteos, productos a base de yogurt, postres, batidos de leche, bebidas licuadas en las que predomina la leche (smoothies), clase 29, presentada por Unilever N.V. (Reino de los Países bajos), señala:**

“Certificado N° 5647

Con relación a lo manifestado por el solicitante – en el sentido que, en la práctica, las marcas de la opositora distinguen únicamente conservas de pescado, por lo que su coexistencia en el mercado no es susceptible de inducir al público consumidor a confundir un producto por otro o asociar el origen empresarial de los mismos -, la sala conviene en señalar que existe diferencia entre el registro y el uso de un signo. Así, el riesgo de confusión en derecho de marcas no es una cuestión de hecho sino de derecho y se establece basándose en dos elementos: la similitud entre los productos que distinguen cada uno de los signos y la semejanza entre los signos – en ambos casos de acuerdo a cómo se encuentren registrados o solicitados – tomando además en consideración la distintividad de los signos. En tal sentido, los productos que la marca distinga en la práctica o la forma particular como el titular del signo comercialice sus productos en el mercado no son relevantes a efectos de determinar el riesgo de confusión entre los signos”.

Es pertinente destacar en relación a los extractos de las resoluciones transcritas, que el examen de registrabilidad, o específicamente el examen de confundibilidad entre marcas, no necesariamente consiste en una cuestión de puro derecho, sino que dicho examen requiere el análisis de cuestiones de derecho conjuntamente con una evaluación de los hechos, conforme a la prueba actuada.

Asimismo, contrariamente a lo que se indica en dichas Resoluciones, con la práctica administrativa actual de la Autoridad Competente, en buena medida no se logra hacer el análisis en base a apreciaciones concretas; por el contrario, muchas veces el análisis es bastante subjetivo, haciéndose suposiciones teóricas, especulaciones, y conjeturas, que es justamente lo que en las Resoluciones se señala se debería evitar.

También debe tenerse presente que muchas veces puede ser necesario, para que el juzgador forme su convicción, el contar con estudios de encuestas de consumidores o estudios de mercadeo. En la decisión sobre la registrabilidad o confundibilidad, entran en juego variables complejas referidas a la realidad del mercado y a la percepción del consumidor medio, para cuyo conocimiento, los estudios técnicos correspondientes

son muy útiles y a veces indispensables. Para reducir el margen de subjetividad que hay en este análisis, es importante utilizar las encuestas de consumidores, tanto para demostrar la probabilidad de confusión como la actual confusión. Además, muchas veces se señala que no es necesario demostrar la actual confusión con encuesta de consumidores, bastando determinar el riesgo o probabilidad de confusión. Sin embargo, no se cae en cuenta que si se demuestra actual confusión entre los consumidores es porque también se está demostrando el riesgo o probabilidad de confusión. En Estados Unidos de América, se ha resaltado este criterio:

“Smith v. Wal-Mart Stores, Inc. 537 F. Supp. 2d 1302 (N. D. Ga. 2008) Timothy C. Batten, Sr., District Judge:

II Analysis

C. Trademark Infringement, Unfair Competition, Cybersquatting and Deceptive Trade Practices Claims

1. Actual Confusion

[1] Proof of actual confusión is considered the best evidence of likelihood of confusión. *RotoRooter Corp. v. O’Neal*, 513 F.2d 44, 45-46 [5th Cir. 1975]⁵⁹⁰.

Es necesario caer en cuenta que en otros países donde se presentan innumerables casos de conflictos de marcas, se aplican estas encuestas como una herramienta útil que sirve para evaluar estos aspectos, práctica que debería ser incorporada en nuestro país. El juzgador debe valerse de todos los medios permitidos a su alcance, para garantizar una decisión justa, aprovechando y no desechando las herramientas técnicas disponibles, cuando sea conveniente.

Por ello es que nos reafirmamos en nuestra posición, en relación a la naturaleza del examen de confundibilidad entre marcas y en general al examen de registrabilidad, que lo que se evalúa son aspectos tanto de hecho como de derecho, y no sólo estos últimos. Este es un tema que debe incorporarse en la práctica administrativa de la autoridad competente, dándose un salto cualitativo en la forma y criterios a tomar en cuenta en este examen, haciendo un análisis de cuestiones de derecho, conjuntamente con la evaluación de los hechos, conforme a la prueba actuada, por lo que la utilización de encuestas de consumidores, sería muy importante como parte de esta evaluación y análisis.

⁵⁹⁰ Beebe, Barton, *Op. Cit.*, p. 391.

Esta interpretación está, además, en plena concordancia con el principio de verdad material dispuesto en el artículo IV, 1.11 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS de 25/01/2019, que señala lo siguiente:

**“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
(...)”**

1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad, cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

Cabe mencionar que, en muchos casos de conflicto de marcas, sino en todos, está presente la finalidad de cautelar a los consumidores, por lo que estaría de por medio el interés público.

Al respecto, en relación a estos tipos de exámenes en los Estados Unidos de América, Bedi y Reibstein, señalan:

“The likelihood of confusión standard is satisfied using either survey evidence of proposed confusión (like we do above), actual confusión (bringing in consumers and experts who testify that consumers were actually confused), and “argument by inference”. In a likelihood of confusión survey, consumers are generally shown both marks at issue and asked where each comes from. If the majority of consumers think both marks como from the same source, this is good evidence of a likelihood of confusion”⁵⁹¹.

Hemos mencionado anteriormente que en el examen de confundibilidad entre marcas, por su propia naturaleza, siempre habrá un grado de subjetividad en la decisión y que la aplicación de los criterios para establecer el riesgo de confusión entre marcas, busca en la medida de lo posible reducir ese grado de subjetividad.

⁵⁹¹ Bedi, Suneal y Reibstein, David, Op. Cit., pp. 722-723.

Pensamos que con el ingreso de las sociedades en la cuarta revolución industrial o era de transformación digital, esa subjetividad se reducirá al mínimo o desaparecerá, ya que utilizando la inteligencia artificial se podrá aplicar estos criterios de una manera rápida, objetiva y predecible; ya existen inclusive estudios que evalúan la efectividad de estos sistemas:

“This research develops advanced TM similarity assesment models using machine learning (ML) approaches. Litigation principles over similarity follow US TM laws which are consistent with global TM protection convention under the World Intellectual Property Organization (WIPO). (...)

This research provides a significant contribution toward implementing intelligent and automated IPR protection. The system solution supports users (companies, TM attorneys. Or IP officers) to identify similar registered TMs before registering new TMs ensuring uniqueness to avoid infringement disputes. The solution also supports automatic screening of online content to detect potential infringement of TM images and wording for effective global IPR protection”⁵⁹².

Asimismo, la utilización de la inteligencia artificial plantea nuevas preguntas a resolver en el futuro teniendo en cuenta las nuevas formas como el consumidor se relacionará con las marcas y empresas:

“iii) ¿Es necesario reconsiderar las funciones, la legislación y la práctica en el ámbito de las marcas habida cuenta de la creciente utilización de la IA en el *marketing* y la proliferación de la IA utilizada por los consumidores en el contexto de las aplicaciones de la internet de las cosas?

iv) La utilización de la IA por el consumidor, con conocimiento o involuntariamente para la selección de productos, ¿afectará al reconocimiento de las marcas? ¿Será necesario que principios del derecho de marcas tales como el carácter distintivo, el recuerdo de la marca, la probabilidad de confusión o las necesidades del consumidor promedio, evolucionen debido a la creciente utilización de la IA? ¿Son estas cuestiones que los encargados de la elaboración de políticas deberían considerar?”⁵⁹³.

⁵⁹² Trappey, Charles V., Trappey, Amy J.C., Lin, Sam C.-C., Intelligent trademark similarity análisis of image, spelling, and phonetic features using machine learning methodologies, 2020, en <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1474034620300896>, consultado el 19.02.2021.

⁵⁹³ Organización Mundial de Propiedad Intelectual - OMPI, Diálogo de la OMPI sobre Propiedad Intelectual (PI) e Inteligencia Artificial (IA), p.14., 2020, en https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=55309&la=ES#docs, consultado el 04.03.2021.

VI.3 Examen de confundibilidad y acuerdos de coexistencia pacífica entre marcas.

La aplicación del examen de registrabilidad y particularmente la evaluación del examen comparativo entre marcas, no queda descartada necesariamente, en caso hubiera un acuerdo de coexistencia entre marcas. Así, el artículo 56 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la autoridad competente, ella no afecte el interés general de los consumidores.

Jurisprudencia

Resolución N° 1934-2003/TPI-INDECOPI, del 2 de Octubre del 2003, emitida en el Expediente N° 176997-2003, sobre solicitud de registro de la marca de producto constituida por la denominación BELLEZZA escrita en letras características, la palabra TOALLAS escrita en letras características y la representación estilizada de un sol y tres líneas ondulantes, todo en los colores azul, turquesa, amarillo y anaranjado; conforme al modelo, para distinguir toallas de materias textiles, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial.

"2. Acuerdo de coexistencia

2.1 Marco conceptual

(...)

El interés del público consumidor en que exista la debida diferenciación entre los competidores radica en la posibilidad de identificar los productos o servicios que ha probado y con los cuales ha quedado satisfecho, sin posibilidad de error alguno.

(...)

Puede darse sin embargo el caso de que dos titulares lleguen a un acuerdo económico de coexistencia de sus respectivas marcas pero que el riesgo de confusión subsista, con lo que se privaría al consumidor de su derecho a elegir libremente entre los productos del mercado, de acuerdo a su origen empresarial, además el consumidor puede verse expuesto a adquirir un producto o servicio que no posea la calidad o alguna otra característica esperada. Para impedir lo anterior, el artículo 158 del Decreto Legislativo 823 (1) establece expresamente que las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de marcas similares para productos o servicios de la misma clase, siempre que, en opinión de la oficina

administrativa competente, la coexistencia no afecte negativamente el interés general de los consumidores.

Si bien la Decisión 486 no incluye ninguna norma que expresamente regule este supuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre el tema. En el Proceso N° 41-IP-99 - en una sentencia expedida durante la vigencia de la Decisión 344 (2) - en relación al caso de una solicitud de registro de una marca similar a otra ya registrada, señaló que pese a existir una autorización del titular cuyo registro ya está consolidado; necesariamente se tiene que considerar el interés del consumidor quien puede llegar a verse confundido con la presencia de dos marcas similares en el mercado, más aún si ellas se encuentran destinadas a proteger productos de la misma clase internacional; y si, además, las marcas confrontadas han sido solicitadas para todos los productos o servicios comprendidos en la correspondiente clase (3). En tal sentido, concluyó que en estos casos el administrador al momento de valorar estas circunstancias, en su decisión deberá velar que las marcas a confrontarse no produzcan confusión en el mercado. Preciso que el acuerdo puede facilitar el registro, pero la autoridad nacional puede tomar su decisión en contra, no conduciendo el acuerdo necesariamente a un registro (4).

(...).

2.2 Aplicación al caso concreto

Tejidos San Jacinto S.A. presentó un acuerdo de coexistencia de marcas celebrado entre las empresas Inversiones Comindustria S.A. y Tejidos San Jacinto S.A.

En dicho documento se señala lo siguiente:

- Inversiones Comindustria S.A. otorga consentimiento a Tejidos San Jacinto S.A. para que registre y use la marca BELLEZZA y logotipo, únicamente para distinguir toallas, excluyendo los demás productos de la clase comprendidos en el registro de la marca registrada a favor de Inversiones Comindustria S.A. (certificado N° 73971), particularmente ropa de cama y de mesa, y asume que no levantará ninguna objeción para el uso y registro respecto al producto indicado.
- Tejidos San Jacinto S.A. se compromete a realizar el registro únicamente para toallas de materias textiles, particularmente de felpa, comprometiéndose a hacer referencia a su razón social en sus productos, con lo cual evitaría la posibilidad de cualquier riesgo de confusión.
- El acuerdo y consentimiento es válido para los registros de marcas que realicen ambas empresas en países pertenecientes a la Comunidad Andina y países latinoamericanos y centroamericanos, incluyendo México, de tal manera que los registros comprendan sólo los productos mencionados.

Respecto a dicho documento, cabe señalar que ha sido firmado por el señor Geri Ciabatti Salocchi en representación de Inversiones Comindustria S.A. y el señor Ramón Ricardo Rázuri Ramírez en representación de Tejidos San Jacinto S.A., y las firmas han sido legalizadas por el notario Jaime Murguía Caverro.

No obstante lo anterior, en aras del derecho de los consumidores (derecho reconocido en el artículo 158 del Decreto Legislativo 823) a una debida diferenciación de los servicios que ofrecen los competidores para que puedan tomar decisiones de compra racionales basadas principalmente en calidad y precio, se tendrá que realizar el examen de confundibilidad entre los signos en conflicto, para determinar si corresponde o no aceptar el acuerdo de coexistencia presentado.”

VI.4 Criterios generales.

Los criterios para establecer el riesgo de confusión entre marcas no se encuentran plasmados en las leyes de todos los países. Sin embargo, en algunos como Argentina, han sido materia de elaboración orgánica por la jurisprudencia. Así en la Sentencia seguida en la causa N° 3369/98, se señala hablando de las reglas o principios:

“En este sentido, es sabido que las marcas en pugna han de ser comparadas en forma sucesiva y no simultánea, sin artificiales desmembraciones, tal como ellas fueron solicitadas y concedidas (quedando reservada a quien se halle investido de interés legítimo la posibilidad de ejercitar las medidas pertinentes en la hipótesis de que esos límites fueran desbordados), colocándose en el lugar de los potenciales adquirentes de los artículos de que se trata y teniendo presente que, en el estudio de supuestos como el *sub lite*, debe desde un principio aceptarse como hecho real e indiscutible que las marcas tienen, por lógica, determinadas semejanzas que son, precisamente, las que dan lugar a la controversia.”⁵⁹⁴

Igualmente, en los Estados Unidos de América, las Cortes han ido perfeccionando estos criterios. Así tenemos que ellas han desarrollado el denominado “Multifactor Test”, tomando en cuenta cada una de dichas Cortes, criterios bastante similares:

«2. Contemporary Applications of the Multifactor Test for the Likelihood of Consumer Confusion

Each circuit has developed its own multifactor test for the likelihood of consumer confusión. Here are the multifactor tests from certain leading circuits. As you will see, they are roughly similar:

⁵⁹⁴ Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, VIII Curso Intensivo de Posgrado-Invierno. Propiedad Industrial, materiales de lectura, Buenos Aires, 2007, 390 páginas.

- The Second Circuit's "*Polaroid Factors*": *Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*, 287 F.2d 492, 495 [2d Cir. 1961] ["Where the products are different, the prior owner's chance of success is a function of many variables: the strength of his mark, the degree of similarity between the two marks, the proximity of the products, the likelihood that the prior owner will bridge the gap, actual confusion, and the reciprocal of defendant's good faith in adopting its own mark, the quality of defendant's product, and the sophistication of the buyers. Even this extensive catalogue does not exhaust the possibilities- the court may have to take still other variables into account. American Law Institute, Restatement of Torts, §§ 729, 730, 731."].
- The Seventh Circuit's "*Helene Curtis Factors*": *Helene Curtis Indus., Inc. v. Church & Dwight Co.*, 560 F.2d 1325, 1330 [7th Cir. 1977] [In determining 'likelihood of confusion' several factors are important: 'the degree of similarity between the marks in appearance and suggestion; the similarity of the products for which the name is used; the area and manner of concurrent use; the degree of care likely to be exercised by consumers; the strength of the complainant's mark; actual confusion; and an intent on the part of the alleged infringer to palm off his products as those of another'. *Carl Zeiss Stiftung v. VEB Carl Zeiss Jena*, 433 F.2d 686, 705 (2d Cir. 1970)."]
- The Ninth Circuit's "*Sleekcraft Factors*": *AMF Inc. v. Sleekcraft Boats*, 599 F.2d 341, 348-49 (9th Cir. 1979) ["In determining whether confusion between related goods is likely, the following factors are relevant: 1. strength of the mark; 2. proximity of the goods; 3. similarity of the marks; 4. evidence of actual confusion; 5. marketing channels used; 6. type of goods and the degree of care likely to be exercised by the purchaser; 7. defendant's intent in selecting the mark; and 8. likelihood of expansion of the product lines. See, e.g., *Sleeper Lounge Co. v. Bell Manufacturing Co.*, 253 F.2d at 722; Restatement of Torts § 731 (1938)"]⁵⁹⁵».

El tema de la confundibilidad entre signos distintivos, será tratado siguiendo el orden de los criterios señalados en la Ley.

Pese a que, en nuestro país, ha habido leyes sobre marcas desde el año 1892,⁵⁹⁶ recién es con el Decreto Ley N° 26017 del 26 de diciembre de 1992, que se incluyen estos criterios en la Legislación. Hoy en día, dichos criterios están desarrollados en el Decreto Legislativo N° 1075.

Los criterios para establecer el riesgo de confusión entre marcas, tienen por finalidad que el juzgador se aproxime a la situación del consumidor al momento de adquirir un producto o contratar un servicio.

⁵⁹⁵ Beebe, Barton, *Op. Cit.*, pp.372-373.

⁵⁹⁶ La primera Ley de Marcas peruana fue promulgada el 19 de diciembre de 1892 y publicada el 5 de enero de 1893.

Los criterios generales se aplican a cualquier clase de conflictos entre marcas. Ellos están establecidos en el artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075 que señala lo siguiente:

“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”.

VI.4.1 Apreciación de las marcas en su conjunto.

La marca es un todo y como tal debe ser examinada en su conjunto, pues esa es la forma en la que el consumidor la aprecia.

La marca no se examina en forma fraccionada o aislada, porque de ser así, el resultado arrojaría una impresión diferente al de la apreciación de la marca en su totalidad:

“The second important point when testing the similarity of trademarks is that they should be compared as a whole, and that more weight should be given to common elements which may lead to confusion, while differences overlooked by the average consumer should not be emphasized. Notwithstanding this basic rule of comparing trademarks as a whole and not dividing them into parts, the structure of the signs is important. Common prefixes are normally more important than common suffixes; if two signs are very similar or identical at the beginning, they are more likely to be confused than if the similarity is in their endings. Long words with common or similar beginnings are more likely to be confused than short words with different initial letters”⁵⁹⁷.

La impresión de conjunto se tiene haciendo una observación fugaz de las marcas, sin realizar un análisis exhaustivo de ellas. Puede afirmarse que el consumidor salvo casos especiales, no se detiene en considerar cada uno de los elementos de los productos o servicios, ni el detalle de la conformación de sus logos o signos identificatorios.

⁵⁹⁷ World Intellectual Property Organization, *Op. Cit.*, p. 55.

Es por todo lo anterior, que la apreciación de la marca debe hacerse teniendo en cuenta su aspecto de conjunto y no de sus elementos por separado. Por consiguiente, es un error apreciar los diversos elementos de una marca en forma fraccionada, para cuando se hace la comparación con otra marca.

La Resolución N° 0081-2005/TPI-INDECOPI, del 01.02.05, recaída en el expediente N° 190974-2003, sobre solicitud de registro de marca de producto constituida por la denominación MACAPUNCH escrita en letras características y figuras conforme al modelo, para distinguir maca en harina, gelatinizada o pulverizada en cápsulas (productos medicinales), de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, presentada por Bupo S.A.C. (Perú), consideró dentro de sus fundamentos lo siguiente:

“3.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. (...) Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión de conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 y 76-IP-2000”.

Es necesario enfatizar que debe tenerse sumo cuidado en no fraccionar las marcas, para luego dejar de lado uno o varios de sus elementos al momento de realizar el examen comparativo.

Consideremos las siguientes marcas:

REGISTRADAS:	SAPE	VOLE
SOLICITADA:	SOR SAPI	TREVOLI

De acuerdo al criterio mencionado, no es correcto comparar únicamente los signos SAPE y SAPI, para determinar la confundibilidad entre ambas marcas. Hay que tomar en cuenta la primera palabra de la marca solicitada dentro del conjunto (“SOR”), lo que hace que el parecido entre las marcas bajo examen se diluya. Igualmente, no sería correcto hacer la comparación entre los signos VOLE y VOLI, determinando en base a ese parecido confundibilidad entre las marcas, para luego adicionando el restante elemento de la marca TREVOLI (TRE), señalar que esa

diferencia no es suficiente para enervar la confundibilidad entre ellas. Es indispensable hacer el examen de las marcas en su conjunto, pues un examen fraccionado arroja una impresión diferente.

Estos son casos entre marcas denominativas; no obstante, el mismo criterio puede aplicarse a las marcas figurativas y a las mixtas, con las salvedades que haremos más adelante en los puntos pertinentes de este trabajo. A modo de ejemplo, transcribimos el segundo considerando de la **Resolución N° 722-90-ITINTEC/DG del 15 de Octubre de 1990**:

"Que la empresa recurrente cae en el error de fragmentar el signo solicitado y abstraer uno solo de sus elementos, que es la denominación "MAGGI", sin considerar sus aspectos figurativo y cromático, que constituyen elementos relevantes de aquél y que en su conjunto, conforme lo sostiene la resolución impugnada, le proporcionan características propias, razón por la cual se trata de una marca suficientemente distintiva".

No hay que deducir de este criterio que, necesariamente estamos ante marcas no confundibles, si se adicionan varios elementos al signo parecido, de modo que entre ellos existan muchas diferencias (todos los elementos que se añaden) y pocas semejanzas (por ejemplo, el único elemento parecido). Tal como explicaremos en el siguiente punto, las desemejanzas entre las marcas, sólo cumplen un rol secundario, ya que el consumidor asocia y confunde a las marcas por sus elementos comunes. Una marca puede ser confundible con otra, inclusive teniendo sólo uno o dos elementos semejantes.

Tal criterio, así como el de la importancia de no fraccionar las marcas, parece haberse aplicado en la **Resolución Directoral N° 246-88-ITINTEC del 22 de marzo de 1988**, (APPEAL versus REVLON FLEXAPPEAL) en la que: *"...teniendo en cuenta una visión de conjunto de los elementos integrantes de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad gráfica, ni fonética; se advierte una evidente semejanza entre ambas, capaz de generar confusión entre el público consumidor, por lo que debe confirmarse la recurrida..."*.

De la lectura de dicha Resolución, se desprende que a pesar de haber considerado los elementos "REVLON" y "FLEX" dentro del conjunto (mayor número de diferencias), se concluye que las marcas en conflicto son confundibles.

En este caso, los elementos desemejantes que se han añadido al signo APPEAL no fueron suficientes para que la marca solicitada cumpliera con el requisito de novedad exigido por el artículo 56 de Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que era la norma vigente al momento de resolver.

Un importante alcance respecto la apreciación en conjunto de la marca, se encuentra en la **Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 2 de junio del 2006, recaída en el Proceso 89-IP-2006, Expediente Interno N° 496-2003 - Perú**; en la cual se señala:

“EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
(...)

4. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración”.

De la presente Resolución del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se desprende que, una vez efectuada la apreciación de conjunto, puede resultar que uno o algunos de los elementos de la marca sean los dominantes para efectos del examen de confundibilidad.

Es interesante traer a colación cómo los Tribunales Argentinos -donde las reglas para determinar la confundibilidad de las marcas no están plasmadas en la Ley- han aplicado en este examen, el criterio de apreciar las marcas en su conjunto.

Así en la Sentencia que ya hemos citado más arriba, seguida en la Causa N° 3369/98 se indica: “(...), es sabido que las marcas en pugna han de ser comparadas (...), sin artificiales desmembraciones, tal como ellas fueron solicitadas y concedidas (...)”. Asimismo, se indica que: “Llegada la hora de efectuar la comparación entre las dos marcas nominativas enfrentadas, adquiere especial relieve el primer impacto que deja la aprehensión espontánea de los vocablos –apreciados como conjuntos-, de la cual aquí pienso que no queda resabio de confundibilidad, aun cuando el análisis posterior pormenorizado pone de manifiesto la

existencia de elementos comunes. Sin embargo, además de que ese análisis contraría la regla de que no se ha de ponderar a las marcas desmembradas, parece claro que quien sea apto para realizar un análisis particularizado estará capacitado, con mayor razón para apreciar las diferencias”.

Cabe anotar que cuando la referida Jurisprudencia menciona que en “la comparación entre las dos marcas nominativas enfrentadas, adquiere especial relieve el primer impacto que deja la aprehensión espontánea de los vocablos –apreciados como conjuntos-,” se está puntualizando también el criterio que el examen de las marcas en su conjunto se hace según su apreciación breve o fugaz, el cual no está consignado expresamente en la Ley peruana, pero que es posible aplicar.

También en la Jurisprudencia Española, se ha reconocido ampliamente este concepto. Así por ejemplo en la STS del 16 de mayo de 1995, Ponente: Pedro Gonzáles Poveda, Recurso N° 386/1992 se consigna:

“«SEGUNDO.- (...) Tiene declarado esta Sala en sentencia de 30 de abril de 1986 que “partiendo de la base sustentada en la sentencia de este Tribunal de 12 de mayo de 1975 de que al no establecer la Ley reglas precisas y concretas en orden a la determinación de las denominaciones semejantes, en materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que la fijar en cada caso su criterio, mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras que no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido”, doctrina que reitera la sentencia de 7 de abril de 1994 con cita de la antes reseñada y de las de 30 de julio de 1988, 2 de abril de 1990, 8 de junio de 1991 y 5 de marzo y 14 de abril de 1993. Entre los criterios directos y complementarios fijados jurisprudencialmente ocupa lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sintética, de la totalidad de los elementos integrantes de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales, perspectiva adecuada a cuestiones cuyo aspecto más significativo es el lingüístico – sentencia de la antigua Sala Tercera de este Tribunal Supremo, criterio recogido en la sentencia de esta Sala de 2 de abril de 1990 que acepta la doctrina contenida en la de 30 de julio de 1998 de dicha Sala Tercera en el sentido de que “es de constante aplicación el criterio de unidad gramatical y conceptual indiscutible de las marcas en pugna, porque su comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los términos literarios o gráficos de las denominaciones a considerar, sin desintegrar artificiosamente las sílabas o palabras que las componen, sino atendiendo más bien a la ‘ impresión fonética o gráfica ‘ que normalmente ha de producir en el público consumidor y que sus componentes asumen a través de la visión o de la audición, más que en buscar en sus profundos y prolijos significativos etimológicos, producto de disquisiciones léxico-gramaticales, descomponiendo y aquilatando técnica y científicamente los elementos que forman los vocablos o expresiones enfrentados,

pues esta labor propia de las personas de alto estado cultural no es realizado por el ciudadano medio al que la marca ha de impresionar”, “teniendo en cuenta, por lo tanto (dice la sentencia de 24 de noviembre de 1978), en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora, a fin de decidir si la marca discutida es susceptible de originar confusión en el tráfico”.

Atendidos dichos criterios, no puede aceptarse la semejanza que postula la recurrente entre las denominaciones confrontadas no obstante la parcial coincidencia entre la parte inicial de dichos vocablos, es decir, las cinco primeras letras de cada una de ellas, carentes, por otra parte, de fuerza diferenciadora, siendo que así que en uno (Nutrec) se trata de un vocablo bisílabo en el que el acento recae sobre la última sílaba, mientras que el otro (Nutrexpá) está formado por tres sílabas en que el acento grava la segunda sílaba; aparte de ello, la segunda sílaba de la denominación que constituye la marca de la actora recurrente introduce la letra “X” con un sonido que no puede, en modo alguno, asimilarse a los sonidos suave o fuerte de la letra “c” en que finaliza la marca recurrida; por tales razones de carácter fonológico no puede afirmarse que exista entre ambas denominaciones la semejanza propugnada en el recurso productora de confusión. De ahí que no se hallan conculcado por la sentencia recurrida los preceptos que se dice en el motivo, al no ser las conclusiones del Tribunal a quo contrarias al buen sentido ni contrarias a la legalidad; en consecuencia, procede desestimar el motivo»”.

VI.4.2 Apreciación de las marcas con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias.

Se privilegia este criterio, bajo la consideración que el consumidor es llevado a confusión directa o indirecta, en base a los elementos similares de las marcas y no por sus diferencias o desemejanzas. Es un aspecto secundario el número o clase de desemejanzas que posea una marca respecto de otra; pudiendo ocurrir perfectamente el caso que, existiendo varias o muchas diferencias, por el parecido de sólo uno o dos elementos de las marcas, se produzca confusión.

Cabe hacer notar que no es correcto realizar el examen comparativo entre las marcas en conflicto, sin considerar las diferencias. Las diferencias deben tomarse en cuenta, sólo que se pondrá una atención especial a las semejanzas; proceder de otro modo, sería contradictorio con el criterio que establece que las marcas deben apreciarse en su conjunto.

La Resolución N° 0781-2005/TPI-INDECOPI del 19 de julio del 2005, recaída en el expediente N° 186959-2003, sobre solicitud de marca de

producto constituida por la denominación BATHERFLY escrita en letras características, en la parte inferior observa una figura ovalada conteniendo una saeta estilizada, sin reivindicar colores; conforme al modelo, para distinguir zapatos, zapatillas y chimpunes, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, presentada por Damian Hnos & Batherfly S.A. (Perú), a la que se opuso Convert Footwear Corp. E.I.R.L (Perú), señala en sus fundamentos lo siguiente:

“2.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. (...) Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión de conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. (...)”

Debe tenerse presente que la fundamentación que hace el Tribunal, sobre cómo deben evaluarse las diferencias dentro del conjunto de la marca, se aplicaría igualmente a las similitudes, pues si éstas no son recordadas, como es obvio, tampoco tendrían influencia en la impresión de conjunto que deja la marca. El criterio señalado por el Tribunal también tiene el inconveniente que puede hacer pensar que cuando el consumidor recuerda las diferencias, entonces habrá menos probabilidades de confusión, mientras que, si no las recuerda, habrá mayores probabilidades de confusión. Esa no es la idea correcta de aplicación del criterio, pues el consumidor puede recordar las diferencias dentro de la impresión de conjunto, pero igualmente confundirse por las similitudes que tiene la marca solicitada con la marca registrada. Más bien, la forma adecuada de aplicar el criterio es considerar que, aun cuando el consumidor recuerde los elementos diferentes dentro del conjunto de una marca, podrá confundirse en base a sus elementos semejantes con la marca registrada.

De otro lado, en la jurisprudencia argentina también se ha puesto de relieve este criterio. Así en la sentencia del 26 de noviembre del 2003 de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, seguida en la Causa N° 6379/98 entre Time Warner Entertainment Company LP y Arcor S.A.I.C, sobre cese de oposición al registro de marca “SPACE JAM”, en base a las marcas “SPACE BOY” y “DINOVO SPACE”, se señaló que:

“(…) A cuyo efecto, es regla de buen sentido, aconsejada por caracterizada doctrina, estar más a las semejanzas que a las diferencias (confr. P.C. BREUER MORENO, *Tratado de Marcas*, 2° ed., Bs. As. 1946, pág. 348; J. OTAMENDI, *Derecho de Marcas*, 4° ed., Bs.As., 2002, pág. 179) y, en caso de reflexiva duda sobre la solución final de la contienda, la jurisprudencia se ha inclinado por preferir la marca registrada –que constituye un derecho adquirido- por sobre el signo objetado –que no excede de la mera expectativa- (confr. Causas 8205 del 28.9.79 y 515/95 del 8.6.99, entre muchas otras)”.

Asimismo, en la misma sentencia se señala más adelante:

“En tales condiciones, esa identidad del vocablo SPACE puede suscitar tanto confusión directa como indirecta, desde que pesan más las semejanzas que las diferencias (por el mayor número de los elementos coparticipados, por su ubicación en los conjuntos y por la similar estructura de éstos); extremo ése que, con arreglo a los principios recordados en el considerando III, justifican el rechazo de la demanda. Solución a la que también cabría llegar en el supuesto de que se estimara que la definición del conflicto se presta a una duda reflexiva”.

Es interesante acotar que en la Sentencia de la misma Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de fecha 9 de setiembre del 2004, seguida en la causa N° 3369/98 entre Pfizer Products Inc. y Finadiet S.A., sobre cese de oposición al registro de la marca VIAGRA en base a la marca VAGRAN, no aparece que se haya mencionado o aplicado este criterio, cuando evidentemente correspondía haberlo tomado en cuenta.

En efecto luego de hacer una mención de los principios o pautas sentadas por la jurisprudencia a las que debe ceñirse el cotejo marcario y entre las que no se mencionó el criterio de que debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias, la mencionada sentencia señala lo siguiente:

“Aplicando las mencionadas pautas a las que acabo de referirme a los signos en conflicto, hallo que son inconfundibles, según así ya me lo sugirió su primer examen sucesivo y prerreflexivo.

Y es que aun cuando ellas comparten cinco de sus seis letras, el diptongo que integra la raíz de la solicitada (IA) -resulta innecesario destacar la importancia de la raíz en el cotejo- confiere al vocablo, apreciado como totalidad, una fuerza distintiva que lo separa de la oponente, tanto desde el punto de vista gráfico como fonético.

La distinción se acentúa cuando se repara en que el signo que pide Pfizer Products Inc. es de natural acentuación grave, mientras que el de Finadiet S.A. la tiene aguda, extremo que contribuye al diverso sonido de los vocablos”.

Como se puede apreciar, no se hace aplicación del criterio según el cual las semejanzas tienen más peso que las diferencias; en este caso es especialmente patente la similitud gráfica del signo.

VI.4.3 Apreciación sucesiva de las marcas.

El examen comparativo de las marcas no debe hacerse en forma simultánea, sino que primero se aprecia una y después la otra. Se entiende que el consumidor apreciará primero, la marca registrada que probablemente ya esté en el mercado, y luego la marca cuyo registro se solicita. Sin embargo, este orden no necesariamente se seguirá así siempre.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI ha señalado que: “Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor”⁵⁹⁸.

En la práctica, el consumidor conserva el recuerdo de la marca registrada del producto que desea adquirir. Este recuerdo podrá ser más o menos nítido, dependiendo de su grado de distintividad, la intensidad de su uso, la eficacia de la publicidad, etc. Después de esto puede ocurrir que, al buscar dicha marca en algún establecimiento comercial, el consumidor tenga a la vista la marca más reciente. Si la marca más antigua (en principio la registrada), está arraigada en la mente del consumidor, podrá originar, dado el caso, confusión directa, confusión indirecta, o riesgo de asociación.

La Resolución N° 0343-2005/TPI-INDECOPI, del 6 de abril del 2005, recaída en el expediente N° 179958-2003 sobre solicitud de registro de la marca de producto BRAHMA CHOPP escrita en letras características y otros elementos conforme al modelo, (...) presentada por Compañía Brasileira de Bebidas (Brasil), a la que se

⁵⁹⁸ Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N°0340-2019/TPI-INDECOPI, del 20 de febrero de 2019, p.23.

opone Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú), señala en sus fundamentos lo siguiente:

“2.2 Examen comparativo

(...) Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. (...) ”

En relación a la Resolución citada, es necesario anotar que el recuerdo de una marca por el consumidor puede ser nítido, casi nítido o vago; no necesariamente va a ser un recuerdo más o menos vago.

El criterio es también plenamente aplicado en la Jurisprudencia Argentina. Así la Sentencia de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de fecha 9 de setiembre del 2004, seguida en la causa N° 3369/98 entre Pfizer Inc. y Finadiet S.A., sobre cese de oposición al registro de marca señala: “En ese sentido, es sabido que las marcas en pugna han de ser comparadas en forma sucesiva y no simultánea, (...)”. Asimismo, mas adelante se indica: “Aplicando las mencionadas pautas a las que acabo de referirme a los signos en conflicto, hallo que son inconfundibles, según así ya me lo sugirió su primer examen sucesivo y prerreflexivo”

VI.4.4 El grado de percepción del consumidor medio.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala que: “El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán del grado de la atención que usualmente el consumidor medio preste para la adquisición y contratación de los productos o servicios a distinguir (...)”⁵⁹⁹.

Al momento de realizar una transacción económica, el consumidor no examina con detalle todas las características del producto o servicio que desea adquirir, sino que lo hace con una diligencia estándar, propia de un consumidor medio.

Para llegar a la noción del consumidor medio, es común utilizar tres conceptos:

- a) Consumidor Diligente: Es observador, analítico, y se detiene a examinar de manera exhaustiva las características de los productos,

⁵⁹⁹ Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N°0340-2019/TPI-INDECOPI, del 20 de febrero de 2019, p.23.

servicios y marcas que los distinguen.

- b) Consumidor Medio: Es el que no es muy diligente, ni muy distraído.
- c) Consumidor Distraído: Es el que adquiere el producto o servicio sin poner mayor atención en lo que adquiere, pudiendo confundir fácilmente las marcas en conflicto.

Podemos decir que la noción del consumidor medio es un estándar jurídico que corresponde a aquel consumidor que tiene una diligencia ordinaria. Para poder definir concretamente cuál es la percepción del consumidor medio, se tiene que establecer, en primer lugar, cuál es el segmento del mercado al que se dirige el producto o el servicio. Luego que este segmento del mercado ha sido definido, recién se podrá determinar cuál es el grado de percepción del consumidor medio: «Of course, phrases such as "likelihood of confusion of the consumer" (or "of the public") have to be interpreted. "The consumer" does not exist, and the public as such cannot be confused. Confusion arises, or is likely to arise, always in a section of the public. It has to be determined in the specific case what the relevant part of the public is that has to be considered, in other words who are actually addressed or reached by the trademark»⁶⁰⁰.

El grado de percepción del consumidor medio estará influido por el tipo de producto o servicio de que se trate. En la jurisprudencia argentina también se encuentra este criterio plenamente establecido y aceptado. En la Sentencia de la Sala N° 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Causa 3369/98 que ya hemos citado, se encuentra la siguiente fundamentación:

“En este sentido, es sabido que las marcas en pugna han de ser comparadas (...), colocándose en el lugar de los potenciales adquirentes de los artículos de que se trata (...).”

Asimismo, en la Causa 6379/98 entre Time Warner Entertainment Company LP y Arcor S.A.I.C, sobre cese de oposición al registro de la marca “SPACE JAM” solicitada por la primera, la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, consideró lo siguiente:

“III. El conflicto marcario de autos se desenvuelve, de acuerdo con la solicitud protestada y los registros concedidos en todo el ámbito de la clase 30 del Nomenclator, cuyos productos están destinados a un público masivo y la gran

⁶⁰⁰ World Intellectual Property Organization, *Op. Cit.*, p. 54.

mayoría no son de un costo significativo. De allí que, incluyéndose entre los posibles adquirentes personas de todos los niveles sociales y culturales y asimismo niños, sea apropiado a fin de evitar confusiones o equívocos observar un criterio dotado de cierto rigor en el cotejo de los signos enfrentados. Cabe exigirles, pues, que sean “claramente diferenciables” (art. 3º, incs. “a” y “b”, de la ley 22362 y causa 4264/93, entre muchas otras), con la finalidad de que se cumplan en la realidad los objetivos esenciales del régimen marcario: la tutela del consumidor y el amparo de sanas prácticas mercantiles, (confr. Corte Suprema doctrina de Fallos: 272:290; 279: 150, etc.).”

“Diré, y sólo en carácter de mayor abundamiento y sin que esto tenga particular peso en la definición de la causa, que es hecho público y notorio que la firma “Arcor S.A. I.C.” es una de las mayores productoras del mundo de golosinas, que exporta caramelos, dulces y afines a diversos países. Y si se pondera el origen del conjunto SPACE JAM –película producida por la Warner Bros destinada al público infantil, que fue dirigida por Joe Pytko y contó con la participación del ídolo del baloncesto Michael Jordan, expuesta en los cines de casi todo occidente en el año 1996; año éste en el que fue precisamente solicitada la marca hoy cuestionada-, no sería de extrañar que uno de los rubros principales a explotar por la actora con el signo SPACE JAM estuviera dedicado a niños y adolescentes”.

“IV.- Desde el enfoque apuntado, (...); máxime merituando que por la naturaleza de los artículos a distinguir y las características masivas de los eventuales consumidores (clase 30) se impone observar, como antes se dijo, un criterio riguroso en el cotejo marcario. Y no impresiona como conveniente aquella coexistencia porque, si bien se observa, los dos conjuntos tienen idéntica palabra inicial (SPACE), compuesta por cinco letras y concluyen ambos con dos voces de una sola sílaba, de tres letras. Es decir, a la identidad de la parte o palabra inicial se le añade la similitud de la estructura de los conjuntos, que difieren en los tres elementos fonéticos finales pero coinciden absolutamente en los cinco primeros, que son los más fáciles de memorizar (...).”

Cabe observar que en la indicada sentencia se ha determinado el universo de consumidores, estableciéndose que los potenciales adquirentes serían personas de todos los niveles sociales y culturales y asimismo niños, razón por la cual el examen de confundibilidad debe ser más riguroso.

VI.4.5 La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación.

De acuerdo al principio de especialidad, el ámbito de protección de una marca se circunscribe al mismo producto o servicio respecto de los cuales se ha registrado, o productos o servicios vinculados.

De acuerdo al artículo 151º de la Decisión Andina N° 486, para clasificar los productos y servicios, 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. Así mismo, se establece que las clases indicadas en la referida Clasificación Internacional, no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente en ella.

La Resolución N° 0975-2006/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 207153-2004, sobre solicitud de registro de la marca de producto constituida por la denominación CERRUTI 1881 escrita en letras características, conforme al modelo, clase 20 de la Nomenclatura Oficial, presentada por Cerruti 1881 (Francia), señala:

“La sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos-servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que antes marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.
(...)”.

En la siguiente Resolución se presenta el conflicto entre dos marcas exactamente iguales, siendo sus clases distintas (29 y 32). Dicha Resolución, aun cuando dada bajo la vigencia de la Decisión 85, es ilustrativa en cuanto hace un alcance referido a la similitud o correspondencia entre productos que se encuentran en clases distintas de la Nomenclatura Oficial.

Resolución Directoral N° 396-86-ITINTEC-DG del 20 de agosto de 1986, en la que Societé des Produits Nestlé S.A., en base a su marca IDEAL, clase 29, se opone al registro de la misma marca, clase 32, solicitada por Isaías Rodolfo Lozada Chávez:

"CONSIDERANDO:

Que del artículo 58 inciso a) del Reglamento para la Aplicación de Normas sobre Propiedad Industrial (Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena); aprobado por D.L.

22532, establece: "No podrán ser objeto de registro como marcas, las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características, o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;

Que el apelante fundamenta su recurso de apelación en el artículo 101 del D.S. 001-71-D.S-Reglamento de la Ley General de Industrias, por cuanto el registro de la marca solicitada puede producir confusión en el público consumidor acerca del origen de los productos;

Que, del análisis del presente caso se concluye que en efecto el registro de la marca "IDEAL", solicitada por Isaías Rodolfo Lozada Chávez, originaría confusión acerca del origen del producto en mente del público consumidor, quien asociaría la marca "IDEAL" (solicitada) con la procedencia de la marca IDEAL (registrada) para la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, propiedad de la apelante, Société des Produits Nestlé S.A.;

Que, si bien es cierto la marca solicitada IDEAL es para la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, no deja de ser verdad que los artículos que constituyen la marca IDEAL para la clase 29 de la Nomenclatura Oficial (registrada) además de ser igual su denominación, van dirigidos a la protección de alimentos para consumo humano cuyo expendio se efectúa en establecimientos similares;

Que otorgar el registro solicitado, constituye contribuir a la posibilidad que se produzca un acto de competencia desleal, establecido por el artículo 111 del D.S. 001-71-I.C.-D.S. Reglamento de la Ley General de Industrias;

Por las consideraciones expuestas y de conformidad a los dispositivos legales arriba enunciados la Resolución impugnada debe REVOCARSE."

El consumidor pondrá un mayor o menor grado de atención al momento de adquirir un producto o solicitar un servicio, en función de la naturaleza de los productos o de los servicios: "The purchaser of a sophisticated and costly machine, car or aircraft will no doubt be more attentive than the consumer in the self-service store. In those fields, therefore, very similar trademarks do coexist, which would probably be easily confused if applied to mass consumption goods"⁶⁰¹.

La forma de comercialización de los productos, incide en la determinación del riesgo de confusión entre marcas en conflicto. Ello se ve en los productos farmacéuticos, en los que hay una polémica acerca de si el examen comparativo debe hacerse con mayor rigurosidad por tratarse de productos que tienen que ver con la vida y salud de las personas, o, por el contrario, atendiendo al criterio de que en su comercialización participan personas especializadas, el análisis debe ser menos riguroso.

⁶⁰¹ World Intellectual Property Organization, *Op. Cit.*, p. 55.

Respecto del criterio según el cual el examen comparativo de los productos farmacéuticos debe hacerse con menor rigurosidad dado que en su comercialización interviene la prescripción de un facultativo y un establecimiento especializado, se ha dicho:

"Another interesting example of how the category of goods can influence the testing of confusing similarity is to be found in the field of pharmaceuticals. Prescription drugs are normally sold to the consumer (on prescription by doctors) by educated pharmacists, who are less likely to be misled by relatively similar brand names used for medicines for different indications, so the testing of similarity can be more generous. For drugs sold over the counter, the contrary is true. In view of the potentially serious consequences for the uneducated consumer if he buys a wrong product, the testing of similarity must be particularly strict"⁶⁰².

Se puede citar la siguiente Jurisprudencia a través del tiempo:

Resolución Directoral N° 00734 DIPI, del 7 de abril de 1983:

"...Que contrariamente a lo que sostiene la Resolución impugnada, el logotipo "CILAG" no es semejante en grado de ser confundible con la marca nominativa "CILGAL" de propiedad de COMPAÑÍA CILGAL S.A.

Que en efecto, el signo, cuyo registro se solicita, está constituido por la figura de un rombo de color oscuro dentro del cual aparece el término "CILAG", escrito en letras claras; que percibido en su conjunto es distinto a la marca registrada nominativa "CILGAL" tanto en su presentación como fonética y gráficamente.

Que complementariamente y ratificando la afirmación que contiene el considerando anterior, debe tenerse en cuenta que la marca se solicita para distinguir productos de la clase 5, que por su naturaleza requieren la receta de un facultativo y la intermediación de un establecimiento especializado antes de su adquisición..."

Resolución Directoral N° 001330 DIPI, del 29 de mayo de 1984 (ACTRON versus ACTION):

"... Que finalmente debe tenerse presente que tratándose de una marca que va a distinguir productos de la clase 5, que dichos productos se adquieren en establecimientos ad-hoc por prescripción de un facultativo, circunstancias que evitan, la posibilidad de confusión que la Ley cautela..."

Resolución Directoral N° 000771 DIPI, del Primero de abril de 1983:

"...Que, las denominaciones "ANAPLAZ" y "HANSA PLAST" no son semejantes en grado de producir confundibilidad.

⁶⁰² Idem.

Que complementariamente debe tenerse en cuenta que la denominación solicitada servirá para distinguir productos de la clase 5, que por su naturaleza requiere la intervención de un facultativo y su expendio se lleva a cabo en establecimientos ad-hoc, a cuya clase también corresponde la marca opositora..."

Resolución Directoral N° 062217 DIPI del 23 de Setiembre de 1985 (LONAMARID y LONITEN versus LONIRAM):

"...Que, debe tenerse presente, además, que la firma JOHNSON & JOHNSON ha limitado su solicitud "única y exclusivamente para un antidiarreico" de la clase 5 (Fojas 14 y 15) y que los productos farmacéuticos, por su naturaleza se adquieren por prescripción de un facultativo en establecimientos especializados..."

Resolución Directoral N° 735-90-ITINTEC-DG del 15 de octubre de 1990:

"...Que, para esclarecer y determinar el grado de confundibilidad o de diferencia que pudiera existir entre las marcas en cuestión, se ha procedido al examen comparativo de ellas, pudiendo observarse que entre el signo "PEPCIDINE" de la recurrente y la marca "PEPSITOL" de la solicitante no existen semejanzas gráficas ni fonéticas en el grado de producir confusión.

Que, además de lo anteriormente expuesto, concurre otro hecho admitido en la doctrina marcaria, tratándose de productos farmacéuticos, ya que tales productos, para llegar al consumidor son previamente recetados e indicados por profesionales médicos y son expendidos en establecimientos especializados, en Farmacias, todo lo cual evita los riesgos de confundibilidad entre las marcas mencionadas".

En cuanto a este criterio, es pertinente señalar que nunca debe sustituir el examen comparativo entre las marcas en litigio, y sólo ha de aplicarse complementariamente o como apoyo.

Respecto de la especial forma de comercialización de los productos farmacéuticos, se objeta que, en nuestro medio, donde hay mucha informalidad, la comercialización de estos productos no se realiza siempre mediante los canales y personas especializadas. A ello se agrega que, al estar dirigidos los productos farmacéuticos al consumo humano, la eventual confusión podría producir consecuencias dañinas a la salud y vida de las personas. Por ello es que, desde esta perspectiva, el examen comparativo debe hacerse en forma más rigurosa, más aún si en nuestro país la automedicación es común.

La Resolución N° 1250-2003/TPI-INDECOPI del 10 de noviembre del 2003, sobre solicitud de registro de la marca de producto AK TROL, clase 5, presentada por Espect S.A., señala:

“El presente caso, tratándose de productos farmacéuticos, es razonable asumir que el consumidor al adquirir tales productos hará un detenido examen de los mismos en función de sus necesidades de salud.

Sobre este aspecto, el Tribunal Andino ha señalado que tratándose de productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud. Por tanto, en estos casos es recomendable aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez, emite la Sentencia del 15 de Junio del 2006, recaída en el Proceso 89-IP-2006, Expediente Interno N° 496-2003 - Perú; en la que se hace un importante y adecuado alcance en relación al aspecto que estamos estudiando:

“3.4. MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN

La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores.

(...)

Es cierto que “(...) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (...) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”.

(...)

Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc.

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos”.

En la Jurisprudencia Argentina también se toma en cuenta en forma frecuente este criterio referido a la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación. Así en la Causa 6379/98 entre Time Warner Entertainment Company LP y Arcor S.A.I.C., sobre cese de oposición al registro de la marca “SPACE JAM” solicitada por la primera, la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, consideró lo siguiente:

“III. El conflicto marcario de autos se desenvuelve, de acuerdo con la solicitud protestada y los registros concedidos en todo el ámbito de la clase 30 del Nomenclator, cuyos productos están destinados a un público masivo y la gran mayoría no son de un costo significativo. (...) ”

“Diré, y sólo en carácter de mayor abundamiento y sin que esto tenga particular peso en la definición de la causa, que es hecho público y notorio que la firma “Arcor S.A. I.C.” es una de las mayores productoras del mundo de golosinas, que exporta caramelos, dulces y afines a diversos países. Y si se pondera el origen del conjunto SPACE JAM –película producida por la Warner Bros destinada al público infantil, que fue dirigida por Joe Pytko y contó con la participación del ídolo del baloncesto Michael Jordan, expuesta en los cines de casi todo occidente en el año 1996; año éste en el que fue precisamente solicitada la marca hoy cuestionada-, no sería de extrañar que uno de los rubros principales a explotar por la actora con el signo SPACE JAM estuviera dedicado a niños y adolescentes.”

“IV.- Desde el enfoque apuntado, (...); máxime merituando que por la naturaleza de los artículos a distinguir y las características masivas de los eventuales consumidores (clase 30) se impone observar, como antes se dijo, un criterio riguroso en el cotejo marcario. (...)”.

Como podemos apreciar de las consideraciones de la Sala, la naturaleza de los productos tiene una especial relación con el grado de percepción del consumidor de que se trate, lo cual puede determinar una mayor o menor flexibilidad al momento de realizar el examen comparativo.

También en la Jurisprudencia Argentina se ha considerado la aplicación de criterios especiales, en caso que entren en juego marcas que distinguen productos farmacéuticos. Así por ejemplo en la Sentencia de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de fecha 9 de setiembre del 2004, seguida en la causa N° 3369/98 entre Pfizer Inc. y Finadiet S.A., pág. 3, sobre cese de oposición al registro de marca se señala:

“También señalo que esta Sala, ha resuelto reiteradamente que, en materia de marcas correspondientes a productos farmacéuticos – tal la presente hipótesis – corresponde aplicar un criterio circunstancial, que estará influido por la mayor o menor gravedad de la ingestión de los productos a los cuales son aplicadas, de la confusión que pueda operarse entre ellos, del contralor que exista para su expendio, etc. De allí que en algunos supuestos corresponderá actuar con criterio benévolo, en tanto que otros casos exigirán la aplicación de criterios normales o aún rigurosos. En definitiva, como en todos los conflictos marcarios, habrá de ponderarse el escenario en el cual se ambienta la contienda o “las circunstancias adjetivas de la causa”, sin que quepa limitar la decisión a un desnudo cotejo de los signos”.

“Pues bien, el estudio de la causa me convence de que el cotejo de sus circunstancias adjetivas conduce a reforzar la conclusión a la que arribara en el considerando inmediato anterior. Las he de señalar de seguido:

- a) El producto que se distinguirá con la marca VIAGRA deberá ser expendido bajo receta archivada, lo que hará que en las farmacias se ponga mayor atención en su venta y el consumidor no podrá automedicarse al respecto.
- b) Es cierto que, mientras la marca VIAGRA ha sido requerida para distinguir “solamente compuestos para tratar disfunciones de la erección”, la de la impugnante cubre toda la clase.

Empero, no puede soslayarse que Finadiet S.A. ha utilizado su marca VAGRAN, desde el año 1983, únicamente para una línea de productos antihistamínicos, antialérgicos y descongestionantes (conf. Instrumental de fs. 261/281 vta., que ella misma acompañó; también peritaje contable, fs. 506/507 y ampliación de fs. 574 y vta.; declaraciones testimoniales de fs. 493/495, respuesta a la 4ª pregunta), que nada tienen que ver con las disfunciones de la erección. Asimismo, no existe el menor elemento probatorio en autos que demuestre, siquiera en forma indiciaria, que la demandada vaya a utilizar la marca VAGRAN en productos diferentes a los que viene distinguiendo, publicitando y comercializando hasta ahora con ella – exitosamente-. El extremo aludido proyecta su influencia en el cotejo, desde que no es razonable esperar (y ninguna constancia de la causa conduce a interpretar lo contrario) que quien aplica y comercializa con su marca un determinado producto desde fecha tan antigua -1983- decida distinguir otro producto con la misma marca, sobre todo en el campo de los productos medicinales, aun cuando esté legítimamente habilitada para ello (conf. Sala I, causas 5324/97 del 6.3.2003; “Laboratorios Varifarma S.A. c/ Bayer A.G. “ del 27.3.2003”).

Como puede observarse en esta Jurisprudencia, se aplican dos criterios que difieren sustancialmente de las consideraciones que se tienen más

apreciadas actualmente en los países de la Comunidad Andina. La primera es que el criterio según el cual al tratarse de productos farmacéuticos serán expedidos bajo receta archivada, lo que haría menos probable el riesgo de confusión; sólo se toma como un criterio de apoyo, que nunca puede sustituir al considerando principal que consiste en que, al tratarse de productos dramáticamente importantes para la salud y vida de las personas, hay que estar a eliminar cualquier riesgo de confusión.

De otro lado, la consideración al no uso efectivo de la marca respecto de los productos que cubre, sólo puede dar origen en el Perú, a solicitar la cancelación parcial o total de ella como defensa dentro de un procedimiento de oposición al registro, pero no como una consideración importante a tomar en cuenta para permitir una coexistencia de marcas. En otras palabras, tiene un peso muy importante el hecho que ciertos productos estén comprendidos en el registro de la marca, al margen que se usen o no; siendo que el no uso sólo ganaría importancia si puede servir de base para una cancelación parcial o total efectiva de la marca. Tenemos que convenir, que este criterio aplicable en el Perú, es más coherente y brinda mayor seguridad jurídica.

En otra Sentencia Argentina de la misma Sala⁶⁰³, se señala:

“(…) Apunto, desde ya, que el requisito de la “venta bajo receta” – que exigiría POSIDEX carece en la práctica de relevancia, porque es hecho cierto que no tratándose de psicotrópicos o anticomiciales o algunas otras drogas que están sujetas a “venta bajo receta archivada”, aquel requisito no es respetado en la práctica. Piénsese que el “Redoxón”, la “Buscapina Compositum”, el “Ibupirac”, el “verapamilo”, las gotas oftálmicas suavizantes del ojo seco (lágrimas), etc., están sujetas a la condición “venta bajo receta” y jamás me ha sido pedida tal cuando he adquirido uno de esos fármacos, ni he visto que a nadie le fuera solicitada.”

(…) Consecuentemente, el argumento del expendio “bajo receta” –como razón enervante de cualquier posibilidad de confusión de los productos designados con marcas similares- no resulta, en el caso, atendible.”

(…), de manera que bien es posible que el dependiente de una botica de un pueblito rural pueda aconsejar un producto en vez del otro, sin que el error llegara a ser advertido por peones rurales o gentes sumergidas en niveles de pobreza e indigencia, asesorados por algún “personaje” barrial o respetado por otras cualidades ajenas al conocimiento farmacológico.

Como lo recuerda la demandada, alguna vez apunté que el argumento de que el adquirente de remedios pone particular atención no puede ser generalizado sin más.

⁶⁰³ Sentencia de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de fecha 26 de Marzo del 2004, seguida en la causa N° 4850/97 entre ZENECA LIMITED y LABORATORIOS ANDRÓMACO, págs. 15 -19, sobre cese de oposición al registro de marca POSIDEX, solicitada por la primera.

Porque las dolencias vapulean por igual a ricos y pobres, a cultos y analfabetos, a jóvenes y ancianos. Y habrá personas que sí lo hacen y otras que no. La realidad, la triste realidad de un país en crisis, es que hay millones de seres desnutridos o mal nutridos, bolsones de pobreza y desocupación donde las personas se hacinan en las llamadas “villas miseria”, que son las que más necesitan de asistencia médica y farmacológica. ¿Y son estos hermanos nuestros idóneos para poner especial cuidado en los medicamentos que les recetan o les recomiendan amigos y familiares? ¿Tienen ellos un conocimiento cabal de la proyección en su salud y protección de la vida de ciertas enfermedades y de la importancia de ingerir tal droga determinada? Tengo para mí que la respuesta es negativa, lo que me lleva a pensar que el argumento en examen es de dudoso acierto en tanto generalizado (confr. Mi voto en la causa 52.496/95, “Craveri S.A. c/ Roussel Uclaf s/ cese de oposición al registro de marca”, sentencia del 28.06.2000).

Siendo tan parecidas las marcas POSIDEX Y PIOCIDEX ¿no podría ocurrir que a una persona humilde y de escasos conocimientos se le recetara una pomada de propiedades oncológicas para el cuidado de una úlcera cancerosa en una pierna (POZIDEX) y, por error o confusión, adquiriese en su lugar el antimicótico de la demandada (PIOCIDEX)? Creo que la respuesta afirmativa no sería un absurdo. Y ejemplos como el que precede podría repetir por cientos, imaginando situaciones (ya que la falta de prueba no me permite operar sobre bases dotadas de certeza).

En este orden de cosas, anoto que las partes no habrán de ignorar –hecho comprobable en cualquier farmacia o vademecum de medicamentos- que se comercializan en plaza varios fungicidas que actúan por vía oral (en comprimidos, cápsulas, etc.), por lo que Laboratorios Andrómaco en un futuro cercano podría colocar en el mercado su antimicótico PIOCIDEX ORAL. Con lo que se produciría la concurrencia de este medicamento con un preparado preventivo del cáncer o destinado a su tratamiento designado con la expresión POSIDEX, en comprimidos o cápsulas. Y entonces, no acreditado que la diferencia de los precios sea de tal magnitud que evite toda equivocación, no se puede descartar absolutamente la ingesta de una sustancia por la otra, ya que el público las conocerá por las marcas y no por los nombres técnicos o genéricos de sus drogas, que suelen ser de indudable complejidad (así, por ejemplo, la especialidad PIOCIDEX se compone de “ácido undecilénico, undecilenato de zinc, propionato sódico y ácido salicílico y excipientes” –confr. Fs. 281 vta.-; el enrgizante psicofísico “Pharmaton” contiene, entre otros elementos, “bitartrato de dimetilaminoetanol” – ver fs. // 218-, etc.).”

Como vemos, en este caso, los fundamentos de la Sentencia, sí se acercan a los criterios que modernamente se están aplicando en la Comunidad Andina y que consideramos son los correctos. La sentencia ofrece una descripción detallada y vívida de los riesgos que puede generar el aceptar criterios más flexibles en relación a las marcas que distinguen productos farmacéuticos, que pueden ser de mucha utilidad como antecedente para casos similares en otros países, en las decisiones tanto en sede administrativa como judicial.

Por otro lado, en la Jurisprudencia Española, también se reconoce la importancia del criterio según el cual es necesario considerar la naturaleza de los productos al momento de decidir si existe o no riesgo de confusión. Así por ejemplo en la STS del 14 de abril de 1986, Ponente: José Luis Albácar López se consigna lo siguiente:

“Segundo.- Que tiene igualmente sentado este Tribunal Supremo, que el estudio de la semejanza fonética o gráfica entre los signos enfrentados ha de hacerse atendiendo no sólo a la semejanza en sí entre elementos fonéticos o gráficos de los signos o vocablos que designan a las marcas de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca pueda tener influencia en la posible confusión. Ve en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos, pues a efectos de constituir la causa de exclusión en el Registro de la marca posterior no puede jugar con la misma fuerza la semejanza entre dos marcas, si es que cada una de ellas viene referida a productos de distinta clase, naturaleza y aplicación, que en el caso de que ambas partes lo vengán a la misma clase de géneros, ya que el primer supuesto, aun habiendo gran semejanza en las marcas, sin embargo no llegará a producir tal semejanza, ni confusión en el mercado, ni perjuicio al titular de la marca preexistente, ni beneficio a favor del concesionario de la segunda a costa del prestigio de que goza la primeramente registrada, siendo los efectos expresados los que precisamente trata de evitar la Ley, (...)”

La forma de prestación de los servicios, es un criterio que también se aplica para determinar el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

Debe tenerse en cuenta que dentro de la forma de prestación de servicio, debe considerarse su distribución, promoción, oferta, solicitud del servicio, así como la negociación y celebración del contrato. Si el servicio ofrecido se brindara en forma continuada, se estaría en mejor posibilidad de examinar la marca y sus atributos.

VI.4.6 El carácter arbitrario o de fantasía del signo.

Un signo arbitrario - tratándose marcas - es el que no tiene relación con el producto o servicio que distingue, ni con sus cualidades o características. En el caso de la palabra OBSESSION, se trata de un signo arbitrario en relación a los perfumes; la palabra LUCKY STRIKE, es un signo arbitrario para cigarrillos; y la palabra DIVA es arbitraria en el rubro de calzado femenino.

Un signo o denominación de fantasía es el que no tiene significado definido en el idioma. Sería el caso del término Argilaria para distinguir computadoras, o Resdenfexxo para distinguir servicios de educación.

Si un conflicto se plantea respecto de una marca arbitraria o de fantasía, habrá mayor probabilidad de confusión. Por el contrario, si las marcas en conflicto son sugestivas habrá menor probabilidad de confusión; ello en razón a que no se considerarán sus términos genéricos o descriptivos comunes: "The third important point is that highly distinctive marks (coined or arbitrarily used marks) are more likely to be confused than marks with associative meanings in relation to the goods for which they are registered⁶⁰⁴".

Esto es así pues es plausible pensar que varios o muchos competidores decidirán utilizar marcas que puedan transmitir a los consumidores la información sobre cuál es el producto que se desea vender; lo cual explicaría que parte de sus marcas consistan en un elemento común que corresponda al nombre del producto a distinguir o a sus cualidades o características. En cambio, en el caso de las marcas arbitrarias o de fantasía, no habría ninguna razón valedera ni existiría ninguna explicación estadística para que, de los millones de posibilidades de elección de una marca, un competidor escoja justo una que se asemeje a la ya registrada por otro competidor, salvo que de por medio hubiere una voluntad de copia o imitación fraudulenta.

Es por esto, que cuando se está ante marcas arbitrarias o denominaciones de fantasía, el examen comparativo deberá ser más riguroso, dado que hay mayores probabilidades de confusión. Siendo tan difícil que, actuando de buena fe, a un competidor se le ocurra la misma marca arbitraria ya registrada, entonces - para el consumidor - la cercanía entre ellas saltará a la vista y las asociará más fácilmente, siendo por tanto mayor el riesgo de confusión.

En la Jurisprudencia Argentina se hace una mención al carácter de fantasía de la marca cuando se señala que:

"V.- Coincido con el señor Juez que las marcas deben ser consideradas y valoradas, como principio, según fueron solicitadas (o concedidas), sin desmembraciones o seccionamientos artificiales, de manera que el signo a juzgar consiste en la expresión DELISWISS (con su grafía particular y su pequeño diseño

⁶⁰⁴ World Intellectual Property Organization, *Op. Cit.*, p. 55.

final) y no en la formación disociada DELI y SWISS. Y ese signo completo, como es claro, carece totalmente de significado en nuestro idioma. Nada dice al intelecto humano. Trátase, pues, de una expresión de fantasía que no hace referencia concreta perceptible a ningún producto de los tantos que conforman la clase 30”⁶⁰⁵.

Asimismo, en otra Sentencia del mismo país, es interesante analizar el siguiente fundamento:

“Y aun desde el punto de vista ideológico es posible hallar también alguna diferencia (a pesar de que ambas palabras son de fantasía), habida cuenta de que la terminación de la marca oponente –que adquiere relieve en mérito a su natural acentuación aguda que antes señalé- no resulta muda al intelecto (GRAN = grande); y hasta cabría el mismo predicado respecto de la porción inicial de la solicitada (VIA = camino)”⁶⁰⁶.

En nuestra opinión, el carácter de fantasía de ambos signos, debía haber llevado a considerar que su parecido hacía que el riesgo de confusión fuera mayor. Sin embargo, en la sentencia comentada se realiza un análisis fraccionado del signo para luego llegar a establecer diferencias de significado entre partes aisladas de ambas marcas. Este análisis también es contrario a los principios o reglas que la misma jurisprudencia argentina ha establecido, conforme a la cual el examen comparativo deberá hacerse tomando a las marcas en su conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias.

VI.4.7 El uso, publicidad y reputación de la marca en el mercado.

Se estima que mientras mayor uso, publicidad o reputación tenga una marca, su conocimiento es más extendido y apreciado en el mercado, estando más presente en la mente de los consumidores. Este hecho determina que haya más probabilidad de confusión.

A veces se ha argumentado en la doctrina, que el hecho de que en el conflicto de marcas esté presente una marca muy conocida o notoria,

⁶⁰⁵ Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal en lo Civil y Comercial Federal de Argentina, Sentencia de la Sala II de fecha 25 de junio del 2003, seguida en la causa N° 1455/98 entre Gourmesa S.A. y Chosuisse Unión Des Fabricants Suisses de Chocolat, p. 5, sobre cese de oposición al registro de marca DELISWISS, solicitada por la primera.

⁶⁰⁶ Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal en lo Civil y Comercial Federal de Argentina, Sentencia de la Sala II de fecha 9 de setiembre del 2004, seguida en la causa N° 3369/98 entre Pfizer Inc. y Finadiet S.A., p. 4 y 5, sobre cese de oposición al registro de marca VIAGRA en base a la marca VAGRAN.

haría muy difícil que el consumidor se confunda dado que fundándose precisamente en ese mayor conocimiento de dicha marca, el consumidor reconocería fácilmente que la marca solicitada difiere de la marca notoria registrada. Sin embargo, podemos decir que esta posición está en franco retroceso y que no está a tono con la mayor vulnerabilidad que presenta esta marca y con la necesidad de que cuente con una protección especial debido a su extraordinaria aptitud distintiva.

En consonancia con este criterio, en la Jurisprudencia Argentina se ha sostenido lo siguiente:

“Tampoco me parece razón valedera para sostener la inconfundibilidad el hecho argüido de que la notoriedad de la marca PIOCIDEX constituye un extremo que refuerza la improbabilidad de las confusiones. Porque tratándose la marca observada de una expresión de tan subida semejanza (POSIDEX), y considerando que el público consumidor del antimicótico comprende vastísimos sectores de la población, inclusive personas de escasa información, trabajadores de conocimientos rudimentarios en general, gentes de muy humilde condición social e inclusive niños y adolescentes, el acentuado parecido de las designaciones es susceptible de provocar errores y confusiones; (...)”⁶⁰⁷.

Igualmente, en la Doctrina, se ha dicho que: “If the infringed trademark is being used, the extent of the use can influence the test of confusing similarity. Intensive use increases the distinctiveness of the mark, and confusion with well-known marks is more likely even if the goods on which the infringing mark is used are less similar or if the similarity of the marks is less apparent”⁶⁰⁸.

VI.4.8 Si el signo es parte de una familia de marcas.

Para que exista una familia de marcas, deben cumplirse dos requisitos:

- Las marcas deben tener un elemento común característico; y,
- Las marcas deben ser todas del mismo titular.

En Doctrina, se habla de la familia de marcas o marcas de serie:

“When trademarks with a common element are compared, it also has to be established whether there are other trademarks on the register and used by

⁶⁰⁷ Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal en lo Civil y Comercial Federal de Argentina, Sentencia de la Sala II de fecha 26 de marzo del 2004, seguida en la causa N° 4580/97 entre ZENECA LIMITED y LABORATORIOS ANDRÓMACO, sobre cese de oposición al registro de marca POSIDEX solicitada por la primera, en base a la marca PIOCIDEX de la segunda.

⁶⁰⁸ World Intellectual Property Organization, *Op. Cit.*, p. 59.

different owners that have the same common element. If so the consumer will have become accustomed to the use of this element by different proprietors, and will no longer pay special attention to it as a distinctive element of the mark.

The situation is different, however, if all marks having such a common element (normally a prefix or suffix) are registered and used by the same proprietor (or with his consent). This is the special case of the series mark, where the consumers may have become accustomed to associate the series with a common source, and will tend to make the same assumption about any new trademark containing the same element. However, the mere fact of somebody using a series of trademarks that have a common element is not, as such, sufficient to exclude the use of the same element by a competitor as a component of a mark which on the whole is very different. The use of such a common element can only constitute infringement if consumers really have come to recognize the common element of the series of marks used by the registered owner as indicating the source of the goods offered by him under the different marks containing that element⁶⁰⁹.

La Resolución N° 0183-2003/TPI-INDECOPI, del 20 de febrero del 2003, recaída en el Expediente N° 123569-200, sobre solicitud de registro de la marca de producto constituida por la denominación ACTI-V en letras especiales y la figura de una línea curva. Bajo la letra V una figura circular, conforme al modelo, para distinguir confitería, golosinas, azúcar, bombones, caramelos, gomas de mascar de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, presentada por Societé des Produits Nestlé S.A. (Suiza), señala:

"2. Familia de marcas

Muchas empresas suelen distinguir diferentes tipos (géneros o especies) de productos de su línea de producción con un término (palabra / partícula / figura) común que forma parte de las marcas de dichos productos. Este elemento común - que puede ser un prefijo, sufijo o una figura - es modificado mediante la adhesión de otras sílabas, palabras o elementos figurativos. De esta práctica resulta que un signo que contenga el elemento común sea considerado por el público consumidor como una variación más de los signos del titular anterior y, en consecuencia, asume que todos ellos provienen del mismo origen empresarial.

Se admitirá que hay confusión de un signo con respecto a una familia de marcas si están presentes las siguientes condiciones, cuyo cumplimiento debe ser riguroso:

- a) El elemento común debe poseer tal fuerza distintiva que sirva para indicar el origen empresarial del titular

El elemento común debe por sí mismo ser capaz de identificar el origen empresarial, de tal forma que el público crea que todos los signos que lleven este

⁶⁰⁹ World Intellectual Property Organization, *Op. Cit.*, p. 56.

elemento común provienen del mismo origen empresarial. Sólo en estos casos el público considerará -a pesar de que la impresión en conjunto del signo solicitado sea diferente - que éste es parte de una familia de marcas.

(...).

b) El signo solicitado lleva el elemento común

No es necesaria la identidad del elemento común en el signo solicitado, pero sí por lo menos que éste aparezca en forma muy semejante. Por lo general, el público consumidor de los correspondientes productos no podrá comparar ambos signos uno al costado del otro. Más bien debe partirse del hecho que el signo que el consumidor en un momento determinado tenga al frente va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que él guarde del signo anteriormente percibido. Pequeñas variaciones, que no modifican substancialmente el elemento común y que no son percibidas por el público consumidor o que puedan ser consideradas como un error en la impresión, no alteran la impresión en conjunto de los signos.

(...)

2.1 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, se ha comprobado que Alimentos Procesados S.A. ALPROSA es titular en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial de dos marcas que incluyen en su conformación la partícula ACTIVE, tales como: VIVACTIVE y VIDA ACTIVE.

Asimismo, se ha verificado -conforme se desprende del Informe de antecedentes que en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas a favor de distintos titulares otras marcas conformadas por la partícula ACTIV.

En tal sentido, la Sala considera que si bien la solicitante cuenta con marcas registradas conformadas por la partícula ACTIVE, no se ha llegado a configurar una familia de marcas en base a dicho elemento, ya que éstas coexisten con otras marcas que contienen la partícula ACTIV, no siendo por lo tanto razonable asumir que el público ha llegado a asociar dicho elemento con un origen empresarial determinado”

VI.5 Criterios Especiales.

Los criterios especiales se aplican a todo tipo de conflictos entre marcas, después de la aplicación de los criterios generales. El Decreto Legislativo N° 1075, establece los criterios especiales, en sus artículos 46 al 49.

VI.5.1 Conflicto entre marcas nominativas

El riesgo de confusión puede darse en el aspecto gráfico, en el fonético y en el conceptual. Debe tenerse en cuenta que según la doctrina:

“The fourth important point is that confusion can arise from similarity in the writing, the pronunciation and in the meaning of the sign, and that similarity in one of those areas is sufficient for infringement if it misleads the public.

With regard to similarity in writing, the graphic presentation of the trademark plays an important part. Similarity in pronunciation is important because trademarks that are written differently may be pronounced in the same way, and pronunciation counts in oral communication: even if similarity in writing is avoided by the use of very different graphic presentations, this does not make any difference when the two trademarks are compared orally.

(...)

Similarity in meaning may lead to confusion if the same idea is conveyed by both trademarks (DREAMLAND and SLUMBERLAND for mattresses). Conversely, a totally different meaning can preclude confusion between two marks that would normally be regarded as confusingly similar”⁶¹⁰.

Los criterios que sirven para determinar la confundibilidad entre marcas, cuando ambas son marcas denominativas, están expresamente mencionados en el artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075, que señala lo siguiente:

“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”.

La valoración de la semejanza entre marcas se realiza comparando el aspecto gráfico y fonético de ellas.

En relación a la importancia de tomar en cuenta la semejanza fonética, es útil revisar lo considerando en la Sentencia de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de fecha 26 de noviembre del 2003, seguida en la causa N° 6379/98 entre Time Warner Entertainment Company LP y Arcor S.A.I.C., pág. 5 y 6, sobre cese de oposición al registro de marca SPACE JAM solicitada por la primera:

“IV.- Desde el enfoque apuntado, juzgo que en el terreno fonético –cuya importancia ha reiterado el Tribunal en múltiples ocasiones habida cuenta de la relevancia alcanzada por la publicidad radial y audiovisual- no aparece como una solución prudente autorizar la coexistencia de los signos SPACE BOY (registrado)

⁶¹⁰ Ibid., pp.56-57.

y SPACE JAM (protestado); máxime meritando que “ por la naturaleza de los artículos a distinguir y las características masivas de los eventuales consumidores (clase 30) se impone observar, como antes se dijo, un criterio riguroso en el cotejo marcario. Y no impresiona como conveniente aquella coexistencia porque, si bien se observa, los dos conjuntos tienen idéntica palabra inicial (SPACE), compuesta por cinco letras y concluyen ambos con dos voces de una sola sílaba, de tres letras y concluyen ambos con dos voces de una sola sílaba, de tres letras. Es decir, a la identidad de la parte o palabra inicial se le añade la similitud de la estructura de los conjuntos, que difieren en los tres elementos fonéticos finales pero coinciden absolutamente en los cinco primeros, que son los más fáciles de memorizar (confr. L.E. BERTONE y G. Cabanellas De Las Cuevas, “Derecho de Marcas, designaciones y nombres comerciales”, ed. Heliasta, Bs. As. 1989, t.II, pág. 48 y jurisprud. En nota 130; G.A. MARTÍNEZ MEDRANO y G.M. SOUCASSE, op. cit., pág. 88, nota 13; J. OTAMENDI, op. cit., pág. 181 y jurisprud. Citada en nota 727, etc.).

En tales condiciones, esa identidad del vocablo SPACE puede suscitar tanto confusión directa como indirecta, desde que pesan más las semejanzas que las diferencias (por el mayor número de los elementos coparticipados, por su ubicación en los conjuntos y por la similar estructura de éstos); extremo ése que, con arreglo a los principios recordados en el considerando III, justifican el rechazo de la demanda. Solución a la que también cabría llegar en el supuesto de que se estimara que la definición del conflicto se presta a una duda reflexiva”.

Otro aspecto a considerar es la semejanza conceptual, por cuanto podría no haber similitud gráfico-fonética pero sí en cuanto a su significado.

Cuestión aparte, es la apreciación de marcas conformadas por términos genéricos o descriptivos, caso en el cual el análisis deberá hacerse sobre la palabra de mayor fuerza distintiva.

La Resolución N° 0528-2004/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 183755-2003, sobre solicitud de registro de marca de producto COXIB, clase 5, presentada por Pharmabrand S.A. (Ecuador), señala:

“2.3 Carácter del término COXIB

En las marcas que distinguen a los productos farmacéuticos, generalmente se utilizan partículas que aluden a la sustancia activa del medicamento (amikicín sulfato, ácido acetil salicílico, dipropionato, thymol, diasmine, benzo diazepam fenil); al órgano para el cual se prescriben (gastro, hepa, prostat, cardio, rino, bronquio, pulmo, dermat); o a la función terapéutica del producto al cual se aplican (algia, dolor, alero, grip). Estas partículas pueden colocarse al comienzo o al final de la palabra y no son válidas para indicar un determinado origen empresarial ni son determinantes para el examen de confundibilidad entre los signos.

Se ha tenido a la vista la Resolución N° 476-2001/TPI-INDECOPI de fecha 4 de mayo del 2001, en la cual la Sala señaló que la partícula COXIB puede hacer alusión a los principios activos celecoxib o rofecoxib, que constituyen

antiinflamatorios no esteroideos, utilizados en el tratamiento de la osteoartritis y artritis reumatoide, razón por la cual es utilizada en la conformación de varias marcas registradas en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. En tal sentido, se determinó que dicha partícula –frecuentemente utilizada en la clase 5 –difícilmente podrá indicar un origen empresarial determinado.

Asimismo, se ha tenido a la vista una reciente publicación periodística en la que se destaca que entre los nuevos medicamentos de acción analgésica mucho más selectiva y segura que los AINEs se encuentra el complejo COXIB, citando particularmente a uno de sus derivados - el Parecoxib – como uno de los más eficaces para el alivio del dolor.

En atención a lo expuesto, se considera que el término COXIB no puede ser reivindicado a favor de un solo titular y debe quedar libre para que pueda ser utilizado por los demás competidores que actúan en el sector del mercado farmacéutico dentro de la conformación de otras marcas que le otorguen la distintividad necesaria para que puedan indicar un determinado origen empresarial.

En consecuencia, el signo se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo que no procede acceder a su registro.”

La Resolución Directoral N° 000513 DIPI del 2 de febrero de 1982, (FINAGRIP versus VITAGRIP), en su segundo considerando señala lo siguiente:

“...Que, en atención a los fundamentos de la impugnante, esta instancia ha practicado un nuevo examen comparativo de las denominaciones en litis, con prescindencia de la desinencia GRIP, que es de uso común en los productos farmacéuticos que conforman la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, obteniendo como resultado que cada cual reúne características diferenciales propias, no siendo aplicable al caso, el inciso f) del artículo 58 de la Decisión 85, D.L. 22532...”

No obstante lo anterior, debe señalarse que un término se hace usual para la designación de un producto no por el simple hecho que existan más de una marca registrada con dicho término, sino que tal término tiene que estar arraigado en la mente del consumidor, o en su caso, de los especialistas facultativos (en caso de productos de la clase 5) como signos utilizados usualmente en determinada clase de productos; interpretar este criterio de otro modo, podría implicar la legalización de contravenciones a los requisitos imperativos que establece nuestro ordenamiento jurídico para que se acceda al registro de una marca.

A manera de ejemplo, supongamos que las siguientes marcas han sido otorgadas por el INDECOPI a nombre de diferentes personas, en las fechas que se señalan a continuación:

MARCA	CLASE	FECHA DE REGISTRO
IAST	35	02-01-07
VERDIUM	35	06-06-07
SOAR	35	08-11-07

Se aprecia que el elemento **VERDIUM**, se repite en todas estas marcas. Pero ello no quiere decir, necesariamente que estemos ante un término que se ha hecho usual respecto de determinado producto o servicio. Los dos últimos registros podrían haber sido concedidos, contrariando normas imperativas de la Decisión Andina 486. El titular más antiguo de la marca, tendría expedito su derecho para accionar demandando la nulidad de los registros posteriores. Además, para considerar que este término se ha convertido usual respecto de un producto o servicio específico, debería demostrarse que un número considerable de marcas del producto o servicio de que se trate, lo incorporen.

En cuanto este tema de los términos que pueden devenir en ser no distintivos, es necesario ser muy cuidadoso; al respecto la Sentencia de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de fecha 26 de noviembre del 2003, seguida en la causa N° 6379/98 entre Time Warner Entertainment Company LP y Arcor S.A.I.C., pág. 4, sobre cese de oposición al registro de marca SPACE JAM solicitada por la primera, menciona un concepto que es muy ilustrativo:

“En efecto, de las planillas remitidas por el Instituto Nacional de la propiedad Industrial, agregadas a fs. 88/96, resulta que los signos ESPACE, ESPACE PIERRE CARDIN, SPACE DUST, SPACE USAGI o fueron abandonados, o desistidos, o se extinguieron por vencimiento de su período de vigencia. De manera que están registradas únicamente las marcas de la demandada (SPACE BOY y DINOVO SPACE – fs. 88, 93 y 97) y en trámite SPACE (PEDIDA POR Arcor SAIC en 1999, fs. 88, 93 y 97-) y en trámite SPACE (pedida por Arcor SAIC en 1999, fs. 92), SPACE JAM (protestada en autos, fs. 95) y LOST IN SPACE (fs.91). En consecuencia, la parte primera de los conjuntos no puede ser tachada “de uso común” por cuanto no es evocativa de alguna característica de los productos o mercancías ni dicha parte integra un considerable número de marcas, como lo exige la jurisprudencia (confr. Esta sala, causas 6221 del 9.11.78 y 45.481/95 del 19.5.98, etc.; Sala I, exp. N° 819 del 24.8.71; J. OTAMENDI, op. cit., // págs. 190/193; G.A. MARTÍNEZ MEDRANO y G.M. SOUCASSE, “Derecho de Marcas”, ed. La Rocca, Bs. As. 2000, pág. 89 y nota 15”).

Como puede apreciarse, la Sentencia pone énfasis que es necesario que un considerable número de marcas integren un determinado elemento, para

que este pueda ser tachado “de uso común” y en consecuencia no tenga distintividad.

Un caso también muy interesante que se dio en la argentina, es el ocurrido en relación al término “provenzal”. En la sentencia de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de fecha 9 de marzo del 2004, seguida en la causa N° 1832/98 entre Compañía Introdutora de Buenos Aires S.A. y Billi, Jorge Elías, pags.9 -11, sobre nulidad de marca y daños y perjuicios:

“V.- Me parece útil señalar, ante todo, que la designación “necesaria” de un producto o servicio o la denominación “habitual” –irregistrables como marcas- no dependen de su incorporación o no a determinados diccionarios, sino que muchas veces se originan en el lenguaje corriente o vulgar, o en el ambiente técnico, en el lunfardo, en la creación juvenil, inclusive en cierta medida marginal, o proveniente de lenguas extranjeras o deformaciones de voces foráneas (confr. mis votos en las causas 314 del 12.2.96 y 4827/ 95 del 25.2.2003, entre otras; ver, asimismo, J. OTAMENDI, “Derecho de Marcas”, 5° ed., Bs. As. 2003, pág. 64). En el precedente que cité en último término sólo en un diccionario de la lengua española figuraba la voz “muesli” (Clave. Diccionario de Uso del Español Actual, ediciones SM, 2° ed., Madrid 1997, pág. 1244) y, sin embargo, esta Sala, -valorando un conjunto de antecedentes- le reconoció el carácter de designación necesaria o habitual del producto que responde a esta palabra extranjera. Como ella, existen en materia culinaria numerosas expresiones –generalmente de origen foráneo- que designan necesariamente el producto y no figuran en ningún diccionario (v.gr. especies de uvas varietales y sus vinos, salsas varias, licores, postres, etc.). Otro tanto ocurre con designaciones regionales de América y derivados indígenas que son el único modo de mencionar determinados productos alimenticios naturales o de elaboración casera (por ej.: el “patay”, la “pacana”, la “lechosa”, la “chalona”, etc.).

Desde esta perspectiva, me parece claro que en nuestros hábitos culinarios- el término “provenzal” ha sido generalmente vinculado al preponderante sabor tan peculiar que da a ciertas comidas su sazón con salsas, aderezos o aliños elaborados principalmente sobre la base del gusto que proyecta la mezcla de dosis fuertes de ajo, perejil, aceite o manteca// (confr. DOÑA PETRONA ED. 101, editorial Distal, año 2003, pág. 285; DOÑA LOLA. EL ARTE DE LA MESA, editorial Emecé, año, 1999, págs. 280 y 282). Y esta afirmación responde, a mi juicio, a un hecho que es público y notorio, para cuya verificación basta con concurrir a cualquier restaurante o cantina y preguntar al mozo en qué consisten, por ejemplo, los “mejillones a la provenzal”, las “ranas a la provenzal”, el “pollo a la provenzal” etc. Tan es esto así que el propio demandado ha reconocido en autos – al ponerle al actor la posición 8ª- “que el común de la gente entiende por el término PROVENZAL, una preparación que incluye sus ingredientes al ajo y al perejil” (...)”.

Cuando una marca tiene una raíz genérica o descriptiva, se debe realizar la comparación prescindiendo de dicha raíz. Sobre este tema, Cavalier señala:

“Para deducir si existe confusión entre una marca y otra, o si se distinguen entre sí, es preciso establecer cuál es el radical de los nombres en disputa, y analizar sus respectivas terminaciones. Si el radical es una voz genérica, no es registrable conforme a la doctrina del artículo 30 de la Ley 31 de 1925, por ser de uso común. De manera que la dificultad reside en la apreciación de las susodichas terminaciones. Si a simple vista y a golpe de oído, y según su significado ideológico no se patentiza la semejanza fonética, visual y de acepción entre éstas, no existe confusión entre ellas...”⁶¹¹.

VI.5.2 Confundibilidad entre marcas figurativas.

El artículo 47 del Decreto Legislativo N° 1075 establece lo siguiente:

“Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45, 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”.

La finalidad de los criterios es determinar si hay riesgo de confusión, y para ello es importante hacer una apreciación de conjunto entre las marcas.

El literal a) del artículo tiene una redacción que debe ser mejorada; parte del supuesto que las figuras son semejantes, pero esa es la finalidad de la comparación y solo después de esta actividad se establecerá si son semejantes o no; por ello es que debería redactarse así: “a) Si las figuras suscitan una impresión visual idéntica o parecida”.

Igual comentario merece el literal b) del artículo, el cual debería estar redactado así: “b) Si las figuras evocan un mismo concepto”.

VI.5.3 Confundibilidad entre marcas mixtas.

En la doctrina también se han dado alcances sobre cómo debe evaluarse el riesgo de confusión entre marcas mixtas: “

⁶¹¹ Cavalier, Germán, *Op. Cit.*, p. 52.

“For composite marks the similarity of the word part is normally sufficient, as similarity in pronunciation constitutes trademark infringement. Similarity in the figurative part can only lead to confusion if that figurative part is a distinctive element of the mark. Furthermore, in the case of composite marks any similarity in the word parts of the two marks is likely to be emphasized if the figurative parts of the marks are also similar. Even though the words might not be confused in writing or pronunciation, the marks as a whole can be confusingly similar in view of the similarity of their figurative elements”⁶¹².

Los criterios que establecen el riesgo de confusión entre marcas mixtas, están previstos en el artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075:

“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”.

La palabra tiene un rol esencial en la comunicación y es por ello que es más importante que el elemento figurativo. Cuando los consumidores solicitan un producto o un servicio, verbalizan su pedido, usando caracteres denominativos. Es necesario ver también el aspecto conceptual de las marcas, puesto que podría haber riesgo de confusión por este elemento.

Paralelamente, con la finalidad de identificar la dimensión característica del signo, es necesario determinar en el caso concreto cuál es el aspecto más saltante de la marca: el denominativo o el gráfico.

VI.5.4 Confundibilidad entre marcas de distinto tipo.

El artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1075, establece:

“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 de este Decreto Legislativo. 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”.

⁶¹² World Intellectual Property Organization, *Op. Cit.*, p. 58.

Los criterios referidos en la norma citada se basan en la clasificación que distingue a las marcas en denominativas, figurativas y mixtas, por lo que no considera casos de conflicto entre otros tipos de marcas.

VI.5.4.1 Conflicto entre marca denominativa y marca figurativa.

Es posible que haya confundibilidad, pues la marca figurativa puede evocar un concepto o idea que constituya el significado de la palabra o palabras que conforman la marca denominativa. Siendo esto así, no habría porqué permitir la coexistencia de dos marcas que son conceptualmente idénticas.

Ejemplo: CASA "TORRE"
CASA (la figura de una torre)

En este tipo de conflicto entre marcas, el artículo 46 sólo considera necesario tener en cuenta la semejanza conceptual; sin embargo, no hay que descartar que, excepcionalmente, entre una marca denominativa y una figurativa (dibujos parecidos a letras), haya semejanza gráfica e inclusive fonética (por asimilación de ciertas figuras a palabras).

VI.5.4.2 Conflicto entre marca denominativa y marca mixta.

El Decreto Legislativo N° 1075 señala que, en caso de un conflicto de este tipo, se aplicarán aparte de los criterios generales consignados en el artículo 45, aquellos establecidos en los artículos 45 y 47 que se refieren a los criterios generales y a los signos figurativos, respectivamente. En realidad, se debió indicar a los artículos 46 y 47, que son los que corresponden a los signos denominativos y figurativos.

Si la marca registrada es la marca denominativa, entonces se efectuará el examen atendiendo fundamentalmente a dicho aspecto en las marcas en conflicto. Si el elemento denominativo es semejante, y ese es también el elemento más relevante de la marca mixta solicitada; entonces, es altamente probable que exista riesgo de confusión entre las marcas. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente, no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las

marcas en litigio. Si la marca mixta solicitada, tuviera al elemento figurativo, como más relevante, entonces habrá menor probabilidad de confusión.

Si la marca registrada es la marca mixta, entonces habrá que definir cuál es el elemento característico de dicha marca, si su aspecto denominativo o su aspecto figurativo. Si se concluye que el elemento característico y de mayor relevancia en la marca mixta es el elemento denominativo, entonces igualmente que, en el caso anterior, es altamente probable que exista riesgo de confusión. Si no fuera este caso, habrá menor probabilidad de confusión.

VI.5.4.3 Comparación entre marca figurativa y marca mixta.

En este supuesto, la Ley establece que aparte de los criterios generales consignados en el artículo 45, se apliquen también los criterios establecidos en los artículos 47 y 48 del Decreto Legislativo, que son los que corresponden a dichos signos.

Si la marca registrada es la marca figurativa, entonces se efectuará el examen atendiendo fundamentalmente a dicho aspecto en las marcas en conflicto. Si el elemento figurativo es semejante, entonces es probable que exista riesgo de confusión entre las marcas. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla con énfasis en los elementos semejantes y no en los desemejantes. Se aumentaría el riesgo de confusión, si es que el elemento figurativo es también el característico o de mayor relevancia en la marca mixta.

Si la marca registrada es la marca mixta, entonces habrá que definir cuál es el elemento característico de dicha marca, si su aspecto denominativo o su aspecto figurativo. Si se concluye que el elemento característico y de mayor relevancia en la marca mixta es el elemento figurativo, entonces es altamente probable que exista riesgo de confusión. Si no fuera este caso, habrá menor probabilidad de confusión.

VI.6 Conflictos entre otras clases de marcas.

Como ya hemos mencionado, los criterios para establecer la confundibilidad entre marcas han sido elaborados a partir de la clasificación que distingue a las marcas o a los signos distintivos en

nominativos, figurativos y mixtos. Es una tarea pendiente para la Jurisprudencia y la Doctrina, delinear estos criterios en caso de conflictos entre otras clases de marcas. Aquí damos unos breves alcances.

VI.6.1 Conflicto entre marca de producto y marca de servicio.

Las marcas de producto se utilizan para identificar productos comprendidos en las primeras 34 clases de la nomenclatura oficial; mientras que las marcas de servicios, pueden distinguir servicios de las clases 35 a 45 de la misma nomenclatura.

Aun cuando se trata de marcas que en un caso distinguen productos y en los otros servicios, pueden presentarse conflictos cuando existe cierta correspondencia entre los productos y servicios distinguidos por ellas.

A modo de ejemplo, podemos citar la afinidad entre la clase 41 (educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales) y la clase 16 (productos de imprenta, material de instrucción o de enseñanza, entre otros).

En casos como éste, puede haber conexión competitiva entre los productos y servicios antedichos, por lo que, si se solicitara una marca parecida a la registrada, para distinguir cualquiera de ellos, se colisionaría con el ámbito de protección que regularmente es otorgado por el Derecho, a la marca registrada. Obviamente, no se puede aceptar el registro de la marca solicitada, si hay un conflicto de esta clase.

VI.6.2 Conflictos en torno a las marcas tridimensionales.

El registro de marcas tridimensionales se está convirtiendo en un fenómeno cada vez más creciente en nuestro país, produciéndose conflictos en relación a este tipo de marcas; sin embargo, no hay pautas legales específicas de cómo debe juzgarse la existencia de distintividad en este tipo de marcas (salvo los criterios generales aplicables en lo pertinente a toda marca) o, en su caso, el riesgo de confusión entre ellas. En diversas Resoluciones del Tribunal del Indecopi, así como del Tribunal Andino de Justicia, aparecen mencionadas ciertas pautas que pueden tomarse como base para que luego del análisis y crítica, se haga una construcción sistemática y coherente de estos criterios.

Un aspecto importante en este tema es determinar si la forma tridimensional cuyo registro se solicita, es o no una forma usual, por cuanto dichas formas están expresamente prohibidas de acceder a registro.

En la Resolución N° 1326-2005/TPI-INDECOPI, págs. 143 - 144, recaída en el Expediente N° 195126-2003, sobre solicitud de registro de marca de producto presentada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., se señala al respecto, lo siguiente:

“C) Posición de la Sala respecto a si el envase solicitado constituye o no una forma usual.

(...).

Para determinar si la forma del envase solicitado constituye o no una forma usual dentro de los alcances de lo establecido en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486, la Sala adoptará el criterio de interpretación seguido sobre el particular por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Previamente al análisis del caso, la Sala conviene en señalar que el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado tiene dos dimensiones una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.

En tal sentido, para determinar si el envase materia de registro es usual no sólo se deberá tener en cuenta los envases que se utilicen para comercializar la cerveza (producto que se pretende distinguir con el signo solicitado) sino también todos los productos con los cuales la cerveza tenga similitud o conexión competitiva, toda vez que, de otorgarse un derecho de exclusiva sobre dicha forma de envase, su titular podría oponerse a su uso y registro no sólo respecto de los mismos productos (cerveza), sino respecto de aquéllos que tuviesen similitud con ellos, tal es el caso de las bebidas no alcohólicas (75) y de los vinos y demás licores (76), respecto a los cuales la Sala ha considerado que tienen similitud y conexión competitiva con las cervezas”.

De otro lado, tenemos **la Resolución N° 0329-2004/TPI-INDECOPI, del 20 de abril del 2004, recaída en el expediente N° 185700-2003, sobre solicitud presentada por Industria de Calzado S.A.C. – ICALSAC (Perú), para el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional de un calzado para niño, más las figuras y denominación RAMBO, conforme al modelo, distinguiendo calzado, prendas de vestir y sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial; que señala lo siguiente:**

“(…) 2. Registrabilidad de signos constituidos por la forma de calzado

En las solicitudes de registro de signos constituidos por la forma o figura de un calzado y el diseño de líneas, elementos geométricos de cualquier naturaleza o colores colocados en una planta de calzado, no se pretende la reivindicación del calzado como tal, sino la presentación particular del calzado.

Para establecer la registrabilidad de estos signos debe analizarse si el consumidor final del producto al percibir el diseño de líneas, figuras geométricas o colores llega a la conclusión que éstas pertenecen a un determinado origen empresarial.

Para ello, deberá tenerse en cuenta que otros competidores también utilizan como medios distintivos o el diseño de líneas, figuras geométricas o colores tanto en la parte lateral, delantera o posterior como en la suela de calzado.

En este caso puede ser que la percepción del público no sea unánime, ya que para algunos esta combinación de elementos tendrá fines decorativos sin la indicación de un origen empresarial determinado. Sin embargo, es posible que acceda al registro si para un sector relevante de los consumidores dichos elementos van a ser percibidos como provenientes de un origen empresarial determinado.

Cabe señalar que la forma y/o figura de un calzado constituye un signo débil en relación con dichos productos que no sirve por sí solo para identificar un origen empresarial determinado, permitiendo la coexistencia –ya manifestada en la práctica– con otros signos que contengan la misma forma y/o figura similar, siempre que presenten el mínimo de elementos diferenciadores.

Conforme al criterio establecido en la Resolución N° 843-1998-TPI-INDECOP del 7 de agosto de 1998 esta circunstancia tiene como consecuencia que el consumidor de un determinado tipo de productos se llega a familiarizar tanto con las marcas constituidas por una forma o figura de uso frecuente, que hace que preste atención a pequeñas diferencias existentes entre los signos.

3. Distintividad del signo solicitado

3.1 Marco legal

(…)

Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.

Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la Autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. En el examen de distintividad se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones concretas; por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo.

3.2 Aplicación al caso concreto

Corresponde a la sala evaluar si la impresión que genera la conjunción de los elementos que conforman el signo solicitado, presenta alguna característica que le otorgue carácter distintivo para constituirse en marca para distinguir calzado, prendas de vestir y sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura oficial.

(…)

Con relación a la forma de calzado solicitada, conviene señalar que la misma resulta peculiar atendiendo a su diseño, con una serie de orificios de todo tamaño y forma, y a la presencia de ruedas, las mismas que no se advierten en forma semejante en alguna marca registrada o solicitada anteriormente, ni constituyen elementos usualmente empleados en el mercado.

Adicionalmente, el signo solicitado presenta la denominación RAMBO ubicada en forma relevante en la zona del empeine y en la suela.

En tal sentido, el signo solicitado se encuentra conformado por elementos que en su conjunto pueden ser susceptibles de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado, más aún si en este tipo de productos –calzado para niños- el público consumidor generalmente orienta sus preferencias por el impacto visual que le otorgue el producto.

Por lo expuesto, el signo solicitado es distintivo, no encontrándose incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 200-2004/OSD-Indecopi de fecha 12 de enero del 2004 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por la figura tridimensional de un calzado para niño en cuya suela se aprecian ruedas y diversas figuras; la parte lateral se encuentra compuesta por el diseño de ruedas; la parte frontal se encuentra compuesta por el diseño de círculos y la denominación RAMBO; la posterior se encuentra compuesta por el diseño de dos círculos y un rectángulo y la planta se encuentra compuesta por el diseño de llantas y diversas líneas; conforme al modelo, solicitado por Industria de Calzado S.A.C. – ICALSAC (Perú), para distinguir calzado, prendas de vestir y sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente Resolución, y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la propiedad Industrial. (...)."

Los casos resueltos por esta y otras Resoluciones del Tribunal, ofrecen la oportunidad de dilucidar un tema que no es pacífico en el área del Derecho de Marcas, que es el relativo a cuál es la función esencial de la marca. También brindan la posibilidad de profundizar sobre el contenido de la función distintiva de la marca. Estos aspectos son importantes no sólo por consideraciones teóricas o académicas, sino que tienen consecuencias prácticas en la solución de conflictos entre marcas o al examinar la distintividad de ellas.

Hay que recordar que, en relación a la marca, existe una controversia sobre cuál es su función esencial: la función distintiva o la función indicadora de procedencia u origen empresarial.

La función distintiva de una marca consiste en su aptitud para identificar productos o servicios y diferenciarlos de sus similares en el mercado. La función indicadora de procedencia u origen empresarial de una marca,

consiste en que ella es capaz de indicar el origen empresarial del producto o servicio, en otras palabras, quién es la persona natural o jurídica que lo ha elaborado o prestado, respectivamente.

Debemos notar que la función distintiva y la función indicadora de procedencia u origen empresarial, son dos conceptos diferentes, por lo que no es correcto asimilarlos como si tuvieran el mismo contenido. De otro lado, si es que la función indicadora de procedencia u origen empresarial, en última instancia fuera definida con el mismo contenido de la función distintiva, entonces no tendría objeto su utilización, ya que estaría generando ambigüedad. También hay que notar que la función de identificar a la persona que desarrolla una actividad económica (elaboración o comercialización de productos o prestación de servicios), es realizada dentro del sistema de propiedad industrial por otro signo distintivo que es el Nombre Comercial.

La Resolución en su punto 3.1, segundo párrafo, refiere:

“La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del consumidor.”

Como podemos apreciar en este párrafo, se está consignando a la función distintiva como función esencial de una marca.

Asimismo, la Resolución en el mismo punto 3.1, párrafo 4, señala:

“La capacidad distintiva de un signo se determina en relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.”

En la primera parte del indicado párrafo se reafirma la función distintiva de la marca, en su aspecto en que identifica productos o servicios en el mercado. Sin embargo, en la segunda parte del mismo párrafo, se define a la función distintiva, con el contenido de la función indicadora del origen empresarial, que como ya hemos visto es diferente a la función distintiva.

Por otro lado, en el quinto párrafo del mismo punto, la Resolución dice lo siguiente:

“En tal sentido, un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar a los productos o servicios de una persona natural o jurídica en relación a un origen empresarial determinado”.

Aquí lo que hace la Resolución, es nuevamente darle a la función distintiva, el contenido de la función indicadora del origen empresarial. Debe observarse que esta concatenación de ideas y utilización indistinta de conceptos diferentes, para explicar lo que es la función esencial y la función distintiva de una marca, se presenta de manera similar en forma frecuente, desde hace mucho tiempo en las Resoluciones del Tribunal.

Es de percatarse que la noción que se tenga de función distintiva de una marca, así como la posición que se adopte sobre cuál es su función esencial, tendrá una incidencia práctica importante al momento de decidir sobre la registrabilidad o no de marcas tridimensionales.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en sentencia de fecha 25 de noviembre del 2005, Conclusión N° Sexta, recaída en el Proceso 194-IP-2005, hace una apreciación importante para la evaluación de la distintividad del signo tridimensional:

“Para que la forma tridimensional (en este caso el envase) sea registrable como marca es indispensable que presente una forma distintiva, mediante la alteración de rasgos o líneas ordinarias o comunes a fin de evidenciar diferencia con lo típico y característico del producto o sus envases. Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional”.

En la Jurisprudencia Argentina, es interesante traer a colación la Sentencia de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de fecha 18 de setiembre del 2003, seguida en la causa N° 11.701/94 entre JACOB SUCHARD S.A. y ALBERTO FEHRMANN S., págs. 3-6, sobre cese de uso de marca:

“Sostiene Alberto Fehrmann S.A. que la marca esgrimida por la actora, según el título acompañado al trámite de medidas cautelares, es sólo denominativa y no protege la forma del producto.

(...)

Mas aunque, en el mejor de los supuestos para la demandada, se considerara que el título marcario de la actora no cubre la forma del producto que fabrica y comercializa, no cabría derivar de ello que se encuentra huérfana de toda protección. En efecto, la jurisprudencia del Tribunal tiene establecido que el carácter atributivo que consagra la ley de marcas no puede ser aplicado con un criterio rigurosamente formal, que conduzca a negar a los signos no registrados la

protección que puedan merecer según los principios generales del derecho. Y así, ha considerado que cuando un signo sin registro ha sido intensamente explotado y a su sombra se ha formado una clientela, los principios que salvaguardan la buena fe, la moral y las buenas costumbres, la lealtad comercial y el ejercicio regular de las prerrogativas propias (arg.arts. 21, 953, 1071, 1198 y 2514 del Código Civil), la hacen acreedora de tutela, en su carácter de marca de hecho (...)

Justamente tal es el supuesto de autos, ya que la forma del chocolate que se designa como TOBLERONE es característica y vastamente difundida entre el público consumidor, al punto de que el a quo ha considerado que dicha denominación y forma constituyen una marca notoria, conclusión que la demanda no controvierte.

En cuanto a la debilidad que se enrostra a la marca de la actora y que no habría sido ponderada por el Magistrado, debilidad que surgiría de que “la parte base del chocolate de la que hacen las porciones triangulares de la golosina es inapropiable por vía marcaria, por total carencia de fantasía”, prescinde del hecho de que la forma que la actora registró – o utiliza- es un conjunto (base y porciones triangulares del chocolate constituyendo un todo inescindible) y de que aún las marcas débiles – si se coincidiera en así calificar a la de la accionante- gozan de amparo en el régimen de la ley 22.362, no encontrándose sus titulares obligados a tolerar otras marcas similares al conjunto que tienen reivindicado- incluyendo la porción presuntamente irregistrable como integrante del conjunto-, susceptibles de producir confusiones con la propia (conf. esta Sala, causas 8966/93 del 11.2.97 y 10.499/44 del 8.4.97, entre otras).

(...)

IV.- (...)

Y también decidió el Magistrado – luego de sopesar la documental y los testimonios producidos en la causa- que la forma utilizada por la demandada para su golosina ULITURRON (forma que ella admite nunca registró como marca: conf. Fs. 98) no es la misma que la originaria que surge de esas probanzas y que varió, acercándose al diseño de la actora, provocando la confusión en la que incurriera el comerciante que adquirió de la demandada los chocolates secuestrados, confusión que lo llevó a colocar el cartel que los publicitaba como TOBLERONE (observo que el Juez no achacó a Alberto Fehrman S.A. tal acción – “no pudiéndose atribuirle la autoría o, en todo caso, atribuible al comerciante Bianchi”, dijo el Magistrado.). Y aquella decisión no ha sido materia de crítica alguna por parte de la quejosa.

El acierto de esa decisión, por lo demás, surge de la comparación de los dibujos de fs. 34, 41 y 42 vta. Con el ejemplar de chocolate traído por la demandada y las fotografías tomadas en oportunidad de la medida cautelar. Especialmente en estas últimas –sobre todo en la identificada al dorso con el N° 1- es posible advertir que las porciones o “dientes” que emergen de la base de la golosina presentan una forma semejante al triángulo que caracteriza al TOBLERONE de la actora y se alejan de la que se presenta en los dibujos antes individualizados, circunstancia que se observa con mayor nitidez respecto de los chocolates blancos, por el modo en que aparecen dispuestos. Y en ese sentido declara la testigo Isabel Saladino (“antes los dientes no eran tan finitos, eran más cuadraditos arriba”: // conf. Fs. 257 vta./258”).

VI.6.3 Conflictos entre marcas tridimensionales y marcas figurativas.

Es posible que la figura en que consiste una marca, se asemeje a una forma tridimensional, como podría ser un envase, recipiente o configuración del producto en sí mismo. En este caso, el consumidor podría en base a dicha semejanza, confundirse.

El hecho de que una marca sea figurativa y la otra tridimensional, no constituye en sí misma una razón para descartar que exista riesgo de confusión entre ellas, pues como sabemos es criterio general que las marcas se aprecian en su conjunto y con más énfasis en las semejanzas que en las diferencias. Entre una marca tridimensional y una marca figurativa, podría haber similitudes no sólo gráficas, sino también de concepto. Inclusive, es de considerar que, a un signo bidimensional, se le puede dar una perspectiva de tres dimensiones.

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en sentencia de fecha 25 de noviembre del 2005, recaída en el Proceso 194-IP-2005, ha señalado lo siguiente:

“I. Comparación entre signos bidimensionales y signos tridimensionales.
(...)”

Para efectos de la comparación entre estas dos clases de signos habrá de establecerse que el bidimensional no resulte ser la representación gráfica del tridimensional o que contenga elementos comunes de manera que se genere confusión entre ellos.”

Asimismo, en su Séptima Conclusión, el Tribunal señala:

“En la comparación entre un signo bidimensional y uno tridimensional deberá tenerse en cuenta que este último, al ser susceptible de representación gráfica en un plano puede tener elementos de semejanza o ser idéntico a un signo figurativo, generando confusión”.

VI.6.4 Conflictos entre marcas tridimensionales mixtas y marcas figurativas.

Una marca tridimensional mixta, es aquella que, por ejemplo, además de constituir una forma tridimensional peculiar, susceptible de ser protegida como marca en sí misma, lleva también denominaciones, figuras o una combinación de ellos en su superficie. Es así que se trata de una mixtura

que integra el elemento tridimensional y el denominativo, figurativo o la combinación de los dos últimos.

Aquí habrá que examinar la semejanza gráfica entre la marca figurativa y la marca tridimensional mixta, tanto en sus aspectos denominativos, figurativos o en la combinación de ambos, como en su elemento tridimensional. También habrá que apreciar posibles similitudes semánticas.

VI.7 Otros criterios.

VI.7.1 La apreciación de las marcas debe ser breve o fugaz.

Conforme a este criterio, la apreciación de las marcas en conflicto debe ser breve o fugaz, pues es importante establecer el recuerdo espontáneo que queda en la mente, luego de su primer contacto con ellas. Es necesario observar que este criterio tan importante no ha sido consignado expresamente en nuestra Ley, aunque como ya sabemos ello no obsta para su aplicación, pues la ley sólo hace una enumeración enunciativa de los criterios a tomarse en cuenta; sin embargo, sí se ha encontrado en la doctrina y en la jurisprudencia administrativa ⁶¹³.

En la Sentencia de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de fecha 9 de setiembre del 2004, seguida en la causa N° 3369/98 entre Pfizer Inc. y Finadiet S.A., sobre cese de oposición al registro de marca Viagra en base a Vagran se indica que:

“Llegada la hora de efectuar la comparación entre las dos marcas nominativas enfrentadas, adquiere especial relieve el primer impacto que deja la aprehensión espontánea de los vocablos –apreciados como conjuntos-, de la cual aquí pienso que no queda resabio de confundibilidad, aun cuando el análisis posterior pormenorizado pone de manifiesto la existencia de elementos comunes. Sin embargo, además de que ese análisis contraría la regla de que no se ha de ponderar a las marcas desmembradas, parece claro que quien sea apto para realizar un análisis particularizado estará capacitado, con mayor razón para apreciar las diferencias.”

Cabe anotar que cuando la referida Jurisprudencia menciona que en “la comparación entre las dos marcas nominativas enfrentadas, adquiere

⁶¹³ Cornejo Guerrero, Carlos, *Derecho de Marcas*, 1ª edición, 1992, pp. 120 y 121; 2ª edición, 2007, p. 239.

especial relieve el primer impacto que deja la aprehensión espontánea de los vocablos -apreciados como conjuntos-,” se está puntualizando este criterio según el cual las marcas se deben examinar conforme a una apreciación breve o fugaz. Esto se corrobora con la siguiente consideración que se encuentra más adelante en la misma Resolución: “Aplicando las mencionadas pautas a las que acabo de referirme a los signos en conflicto, hallo que son inconfundibles, según así ya me lo sugirió su primer examen sucesivo y prerreflexivo”.

El criterio es correcto pues tal como hemos señalado en los principios que sustentan la formulación de los criterios, ellos deben aplicarse teniendo en cuenta la situación en la que se encontraría incurso el consumidor cuando tiene la intención de adquirir un producto o un servicio, de lo que se desprende que su contacto con la marca o las marcas antes de tomar su decisión, será breve. Puede decirse que en general, los consumidores seleccionan un producto o un servicio en forma rápida, con una visión casi instantánea de la mercadería en venta o del servicio ofrecido. El consumidor salvo casos especiales, no se detiene en considerar una por una todas las características de presentación del producto o servicio, ni el detalle de la conformación de sus logos o signos identificatorios. En efecto, estudios de Marketing muestran que un consumidor que se encuentra en un supermercado, tomará su decisión de compra para satisfacer una necesidad específica, en un lapso que va desde el momento en que tiene contacto con el producto, hasta un máximo de 10 segundos.

Es en ese tiempo breve en el que el consumidor va a adquirir un producto o un servicio y está en contacto con una marca, donde se puede producir la confusión. Si la nueva marca en ese breve lapso disponible para la decisión, presenta ciertos elementos que hacen que el consumidor evoque la marca ya registrada, entonces puede producirse confusión directa o indirecta.

Este concepto está expresado también en la Sentencia de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de fecha 9 de setiembre del 2004, seguida en la causa N° 3369/98 entre Pfizer Inc. y Finadiet S.A., sobre cese de oposición al registro de marca Viagra:

“Para ello, es menester atender a los conjuntos en cuanto tales, en forma sucesiva y no simultánea, procurando percibir si la aprehensión de uno suscita el recuerdo del otro y crea -de ese modo- la llamada “similitud confusionista” en alguno de los tres

planos (gráfico, fonético o ideológico) en que se practica la confrontación de las marcas."

No obstante, hay que admitir que el lapso de observación de la marca por el consumidor puede variar dependiendo de la clase de producto o servicio y del tipo de consumidor. Si se trata de un producto de mucho valor económico, el consumidor pondrá mucho cuidado en su selección; igualmente, si se trata de un consumidor de especial cultura, tal vez se detendrá mayor tiempo en verificar cuál es el producto o el servicio que realmente está adquiriendo, así como sus respectivas marcas.

VI.7.2 Aproximación a la percepción efectiva del consumidor.

Desde que lo que se busca es decidir si una marca es confundible con otra a partir de la perspectiva del consumidor medio, puede ser útil recurrir a estudios especializados sobre si esta confundibilidad se produce o no en el caso concreto. Lo mismo puede ser aplicable para situaciones en que no necesariamente se tenga que decidir sobre un conflicto entre marcas, como podría ser la de examinar si una marca es distintiva, si una forma tridimensional es usual, etc. Es así que en un procedimiento pueden presentarse sondeos de opinión del consumidor, estudios de mercadeo y otros estudios técnicos.

Cuando sea necesario evaluar el aporte de estos estudios es indispensable que el juzgador examine especialmente la metodología empleada y el tipo de preguntas a efectuarse, dado que una metodología o un tipo de preguntas inadecuado, puede llevar a resultados totalmente distorsionados.

En relación a este tema, **la Resolución N° 1326-2005/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 195126-2003⁶¹⁴, señala en su página 151, lo siguiente:**

⁶¹⁴ El indicado expediente versa sobre solicitud presentada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A (Perú), para el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase cilíndrico con boca redonda, pico ranurado con ribete sobresalido, cuello delgado que se va ampliando hasta llegar a la parte comba, tronco cilíndrico y base redonda. La circunferencia de la base se encuentra adornada en todo su alrededor por figuras en alto relieve en forma de pestañas. El diámetro de la base es de 7.5 cm. La altura del envase es de 27.5 cm. El envase tiene una capacidad de 620 ml. y se encuentra diseñado en vidrio transparente de color amarillo, conforme al modelo, para distinguir exclusivamente cervezas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Incluyó la siguiente nota: Al final del cuello lleva en alto relieve un logo con las siglas CFC, el cual no se reivindica. Respecto de la indicada solicitud, formuló oposición la Compañía Cervecería Ambev Perú S.A.C.

“Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas, no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la Autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. En el examen de distintividad, se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo, encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones concretas (comparaciones con otras denominaciones descriptivas actualmente empleadas en el mercado); por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo”.

Debe notarse que pueden ocurrir muchos casos en los que la única manera de determinar si un hecho se ha producido o no, es a través de una investigación en el mercado y su posterior evaluación por el juzgador, lo cual significa que su examen del caso no se restringe únicamente a un asunto de puro derecho. Por ejemplo, si se trata de determinar la distintividad sobrevenida de un signo denominativo, para decidir si es registrable o no, prácticamente la única forma que tiene el juzgador de formarse un criterio adecuado es el de evaluar datos y conclusiones arrojados en un estudio técnico de encuestas de consumidores. El no hacerlo así, daría pie a que se tome la decisión de la forma en que la resolución comentada busca evitar, es decir en base a especulaciones, suposiciones teóricas, conjeturas u opiniones formadas desde la posición particular del juzgador y no desde la perspectiva del consumidor medio.

VI.7.3 Si hay coexistencia entre la marca afectada y otra u otras que presentan respecto de ella el mismo grado de similitud o diferencia que la solicitada, entonces no hay confundibilidad entre las marcas en conflicto.

Este criterio no es más que la aplicación de las reglas de la lógica. Estamos ante el llamado silogismo hipotético puro, el cual presenta el siguiente proceso:

Proposición 1	:	A es diferente de B.
Proposición 2	:	B es igual a C.
Proposición 3	:	A es diferente de C.

La aplicación de este criterio, puede tener ciertos obstáculos en la práctica. No siempre es posible delimitar con exactitud, si una marca es diferente de otra en el mismo grado que una tercera; las distintas variables que deben tomarse en cuenta para la decisión pueden variar

con el tiempo; los criterios valorativos a aplicarse pueden ser distintos en el juzgador, etc.

Desde otro punto de vista, encontramos que en la base de este criterio está el aforismo "Donde hay la misma razón hay el mismo derecho", el cual, sin embargo, debe ser utilizado con cuidado por las mismas razones señaladas líneas arriba.

El criterio no debe aplicarse en forma mecánica, sin haber escudriñado a fondo sobre la verdad o no de las proposiciones que se están utilizando. Además de ello, debe tenerse en cuenta que puede haber ciertas situaciones en las que es incorrecta la aplicación de este criterio, como sucedería en el caso que la tercera marca que sirve como referencia de comparación, haya sido otorgada en contravención de normas impositivas que acarrearían su nulidad.

VI.7.4 No hay confundibilidad si la marca solicitada es una nueva presentación de una marca ya registrada por la solicitante.

Una nueva presentación de marca, no es otra cosa que un diseño especial de la misma marca ya registrada.

Si es que ha quedado demostrado que la marca original es distintiva, con la misma razón se podrá concluir que la nueva presentación también lo es, por cuanto esencialmente constituye la misma marca.

Sin embargo, en la práctica es común que se alegue que se está solicitando una nueva presentación de la misma marca, cuando en realidad -por los cambios que se han introducido en ella- se trata de una marca distinta, o una en la que se ha hecho una variación tal, que la haga confundible con otras marcas registradas. Obviamente el criterio que estamos desarrollando no puede servir de sustento para dichos casos.

Un ejemplo de lo que estamos señalando se dio en la Resolución Directoral No. 065621 DIPI del 21 de agosto de 1991 (Etiqueta MAGGI versus Etiqueta NICOLINI), la cual adoleció de error al considerar que la etiqueta solicitada era una nueva representación del Certificado No. 25986, que ampara la etiqueta original de Caldos NICOLINI. En efecto - como se podía apreciar - entre la nueva etiqueta y la anterior, había una diferente distribución de colores, distintas figuras y ambas presentaban como similitud principal el mismo signo nominativo NICOLINI. En realidad,

estábamos ante otra marca, que presentaba diferencias sustanciales respecto de la etiqueta amparada con el Certificado 25986.

VI.7.5 No hay confundibilidad si la marca solicitada es una ligera variación de una marca pre existente de titularidad del mismo solicitante.

Este es un criterio muy discutible, que en todo caso es indispensable aplicarlo con mucho cuidado, dado que su mala utilización puede llevar a resultados injustos que contravienen lo preceptuado en la normatividad vigente y los principios aplicables al Derecho de Marcas. En efecto, aún cuando la variación de una marca sea ligera, ello puede producir confundibilidad con otra anteriormente registrada.

El criterio en sí aparece con poco sustento lógico, y considera como inexistente o de poca importancia, una diferencia que en realidad puede ser muy significativa. Por ejemplo, siendo que A es una ligera variación de la marca original, B es la marca original y C son las marcas que podrían ser confundibles con A, tenemos lo siguiente:

A es igual a B
B es diferente de C
Entonces, *A es diferente de C.*

El error del anterior razonamiento estriba en que se basa en una premisa incorrecta ("A es igual a B", cuando en realidad "A es diferente de B").

El proceso de razonamiento que es adecuado, queda traducido de la siguiente manera:

A es diferente de B.
B es diferente de C.

Entonces, no es posible inferir con estos datos que:

A es diferente de C o que A es igual a C.

Un ejemplo de lo que estamos explicando puede apreciarse en la **Resolución Directoral N° 047044 DIPI-DM del 10 de setiembre de 1985**, que en sus considerandos señala lo siguiente:

"Que la opositora Industrias POLLY S.A., funda su acción en el hecho de ser propietaria de la marca de fábrica "POLLY" con Certificado No. 21135, que protege productos de la misma clase y que la marca que se pretende registrar resulta ser similar y confundible, tanto gráfica como fonéticamente con la marca registrada, y en consecuencia debe denegarse el registro solicitado.

Que la solicitante Molinera Inca S.A., contradice la acción sosteniendo que las marcas en litis no son confundibles ni gráfica, ni fonéticamente, y que la denominación "MOLY" solicitada es una ligera variación de la marca "MOLI" y logotipo que tiene registrada con Certificado No. 12076, siendo así mismo anterior a la marca "POLLY" con Certificado No. 21135 de la opositora;

Que de la verificación de antecedentes efectuada se ha constatado que Molinera Inca S.A. tiene amparada la marca "MOLI" con Certificado No. 12076, para la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, vigente hasta el 30 de Diciembre de 1987, por lo que la denominación "MOLLY" solicitada como marca viene a ser una variación de la que ya tiene registrada a su favor anteriormente".

El punto aquí es que si bien, la marca "MOLI" y logotipo, puede presentar suficientes diferencias respecto de la marca "POLLY" de la opositora; ello no implica necesariamente que la nueva marca solicitante "MOLLY", no se aproxime demasiado a la marca de la opositora, como para tener suficientemente distintividad. Asimismo, debemos tener en cuenta que si bien la marca MOLLY es igual en su aspecto fonético a la marca ya registrada por el solicitante (MOLI), no sucede lo mismo si consideramos su aspecto gráfico, que es el que hace que haya aún más similitud con la marca del opositor.

En consecuencia, debía procederse al análisis entre las dos marcas en litigio, sin considerar el registro de la marca "MOLI" y logotipo. Era muy probable que este análisis diera como resultado que la marca "MOLLY" era confundible con la marca "POLLY", y en consecuencia no procedía su registro.

Los fonemas /o/ e /i/, así como la consonante LL, estaban exactamente en la misma ubicación dentro del conjunto fonético, y la única diferencia -la consonante M- no parece suficiente como para quebrar la similitud de ambas marcas en su conjunto.

Un análisis similar al desarrollado en el párrafo precedente, se realizó en la **Resolución Directoral 794-90-ITINTEC-DG del 2 de noviembre de 1990**, lo cual corrobora la corrección de nuestro punto de vista; veamos:

"...Que, conforme lo sostiene la recurrente, la citada denominación "FILO" es confundible con la marca denominativa "MILO", amparada con Certificado No. 16207 (Fojas 30) e igualmente con la marca mixta "MILO"

con certificado No. 58417 (Fojas 31), debido a que gráfica y fonéticamente, en uno y otro caso, son vocablos bisílabos constituidos por la misma combinación y orden de las vocales comunes "I" y "O" y la consonante "L", semejanza que no disminuye por la única diferencia de las letras iniciales "F" y "M"..."

VI.7.6 Si las marcas en litigio han coexistido en el mercado, de ello se deriva una alta probabilidad que no haya confundibilidad entre ellas.

Este criterio se aplica cuando se solicita el registro de una marca que ha existido y caducado en el pasado, habiendo tenido registro vigente en forma simultánea con el registro de la marca del opositor.

Si asumimos que la concesión del primer registro, del solicitante estuvo arreglada a Ley, entonces debe concluirse que es altamente probable que la solicitud de registro de la misma marca también cumpla con las exigencias requeridas por la misma Ley. Sin embargo, es necesario aplicar este criterio con cuidado, por cuanto puede ser que las condiciones del mercado o de percepción del consumidor, hayan variado en el transcurso del tiempo.

El criterio anotado ha recibido en cierta medida un reconocimiento en la Legislación vigente actualmente, si se tiene en cuenta lo establecido en el artículo 145 de la Decisión Andina 486, que en su tercer párrafo establece que no procederán oposiciones contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia para renovar el registro de marcas, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

La Resolución Directoral N° 722-90-ITINTEC/DG del 15 de octubre de 1990, señala:

"...Que, además, lo actuado en el expediente acredita que la marca "MAGGI" de la solicitante y la marca "MAGICA" de la apelante, coexisten en el mercado y están registradas formalmente, a tenor de los Certificados No. 053768 y 52920 de la segunda y del Certificado No. 13636 de la primera, según las certificaciones de fojas 39, 40 y 5; debiendo tenerse en cuenta que hallándose registrada la marca "MAGGI", cuya antigüedad es anterior a Julio de 1977, la empresa apelante obtuvo el registro de la marca "MAGICA", sosteniendo precisamente la tesis de la inconfundibilidad de ambas denominaciones, según se desprende del cómputo de la vigencia de los indicados certificados y de las copias de las resoluciones y recursos no contradichos que corren de fojas 22 al 26..."

Asimismo, tenemos a la **Resolución Directoral N° 000513 DIPI del 2 de febrero de 1982**:

"...Que la apelante discrepa de la R.D. No. 9367 DM-DIPI, que deniega el registro de la denominación "FINAGRIP", por considerarlo confundible con la marca registrada "VITAGRIP", y, además porque en la referida Resolución no se ha tomado en consideración que aquella estuvo bajo registro entre 1964 y 1979..."

"...Que, resulta también válido el fundamento de que ambas denominaciones coexistieron, lo que se demuestra con el Certificado No. 40485 correspondiente a la marca "FINAGRIP" con vigencia paralela a la oponente entre 1970 y 1979, significando este hecho, de que en la práctica estos signos son inconfundibles..."

VI.8 Riesgo de confusión e inteligencia artificial.

En la Cuarta Revolución Industrial o Era de Transformación Digital, ya se discute sobre la toma de decisiones sobre conflicto de marcas realizada por inteligencia artificial:

"The World Intellectual Property Organization (WIPO) has launched a new artificial intelligence (AI)-powered image search technology that makes it faster and easier to establish the distinctiveness of a trademark in a target market.

Earlier-generation image search tools primarily determine trademark image similarity by identifying shapes and colors in marks. WIPO's new AI-based technology improves on this technology by using deep machine learning to identify combinations of concepts -such as an apple, an eagle, a tree, a crown, a car, a star- within an image to find similar marks that have previously been registered.

The new technology results in a narrower and more precise group of potentially similar marks, facilitating greater certainty in strategic planning for brand expansion into new markets. With fewer results to scrutinize, this also translates into labor-cost savings for trademarks examiners, attorneys and paralegals, industry practitioners and researchers.⁶¹⁵

Esta nueva tecnología desarrollada por la OMPI, es ofrecida a los países miembros de la organización, promoviendo que su información sobre marcas se incluya en la Global Brand Database⁶¹⁶. La tecnología utiliza un algoritmo que permite al

⁶¹⁵ World Intellectual Property Organization, "WIPO Launches State-of-the-Art Artificial Intelligence-Based Image Search Tool for Brands" Geneva, 2019, en https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0005.html, consultado el 17.02.2021.

⁶¹⁶ Idem.

usuario combinarlo con cualquier otro criterio de búsqueda, como restringir la lista de resultados a un conjunto de jurisdicciones o circunscribirlo a algunas clases de productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza⁶¹⁷. Para las imágenes compuestas o complejas se puede usar una herramienta de edición incorporada para recortar de cerca un área de interés en la imagen, simplificándola para obtener resultados más relevantes⁶¹⁸. Se trata de una tecnología de inteligencia artificial de vanguardia, que creará una mayor certeza para el desarrollo de nuevas marcas de imagen y una mayor facilidad para monitorear nuevos registros de marcas potencialmente engañosos o conflictivos⁶¹⁹.

Actualmente, hay investigaciones que se centran en evaluar la utilización de algoritmos de inteligencia artificial en el aprendizaje automático de máquinas para el procesamiento del lenguaje natural (características ortográficas y fonéticas), así como para el análisis de similitud de imágenes⁶²⁰.

Esta tecnología trae una serie de ventajas para la determinación de riesgo de confusión entre marcas. Entre ellas, la mayor objetividad de la decisión, con la consecuente mayor uniformidad y predictibilidad de las resoluciones. También la rapidez del procedimiento y la expedición de las resoluciones; la inteligencia artificial permite que se tome la decisión con toda la información en juego en unos solos instantes. Con ello, la protección del derecho de marcas estaría mejor delimitado y asegurado.

También ha habido esfuerzos independientes para la utilización de la inteligencia artificial en el área de marcas. En Chile, en un esfuerzo conjunto entre INAPI y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, se ha creado una plataforma que se denomina como el “nuevo detector de marcas”, desarrollado con inteligencia artificial que compara y reconoce imágenes, utilizando criterios no sólo gráficos sino también

⁶¹⁷ Idem.

⁶¹⁸ Idem.

⁶¹⁹ Idem.

⁶²⁰ Trappey, Charles V., Trappey, Amy J.C., Lin, Sam C.-C., Intelligent trademark similarity analysis of image, spelling, and phonetic features using machine learning methodologies, 2020, en <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1474034620300896>, consultado el 19.02.2021.

conceptuales⁶²¹. Desde octubre del año 2018, se ha implementado esta tecnología en base al “Deep Learning”, una herramienta informática inteligente que aprende de las búsquedas realizadas, alimentando de manera constante la base de datos y perfeccionando las futuras búsquedas⁶²².



⁶²¹ Instituto Nacional de Propiedad Industrial-INAPI-Chile, INAPI implementa inteligencia artificial para la detección de marcas, 2018, en <https://inapi.cl/sala-de-prensa/detalle-noticia/inapi-implementa-inteligencia-artificial-para-la-deteccion-de-marcas>, consultado el 18.02.2021.

⁶²² Idem.

CAPÍTULO VII

EL FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE MARCA.

El objeto del presente capítulo es hacer un diagnóstico y de ser el caso, presentar algunas propuestas de reforma, sobre el funcionamiento de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, como órgano de solución de conflictos en materia de protección del derecho de marcas, teniendo en cuenta su impacto en la sociedad.

En la medida de lo posible, se ha tratado de utilizar un lenguaje claro y directo, que permita entender rápidamente en qué consiste el problema analizado y sus posibles soluciones.

Se ha aplicado la metodología proporcionada en el curso: “Seminario sobre la Ciencia Política y el Quehacer del Derecho Público”, llevado en los Estudios de Doctorado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que consiste a grandes rasgos en evaluar un órgano de solución de conflictos en base al cumplimiento de estándares de servicio y de eficiencia social.

Para ello, se ha auscultado a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, siguiendo los parámetros referidos en los diversos puntos del Diagnóstico General (Usuarios del servicio, identificación del servicio y acceso él, costos, etc.), para luego, en base a la información obtenida, proceder a buscar diversas alternativas de solución recogiendo las iniciativas de los propios usuarios. De aquí, debe llegarse a plantear una propuesta definitiva que sea la que resuelva los problemas existentes o que mejore sustancialmente el servicio, que sería aquella que se proponga implementar.

Es necesario llamar la atención sobre las características y metodología

empleadas en este capítulo, que no utiliza la información legal y la Doctrina, sino sólo como uno de los elementos más que sirven para hacer un diagnóstico del problema. No estamos, por ende, ante un desarrollo de Doctrina Jurídica, no se hace aquí un análisis exegético de la Ley. La Ley y los alcances sobre ella, solamente son un insumo, que sirve para la realización del verdadero trabajo que consiste en la evaluación de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y su impacto en la Sociedad.

Es por esto que la fuente bibliográfica utilizada en este capítulo es mínima; lo que sucede, es que esta metodología de investigación está orientada a la práctica, al cambio, al mejoramiento de las instituciones, de las que ya se ha demostrado juegan un rol clave en el desarrollo económico y en los niveles de bienestar de la comunidad. Para el acopio de información, se ha privilegiado entonces, la encuesta, la entrevista, el dato estadístico, la presencia física en las instituciones, la información periodística del día a día, que son las que nos muestran los problemas reales.

Esperamos pues, que este capítulo, pueda servir en el futuro inmediato, como un grano de arena más que muestre el camino del mejoramiento social, de la importancia de una verdadera eficiencia de las instituciones, y de las inmensas posibilidades que tiene el hombre para lograr su propio bienestar.

VII.1. Diagnóstico general

El trabajo se circunscribe a los aspectos relacionados con la protección de los derechos de marca.

VII.1.1 Contexto General.

a) Usuarios del servicio.

El grupo de usuarios del servicio está constituido por personas naturales y jurídicas sea que realicen o no actividad empresarial, aun cuando sí deben realizar actividad económica o proyectar realizarla. Sin embargo, los usuarios son en su mayoría empresas, desde que la finalidad del registro de una marca es identificar un producto o un servicio que concurre en el mercado. Estarían incluidas aquí, las microempresas, las pequeñas empresas y grandes empresas, sean

empresas nacionales o extranjeras. También están incluidas las personas jurídicas sin fines de lucro, pero que realizan actividad económica.

b) Proveedores del servicio.

El servicio es proveído por la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. Dentro de la Dirección, también existe la Comisión de Signos Distintivos.

La Dirección de Signos Distintivos tiene por finalidad principal registrar y proteger las marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen. Dentro de su competencia también se encuentra el llevar los procedimientos no contenciosos derivados de dichos derechos, como las renovaciones de registro, transferencias, renunciaciones y licencias (Art. 36.1, 36.2 y 41 h) del Decreto Legislativo N° 1033).

Los funcionarios de la Dirección, aun cuando funcionarios públicos, están sometidos al régimen laboral de la actividad privada y se rigen por lo establecido en el Decreto Legislativo N° 728 y sus normas modificatorias, ampliatorias, complementarias y conexas (art. 54 del Decreto Legislativo N° 1033). El cargo más alto en la oficina corresponde al de Director de Signos Distintivos, quien es designado por el Consejo Directivo del Indecopi, ejerce su cargo por tiempo indefinido, es responsable de la gestión de la Dirección y entre otras funciones resuelve en primera instancia administrativa, los procedimientos que en materia de signos distintivos no son de competencia de la Comisión (art. 41 del Decreto Legislativo N° 1033).

De acuerdo a los artículos 35.2, 42.2 y 42.3 del Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, dentro de la Dirección de Signos Distintivos, está la Comisión de Signos Distintivos, órgano colegiado con autonomía técnica y funcional. Esta Comisión tiene por finalidad conocer y resolver, en primera instancia administrativa, sobre las oposiciones a solicitudes de registro de marcas, nulidades y cancelaciones de registro de oficio o a pedido de parte, y las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su competencia. La Comisión también es

competente para conocer los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de primera instancia recaídas en procedimientos no contenciosos. Con la resolución de segunda instancia dada por la Comisión, se agota la vía administrativa (art. 4.5 del Decreto Legislativo N° 1309).

La Comisión de Signos Distintivos está conformada por cuatro miembros, uno de los cuales es el Director de la Dirección de Signos Distintivos, quien la preside.

La Comisión cuenta además con una Secretaría Técnica. Esta Secretaría tiene entre sus funciones: prestar a las Comisión el apoyo que requiera para el normal funcionamiento de sus actividades, realizando para el efecto las coordinaciones necesarias con el Director de Signos Distintivos de quien depende administrativamente; instruir y tramitar los procedimientos administrativos seguidos ante las Comisiones, ejerciendo facultades de investigación y de actuación de medios probatorios, a fin de proporcionar a las Comisiones elementos de juicio para la resolución de los asuntos sometidos a su competencia; realizar acciones de prevención e investigación preliminares; por delegación de la Comisión, admitir a trámite los procedimientos, imputar cargos, impulsar la tramitación de los procedimientos, declarar rebelde a una parte del procedimiento, conceder recursos administrativos y declarar firme o consentida la resolución final que expida la Comisión salvo régimen establecido en ley especial (art.44.3 del Decreto Legislativo N° 1033).

c) Geografía.

La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi está ubicada en la sede central del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, que está ubicada en el distrito de San Borja de la ciudad de Lima-Perú.

También funcionan oficinas regionales en otros lugares del país y oficinas locales en diferentes distritos de Lima. En las oficinas regionales no se prestan todos los servicios a los que se puede tener acceso en la sede central. Sin embargo, por ejemplo, al Servicio de Atención al Ciudadano, una de cuyas funciones es la orientación en temas de propiedad intelectual y específicamente sobre signos

distintivos, podemos encontrarlo en sus trece oficinas regionales ya creadas de Arequipa, Ancash, Loreto, Ica, Cajamarca, Junín, Piura, La Libertad, Lambayeque, Cuzco, Puno, San Marín y Tacna. Al año 2013, se cuentan con 25 oficinas regionales en 24 regiones.

Asimismo, es posible presentar solicitudes de búsqueda y de registro de marcas en las indicadas oficinas regionales.

d) Identificación del servicio.

- **Volumen del servicio.**

Conforme a la información consignada en el Compendio Estadístico Institucional 2006-2010 del Indecopi, la Dirección de Signos Distintivos (antes Oficina de Signos Distintivos) recibió en dicho período un total de 178164 expedientes asociados a procedimientos de registros, renovaciones, actos modificatorios, cancelaciones, infracciones, nulidades, renunciaciones, transferencias de tecnología, denominaciones de origen, autorizaciones de uso de denominación de origen y autorizaciones de funcionamiento como consejo regulador⁶²³.

Específicamente en cuanto a expedientes de registro, en el mismo período se iniciaron un número de 112326. En el año 2010, hubo 23120 expedientes iniciados por este concepto; sin embargo, dicho número equivale a 26372 en el sistema multiclase. Del total de expedientes referidos a registros, 75992 fueron referidos a marcas de producto, 29548 referidos a marcas de servicio, 3172 referidos a marcas multiclase, 46 referidos a marcas colectivas y 10 referidos a marcas de certificación⁶²⁴. Se puede apreciar así, la gran cantidad de procedimientos que se siguen en torno a las marcas y el peso que tienen en relación a la labor total que realiza la Dirección de Signos Distintivos.

En el período en mención se han concluido 177818 expedientes. De ellos, 113425 corresponden a registros, 29901 a renovaciones,

⁶²³ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, *Compendio Estadístico Institucional 2006-2010*, 2011, p. 97.

⁶²⁴ Ibid, p. 97 y p. 100.

27884 a actos modificatorios, 2495 a cancelaciones, 2473 a infracciones, 613 a nulidades, 519 a renunciaciones, 474 a autorizaciones de uso, 25 a transferencia de tecnología, 10 a declaraciones de denominaciones de origen nacional y 1 al reconocimiento de denominación de origen extranjera. Debe tenerse en cuenta que los 22778 expedientes de registro concluidos en el 2010, equivalen a 25712 expedientes del sistema uniclase; los 4464 expedientes de renovaciones concluidos en el 2010, equivalen a 4951 expedientes del sistema uniclase y los 3841 expedientes de actos modificatorios concluidos en el 2010 equivalen a 38441 expedientes del sistema uniclase⁶²⁵.

En el período 2006 al 2010, se han otorgado 60228 marcas de producto, 24442 marcas de servicio, 1908 marcas multiclase, 51 marcas colectivas, y 11 marcas de certificación. Debe tenerse en cuenta que los 1391 registros multiclase otorgados en el 2010, equivalen en el sistema uniclase a 3759 registros⁶²⁶. Si se tiene en cuenta que en el período 2006-2010, se concedieron 88869 solicitudes de registro⁶²⁷, se corrobora el gran peso que tienen los procedimientos en torno a las marcas, en la labor general de la Dirección de Signos Distintivos.

También debe tenerse en cuenta que en el período 2006-2010, se presentaron 14032 solicitudes de búsqueda de registro de marcas en las diferentes oficinas regionales del Indecopi. Asimismo, en el mismo período, se presentaron 7008 solicitudes de registro de marcas en las mismas oficinas⁶²⁸.

En el año 2019, la Dirección de Signos Distintivos otorgó 36,259 registros, cifra 12.58% mayor que la obtenida en el año 2018⁶²⁹. En el mismo año 2019, recibió 6567 solicitudes de registro de marcas, a través de la plataforma de PI-Marcas, cifra 22.04% mayor respecto del año anterior⁶³⁰.

⁶²⁵ Ibid, p. 98.

⁶²⁶ Ibid, p. 101.

⁶²⁷ Ibid, p. 101.

⁶²⁸ Ibid, p. 132.

⁶²⁹ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, *Memoria Institucional 2019*, Editorial Indecopi, Lima, 2020, p. 69, en <https://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/7523>, consultado el 28.02.2021, 94 páginas.

⁶³⁰ Idem.

En cuanto a las infracciones, en el período 2006-2010, se iniciaron 2672 expedientes y se concluyeron 2473⁶³¹. En el año 2019, se atendieron 1213 denuncias de infracción y se otorgaron 532 medidas cautelares, registrando un aumento del 4.4% y 14.4% respectivamente, con respecto al año 2018⁶³².

En el año 2019, la Dirección de Signos Distintivos registró: “3,427 marcas colectivas en favor de organizaciones de productores, artesanos, así como micro y pequeñas empresas, lo que significó un incremento de 316.4% respecto del año anterior, de las cuales el 74% se otorgaron en 38 días hábiles.⁶³³”. Es interesante observar que gran parte de este boom de registro de marcas colectivas es consecuencia de la exoneración de los derechos para el registro de este tipo de marcas, acceso gratuito a la plataforma virtual Busca tu Marca, mejoras en la tecnología para el registro, beneficios de acceso gratuito al Código QR, asesoría virtual gratuita y eliminación del costo de la publicación de solicitudes de registro, que ahora se hace a través de la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial.

- **Acceso al servicio.**

La sede central de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, funciona en su único local ubicado en Lima.

Tal como ya hemos mencionado, también funcionan oficinas regionales en otros lugares del país y oficinas locales en diferentes distritos de Lima.

A la fecha, en las oficinas regionales no se prestan todos los servicios a los que se puede tener acceso en la sede central. Sin embargo, por ejemplo, al Servicio de Atención al Ciudadano, una de cuyas funciones es la orientación en temas de propiedad intelectual y específicamente sobre signos distintivos, podemos encontrarlo en varias de ellas.

⁶³¹ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, *Compendio Estadístico Institucional 2006-2010*, 2011, p. 103.

⁶³² Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, *Memoria Institucional 2019*, p.69.

⁶³³ Idem.

Es posible presentar solicitudes de búsqueda y de registro de marcas en las indicadas oficinas regionales, pero la tramitación de las solicitudes ni las decisiones se toman a nivel regional. Esto importa una gran dificultad para hacer valer los derechos referidos a las marcas o acceder a su registro, en lugares distintos de la ciudad de Lima.

Para acceder al servicio en este supuesto, en la actualidad es más conveniente presentar las solicitudes directamente en Lima, debiéndose cubrir los costos de traslado y estadía la ciudad de Lima, lo cual evidentemente es gravoso para el interesado, si se toma en cuenta además el tiempo involucrado.

Aun cuando la defensa no es cautiva, para acceder al servicio es necesario por lo general, asesorarse con un abogado o con un “agente de propiedad industrial”. Ello en primer lugar para saber si “se tiene un caso”, y, en segundo lugar, para que se encargue del patrocinio o en su caso del trámite de tratarse de un agente de propiedad industrial. Si bien el servicio de atención al ciudadano brinda orientación básica gratuita, ésta no es suficiente para seguir un procedimiento litigioso, o inclusive un procedimiento no contencioso.

Por otro lado, para acceder a diversos procedimientos litigiosos, hay que pagar determinados aranceles. Asimismo, tienen un costo adicional, la ejecución de ciertas diligencias como la solicitud de medidas preventivas o visitas inspectivas. Aparte de sufragar estos derechos, la ejecución en sí de las diligencias, corren por cuenta del denunciante (usuario). No hay que olvidar que, para garantizar el éxito de la denuncia por infracción de derechos de marca, la mayoría de las veces hay que conseguir la prueba a ofrecer, lo cual genera un costo adicional (movilidad, compra del material infractor, pagos “fuera de ley” a la policía, etc.)

A continuación, puede observarse un cuadro de los principales actos realizados por el interesado que están sujetos a un arancel, y que están vinculados con la protección de sus derechos de marca:

Acto

Monto de pago⁶³⁴

⁶³⁴ Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, aprobado mediante

a) Registro de marca: S/. 534.99

Este registro sirve para otorgar protección jurídica a las marcas. Es un registro constitutivo de derechos. El derecho sobre una marca nace con el registro de la misma, no con la creación de la marca, ni por el uso de la misma. Por disposición de la Resolución 000127-2020-PRE/Indecopi, art. 1, se modificó el TUPA de Indecopi, eliminando el monto de los derechos de tramitación del procedimiento para las solicitudes de registro de marcas colectivas.

b) Cancelación de Registro: S/. 536.64

c) Denuncia por infracción de derechos de cada denunciado: S/. 214.78

d) Solicitud de medida cautelar: S/. 195.25

e) Solicitud de visita inspectiva: S/. 195.25

f) Certificado de gravámen: S/. 37.09

g) Oposición a las solicitudes de registro: S/. 378.79

h) Búsqueda de antecedentes fonéticos: S/. 30.99

i) Búsqueda de antecedentes figurativos: S/. 38.46

Fuente de los Aranceles: TUPA del INDECOPI, aprobado por Decreto Supremo N° 085-2010-PCM y sus modificatorias, y con la modificación establecida en la Resolución N° 000127-2020-PRE/INDECOPI, del 09 de diciembre 2020.

En el tema de acceso al servicio es interesante observar que una vez que se exoneró el pago de derechos para registrar marcas colectivas, se produjo un incremento muy considerable de solicitudes y registros de este tipo de marcas. Antes que se dieran estos

incentivos, había muy pocas marcas colectivas registradas cada año. Esto puede estar mostrando que el quantum del pago de los derechos para iniciar los diferentes procedimientos, puede estar incidiendo de manera significativa en el acceso al servicio.

Conociendo los buenos resultados de la exoneración de derechos para el registro de marcas colectivas, y teniendo en cuenta la pérdida que tienen las empresas y el país, por la no disuasión de conductas infractoras y de piratería, debe evaluarse la posibilidad que también se reduzca el monto de los derechos a pagar para formular una denuncia por infracción de derechos de marca, visitas inspectivas y medidas cautelares. Esto coadyuvaría a la protección de estos derechos y no desincentivaría a las empresas a iniciar las acciones legales correspondientes y a hacer respetar sus derechos.

- **Fuentes normativas.**

La normatividad vigente está dada fundamentalmente por las siguientes disposiciones:

- Decisión Andina 486, Régimen Común Sobre Propiedad Industrial.
- Decisión Andina 689, Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486.
- Decreto Legislativo N° 1075, Disposiciones Complementarias a la Decisión 486
- Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi.
- Acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC.
- Decreto Supremo N° 085-2010-PCM, del 19 de agosto de 2010, que aprueba el TUPA del INDECOPI.
- Decreto Supremo N° 110-2010-PCM, del 16 de diciembre del 2010, que incorpora el Procedimiento Sumarísimo en materia de Protección al Consumidor al TUPA del Indecopi.
- Resolución Ministerial N° 346-2011-PCM.
- Resolución N° 000127-2020-PRE/INDECOPI, del 09 de diciembre 2020.
- Convenio de París.

- Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de América
- Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT).
- Tratado de Singapur.
- Código Penal y Código Civil.
- Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

En general, se trata de una Legislación relativamente reciente y bastante moderna.

- **Problemas lingüísticos de jurisdicción.**

Se utiliza una terminología especializada que, aunque necesaria, no es de fácil entendimiento por el gran público: propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de marca, procedimiento de oposición, procedimiento de nulidad, procedimiento de infracción de derechos de marca, reivindicación de prioridad, prelación en el registro, etc.

Además, en muchos casos esta terminología es ambigua y requiere de sucesivas explicaciones adicionales. Por ejemplo, la misma frase propiedad intelectual, normalmente se entiende por el público en su significado común, referido a la protección de las concepciones de la inteligencia, como las obras. Sin embargo, la propiedad intelectual para la legislación, si bien comprende la protección de estas concepciones, también se refiere a los signos distintivos como las marcas, lemas comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen. También se incluye en el concepto de propiedad intelectual a los esquemas de trazado, utilizados en los chips, etc.

El gran público asimila la frase “propiedad intelectual” a “derechos de autor”, sin incluir necesariamente en ella a los signos distintivos dentro de los que se encuentran las marcas.

Por otro lado, desde un punto de vista técnico, se puede también presentar varias objeciones al término “propiedad intelectual” como comprendiendo a las marcas, cuyo elemento de creación intelectual es bastante controvertido.

El mismo término “marca” puede presentar también ambigüedades;

en el caso de una palabra o un dibujo, el concepto se puede ver claro y sin dificultades, pero cuando nos enteramos que las formas de los productos o los sonidos, etc., también pueden ser marcas, las cosas se complican.

- **Estructura del sistema de solución de conflictos.**

Para conocer la estructura del sistema de solución de conflictos en casos relativos al derecho de marcas, tenemos, tenemos que dar alguna información previa sobre el Indecopi.

El INDECOPI es una institución que cuenta con 6 Comisiones en el área de Competencia y 3 Direcciones con sus correspondientes Comisiones en el área de Propiedad Intelectual. Las resoluciones del área de competencia constituyen primera instancia administrativa en las materias que les competen. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual es la segunda instancia administrativa del Indecopi, salvo el caso que las Comisiones de Derecho de Autor, de Signos Distintivos y de Invenciones y Nuevas Tecnologías, actúe en esta condición.

Las Comisiones del área de competencia son las siguientes:

- Comisión de Protección al Consumidor.
- Comisión de Fiscalización de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias.
- Comisión de Procedimientos Concursales.
- Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.
- Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.
- Comisión de Defensa de la Libre Competencia.

Las Direcciones y Comisiones del área de propiedad intelectual son las siguientes:

- Dirección de Derecho de Autor y Comisión de Derecho de Autor.

- Dirección de Signos Distintivos y Comisión de Signos distintivos.
- Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

El INDECOPI es una entidad administrativa, lo cual a veces pone en tela de juicio las diversas facultades que se le otorgan por Ley, y que, en principio, sólo podrían corresponder al Poder Judicial.

Se trata formalmente de una entidad autónoma en lo económico, financiero, administrativo y jurisdiccional. Es una entidad técnica y especializada, que dentro de su organigrama, ha logrado reunir diversos departamentos o áreas vinculadas, que en el pasado funcionaban en forma separada.

- **Instancias administrativas en la resolución de conflictos de marcas.**

La Dirección de Signos Distintivos es el órgano que conoce y resuelve en primera instancia administrativa todo lo relativo a procedimientos no contenciosos sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen (Indicaciones Geográficas y Especialidades Tradicionales Garantizadas conforme al D. Leg. 1397). Asimismo, tiene a su cargo el registro de contratos que contengan licencias sobre signos distintivos y el registro de contratos de transferencia de tecnología (Art. 4.2. Decreto Legislativo N° 1075, modificado por el Decreto Legislativo N° 1309).

La Comisión de Signos Distintivos forma parte de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, y es competente para conocer y resolver en primera instancia los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia: las oposiciones a solicitudes de registro; las nulidades y cancelaciones de registro de oficio o a pedido de parte; y las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su competencia (Art.42.2° del Decreto Legislativo N° 1033 y Art. 4.2 del Decreto Legislativo N°1075, modificado por el Decreto Legislativo N° 1309).

La Comisión de Signos Distintivos también conoce de los recursos

de apelación interpuestos contra las Resoluciones de primera instancia recaídas en procedimientos no contenciosos. En estos casos, sus Resoluciones constituyen segunda y última instancia administrativa, agotándose la vía administrativa (Art.4.4 del Decreto Legislativo N° 1075, modificado por el Decreto Legislativo N° 1309).

Las Oficinas descentralizadas que existen en provincias no resuelven los casos, sólo se limitan a seguir las instrucciones específicas que se les imparte desde Lima.

La segunda instancia administrativa en los procedimientos contenciosos es el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, o simplemente el Tribunal del INDECOPI. Es en la Sala de Propiedad Intelectual donde se conocen los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de primera instancia recaída en procedimientos contenciosos: oposiciones de registro de marcas, infracciones de derechos de marcas, etc.

Con la Resolución del Tribunal se agota la vía administrativa en los procedimientos contenciosos; sus resoluciones son recurribles al Poder Judicial, a través del proceso contencioso administrativo.

e) Contorno del servicio.

Alrededor del servicio de la Dirección de Signos Distintivos, no hay una institución o instancia previa a la que deba recurrirse. No obstante, en relación a las infracciones del derecho de marcas, para la prestación en sí del servicio, hay instituciones que sí tienen un rol que cumplir.

Nos referimos en primer lugar, a la Policía Nacional del Perú, cuyo auxilio puede ser necesario para la realización de algunas diligencias. También es necesaria la intervención de la Policía para la investigación de los delitos contra los derechos de propiedad industrial. Dada la importancia creciente que ha cobrado la protección de estos derechos, se han creado en la Policía Nacional, divisiones especializadas para la prevención e investigación de estos delitos, este es el caso de la Dirección de la Policía Fiscal – DIRPOFIS, de la Policía Nacional del Perú. Esta Dirección tiene como funciones: prevenir, investigar, denunciar y combatir los delitos

contra los derechos intelectuales: delitos contra los derechos de autor y conexos, contra la propiedad industrial; entre otras.

Otra institución importante es el Ministerio Público. Existe en Lima, Fiscalías que tiene un rol en la investigación de las denuncias por delitos contra los derechos de propiedad industrial y se encarga, de ser el caso, de su formalización ante el Poder Judicial; inclusive se han creado Fiscalías Especializadas en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual. Asimismo, las Fiscalías deben solicitar el Informe técnico de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, como requisito de procedibilidad para formalizar la denuncia al Juez. Conforme a la Tercera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1075, en los delitos contra los derechos de propiedad industrial, previamente a que el Ministerio Público emita acusación u opinión, según sea el caso, la Dirección Competente del INDECOPI, deberá emitir un informe técnico dentro del término de cinco días.

Las dos instituciones públicas anteriores, tienen un importante rol que cumplir en la protección de estos derechos, desde que tienen facultades para prevenir, investigar y dar trámite a la presentación de denuncias por la comisión de delitos contra los derechos de propiedad industrial; también pueden actuar de oficio, lo cual puede ser particularmente relevante en la lucha contra la piratería de marcas.

También es importante -aunque en la práctica tiene escasa significación- la participación del Poder Judicial. Son muy pocos casos los que llegan a conocerse por el Juez, además existe la idea de que su eficiencia en este tema es nula, dado que aun cuando la infracción punible esté prevista en la Ley como delito, internamente no consideran que deba aplicarse todo el rigor de la Ley. El Juez vería al delincuente infractor de los derechos de propiedad industrial, como un delincuente no peligroso, casi como un no delincuente, que en todo caso tiene justificada de alguna manera su actividad.

Como dato, es interesante conocer que al año 2000 nadie había sido privado de su libertad por atentar contra los derechos de propiedad industrial. Las penas privativas de la libertad consignadas en el Código Penal son de hasta 8 años de cárcel, pero las penas máximas aplicadas que se conocen, son las de libertad condicional

por dos años⁶³⁵. A la fecha, no se tiene noticia de que alguien haya sido condenado con prisión efectiva por haber cometido un delito contra la propiedad intelectual, referido al derecho de marcas.

No obstante, lo anterior, en el Poder Judicial también se han creado Juzgados Especializados en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual: “Ante la carga procesal y los elevados montos alcanzados por el contrabando a nivel nacional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial reactivó los Juzgados Especializados en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual. La decisión se sustenta en el pedido realizado por la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería (CLCDAP), integrada por el Indecopi, debido al alarmante crecimiento del contrabando en el territorio nacional, durante los últimos años”⁶³⁶.

Es interesante también la creación de la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería- CLCDAP (Ley 27595, Ley 29013 y Decreto Supremo N° 003-2012-PRODUCE). Dentro de los integrantes de LA CLCDAP, están el Ministerio de la Producción, que tiene la Presidencia, los Ministerios de Economía, Comercio exterior y Turismo, Interior y Defensa, la SUNAT, el Ministerio Público, el Indecopi, la SIN, CONFIEP, la Cámara de Comercio de Lima, Gremios Empresariales de las MYPEs y representantes de Gobiernos regionales de Tumbes, Loreto, Puno y Tacna. La Comisión tiene como funciones principales: a) Planificar, coordinar y organizar las acciones y recomendaciones destinadas a contrarrestar los delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual, b) Promover campañas publicitarias con la finalidad de crear conciencia tributaria aduanera y el respeto a los derechos de la propiedad intelectual y c) Elaborar y perfeccionar el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra los delitos aduaneros y la Piratería⁶³⁷.

⁶³⁵ Pacón, Ana María, “Golpe demoledor a la Piratería”, en Diario Cambio, Lima, 18 de septiembre de 1999, p.12. La autora, Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, en el período 1998-2001, brinda la información citada

⁶³⁶ CIBEPYME, Plataforma Iberoamericana de Propiedad Intelectual dirigida a Empresas, Poder Judicial reactiva los Juzgados Especializados en Delitos Aduaneros, 2015, en <http://www.cibepyme.com/minisites/peru/es/noticias-y-eventos/noticias/Poder-Judicial-reactiva-los-Juzgados-Especializados-en-Delitos-Aduaneros-00001/>, consultado el 02.03.2021.

⁶³⁷ Carrillo Mora, Carlos Gustavo, Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería, pp. 3-6, 2015, en [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2014/com2014ecobanfinintfin.nsf//pubweb/4D3BF56BD799E5C505257E28007D9132/\\$FILE/CLCDAP_CONGRESO.PDF](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2014/com2014ecobanfinintfin.nsf//pubweb/4D3BF56BD799E5C505257E28007D9132/$FILE/CLCDAP_CONGRESO.PDF), consultado el 02.03.2021.

Dentro de las instituciones formadas por usuarios, tenemos al Instituto de Propiedad Industrial, que está conformada por los agentes de la propiedad industrial acreditados. El Instituto de Propiedad Industrial cumple principalmente una labor de capacitación y difusión del conocimiento de la Propiedad Industrial, principalmente en la ciudad de Lima.

Una institución vinculada es también la Comisión Consultiva de Propiedad Intelectual y Marcas del Colegio de Abogados de Lima; su misión es absolver consultas que se le planteen sobre la materia y también difundir el conocimiento sobre Propiedad Intelectual en el país.

VII.1.2 Aspectos administrativos.

La Dirección de Signos Distintivos tiene la siguiente estructura organizativa⁶³⁸:



Las resoluciones sobre las solicitudes de registro de marca, renovación, certificados de gravámenes, y demás procedimientos no contenciosos son suscritas por el Director de Signos Distintivos o en su caso por el Sub

⁶³⁸ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Fuente Estructura Organizacional Signos Distintivos, en <https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/estructura-organizacional>, consultado el 02.03.2021.

Director, o el funcionario a quien se haya delegado tal función⁶³⁹.

Las Resoluciones sobre oposición a la solicitud de registro, cancelación de registro, nulidad de registro, infracción de derechos, solicitud de medidas cautelares y visita inspectiva, son suscritas por el Presidente de la Comisión de Signos Distintivos, cuya función la ejerce el Director de la Dirección de Signos Distintivos, conforme lo dispuesto en el literal c) del numeral 42.3 del artículo 42 del Decreto Legislativo N° 1033. Las Resoluciones en segunda y última instancia administrativa, que expide la Comisión de Signos Distintivos en caso de procedimientos no contenciosos, también son suscritas por el Presidente de la Comisión.

El horario de trabajo es de 8.30 A.M. a 5 P.M. La atención al público es de 8.30 A.M. a 1.30 P.M. La presentación de documentos es de 8.30 A.M. a 4.30 P.M.

VII.1.3 Contexto económico de la administración.

El INDECOPI se financia en base a sus recursos directamente recaudados, a través del arancel que cobra a sus usuarios, y de las donaciones y transferencias que recibe⁶⁴⁰. Conforme a la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1510, se modifica el artículo 52 del Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, que tiene el siguiente texto:

“Artículo 52.- Fuentes de financiamiento del INDECOPI.-

El INDECOPI se financia con las siguientes fuentes:

- a) Las tasas por concepto de los servicios que brinde y por los derechos de tramitación de los procedimientos administrativos de competencia de sus distintas unidades orgánicas;
- b) Los montos que recaude por concepto de multas;
- c) Los derechos antidumping y compensatorios que se establezcan, provisional o definitivamente, en los procedimientos sobre la materia;
- d) Los recursos que perciba por concepto de la prestación de servicios;
- e) Los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional;
- f) Los legados y donaciones que reciba; y,
- g) Los recursos que se le transfieran.

⁶³⁹ De acuerdo al literal j) del artículo 41, del Decreto Legislativo N° 1033, los Directores del Área de Propiedad Intelectual, están facultados para delegar sus funciones en los Subdirectores u otros funcionarios cuando lo consideren pertinente, de acuerdo a la carga procesal y la estructura de cada Dirección.

⁶⁴⁰ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Información presupuestal de la entidad, en http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia_info_finan_frame.asp.

Los procedimientos administrativos tramitados ante el INDECOPI en las diferentes materias de su competencia, iniciados a solicitud o por denuncia de parte están sujetos al pago de derechos de tramitación. Los valores de los derechos de tramitación se determinan conforme a la metodología y a la normativa vigente”.

Para los usuarios, el servicio plantea unos costos integrales que no son fáciles de cubrir. Esto se agrava si se tiene en cuenta que gran parte de los agraviados pueden ser micro y pequeñas empresas.

Las empresas menos pudientes, por lo general no pueden recurrir al servicio por falta de dinero, o porque no se justifica disponer de un dinero que eventualmente utilizarían para la realización de sus propias actividades económicas. Particularmente, las micro empresas están expuestas a situaciones de crisis o de simple sobrevivencia y prefieren no arriesgarse a tener más gastos en procedimientos que piensan pueden ser infructuosos, por la demora o el resultado.

VII.1.4 Impacto social.

Un buen funcionamiento de la Dirección de Signos Distintivos y otros órganos vinculados a la protección de los derechos de marca, tendría un alto impacto social en nuestro país.

En primer lugar, se cimentaría una base sólida para construir marcas fuertes, en base no sólo al posicionamiento del producto o del servicio, sino a la seguridad y confianza que brinda una marca que será respetada.

En segundo lugar, es necesario apreciar el efecto que el contar con marcas que tengan una protección efectiva, tiene para promover la inversión en el país. La marca es un factor de estabilidad para las empresas que pueden proyectarse en sus negocios en base a la fortaleza de sus marcas; si se elimina esa fortaleza o se hace incierta, ello tendrá un efecto negativo en la inversión. Especialmente, la inversión extranjera es muy sensible a la fortaleza de las instituciones que tienen que ver con la defensa de sus derechos.

En tercer lugar, la protección efectiva de los derechos tiene una importancia especial para la micro y pequeña empresa. Es importante que estas empresas vean el servicio prestado por el Indecopi y el de otros órganos relacionados, como un servicio efectivo que está a su alcance y al que vale la pena recurrir. Como se sabe, los buenos negocios y

empresas, requieren de una marca para que se sustenten en el tiempo. Si no hay una protección efectiva para las marcas o ésta solo está al alcance de la gran empresa, entonces es difícil que ellas se constituyan en una herramienta que sirva para el crecimiento de las empresas y del desarrollo del país en general. Como se sabe, la micro y pequeña empresa sustentan un alto porcentaje del producto bruto interno del país.

En cuarto lugar, el buen funcionamiento de la Dirección de Signos Distintivos y los demás órganos encargados de la protección de los derechos de marca, tiene un efecto beneficioso para el consumidor, quien podrá ver satisfechas sus expectativas de consumo, al recibir productos y servicios de la calidad esperada.

La percepción de la comunidad respecto del servicio, especialmente en el caso de la micro y pequeña empresa, es que no hay una protección efectiva a los derechos de marca, en el sentido que:

- a) El acceso al servicio para registrar una marca y todos los gastos que ello implica es muy alto.
- b) El costo que implica defender su marca dentro de un procedimiento de infracción de derecho de marca o uno de oposición, no está al alcance.
- c) No hay liderazgo por parte del Indecopi, en relación a la lucha contra las infracciones y la piratería de marcas.
- d) El servicio no ha sido extendido suficientemente a provincias, lo cual genera costos adicionales para el registro y la defensa de la marca.

Lo anteriormente señalado plantea la interrogante sobre los límites del servicio que la Dirección de Signos Distintivos desarrolla, es decir hay que determinar si esta Dirección tiene la responsabilidad de la solución integral del problema de las infracciones de derecho de marca o las dificultades de su acceso, o en todo caso si ésta es responsable de por lo menos liderar la lucha contra este flagelo, en especial contra las infracciones y la piratería de marcas.

VII.1.5 Infraestructura física y uso de tecnología.

La Dirección de Signos Distintivos, desarrolla sus actividades en un local moderno y bien aseado (sede central Lima). Se cuentan además, espacios especiales para reuniones. Las vías de acceso a todas las dependencias del INDECOPI, y específicamente a la Dirección de Signos

Distintivos, están debidamente señalizadas. No llegan ruidos molestos, cuenta con buena decoración y orden, el mobiliario es suficiente y su estado de conservación es aceptable.

Existen ambientes tanto para espera como para atención al público. Debe indicarse, no obstante, que desde el año 2011 el Indecopi cuenta con un nuevo edificio en la esquina de la avenida Guardia Civil con calle la Prosa, que tiene diversos ambientes para reuniones, las cuales pueden ser solicitadas para uso de la Dirección de Signos Distintivos. Las instalaciones de este nuevo edificio también servirán de oficinas para la Sala de propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi.

La Dirección está provista del equipo necesario para desempeñar debidamente sus funciones, como, por ejemplo: computadoras, fax, teléfono, intercomunicador, fotocopidora, y demás máquinas y útiles de oficina.

Hay un uso corriente y adecuado del equipo informático, se cuenta con acceso a internet, correo electrónico, programas informáticos, etc.

En el año 2018, se publicó un documento denominado Indecopi Digital, que es una política que tiene como objetivo que los ciudadanos puedan realizar sus trámites y operaciones de manera virtual, accediendo en línea a los servicios que brinda Indecopi⁶⁴¹. Indecopi Digital tiene 3 fases, la primera a ejecutarse del 2016-2017, la segunda del 2018 al 2019 y la tercer del 2020-2021. La mayoría de las innovaciones previstas en este documento se han implementado a la fecha, algunas impulsadas por la necesidad que se tiene por la pandemia, entre ellas: 1) Implementación de la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, que en relación al procedimiento de registro de marcas, reduce plazos, ahorra costos y publica automáticamente los extractos de solicitudes, evitando además, que ellas caigan en abandono por falta de publicación 2) Búsqueda de antecedentes en línea, 3) Plataforma Virtual Busca tu Marca, 4) Plataforma Asesoría Virtual de Marcas, 5) Clasificador de Productos y Servicios 'Peruanizado', 6) Buscador de Resoluciones, 7) Consulta de expedientes en línea, 8) Plataforma para el registro virtual de marcas y renovación de marcas en línea, 9) Expediente electrónico, 10) Exoneración de derechos para registrar marcas colectivas, 11) Avances

⁶⁴¹ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPÍ, Indecopi Digital, 2018, en <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/735316-indecopi-digital>, consultado el 17.03.2021.

en la descentralización o desconcentración de funciones y en la creación de más oficinas regionales en el Perú.

Debemos mencionar que varios de estos servicios son gratuitos, como la plataforma Busca tu Marca, y también la de Asesoría Virtual de Marcas. Además, se ha implementado el Código QR de manera gratuita, para las marcas colectivas. También se ha eliminado el costo de la publicación de las solicitudes de registro de marcas, con la implementación de la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial.

También hay una gran facilidad de acceso a todo tipo de información. Puede cruzarse información con SUNAT, con ADUANAS u otras instituciones públicas y privadas, del Perú y del mundo al instante.

Al día de hoy no hemos tenido respuesta de Indecopi, sobre la interconexión de servicios informáticos e información de las diferentes oficinas de los países de la Comunidad Andina; tampoco sobre si se están haciendo avances en la implementación de la inteligencia artificial.

VII.1.6 Procedimientos.

Hay varios procedimientos que pueden seguirse ante la Dirección de Signos Distintivos o en su caso ante la Comisión de Signos Distintivos.

Aquí nos referiremos a las etapas más importantes de los tres más comunes, que son los siguientes:

VII.1.6.1 Procedimiento de registro de marca.

- a) Presentación de la solicitud de registro.
- b) Plazo para subsanación de requisitos formales y asignación de fecha de presentación.
- c) Examen formal (15 días hábiles).
- d) Publicación en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial
- e) 30 días hábiles para presentar oposiciones.
- f) Examen de fondo.
- g) Expedición de la Resolución.
- h) 15 días hábiles para interponer recurso de reconsideración o apelación.

VII.1.6.2 Procedimiento de oposición al registro de una marca.

- a) Presentación de la Oposición.
- b) Contestación de la Oposición por la otra parte.
- c) Resolución de primera instancia.
- d) 15 días hábiles para interponer recurso de reconsideración, apelación y adhesión.

VII.1.6.3 Procedimiento de denuncia por infracción a un derecho de marcas.

El procedimiento que corresponde seguir en caso de una infracción contra los derechos de marca, es el de “Denuncia por infracción a los derechos de marca”. La ley ha diseñado un procedimiento sumamente rápido que podríamos esquematizar de la siguiente forma:

- a) Denuncia por infracción a los derechos de marca.
- b) Traslado a la parte denunciada.
- c) Contestación de la parte denunciada.
- d) Audiencia de Conciliación.
- e) Resolución de la Comisión de Signos Distintivos.
- f) Recurso de Apelación, dentro de los 5 días de notificada la Resolución.
- g) Traslado a la otra parte.
- h) Resolución de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.

Formalmente, el procedimiento hasta la emisión de la resolución de primera instancia, no debería demorar más de 6 meses (art. 24 del Decreto Legislativo N° 1075). En la práctica, en varios casos, se sobrepasa este tiempo de duración. La demora se da principalmente al momento de resolver; hay una ligera demora para expedir las Resoluciones en la Comisión de Signos Distintivos, y luego una demora más acentuada en la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal. Esto, teniendo en consideración inclusive que el Tribunal del INDECOPI, creó una Sala especial de Propiedad Intelectual, para resolver el problema de la demora en la expedición de Resoluciones.

La demora en la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, es explicada por el gran número de casos que conoce esta Sala, y también porque junto con los asuntos propios de derechos de marca -que ya presentan cierta variedad y complejidad- se resuelve sobre materias

diversas que integran la propiedad intelectual, como los relativos a los lemas comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, derechos de autor y derechos conexos.

La modificación en el trámite de los procedimientos no contenciosos, según la cual es la Comisión de Signos Distintivos quien expedirá la Resolución de segunda y última instancia administrativa, ha descargado este trabajo al Tribunal de Indecopi.

Considerando el procedimiento en su conjunto, apreciamos que este es demasiado largo. Los afectados esperan más prontitud, en la tramitación de los procedimientos.

También hay otros procedimientos como medidas preventivas y visitas inspectivas, que no tienen muchos pasos que seguir, que son de cargo de la Comisión.

VII.1.7 Capacitación, educación y selección del personal.

Los funcionarios de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, sí reciben capacitación en cursos que se dan a lo largo del año. La capacitación no se da sólo respecto de temas vinculados específicamente a los derechos de marca o signos distintivos, sino también a otros temas propios del Indecopi y su labor. Además, también tienen la oportunidad de viajar al extranjero a centros especializados en la materia. En esta línea, por ejemplo, en el año 2019, se han *firmado* “convenios con entidades que velan por la propiedad intelectual de: Argentina, la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas (ORIGIN), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), la Asociación Internacional de Marcas (INTA), 4iP Council, entre otros”⁶⁴².

Los funcionarios especializados que trabajan en la Dirección, tienen título profesional de abogado en Universidades de la capital. Además, se cuenta con el apoyo de practicantes de Derecho y en oportunidades de

⁶⁴² Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, *Memoria Institucional 2019*, Op. Cit., p.69.

Secigristas. El personal secretarial también recibe capacitación para el desempeño de sus labores.

La conformación del personal de la Dirección de Signos Distintivos, se ha originado en diversos concursos públicos realizados a lo largo de la vida del Indecopi (29 años).

No tenemos información certera sobre la rigurosidad de estos concursos, aunque en términos generales puede decirse que se selecciona a un buen personal.

VII.1.8 Medios alternativos de solución de conflictos.

Es necesario enfatizar que, dentro de los procedimientos de denuncia por infracción contra los derechos de marca, existe una etapa en la que debe llevarse a cabo una Audiencia de Conciliación entre las partes. La Dirección tiene un rol activo en la búsqueda de acuerdos que pongan fin a los procedimientos.

VII.1.9 Determinación de los principales problemas de la Dirección de Signos Distintivos, en relación a la protección de los derechos de marca.

Si bien en un órgano de solución de conflictos, siempre hay problemas de orden menor que pueden ser solucionados en forma relativamente simple, por ejemplo, mayor número de funcionarios, mayor celeridad, más cuidado en la atención de asuntos, mejor dirección del destino del presupuesto, etc. Hay otros de no fácil solución que implican de alguna manera un estancamiento de la institución si se la mide con una óptica de eficiencia social y de servicio.

Aun cuando estos problemas de menor orden, pueden apreciarse también a lo largo de este capítulo, su solución puede ser fácilmente deducida por el lector, por lo que nos centraremos en los problemas que consideramos estructurales:

- a)** El primer gran problema en la actuación de la Dirección de Signos Distintivos como órgano de solución de conflictos, en la protección de los derechos de marca, lo encontramos en cuanto a la competencia y límites de actuación efectiva de esta Dirección.

De acuerdo a Ley, los Directores de Propiedad Intelectual tienen facultades en caso de presumir la existencia de una infracción de propiedad intelectual, de requerir al Secretario Técnico de la Comisión respectiva para que inicie las investigaciones preliminares o las acciones de oficio correspondientes (Decreto Legislativo N° 1033, art. 41, literal f). También conforme al literal i) del mismo artículo, dichos Directores pueden recurrir al auxilio de la fuerza pública para ejecutar las resoluciones que emita la Dirección, a través de cualquiera de sus órganos internos, tanto en los casos de procedimientos contenciosos como no contenciosos. Asimismo pueden desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en los temas de su competencia, pudiendo coordinar con organismos nacionales o internacionales sobre la materia. (literal m) del mismo artículo). Por otro lado, las secretarías técnicas de dichas Comisiones pueden realizar acciones de prevención e investigaciones preliminares sobre los temas de su competencia (art. c) del artículo 44.3 del mismo cuerpo normativo).

Estas facultades de la Dirección y de la Secretaría le permiten incluso realizar acciones de oficio; esto es particularmente importante porque es factible conocer cuáles son las “redes de piratería”. Me refiero que es posible conocer cuando menos los centros o lugares donde se piratean marcas.

La amplitud de facultades para actuar que tiene la Dirección de Signos Distintivos, plantea la exigencia por parte de los titulares de derechos de marca y también por parte de los consumidores que la Oficina realice una labor efectiva de fiscalización y protección de los derechos de marca, mediante la realización constante de operativos en los puntos clave, a fin de mantener en jaque a los piratas, destruyéndole o dificultándole su red de comercialización. A esto se puede contestar que los titulares de derechos pueden accionar en su propio interés, lo cual es cierto. Sin embargo, ello no quita que no deba apreciarse acciones de oficio donde se evidencie una participación activa del órgano que debía ser líder en la lucha contra la piratería marcaria.

Esto puede realizarse, pues la comercialización de bienes pirateados se produce por lo general en lugares de venta privilegiados, con gran afluencia del público pertinente.

También se le exige, que realice labores de investigación sobre los lugares y personas que producen productos o servicios con marcas pirateadas, a fin de atacar integralmente el ciclo económico de inversión, producción, distribución y comercialización de productos y servicios. La piratería hay que atacarla indistintamente en cualesquiera de las etapas en que se desarrolle el hecho económico ilícito, teniendo en cuenta además, que en este fenómeno, es frecuente que una misma persona o grupo controle la actividad económica ilícita en cada una de dichas etapas.

Desde cierta perspectiva, no sería función de los funcionarios y servidores de la Dirección ni de la Comisión de Signos Distintivos, que ellos deban desarrollar labores de investigación en relación a la piratería marcaria, lo cual estaría reforzado por el hecho de que tendría poco personal si es que además de su trabajo habitual también tuvieran que desarrollar dichas labores. Desde esta perspectiva, la actuación de oficio por parte de ellos, sólo debe efectuarse en casos de excepción que lo ameriten y no cuando los usuarios o partes interesadas pueden acudir vía denuncia por infracción de derechos de marca a la misma Dirección para hacer vales sus derechos. Además, esta posición sería reforzada por el hecho que la Dirección es una entidad administrativa y que por tanto no sería de su competencia realizar las labores de fiscalización que la comunidad esperaría que se desarrollen. De otro lado, dado el escaso personal que tienen, es mejor que se concentren en la labor administrativa que requeriría una mayor atención en vista de la carga procesal existente.

Si esta perspectiva es válida, entonces serían competentes otros órganos para la prevención, investigación y demás funciones señaladas. Entre ellos estaría la Policía Nacional, el Ministerio Público y el mismo Poder Judicial.

La Policía Nacional, tiene pues dentro de las funciones previstas en su Ley Orgánica, la de prevención, investigación y en general la lucha contra la comisión de delitos; y entre ellos se encuentran los delitos contra la propiedad industrial. Esto se hace patente en el hecho que la misma Policía Nacional, ha creado una división especializada para la lucha contra la comisión de delitos contra la propiedad industrial.

Por otro lado, el Ministerio Público -a través de sus Fiscalías Provinciales de toda la República- tiene facultades para dirigir las investigaciones y además son los titulares de la acción penal en los casos de delitos en general y en especial contra los delitos contra la propiedad industrial. Es importante señalar que, en la ciudad de Lima, ya existen varias Fiscalías especializadas en estos delitos.

No debe olvidarse tampoco que se han creado Juzgados especializados que deben conocer los delitos contra la propiedad intelectual, aunque a la fecha no se conoce que algún procesado haya sufrido pena efectiva por la comisión de un delito de violación a un derecho de marca. Es el Poder Judicial quien se encarga de establecer las responsabilidades penales correspondientes e imponer las sanciones que los diversos casos ameriten.

Vemos pues, que en la práctica todos estos órganos tienen las funciones que solucionarían el problema, pero ninguno de ellos, a la luz de los datos que se tienen, actúa en forma efectiva. Además, cada uno de estos órganos puede considerar que es el otro, el que debe tomar la iniciativa y liderazgo.

- b)** Un segundo problema -muy probablemente vinculado al primero- lo encontramos en el acceso al servicio y en la falta de confiabilidad del sistema.

El dato objetivo nos indica que, en muchos casos, los que deberían ser lo principales usuarios del sistema (las empresas), simplemente prefieren no utilizar el servicio.

Aparentemente, las razones son variadas y en la mayoría de los casos interactúan. La situación actual desincentiva a los usuarios a entrar a un procedimiento que especialmente para las micro y pequeñas empresas, es costoso. De otro lado, el resultado no es tan cierto como se espera, y el procedimiento - aunque no demasiado largo- no se lleva tan rápidamente como para considerarlo efectivo.

Por último, las sanciones impuestas por la Dirección de Signos Distintivos, en muchos casos son mínimas, y pueden no servir al propósito de la disuasión; más bien pueden incentivar la comisión de nuevas infracciones. Esto se agrava con el hecho de que aun cuando el usuario pueda obtener formalmente protección jurídica

(sea a través de una Resolución definitiva o medida cautelar), en la práctica se siguen cometiendo las infracciones. Esto ocurre no sólo en el Perú, sino en varios países, existiendo un “Entorno favorable para llevar a cabo la conducta ilícita. Los falsificadores y piratas se encuentran ante un mercado que les ofrece ganancias muy elevadas y castigos relativamente leves en caso de que sus conductas ilícitas sean descubiertas”⁶⁴³. Los daños ocasionados por las infracciones a los derechos de propiedad intelectual son enormes. En el documento: 2020 Status Report on IPR Infringement, hablando de la cuantificación y consecuencias de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, se señala lo siguiente:

“IPR infringement is big business. The annual value of imports of counterfeit goods into the EU was estimated at EUR 121 billion, representing 6.8 % of the EU's imports from the rest of the world. The presence of counterfeits in the EU marketplace results in over 400 000 lost jobs, EUR 83 billion in lost sales in the legitimate economy, and EUR 15 billion in lost tax revenue. In addition to economic losses, IPR-infringing products such as fake medicines or counterfeit children's toys can cause environmental damage and present significant risks to the health and safety of consumers”⁶⁴⁴.

En muchos casos, la continuación de actos infractores -pese a la orden de cesación de dichos actos por parte de la Dirección de Signos Distintivos- se hace abiertamente. Estos hechos terminan por agotar al usuario, quien pese a tener un pronunciamiento favorable, no puede seguir solventando los gastos que tiene que cubrir por cada intervención de la Dirección, además de la pérdida de tiempo y desgaste económico y emocional. Las sanciones, por otro lado, pueden ser vistas por muchos como no disuasivas.

Últimamente, en el Perú, se ha dado el Decreto Supremo N°032-2021-PCM, publicado el 25 de febrero de 2021, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el

⁶⁴³ Muñoz Moreno, Paula, *Falsificación y piratería: Análisis de las principales causas y consecuencias e impacto en la propiedad industrial e intelectual de los perjudicados*, p.5, ADEFINITIVAS, en <https://adefinitivas.com/arbol-del-derecho/falsificacion-y-pirateria-paula-munoz-moreno/>, consultado el 04.03.2021.

⁶⁴⁴ EUIPO-European Union Intellectual Property Office, 2020 Status Report on IPR Infringement, p.22, 2020, en https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Status_Report_on_IPR_infringement/2020_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf, consultado el 04.03.2021.

ámbito de su competencia. Con esta nueva norma, se espera mejorar en la desincentivación de la comisión de las conductas infractoras:

“A fin de superar la situación advertida, el Decreto publicado recientemente ha establecido las pautas que las comisiones deberán tener en cuenta al momento de imponer una multa. En particular, se ha establecido que la determinación de las multas por la infracción de derechos de propiedad intelectual se basará en un método denominado “ad hoc”, el cual se rige bajo la siguiente ecuación:

$$\text{Multa base} = \frac{\text{Beneficio ilícito/ Perjuicio económico causado o daño}}{\text{Probabilidad de detección}}$$

(...)

Por último, se deberá verificar que en todo caso el valor obtenido no exceda el tope legal, siendo pertinente señalar sobre el particular que, por ley, en los casos vistos por la Comisión de Signos Distintivos y la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías el tope legal es de 150 Unidades Impositivas Tributarias (...). Cabe señalar que en enero de 2020, Indecopi publicó una propuesta de ley para el fortalecimiento de la observancia de los derechos de propiedad intelectual que, entre otras cosas, planteaba incrementar el tope legal por infracción de derechos a 450 unidades Impositivas Tributarias, no obstante, hasta la fecha dicho proyecto no ha sido aprobado”⁶⁴⁵.

- c) Un tercer problema, es que aún no se ha dado una descentralización o desconcentración efectiva de funciones. Las denominadas oficinas descentralizadas, son prácticamente simples extensiones o intermediarios de la Oficina principal de Lima, en cuanto a que a efectos del registro de marcas, sólo funcionan como órganos que recepcionan las solicitudes. En cuanto a denuncias por infracción al derecho de marcas, es necesario recurrir a la oficina de Lima lo cual en la práctica hace inviable la denuncia. La descentralización o desconcentración efectiva es indispensable, pudiéndose recurrir a las alianzas con instituciones públicas y privadas para este efecto, como las Universidades, Cámaras de Comercio, Municipalidades, etc.
- d) Por último, detectamos un problema de educación.

En un primer nivel, este problema se da tanto en el gran público, como en los agentes infractores. No hay una verdadera conciencia

⁶⁴⁵ Ortega Sanabria, Diego Francoise, *Noticias con pisco: se aprueba en Perú la metodología para graduar multas por infracciones a derechos de propiedad intelectual*, Lucentinus, Propiedad Intelectual desde Alicante, 2021, en <https://www.lvcentinvs.es/2021/03/05/noticias-con-pisco-se-aprueba-en-peru-la-metodologia-para-graduar-multas-por-infracciones-a-derechos-de-propiedad-intelectual/>, consultado el 06.03.2021.

que se esté cometiendo una infracción contra los derechos de marca y menos aun cometiendo un delito. El empresario que tiene en su poder las artes para proceder a la colocación de una marca ajena, ve este recurso como una posibilidad de ingreso, más que un delito o infracción.

En el año 2019, se realizaron “charlas, capacitaciones y talleres de difusión en 20 regiones del Perú, en los que se brindó información y asesoría a más de 4,700 emprendedores, sobre registro de marcas colectivas”⁶⁴⁶. Asimismo, se han elaborado foros, proyectos y seminarios en coordinación con la OMPI, IP Key Latinoamérica, Comunidad Andina, etc., así como propuestas para el “Fortalecimiento de la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial”⁶⁴⁷. No obstante, que, a lo largo de los años, se han hecho esfuerzos en el tema de educación, aún falta camino por recorrer en cuanto a la conciencia de la importancia del respeto a la protección de la propiedad intelectual.

En un segundo nivel, en cierta medida -aún ahora- las mismas autoridades encargadas de resolver están imbuidas de la noción que en todo caso, se estaría ante una falta muy leve. Esto es algo que hemos podido percibir en Jueces, Fiscales, Policía, etc., se aprecian estas conductas como un problema social de falta de trabajo, razón por la cual no se puede tocar directamente a los “infractores pequeños” y en caso de hacerlo, las sanciones no deben ser muy fuertes, pues ellos “sólo se están ganando la vida” y no son los verdaderos causantes del problema.

No obstante, este argumento peca de falaz. Ya hemos mencionado más arriba, que este problema no es otro que uno de competencia económica indebida e ilegítima. Los piratas y en general los infractores de derechos de marca, realizan sus infracciones en cada una de las diferentes etapas de la actividad económica, y entre ellas la de colocación indebida de la marca, aunque sea por encargo, distribución y comercialización.

⁶⁴⁶ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, *Memoria Institucional 2019*, Op. Cit., p.69.

⁶⁴⁷ Idem.

Tal como se da este fenómeno en nuestro medio, si se atacara este problema con eficacia en cualquiera de estas etapas, se cortaría el funcionamiento de esta cadena económica ilícita. En efecto, la piratería y en general los infractores contra los derechos de marca, tienen éxito económico porque hay “ambulantes”, “empresarios informales” o “poco formalizados” que son los que comercializan el producto a nivel del consumidor final. Aparte de ello, los “ambulantes” no son tales, pues sus lugares de comercialización son fijos y bien conocidos por todos, se sabe con precisión que allí se expenden los productos pirateados.

Por otro lado, detrás de la fachada de “ambulante” o “empresario informal” se esconde al mismo pirata. En realidad, también se sabe que muchos de los mismos “pobres ambulantes que no tienen culpa alguna”, son los mismos piratas; es decir aquellos que invierten, producen, distribuyen y comercializan ilícitamente los productos con marcas ajenas, sin consentimiento del titular de la marca.

VII.1.10 Las posibles soluciones a los problemas.

Por el momento, este punto tendrá un carácter meramente exploratorio, ya que es necesario un poco más de reflexión e información para decidir cuál de los caminos que preliminarmente se presentan aquí es el mejor. Más adelante en este capítulo, decidiremos sobre este punto.

- a) El trabajo unificado en un sólo módulo de derecho de marcas, signos distintivos o propiedad intelectual, que integre tanto física como funcionalmente las distintas dependencias. Este camino obedece al criterio de que es más efectivo seguir una directiva común y unificada, que sea claramente responsable del éxito o del fracaso de la gestión en la lucha contra la violación de los derechos de marca.

Esta alternativa obedece a la idea de que allí donde no esté nítidamente identificada la responsabilidad de un servicio, dicha responsabilidad se diluirá y nadie se hará cargo.

- b) El trabajo unificado, que integre física pero no funcionalmente a las distintas dependencias. Esta es también una fórmula interesante y busca facilitar el trabajo coordinado.
- c) Ampliar las unidades operativas de la Dirección de Signos Distintivos

del Indecopi, de modo que puedan hacerse cargo de la prevención e investigación, sin perjuicio del apoyo que pudieren recibir de la Policía, Fiscalía y Juzgado.

Esta alternativa cobra sentido si se piensa que, si la Ley ha dado determinadas funciones a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, es para que las efectivice. Por lo tanto, se le brindarían las herramientas para que desarrolle este trabajo.

- d) Cualquier opción de las anteriormente señaladas que se tome, se hará sin perjuicio de la labor de educación y capacitación, que debe ser permanente.
- e) El tipo de solución que se utilice, se aplicará tanto en Lima como en Provincias. Habrá una descentralización o desconcentración efectiva de las dependencias del Indecopi, previa selección y capacitación, considerándose la posible alianza con instituciones públicas y privadas.

VII.2 Articulación de la propuesta preliminar.

VII.2.1 Consideraciones de fondo y programáticas de la propuesta preliminar.

Habiendo reflexionado sobre estas posibles soluciones, y analizado sus ventajas y desventajas operativas, hemos diseñado una propuesta preliminar que trata de recoger lo mejor de todas ellas, en base a las siguientes consideraciones:

- a) **La solución estaría en el ámbito de la acción administrativa, no en el ámbito judicial ni penal.**

Basta que el riesgo de ser atrapado como pirata (cumpliéndose con aplicar sanciones disuasivas, además de proceder a la incautación de la mercadería) sea más alto que el beneficio que obtiene el pirata de sus actividades ilícitas, para que se desanime de continuar con dichas actividades.

Cuando el pirata encuentre que ya no le es rentable dedicarse a la piratería (como consecuencia de los altos porcentajes de

incautaciones y multas), dejará esta actividad ilícita. Por eso es que nosotros ponemos el énfasis en lograr una acción administrativa eficaz.

Los agraviados o perjudicados no están interesados en que los infractores vayan a la cárcel. Para ellos, lo que hace el pirata es agredirlos económicamente, por medio de las infracciones contra los derechos de marca, y es en este mismo campo -el económico- donde sería deseable encontrar una solución rápida.

Esto de alguna manera descartaría como solución principal (aunque sí pueda ser complementaria) a la vía penal como recurso disuasivo para evitar la comisión de estos delitos, además de que por definición la sanción penal debe ser la “última ratio”.

Adicionalmente, esto concuerda con el criterio que tienen los jueces al conocer de estos delitos. Aun cuando hay penas privativas de la libertad de hasta 8 años de cárcel, los Jueces no ven a los delitos contra los derechos de marca como infracciones muy graves. Probablemente -pese a las enconadas críticas- el criterio de los Jueces sea el correcto o por lo menos el más adecuado para nuestra realidad social.

b) El rol de liderazgo para una solución integral, debe ser asumido por la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi⁶⁴⁸.

Cabe señalar que distintos usuarios, han señalado que el INDECOPÍ debe cumplir un rol de liderazgo en este problema. No obstante, no precisan cómo debe llevarse a cabo en forma concreta este liderazgo, por lo que sus observaciones quedan en la vaguedad y no tienen suficiente fuerza.

Por otro lado, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, no rechaza cumplir este rol. Su defensa ante las críticas de los usuarios se basa en que no se le puede exigir más de lo que hace, a una oficina que cuenta con poco personal. Por otro lado, si bien manifiestan que ellos no son investigadores, el énfasis de su acción

⁶⁴⁸ El liderazgo al que nos referimos aquí, no es el que corresponde a la entidad que monitoree el proceso de reforma, sino de aquella en la que se realice el trabajo o las principales modificaciones en la gestión o administración del servicio. Como veremos más adelante, la institución que lidere el proceso de reforma, debe ser la Presidencia del Consejo de Ministros.

está en el ámbito administrativo, donde se encontraría la solución.

También hay que considerar en favor del rol de liderazgo de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, que la única entidad realmente capacitada, bien organizada para cumplir la mayoría de sus funciones y con pocos o nulos niveles de corrupción, en asuntos vinculados con las infracciones contra los derechos de marcas es el INDECOPI.

En cambio, subsisten muchas dudas en estos aspectos, sobre el desempeño del resto de las instituciones que tienen que ver con la lucha contra las infracciones del derecho de marcas y particularmente contra la piratería.

c) La importancia de las acciones de oficio, que ninguna institución quiere asumir plenamente.

Un elemento muy importante en la lucha contra la piratería y en general contra las infracciones contra los derechos de marca, está en el ataque a los canales de producción, distribución, comercialización y puntos de venta final de los productos pirateados, a través de acciones de oficio. Estos canales y puntos de venta son de todos conocidos y pese a esto no se actúa lo suficiente. Para esto, se requerirá el apoyo complementario de la Policía, Fiscalía y Poder Judicial, el cual se articulará de la manera que presentaremos en la propuesta preliminar que haremos más adelante.

Debe tenerse en cuenta que las acciones de oficio, también pueden ser dirigidas a la fase de producción de los productos pirateados.

VII.2.2 La Propuesta.

La articulación de una propuesta preliminar debe -en la medida de lo posible- recoger y aprovechar los esfuerzos que ya se estén dando en la realidad para solucionar los problemas de piratería e infracciones contra el derecho de marcas, que ya hemos detectado en la primera parte de este trabajo.

En este caso concreto, la propuesta sí podría presentarse como una profundización de una estrategia sobre la que existe consenso, sólo que requiere mejor ordenación.

En efecto, se han dado medidas interesantes con la creación de la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería. Se ha buscado coordinar los esfuerzos de diversos organismos públicos y privados, en base a un Plan Estratégico Nacional de Lucha contra los delitos Aduaneros y la Piratería; el objetivo ha sido reducir la ocurrencia de los delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual. Se han hecho una serie de operativos justamente en los lugares donde se conoce que ocurren estos delitos; esto ha sucedido por ejemplo en El Hueco, C.C. Gamarra, C.C., C.C. San Miguel, etc.⁶⁴⁹. Lo rescatable de esta estrategia es que se ha buscado hacer un trabajo coordinado donde participan diversos órganos que tienen la responsabilidad de actuar contra estos delitos.

También han existido medidas aisladas que permiten deducir que hay una dirección definida en la lucha contra la piratería, aunque el camino para recorrerlo presente todavía muchos contratiempos. El presentar la propuesta de esta forma -es decir indicando que hay consenso sobre ella- disminuirá las probables reacciones en contra.

Así nos encontramos con que se crean Divisiones especiales en la Policía Nacional para la investigación y prevención de los delitos contra la propiedad intelectual, así como también Fiscalías especializadas en la materia, también vemos que hay una decisión nacional en la lucha contra la piratería, que existe una política internacional para la protección de los derechos de propiedad intelectual, capacitación de los magistrados, etc.

Esto muestra, que existe el propósito y la dirección, pero que no se ha acertado en el camino concreto para vencer la piratería.

La propuesta preliminar es la siguiente:

La Dirección de Signos Distintivos, sería la Institución que lidere la lucha contra la piratería de marcas y las infracciones de los derechos de marca en general. (Esto es distinto a ser la Institución líder del Proyecto, que sería una Institución de nivel más alto).

El liderazgo debe darse mediante un trabajo unificado en un solo módulo

⁶⁴⁹ Carrillo Mora, Carlos Gustavo, *Op. Cit.*, p. 7 y p.11.

de derechos de marcas o signos distintivos que integre física y funcionalmente, las distintas dependencias.

La integración física y funcional se refiere a que:

Debe seguirse una Directiva común impartida por la entidad que asuma el liderazgo.

La Dirección de Signos Distintivos, tendrá la responsabilidad del éxito o fracaso de la gestión en la lucha contra la violación de los derechos de marca y específicamente la piratería de marcas. En este sentido, la Dirección de Signos Distintivos, deberá cumplir con eficiencia todas las funciones que las Leyes le asignan, especialmente la actuación de oficio y las labores de investigación

El personal de las demás dependencias se integrará al INDECOPI, a través de la figura administrativa del destaque. Es decir, conservarán su puesto y rango, pero coordinarán dentro de sus competencias, para que pueda concretarse los lineamientos de acción fijados por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.

También podría ser que en lo funcional coordinen sus acciones, sin necesidad del destaque, pero que se dé una integración física de las diferentes dependencias (en el Indecopi, podría haber una oficina de la policía y de la fiscalía). Probablemente, éste es el camino que podría gozar de mayor consenso.

La acción de reforma se daría descentralizadamente o desconcentradamente, recurriendo si fuera necesario al establecimiento de alianzas con Universidades, Cámaras de Comercio, Gobiernos regionales, Municipalidades, etc.

VII.3 Implementación de la propuesta.

VII.3.1 Presentación de la Propuesta Preliminar a los usuarios, a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI y a las demás Instituciones relacionadas con el servicio.

Debido a las dificultades que existen entre las instituciones, alrededor del problema de los derechos de marca, considero que citar a todos los

involucrados a un conversatorio, donde directamente den sus sugerencias y conversen entre ellos, no sería conveniente en un primer momento.

Más bien, sería conveniente presentar la propuesta preliminar a cada institución o persona involucrada por separado, para que luego de discutirla, afinarla y/o modificarla en lo que sea pertinente, se termine con un documento que cada institución o persona vea como suyo. La labor de compatibilización de las distintas observaciones que presenten las instituciones y personas involucradas quedaría a cargo de la Dirección de Signos Distintivos.

Tomar este camino me parece más apropiado y factible, fundamentalmente por dos razones:

- a) En el fondo, sólo hay críticas entre cada uno de los involucrados, en el sentido de culparse por el problema existente, pero no hay una diferencia sustancial entre ellos. Se aprecia que todos están buscando la misma solución al problema, y que no tienen un camino decidido y orgánico a proponer.

Contando con una propuesta que sea de cada uno de ellos, estas asperezas se eliminarían y se podría contar con el apoyo de todos.

- b) Se estaría trabajando con las instituciones y personas involucradas, del mismo modo que ocurre en las sesiones de conciliación o mediación, en las que se trata de enfatizar en las ventajas que una determinada propuesta implica, y no quedarse en la mera discusión de quién tuvo la culpa del problema.

VII.3.2 Conversatorio o reunión grupal entre todas las Instituciones involucradas.

Una vez que se ha presentado la propuesta preliminar a las distintas instituciones y personas involucradas, y se ha evaluado y compatibilizado las distintas observaciones que podría haber, entonces, es momento de realizar la reunión entre todos los involucrados para revisar el documento que contiene la propuesta, y así llegar a un documento final sobre el que exista consenso.

Además del documento final, debe prepararse la relación de normas y/o directivas que sean necesarias para la implementación de la propuesta.

VII.3.3 Presentación de la Propuesta final a la Institución que lidere el proceso de reforma.

Si bien la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, es la que debe conducir la lucha contra la piratería marcaria y las infracciones del derecho de marcas en general, me parece que, en este caso, otra debe ser la institución que lidere el proceso de cambio.

Creemos que la institución que lidere el proceso de reforma debe ser la Presidencia del Consejo de Ministros.

Por un lado, la Presidencia del Consejo de Ministros es un órgano del poder ejecutivo de la más alta jerarquía, que junto con el Presidente de la República puede definir políticas de estado. De otro, tiene el suficiente nivel como para promover un trabajo coordinado, en los diferentes ámbitos en que se requiera su acción.

No está demás mencionar que por el sistema de financiamiento del servicio que tiene el INDECOPI, y al haber más interesados en utilizar el servicio (que ahora no lo utilizan por su falta de efectividad), los sueldos más altos que se podría pagar a los funcionarios parte de esta iniciativa o las contrataciones adicionales que se tengan que efectuar, estarían cubiertas sobradamente con los derechos que una mayor cantidad del público interesado pagaría.

Aparte de las razones antedichas, pensamos que es la Presidencia del Consejo de Ministros la indicada para liderar la propuesta de reforma, por cuanto en este caso, consideramos importante que la institución que lleve el mayor peso de la ejecución (la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi), debe recibir un apoyo u “oxigenación” que venga desde una entidad más fuerte y distinta a ella, que sea la que “se compre el problema” de las críticas y obstáculos que se presenten en el camino, mientras que la Dirección de Signos Distintivos se dedica sólo o principalmente a trabajar en el tema.

VII.3.4 Viabilidad e inicio de la reforma.

Antes de empezar con la implementación de la propuesta, hay que ver si esta es viable. Que la propuesta sea viable no depende únicamente del apoyo político que se tenga, sino de todas las condiciones que existen en

el país que puedan afectar su implementación.

En el Perú, sí existen las condiciones para que esta reforma sea viable. Una muestra de ello, es que, en el área de la Propiedad Intelectual, hay una constante preocupación por hacer ajustes para ofrecer un mejor servicio, existiendo un consenso e inclusive una aprobación de la Sociedad, hacia estos esfuerzos.

En realidad, puede decirse que, en términos generales, serán bienvenidas todas aquellas propuestas de mejora que se inscriban dentro del marco de una profundización y consolidación de la economía social de mercado, y la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual y la protección de los consumidores, se encuentran dentro de este marco.

En una primera etapa, el inicio de la reforma debe darse en Lima, que es donde se concentran la mayoría de los conflictos sobre infracciones a los derechos de marca y piratería en general. Paralelamente, se empezará con el proceso de selección y luego capacitación de los funcionarios de las Oficinas descentralizadas o desconcentradas.

Asimismo, se seleccionará, capacitará y educará a los funcionarios de la Fiscalía y Policía Nacional, que trabajarán en “los Módulos de Derechos de Marca o Signos Distintivos” de las Oficinas de provincias. El implementar la reforma en dos etapas tiene como propósito, por un lado, ganar tiempo pues de cualquier forma en las provincias habría propiamente que preparar el camino, en la capacitación, educación, infraestructura, etc., ya que en provincias no se cuenta con el mismo grado de avance que en Lima en los diversos aspectos estudiados en este trabajo.

Por otro lado, también podrá aprovecharse la experiencia ganada en la implementación de la reforma en Lima, y hacer los ajustes correspondientes antes de ponerla en práctica a nivel nacional. Esto permitirá evitar muchos errores y ofrecer desde el inicio un mejor servicio en provincias.

VII.3.5 Las posibilidades de mejora del funcionamiento del órgano de solución de conflictos y la inteligencia artificial.

Como hemos manifestado anteriormente, estamos en la cuarta revolución industrial o era de transformación digital, lo que, entre otros aspectos,

permite el uso de la inteligencia artificial en todos los procesos de fabricación y comercialización, así como por las entidades públicas que tienen que cumplir la función de realizar trámites, otorgamiento y protección de derechos, así como la solución de conflictos en general.

En esta línea, la OMPI ya lanzó hace unos años: “a new artificial intelligence (AI)-powered image search technology that makes it faster and easier to establish the distinctiveness of a trademark in a target market”⁶⁵⁰.

Esta tecnología, a la cual se pueden integrar las oficinas de los países miembros de la OMPI, permite -como hemos dicho- una serie de ventajas para la determinación de riesgo de confusión entre marcas. También, permiten una mayor celeridad en la tramitación de los procedimientos, facilidad en la gestión administrativa, objetividad y predictibilidad para la determinación de la distintividad de la que debe gozar una marca para ser registrada, entre otras aplicaciones.

Particularmente, la aplicación de la inteligencia artificial es una herramienta sumamente útil, si se considera que las solicitudes de registro de marca aumentan de año en año en todas las oficinas del mundo, lo que puede hacer muy dificultosa la gestión funcional de ellas. En Chile, donde se ha implementado en INAPI, un motor electrónico que “tiene por objetivo detectar en forma rápida y certera si una marca solicitada infringe derechos de propiedad industrial”⁶⁵¹, se recibió «un volumen de más de 45000 solicitudes de marcas y generó el registro de 33.800, por lo tanto “es un avance muy significativo y de alto impacto en materia de tramitación (de marcas). Esta tecnología nos permitirá ahorrar tiempo, porque ayudará a objetar solicitudes que son idénticas o similares, en forma automática”»⁶⁵².

En el INAPI, la «implementación de esta tecnología en base a “Deep Learning”, permite que los examinadores de marcas accedan a una

⁶⁵⁰ World Intellectual Property Organization, “WIPO Launches State-of-the-Art Artificial Intelligence-Based Image Search Tool for Brands” Geneva, 2019, en https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0005.html, consultado el 17.02.2021.

⁶⁵¹ Instituto Nacional de Propiedad Industrial -INAPI- Chile, INAPI implementa inteligencia artificial para detección de marcas, en <https://www.inapi.cl/sala-de-prensa/detalle-noticia/inapi-implementa-inteligencia-artificial-para-la-deteccion-de-marcas#:~:text=Se%20trata%20de%20una%20herramienta,solo%20gr%C3%A1ficos%2C%20sino%20tambi%C3%A9n%20conceptuales>, consultado el 18.02.2021.

⁶⁵² Idem.

herramienta informática inteligente, que “aprende” de las búsquedas realizadas. Esto permite alimentar la base de datos constantemente y perfeccionar las futuras búsquedas. (...). El sistema electrónico es uno de los más modernos y eficientes a nivel mundial y fue financiado mediante el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF). (...). En futuras etapas, se espera que las autoridades aduaneras y las policías cuenten con acceso a este servicio tecnológico para identificar casos de falsificación y piratería»⁶⁵³.

Como se puede apreciar, en Chile, ya están utilizando la inteligencia artificial para establecer la registrabilidad de una marca, así como la decisión de su posible conflicto con marcas previamente registradas. El próximo paso es utilizar también la inteligencia artificial para la integración con otras oficinas (autoridades aduaneras y policía), lo que llevará también a que se utilice para luchar contra la falsificación y la piratería.

En el mundo, las empresas han ido implementando una serie de herramientas tecnológicas para luchar contra la infracción marcaria y la piratería. Dentro de estas herramientas tecnológicas, está el blockchain, el internet de las cosas y la inteligencia artificial, que están dentro de los sistemas, que hoy en día, han sido más implementados en las empresas.

El blockchain ofrece una garantía sobre la autenticidad del producto, que haría prácticamente imposible la falsificación: “New tools to fight counterfeiting can be provided by the blockchain tech, making easier, faster and cheaper to tackle fakes, blockchain might also help obtaining and managing IPRs in general”⁶⁵⁴. El blockchain ha desarrollado procedimientos por los que se lograría obtener altos niveles de seguridad:

“son los códigos QR en el etiquetado de los productos, ya que permiten llevar a cabo la trazabilidad del producto desde el origen de su cadena de producción hasta su destino final. Esto se consigue gracias a la tecnología del Blockchain, ya que los datos introducidos durante todo el proceso de fabricación son inmutables y, en consecuencia, no se puede falsear la información asociada a ese producto concreto”⁶⁵⁵.

⁶⁵³ Idem.

⁶⁵⁴ International Management School, *Op. cit.*, p.123.

⁶⁵⁵ Muñoz Moreno, Paula, *Herramientas tecnológicas de las empresas en la lucha contra la piratería y la falsificación*, ADEFINITIVAS 2021, p.2, en <https://adefinitivas.com/arbol-del-derecho/herramientas-tecnologicas-contr-la-pirateria-paula-munoz-moreno/>, consultado el 28.02.2021.

Otra tecnología notable que se está desarrollando a pasos agigantados es el Internet de las Cosas:

“Así, por ejemplo, se incorporan sensores (*de temperatura, luz, movimiento, etc.*) en los productos o en las cabinas de transporte para detectar si han existido anomalías durante el desplazamiento de una mercancía de un lugar a otro. Incluso se están desarrollando etiquetas que incorporan sensores que permiten detectar si, por ejemplo, un determinado producto, como podría ser una bebida, ha sido previamente abierta y evitar de esta forma recargas no autorizadas del producto o manipulaciones malintencionadas”⁶⁵⁶.

La Inteligencia Artificial está jugando, asimismo, un papel importante en la protección contra la infracción marcaria y la piratería:

“Cabe también poner de manifiesto que una de las últimas tendencias incorporadas por la industria del lujo es la inteligencia artificial, mediante la cual, gracias a un algoritmo, las empresas del sector de la moda son capaces de identificar si uno de sus productos es verdadero o si, por el contrario, se trata de una falsificación.

Sin lugar a duda, la inclusión de este tipo de tecnologías ofrece grandes ventajas como fiabilidad y transparencia en las transacciones, puesto que permiten garantizar al consumidor la adquisición de un producto que cumple con unos estándares de calidad concretos”⁶⁵⁷.

La herramienta de machine learning también tiene un rol que jugar contra las infracciones de marcas y la falsificación: “Machine learning is also driving positive innovations for IP professionals and brands when it comes to reducing counterfeiting and trademark infringement”⁶⁵⁸.

Asimismo, las empresas han hecho esfuerzos para detectar falsificaciones en Internet:

“1.- **Transparency**: Se trata de un programa de serialización del producto que, mediante el escaneo de códigos, garantiza que únicamente se envían productos auténticos a los clientes.

2.- **Project Zero**: Consiste en un sistema ofrecido a través de la propia plataforma que gracias a tecnología de machine learning permite identificar productos falsificados y eliminados automáticamente de la web.

3.- **Brand Registry**: Se basa en un registro propio que sirve para tener un control más exhaustivo de los productos de las marcas en la red.

⁶⁵⁶ Idem.

⁶⁵⁷ Ibid., pp.2-3.

⁶⁵⁸ International Trademark Association, *How Machine Learning Help Register and Protect Logo Marks*, Marzo 2021, en <https://www.inta.org/perspectives/how-machine-learning-techniques-help-register-and-protect-logo-marks/>, consultado el 12.04.2021.

Como complemento a los sistemas de lucha contra el fraude desarrollados por los principales Marketplaces, existen desde hace años algunas herramientas de pago al servicio de las empresas cuyo objetivo es rastrear e identificar de manera más minuciosa y pormenorizada productos falsificados en la red. Estas herramientas pueden gestionarse bien directamente por las propias empresas si poseen un departamento interno que puede hacerse cargo de ello, o bien a través de un despacho especializado en Propiedad Industrial, los cuales en algunos casos, ofrecen asistencia a las empresas en la gestión de estos servicios. Algunos de los principales programas son los que mencionamos a continuación:

- **MarkMonitor Brand Protection:** (...) Permite eliminar los resultados infractores de manera rápida e incluso de forma masiva, puesto que permite identificar distribuidores de productos falsos a gran escala.
- **Mark Monitor Domain Solutions:** (...) se lleva a cabo una vigilancia de nombres de dominio que sean idénticos o que contengan la marca vigilada en todas las extensiones de dominios. Gracias a este servicio las empresas podrán controlar la reputación de su marca en Internet y prevenir posibles infracciones.
- **Red Points:** Consiste en una plataforma especializada en combatir las falsificaciones, la piratería y el fraude de distribución online. Combina tecnologías de detección y evaluación para perseguir casos de violación de derechos de autor o de marcas.
- **Pointer Brand Protection:** (...) Este sistema permite monitorear Marketplaces online, así como redes sociales, sitios web, app stores y dominios, con el objetivo de identificar y eliminar contenido pirata y falsificaciones”⁶⁵⁹.

Pensamos que estas tecnologías pueden ser también utilizadas o integradas al trabajo de las oficinas de marcas. Debe también tenerse en cuenta que la implementación de estas tecnologías por parte del estado, tendría un efecto mayor en la competitividad del país y en el dinamismo de la economía nacional; ello tampoco permite descartar que se busque un mecanismo de cofinanciación con la empresa privada para cubrir los costos de estas tecnologías.

Si bien estas tecnologías no se han implementado aun en el Perú, debemos recordar que nuestra propia Dirección de Signos Distintivos del Indecopi ha implementado el Código QR gratuitamente para las marcas colectivas, lo que es un paso muy importante para la mayor competitividad de las empresas asociativas en el país.

⁶⁵⁹ Ibid., pp.3-4.

Teniendo en cuenta los avances que en inteligencia artificial ya se están implementando en otros países, cabe preguntarse en qué situación está actualmente el Perú, en este aspecto.

Como un primer paso en la modernización y conexión de las oficinas competentes de los países de la Comunidad Andina, debemos mencionar que de acuerdo a los artículos 270 y 278 y a la Tercera Disposición Transitoria de la Decisión Andina 486, había la obligación que a más tardar el 31 de diciembre de 2002, las oficinas nacionales competentes de los diferentes Países Miembros: a) implementen un sistema informático andino, b) logren la interconexión de las bases de datos de las Oficinas Nacionales Competentes, c) envíen e intercambien las respectivas gacetas o Boletines de la propiedad industrial.

Al año 2015, todavía no se había cumplido esa obligación (así se puede ver en el fundamento 107 de la Sentencia de Interpretación Prejudicial, del Proceso 242-IP-2015). De diferentes indagaciones que se ha efectuado sobre este punto, todo muestra que aún no se ha llegado a cumplir esta obligación.

Para contar con una información oficial sobre este punto, se cursó una comunicación a la Presidente de Indecopi del día 03 de febrero de 2021, vía correo electrónico, que a la fecha no ha sido contestada, y que se puede apreciar en el Anexo correspondiente de esta Tesis.

Por otro lado, en cuanto a si el Indecopi había avanzado algo en la implementación de algoritmos de inteligencia artificial que ayuden en la solución de conflictos de marcas que se presenten, evaluación de riesgo de confusión entre marcas, evaluación de infracciones de derechos de marcas, u otros problemas actividades propias en la función de la Dirección o Comisión de Signos Distintivos, de nuestras indagaciones preliminares no llegamos a tener información de si se había implementado o se estaba por implementar la utilización de inteligencia artificial en las oficinas pertinentes. Por ello, para contar con una información oficial, en la comunicación de fecha 03 de febrero de 2021, se incluyó también la siguiente pregunta:

“B) La segunda pregunta es la siguiente: ¿Se ha avanzado algo en el Indecopi para la implementación de la inteligencia artificial de modo que se tenga una herramienta de ayuda a los funcionarios en la solución de los conflictos que se presenten? La pregunta se hace específicamente, en relación a la utilización de algoritmos que sirvan para la solución de casos en que se deba determinar el

riesgo de confusión entre marcas, evaluación de infracciones de derechos de marca, u otros problemas o actividades propias de la función de la Dirección o Comisión de Signos Distintivos.

Le agradeceré que me brinden la información de si ya se está utilizando la inteligencia artificial como herramienta de solución para este tipo de casos y cuáles es su opinión sobre la utilización de esta herramienta”⁶⁶⁰.

La información solicitada aún no ha sido brindada por el INDECOPI, sin embargo, de la lectura del documento Política Digital⁶⁶¹ en donde se señala las 3 fases del desarrollo de la política digital del Indecopi que van del año 2016 al 2021, no se ha contemplado la implementación de inteligencia artificial.

Corresponde ahora hacer un análisis sobre el impacto que tendría la implementación de la inteligencia artificial en el funcionamiento del órgano de solución de conflictos (INDECOPI), teniendo en cuenta los problemas por resolver que se han detectado en los puntos anteriores:

- a) Se había determinado que uno de los aspectos a resolver es la cada vez mayor cantidad de trabajo que tiene la Dirección de Signos Distintivos, considerando, además, el poco personal con que trabaja la Oficina: Este es un problema que aumenta en todas las oficinas del mundo; cada vez hay mayor número de solicitudes de registro, de oposiciones a registro o de acciones por infracción, no variando el número del personal que se encarga de atender estos procedimientos. Si se sigue esta progresión, como ya ha ocurrido en el pasado, se tendrán procedimientos que demoren más que los plazos establecidos legalmente y la calidad de Resoluciones no será la misma: “The increasing demand for IP rights across the globe is overwhelming current-generation systems, which is why WIPO is leading on the development of artificial intelligence-based tools that improve the global IP system”⁶⁶², manifestó el Director General de la OMPI, señor Francis Gurry. Asimismo, señaló que: “A large data pool means better AI results, so I encourage trademark offices

⁶⁶⁰ Idem.

⁶⁶¹ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Indecopi Digital, 2018, en <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/735316-indecopi-digital>, consultado el 17.03.2021.

⁶⁶² World Intellectual Property Organization, “WIPO Launches State-of-the-Art Artificial Intelligence-Based Image Search Tool for Brands” Geneva, 2019, en https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0005.html, consultado el 17.02.2021

whose collections are not included in the Global Brand Database to consider adding them as soon as they can”⁶⁶³.

Uno de los efectos inmediatos de la utilización por las oficinas de la inteligencia artificial es la rapidez en que se pueden tener las decisiones. El tiempo que le toma a una herramienta de inteligencia artificial tomar una decisión, solo es de segundos. Esta sería una mejora sustancial y cada vez más indispensable, para poder atender adecuadamente los diversos requerimientos que se hace a la Dirección de Signos Distintivos, y solucionaría de raíz, la presión constante que tiene de demora de los diversos procedimientos bajo su competencia.

- b) Una de las preguntas relacionadas al punto anterior, es si por la implementación de la inteligencia artificial, variaría la calidad de las resoluciones que se dicten. Con los avances de la inteligencia artificial, que hacen posible evaluar grandes cantidades de información y además aplicar “aprendizaje profundo y autónomo”, la calidad de las resoluciones está asegurada. Esto tendría, además, la consecuencia de la mayor objetividad y predictibilidad de las Resoluciones, asegurando que a los usuarios se les aplicará los mismos criterios y con el mismo peso, evitando toda subjetividad. Por ello, es que estaría sumamente justificada la utilización de la inteligencia artificial, también a este respecto.
- c) En cuanto al acceso al servicio en general, si bien se ha avanzado en la descentralización a través de oficina regionales, queda todavía, un importante camino por recorrer. La utilización de la inteligencia artificial, permitiría que el servicio fuera menos costoso (al no tener que utilizar un gran número de personal para dar un servicio oportuno), y llegar con más facilidad y calidad a los diferentes puntos de nuestro país.

En cuanto al acceso al servicio a efectos de la protección de sus derechos (acciones por infracción contra los derechos de marca), los que deberían ser los principales usuarios del sistema (micro y pequeñas empresas), muchas veces prefieren no utilizarlo. La falta de confiabilidad para acceder al sistema, también se solucionaría por la implementación de la inteligencia artificial, pues ella evitaría la

⁶⁶³ Idem.

subjetividad en las decisiones, problemas de corrupción, influencia del poder político para las decisiones, etc. La mayor objetividad de las decisiones proporcionada por la inteligencia artificial daría mucha confiabilidad al sistema.

- d) Sobre el trabajo conjunto con otras autoridades que tengan que ver con la solución del problema (Jueces, Fiscales, Policía, etc.), se podrá hacer un trabajo más articulado con ellas, auxiliados con toda la información que se poseería con la inteligencia artificial. También, se podría delimitar también con mayor precisión el trabajo que le corresponde a cada una de ellas y el momento oportuno para actuar.

Particularmente, utilizando la inteligencia artificial se podría atacar más fácilmente cualquier etapa de la cadena de producción y comercialización ilícita, luchando eficazmente contra la realización de infracciones y piratería. Igualmente, si fuera necesario, facilitaría la realización por el Indecopi, de las acciones de oficio, que ninguna institución quiere asumir plenamente.

- e) También hemos mencionado la importancia que el rol central en la lucha contra la infracción y piratería marcaría, se de en el ámbito de la acción administrativa, no en el ámbito judicial ni penal.

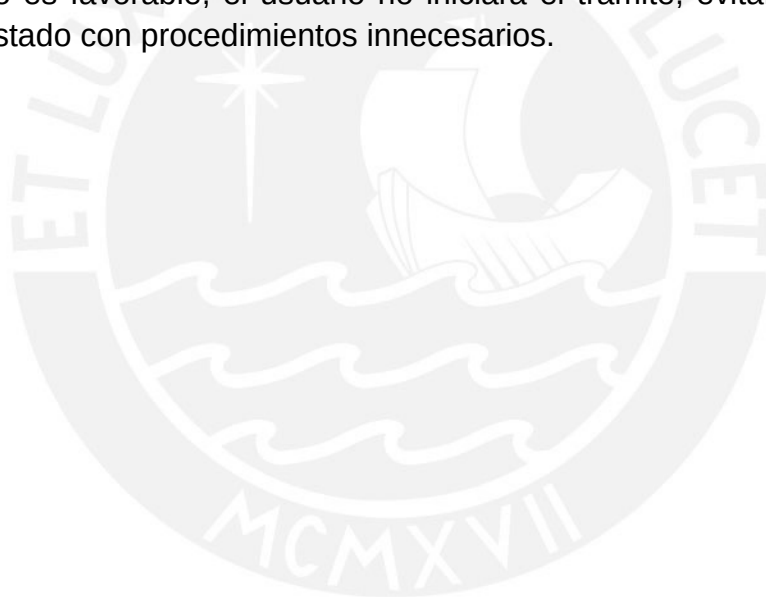
Basta que el riesgo de ser atrapado como pirata (cumpliéndose con aplicar sanciones disuasivas, además de proceder a la incautación de la mercadería) sea más alto que el beneficio que obtiene el pirata de sus actividades ilícitas, para que se desanime de continuar con dichas actividades. La lucha debe plantearse en el ámbito económico, no en la vía penal, que debe ser la última ratio, además que en tantos años de existencia del Indecopi y de legislación que tipifica delitos contra la propiedad intelectual, no ha habido un solo condenado por este delito en el área de marcas.

Por eso, pensamos que el rol de liderazgo para una solución integral en la protección de los derechos de marca y en la lucha contra la infracción y piratería marcaría debe ser tomada por el INDECOPI. La utilización de la inteligencia artificial sería una herramienta invaluable para que el Indecopi pueda asumir este rol de manera eficaz.

- f) Habíamos también detectado un problema de educación. Tanto el

gran público, los agentes infractores, como las mismas autoridades encargadas de proteger el derecho de marcas, autoridades Indecopi, Policía, Jueces, Fiscales, quienes consideran estas conductas ilícitas como muy leves, que no son las causantes del problema, por lo que se tiende a dejarlas impunes. La utilización de la tecnología puede ayudar en esta educación en general y en particular a través de la aplicación de simuladores que arrojen montos de multas más acordes a la realidad.

- g) Un aspecto muy importante también que haría innecesario que se recurra al seguimiento de procedimientos que no van a tener un resultado favorable en la protección del derecho, es que los usuarios podrían tener acceso a la inteligencia artificial antes de iniciar un procedimiento. Siendo la determinación de las decisiones por inteligencia artificial tan objetiva, es muy probable que, si el resultado no es favorable, el usuario no iniciará el trámite, evitando cargar al estado con procedimientos innecesarios.



CONSIDERACIONES FINALES

- I. Conforme a los lineamientos que se establecieron para el Doctorado en Derecho hace varios años, por el recordado maestro Manuel de la Puente y la Comisión del Doctorado, se ha hecho un estudio del Derecho de Marcas que sea útil para el estudiante, el abogado y el administrador de justicia.

La Tesis trata sobre la modernización del Derecho de Marcas, considerando tanto los aspectos conceptuales e históricos del derecho subjetivo, como su utilidad y protección efectiva en la Sociedad; se incluye, en esta línea, una evaluación del funcionamiento de la Autoridad Administrativa competente en el Perú, encargada de proteger y solucionar los conflictos que se presenten en torno a la marca.

El trabajo plantea como problema principal que hoy en día, en los inicios de la era de transformación digital o cuarta revolución industrial, el juego del mercado continúa propiciando en nuestro país una separación entre dos mundos que se rigen en la práctica por reglas diversas: el mundo o sector integrado al mercado, de la gran y mediana empresa, plenamente formal y el mundo o sector menos dinámico, de la micro o pequeña empresa, muchas veces informal, que ha quedado poco o mal conectado al mercado o que simplemente no forma parte del circuito económico del mercado.

- II. Conforme a nuestra hipótesis de este problema, el Derecho de Marcas se presenta, por un lado, como un campo esencialmente dinámico, que provee diseños conceptuales, que tienden a proteger una posición favorable en el mercado cimentada en base a una marca, con una amplitud que corresponde a la propia eficiencia económica lograda por la aceptación de ese signo en el mercado. Como hemos explicado a lo largo de varios capítulos, este fenómeno está ocurriendo actualmente en nuestro país, en el que hay una

búsqueda constante de perfeccionamiento en la legislación, jurisprudencia y doctrina y también en el funcionamiento del órgano de solución de conflictos (Indecopi). Este perfeccionamiento, mejora y modernización, alrededor del Derecho de Marcas, lo consideramos positivo y beneficioso.

Por otro lado, nuestra hipótesis también afirma que allí donde el juego del mercado y la globalización, propician que el perfeccionamiento del Derecho de Marcas sea aprovechado principalmente por el sector formal y más dinámico de la economía, no se comprende al sector informal o poco conectado al juego del mercado. Por ello, es necesario tener un cambio de óptica que considere la realidad socioeconómica del país y no simplemente la recepción de modelos extranjeros, buscando mejoras en la legislación, jurisprudencia y doctrina, así como en el rol y misión del órgano de solución de conflictos, que es el INDECOPI, de modo que este sector no tan bien conectado al circuito del mercado, también se beneficie del perfeccionamiento y la modernización del Derecho de Marcas. En esta línea, partimos de la óptica que las instituciones jurídicas y leyes que se adoptan, deben elaborarse o aplicarse teniendo en cuenta la realidad peruana y buscando la creación de riqueza y desarrollo de nuestro país.

- III. Principalmente, en cuanto al perfeccionamiento y modernización del Derecho de Marcas en el Perú en la era de transformación digital, se aprecia que el estudio de la marca y del Derecho de Marcas presenta un fenómeno muy interesante. Hace sólo unos pocos años atrás, cualquiera podría haber afirmado con razón que el derecho sobre la marca era un derecho de propiedad que recaía sobre un signo visible, cuyo ámbito de protección, salvo casos muy puntuales se extendía solamente en el territorio del país en que dicho signo era registrado. Además, se podría haber afirmado que un color aislado (el rojo, amarillo, verde, etc.) o la forma tridimensional del producto, no podía ser una marca, asumiéndose que estos no eran distintivos. Si retrocedemos un poco más en el tiempo, se podría haber dicho que las marcas sólo podían ser apreciadas en los productos donde ellas se pudieran incorporar físicamente, sin considerar marcas destinadas a distinguir servicios.

Por otro lado, y especialmente en el Perú, se seguía la práctica de aplicar el principio de especialidad de una forma verdaderamente

restrictiva; circunscribiendo la protección únicamente a los productos o servicios de la Clasificación Internacional, en los que la marca se hubiera registrado y difícilmente a otros distintos aun cuando hubiera buenas justificaciones para ello.

Estos principios y conceptos tan arraigados en el Derecho de Marcas, se consolidaron en la modernidad y causaron gran impresión por su novedad y peculiaridad, en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, a tal punto que fueron considerados como dogmas infalibles e inmutables. Con el tiempo, con las transformaciones sociales y el empuje de la realidad comercial, estos principios y conceptos inamovibles, han sido revisados, cuestionados y en gran medida cambiados al día de hoy, cuando se ha comenzado a construir el nuevo Derecho de Marcas de la era de transformación digital.

- IV. En la Comunidad Andina y en el Perú, hasta hoy ha tenido vigencia la teoría de los bienes inmateriales, que define a la marca como un bien inmaterial constituido por un signo con ciertas características; no obstante, dadas las similitudes con la teoría de los derechos intelectuales, se puede decir que esta última también tiene vigencia en nuestro país. Este “bien inmaterial” o “derecho intelectual”, según se considere su naturaleza jurídica, ha sufrido también hoy una transformación de su objeto como consecuencia del avance de la tecnología, del marketing y de los medios de comunicación publicitaria, que han incorporado en la protección no sólo signos visibles, sino también signos no visibles, lo que ha derivado en la discusión del reconocimiento de “nuevas marcas” o marcas no tradicionales.

La protección dada a la marca y que se configura en base a la articulación entre el signo, el producto o servicio y el consumidor en el mercado, se da en base a los siguientes factores:

- a) La existencia y ámbito de protección del derecho de marcas estará ligado en forma más estrecha con el cumplimiento de la función esencial del signo (la distintividad), independientemente de la naturaleza del signo de que se trate (sonido, olor, sabor, color aislado, etc.). Si el signo evidencia que tiene aptitud distintiva, la tendencia es que se le reconocerá como marca protegida.

- b) El avance de la tecnología, del marketing y de los medios de comunicación publicitaria, ha coadyuvado al reconocimiento de nuevas marcas o marcas no tradicionales, que en el pasado habrían sido impensables.
- c) La articulación entre signo, producto o servicio y el consumidor, puede presentarse de manera excepcionalmente adecuada. Por ejemplo, el caso de aquellas marcas que tienen una alta vigencia en el tráfico, podrá tener la protección de una marca notoria. Las que tengan un tráfico regular, gozarán de la protección común, y las que tengan poco tráfico o un tráfico inadecuado, tendrán una protección más limitada o estarán expuestas a desaparecer, como es el caso de las marcas débiles, de la cancelación de la marca por no uso, o de la pérdida de distintividad.
- d) El derecho de marcas extiende el ámbito de protección sobre el signo a cualquier supuesto en que pueda haber riesgo de confusión o riesgo de asociación (tratándose de productos o servicios idénticos o con conexión competitiva); o si se tratase de una marca notoria -cualquiera sean los productos o servicios- si se pudiese crear un riesgo de confusión o de asociación con el titular de la marca o sus productos o servicios, un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, la dilución de su fuerza distintiva, o de su valor comercial o publicitario.
- e) El Perú es uno de los países que, con mucho acierto, ha plasmado en su Legislación interna, específicamente en el Decreto Legislativo N° 1075, los diversos criterios a tomarse en cuenta para determinar el riesgo de confusión entre marcas. Ello ha llevado a una mayor sofisticación, perfeccionamiento y sobre todo a una mayor justicia en las decisiones de los órganos competentes, sobre el otorgamiento de las marcas o la determinación de si se trata de conductas infractoras de derechos de marca de terceros. Sin embargo, dada la existencia actual de marcas no tradicionales, y considerando que los criterios se han establecido en base a las marcas tradicionales, tendrán que incorporarse algunos nuevos criterios en relación a los conflictos suscitados entre las primeras.

Por otro lado, la aplicación de la inteligencia artificial para

resolver este tipo de conflictos, permitirá mayor objetividad en las resoluciones, ganando celeridad y predictibilidad.

- f) La protección del derecho de marcas se extiende también a supuestos de competencia desleal, teniendo en su caso en consideración los derechos de los consumidores, no restringiéndose la protección a las normas de propiedad industrial.
- g) La configuración del derecho de marcas no podrá estar desligada de la consideración que la marca actuará cada vez más en un mercado global. Es un hecho que el mercado se dinamiza e interconecta cada vez más, no solo a nivel nacional y regional, sino también globalmente; fenómeno que es impulsado, además, por la digitalización de las comunicaciones y de las transacciones.

La marca es global y el consumidor también es global. El consumidor puede recibir ofertas que se multiplican de manera exponencial desde cualquier parte del mundo, por lo que la utilización de la marca se hace indispensable para su elección de consumo (función informativa).

Con los avances que ha habido en las comunicaciones y la conectividad digital, no sólo la marca notoriamente conocida sino también la marca común comienza a tener un rol de integración de mercados y de herramienta de competitividad global. La publicidad que se haga de una marca en un país puede abrir mercados en otro país, en el que agentes económicos -distintos al titular de la marca- podrían cosechar frutos que no corresponden a su eficiencia económica. Siendo esto así, la combinación de un sistema de registro atributivo unido al principio de territorialidad, permitirían en una lectura literal de la normatividad, que se pudieran perpetrar una serie de conductas desleales en el tráfico mercantil internacional de productos distinguidos con marcas comunes que aún no han alcanzado notoriedad.

Otra manifestación de la actuación de la marca en un contexto global es la creación de la marca comunitaria, que responde a una unificación regional de legislaciones y organismos que

deciden los conflictos en torno a ella. En Europa, ya se cuenta con la marca comunitaria, que ahora se llama marca de la Unión Europea; en el Perú y la Comunidad Andina, aunque se ha flexibilizado el principio de territorialidad que rige el derecho de marcas, aun no se tiene un avance como el experimentado en Europa. Es muy difícil hablar por ahora, de la marca comunitaria andina, aunque pensamos que éste podría ser un avance muy importante para esta región.

Un aspecto también importante, es la iniciativa de creación de registros internacionales de marcas o sistemas más simplificados para su registro. En la actualidad, ya existen tratados como el Arreglo y Protocolo de Madrid, que promueven esta simplificación, facilitando el registro y ahorrando decididamente sus costos a las empresas titulares de las marcas. A través de estos instrumentos internacionales, los empresarios pueden registrar sus marcas en todos los países que son parte de dichos tratados, siguiendo un único procedimiento, por lo que se hace necesario que el Perú se adhiera al Sistema de Madrid.

La uniformización o armonización de las Legislaciones, o en su caso la mayor extensión del ámbito de protección territorial del derecho en su regulación nacional, lleva como paso deseable que existan organismos supranacionales que puedan establecer criterios rectores comunes con su jurisprudencia.

- h) Otro aspecto que nos hace reflexionar sobre el perfil de la marca en la actualidad, es que la amplitud del derecho dependerá no solamente de la existencia de una legislación adecuada, sino sobre todo de instituciones sólidas y eficientes que estén en aptitud de dar las soluciones adecuadas ante las nuevas exigencias que plantea el comercio nacional e internacional de hoy en día. Nada se gana con tener leyes de avanzada, si no hay instituciones que las apliquen con justeza. En las decisiones que se tomen en cuanto a la amplitud de la protección de la marca, debe tenerse presente, además de las normas propias de propiedad intelectual y de competencia desleal, aquellas que buscan proteger al consumidor.
- i) Dentro de este contexto y con el propósito de favorecer la libre

circulación de riqueza, evitando prácticas desleales nacionales e internacionales, el perfil del derecho de marcas tiende a adecuarse a la riqueza de situaciones particulares que pueden darse en el mercado, de modo de evitar que se produzca un aprovechamiento indebido del signo, protegiéndolo siempre que muestre aptitud distintiva. Es importante que el derecho exclusivo de uso que se concede a los empresarios sobre sus signos distintivos, refleje con más exactitud aquella posición real que tiene la marca en el mercado; permitiendo una mayor o menor protección según esta realidad, considerando los distintos intereses en juego, entre ellos el del titular del derecho subjetivo, el de los competidores y el del consumidor adquirente de los bienes o servicios marcados. Las tendencias internacionales apuntan a seguir construyendo y fortaleciendo un derecho de marcas con dichas características.

- V. El derecho de marcas sigue teniendo como uno de sus pilares fundamentales el principio de distintividad. El día de hoy se diferencia entre distintividad extrínseca y distintividad intrínseca, existiendo, además, una polémica de larga data sobre cuál es la función esencial de la marca.

De acuerdo a una primera posición, la marca es un signo distintivo que tiene por función indicar el origen empresarial del producto o del servicio. Es decir, de acuerdo a esta posición la marca en última instancia identifica a quien hizo el producto o prestó el servicio.

Consideramos que esta posición sostenida por importantes tratadistas tanto de habla hispana como inglesa, es una derivación o rezago de las funciones que tenía la marca de las Corporaciones de Oficio en la Baja Edad Media. Con la marca de la Corporación de Oficio se sabía en qué gremio se originaba el producto de mala calidad; con la marca individual, se llegaba a determinar quién en concreto era el infortunado maestro que no había cumplido con las reglas del arte.

En este contexto, en el que la marca funciona como una institución jurídica-pública en protección del consumidor, se explica que la función indicadora de origen empresarial se considerase como la función esencial de la marca. Pero a partir de la institucionalización de un sistema económico de mercado, que se rige por la libre

competencia y donde hay una producción masificada, estandarizada, en serie, que actúa en un contexto global, la función esencial de la marca ya no podía seguir siendo la función indicadora de origen, sino la función distintiva. Esta es una definición crucial que no sólo es teórica o conceptual, sino que es fundamental para resolver diferentes casos que se presentan en la realidad.

No obstante, conforme ha avanzado el tiempo, se aprecia que se tiende hacia una verdadera fusión entre la función indicadora de origen empresarial y la función distintiva, en el sentido que se trata de funciones diferentes, aunque interdependientes, que no se pueden separar en la realidad comercial.

Es importante señalar que las diversas funciones que cumple la marca, están todas interrelacionadas; en algunos casos son complementarias, en otros unas son consecuencia de otras; esto es así porque todas las funciones muestran diferentes aspectos de un mismo fenómeno, que tiene en su base a la función distintiva y a la función indicadora de origen empresarial, lo cual se refleja en definiciones de marca como la establecida en la Ley Modelo de la OMPI para países en desarrollo, sobre marcas, nombres comerciales y actos de competencia desleal de 1967, que establece que “Una marca es cualquier signo que individualiza los bienes de una determinada empresa y los distingue de los bienes de sus competidores”. Actualmente, se han utilizado definiciones parecidas en Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en Resoluciones de Indecopi.

De otro lado, en la realidad empresarial, las marcas no se encargan con la misma efectividad, ni podrían hacerlo, del conjunto de todas las funciones que en abstracto tienen la posibilidad de cumplir. Es por esto, que a veces se utilizan varias marcas para distinguir un mismo producto o servicio; las distintas marcas, están poniendo allí el acento en funciones diferentes.

- VI. Habiendo tomado posición sobre la polémica de cuál es, hoy en día, la función esencial de la marca y la forma en que las diversas funciones de la marca interactúan, es indispensable precisar cuáles son los signos que en la actualidad pueden constituirse como marcas.

VI.1 En el pasado se aceptaban únicamente las marcas nominativas, figurativas y mixtas; además, tradicionalmente se consideraba que la forma de los productos no podía ser marca, pero poco a poco se reconoció que formas particulares, especiales o arbitrarias de los mismos productos sí podían serlo, en tanto que la distintividad, que es el carácter esencial de toda marca, se podía encontrar en el hecho de tratarse de una forma especial o arbitraria o, precisándolo mejor, en una forma no usual que distinguía un producto o un servicio en el mercado.

Pero este reconocimiento no llegó únicamente para las formas no usuales o especiales de los mismos productos, sino que podía tratarse de formas tridimensionales que distinguieran productos pero que no fueran parte de la forma del mismo, e inclusive que pudieran tratarse de formas tridimensionales que no consistan en productos sino en signos para distinguir servicios, como se permitiría inclusive en la Decisión 486. En conclusión, los empresarios tienen ahora 3 clases de marcas tridimensionales de las cuales no disponían antes: las marcas que consisten en la forma del producto o su envase, las marcas que distinguen productos, pero no consisten en la forma de los mismos y las marcas tridimensionales que distinguen servicios.

En la apreciación de si una forma tridimensional es distintiva o no, se deberá tener en cuenta que no sólo hay un elemento objetivo o fáctico de por medio (utilización indistinta de la misma forma del producto por diferentes competidores), sino también un elemento subjetivo (aprehensión de dicha situación fáctica por el consumidor); esta precisión es importante pues los dos elementos, el objetivo y el subjetivo no necesariamente van a coexistir siempre en el tiempo.

En el tema de las marcas tridimensionales hay un punto de conexión con la figura del trade dress del Derecho Norteamericano que protege a “la total apariencia del producto o servicio”, como por ejemplo la presentación del Hard Rock Café, del Kentucky Fried Chicken o de Bembos. Si bien este concepto ha sido reconocido en sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y también en

resoluciones de Indecopi, en la práctica peruana, se protegen no como marcas tridimensionales ni como propiamente trade dress, sino a través de las normas de represión de la competencia desleal, específicamente en la protección contra la explotación indebida de la reputación ajena y en el respeto al deber de diferenciación que en base a la buena fe empresarial objetiva, deber reinar en el mercado.

- VI.2 Continuando con la determinación de la clase de signos que hoy en día pueden ser marcas, se ha dejado de lado el requisito de la visibilidad para sustituirlo por el de susceptibilidad de representación gráfica.

Esto ha originado que se amplíe el espectro de signos que pueden constituir marcas y que no sólo se acepten las marcas tradicionales, es decir, las marcas nominativas (que constan de palabras), las figurativas (que constan de dibujos), y las mixtas (que constan del elemento denominativo y figurativo).

Un tipo de marca que está reconocida expresamente en la Decisión Andina 486, es la marca sonora. En principio, los signos sonoros deberían ofrecer menos dificultades que otras marcas no tradicionales -como por ejemplo las marcas olfatorias- para cumplir con el requisito de distintividad de la marca. Como regla general, podríamos decir que, salvo ciertas excepciones, la mayoría de signos sonoros serían aptos para distinguir un producto o un servicio; tampoco tendrían el problema de que estén disponibles sólo un número limitado de signos sonoros, al contrario, el número de signos sonoros disponibles para ser utilizados como marca, sería prácticamente ilimitado. Para el registro de la marca, además, se tiene que cumplir con el requisito de no funcionalidad y de susceptibilidad de representación gráfica.

Se entendía que la representación gráfica de sonidos musicales, podía verificarse utilizando las notas de un pentagrama. Sin embargo, a partir del caso Shield, seguido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se estableció que la sola presentación de las notas musicales en el pentagrama, no era suficiente para acreditar el requisito de la representación gráfica de un sonido. El parámetro requerido

en esa sentencia, cuyo criterio de aplicación se ha extendido también a América Latina, consideró que lo que se requiere es: Un Pentagrama dividido en compases y en el que figuran claves, notas musicales, silencios, valor relativo y alteraciones, en el que el conjunto de notaciones determina la tonalidad y duración de los sonidos, constituyendo una representación fiel de la sucesión de sonidos que forman la melodía.

En el Perú, el estándar también exige un pentagrama con las características aludidas, cuando se trata de sonidos musicales o melódicos. Sin embargo, cuando a la solicitud de registro, se ha acompañado también un CD conteniendo la melodía solicitada, se ha requerido, además, un Informe de una institución especializada en la materia que certifique que la representación gráfica del signo sonoro corresponda al soporte físico (CD) que lo contiene. En la práctica, el registro de los pocos signos sonoros registrados en el Perú, ha sido dificultoso debido a la exigencia de cumplimiento del requisito de representación gráfica. Esto se ha mostrado, inclusive, en el procedimiento de registro de la primera marca sonora peruana, la del afamado sonido de la corneta de D'onofrio.

Dado que no se puede recurrir al pentagrama, para la representación gráfica de sonidos no musicales, solo quedaría la alternativa de representarlos gráficamente a través de una descripción verbal, la onomatopeya o inclusive a través de un sonograma, oscilograma, o espectrograma.

La descripción verbal y la onomatopeya, pese a tratarse de representaciones gráficas, han sido descartadas en el Indecopi, por influencia del caso Shield. No obstante, debe señalarse que, en los Estados Unidos de América, país donde comenzó la protección por el registro de este tipo de marcas, sólo se requiere una descripción verbal detallada que puede comprender la onomatopeya, para el registro de las marcas sonoras; exigiéndose posteriormente una grabación analógica o digital. En la protección y registro de las marcas sonoras en este país, no se han presentado mayores inconvenientes prácticos en cuanto a la objetivación clara y precisa de estos derechos. En todo caso, cuando ha habido objeciones al

registro, esto se ha resuelto satisfactoriamente dentro del mismo procedimiento administrativo, lo cual significa que este sistema funciona.

Para el caso de sonidos no musicales, el Indecopi requiere que el requisito de representación gráfica se cumpla con la presentación de un sonograma, oscilograma, o espectrograma. Ello es positivo pues se ofrece un medio de poder registrar los sonidos que emiten los animales y que pueden ser distintivos (canciones de los pájaros, gorriones, saltamontes, grillos, gruñidos, rugidos, etc.), entre otros sonidos no musicales. Sin embargo, la exigencia del cumplimiento del requisito de representación gráfica para los sonidos no musicales, a través de sonogramas, oscilogramas, o espectrogramas, tiene algunos inconvenientes:

- a) Dichas representaciones gráficas no serían fácilmente accesibles ni inteligibles para el público.
- b) Son herramientas tecnológicas costosas, que les son cargadas a los solicitantes de las marcas.
- c) Para un consumidor medio, es prácticamente imposible sin la asistencia de un especialista, entender un sonograma, oscilograma o espectrograma.
- d) Hay herramientas tecnológicas disponibles que no ofrecen duda en el cumplimiento de los parámetros de representación exigidos por las oficinas más importantes del mundo (claridad, precisión, autosuficiencia, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva) y que no son una representación gráfica.

Nuestra propuesta es que, si subsiste la renuencia a que se considere que estos signos puedan representarse gráficamente por medio de una descripción verbal detallada, se suprima el requisito de representación gráfica. Con la eliminación de este requisito se facilitaría que estas marcas puedan acceder al registro, desapareciendo la contradicción de nuestra normatividad de haber reconocido la posibilidad del registro de marcas sonoras, y al mismo tiempo de exigirse

una serie de condiciones difíciles de cumplir para su representación gráfica. No obstante, pensamos que la eliminación de este requisito no sería necesaria, si se reconociera que la representación gráfica pudiera hacerse con una descripción verbal, o que simplemente se realice a través de una grabación analógica o digital, tal como se señala en la Regla 3, numeral 9, del Reglamento del Tratado de Singapur.

- VI.3 Otro tipo de marcas que están reconocidas expresamente en la Decisión Andina 486, pero que generan polémica son las marcas olfatorias. Según la legislación vigente, para que los olores se puedan registrar como marca, tiene que determinarse que estos elementos sean distintivos, que no sean funcionales y que sean susceptibles de ser representados gráficamente.

Tradicionalmente, se ha sostenido que la fórmula química del producto es la representación gráfica del olor, pero este criterio no siempre ha sido aceptado y a raíz del caso Sieckmann ha quedado descartado en la Unión Europea.

Una alternativa de cumplimiento del requisito de representación gráfica, es la descripción verbal del olor. Si bien es cierto, la descripción verbal del olor tampoco pudo cumplir en la Unión Europea, el parámetro establecido en el caso Sieckmann (representación de la marca de manera clara y precisa, evitando toda subjetividad), este sistema es el que ha permitido el registro de las marcas olfatorias existentes. La primera marca olfativa que se registró en Estados Unidos de Norteamérica es la de una fragancia fresca floral que recuerda las flores de plumería, para distinguir hilos de costura y bordado; en el Reino Unido, se registró el olor a rosas para neumáticos y el olor a cerveza para distinguir dardos, y en Europa, también se registró la marca comunitaria consistente en el olor a hierba recién cortada, para distinguir pelotas de tenis. Especialmente, en los Estados Unidos de América, se ha aplicado este sistema por varios años, sin que haya habido un desorden o una falta de seguridad jurídica en el otorgamiento de estos derechos de marca. Nuestra opinión es que en nuestro país se podría aplicar este parámetro y cumplir de esta manera con el requisito de representación

gráfica. Para ello no hay necesidad de modificar la legislación, sólo bastaría que los órganos de solución de conflictos en esta materia, varíen su criterio (Indecopi, Poder Judicial, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

Hay que mencionar que, si no se acepta que la descripción verbal del olor, sea un medio válido de representación gráfica de la marca, entonces habría que analizar si la tecnología existente ofrece esta posibilidad. En esta línea se han presentado como alternativas, el análisis físico-químico por cromatografía en base gaseosa (cromatografía de gases), las narices electrónicas, la espectrografía de masas, espectrografía infrarroja, destilación fraccionada y molecular al vacío, resonancia magnética nuclear, fraccionamiento al vacío, la aromatografía, y el sistema de reconocimiento de los olores mediante la inteligencia artificial. Sin embargo, aun cuando estas tecnologías puedan representar gráficamente los olores, tendrían el inconveniente de ser métodos complejos y sofisticados, que serían difícilmente inteligibles y de fácil accesibilidad para el consumidor medio.

Por otro lado, dada la dificultad de representabilidad gráfica de este tipo de marcas, y si no se acogiera el criterio según el cual este requisito se pueda cumplir con una descripción verbal, nuestra propuesta podría ser que se modifique el artículo 134 de la Decisión Andina 486, suprimiendo el requisito de representación gráfica. Con la eliminación de este requisito se facilitaría que estas marcas puedan acceder al registro y desaparecería la contradicción de nuestra normatividad de haber reconocido la posibilidad del registro de marcas olfatorias, y al mismo tiempo de exigirse un requisito prácticamente imposible de cumplir.

En este caso, se podría contar con una provisión normativa que disponga que, para obtener el registro de marca, ella debe poder estar representada de manera que cualquier persona y la autoridad, pueda determinar con precisión y claridad el objeto de la protección conferida a su titular, teniendo en cuenta su distintividad para el consumidor (representación registral suficiente).

No obstante, no sería necesaria la eliminación del requisito de la representación gráfica, si se reconociera su cumplimiento a través de una descripción verbal.

- VI.4 En cuanto a las marcas gustativas, si bien no están consideradas expresamente en la Decisión Andina 486, ello no obsta para que, cumpliendo los requisitos de distintividad, no funcionalidad y susceptibilidad de representación gráfica, se puedan registrar como tales.

Sin embargo, aunque teóricamente esto sería posible, consideramos que es poco probable que ello ocurra en la práctica comercial, porque: a) Es difícil que el sabor pueda ser disociado del propio producto a distinguir, b) La utilización de los sabores en la práctica comercial tiene muchas veces una ventaja funcional, que consiste en ocultar o disminuir la percepción del sabor desagradable de un producto, c) La individualización del signo es muy subjetiva y variable, no siendo posible determinar objetivamente qué es lo que se reivindica como signo, d) La representación gráfica del sabor es a la fecha un requisito insalvable, salvo que se tome a la descripción verbal del sabor como un método eficiente para hacerla.

Dada las características de los sabores, pienso que aun cuando se suprima el requisito de susceptibilidad de representación gráfica de la Decisión 486, será difícil, aunque no imposible que se registren marcas gustativas.

- VI.5 Una marca táctil es aquella que en base a su textura tiene la aptitud de distinguir un producto o un servicio de sus iguales o similares en el mercado; es decir, aquella en la que se toma en cuenta la superficie de un objeto para determinar si es registrable o no.

Conforme a la Decisión Andina 486, es posible registrar marcas táctiles, siempre que sean distintivas (art. 134, primer párrafo), susceptibles de representación gráfica (art. 134, primer párrafo), no se traten de una característica impuesta por la naturaleza o función (art. 135, literal c) y no sea funcional (art.135, literal d).

El cumplimiento del requisito de distintividad en las marcas táctiles no sería sencillo, por cuanto difícilmente serían percibidas por el consumidor con independencia del producto que representan; además, no debería tratarse de una textura común (la utilizada frecuentemente en cierta clase de productos), pues en ese caso el signo se relacionaría con un género de productos y no se verificaría la aptitud identificadora y diferenciadora de la marca.

En cuanto a que no se trate de una característica impuesta por la naturaleza, hay tener en cuenta que una característica o textura impuesta por la naturaleza para un producto, no lo es necesariamente respecto de otro, por lo que en este caso no se incurriría en la prohibición; por ejemplo, la textura del durazno aplicada a la botella de un perfume.

De otro lado, la textura no puede ser impuesta por la función y no debe tener una ventaja funcional o técnica. Si la textura resulta esencial para el uso o funcionamiento del producto o a su finalidad, entonces no podrá ser registrada como marca.

A efectos de la representación gráfica, esta se cumple con una descripción clara, precisa y completa de la textura, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía. También deberá presentarse una muestra física del objeto que contiene la textura, debiéndose permitir el acceso a dicho objeto cuando sea solicitado. Este es un criterio que muestra la mayor flexibilidad que está teniendo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para el cumplimiento del requisito de representación gráfica.

- VI.6 Las marcas holográficas consisten en una imagen tridimensional obtenida por medio de la técnica de la holografía; su característica más saltante es que la imagen varía según el ángulo en que se mire.

A la fecha, en el Perú, no tenemos el registro de ninguna marca holográfica.

Para que un holograma pueda ser marca, tiene que cumplir

los requisitos establecidos por la normatividad (distintividad, no funcionalidad como por ejemplo que no se utilice como sello de seguridad para evitar la falsificación, y susceptibilidad de representación gráfica). El artículo 134 de la Decisión Andina 486, segundo párrafo, establece que pueden constituir marcas, entre otros signos, las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos (literal b), y también cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores de dicho artículo literal e).

Como podemos apreciar, la misma lista de signos que pueden constituir marcas conforme al artículo 134 de la Decisión Andina 486, comprende a las imágenes. Al ser los hologramas imágenes, podrían ser marcas conforme a este artículo. De otro lado, también se señala que pueden ser marcas cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Así como una combinación de palabras o una combinación de figuras, etc., pueden ser marcas, también lo podrían ser los hologramas que están conformados por una imagen óptica que cambia según la posición del observador (combinación de imágenes).

Por otro lado, los hologramas sí cumplirían el requisito de representación gráfica. Pensamos que sería suficiente para cumplir este requisito que se adjunte a la solicitud, la reproducción gráfica de las diversas imágenes del holograma, junto con el holograma en sí mismo, lo cual permitiría una objetivación adecuada del signo a registrar; también podría adjuntarse una descripción que explique el efecto holográfico de cada ángulo. Inclusive, pensamos, que también podría adjuntarse un archivo de vídeo donde se pueda apreciar el efecto holográfico de la imagen. Esta postura según la cual los hologramas sí cumplirían con el requisito de representación gráfica, está corroborada por la Regla 3, numeral 5 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, según la cual la representación de la marca consistirá en una o varias vistas de la marca que capten el efecto holográfico en su totalidad, pudiendo la oficina competente exigir también al solicitante que incluya una descripción de la marca holográfica.

- VI.7 Las marcas animadas son los signos que están constituidos por una serie ordenada de imágenes en movimiento; también son conocidas como marcas kinéticas, marcas de movimiento y marcas multimedia.

En cuanto a su posibilidad de registro como marca en los países de la Comunidad Andina, podemos apreciar, que la misma lista de signos que pueden constituir marca conforme al artículo 134 de la Decisión Andina 486, comprende las imágenes. Al ser las marcas animadas, una secuencia ordenada de imágenes, los signos animados, podrían ser marcas conforme a este artículo. De otro lado, la misma Decisión también señala que pueden ser marcas cualquier combinación de los signos o medios indicados de manera enunciativa en el artículo 134 de dicho cuerpo normativo. Así como una combinación de palabras o una combinación de figuras, pueden ser marcas, también lo podrían ser las animaciones, que están conformadas por una secuencia de imágenes a apreciarse según un orden preestablecido en el tiempo.

A efectos del cumplimiento del requisito de la representación gráfica en el ámbito de la Comunidad Andina, podría adjuntarse a la solicitud, dibujos de los elementos denominativos y figurativos que representen las imágenes contenidas en la animación, con una indicación de su secuencia; a la cual se puede añadir una descripción verbal que explique el contenido y el movimiento. Nada obstaría para que también se presente junto con esta serie de dibujos, la reproducción de la animación a través de un videotape, un USB, un disco o cd-rom, o en su caso, su presentación electrónica a través del registro virtual.

- VI.8 Las marcas gestuales son las que están conformadas por un gesto característico. Pensamos que además de no haber dificultad para la representación gráfica de este tipo de marcas, tampoco habría mayores problemas para que se cumpla con el requisito de distintividad. Difícilmente, la imagen de un gesto, va a ser genérico o descriptivo del producto o servicio que se pretende distinguir con ella.

VI.9 Las marcas de posición son marcas que se colocan siempre en el mismo lugar de un producto. No habría inconveniente en cumplir el requisito de representación gráfica de esta marca, lo cual se conseguiría adjuntando una imagen que muestre la posición especial de la marca con respecto al producto; también podría presentarse, además, una descripción verbal que muestre esta relación entre la marca y el producto.

VI.10 Los colores aislados, colores únicos o colores per se, también han sufrido una evolución en la doctrina, legislación y práctica mercantil. Como regla general, se prohibía el registro del color per se sustentándose en la Teoría del Agotamiento de Colores, según la cual el otorgamiento como marcas de colores aislados implicaría crear barreras de acceso al mercado, porque los productos de los competidores necesariamente tienen que llevar colores y si estos ya están registrados como marcas, entonces no podrían ser usados. Es decir, los colores disponibles para los competidores se agotarían. También se consideraba que los colores per se tenían falta de distintividad y en consecuencia no podían ser marcas.

En la Decisión Andina 486 se aceptan expresamente como marcas, los colores que estén delimitados por una forma específica y las combinaciones de colores. También se acepta como marca los colores per se, siempre que hubieran ganado secondary meaning o segundo significado. Es decir, en la Decisión Andina se parte sobre la base que el color per se, no es distintivo y que para poder ser registrado como marca tendría primero que ganar secondary meaning. La existencia de secondary meaning no es fácil y hay que demostrarla con ventas y con encuestas en las que un porcentaje alto del sector de consumidores pertinente reconozca al color como marca.

VII. Otro aspecto muy importante en cuanto a los avances del Derecho de Marcas en la era de la transformación digital, es la evolución que ha sufrido el tratamiento legislativo y jurisprudencial de la marca notoriamente conocida. Hace años la legislación hacía muy difícil la protección especial que debía tener este tipo de marca contra

marcas que pretendieran imitarla para productos o servicios no relacionados con los registrados por la marca notoriamente conocida.

En la Decisión Andina 486 se protegió adecuadamente estas marcas, otorgando una protección especial que fuera más allá del principio de especialidad, territorialidad e inscripción registral. No obstante, la Decisión no diferenció entre marcas renombradas o famosas y marcas notoriamente conocidas, por lo que las primeras decisiones del Tribunal del Indecopi -introduciendo dicha distinción vía jurisprudencial- reconoció la protección más amplia sólo a las marcas que tuvieran la calidad de renombradas o famosas (que tuvieran posicionamiento único en el mercado, reconocidas así por el público en general). Luego, este criterio se varió como consecuencia de fallos judiciales de la Corte Suprema de Justicia y de sentencias de interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia, de la Comunidad Andina, dando lugar a un nuevo precedente de observancia obligatoria que es el que rige hasta hoy, el precedente del caso Kent.

Conforme a este precedente, basta que una marca tuviera la calidad de notoriamente conocida según los criterios de la Decisión, para gozar de la protección especial que corresponde a este tipo de marcas. En el Perú y en los demás países de la Comunidad Andina, se tiene esta situación particular en la que no se hace diferencia entre marca renombrada o famosa y marca notoriamente conocida. No obstante, también llama la atención que, en España, a raíz de la transposición de la Directiva europea 2015/2436, en la normativa interna ha desaparecido la distinción entre marca notoriamente conocida y marca renombrada, de modo que para la protección reforzada de la marca se utiliza una sola figura: la de marca renombrada.

- VIII. Uno de los temas fundamentales dentro de la disciplina del Derecho de Marcas, es el referido a los criterios para establecer el riesgo de confusión entre tales signos distintivos. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la utilidad de toda la disciplina del Derecho de Marcas, todos sus principios, conceptos e instituciones, la sofisticación de sus reglas y su desarrollo orgánico, tienen como propósito último y principal, el solucionar los conflictos que se presentan en la práctica mercantil sobre posible confusión entre

marcas ya registradas y las que se solicitan a registro. Las normas dadas para ese propósito han consagrado criterios que ya habían sido elaborados por la doctrina nacional y extranjera, y que eran ampliamente conocidos y utilizados desde antaño. La plasmación de estos criterios en la Ley, además de confirmar la justeza de los desarrollos doctrinales en la materia, proporciona una guía útil y adecuada para resolver los conflictos entre marcas. Se ha legislado con la suficiente flexibilidad, para que en el examen de confundibilidad, se pueda atender a las particularidades del caso concreto, sin que queden desvirtuados los principios generales sobre los que descansa esta disciplina.

VIII.1 Se debe tener en cuenta que los criterios legales para establecer el riesgo de confusión entre marcas, han sido formulados teniendo en mente signos tradicionales, y se ha recurrido a la división clásica de marcas que las clasifica en marcas nominativas, figurativas y mixtas. Ello ha generado que nuevas marcas, e inclusive signos que eran permitidos por la Legislación anterior, como las marcas tridimensionales, no encuentren una regulación específica en este aspecto. De esto puede sobrevenir la creación de nuevos criterios aplicables a estas clases especiales de marcas, o por lo menos, el perfeccionamiento de los antiguos.

VIII.2 La Autoridad Administrativa considera que la evaluación del riesgo de confusión entre marcas es únicamente una cuestión de derecho y no de hecho. Se considera que, en el procedimiento de registro de marcas, no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la Autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. Bajo esta idea, la Autoridad no da mucha cabida a las encuestas de los consumidores.

Nuestra posición es que la Autoridad sí tiene la posibilidad y la obligación de utilizar este medio probatorio considerando las siguientes razones:

a) La utilización de las encuestas muestra una evidencia empírica que ha cumplido un importante rol en la historia del análisis de marcas, en varios países del mundo.

- b) En general, las encuestas han sido utilizadas para determinar el grado de similitud entre marcas, establecer la probabilidad de confusión entre una marca solicitada y otra previamente registrada, decidir si hay confusión real entre marcas en conflicto, comprobar si una marca adquirió secondary meaning y definir si una marca es engañosa.
- c) El examen de registrabilidad o específicamente el examen de confundibilidad entre marcas, no necesariamente consiste únicamente en una cuestión de puro derecho, sino que dicho examen requiere el análisis de cuestiones de derecho conjuntamente con una evaluación de los hechos, conforme a la prueba actuada.
- d) Contrariamente a lo sostenido por la Autoridad Administrativa, la evidencia empírica mostrada a través de encuestas de consumidores, ayuda a reducir el grado de subjetividad que está presente en estas decisiones.
- e) En el análisis de registrabilidad o confundibilidad entre marcas, entran variables complejas referidas a la realidad del mercado y a la percepción del consumidor medio, para cuyo conocimiento los estudios técnicos correspondientes, como las encuestas de consumidores, son muy útiles y a veces hasta indispensables.
- f) Del artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, se desprende que, en el establecimiento del riesgo de confusión entre marcas, se pueden aplicar criterios que no hayan sido expresamente previstos en la ley. Uno de estos criterios que no han sido previstos por la ley, es la utilización de encuestas de consumidores.
- g) Uno de los principios en que se sustenta el procedimiento administrativo es el principio de verdad material, según el cual, en el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido

propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas; sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad, cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también el interés público.

h) En el pasado, en el Perú también se han utilizado encuestas de consumidores como medio de prueba del riesgo de confusión entre marcas. Este es un aspecto que debe reincorporarse en la práctica administrativa de la autoridad competente, dándose un salto cualitativo en la forma y criterios a tomar en cuenta en este examen, haciendo un análisis de cuestiones de derecho, conjuntamente con la evaluación de los hechos, conforme a la prueba actuada, por lo que la utilización de encuestas de consumidores, sería muy importante como parte de esta evaluación y análisis.

VIII.3 Hemos mencionado anteriormente que en el examen de confundibilidad entre marcas, por su propia naturaleza, siempre habrá un grado de subjetividad en la decisión y que la aplicación de los criterios para establecer el riesgo de confusión, busca en la medida de lo posible reducir ese grado de subjetividad. Pensamos que con el ingreso de las sociedades en la cuarta revolución industrial o era de transformación digital, esa subjetividad se reducirá al mínimo o desaparecerá, ya que utilizando la inteligencia artificial se podrá aplicar estos criterios de una manera rápida, objetiva, uniforme y predecible.

IX. Como hemos planteado en la hipótesis del trabajo, la modernización y perfeccionamiento del Derecho de Marcas -que es positiva en sí misma- no responde plenamente a los problemas y necesidades de la pequeña y sobre todo micro empresa, teniendo principalmente dificultades de acceso al servicio y de no consideración de la realidad socioeconómica del país, para la protección de sus derechos.

Por ello, es necesario tener un cambio de óptica que considere la realidad socioeconómica del país y no simplemente la recepción de modelos extranjeros, buscando mejoras en la legislación, jurisprudencia y doctrina, así como en el rol y misión del órgano de solución de conflictos, que es el INDECOPI, de modo que este sector no tan bien conectado al circuito del mercado, también se beneficie del perfeccionamiento y la modernización del Derecho de Marcas. En esta línea, partimos de la óptica que las instituciones jurídicas y leyes que se adoptan, deben elaborarse y aplicarse teniendo en cuenta la realidad peruana, buscando la creación de riqueza y desarrollo de nuestro país.

Nuestra posición es que la legislación vigente que continuamente se perfecciona; en sí misma, no perjudica al sector menos dinámico o informal de nuestra economía. Sin embargo, al perfeccionar, adaptar y aplicar la legislación, sí se podría tener más en cuenta la realidad socioeconómica nacional y particularmente la estructura, funcionamiento y rol del órgano nacional encargado de registrar y proteger estos derechos, que es el INDECOPI. De esta manera, las bondades de la propiedad intelectual podrían ser mejor aprovechadas por micro y pequeñas empresas, contando con un elemento de creación de mayor valor productivo, dinamizador de la economía nacional.

Pueden y deben crearse las vías para que esas marcas de pequeños pueblos o ciudades de nuestro país, puedan transitar de un estado de marcas sin protección a uno con protección y que sean conocidas y protegidas con el tiempo, primero en su zona de influencia económica, luego en el país y posteriormente a nivel internacional. Los aspectos que consideramos deben tenerse en cuenta para lograr un aprovechamiento más completo del perfeccionamiento y modernización del Derecho de marcas son: a) la actitud o perspectiva de elaborar y suscribir normas, aplicar criterios, o tomar medidas adecuadas a nuestra realidad socioeconómica, buscando la creación de riqueza y desarrollo de nuestro país, b) la utilidad del sistema atributivo del derecho de marcas y su mejor implementación, c) la promoción de marcas colectivas y d) el liderazgo que debe tomar el INDECOPI en la protección de estos derechos, lográndose además su descentralización o desconcentración efectiva y la realización de

acciones de oficio constantes y sostenidas por parte de dicho órgano, especialmente en atención a la situación de la micro y pequeña empresa.

En cuanto a elaborar y suscribir normas, aplicar criterios, o tomar medidas adecuadas a nuestra realidad socioeconómica, buscando la creación de riqueza y desarrollo de nuestro país, es una actitud o perspectiva que siempre se ha debido tener desde los comienzos de la República, pero que, sin embargo, no se ha verificado suficientemente. No obstante, recientemente, se ha visto que se ha comenzado a tener esta visión, lo que se ha materializado en las siguientes normas, medidas y acciones: 1) Implementación de la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, que en relación al procedimiento de registro de marcas, reduce plazos, ahorra costos y publica automáticamente los extractos de solicitudes, evitando además, que ellas caigan en abandono por falta de publicación 2) Búsqueda de antecedentes en línea, 3) Plataforma Virtual Busca tu Marca, 4) Plataforma Asesoría Virtual de Marcas, 5) Clasificador de Productos y Servicios ´Peruanizado´, 6) Buscador de Resoluciones, 7) Consulta de expedientes en línea, 8) Plataforma para el registro virtual de marcas y renovación de marcas en línea, 9) Expediente electrónico, 10) Exoneración de derechos para registrar marcas colectivas, 11) Avances en la descentralización o desconcentración de funciones y en la creación de más oficinas regionales en el Perú.

Nos parece muy positivo que se haya comenzado a trabajar conforme a esta perspectiva, que mejora la competitividad de las empresas peruanas, debiéndose profundizar esta política.

En cuanto a la evaluación del sistema atributivo de derechos de marca, debemos recordar que este se instauró en el país con la ley de marcas de 1892 y fue sucesivamente mantenido en las leyes posteriores durante el siglo XX y XXI. En esa época se pensó que la ley de 1892 sería un gran avance para dinamizar el tráfico comercial y la creación de riqueza dado que se trataría de la adopción de una legislación moderna, del modo que ya había ocurrido en muchos avanzados países occidentales. Sin embargo, no es claro que la instauración de dicho sistema en dicho momento haya sido lo más adecuado para la realidad del país.

Tomando en cuenta la realidad comercial de nuestro país en el siglo

XIX, tal vez hubiera sido mejor tomar un camino como el que se siguió en Francia, que tuvo la primera ley moderna de marcas del año 1857, con la que se cuidó mucho de respetar los derechos de marcas ya originados en el uso y en la que se consideraba al uso y no al registro, el principio fundamental sobre el que debía descansar el sistema de marcas. Sólo gradualmente, a medida que avanzaba su economía, se comenzó a dar protección a la marca exclusivamente a través del registro.

Este camino de transición, hubiera sido el más adecuado para el Perú, que tenía en las principales provincias del país un tráfico comercial de cierto desarrollo. Al instaurar el sistema atributivo, se logró formalmente un sistema más seguro, pero al mismo tiempo se legisló de espaldas a la realidad comercial que ya existía en el Perú, pues convirtió el valor de todas esas marcas usadas -que en sí mismas tenían un valor patrimonial- a un valor de “0”, al no estar registradas. Además, el acceso al sistema atributivo era completamente centralizado, si no se estaba en Lima y no se tenían los recursos o simplemente no se tenía la información y conocimientos debidos, las marcas se perderían al no registrarse. Piénsese que inclusive ahora, en pleno siglo XXI, casi 130 años después de la primera ley de marcas, el INDECOPI recién está haciendo esfuerzos para descentralizarse o desconcentrarse en mayor medida sin que aún se haya logrado en forma completa. Si aún ahora es difícil el acceso al registro de marcas desde las provincias, ¿cómo el sistema atributivo favoreció la creación de riqueza y el tráfico comercial?, la respuesta es simple, no lo favoreció, o en todo caso lo hizo restringidamente a la mediana o gran empresa con facilidad de acceso a las oficinas centralizadas de Lima. Hablando en general, estas leyes fueron más bien, un factor para la disminución de riqueza en nuestro país.

Hoy en día, habiendo pasado casi 130 años de la implantación del sistema atributivo del derecho de marcas, opinamos que ya no es conveniente desandar lo andado y retomar el camino de la implantación del principio el uso como eje del sistema de protección del derecho de marcas. Sin embargo, consideramos que se debe profundizar rápidamente en la política de descentralización o desconcentración del Indecopi, aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas y realizando alianzas con diversas instituciones para un trabajo conjunto y coordinado como las

Cámaras de Comercio y Producción de las diferentes provincias del país, las municipalidades, las universidades, etc.

Un aspecto crucial en nuestro país es la promoción y el fortalecimiento de las marcas colectivas.

En los países en vías de desarrollo, generalmente las micro y pequeñas empresas, tienen un papel fundamental en la creación de riqueza y generación de empleo. Particularmente, el Perú es uno de los países que tienen la población más emprendedora del mundo en cuanto a su capacidad de dinamización de la economía a través de la creación de nuevas micro y pequeñas empresas. Es sabido de la importancia de las micro y pequeñas empresas para la economía del Perú, siendo que forman más del 99% de las empresas del país, crean aproximadamente el 85% del total de puestos de trabajo y generan el 40% del producto bruto interno; lamentablemente un gran porcentaje de estos emprendimientos dejan de operar al poco tiempo del inicio de su vida y otro no logra dar el salto a convertirse en organizaciones eficientes y de mayor envergadura.

Uno de los remedios para evitar que las micro y pequeñas empresas sucumban en los primeros años de su vida y tengan la posibilidad de crecer es el de la asociatividad empresarial; ello es especialmente importante en el contexto económico actual en el que nos encontramos en un mundo globalizado, donde la competencia tanto interna como externa entre los agentes económicos es cada vez más encarnizada.

La utilización de la marca colectiva es vital dentro de una estrategia de asociatividad empresarial, puesto que el adoptarla –además de las ventajas propias derivadas de la protección de la propiedad industrial que conlleva- exige la implantación de un esquema organizativo y productivo eficiente para actuar en un mundo globalizado.

Es muy acertada, además, la política que tiene ahora el Indecopi de ofrecer asesoría completamente gratuita para el registro de estas marcas, habiendo implementado los servicios de Busca tu Marca y Asesoría Virtual de Marcas; además, la publicación del extracto de solicitud de registro en la Gaceta Electrónica es gratuita para todo tipo de marcas. Actualmente, dentro de esta misma política de

promoción al registro de marcas colectivas, hay una promoción y asesoría a los productores que deseen integrarse y registrar sus marcas, entre ellas se ha asesorado también a Asociaciones que permiten conservar prácticas ancestrales y que refuerzan la identidad y valores netamente peruanos. Además, los titulares acceden a un Código QR de manera gratuita, donde hay un mapa interactivo de las marcas colectivas, apareciendo las características, cualidades e historia de las marcas colectivas, incluyéndose también datos de contacto como teléfono y otros, para que los interesados puedan ubicar al titular de la marcas y poder concertar contratos de compraventa de productos, prestación de servicios, distribución, autorización de uso de la marca, u otras actividades relacionadas con ellas. Estamos ante una herramienta tecnológica que ayuda fuertemente a posicionar el emprendimiento de asociaciones y organizaciones en el mercado.

Pensamos que una adecuada y sostenida capacitación organizativa, técnica, productiva y legal, además de una orientación y difusión sobre la conveniencia de la asociatividad y utilización de marcas colectivas, unida a un trato diferenciado de exoneración del pago de derechos de registro de esta clase de marcas, es un punto clave para la dinamización de la economía peruana, especialmente si consideramos la situación de pandemia en la que nos encontramos actualmente.

En los últimos años, la institución ha dado pasos adecuados en la promoción y protección de las marcas colectivas, faltando que profundice en el fortalecimiento de las competencias técnicas y de gestión empresarial de los productores, en alianza con los Gobiernos regionales y locales, Red de Cites, Cámaras de Producción y Comercio, Universidades y otros aliados institucionales. La implementación decidida de esta política, que no sea de manera aislada, y que cuente con un plan de cobertura amplia y objetivos precisos en relación con el fenómeno de la asociatividad, junto con las demás medidas de promoción que el Indecopi ya está aplicando, tendrá como resultado, sin lugar a dudas, organizaciones productivas y de servicios sólidas y eficientes, cimentadas en base a la utilización de una marca colectiva fuerte. De esta manera, el INDECOPI -en este aspecto- asumiría un rol de liderazgo y se lograría disminuir las brechas entre las ventajas que da la legislación para la gran empresa y la que pueden utilizar negocios más

pequeños, impulsándose con ello el crecimiento económico y el desarrollo nacional.

La Dirección de Signos Distintivos, debe ser la Institución que lidere la lucha contra la piratería de marcas y las infracciones de los derechos de marca en general, atacando el problema principalmente en el ámbito administrativo y ejerciendo plenamente todas las facultades que le ha dado la ley, realizando acciones de oficio en forma constante en los circuitos de piratería que no son desconocidos.

El liderazgo debe darse mediante un trabajo unificado en un solo módulo de derechos de marcas o signos distintivos que integre física y funcionalmente, las distintas dependencias que tienen relación con este trabajo, como la Policía Nacional (Dirección de la Policía Fiscal-DIRPOFIS) y el Ministerio Público (Fiscalías especializadas en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual). Esto llevará a que se trabaje coordinadamente y evitará que existiendo diversas entidades públicas con competencias relacionadas, nadie tome la responsabilidad que se requiere.

La acción de reforma se daría desconcentradamente, recurriendo si fuera necesario al establecimiento de alianzas con Universidades, Cámaras de Comercio, Gobiernos regionales, Municipalidades, etc. Como primer paso, se debe trabajar en la ciudad de Lima, y con esa experiencia, posteriormente, hacer la implementación en las principales ciudades del país.

Estamos en la cuarta revolución industrial o era de transformación digital, lo que entre otros aspectos, permite el uso de la inteligencia artificial tanto en el ámbito privado (en todos los procesos de fabricación y comercialización, incluyendo la lucha contra las infracciones de derecho de marca y piratería), como en el ámbito público, donde las entidades públicas cumplen la función de administrar trámites, otorgar y proteger derechos, luchar contra las infracciones y piratería, así como solucionar conflictos en general.

En esta línea es urgente que el INDECOPI integre a su trabajo la inteligencia artificial, como han comenzado a hacer varias oficinas en el mundo. Esta tecnología permite una mayor celeridad en la tramitación de los procedimientos, facilidad en la gestión

administrativa, objetividad y predictibilidad para la determinación de la distintividad de la que debe gozar una marca para ser registrada, determinación de riesgo de confusión entre marcas, determinación y motivación de resoluciones de infracciones marcarias, y también la detección de marcas y productos piratas, entre otras aplicaciones.

Pensamos que tecnologías novedosas como el machine learning (aprendizaje inteligente autónomo), blockchain, internet de las cosas e inteligencia artificial en general, podrían ser utilizadas o integradas al trabajo de las oficinas de marcas. La implementación de estas tecnologías por parte del estado, tendría un efecto mayor en la competitividad del país y en el dinamismo de la economía nacional; ello tampoco permite descartar que se busque un mecanismo de cofinanciación con la empresa privada para cubrir los costos de estas tecnologías dado que al empresariado que realice actividades en el país también le importa que no haya infracciones y piratería en relación a los productos y marcas que ofrece. Los consumidores también estarán protegidos ya que tendrán la seguridad de estar adquiriendo el producto o servicio que es de su elección.

- X. Es inherente al trabajo de Tesis planteado, el enjuiciamiento o evaluación de la utilidad del sistema de Derecho de Marcas, teniendo en cuenta los intereses del país y el juego del mercado y de la globalización.

Para el sector más dinámico de la economía, apreciamos que la legislación sobre marcas, se ha perfeccionado notablemente y está a tono con los tratados internacionales sobre la materia. Igualmente, el acceso a los servicios del Indecopi, así como su desempeño para la protección de esos derechos, es bastante sofisticada y efectiva. Pensamos que nuestra economía se ha dinamizado por este proceso de modernización, que tiene en su base la firme protección de los derechos intangibles de los agentes económicos del mercado, debiéndose para su mejor aprovechamiento implementarse una política industrial y de competitividad definida, que permita una mayor rentabilidad al sector productivo nacional.

No obstante, pese a la modernización constante del Indecopi -que lo ha llevado a ser considerado como una de las instituciones más competentes en América Latina- aún no ha dado el paso para estar a la vanguardia de la protección de los derechos de marca, que es la

utilización de la inteligencia artificial. Como hemos mencionado anteriormente, en el Documento Política Digital de Indecopi, que cubre el desarrollo de esta política del año 2016 al 2021, no se ha contemplado la implementación de la inteligencia artificial.

El contar con una legislación avanzada y moderna en materia de derecho de marcas, es muy positiva y favorable para el país y no tiene porqué favorecer únicamente a la gran y mediana empresa o al empresariado extranjero; nuestra pequeña y micro empresa puede aprovechar mejor la protección que provee la legislación, siempre que se tomen medidas para mejorar la competitividad, se implemente una política económica e industrial definida, se aplique o adapte la legislación a la realidad socioeconómica del país y que el órgano nacional encargado de proteger estos derechos se fortalezca, asumiendo plenamente el liderazgo que le corresponde y ampliando su radio de acción y eficiencia, especialmente al sector de la micro y pequeña empresa y en las regiones poco conectadas con el juego del mercado.



CONCLUSIONES

- I. Uno de los aspectos en que se ha modernizado el derecho de marcas, tiene relación con el concepto y funciones de la marca.

- I.1 El derecho de marcas del día de hoy se ha alejado de la noción del derecho de propiedad clásica, para constituirse en un derecho privado subjetivo sui géneris, de corte patrimonial, que consiste en el uso exclusivo de un bien inmaterial. Este bien inmaterial es un signo que distingue productos o servicios en un mercado nacional, regional o mundial.

- I.2 En la realidad empresarial las marcas cumplen varias funciones, todas ellas relacionadas e importantes. Aparte de la función distintiva, están -entre otras- la función indicadora de origen empresarial, la función de protección al consumidor y la función condensadora de goodwill. Todas estas funciones muestran diferentes aspectos en los que las marcas pueden ser útiles en el mercado.

En relación a las funciones de la marca, la posición que tomamos en esta tesis es que la función distintiva y la función indicadora de origen empresarial, aunque diferentes, son inseparables, interdependientes y trabajan en paralelo: la función distintiva sirve para distinguir un producto o un servicio de sus similares en el mercado, la función indicadora de origen empresarial, individualiza los bienes o servicios de determinada empresa. Ahora, si fuera indispensable, tener que optar por una de las funciones, diría que actualmente la función esencial de la marca es la función distintiva.

- I.3 El reconocimiento de las nuevas marcas o marcas no tradicionales ha implicado que se modifique el concepto mismo de signo. De acuerdo a la Decisión Andina 486, solo pueden

ser consideradas marcas los signos, y estos son aquellos que por su naturaleza o convencionalmente evocan en el entendimiento humano la idea de una cosa. Si se siguiera esta definición habría un problema, pues de acuerdo a ella el signo representa la cosa, no es la cosa misma. Esto no habría permitido, por ejemplo, que los olores, sabores o que las formas tridimensionales fueran marcas.

Por ello debía hacerse una interpretación sistemática de la Decisión Andina 486, ampliando el concepto de signo, y de esta manera llegamos a la conclusión que el signo es todo aquello que es capaz de transmitir un significado usado por seres humanos, lo cual si permite comprender a estos elementos.

- II. Es necesario perfeccionar la definición de marca tridimensional, conforme a los siguientes términos:

La marca tridimensional es aquella forma tridimensional que sirve para identificar y diferenciar productos o servicios de sus similares en el mercado. Ella puede consistir en formas particulares de los productos, sus envases, envoltorios, empaques o recipientes en general; en formas tridimensionales que distingan productos, pero que no consistan en la forma de los mismos, o en formas tridimensionales aptas para distinguir servicios de sus similares en el mercado.

- III. Para determinar si una marca tridimensional tiene distintividad, es decir si se trata de una forma no usual en el mercado, debe considerarse tanto el elemento objetivo como subjetivo, descartándose que estemos ante una forma usual conforme a la siguiente definición: Las formas usuales de los productos o de sus envases, son aquellas que apreciadas desde la perspectiva del consumidor, se utilizan común o frecuentemente en el mercado sin virtualidad distintiva, considerando los productos a los que se aplican dichas formas y los que respecto de ellos tienen conexión competitiva.
- IV. Dado que no se puede recurrir al pentagrama, para la representación gráfica de sonidos no musicales, nuestra posición es que ella se realice a través de la presentación de una grabación

analógica o digital, tal como señala la Regla 3, numeral 9) del Reglamento del Tratado de Singapur

Asimismo, dado que actualmente el Indecopi hace la publicación automática y gratuita de los signos que se solicitan como marca en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, sería conveniente que se realice una publicación y posterior registro de la reproducción del sonido, a efectos de cumplir especialmente con el principio de facilidad de acceso, inteligibilidad, publicidad y seguridad jurídica en el ámbito marcario.

- V. En relación a las marcas olfatorias, nuestra posición es que debe aceptarse la descripción verbal del olor, como un medio válido de representación gráfica de la marca.

Aun cuando pudiera dar la impresión que ningún olor cumpla el requisito de distintividad, debido a que el olor no se puede dissociar fácilmente del producto mismo, y a que el olor es una característica del producto, la distintividad si se cumple en los denominados olores únicos.

Un olor único: a) no consiste en una característica del producto, en el sentido que ese olor no es expreso el objeto de la comercialización, b) no es el olor que despierta naturalmente un producto, si lo que se quiere es distinguir ese mismo producto con dicho olor y c) no es uno que se incorpore al producto y que habitualmente sea utilizado por varios competidores en el mercado.

Un olor único es el creado por una tecnología específica, y que tiene la aptitud de distinguir un producto o un servicio. También puede ser el olor natural de un producto, pero que sirve para distinguir un producto diferente o un servicio.

- VI. Las marcas gustativas no están consideradas expresamente en la Decisión Andina 486, pero cumpliendo el requisito de distintividad, no funcionalidad y susceptibilidad de representación gráfica, pueden ser registradas. Para poder cumplir el requisito de la representación gráfica, se tendría que aceptar la descripción verbal del sabor, como un método eficiente para hacerla.

- VII. El cumplimiento del requisito de distintividad en las marcas táctiles

no es fácil, por cuanto difícilmente serían percibidas por el consumidor con independencia del producto que se pretende distinguir. Sin embargo, en la práctica comercial sí se verifica que hay texturas que son distintivas y que han sido registradas como marca, como la botella corrugada del whiskey Old Parr, la textura de terciopelo del vino khvanchkara, o la textura granulada de un perfume tridimensional con forma de pelota de básquet.

A efectos de la representación gráfica, esta se cumple con una descripción clara, precisa y completa de la textura, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía. También deberá presentarse una muestra física del objeto que contiene la textura, debiéndose permitir el acceso a dicho objeto cuando sea solicitado. Este es un criterio que muestra la mayor flexibilidad que está teniendo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para el cumplimiento del requisito de representación gráfica.

- VIII. El artículo 134 de la Decisión Andina 486, tal como está redactado, permitiría comprender a los hologramas, por lo que, en el Perú, no habría ningún inconveniente para el registro de estos signos como marca. Ello está corroborado también por la Regla 3, numeral 5 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

Sobre las marcas animadas, concluimos que ellas tampoco tendrían ningún inconveniente para su objetivación clara y precisa, siguiendo la Regla 3, numeral 6 del Reglamento del Tratado de Singapur, según la cual la representación de la marca consistirá en una imagen o en una serie de imágenes fijas o de movimiento que, conjuntamente, describan el movimiento, pudiendo también exigirse que la solicitud incluya una descripción en la que se explique el movimiento.

- IX. La Decisión Andina 486 tiene como base la Teoría del Agotamiento de los colores, que considera que el color aislado no es distintivo y que para que sea registrado como marca, primero tendría que ganar secondary meaning. Sin embargo, existe la posibilidad que el color aislado sea distintivo desde el inicio, lo cual socavaría los fundamentos de la Decisión para prohibir el registro de este tipo de colores. Por otro lado, la tendencia internacional es que cada vez más se acepte el registro de colores aislados como marca.

X. Se está aplicando adecuadamente la legislación que establece la protección especial que va más allá del principio de especialidad, territorialidad e inscripción registral, para la marca notoriamente conocida. De manera correcta, se está dejando de lado la distinción que se introdujo jurisprudencialmente en el pasado, en el sentido que la protección ampliada solo correspondía a las marcas renombradas (concepto que no estaba considerado en la Decisión 486), y no a las marcas notoriamente conocidas.

XI. Un aspecto en que se ha modernizado el derecho de marcas, se expresa en la tendencia a la creación de sistemas regionales e internacionales para el registro de marcas.

Que el Perú tenga acceso al sistema de Madrid y también a una marca comunitaria andina, dinamizaría la economía regional y daría una mayor competitividad a nuestras pequeñas y microempresas, con miras a colocar sus productos y servicios en mercados internacionales

XII. Otro aspecto en que se ha modernizado el derecho de marcas, se expresa en que la marca tiende a actuar en un mercado global. Tanto la marca notoria como también ahora, la marca común, han comenzado a tener un rol de integración de mercados y de herramientas de competitividad global. En parte por ello, es que el derecho de marcas no puede verse como un derecho aislado, sino más bien, como uno que tiene lazos muy estrechos con las normas de represión de competencia desleal y también con los principios y normas que protegen al consumidor. En la protección del derecho de marcas deben considerarse los distintos intereses en juego: el del titular del derecho subjetivo, el de los competidores, y el de los consumidores adquirentes de los bienes o servicios marcados.

XIII. Estando en la cuarta revolución industrial o era de transformación digital, se debe utilizar la inteligencia artificial en la aplicación de los criterios para establecer el riesgo de confusión entre marcas, lo que resultará en una justicia administrativa rápida, objetiva, uniforme y predecible.

XIV. La modernización y perfeccionamiento del Derecho de Marcas, no deben ser aprovechados únicamente por la gran y mediana empresa. Para lograr esto en forma completa, la visión de las

instituciones en general y del Indecopi en particular, debe ser la de dar normas, aplicar criterios y tomar medidas adecuadas a nuestra realidad socioeconómica.

En esta línea nos parece muy positivo que en los últimos años se haya comenzado a trabajar con esta visión, dando una serie de medidas que mejoran la competitividad de las micro y pequeñas empresas peruanas. También es muy importante que se promuevan y fortalezcan las marcas colectivas. En este sentido, debe continuarse con la política de exoneración del pago de los derechos de registro de este tipo de marcas, seguir con la implementación gratuita de un Código QR en ellas, y profundizarse en una política de capacitación a las Asociaciones para fortalecer sus competencias técnicas, productivas y de gestión empresarial.

- XV. Para el mejor aprovechamiento de la modernización y perfeccionamiento del Derecho de Marcas, es fundamental que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, tome el liderazgo en la lucha contra las infracciones y piratería marcarias, atacando el problema principalmente en el ámbito administrativo, ejerciendo plenamente todas las facultades que se le han dado por ley realizando acciones de oficio en forma constante en los circuitos de infracciones y piratería, que además no son desconocidos.

Nuestra propuesta es que este liderazgo debe darse mediante un trabajo unificado en un solo módulo de signos distintivos que integre física y funcionalmente al Indecopi, con la Policía Nacional y el Ministerio Público.

- XVI. Estamos en la era de transformación digital, y en este contexto es urgente que el INDECOPI integre a su trabajo la inteligencia artificial en sus distintos procedimientos. Esta tecnología permitirá una fiscalización más amplia sobre las infracciones y piratería marcarias, y una mayor celeridad e imparcialidad en los procedimientos administrativos.

- XVII. Como conclusión final hay que decir que la modernización y perfeccionamiento del Derecho de Marcas, incluyendo la organización del Indecopi, que ha sido aprovechada principalmente por la gran y mediana empresa, es muy positiva y ha dinamizado la economía peruana. Y aquí el Derecho tiene un gran papel que jugar,

acortando las brechas con la pequeña y micro empresa, dado que promoviendo y protegiendo sus marcas de manera efectiva, estas empresas se convertirán en un motor de creación de riqueza, crecimiento y desarrollo económico para nuestro país.



RECOMENDACIONES

- I. El Perú debe impulsar la creación de una marca comunitaria andina. El Presidente de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores o el representante plenipotenciario del Perú ante la Comunidad Andina que integra la Comisión, deben llevar la propuesta a los órganos del Sistema Andino de Integración para la creación de la marca comunitaria andina.
- II. El Indecopi debe proponer que el Perú se adhiera al Sistema de Madrid, para el registro internacional de marcas.
- III. El Congreso de la República debe dar una ley en la que se establezcan criterios adicionales a los existentes para determinar el riesgo de confusión entre signos distintivos:
 - a) Cuando se trata de establecer el riesgo de confusión entre marcas tridimensionales que consisten en la forma del producto o su envase, el ámbito de protección de la marca tridimensional registrada es más reducida. Solo puede impedir la utilización de exactamente la misma forma tridimensional registrada o una que sea casi la misma.
 - b) Cuando se trata de establecer el riesgo de confusión entre marcas sonoras, entre marcas olfatorias y entre marcas gustativas el criterio no debe ser “la apreciación de los signos considerando su aspecto de conjunto”, sino simplemente “la apreciación de los signos en su conjunto”.
 - c) Para la determinación del riesgo de confusión entre marcas sonoras, entre marcas olfatorias y entre marcas gustativas, debe considerarse también su aspecto conceptual
 - d) Para el registro y determinación del riesgo de confusión entre marcas sonoras, marcas olfatorias y entre marcas gustativas, debe considerarse especialmente el criterio según el cual en el

examen comparativo deben tomarse en cuenta con más énfasis las semejanzas que las diferencias.

- IV. Cuando sea necesario, la Autoridad Administrativa (Dirección de Signos Distintivos, Comisión de Signos Distintivos, Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi) sí debe utilizar encuestas de consumidores para efectos de determinar si es que existe riesgo de confusión entre marcas.



BIBLIOGRAFÍA

Acuña, Luis Alberto, *Diccionario de bogotanismos: colección de 2.365 vocablos, dichos y modismos*, Editorial Minerva, Bogotá, 1951, 187 pp., en https://books.google.com.pe/books?redir_esc=y&id=ZZgCAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q=fama, consultado el 03.11.2023

Acústica Integral, making acoustics, 2. Oscilogramas, en <https://www.acusticaintegral.com/3303/presion-sonora-oscilogramas/>, consultado el 11.11.2020.

Albaladejo, Manuel, *Derecho Civil I, Parte General, Volumen primero, Introducción y Derecho de la persona*, José María Bosch Editor, S. A., Barcelona, 14ª edición, 1996.

Albaladejo, Manuel, *Derecho Civil I, Introducción y Parte General, Volumen segundo, La relación, las cosas y los hechos jurídicos*, José María Bosch Editor, S. A., Barcelona, 14ª edición, 1996.

Andina, Agencia Peruana de Noticias, Indecopi eliminó el pago por registro de marcas colectivas, en <https://andina.pe/agencia/noticia-indecopi-elimino-pago-registro-marcas-colectivas-825914.aspx>, consultado el 04.02.2021.

Arana Courrejolles, María del Carmen, *La Protección Jurídica de los Signos Distintivos. Marcas, nombres y lemas comerciales*, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1ª edición, 2017, 178 pp.

Arraya-Salas, Marcelo, Espectogramas, 2019, en <file:///C:/Users/CAST/Downloads/espectrogramas.html>, consultado el 11.11.2020.

Assaf Zakharov, Katya, y Herzog, Lisa, "Work, Identity, and the regulation of Markets: A Study of Trademarks Law in the United States and Germany", en *Law and Social Inquiry*, Vol. 44, N° 4, 2019, 56 pp., en <https://ssrn.com/abstract=3562938>, consultado el 09.10.2020.

Asociación Española de Empresas de Producción de Marca, "Prólogo a la edición española", en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude, *La marca, motor de la competitividad de las Empresas y del crecimiento de la economía*, McGraw-Hill/Interamericana de España S.A., Madrid, 1ª edición en español, 1991, 310 pp.

Australian Government IP Australia, Trade Marks Manual of Practice and Procedure, 7.1 Presentations and descriptions of scent trade marks, en <http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark/7.-scent-trade-marks>, consultado el 07.04.2021

Barrault, Émile, *Marques de Fabrique et Noms Commerciaux. Guide Pratique du Fabricant, du Negociant et du Commerçant*, Paris, 1859, 160 pp.

Barrios Espinosa, Daniel, "Las Marcas Olfativas en Colombia" en *Revista de la Propiedad Inmaterial* N°24, julio-diciembre de 2017, pp.95-128, en [http://ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/login?url=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid=EBSCO:fua&genre=article&issn=16571959&ISBN=&volume=&issue=24&date=20170701&spage=95&pages=95-127&title=Propiedad Inmaterial&atitle=LAS%20MARCAS%20OLFATIVAS%20EN%20COLOMBIA.&aust=ESPINOSA%2C%20DANIEL%20BARRIOS&id=DOI:10.18601/16571959.n24.05](http://ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/login?url=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid=EBSCO:fua&genre=article&issn=16571959&ISBN=&volume=&issue=24&date=20170701&spage=95&pages=95-127&title=Propiedad%20Inmaterial&atitle=LAS%20MARCAS%20OLFATIVAS%20EN%20COLOMBIA.&aust=ESPINOSA%2C%20DANIEL%20BARRIOS&id=DOI:10.18601/16571959.n24.05), consultado el 06-10-2020, consultado el 06-10-2020.

Basire, Yann, *L'essentiel du Droit de la Propriété Industrielle*, Gualino, Lextenso, París, 2ª edición, 2020, 150 pp.

Bassino Pinasco, Manlio y Jiménez Garay, Andrea, "Marcas no tradicionales: Cuando lo esencial es invisible a los ojos", en *Revista Advocatus*, N° 34, 2016, pp. 221 – 239, en <file:///C:/Users/CAST/Downloads/4454-Texto%20del%20art%C3%ADculo-16948-1-10-20190807.pdf>, consultado el 02.11.2020.

Baylos Carroza, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1978, 1061 pp.

Bedi, Suneal y Reibstein, David, "Measuring Trademark Dilution by Tarnishment", en *Indiana Law Journal* Vol 95, Issue 3, Article 2, 2020, pp. 682-734, en <https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol95/iss3/2>, consultado el 05.10.2020

Beebe, Barton, *Trademark Law An Open-Source Casebook*, version 8, 2021, digital edition, 812 pp, www.tmcasebook.org, en http://tmcasebook.org/wp-content/uploads/2021/07/BeebeTMLaw-v8-digital_edition.pdf, consultado el 14.08.2021.

Berman, Harold, *La formación de la tradición jurídica de occidente*, Fondo de Cultura Económica, México, 1ª edición en español (1996) de la 1ª edición en inglés (1983), 674 pp.

Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Hafner 160, Publishing Company, Inc., Seventh Printing, 1973, 378 pp.

Bentham, Jeremy, «La Psicología del hombre económico», en *Escritos Económicos*, Fondo de Cultura Económica, México, 1954, 107 pp.

Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Derecho de Marcas*, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1ª edición, Tomo I, 1989, 412 pp.

Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Derecho de Marcas*, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1ª edición, Tomo II, 1989, 635 pp.

Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Derecho de Marcas*, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 3ª edición, Tomo 1, 2008, 432 pp.

Bodenhause, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, BIRPI, Ginebra, 1969, 281 pp.

Breuer Moreno, Pedro C., *El Nombre Comercial en la Legislación Argentina*, Librería y Casa Editora de Jesús Menéndez, Buenos Aires, 1929, 215 pp.

Breuer Moreno, Pedro C., *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, Librería y Casa Editora de Jesús Menéndez, Buenos Aires, 1937, 665 pp.

Brown, Chris, *How to Protect your Intellectual Property Understanding Copyrights, Trademarks, Patents, & Trade Secrets*, Pixel law, 26 páginas, ebook pixellaw.com en <https://pixellaw.com/wp-content/uploads/2021/02/Pixel%20Law%20-%20How%20to%20Protect%20Your%20Intellectual%20Property.pdf>, consultado el 13.08.2021.

Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 15ª Edición, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires, Tomo II, 1981.

Cabat, Odilon, "Arqueología de la marca moderna", en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *LA MARCA. Motor de la competitividad de las empresas y del crecimiento de la economía*, McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A., Madrid, 1ª edición en español, 1991, traducido por Rodríguez Moñino, Ramón Taix, de la 1ª edición en francés de *LA MARQUE*, 310 pp.

Cabinet Beau De Loménie, Propriété industrielle: les nouveautés de 2020, Actualités: Flash Info PI, 30 de enero de 2020, en <https://www.bdl-ip.com/2020-01-propriete-industrielle-les-nouveautes-de-2020/>, consultado el 21.11.2020.

Cabinet Beau De Loménie, La réforme du droit des marques en marche, Actualités: Flash Info PI, 18 de abril de 2013, en <https://www.bdl-ip.com/2013-04-la-reforme-du-droit-des-marques-en-marche/>, consultado el 22.11.2020.

Cabinet Beau De Loménie, Vers la fin des marques tridimensionnelles?, Actualités, Flash Info PI, 30 de octubre de 2014, en <https://www.bdl-ip.com/2014-10-vers-la-fin-des-marques-tridimensionnelles/>, consultado el 28.11.2020.

Cabinet Beau De Loménie, Des éclaircissements sur la notion de marque renommée et sa portée, Actualités, Flash Info PI, 17 de setiembre de 2015, en <https://www.bdl-ip.com/cat/flash-info-pi/page/5/>, consultado el 31.01.2021.

Cadwell, Jeffrey, "What's That Sound? It Might Just be a Trademark", The TM © A, Legal Developments in the World of Trademarks, Copyrights, Advertising and Beyond, 2016, 4 páginas, en <https://thetmca.com/whats-that-sound-it-might-just-be-a-trademark/>, consultado el 12.11.2020.

Carrillo Mora, Carlos Gustavo, Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería, 2015, 27 pp., en [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2014/com2014ecobanfinintfin.nsf//pubweb/4D3BF56BD799E5C505257E28007D9132/\\$FILE/CLCDAP_CONGRESO.PDF](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2014/com2014ecobanfinintfin.nsf//pubweb/4D3BF56BD799E5C505257E28007D9132/$FILE/CLCDAP_CONGRESO.PDF), consultado el 02.03.2021.

Casado Cerviño, Alberto y Llobregat Hurtado María Luisa, *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, Imprenta Botella, Alicante-España, Volumen I, 1996, 830 pp.

Castro García, Juan David, "Las Marcas no Tradicionales", en *Revista la propiedad inmaterial* n.º 16 - noviembre de 2012 -, p. 311, pp. 297 – 325, en [file:///C:/Users/CAST/Downloads/Dialnet-LasMarcasNoTradicionales-4112068%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/CAST/Downloads/Dialnet-LasMarcasNoTradicionales-4112068%20(3).pdf), consultado el 26.10.2020.

Cavelier, Germán, *Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales*, Editorial Temis, Bogotá D.E,

1962, 266 pp.

Cernadas Lázare, Marta, "El requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio. ¿El fin de la disolución de la marca?", en Tato Plaza, Anxo y Costas Comesaña, Julio (Directores), *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* (Directores), Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 1ª edición, Volumen 40 2019-2020, 515 pp.

Chijane Dapkevicius, Diego, *Derecho de Marcas*, Editorial Reus S.R.L., Argentina, 1ª edición, 2007, 542 pp.

CIBEPYME, Plataforma Iberoamericana de Propiedad Intelectual dirigida a Empresas, Poder Judicial reactiva los Juzgados Especializados en Delitos Aduaneros, 2015, en <http://www.cibepyme.com/minisites/peru/es/noticias-y-eventos/noticias/Poder-Judicial-reactiva-los-Juzgados-Especializados-en-Delitos-Aduaneros-00001/>, consultado el 02.03.2021.

Cornejo Guerrero, Carlos, *Derecho de Marcas*, Cultural Cuzco S.A., Lima, 1ª edición, 1992, 256 pp.

Cornejo Guerrero, Carlos, *Las Transformaciones del Derecho de Marcas y sus Relaciones con el Derecho de Propiedad*, Cultural Cuzco S.A. Editores, Lima, 1ª edición, 2000, 278 pp.

Cornejo Guerrero, Carlos, *Derecho de Marcas*, Editorial Cuzco S.A.C, Lima, 2ª edición, 2007, 565 pp.

Cornejo Guerrero, Carlos, *Los Orígenes de la Marca*, Editorial Cuzco S.A.C., Lima, 1ª edición, 2008, 185 pp.

Cornejo Guerrero, Carlos, "La marca tridimensional", en Revista Ars Boni et Aequi, Vol. 6, Núm.1, 2010, 289 pp, disponible en <http://www.arsboni.ubo.cl/index.php/arsbonietaequi/article/view/159>, consultado el 11.01.2022.

Cornejo Guerrero, Carlos y Aching Villanueva Ángel, *La protección jurídica de la marca tridimensional*, Fondo Editorial de la Universidad Wiener, Lima, 1ª edición, 2015, 136 pp.

Cornejo Guerrero, Carlos, "Principios que informan la regulación de los criterios legales para establecer el riesgo de confusión entre marcas", en Revista Ars Boni et Aequi, Año Vol. 11, Núm. 1, 2015, 159 pp, disponible en <http://www.arsboni.ubo.cl/index.php/arsbonietaequi/article/view/23>, consultado el 11 de enero de 2022.

Cornejo Guerrero, Carlos, *Derecho de Marcas*, SAXO.com Hispanic ApS, Copenhagen, 4ª edición, 2018, 516 pp.

Cornejo Guerrero, Carlos y Quispe Montero, Faustino Martín, Sologuren Álvarez, Juan Enrique, *Manual de Propiedad Industrial. Signos Distintivos*, Fondo Editorial UCSS – Universidad Católica Sedes Sapientiae, Lima, 1ª edición (virtual), abril 2021, 316 pp., disponible en <https://www.ucss.edu.pe/images/fondo-editorial/publicaciones-descargables/manual-propiedad-industrial-signos-distintivos.pdf>, consultado el 4.12.2022.

Correa, Carlos M. y Abdulqawi A. Yusuf, *Intellectual Property And International Trade The*

Trips Agreement, Editors Kluwer Law Int., London-U.Kingdom, 1998. 469 pp.

Dalle, Francois, "Prólogo", en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *LA MARCA. Motor de la competitividad de las empresas y del crecimiento de la economía*, McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A., Madrid, 1ª edición en español, 1991, traducido por Rodríguez Moñino, Ramón Taix, de la 1ª edición en francés de *LA MARQUE*, 310 pp.

Daranas Pons, Anaïs, *El concepto de marca en los sistemas civil y common law: El análisis del artículo 4 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, con especial referencia a los requisitos de representación y el criterio de la distintividad en las marcas no tradicionales*, Trabajo de Fin de Grado en Derecho, Universitat de Girona, 2017, 156 páginas, disponible en <https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/14979/Daranas-Pons.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, consultado el 25.10.2020.

Datos Perú, Sumaq Sonqo Huancavelica, Cuna de las Papas Nativas. Acobamba, Huancavelica, en <https://www.datosperu.org/marca-sumaq-sonqo-huancavelica-cuna-de-las-papas-nativas-acobamba-huancavelica-167788.php>, consultado el 04.02.2021.

De las Heras, Tomás, Kees Govers, Jan, *El futuro de la marca de la Unión Europea*, Oficina Española de Patentes y Marcas, 2016, en <http://www5.poderjudicial.es/DocumentacionCU16070/Presentation%20-%20Futuro%20de%20la%20Marca%20de%20la%20EU%20-%202009-06-16%20Madrid.pdf>, 63 pp., consultado el 13.12.2020.

Deviche, Pierre, Pearson, David, Kazilek, CJ, *Los pájaros y sus canciones. Acerca de los sonogramas*, 2017, en <https://askabiologist.asu.edu/sonogramas>, consultado el 11.11.2020

De Trazegnies, Fernando, *Postmodernidad y Derecho*, Temis, Bogotá, 1993, 108 pp.

De Trazegnies, Fernando, Informe, Informe Caso Gloria, (Disputa por la marca GLORIA entre Gloria S.A. y Compañía Peruana de Alimentos S.A. "PERULAC"), 1989.

Diario Oficial "El Peruano", Lima, 23 de agosto de 2000.

Díaz Trillos, Camilo Andrés, "La registrabilidad del olor en Colombia, una posibilidad marcaria para el siglo XXI", en *Jurídicas CUC*, vol.13 no.1, 2017, pp.45-70, en <http://ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/login?url=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid=EBSCO:edb&genre=article&issn=16923030&ISBN=&volume=13&issue=1&date=20170101&spage=45&pages=45-70&title=JurídicasCUC&atitle=La%20registrabilidad%20del%20olor%20en%20Colombia%2C%20una%20posibilidad%20marcaria%20para%20el%20siglo%20XXI.&aulast=D%C3%ADaz%20Trillos%2C%20Camilo%20Andr%C3%A9s&id=DOI:10.17981/juridcuc.13.1.2017.03>, consultado el 04.10.2020.

Diccionario Enciclopédico Danae, Ediciones Danae S.A., Barcelona, Volumen VIII, 1977, 1350 pp.

Diccionario Enciclopédico Danae, Ediciones Danae S.A., Barcelona, Volumen XI, 1977.

Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua Española, Océano Grupo Editorial, Madrid, 1995, 1048 pp.

Domínguez Pérez, Eva M., "Tutela jurídica del sabor de un producto: ¿Es el derecho de autor la vía adecuada? Nuevas posibilidades a través de las marcas no convencionales", Tato Plaza, Anxo y Costas Comesaña, Julio (Directores), *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Volumen 39 (2018-2019), Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 1ª edición, 2019, 483 páginas.

Economía verde coalición Perú, *Covid 19 en el Perú: El impacto en las Mypes*, 2020, en <https://economyverde.pe/covid-19-en-el-peru-el-impacto-en-las-mypes/#:~:text=El%20Instituto%20de%20Econom%C3%ADa%20y,escenario%20son%20las%20m%C3%A1s%20afectadas>, consultado el 17.03. 2021.

Enciclopedia Jurídica Omeba, Driskill S.A., Buenos Aires, Tomo XXI, 1978, 1019 pp.

Enciclopedia Jurídica Omeba, Driskill S.A., Buenos Aires, Tomo XXIII, 1980, 1023 pp.

Espasa Calpe, *Diccionario Enciclopédico Espasa 1.AZ*, Madrid, 4ª edición, 1987, 1677 pp.

EUIPO, Decisión n°EX16-7 sobre la aprobación de las Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios registrados ante la Oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea, 12 de diciembre de 2016. Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) Parte B, Examen Sección 2, Formalidades, consultado en https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/ex16-7_es.pdf, el 1.11.2020.

EUIPO, European Union Intellectual Property Office, Refusal of Application N°: 008884447. Reference: TM-527377-FC, Solicitante: The Procter & Gamble Company, en <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008884447>, consultado el 12.12.2020.

EUIPO-European Union Intellectual Property Office, 2020 Status Report on IPR Infringement, 2020, 39 páginas, en https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Status_Report_on_IPR_infringement/2020_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf, consultado el 04.03.2021.

Fernández-Nóvoa, Carlos, "La Protección Reforzada de las Marcas Renombradas", pp. 677 a 694, en Fernández-Nóvoa, Carlos, Otero Lastres, José Manuel y Botana Agra-Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, Madrid, 2ª edición, 2013, 941 pp.

Fernández-Nóvoa, Carlos, Otero Lastres, José Manuel y Botana Agra-Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, Madrid, 2ª edición, 2013, 941 pp.

Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2ª edición, 2004, 775 pp.

Fernández-Nóvoa, Carlos, *Fundamentos del Derecho de Marcas*, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, 578 pp.

Fernández-Nóvoa, Carlos, "El color y las formas tridimensionales en la nueva Ley Española de Marcas", en *Actas de Derecho Industrial*, Tomo 13, año 1989-1990, pp.41-52.

Fernández-Nóvoa, Carlos, *El Sistema Comunitario de Marcas*, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1995, 543 pp.

Ferrándiz Gabriel, José Ramón. Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, Publicidad y Derecho de la Competencia, La Ley, Grupo Wolters Kluwer, 1ª edición, Madrid, 2007, 1374 pp.

Fernández, Raymundo L., *Código de Comercio de la República Argentina Comentado: Tratado de Derecho Comercial en forma exegética*, S. de Amorrortu, Buenos Aires, Tomo II, 1950.

Foro de Marcas Renombradas Españolas, ICEX, ICEMD, Instituto Economía Digital, ESIC, ESIC Business Marketing School, *Marca 4.0 El impacto de la digitalización en la internacionalización y la gestión de marca*, 91 páginas, en <https://cdn5.icemd.com/app/uploads/2019/03/Informe-Marca-4.0.pdf>, consultado el 21.02.2021.

García-Huidobro Amunátegui, Vladimir, *Legislación sobre Propiedad Industrial, Análisis, Jurisprudencia y Guía Práctica*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1992.

García Lucero, Ana, Modificaciones relevantes de la actual Ley de Marcas, en <https://www.agmabogados.com/modificaciones-de-la-actual-ley-de-marcas/>, consultado el 02 de febrero de 2021.

Garrigues, Joaquín, *Curso de Derecho Mercantil*, Editorial Temis, Bogotá, 7ª edición, reimpresión, Tomo I, 1987, 296 pp.

Ghidini Gustavo, The Protection of (Three-Dimensional) Shape Trademarks and its Implications for the Protection of Competition, en <https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198826576.001.0001/oso-9780198826576-chapter-11>, consultado el 08.01 2021.

Gómez, Andrés, La desaparición de las marcas notorias en la nueva redacción del art.8 de la Ley de Marcas, 01 de marzo de 2019, en <https://www.hyaip.com/es/espacio/la-desaparicion-las-marcas-notorias-la-nueva-redaccion-del-art-8-la-ley-marcas/>, consultado el 03 de febrero de 2021.

Han Yuanyuan y Matthew Murphy, The Registration and Enforcement of Three-Dimensional Shape Marks in China, en <http://www.hg.org/article.asp?id=28917>, consultado el 11.01.2021.

Heilbroner, Robert L., *Vida y Doctrina de los Grandes Economistas*, Editorial Orbis S.A., Barcelona, 2ª edición, Tomo I, 1985, 252 pp.

Heilbroner, Robert L., *Vida y Doctrina de los Grandes Economistas*, Editorial Orbis S.A., Barcelona, 2ª edición, Tomo II, 1985, 254 pp.

Holguín Núñez del Prado, Oscar, *Tratado de Derecho de Propiedad Industrial*, Editorial e Imprenta DESA S.A., Lima, Volumen I, 1997, 710 pp.

Holguín Núñez del Prado, Oscar, *Tratado de Derecho de Propiedad Industrial*, Editorial e Imprenta DESA S.A., Lima, Volumen II, 1997, 897 pp.

Ihering, Rudolf Von, *Actio injuriarum. Des lesions injurieuses en droit Romain [et en droit français]*, Chevalier-Marescq & C^{ie}. Éditeurs, París, 1888, Traducido y anotado por O. de

Meülanaere, 188 pp., en <https://archive.org/details/BRes010616/page/n145/mode/2up?view=theater>, consultado el 17.10.2023

Indacochea Jáuregui, Juan Manuel, *Marcas no convencionales, no tradicionales, atípicas o simplemente nuevos tipos de marcas*, en https://www.academia.edu/24672398/Marcas_no_convencionales_no_tradicionales_at%C3%ADpicas_o_simplemente_nuevos_tipos_de_marcas_Non_traditional_marks_unconventional_marks_atypical_marks_or_just_new_types_of_marks, consultado el 02 de Noviembre del 2020.

Indacochea Jáuregui, Juan Manuel, "El tratamiento de las marcas de colores en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina", en *Revista Tribuna Internacional*, Volumen 9, N° 17, 2020, en <https://revistas.uchile.cl/index.php/RTI/article/view/56071/61929>, consultado el 03.01.2021.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, *Compendio Estadístico Institucional*, Indecopi, 2011, 179 pp.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, *Compilación Legislativa de Propiedad Intelectual*, 1ª edición, Lima, 1996, 420 pp.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Fuente Estructura Organizacional Signos Distintivos, en <https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/estructura-organizacional>, consultado el 02.03.2021.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, *Guía informativa acerca de marcas y patentes*, 2016, 18 pp. en https://www.indecopi.gob.pe/documents/51783/407331/marcas_patentes.pdf/0338daf2-b6b8-4c87-98da-eaadfcff7fb3, consultado el 13.11.2020.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, *Indecopi Digital*, 2018, en <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/735316-indecopi-digital>, consultado el 17.03.2021.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Información presupuestal de la entidad, en http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia_info_finan_frame.asp.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Dirección de Signos Distintivos, *Marca Colectiva: Herramienta para ser competitivo*, 24 de octubre de 2017, en [HTTP://DOCPLAYER.ES/188795597-MARCA-COLECTIVA-HERRAMIENTA-PARA-SER-COMPETITIVO-DIRECCION-DE-SIGNOS-DISTINTIVOS-INDECOPI-24-DE-OCTUBRE-2017.HTML](http://DOCPLAYER.ES/188795597-MARCA-COLECTIVA-HERRAMIENTA-PARA-SER-COMPETITIVO-DIRECCION-DE-SIGNOS-DISTINTIVOS-INDECOPI-24-DE-OCTUBRE-2017.HTML), consultado el 04.02.2021.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, *Memoria 2013*, Lima, 1ª edición, 2014, 143 pp.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, *Memoria Institucional 2019*, Editorial Indecopi, Lima, 2020, p. 69,

en <https://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/7523>, consultado el 28.02.2021, 94 pp.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Resolución N°000127-2020-PRE/INDECOPI de fecha 9 de diciembre de 2020.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Trabajo N° 005-2000, Área de Estudios Económicos.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial -IMPI-. Inicio, Marco Jurídico Nacional, Ley de Propiedad Industrial, p. 60, Artículo Segundo - Transitorio (en línea). México D.F., México. Disponible en la World Wide Web: http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/ley_de_la_propiedad_industrial_2

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -INPI-. Inicio, Marcas, Ley de Marcas 22 362, Texto completo de Ley (Archivo PDF, 24 KB). Pág. 7, Artículo 51 (en línea). Buenos Aires, Argentina. Disponible en la World Wide Web: <http://www.inpi.gov.ar/pdf/Leymarcasentera.pdf>

Instituto Nacional de Propiedad Industrial -INAPI- Chile, INAPI implementa inteligencia artificial para la detección de marcas, 2018, en <https://inapi.cl/sala-de-prensa/detalle-noticia/inapi-implementa-inteligencia-artificial-para-la-deteccion-de-marcas>, consultado el 18.02.2021.

Intellectual Property Office, Artificial intelligence and intellectual property: call for views, GOV.UK, 07 de setiembre de 2020, en <https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-intellectual-property-call-for-views>, consultado el 20.07.2021.

International Management School, *Intellectual Property & Competition Law, International Guide on Data Privacy and Cybersecurity, Learn how to Protect your Copyright and Trademark*, ebook ibs.it, 199 pp., consultado el 25.07.2021.

International Trademark Association, *Trademark Dilution* (Intended for a Non-Legal Audience), noviembre 2020, en <https://www.inta.org/fact-sheets/trademark-dilution-intended-for-a-non-legal-audience/>, consultado el 12.04.2021.

International Trademark Association, *How Machine Learning Help Register and Protect Logo Marks*, marzo 2021, en <https://www.inta.org/perspectives/how-machine-learning-techniques-help-register-and-protect-logo-marks/>, consultado el 12.04.2021.

Jordan, Kevin y Jordan, Lynn: "Qualitex Co. V. Jacobson Products Co., The Unanswered Question-Can Color Ever Be Inherently Distinctive?", En: Trademark Reporter, volume 85, N° 4, Jul.-Ago. 1995, p.393-397.

Kapferer, Jean-Noël. y Thoenig, Jean-Claude, "Introducción. La marca: nuevos retos, nuevas perspectivas", en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *LA MARCA. Motor de la competitividad de las empresas y del crecimiento de la economía*, McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A., Madrid, 1ª edición en español, 1991, traducido por Rodríguez Moñino, Ramón Taix, de la 1ª edición en francés de *LA MARQUE*, 310 pp.

Kapferer, Jean-Noël, "La cara oculta de las marcas", en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig,

Jean-Claude (Coordinadores), *LA MARCA. Motor de la competitividad de las empresas y del crecimiento de la economía*, McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A., Madrid, 1ª edición en español, 1991, traducido por Rodríguez Moñino, Ramón Taix, de la 1ª edición en francés de *LA MARQUE*, 310 pp.

Kapferer, Jean-Noël y Laurent, Gilles, “La sensibilidad a las marcas”, en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *LA MARCA. Motor de la competitividad de las empresas y del crecimiento de la economía*, McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A., Madrid, 1ª edición en español, 1991, traducido por Rodríguez Moñino, Ramón Taix, de la 1ª edición en francés de *LA MARQUE*, 310 pp.

Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *LA MARCA. Motor de la competitividad de las empresas y del crecimiento de la economía*, McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A., Madrid, 1ª edición en español, 1991, traducido por Rodríguez Moñino, Ramón Taix, de la 1ª edición en francés de *LA MARQUE*, 310 pp.

Kohler, Jos., *Das Recht des Markenschutzes, mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen, und mit besonderer Rücksicht auf die englische, angloamerikanische, französische, belgische und italienische Jurisprudenz*, Drug & Berlag Der Stahel'schen Univers. Buch & Kunstlandlung, Würzburg, 1884, 580 pp., en https://dlc.mpg.de/image/mpirg_sisis_160702/65/LOG_0007/, consultado el 17.10.2024

Kolagji, Sofika, Bigoy y Madeleine, Les nouveaux types de marques un an après l'entrée en vigueur du Paquet Marques, PIBD 1151-IV-1, en <https://pihd.inpi.fr/article/les-nouveaux-types-de-marques-un-apres-lentree-en-vigueur-du-paquet-marques>, consultado el 19.07.2021.

Kresalja, Baldo, “La registrabilidad de las marcas auditivas, olfativas y las constituidas por color único en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones”, en *THÉMIS Revista de Derecho*, num. 42, 2001, en <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11626>, consultado el 25.05.2021.

La Cruz Berdejo, José Luis y otros, *Elementos de Derecho Civil I, Parte General del Derecho Civil*, Volumen tercero. El Derecho Subjetivo, José María Bosch Editor, S.A., Barcelona, 1990.

Lambin, Jean Lacques, “La marca y el comportamiento de elección del comprador”, en Kapferer, Jean-Noël y Thoenig, Jean-Claude (Coordinadores), *LA MARCA. Motor de la competitividad de las empresas y del crecimiento de la economía*, McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A., Madrid, 1ª edición en español, 1991, traducido por Rodríguez Moñino, Ramón Taix, de la 1ª edición en francés de *LA MARQUE*, 310 pp.

Larraguibel Zavala, Santiago, *Tratado sobre la Propiedad Industrial*, Editorial Jurídica Conosur, Santiago, 1995, p. 89.

Larraguibel Zavala, Santiago. *Derecho de Autor y Propiedad Industrial*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1ª edición, 1979, 363 pp.

Leyva Salazar, Gretell, “Un acercamiento a las marcas animadas”, en *Revista La Propiedad Inmaterial*, N° 24, Julio-Diciembre de 2017, pp. 5-26, en <https://doi.org/10.18601/16571959.n24.01>, consultado el 19.09.2023.

Liévano Mejía, José Daniel, “Aproximación a las Marcas no Tradicionales”, en *Revista de*

Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes N°45, Enero-Junio, 2011, 27 páginas, en [http://ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/login?url=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid=EBSCO:a9h&genre=article&issn=19097794&ISBN=&volume=&issue=45&date=20110101&spage=1&pages=1-27&title=Revista de](http://ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/login?url=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid=EBSCO:a9h&genre=article&issn=19097794&ISBN=&volume=&issue=45&date=20110101&spage=1&pages=1-27&title=Revista de Derecho Privado&atitle=Aproximaci%C3%B3n%20a%20las%20Marcas%20No%20Tradicionales.&aulast=Mej%C3%ADa%2C%20Jos%C3%A9%20Daniel%20Li%C3%A9vano&id=DOL:) Derecho Privado&atitle=Aproximaci%C3%B3n%20a%20las%20Marcas%20No%20Tradicionales.&aulast=Mej%C3%ADa%2C%20Jos%C3%A9%20Daniel%20Li%C3%A9vano&id=DOL:, consultado el 03.10.2020.

MacLean, Roberto. "La eficiencia social de las leyes como elemento del desarrollo político y económico", en *Revista Ius et Veritas*, N° 17, 1998, pp. 8-19, en <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15788/16220>, consultado el 01.04.2021.

Maisch Von Humboldt, Lucrecia, "Exposición de Motivos y Comentarios del Libro de Derechos Reales del Código Civil", en Revoredo, Delia (Compiladora), *Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios*, Imprenta Artes Gráficas de la Industria Avanzada, Lima, Tomo V, 1985, 475 pp.

Martínez, Benjamín, "Representación de los nuevos tipos de marcas", Clarke, Modet & C°, 2019, 2 páginas, en <https://www.clarkemodet.com/news-posts/representacion-de-los-nuevos-tipos-de-marcas/>, consultado el 13.11.2020.

Marca de certificación Empresa segura, Libre de Violencia y Discriminación Contra la Mujer, Modelo obtenido en <https://www.google.com/search?q=marca+de+certificaci%C3%B3n+libre+de+discriminaci%C3%B3n&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjXiKf3jNPuAhXQGbkGHRPmDUYQAUoAXoECAsQAw&biw=1920&bih=969>, consultado el 05.02.2021.

Marca de Certificación safe/hotels CovidClean, modelo obtenido en [https://www.google.com/search?source=univ&tbn=isch&q=Safehotels+CovidClean\(TM\)&sa=X&ved=2ahUKEwicyrzRwNXuAhUPH7kGHSmKBNEQjJkEegQIBRAB&biw=1920&bih=969](https://www.google.com/search?source=univ&tbn=isch&q=Safehotels+CovidClean(TM)&sa=X&ved=2ahUKEwicyrzRwNXuAhUPH7kGHSmKBNEQjJkEegQIBRAB&biw=1920&bih=969), consultado el 06.02.2021.

Marco Alcalá, Luis Alberto, "Las nuevas modificaciones de la ley española de marcas (Comentario breve del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de Directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados)", en Tato Plaza, Anxo y Costas Comesaña, Julio (Directores), *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Volumen 39 (2018-2019), Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 1ª edición, 2019, 483 pp.

Massaguer J., "Conflicto de Marcas en Internet" *Revista de Derecho Themis*, N° 39, Año 1999, 490 pp., en <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/10441/10904>, consultado el 11.01.2022

McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Third Edition, Volume I, § 4.04 (3), .4-13.

Mendieta R. Sonia, "Naturaleza jurídica del derecho de marcas", R.M. De la P.I.A, Enero-Junio 1966, pp 140-141.

Monteagudo, Montiano, *La Protección de la Marca Renombrada*, Editorial Civitas, Madrid, 1ª edición, 1995, 304 pp.

Montezuma Chamorro, Nelson Yamid, *Las marcas no tradicionales no visibles, sus requisitos para obtener un registro en la Superintendencia de Industria y Comercio*, Pontificia Universidad Javeriana, Cali, 2018, 55 pp., en http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10749/Marcas_tradicionales_no_visibles.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consultado el 13.11.2020.

Morón Urbina, Juan Carlos, *Derecho Procesal Administrativo*, Página Blanca Editores, Lima 1997, 305 pp.

Morón Urbina, Juan Carlos, *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General*, Gaceta Jurídica, Lima, 5ª edición, 2006, 844 pp.

Muñoz Moreno, Paula, *Herramientas tecnológicas de las empresas en la lucha contra la piratería y la falsificación*, ADEFINITIVAS 2021, 12 páginas, en <https://adefinitivas.com/arbol-del-derecho/herramientas-tecnologicas-contr-la-pirateria-paula-munoz-moreno/>, consultado el 28.02.2021.

Muñoz Moreno, Paula, *Falsificación y piratería: Análisis de las principales causas y consecuencias e impacto en la propiedad industrial e intelectual de los perjudicados*, ADEFINITIVAS 2020, 9 pp. en <https://adefinitivas.com/arbol-del-derecho/falsificacion-y-pirateria-paula-munoz-morneno/>, consultado el 04.03.2021.

Murillo Chávez, Javier André, *La Leyenda de la "Distintividad Adquirida", Perfil teórico-práctico de la distintividad adquirida y su aplicación al registro de diseños de moda como marca*, *Jurisprudencia Registral y Mercantil, Análisis y Crítica Jurisprudencial*, en https://www.academia.edu/28922486/La_Leyenda_de_la_Distintividad_adquirida_Perfil_te%C3%B3rico_pr%C3%A1ctico_de_la_distintividad_adquirida_y_su_aplicaci%C3%B3n_al_registro_de_dise%C3%B1os_de_moda_como_marca

Navas Negrete, Justo, *Derecho de las Marcas*, Editorial Porrúa, México, 1985, 637 pp.

Núñez, Javier F. "La similitud confusionista en materia marcaria: reglas jurisprudenciales sobre cotejo de los signos", J.A. 2002-III, fascículo N° 9.

Odintsov, Stanislav V, Trubina, Marina V. y Mansour, Mohammad, "Comparative legal análisis of protectability of olfactory trademarks", en *Amazonía investiga*, Volume 9 - Issue 27, March 2020, pp.129-139, en [http:// www.amazoniainvestiga.info](http://www.amazoniainvestiga.info), consultado el 07.10.2020.

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos). Marcas. Reglamentos y Textos relacionados, Directiva 2008/95/CE del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. Alicante, España. Disponible en la World Wide Web: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:ES:PDF>

Oficina Española de Patentes y Marcas -OEPM-. Inicio, Propiedad Industrial, Normativa y Jurisprudencia, Legislación Nacional (textos consolidados), Derecho de Signos Distintivos (Marcas, Nombres Comerciales, Rótulos de Establecimiento), Ley 17/2001 de 07 de diciembre de 2001, Marcas, p. 1, Disposición Derogatoria Única 2.a) (en línea). Madrid, España Disponible en la World Wide Web: http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa_C&cid=1150364394719&classIdioma= es es &pagename=OEPMsite%2FNormativa_C%2FtplContenidoHTML

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, *El eslabón entre las marcas colectivas, el desarrollo y el crecimiento económico*, en <https://www.wipo.int/ipadvantage/es/details.jsp?id=2560>, consultado el 26.09.2021.

Organización Mundial de la Propiedad Industrial - OMPI, Inteligencia artificial y propiedad intelectual: entrevistas con Francis Gurry, 7 pp., 2019, en https://www.wipo.int/pressroom/es/news/2019/news_0002.html, consultado el 05.03.2021.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Décimo sexta sesión, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, *Nuevos Tipos de Marcas*, Documento preparado por la Secretaría, 26 pp., disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf, consultado el 24.10.2020.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e indicaciones Geográficas, Décimo octava sesión, Ginebra, 12 a 16 de noviembre de 2007, *Marcas no tradicionales: Enseñanzas destacadas*, Documento preparado por la secretaria, 7 pp., disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_2.pdf, consultado el 2.12.2020.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, Ginebra, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimonovena sesión, Ginebra, 21 a 25 de julio de 2008, *La representación y la descripción de marcas no tradicionales. Posibles ámbitos de convergencia*, Documento preparado por la Secretaría, 14 pp., disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf, consultado el 04.10.2020

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, Ginebra, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Vigésima sesión Ginebra, 1 a 5 de diciembre de 2008, *La representación de marcas no tradicionales, ámbitos de convergencia*, Documento preparado por la Secretaría, 7 pp., disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_20/sct_20_2.pdf, consultado el 25.10.2020.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, *Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid*, Publicación de la OMPI, Ginebra, Actualización al 2019, Año 2019, 193 pp, en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_455_2019.pdf, consultado el 14.12.2020.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, *Melinda: la primera manzana italiana de diseño*, en <https://www.wipo.int/ipadvantage/es/details.jsp?id=908>, consultado en 04.02.2021.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, “El Valor de las Marcas Colectivas y de Certificación para las empresas de menor peso” en *Revista de la OMPI*, Julio-Septiembre de 2002, en https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2002/wipo_pub_121_2002_07-08-09.pdf, consultado el 06.02.2021.

Organización Mundial de Propiedad Intelectual - OMPI, Diálogo de la OMPI sobre Propiedad Intelectual (PI) e Inteligencia Artificial (IA), 17 pp., 2020, en

https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=55309&la=ES#docs, consultado el 04.03.2021.

Ortega Sanabria, Diego Francoise, *Noticias con pisco: se aprueba en Perú la metodología para graduar multas por infracciones a derechos de propiedad intelectual*, Lucentinus, Propiedad Intelectual desde Alicante, 2021, en <https://www.lvcentinvs.es/2021/03/05/noticias-con-pisco-se-aprueba-en-peru-la-metodologia-para-graduar-multas-por-infracciones-a-derechos-de-propiedad-intelectual/>, consultado el 06.03.2021.

Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 4ª edición actualizada y ampliada, 2002, 395 pp.

Pachón Muñoz, Manuel y Sánchez Ávila, Zoraida, *El Régimen Andino de la Propiedad Industrial*, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C. Ltda., Santa Fe de Bogotá, D.C., 1995, 356 pp.

Pachón Muñoz, Manuel, *Manual de Propiedad Industrial*, Editorial Themis, Librería, Bogotá, 1984, 175 pp.

Pachón Muñoz, Manuel, *Manual de Propiedad Industrial*, Editorial Themis, Librería, Bogotá, 2021, 194 pp.

Pacón, Ana María, «Marcas notorias, marcas renombradas y marcas de alta reputación», en *Derecho* N° 47 – Diciembre 1993, Revista de la Facultad de Derecho, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1994.

Pacón, Ana María, “Golpe demoledor a la Piratería”, en *Diario Cambio*, Lima, 18 de septiembre de 1999.

Palmieri, Fiorella, Nariz electrónica desarrollada por la PUCP y la UNI obtuvo una patente de modelo de utilidad de Indecopi, 2021, en <https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/nariz-electronica-pucp-obtuvo-patente-de-modelo-de-utilidad-de-indecopi/>, consultado el 18.02.2021.

Peniaskova, Zuzana, “Propuesta de Reforma del Sistema de Marcas”, UAIPIT, University of Alicante Intellectual Property & Information Tecnology, Noticias, Período 2013, en <https://www.uaipit.com/es/noticias/3172/propuesta-de-reforma-del-sistema-de-marcas>, consultado el 22.11.2020.

Picard, Edmond, *Le droit pur*, Ernst Flammarion Editor Bruselas, Paris, 401 pp., en https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/93808/mod_resource/content/1/Edmond%20Picard%20-%20Le%20Droit%20Pur.pdf, consultado el 08.10.2023.

Quimbee, In re Clarke – Case Brief Summary, United States Trademark Trial and Appeal Board 17 U.S.P.Q.2d 1238 (1990), en <https://www.quimbee.com/cases/in-re-clarke>, consultado el 31.10.2023.

Ramella, Agustín, *Tratado de la Propiedad Industrial, Inventos Industriales*, Hijos de Reus Editores, Madrid, Tomo I, 1913, 566 pp.

Ramella, Agustín, *Tratado de la propiedad Industrial*, Hijos de Reus Editores, Madrid, Tomo II, 1913, 692 pp.

Rangel Medina, David, *Tratado del derecho Marcario, las marcas industriales y comerciales en México*, México D.F, UNAM, 1960, 471 pp.

Real Academia Española, *Diccionario de la Lengua Española*, Madrid, 21ª edición, Tomos I y II, 1992.

Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, versión electrónica, 23ª edición, actualización 2022, en <https://dle.rae.es/>, consultado el 30.09.2023.

Redazioni Edizioni Simone (Curatore), *Le invenzioni industriali: Brevetti e Marchi*, Edizione Giuridiche Simone, Napoli, 2013, 181 pp.

Rendu, Ambroise, *Traité Pratique des Marques de Fabrique et de Commerce et de la Concurrence Déloyale ou Comentaire de la loi du 23 juin 1857 sur les Marques et de la loi du 28 juillet 1824 sur les Noms et exposé de la jurisprudence relativement aux divers objets de la propriété industrielle, imprimerie et librairie générale de jurisprudence Cosse et Marchal, Imprimeurs-Éditeurs, Libraires de la Cour de Cassation, Paris, 1858, 489 pp.*, en <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6209425p.textelimage>, consultado el 01.10.2023

Revoredo, Delia (Compiladora), *Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios*, Imprenta Artes Gráficas de la Industria Avanzada, Lima, Tomo V, 1985, 475 pp.

Richonier, Michel, *La Metamorfosis de Europa de 1769 a 2001*, Espasa Calpe S.A., Colección Nueva Europa, Madrid, edición corregida, aumentada y puesta al día por el autor, traducción de Consuelo Vásquez de Perga, 1986, 226 pp.

Robert Guillén, Santiago, “Un «Sabor» es susceptible de ser objeto de protección por el derecho de autor (Comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2018)”, en Tato Plaza, Anxo y Costas Comesaña, Julio (Directores), *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Volumen 39 (2018-2019), Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, primera edición, 2019, 483 pp.

Robles Morchón, Gregorio, *Las Marcas en el Derecho Español*, Editorial Civitas S.A., Madrid 1995, 210 pp.

Rodríguez Hernández, Huette, *Marcas Atípicas*, Parte II, en <https://www.mipatente.com/marcas-atipicas-parte-ii/>, consultado el 07.01.2021.

Ruiz-Jarabo Colomer, Dámaso, Conclusiones presentadas el 6 de noviembre de 2001 para el caso Sieckmann, apartado 22, en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CC0273&from=ES>, consultado el 13.06.2021.

Safe/Hotels, Safehotels CovidClean (™) Hotel Certification is a comprehensive quality assurance that tells guests and bookers your hotel is ready for business, en <https://safehotels.com/safehotels-covidclean-hotel-certification/>, consultado el 06.02.2021.

Saint-Léon, E. Martín, *Historia de las Corporaciones de Oficio*, Editorial Partenón, Buenos Aires, 1947, 590 pp.

Salazar Mourre, Luis, en *Estudios de Propiedad Industrial* presentados en el XII Congreso, Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, Lima, 1994.

Santana Bravo, Zósimo Raúl y Santana Malpica, Frank H., *T.U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, D.S. N° 004-2019-JUS (Sistematizada por el Decreto Legislativo N° 1272, 1452), Ley que regula el proceso contencioso administrativo*,

Ley 27584, Editorial Ediciones De Jus E.I.R.L., Lima, 1ª edición, 2019, 214 pp.

Saselli y Collar, Julio, *Legislación Fabril e Industrial, estudio del derecho vigente (civil, administrativo y penal) y jurisprudencia de los tribunales supremo y contencioso administrativo*, Biblioteca de la Legislación Profesional. Imprenta de Ricardo Rojas, Madrid, 1ª edición, 1896, 246 pp.

Schechter, Frank I., "The Rational Basis of Trademark Protection", *Harvard Law Review*, Vol. 40, N° 6, Apr., 1927, pp. 813-833, 21 pp., en <https://doi.org/10.2307/1330367> • <https://www.jstor.org/stable/1330367>, consultado el 21.10.2023.

Sena, Gustavo, Actas de II Foro Iberoamericano sobre Innovación, Propiedad Industrial, Intelectual y Desarrollo, 28-30/4/2003. Lisboa. pp. 199/200, en Tinoco Soares, José Carlos. *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas, Marcas y congéneres*, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 242 - 343.

Sirotti Gaudenzi, Andrea (Curatore), *Proprietà Intellettuale, Diritto Industriale e Information Technology*, Il Sole 24 Ore, Milán, 1ª edición, 2020, 432 pp.

Sierra Párraga, David, De la Robótica y el Registro de Marcas Olfativas: Solventando el Problema de la Representación, en <https://enriqueortegaburgos.com/robotica-y-el-registro-de-marcas-olfativas/>, consultado el 15.08.2021.

Soutoul, Franck y Bresson, Jean-Philippe, 3D Trademarks under French and Community practice, en https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/01/article_0004.html, consultado el 08.01.2021.

Stim, Richard, *Patent, Copyright & Trademark: An Intellectual Property Desk Reference*, Editorial NOLO, Estados Unidos de América, 15ª edición, 2018, 597 pp.

Stim, Richard, *Trademark Law*, West Legal Studies. Thomson Learning, Nueva York, 1ª edición, 2000, 293 pp.

Tafforeau, Patrick, *Petit Lexique Droit de la propriété intellectuelle*, Gualino éditeur, Lextenso éditions, Francia, 1ª edición, 2017, 98 pp.

Tafforeau Patrick y Monnerie, Cédric, *Droit de la propriété intellectuelle*, Gualino éditeur, Lextenso éditions, Francia, 4ª edición, 2015, 608 pp.

Tavéra José, Salgado Viviana, Notoriedad de Marcas: Aspectos metodológicos a tener en cuenta en los resultados de una investigación de mercados, 15 páginas en <file:///C:/Users/CAST/Downloads/33-Texto%20del%20art%C3%ADculo-69-1-10-20180613.pdf>, consultado el 14.03.2021.

Tinoco Soares, José Carlos, *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas, Marcas y congéneres*, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, 1033 pp.

Trappey, Charles V., Trappey, Amy J.C., Lin, Sam C.-C., Intelligent trademark similarity análisis of image, spelling, and phonetic features using machine learning methodologies, 2020, en <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1474034620300896>, consultado el 19.02.2021.

TTAB - Trademark Trial and Appeal Board - *1 IN RE CELIA CLARKE, DBA CLARKE'S OSEWEZ Serial No. 758,429 September 19, 1990, IP Mall, University of New Hampshire UNH School of Law's IP Library, en <https://ipmall.law.unh.edu/content/ttab-trademark->

[trial-and-appeal-board-1-re-celia-clarke-dba-clarkes-osewez-serial-no-758429](#), consultado el 30.10.2023

Unión Europea -EU-. Inicio, Publicaciones y Documentos, Legislación y Tratados, Legislación vigente, Búsqueda por temas, EUR – Lex inicio, Búsqueda Simple, Número de capítulo de Repertorio, Derecho de Empresas, Derecho de la Propiedad Intelectual, Resultados de la Búsqueda Nº 33, 31989L0104, Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. Pag. 1, Considerando, Art. 16.1 y Art. 17 (en línea). Bruselas, Bélgica. Disponible en la World Wide Web: http://eurlex.europa.eu/Result.do?RechType=RECH_repertoire&rep=1720*&repihm=Derecho%20de%20la%20propiedad%20intelectual

Unión Europea -EU-. Inicio, Publicaciones y Documentos, Legislación y Tratados, Legislación vigente, Búsqueda por temas, EUR – Lex inicio, Búsqueda Simple, Número de capítulo de Repertorio, Derecho de Empresas, Derecho de la Propiedad Intelectual, Resultados de la Búsqueda Nº 33, 31989L0104, Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. Pág. 2 Art. 2 (en línea). Bruselas, Bélgica. Disponible en la World Wide Web: http://eurlex.europa.eu/Result.do?RechType=RECH_repertoire&rep=1720*&repihm=Derecho%20de%20la%20propiedad%20intelectual

United States Patent and Trademark Office (USPTO), “Trademark Sound Mark Examples”, en <https://www.uspto.gov/trademark/soundmarks/trademark-sound-mark-examples>, consultado el 12.11.2020.

U. S. PATENT & TRADEMARK OFFICE, *U.S. TRADEMARK LAW, Rules of Practice & Federal Statutes*, 2021, 274 pp., en <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/tmlaw.pdf>, consultado el 07.03.2021.

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, VIII Curso Intensivo de Posgrado-Invierno. Propiedad Industrial, materiales de lectura, Buenos Aires, 2007, 390 pp.

Uría-Menéndez, Transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de marcas, Enero 2019, 10 pp., en https://www.uria.com/documentos/circulares/1039/documento/8395/01_enero_2019.pdf, consultado el 03.02.2021.

Packard, Vance, *Los Artífices del Derroche*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1961, 275 pp.

Vassallo, Edward E y Dickey Maryanne, «Protection in the United States for “Famous Marks”: The Federal Trademark Dilution Act Revisited», en *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Volume IX. Winter/Symposium 1999, Number 2, pp. 502-527, en <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1200&context=iplj>, consultado el 28.09.2021.

Visse-Causse, Séverine, *Droit de la Propriété Intellectuelle*, Gualino éditeur, Lextenso éditions, Francia, 2ª edición, 2017, 216 pp.

World Intellectual Property Organization, *Introduction to trademark law and practice, The basic concepts, A WIPO TRAINING MANUAL*, Second Edition, 1993, 141 pp., en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_653.pdf, consultado el 06.03.2021.

World Intellectual Property Organization, "WIPO Launches State-of-the-Art Artificial Intelligence-Based Image Search Tool for Brands" Geneva, 2019, en https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0005.html, consultado el 17.02.2021.

Normas

Acuerdo Internacional sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, disponible en <https://www.wto.org/spanish/docs/s/legal/s/27-trips.pdf>, consultado el 06.10.2023

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), actualmente Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP-11), Capítulo 18 sobre propiedad Intelectual, disponible la versión en inglés en https://www.subrei.gob.cl/docs/default-source/tratado-tpp11/18--intellectual-property.pdf?sfvrsn=5a5688ed_2, y la versión en castellano en https://www.subrei.gob.cl/docs/default-source/tratado-tpp11/18--propiedad-intelectual.pdf?sfvrsn=224d078b_2, consultado el 4.12.2021. Fue suscrito por el Perú el 8 de marzo de 2018 en Santiago de Chile, fue ratificado el 14 de julio de 2021 por el pleno del Congreso de la República y el 21 de julio de 2021 fue firmado por el Presidente de la República, Francisco Sagasti, finalmente entró en vigor en el Perú el 19 de septiembre de 2021, disponible en http://www.sice.oas.org/tpd/tpp/Entry_into_Force/Peru_Ratification_s.pdf, consultado el 4.12.2021.

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en 1891, integrante del Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, disponible en <https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/>, consultado el 21.11.2021.

Arreglo de Niza sobre la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas.

Code de la propriété intellectuelle, disponible en https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000018391681/#LEGISCTA000018391681, consultado el 26.10.2020.

Código Civil peruano de 1984, aprobado mediante Decreto Legislativo N 295, publicado el 25 de julio de 1984.

Código Penal de 1991, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 635, publicado el 8 de abril de 1991.

Comunidad Andina de Naciones, Decisión 486, Régimen común sobre la propiedad Intelectual, en <http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/d486.HTM>

Constitución Política del Perú de 1993, publicada el 30 de diciembre de 1993.

Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington del 20 de febrero de 1929.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, disponible en <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>, consultado el 25.10.2020.

Convenio Bilateral sobre Propiedad de Marcas de Fábrica y Comercio Perú-Francia de 1896.

Decreto Supremo N° 040-2018-RE, publicado el 22 de setiembre de 2018, que ratifica el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

Directiva (UE) 2015/2436/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, disponible en <https://www.boe.es/doue/2015/336/L00001-00026.pdf> , consultado el 25.10.2020.

Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre Propiedad Industrial, aprobada por Decreto Ley N° 22532.

Decisión Andina 344, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Decisión Andina 500, Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dada el 22 de junio del 2001, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XVIII - Número 694, del 3 de agosto del 2001

Decisión N° 632, Aclaración del segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486 de 2000.

Decreto Legislativo N° 788, que declara en reorganización al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI para disponer su descentralización y modificar algunos artículos de la Ley de Organización y Funciones, publicado el 31 de diciembre de 1994.

Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Ley que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-Indecopi, publicado el 25 de junio del 2008.

Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, publicado el 18 de abril de 1996.

Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, publicado el 28 de junio de 2008

Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, publicado el 26 de junio del 2008

Decreto Supremo N° 110-2010-PCM Aprueban incorporación del Procedimiento Sumarísimo en materia de Protección al Consumidor previsto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el TUPA del INDECOP, publicado el 16 de diciembre de 2010.

Decreto Supremo 071-2017-PCM Aprueba disposiciones que regulan la implementación de la modalidad de publicación en la Gaceta Electrónica del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, referida en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1212, Decreto Legislativo que refuerza las facultades sobre eliminación de barreras burocráticas para el fomento de la competitividad, publicado el 29 de junio de 2017.

Directiva N° 002-1999/TRI-INDECOPI sobre criterios para la tramitación del recurso de adhesión a la apelación, publicada el 1 de diciembre de 1999.

Directiva N° 002-2001/TRI-INDECOPI sobre declaración de nulidad de actos administrativos, publicada el 24 de enero del 2002.

Directiva N° 001-2003/TRI-INDECOPI sobre procedimientos de notificación de actos administrativos, del 22 de Setiembre del 2003, publicada el 24 de setiembre del 2003.

Directiva N° 001-2009/TRI-INDECOPI sobre procedimiento de queja por defectos de tramitación, publicada el 14 de junio del 2009.

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015.

Ley N° 27729 que modifica diversos artículos del Código Penal, publicada el 24 de mayo del 2002

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039373287/>, página web de République Française, Légifrance, Le service public de la diffusion du droit, recuperado el 02.10.2020

Parlamento Italiano, Camera dei deputati, “Origini di industria 4.0. L’avvio in Italia nella scorsa legislatura”, octubre 2019, en <https://temi.camera.it/leg18/post/origini-di-industria-4-0-l-avvio-in-italia-nella-scorsa-legislatura.html>, consultado el 25.07.2021

Protocolo de Madrid concerniente al Arreglo de Madrid, adoptado en 1989, integrante del Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, disponible en https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/, consultado el 21.11.2021.

Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, aprobado mediante Decreto Supremo N° 09-2009-PCM.

Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (texto en vigor el 1 de noviembre de 2011), disponible en https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=291575, consultado el 25.10.2020.

Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, disponible en <https://boe.es/doue/2015/341/L00021-00094.pdf>, consultado el 25.10.2020.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se

deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431, disponible en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0626&from=EN>, consultado el 1.11.2020.

Resolución Legislativa N° 26375, mediante la cual el Perú se adhiere al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Resolución Legislativa N° 26407, mediante la cual el Perú se adhiere al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Resolución Ministerial N° 346-2011-PCM del 22 de diciembre del 2011.

Resolución Ministerial N°172-2018-MIMP del 29 de mayo de 2018, en https://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/resoluciones_ministeriales/rm_172_2018-mimp.pdf, consultado el 05.02.2021.

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, aprobado mediante Decreto Supremo N° 085-2010-PCM publicado el 19 de agosto de 2010 y sus modificatorias, y con la modificación establecida en la Resolución N° 000127-2020-PRE/INDECOPI, del 09 de diciembre 2020

Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) de 1994, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, disponible en <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/>, consultado el 25.10.2020.

Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba de 1996, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XVIII - Número 694, del 3 de agosto del 2001. p. 4.

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas del 27 de marzo de 2006, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, disponible en <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/>, consultado el 25.10.2020.

Jurisprudencia

Corte Suprema de Estados Unidos de América, caso Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S., 159 - 162, decidido 28.03.1995, en <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/> consultado el 21.08.2023.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 150-2000/TPI-INDECOPI, del 31 de enero del 2000, recaída en el Expediente N° 9601967.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 583-2000/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 9607396.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 1119-2000/TPI-INDECOPI, de fecha 6 de octubre del 2000, recaída en el Expediente N°9855807, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Cathedra Asociación Civil, sobre el registro de la marca CATEDRA EMPRESARIAL, para la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 1058-2001/TPI-INDECOPI de fecha 10 de agosto del 2001.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 567-2002/TPI-INDECOPI, de fecha 20 de junio 2002, recaída en el expediente N° 119478-2000.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 0183-2003/TPI-INDECOPI, del 20 de febrero del 2003, recaída en el Expediente N° 123569-200

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 1027-2003/TPI-INDECOPI de fecha 29 de setiembre de 2003, recaída en el expediente N° 160906-2002

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 0528-2004/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 183755-2003.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 1015-2005/TPI-INDECOPI, de 15 de Setiembre del 2005, recaída en el expediente N° 231694-2005.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 1091-2005/TDC-INDECOPI, recaída en el expediente N° 104-2004/CCD.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 1326-2005/TPI-INDECOPI, de 2 de diciembre de 2005, recaída en el expediente N° 195126-2003.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 017473-2006/OSD-INDECOPI, de fecha 20 de octubre del 2006, expediente N° 266732-2006.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 0280-2007/TPI-INDECOPI de fecha 6 de febrero del 2007, recaída en el expediente N° 190602-2003

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 0370-2007/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 235032-2005.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 1550-2007/TPI-INDECOPI, de fecha 7 de agosto del 2007, recaída en el expediente N° 234400-2005.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 1551-2007/TPI-INDECOPI, de fecha 7 de agosto del 2007, recaída en el expediente N° 234399-2005.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 0932-2008/TPI-INDECOPI, de fecha 17 de abril del 2008, recaída en el Expediente N° 253601-2005.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 1473-2008/TPI-INDECOPI, de fecha 23 de junio del 2008, recaída en el expediente N° 205162-2004.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 2237-2008/TPI-INDECOPI, de fecha 11 de setiembre del 2008, recaída en el expediente N° 259965-2005.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 002693/TPI-INDECOPI, de fecha 3 de noviembre de 2008, recaída en el expediente N° 328994-2007/OSD.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 9 de noviembre de 2009, recaída en el expediente N° 288129-2006.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 183-2010/CCD-Indecopi, de fecha 8 de setiembre del 2010.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 2730-2012/CSD-INDECOPI, de fecha 17 de agosto de 2012.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 1376-2018/TPI-INDECOPI, de fecha 2 de julio de 2018.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 0340-2019/TPI-INDECOPI, de fecha 20 de febrero de 2019.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 3934-2019/CSD-INDECOPI, de fecha 27 de agosto de 2019, recaída en el expediente N° 790640-2019.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 0033-2020/TPI-INDECOPI, de fecha 13 de enero de 2020.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 0386-2020/TPI-INDECOPI, de 11 de marzo de 2020, recaída en el expediente N° 790640-2019/DSD.

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso 3-AI-96, Sentencia sobre Acción de incumplimiento interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República de Venezuela, del 24 de marzo de 1997.

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 01-IP-87, Interpretación prejudicial de los artículos 58, 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, de 3 de diciembre de 1987.

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 2-IP-88, Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58, 76, 77 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, de 25 de mayo de 1988.

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 2-IP-90, Interpretación prejudicial del Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y de normas comunitarias que lo desarrollen, en cuanto al contrato de licencia de marca con pago de regalías, de 20 de septiembre de 1990.

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 6-IP-93, Interpretación

prejudicial de los artículos: a) 5 y 27 del Tratado de Creación del Tribunal, b) 80 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y c) los artículos 56, 58 literales a), h), i) y g) y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de 25 de febrero de 1994.

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 10-IP-94, Interpretación Prejudicial, formulada por la Corte Constitucional de la República de Colombia, relativa al artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, y los artículos 81, 83 literal g), 101, 102, 104 literal a) y Disposición Única de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Interpretación de los artículos 5, 29, 30 y 31 del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de 17 de marzo de 1995.

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 3-AI-96, Sentencia sobre Acción de incumplimiento interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República de Venezuela, de 24 de marzo de 1997.

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 118-AI-2003, Sentencia sobre Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República de Colombia, por supuesta violación de los artículos 72, 73, 77, 91 y 97 del Acuerdo de Cartagena; el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, así como la Resolución 431 de la Junta del Acuerdo de Cartagena; y, las Resoluciones 69, 257 (confirmada por la 292), 258 (confirmada por la 293), 564 (confirmada por la 588), 617, 634 (confirmada por la 660) y 704 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, al aplicar restricciones al comercio subregional de arroz, de 19 de julio de 2012.

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 86-IP-2007, Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literales a) y h), 83, literales a), d) y e) y 95, párrafo segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, el artículo 84 de la mencionada Decisión, así como, del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador. Expediente Interno N° 6994-00-LYM. Actor: Sociedad KELLOGG COMPANY. Marca denominativa "CHOCOFLAKES", de 15 de agosto de 2007.

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 02-AI-2008, Sentencia sobre Acción de Incumplimiento incoada por la Secretaría General de la Comunidad Andina en contra de la República del Perú por supuesto incumplimiento de los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 26 literal k) y 32 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al solicitar requisitos distintos y adicionales a los previstos en la Decisión 486 para la presentación de solicitudes de otorgamiento de patentes de invención, 3 de diciembre de 2008.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Sentencia recaída en el Proceso 3-AI-96, del 24 de marzo de 1997.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial de 25 de setiembre de 1998, recaída en el Proceso 23-IP-98.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, recaída en el Proceso 12-IP-2005

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sentencia de Interpretación Prejudicial del 13 de mayo del 2014, recaída en el Proceso 234-IP-2013.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, recaída en el Proceso 20-IP-2015.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2015, recaída en el Proceso 242-IP-2015.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial del 04 de mayo de 2017, recaída en el Proceso 588-IP-2016.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sentencia del 16 de mayo de 2019, recaída en el Proceso 01-AI-2017.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial del 28 de junio de 2019, recaída en el Proceso 369-IP-2018.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sentencia de Interpretación Prejudicial del 08 de mayo del 2020 recaída en el Proceso 362-IP-2019.

Tribunal de Justicia Europeo, Sentencia 12 de diciembre de 2002 – Asunto C-273/00, en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0273>, consultado el 24.09.2023

Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal en lo Civil y Comercial Federal de Argentina, Sentencia de la Sala II de fecha 25 de junio del 2003, seguida en la causa N° 1455/98 entre Gourmesa S.A. y Chosuisse Unión Des Fabricants Suisses de Chocolat, sobre cese de oposición al registro de marca DELISWISS, solicitada por Gourmesa S.A.

Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal en lo Civil y Comercial Federal de Argentina, Sentencia de la Sala II de fecha 9 de setiembre del 2004, seguida en la causa N° 3369/98 entre Pfizer Inc. y Finadiet S.A., sobre cese de oposición al registro de marca VIAGRA en base a la marca VAGRAN.

Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal en lo Civil y Comercial Federal de Argentina, Sentencia de la Sala II de fecha 26 de marzo del 2004, seguida en la causa N° 4580/97 entre ZENECA LIMITED y LABORATORIOS ANDRÓMACO, sobre cese de oposición al registro de marca POSIDEX solicitada por la primera, en base a la marca PIOCIDEX de la segunda.

Imágenes

Imagen de botella de Coca Cola, tomada de http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.elperiodico.com/info/galeriasv2/galerias/galeria_738/foto_11729.JPG&imgrefurl=http://disenyo-industrial.blogspot.com/, consultado el 14.02.21.

Imagen de caja de chocolates Toblerone, tomada de www.lovink.ch/images/toblerone.JPG, consultado el 14.02.21.

Imagen de la clásica botella-jarra de cerámica, del Whisky de marca Ye Monk's, tomada de <https://www.etsy.com/es/listing/735269618/vintagedonald-fisher-whiskey-jug-con>, consultado el 03.10.20.

Imagen de la botella corrugada del Whisky Old Parr, tomada de

www.boliviamall.com/catalog/images/FROP1000.jpg, consultado el 14.02.21.

Imagen del león tridimensional y aristocrático de Peugeot, tomada de https://www.google.com/search?q=logo+peugeot+1923&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Sy64e_6V8rz-fM%252CjOABxvKME2dtzM%252C_&vet=1&usq=AI4_-kQFSILX653smclfCOU9UPatbEpwUw&sa=X&ved=2ahUKEwi0kbmd75zsAhX_F7kGHRTnCJMQ9QF6BAgKEDY&biw=1920&bih=937#imgsrc=c8E26n64GTljoM, consultado el 06.10.20.

Imagen de la estrella característica de Mercedes Benz, tomada de https://www.google.com/search?q=estrella+caracter%C3%ADstica+de+mercedes+benz&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjXqfv71OnuAhXUBtQKHZxbDCkQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1920&bih=969, consultado el 14 de febrero de 2021., tomada de https://www.google.com/search?q=marca+tridimensional+local+de+Fotomat&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwig7M7-w-ruAhWiJ7kGHQPXAw0Q_AUoAXoECBEQAw&biw=1920&bih=969#imgsrc=4gamuPzt8p9LzM, consultado el 14.02.21.

Imagen del letrero de la Compañía Pebble Beach, tomada de https://www.google.com/search?q=marca+tridimensional+local+de+Fotomat&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwig7M7-w-ruAhWiJ7kGHQPXAw0Q_AUoAXoECBEQAw&biw=1920&bih=969#imgsrc=z16QdB5Neb86CM, consultado el 14.02.21.

Imagen del árbol viviente de la Compañía Pebble Beach, tomada de https://www.google.com/search?q=marca+tridimensional+local+de+Fotomat&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwig7M7-w-ruAhWiJ7kGHQPXAw0Q_AUoAXoECBEQAw&biw=1920&bih=969#imgsrc=2QKYTrnO3clKQM, consultado el 14.02.21.

Imágenes de latas de betún, tomadas de:

https://www.google.com/search?q=latas+de+bet%C3%BAn+kiwi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjgh-6n-u7uAhUoGbkGHaayBroQ_AUoAXoECBEQAw&biw=1920&bih=969, consultado el 16.02.21.

https://www.google.com/search?q=latas+de+bet%C3%BAn+NUGGET&tbm=isch&ved=2ahUKEwikg5vv-u7uAhXmDrkGHcl4DN8Q2-cCegQIABAA&oq=latas+de+bet%C3%BAn+NUGGET&gs_lcp=CgNpbWcQA1D71QFYiuUBYJjpAWgAcAB4AIAAbogB8gSSAQM2LjGYAQCgAQGqAQQnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=6AQsYKSXJ-ad5OUPyfGx-A0&bih=969&biw=1920, consultado el 16.02.21.

Imágenes de latas de leche, tomadas de https://www.google.com/search?q=latas+de+leche+ideal+gloria+nestle&tbm=isch&ved=2ahUKEwjxe39-u7uAhVBM7kGHUVbBLgQ2-cCegQIABAA&oq=latas+de+leche+ideal+gloria+nestle&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHIDD_S1Yla0uYPq0LmgAcAB4AIABpgGIAZgSkqEEMTKuNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=BwUsYKSmFcHm5OUPxbarWAs&bih=969&biw=1920, consultado el 16.02.21.

Imágenes de latas de atún, tomadas de

https://www.google.com/search?q=latas+de+at%C3%BA+Per%C3%BA&tbm=isch&ved=2ahUKEwiurozp_e7uAhUkJrkGHY5OBbUQ2-cCegQIABAA&oq=latas+de+at%C3%BA+Per%C3%BA&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQZoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgIIADoGCAAQBRAeOgQIABAEogYIABAIEB46BAgAEBhQrRNY41dg32RoAHAAeACAAdgBiAGGDpIBBjE3LjEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEAwAEB&sclient=img&ei=AQgsYO6pB6TM5OUPjp2VqAs&bih=969&biw=1920, consultado el 16.02.21.

Imágenes de damajuanas de vino tomadas de

https://www.google.com/search?q=damajuanas+de+vino&tbm=isch&chips=q:damajuana+de+vino,g_1:antiguas:Xb43Dthi9xY%3D&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwifpvyvje_uAhWaCrkGHd1mDaUQ4IYoA3oECAEQHg&biw=1903&bih=969, consultada el 16 de febrero de 2021.

Imagen de manzana y naranja tomada de;

https://www.google.com/search?q=fruta&tbm=isch&hl=es&chips=q:fruta,g_1:manzana:PdNRfpxGKLA%3D&sa=X&ved=2ahUKEwigleXC_PuAhUeLrkGHbJBAG8Q4IYoBHoECAEQIA&biw=1903&bih=969#imgsrc=urk1qbSO2OGjM, consultado el 18.02.21.

Imagen de durazno, mango y uvas tomada de

https://www.google.com/search?q=fruta+&tbm=isch&ved=2ahUKEwj60r-Y8fPuAhV0NLkGHbALA8YQ2-cCegQIABAA&oq=fruta+&gs_lcp=CgNpbWcQAzoIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzICCAAYAggAMgIIADICCAAYAggAMgIIADICCA6BAgAEEM6BggAEAgQHjoECAAQHjoGCAAQBRAeUJB3Wlp_YleGAWgAcAB4AIABWYgB_QOSAQE2mAEAoAEBggELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=2ZkuYLqCivTo5OUPsJeMsAw&bih=969&biw=1920#imgsrc=9g37J_vaBibx1M, consultado el 18.02.21.

Imágenes de sandía cuadrada tomadas de

https://www.google.com/search?q=sand%C3%ADa+cuadrada&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7vu-j9vPuAhW4GbkgHVhsAI0Q_AUoAXoECBwQAw&biw=1920&bih=969, consultado el 18.02.21.

Imagen de sandía en forma de corazón tomada de

https://www.google.com/search?q=sand%C3%ADa+triangular&tbm=isch&ved=2ahUKEwjvwE_PPuAhUEBLkGHal-Bg0Q2-cCegQIABAA&oq=sand%C3%ADa+triangular&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEB46BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgQIABAYUNG5Dlinyw5gs84OaABwAHgBgAHTAYgB6geSAQU5LjAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=vqUuYO_rJYSI5OUPqf2Z6Ao&bih=969&biw=1920#imgsrc=3hMDc_8LI3QAHM, consultado el 18.02.21.

Imagen de tuercas tomada de

https://www.google.com/search?q=tuerca&hl=es&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjhiZiTz_buAhX7LLkGHdBI1AQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1920&bih=969, consultado el 19.02.21.

https://www.google.com/search?q=perno&tbm=isch&ved=2ahUKEwi0qI6Uz_buAhU3CLKGHc0eCFsQ2-cCeqQIABAA&oq=perno&gs_lcp=CgNpbWcQAZlHCAAQsQMQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzICCAAYAggAMgIIADICCAA6BQgAELEDOggIABCxAxCDAVDhsRBY9rkQYNXDEGgAcAB4AIABYogBtgOSAQE1mAEAoAEBggELZ3dzLXdpelj1pbWfAAQE&scient=img&ei=0AgwYLSAL7eQ5OUPzb2g2AU&bih=969&biw=1920&hl=es, consultado el 19.02.21.

https://www.google.com/search?q=llave+inglesa&tbm=isch&ved=2ahUKEwjO08iN0vbuAhW1B7kGHV3tDMAQ2-cCegQIABAA&og=llave+inglesa&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAyAggAMgIIADICCAyAggAMgIIADICCAA6BggAEAcQHIDfwgVYtd8FYlnmBWgAcAB4AlABYogBugGSAQEymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&scient=img&ei=6AswYM6_FbWP5OUP3dqzgAw&bih=969&biw=1920&hl=es, consultado el 19.02.21.

https://www.google.com/search?q=alicate&hl=es&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2a_hUKewipuf6M1PbuAhXCCTQKHfORD3QQ_AUoAXoECaCQAw&biw=1920&bih=969,
consultado el 19.02.21.

https://www.google.com/search?q=llanta&hl=es&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjgibes1vbuAhVKIbkGHSJzCaMQ_AUoAXoECB0QAaw&biw=1920&bih=969,
consultado el 19.02.21.

https://www.google.com/search?q=pelota&hl=es&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2a_hUKEwib-vK21_buAhVyEbkGHZ0IDDIQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1920&bih=969,
consultado el 19.02.21.

https://www.google.com/search?q=hoja+de+afeitar+doble+filo&tbm=isch&ved=2ahUKEwi02KHc2vbuAhXoLLkGHZgpAb0Q2-cCegQIABAA&og=hoja+de+afeitar&gs_lcp=CgNpbWcQARgFMgIIADICCAyAggAMgIIADICCAyAggAMgIIADICCAyAggAMgIIAFcMNIjeQmCeb2gAcAB4AIABaogBiwaSAQM4LjGYAQCGAQGgAQtdn3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=8BQwYPSgNejZ5OUPmNOE6As&bih=969&biw=1920&hl=es, consultado el 19.02.21.

[https://www.google.com/search?q=m%C3%A1quina+de+afeitar+doble+filo&tbm=isch&ved=2ahUKEwig7Na_2_buAhUCCrkGHU0FDvwQ2-cCegQIABAA&og=m%C3%A1quina+de+afeitar+doble+filo&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGDoGCAAQBxAeOgIIADoGCAAQCBAeUPqCAVi-rgFgjlEBaABwAHgAgAFkiAHQC5IBBDE3LjGYAQCGAQGgAQtd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&scient=img&ei=wRUwYOCHFoKU5OUPzYq44A8&bih=969&biw=1920&hl=es,](https://www.google.com/search?q=m%C3%A1quina+de+afeitar+doble+filo&tbm=isch&ved=2ahUKEwig7Na_2_buAhUCCrkGHU0FDvwQ2-cCegQIABAA&og=m%C3%A1quina+de+afeitar+doble+filo&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGDoGCAAQBxAeOgIIADoGCAAQCBAeUPqCAVi-rgFgjlEBaABwAHgAgAFkiAHQC5IBBDE3LjGYAQCGAQGgAQtd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&scient=img&ei=wRUwYOCHFoKU5OUPzYq44A8&bih=969&biw=1920&hl=es)

consultado el 19.02.21.

Imágenes del vehículo Ferrari Daytona Spider y Ferrari Testarossa, en https://www.google.com/search?q=Daytona+Spider+y+del+Testarossa+Ferrari&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiK_Yr-z5fuAhUvD7kGHUg0DOAQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1920&bih=969, consultado el 12.01.2020.

Imagen de jeringa tomada de <https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdam.ngenespanol.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2Fjeringa.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ngenespanol.com%2Fdato-dia%2Fmujer-invento-jeringa-una-sola-mano%2F&tbnid=l9V8i7WgaU82sM&vet=12ahUKEwj2tWEnrLSAhUCDtQKHevHDekQMMyg8egQIARBw..i&docid=VOCYhUJ4T5TAiM&w=800&h=410&q=jeringa&ved=2ahUKEwj2tWEnrLSAhUCDtQKHevHDekQMMyg8egQIARBw>, consultado el 13.10.2020.

Imagen de administrador de gotas tomada de <https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcuidatuvista.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2FEye-Drops.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcuidatuvista.com%2Fponer-gotas-en-los-ojos-colirio%2F&tbnid=bU6JY4JIKjJNVm&vet=12ahUKEwj3k8mcn7LSAhXDMLkGHRLRDV0QMyhNegQIARBm..i&docid=6jHH0iWrbG9IJM&w=160&h=160&q=dispensador%20de%20gotas%20para%20los%20ojos&ved=2ahUKEwj3k8mcn7LSAhXDMLkGHRLRDV0QMyhNegQIARBm>, consultado el 13.10.2020.

Imagen de chocolate tomada de <http://www.labodegaperuana.com/chocolatetriangulodonofrio.jpg>, consultado el 10.09.2011.

Imagen de cubo de Rubick tomada de https://www.google.com/search?q=cubo+de+rubik&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiuxPqHkZfuAhUJKLkGHX4_DEwQ_AUoAXoE, consultada el 12.01.2021.

Imagen de vehículo Ferrari, Daytona Spider, tomada de https://www.google.com/search?q=Daytona+Spider+y+del+Testarossa+Ferrari&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiK_Yr-z5fuAhUvD7kGHUg0DOAQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1920&bih=969, consultado el 12.01.2020.

Imagen de vehículo Ferrari Testarossa tomada de https://www.google.com/search?q=Daytona+Spider+y+del+Testarossa+Ferrari&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiK_Yr-z5fuAhUvD7kGHUg0DOAQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1920&bih=969, consultado el 12.01.2020.

Imágenes de colores secundarios, tomada de <https://www.mundodeportivo.com/uncomo/artes/articulo/cuales-son-los-colores-secundarios-50211.html>, el 6.10.2021.

Imagen de colores terciarios, tomada de <https://www.lifeder.com/colores-terciarios/>, el 7.10.2021.

Imagen de colores puros, tomada de <http://educarartesvisuales.blogspot.com/2016/03/color-puro.html>, el 8.10.2021.

Imagen de arcoíris, tomada de <https://www.culcobcs.com/noticia/cultura/el-arcoiris-no-tiene-siete-colores/?print=print>, el 8.10.2021.

Imagen de colores Pantone, tomada de <https://pantonemx.com/paletas-de-color/screen-shot-2018-12-07-at-5-03-13-pm/>, el 8.10.2021



ANEXOS

ANEXO I: Preguntas al Usuario y Cuestionario para la Dirección de Signos Distintivos

PREGUNTAS AL USUARIO

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos los derechos de marca, específicamente en lo que concierne a la piratería marcaria y a las infracciones de los derechos de marca en general?

NO, porque considero que les falta mucho más en su trabajo contra lucha del contrabando y piratería.

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

medio de Comunicación y las redes Sociales.

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de estos derechos?

- La existencia del centro comercial "El Huevo"
- Personas que se dedican a la Piratería
- Consumidores (tipo de mercado - la economía).

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos).

- Fiscalización efectiva del centro comercial "El Huevo"
- Cárcel efectiva a los q' realizan la Piratería
- Establecer un mercado competitivo entre los piratas y la empresa privado - como el caso de la película 'Asumo'

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las leyes sobre derechos de marca?

30 años

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marca, ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Específicamente en relación a la piratería marcaria y a la infracción de los derechos de autor de obras escritas)

No, sigue continuando con la piratería.

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

No, solo Indecopi.

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de atender estos asuntos (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Sobre la piratería de marcas y la infracción de derechos de marcas en general).

No, se vee un gran interés en combatir el problema.

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

No, son muy lentos en resolver.

10.- ¿Cuál es la percepción que tiene sobre los funcionarios de Indecopi (Dirección de Signos Distintivos y Sala de Propiedad Intelectual)? ¿Considera usted que tienen un buen desempeño; considera que están bien capacitados?

Que aun les falta más capacitación, exigencia en la producción.

11.- ¿Cree usted que el número de funcionarios y personal con que cuenta la institución es el adecuado?

El número de colaboradores puede estar bien, pero para que se vea resultado se debe exigir el nivel de producción.

12.- ¿Considera usted que la Dirección de Signos Distintivos brinda los servicios adecuados y suficientes a nivel nacional?

NO, se podría considerar si hubiera resultados en su productividad, pero como no los hay.

13.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima o en provincias?

Sí.

14.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

todas.

15.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

no son muy engorrosos.

16.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D. L. 1092, son adecuadas? ¿se utilizan?

No, continúa el contrabando y piratería

17.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u oposición de marcas?

No, son lentos.

18.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

NO, son lentos.

19.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para el registro de una marca como para las denuncias por infracción al derecho de marcas son adecuadas?

Soy muy confesor.

20.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción a los derechos de marca es disuasivo?

No, porque aún continúa el contrabando
piratería

21.- Ante un problema sobre infracción de derechos de marca, ¿recurre usted a la Dirección de Signos Distintivos o a alguna institución, autoridad, o persona vinculada a la protección de estos derechos? ¿Por qué?

Sí, a la Fiscalía, porq' considero a
mas epicuente.

22.- En caso de haber recurrido a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y haber obtenido resolución no favorable total o parcialmente, ¿apelaría al Tribunal del Indecopi?

Sí.

23.- ¿Estaría dispuesto a recurrir al Poder Judicial?

Sí.

24. ¿Considera usted que las multas u otros actos o acciones del Indecopi, disuaden de la comisión de infracciones en el futuro?

No, no disuaden, porque se aplican multas muy bajas.

25. ¿Cómo evalúa usted el ambiente físico de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi?

tiene muy buena infraestructura.

26. ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (hardware, software, etc) en un servicio más eficiente?

Sí, permite la facilidad en el trabajo

27. ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer en cuanto al tema?

Con la esperanza de que el servicio mejore para beneficio y crecimiento económico de nuestro país.

55 Francisco Espinosa Cespedes Abogado - Independiente

PREGUNTAS AL USUARIO

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos los derechos de marca, específicamente en lo que concierne a la piratería marcaria y a las infracciones de los derechos de marca en general?

NO

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

MUCHA PIRATERIA

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de estos derechos?

REGISTRO MUY CARO

MUCHA BUREACRACIA

FALTA DE INTERÉS DE PROTECCIÓN DE INTELLECTUAL

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos).

BAJAR COSTOS DE LAS TASAS

PREPARAR PARA UNA ACCIÓN PROACTIVA DE MARK

(TRABAJAR) INTELLECTUAL

QUE INTELLECTUAL MUESTRE MAYOR INTERÉS

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las leyes sobre derechos de marca?

40 AÑOS

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marca, ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Específicamente en relación a la piratería marcaria y a la infracción de los derechos de autor de obras escritas)

No porque sigue la piratería

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

No Parece Que Hay Descoordinación

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de atender estos asuntos (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Sobre la piratería de marcas y la infracción de derechos de marcas en general).

No porque son muy peribrosos
La Burocracia Negativa a su

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

No son muy lentos e inefaces

10.- ¿Cuál es la percepción que tiene sobre los funcionarios de Indecopi (Dirección de Signos Distintivos y Sala de Propiedad Intelectual)? ¿Considera usted que tienen un buen desempeño; considera que están bien capacitados?

Que les falta más interés por los

Los problemas que se le presentan

Les falta más capacitación y
sobre todo conciencia social

1.- ¿Cree usted que el número de funcionarios y personal con que cuenta la institución es el adecuado?

Si.

2.- ¿Considera usted que la Dirección de Signos Distintivos brinda los servicios adecuados y suficientes a nivel nacional?

No, es muy deficiente, demora

Mucho en resolver

3.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima o en provincias?

Si

4.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

Derechos y Tasa

15.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

No son sencillos y
No Confiables

16.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D. L. 1092, son adecuadamente utilizadas?

No, Vasa Alborn nu da
Pozdrave

17.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u registro de marcas?

No

18.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

No.

19.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para el registro de una marca como para las denuncias por infracción al derecho de marcas son adecuadas?

Sow. May ATAS, Sow May

20.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción a los derechos de marca es disuasivo?

No, porque son bajas. 88

~~ESTABLECER~~ EL MAXIMO y DAR A
AFECTADO

21.- Ante un problema sobre infracción de derechos de marca, ¿recurre usted a la Dirección de Signos Distintivos o a alguna institución, autoridad, o instancia vinculada a la protección de estos derechos? ¿Por qué?

No, much Pressure, My English
Se GASTY NO SE REARE ME

12.- En caso de haber recurrido a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y haber obtenido resolución no favorable total o parcialmente, ¿apelaría al Tribunal del Indecopi?

SI

13.- ¿Estaría dispuesto a recurrir al Poder Judicial?

SI

14.- ¿Considera usted que las multas u otros actos o acciones del Indecopi, disuaden de la comisión de infracciones en el futuro?

No, porque no se aplica el ~~Ukmanu~~ ~~Ukmanu~~

25.- ¿Cómo evalúa usted el ambiente físico de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi?

Buena

26.- ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (hardware, software, etc) en un servicio más eficiente?

SEVEN LENTOS EN ~~RECORRER~~ ~~RECORRER~~

27.- ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer en cuanto al tema?

SE REQUIERE REORGANIZAR
INDECOPÍ, PARA HACERLO
MÁS EFICIENTE.

PREGUNTAS AL USUARIO

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos los derechos de marca, específicamente en lo que concierne a la piratería marcaria y a las infracciones de los derechos de marca en general?

Considero que aun no es suficiente la protección a los derechos de marca en nuestro país.

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

Si bien existe un registro y marco legal de protección, la informalidad del comercio dificulta el cumplimiento de las leyes y el respeto de los derechos de marca.

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de estos derechos?

- Informalidad del comercio
- Falta de cultura de respeto a los derechos de marca de autor.
- Dificil articulación de las entidades involucradas en hacer cumplir las normas. Falta de un plan para atacar

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de piratería haberlos).

- Concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del respeto a los derechos marcarios para el desarrollo económico del país.
- Implementar planes nacionales de lucha contra la piratería.

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las leyes sobre derechos de marca?

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marca, han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Específicamente en relación a la piratería marcaria y a la infracción de los derechos de autor de obras escritas)

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de "atender estos asuntos" (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Sobre la piratería de marcas y la infracción de derechos de marcas en general).

La creación de todo organismo especializado es útil siempre que se les den las herramientas para el cumplimiento cabal de sus competencias.

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

No considero que sea ágil, entiendo que pueden tomar 2 ó 3 años los procesos.

10.- ¿Cuál es la percepción que tiene sobre los funcionarios de Indecopi (Dirección de Signos Distintivos y Sala de Propiedad Intelectual)? ¿Considera usted que tienen un buen desempeño; considera que están bien capacitados?

La mayoría de áreas presentan alta rotación y cambio de personal constante, lo cual demora el trámite de los expedientes en tanto el nuevo funcionario se capacita.

12- ¿Cree usted que el número de funcionarios y personal con que cuenta la institución es el adecuado?

Insuficiente

13- ¿Considera usted que la Dirección de Signos Distintivos brinda los servicios adecuados y suficientes a nivel nacional?

No

14- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima o en provincias?

Entiendo que si.

14- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.)

Denuncias -
- Pago por procedimiento por trapero
costos y costos.

15- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

- Por lo general son simples pero lentos
- Salvo el caso de la transparencia de
costos donde se tiene que iniciar un
procedimiento aparte

22.- En caso de haber recurrido a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y haber obtenido resolución no favorable total o parcialmente, ¿apelaría al Tribunal del Indecopi?

Si.

23.- ¿Estaría dispuesto a recurrir al Poder Judicial?

Si.

24. ¿Considera usted que las multas u otros actos o acciones del Indecopi, disuaden de la comisión de infracciones en el futuro?

No.

25. ¿Cómo evalúa usted el ambiente físico de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi?

—

26. ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (hardware, software, etc) en un servicio más eficiente?

—

27. ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer en cuanto al tema?

—

CÉSAR SALAZAR. - ABOGADO INDEPENDIENTE

PREGUNTAS AL USUARIO

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos los derechos de marca, específicamente en lo que concierne a la piratería marcaria y a las infracciones de los derechos de marca en general?

Considero que no, ~~con~~ el estado debe supervisar y fiscalizar a empresas que ~~clonan~~ ~~roban~~ ~~la~~ ~~marca~~ ~~piratean~~ ya existente.

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

- Verificación
- Supervisión
- Fiscalización

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de estos derechos?

La poca publicidad con la que cuentan y el pobre desempeño de Indecopi

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos).

Un filtro estricto y su posterior supervisión y fiscalización

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las leyes sobre derechos de marca?

—

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marca, han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Específicamente en relación a la piratería marcaria y a la infracción de los derechos de autor de obras escritas)

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de atender estos asuntos (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Sobre la piratería de marcas y la infracción de derechos de marcas en general).

Considero que han tratado de mejorar dictando normas ~~perjudiciales~~ pero aún no se manifiesta la información a los ciudadanos.

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

Si.

10.- ¿Cuál es la percepción que tiene sobre los funcionarios de Indecopi (Dirección de Signos Distintivos y Sala de Propiedad Intelectual)? ¿Considera usted que tienen un buen desempeño; considera que están bien capacitados?

Si, por toda mejora es favorable para los ciudadanos.

1.- ¿Cree usted que el número de funcionarios y personal con que cuenta la institución es el adecuado?

2.- ¿Considera usted que la Dirección de Signos Distintivos brinda los servicios adecuados y suficientes a nivel nacional?

No, considero que no se abastece a nivel nacional.

3.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima o en provincias?

14.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

-tasas

15.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

Burocráticos

16.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D. L. 1092, son adecuadas? ¿son utilizadas?

—

17.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u oposición al registro de marcas?

Si

18.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

Si

19.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para el registro de una marca como para las denuncias por infracción al derecho de marcas son adecuadas?

Si

20.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción a los derechos de marca es disuasivo?

No.

21.- Ante un problema sobre infracción de derechos de marca, ¿recurre usted a la Dirección de Signos Distintivos o a alguna institución, autoridad, o instancia vinculada a la protección de estos derechos? ¿Por qué?

Si, porque es la autoridad competente para resolver el conflicto

11. - En caso de haber recurrido a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y haber obtenido resolución no favorable total o parcialmente, ¿apelaría al Tribunal Indecopi?

Si

12. - ¿Estaría dispuesto a recurrir al Poder Judicial?

Si

14. ¿Considera usted que las multas u otros actos o acciones del Indecopi, disuaden de la comisión de infracciones en el futuro?

No.

15. ¿Cómo evalúa usted el ambiente físico de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi?

Optimo.

16. ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (hardware, software, etc) en un servicio más eficiente?

Considero que debe haber más información sobre los servicios de Indecopi a fin de que los ciudadanos conozcan sus derechos y/o obligaciones.

17. ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer en cuanto al tema?

- Mayor difusión de D^o marcas
- Menor burocracia
- Mayores multas por infracciones. (sin permitir al formular acabos civiles y/o penales en contra de los infractores).

PREGUNTAS AL USUARIO

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos los derechos de marca, específicamente en lo que concierne a la piratería marcaria y a las infracciones de los derechos de marca en general?

Si, pero porcierto, debido a la falta de fiscalizaciones presenciales en determinados mercados

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

- Respecto a las Normas vertidas y/o elaboradas por la INDECOPI.

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de estos derechos?

- Imitaciones,
- Falta de fiscalización en los puntos con más incidencia

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos).

- Mayor regulación y parametrización de las sanciones; asimismo, una mayor fiscalización respecto al uso indebido.

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las leyes sobre derechos de marca?

Desconocida

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marca, han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Específicamente en relación a la piratería marcara y a la infracción de los derechos de autor de obras escritas)

Desconosco

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

Desconosco

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de "atender estos asuntos" (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Sobre la piratería de marcas y la infracción de derechos de marcas en general).

Parcialmente

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

Desconosco

10.- ¿Cuál es la percepción que tiene sobre los funcionarios de Indecopi (Dirección de Signos Distintivos y Sala de Propiedad Intelectual)? ¿Considera usted que tienen un buen desempeño; considera que están bien capacitados?

*Eficiencia en cuanto al registro,
- búsqueda de los signos distintivos.*

1.- ¿Cree usted que el número de funcionarios y personal con que cuenta la institución es el adecuado?

Desconosco

2.- ¿Considera usted que la Dirección de Signos Distintivos brinda los servicios adecuados y suficientes a nivel nacional?

Desconosco

3.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima o en provincias?

Desconosco

14.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

Medidas Cautelares

15.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

Desconosco

16.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D. L. 1092, son adecuadas? ¿son utilizadas?

Desconosce

17.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u oposición a registro de marcas?

Desconosce

18.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción a derecho de marcas?

Desconosce

19.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para el registro de una marca como para las denuncias por infracción al derecho de marcas son adecuadas?

son desproporcionadas (en cuanto a lo que da y registro)

20.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción a los derechos de marca es disuasivo?

Desconosce

21.- Ante un problema sobre infracción de derechos de marca, ¿recurre usted a la Dirección de Signos Distintivos o a alguna institución, autoridad, o instancia vinculada a la protección de estos derechos? ¿Por qué?

Si, al ser una dirección que por su especialidad puede absolver más multas

22.- En caso de haber recurrido a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y haber obtenido resolución no favorable total o parcialmente, ¿apelaría al Tribunal del Indecopi?

Si

23.- ¿Estaría dispuesto a recurrir al Poder Judicial?

No, por economía procesal y por cuanto considero al Arbitraje como medio idóneo para absolver dichas controversias

24. ¿Considera usted que las multas u otros actos o acciones del Indecopi, disuaden de la comisión de infracciones en el futuro?

Desconoce

25. ¿Cómo evalúa usted el ambiente físico de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi?

Desconoce

26. ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (hardware, software, etc) en un servicio más eficiente?

Mayor eficiencia en el servicio

27. ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer en cuanto al tema?

Ninguna

PREGUNTAS AL USUARIO

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos los derechos de marca, específicamente en lo que concierne a la piratería marcaria y a las infracciones de los derechos de marca en general?

NO. Falta implementar mecanismos que aseguren el cumplimiento de la normatividad vigente.

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

La ley está dada, pero no existen mecanismos que coadyuven a su cumplimiento. Es decir las autoridades no cumplen con su papel.

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de estos derechos?

- Falta de Seguridad
- Falta de Autoridad
- Corrupción.

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos).

Los agütes que deben velar por el cumplimiento de la ley deben actuar de manera idónea, imparciales.

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las leyes sobre derechos de marca?

NO podría precisar

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marca, han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Específicamente en relación a la piratería marcaria y a la infracción de los derechos de autor de obras escritas)

No ha sido efectivo.

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

No estoy muy enterado al respecto.

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de atender estos asuntos* (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Sobre la piratería de marcas y la infracción de derechos de marcas en general).

Aún falta.

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

No tengo conocimiento.

10.- ¿Cuál es la percepción que tiene sobre los funcionarios de Indecopi (Dirección de Signos Distintivos y Sala de Propiedad Intelectual)? ¿Considera usted que tienen un buen desempeño; considera que están bien capacitados?

Me parece que aún les falta ya que no tengo conocimiento que no hay ningún curso.

11.- ¿Cree usted que el número de funcionarios y personal con que cuenta la institución es el adecuado?

No se trata de número de personas sino de efectividad

12.- ¿Considera usted que la Dirección de Signos Distintivos brinda los servicios adecuados y suficientes a nivel nacional?

No son suficientes - Falta inversión.

13.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima o en provincias?

Denegado

14.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

Denegado

15.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

No.

16.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D. L. 1092, son adecuadas y utilizadas?

Deramayo

17.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u oposición al registro de marcas?

Si.

18.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

Si

19.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para el registro de una marca como para las denuncias por infracción al derecho de marcas son adecuadas?

No son adecuadas.

20.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción a los derechos de marca es disuasivo?

Si; algunas veces. Por ello hay mucha imitación y piratería.

21.- Ante un problema sobre infracción de derechos de marca, ¿recurre usted a la Dirección de Signos Distintivos o a alguna institución, autoridad, o instancia vinculada a la protección de estos derechos? ¿Por qué?

No he tenido oportunidad.

22.- En caso de haber recurrido a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y haber obtenido resolución no favorable total o parcialmente, ¿apelaría al Tribunal del Indecopi?

23.- ¿Estaría dispuesto a recurrir al Poder Judicial?

Si

24. ¿Considera usted que las multas u otros actos o acciones del Indecopi, disuaden de la comisión de infracciones en el futuro?

No. Hay es por pena que aún no se ha resultado. Como dije, aún tenemos mucha informalidad.

25. ¿Cómo evalúa usted el ambiente físico de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi?

Desconozco.

26. ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (hardware, software, etc) en un servicio más eficiente?

Me parece positivo.

27. ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer en cuanto al tema?

Considero que debe reforzarse el trabajo que se realiza ya que no hay una verdadera protección ~~(af)~~ a pesar de la ley. Las autoridades no cumplen con su papel de protegerlos ~~o~~.

PREGUNTAS AL USUARIO

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos los derechos de marca, específicamente en lo que concierne a la piratería marcaria y a las infracciones de los derechos de marca en general?

No, si bien existe legislación continua dañando la piratería marcaria, debiéndose evaluar la legislación actual para una real y efectiva persecución de las personas que se enriquecen ilícitamente.

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

- Normas insuficientes
- Falta de difusión de las normas sobre la materia

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de estos derechos?

- corrupción
- desconocimiento del problema de la piratería marcaria
-

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos).

- Revisión de la legislación
- articulación de los entes vinculados a la materia

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las leyes sobre derechos de marca?

Hace mas de 80 años

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de ~~marca~~ ^{marcas} han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos ~~derechos~~ ^{derechos}? (Específicamente en relación a la piratería marcara y a la infracción de los ~~derechos~~ ^{derechos} de autor de obras escritas)

no, porque continúa da'ndole la piratería ~~marcar~~ ^{marcas} a vista y paciencia de las autoridades

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

Desconozco.

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de "atender estos asuntos" (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de ~~estos~~ ^{estos} derechos? (Sobre la piratería de marcas y la infracción de derechos de marcas ~~en~~ ^{en} general).

Habría que ver las estadísticas, los efectos de las normas, compararlo con los resultados de otros estudios e informes emitidos.

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

Desconozco, pero ya la Ley 27444 señala los principios entre ellos la celeridad que deben observar las autoridades administrativas. Se debe supervisar la labor del órgano competente... Si está en el TUPA debería el órgano de control interno fiscalizar

10.- ¿Cuál es la percepción que tiene sobre los funcionarios de Indecopi (Dirección de Signos Distintivos y Sala de Propiedad Intelectual)? ¿Considera usted que tienen un buen desempeño; considera que están bien capacitados?

No conozco a Indecopi, pero se que tiene prestigio

11.- ¿Cree usted que el número de funcionarios y personal con que cuenta la institución es el adecuado?

Desconozco

12.- ¿Considera usted que la Dirección de Signos Distintivos brinda los servicios adecuados y suficientes a nivel nacional?

Desconozco

13.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima o en provincias?

Desconozco

14.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

Revisar TUPA, las tasas se establecen para recuperar lo que cuesta el servicio, el Estado no suena

15.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

Se desconoce, es lo que quiere los ciudadanos.

16.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D. L. 1092, son adecuadas? ☒ ~~no~~ utilizadas?

no se conoce

17.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u oposición al registro de marcas?

no se conoce

18.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

no se conoce

19.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para el registro de una marca como para las denuncias por infracción al derecho de marcas son adecuadas?

20.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción a los derechos de marca es disuasivo?

21.- Ante un problema sobre infracción de derechos de marca, ¿recurre usted a la Dirección de Signos Distintivos o a alguna institución, autoridad, o ~~institución~~ vinculada a la protección de estos derechos? ¿Por qué?

Falta difusión: derechos del consumidor en todo el territorio y a nivel nacional. Que hace I. n. de con falta difusión de sus tareas.

12.- En caso de haber recurrido a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y haber obtenido resolución no favorable total o parcialmente, ¿apelaría al Tribunal del Indecopi?

Si hasta agotar la vía administrativa.

13.- ¿Estaría dispuesto a recurrir al Poder Judicial?

Si

24. ¿Considera usted que las multas u otros actos o acciones del Indecopi, disuaden de la comisión de infracciones en el futuro?

De las noticias, no.

25. ¿Cómo evalúa usted el ambiente físico de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi?

No se ha concurrido a dicho ambiente

26. ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (hardware, software, etc) en un servicio más eficiente?

Las TICs contribuyen a una mejor gestión pública, contribuyen a la modernización de la administración Pública. Tener una política pública de Gobierno Electrónico que obliga al Estado al uso de TICs que permite la transparencia y la corrupción.

27. ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer en cuanto al tema?

- 1) Que Indecopi difunda sus servicios
- 2) Que en las Universidades se fomen en dicha materia a la transparencia.
- 3) Que se fomente el estudio de Marcas, comensos, seminarios...

Julio Silva

Abogado JUS

PREGUNTAS AL USUARIO

1. - ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos los derechos de marca, específicamente en lo que concierne a la piratería marcaria y a las acciones de los derechos de marca en general?

CONSIDERO que actualmente no están debidamente protegidos los derechos de marca, ya que existe mucha piratería marcaria, se hace muy poco, para proteger la marca.

2. - ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

- Me encuentro informado acerca de los derechos de marca.

3. - ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de estos derechos?

- PIRATERIA
- MERCADO INFORMAL

4. - A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos).

- REGULAR EL MERCADO, ESTABLECER LEYES ADECUADAS sobre DERECHO DE MARCA

5. - ¿Cuál es la antigüedad de las leyes sobre derechos de marca?

DESCONOCIDO

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marca, han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Específicamente en relación a la piratería marcaria y a la infracción de los derechos de autor de obras escritas)

DESCONOZCO.

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

DESCONOZCO

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de "atender estos asuntos" (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Sobre la piratería de marcas y la infracción de derechos de marcas en general).

DESCONOZCO

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

DESCONOZCO

10.- ¿Cuál es la percepción que tiene sobre los funcionarios de Indecopi (Dirección de Signos Distintivos y Sala de Propiedad Intelectual)? ¿Considera usted que tienen un buen desempeño; considera que están bien capacitados?

DESCONOZCO

11.- ¿Cree usted que el número de funcionarios y personal con que cuenta la institución es el adecuado?

CONSIDERO QUE ES INEFICIENTE, POR QUE NO
LOGRA ABARCAR A TODOS

12.- ¿Considera usted que la Dirección de Signos Distintivos brinda los servicios adecuados y suficientes a nivel nacional?

DESCONOZCO

13.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima o en provincias?

DESCONOZCO

14.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

ME DIOS CAUTELARES

15.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

DESCONOZCO

16.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D. L. 1092, son adecuadas? ¿son utilizadas?

DESCONOZCO

17.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u oposición al registro de marcas?

DESCONOZCO

18.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

DESCONOZCO

19.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para el registro de una marca como para las denuncias por infracción al derecho de marcas son adecuadas?

DESCONOZCO

20.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción a los derechos de marca es disuasivo?

DESCONOZCO

21.- Ante un problema sobre infracción de derechos de marca, ¿recurre usted a la Dirección de Signos Distintivos o a alguna institución, autoridad, o instancia vinculada a la protección de estos derechos? ¿Por qué?

No, porque nunca he tenido un problema sobre infracción

22. En caso de haber recurrido a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y haber obtenido resolución no favorable total o parcialmente, ¿apelaría al Tribunal Indecopi?

DESCONO ZCO

23. ¿Estaría dispuesto a recurrir al Poder Judicial?

SI, ESTARIA DISPUESTO A RECURRIR AL PODER JUDICIAL

24. ¿Considera usted que las multas u otros actos o acciones del Indecopi, disuaden de la comisión de infracciones en el futuro?

DESCONO ZCO

25. ¿Cómo evalúa usted el ambiente físico de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi?

DESCONO ZCO

26. ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (hardware, software, etc) en un servicio más eficiente?

SI ha impactado el uso de Tecnología, ya que en Flanumer es un software que sirve para el monitoreo.

27. ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer en cuanto al tema?

- SE DEBERIA ELABORAR LEYES ADECUADAS.

Monica Caro Valencia

PREGUNTAS AL USUARIO

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos los derechos de marca, específicamente en lo que concierne a la piratería marcaria y a las infracciones de los derechos de marca en general?

NO

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

La venta de los productos falsificados de manera pública, notoria y sin control por parte de las autoridades correspondientes.

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de estos derechos?

- ① La Falta de control en los lugares de expendio de estos productos
- ② El costo médico de los productos falsificados a diferencia de los originales.
- ③

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos).

- Mayor control en la venta y producción de los productos falsificados
- Mayor difusión de las sanciones de los que inculpan en dichos actos delictivos y/o sanciones administrativas

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las leyes sobre derechos de marca?

Desconozco

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marca, han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Específicamente en relación a la piratería marcaria y a la infracción de los derechos de autor de obras escritas)

Muy poco.

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

Deberían participar muchos sectores

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de "atender estos asuntos" (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Sobre la piratería de marcas y la infracción de derechos de marcas en general).

Toda creación de un nuevo órgano administrativo debe ser para mejorar pero lo importante es que los resultados sean efectivos y aciertos

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

Desconozco pero debe ser cada vez más celeres los trámites y a menor costo

10.- ¿Cuál es la percepción que tiene sobre los funcionarios de Indecopi (Dirección de Signos Distintivos y Sala de Propiedad Intelectual)? ¿Considera usted que tienen un buen desempeño; considera que están bien capacitados?

Regular desempeño, falta mayor capacitación

11.- ¿Cree usted que el número de funcionarios y personal con que cuenta la institución es el adecuado?

Debería haber más personal y funcionarios de alto rango, aunque desconozco la carga procesal con que cuentan.

12.- ¿Considera usted que la Dirección de Signos Distintivos brinda los servicios adecuados y suficientes a nivel nacional?

Me parece q se ha centralizado solo en Lima y provincias aun no.

13.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima o en provincias?

Me imagino que las hay en capitales de provincia.

14.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

Debe solventar los costos necesarios pero a un precio accesible que llegue a todos los sectores y no solo a los sectores pudientes como a los empresarios de grado superior.

15.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

Desconozco los procedimientos pero debería ser simples y efectivos.

16.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D. L. 1092, son adecuadas? ¿son utilizadas?

Desconozco.

17.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u oposición a registro de marcas?

Me imagino que no si es que tienen mucha carga procesal administrativa.

18.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

Desconozco.

19.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para el registro de una marca como para las denuncias por infracción al derecho de marcas son adecuadas?

Desconozco.

20.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción a los derechos de marca es disuasivo?

Lo disuasivo me parece que son los operativos continuos que debería haber sin dejar de lado el impacto que tienen las multas.

21.- Ante un problema sobre infracción de derechos de marca, ¿recurre usted a la Dirección de Signos Distintivos o a alguna institución, autoridad, o instancia vinculada a la protección de estos derechos? ¿Por qué?

Recorrería a la Dirección.

22.- En caso de haber recurrido a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y haber obtenido resolución no favorable total o parcialmente, ¿apelaría al Tribunal del Indecopi?

Si

23.- ¿Estaría dispuesto a recurrir al Poder Judicial?

También

24. ¿Considera usted que las multas u otros actos o acciones del Indecopi, disuaden de la comisión de infracciones en el futuro?

Si

25. ¿Cómo evalúa usted el ambiente físico de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi?

Desconozco el local por dentro

26. ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (hardware, software, etc) en un servicio más eficiente?

Rapidez

27. ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer en cuanto al tema?

Mayor difusión de las atribuciones de dicho ente administrativo y de los sanciones

PREGUNTAS AL USUARIO

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos los derechos de marca, específicamente en lo que concierne a la piratería marcaria y a las infracciones de los derechos de marca en general?

No

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

Debido a que las empresas son objeto de robo de sus marcas y no logran una adecuada diferenciación de sus productos ante los consumidores

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de estos derechos?

El robo de la marca

El uso indebido de la marca

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos).

- Registrar el producto como marca ante el Indecopi
- Estar alerta si otra empresa pretende registrar una marca idéntica

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las leyes sobre derechos de marca?

Esta legislación si es antigua

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marca, han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Específicamente en relación a la piratería marcaria y a la infracción de los derechos de autor de obras escritas)

Considero q' se está intentando mejorar.

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

Supongo que sí

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de atender estos asuntos* (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Sobre la piratería de marcas y la infracción de derechos de marcas en general).

Considero que será bueno su desempeño.

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

Desconozco

10.- ¿Cuál es la percepción que tiene sobre los funcionarios de Indecopi (Dirección de Signos Distintivos y Sala de Propiedad Intelectual)? ¿Considera usted que tienen un buen desempeño; considera que están bien capacitados?

No hay una defusión masiva de las responsabilidades de estos funcionarios

11.- ¿Cree usted que el número de funcionarios y personal con que cuenta la institución es el adecuado?

No tengo conocimiento

12.- ¿Considera usted que la Dirección de Signos Distintivos brinda los servicios adecuados y suficientes a nivel nacional?

Sólo pongo que si

13.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima o en provincias?

No tengo conocimiento

14.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

Desconozco

15.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

No he tenido oportunidad de hacer un trámite en Indecopi

16.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D. L. 1092, son adecuadas? ¿son utilizadas?

Si

17.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u oposición al registro de marcas?

Depende de la complejidad del expediente

18.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

No siempre.

19.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para el registro de una marca como para las denuncias por infracción al derecho de marcas son adecuadas?

Si

20.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción a los derechos de marca es disuasivo?

No siempre

21.- Ante un problema sobre infracción de derechos de marca, ¿recurre usted a la Dirección de Signos Distintivos o a alguna institución, autoridad, o instancia vinculada a la protección de estos derechos? ¿Por qué?

Si porque confío en que resuelvan el problema

22. - En caso de haber recurrido a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y haber obtenido resolución no favorable total o parcialmente, ¿apelaría al Tribunal del Indecopi?

No he recurrido

23. - ¿Estaría dispuesto a recurrir al Poder Judicial?

No

24. ¿Considera usted que las multas u otros actos o acciones del Indecopi, disuaden de la comisión de infracciones en el futuro?

No siempre

25. ¿Cómo evalúa usted el ambiente físico de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi?

Desconozco.

26. ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (hardware, software, etc) en un servicio más eficiente?

Muy útil y efectivo

27. ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer en cuanto al tema?

Los ciudadanos deben ser mejor informados sobre estas temas, hay mucho desconocimiento en la población.

Jesús Andruillo Rosales

Asistente de legal

Hidalgo Contreras

Administrativo

PREGUNTAS AL USUARIO

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos los derechos de marca, específicamente en lo que concierne a la piratería marcaria y a las infracciones de los derechos de marca en general?

No

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

Hay CD, Videos de venta en la calle; Zapatillas, ropa: falsificada, fotocopias de libros originales

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de estos derechos?

- Falsificación del autor u imitaciones
- Alta afectación
- Precios: Hay ingresos por venta barata y afectan la venta del producto original

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos).

- Puntificar la marca en internet

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las leyes sobre derechos de marca?

— No se

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marca, han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Específicamente en relación a la piratería marcaria y a la infracción de los derechos de autor de obras escritas)

no

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

no

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de atender estos asuntos (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Sobre la piratería de marcas y la infracción de derechos de marcas en general).

En esta parte
en algunos aspectos

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

no sé

10.- ¿Cuál es la percepción que tiene sobre los funcionarios de Indecopi (Dirección de Signos Distintivos y Sala de Propiedad Intelectual)? ¿Considera usted que tienen un buen desempeño; considera que están bien capacitados?

Hay vacíos en las leyes. Los
funcionarios se avocan a
conocer las normas.
Debe haber más jurisprudencia y
doctrina que los ayude.

11.- ¿Cree usted que el número de funcionarios y personal con que cuenta la institución es el adecuado?

no sé

12.- ¿Considera usted que la Dirección de Signos Distintivos brinda los servicios adecuados y suficientes a nivel nacional?

no

13.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima o en provincias?

Si

14.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

Si todos

15.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

Rápidos no

Simple en algunos casos

Confiables de acuerdo a la reglamentación.

16.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D. L. 1092, son adecuadas? ¿son utilizadas?

no

17.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u oposición al registro de marcas?

no

18.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

no

19.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para el registro de una marca como para las denuncias por infracción al derecho de marcas son adecuadas?

no estoy segura

20.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción a los derechos de marca es disuasivo?

no porque igual siguen
infringiendo
no los disuade

21.- Ante un problema sobre infracción de derechos de marca, ¿recurre usted a la Dirección de Signos Distintivos o a alguna institución, autoridad, o instancia vinculada a la protección de estos derechos? ¿Por qué?

y no tengo problema
pero si lo tuviera, sí.

12.- En caso de haber recurrido a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y haber obtenido resolución no favorable total o parcialmente, ¿apelaría al Tribunal del Indecopi?

SI

13.- ¿Estaría dispuesto a recurrir al Poder Judicial?

SI

14.- ¿Considera usted que las multas u otros actos o acciones del Indecopi, disuaden de la comisión de infracciones en el futuro?

NO

25.- ¿Cómo evalúa usted el ambiente físico de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi?

Instalaciones Parecen modernas

26.- ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (hardware, software, etc) en un servicio más eficiente?

SI en 45% a 60 %

27.- ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer en cuanto al tema?

Establecer nuevas leyes con sanciones

Elizabeth Arribas
Mejía.

PREGUNTAS AL USUARIO

1.- Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos los derechos de marca, específicamente en lo que concierne a la piratería marcaria y a las infracciones de los derechos de marca en general?

No

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

No hay Protección por parte del Estado

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de estos derechos?

No hay control por parte del Estado

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos),

- Más control por parte del Estado
- Mejores herramientas que permitan el acceso de la creación de marcas

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las leyes sobre derechos de marca?

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marca, han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Específicamente en relación a la piratería marcaria y a la infracción de los derechos de autor de obras escritas)

No, aún no hay impacto positivo en la protección de estos derechos, ya que hay aún Piratería Marcaria en todos los medios

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

No todos los ^{sectores} involucrados.

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de atender estos asuntos* (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Sobre la piratería de marcas y la infracción de derechos de marcas en general).

No.

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

No son resueltos con celeridad y en forma eficaz.

10.- ¿Cuál es la percepción que tiene sobre los funcionarios de Indecopi (Dirección de Signos Distintivos y Sala de Propiedad Intelectual)? ¿Considera usted que tienen un buen desempeño; considera que están bien capacitados?

Considero que no hay un buen desempeño, porque no están bien capacitados, falta una mejor especialización en la materia

11.- ¿Cree usted que el número de funcionarios y personal con que cuenta la institución es el adecuado?

No es el adecuado

12.- ¿Considera usted que la Dirección de Signos Distintivos brinda los servicios adecuados y suficientes a nivel nacional?

No

13.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima o en provincias?

No

14.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

15.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

No

16.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D. L. 1092, son adecuadas? ¿son utilizadas?

No son utilizadas

17.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u oposición al registro de marcas?

No se cumplen

18.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

No cumplen los plazos

19.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para el registro de una marca como para las denuncias por infracción al derecho de marcas son adecuadas?

No son adecuadas

20.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción a los derechos de marca es disuasivo?

21.- Ante un problema sobre infracción de derechos de marca, ¿recurre usted a la Dirección de Signos Distintivos o a alguna institución, autoridad, o instancia vinculada a la protección de estos derechos? ¿Por qué?

No he pasado aún por ello

22.- En caso de haber recurrido a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y haber obtenido resolución no favorable total o parcialmente, ¿apelaría al Tribunal del Indecopi?

Si apelaría

23.- ¿Estaría dispuesto a recurrir al Poder Judicial?

Si no estoy conforme si

24. ¿Considera usted que las multas u otros actos o acciones del Indecopi, disuaden de la comisión de infracciones en el futuro?

Si

25. ¿Cómo evalúa usted el ambiente físico de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi?

No le conozco.

26. ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (hardware, software, etc) en un servicio más eficiente?

Se ha impactado

27. ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer en cuanto al tema?

Nicolás Ocampo González
Asistente de la Presidencia
de la H. SCA

PREGUNTAS AL USUARIO

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos los derechos de marca, específicamente en lo que concierne a la piratería marcaria y a las infracciones de los derechos de marca en general?

No - Visitar Gamarra y Pallas Azules

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

Los comerciantes compran (Ejemplo: 10 pares de zapatillas de marca Verdadera y venden 40 de la misma marca), las verdaderas marcas a fin de despistar al Inspector o Verificador

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de estos derechos?

1. Informalidad - Laboral
- Adm.

2. falta de Inspección.

3. Burocracia extrema.

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos),

- Educación.

- Valores.

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las leyes sobre derechos de marca?

Desconosco.

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marca, han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Específicamente en relación a la piratería marcara y a la infracción de los derechos de autor de obras escritas)

ningún Impacto., Todo sigue igual o peor. Tal vez

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

No, al parecer fue de Favor.

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de "atender estos asuntos" (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Sobre la piratería de marcas y la infracción de derechos de marcas en general).

En algunos sectores tal vez, no en todos.

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

La celeridad es una herramienta que no se ve reflejada en nuestro país, por conveniencia burocrática o similar.

10.- ¿Cuál es la percepción que tiene sobre los funcionarios de Indecopi (Dirección de Signos Distintivos y Sala de Propiedad Intelectual)? ¿Considera usted que tienen un buen desempeño; considera que están bien capacitados?

La labor es titánica y no se dan a basto

11.- ¿Cree usted que el número de funcionarios y personal con que cuenta la institución es el adecuado?

NO. Falta personal y capacitación en algunas cosas.

12.- ¿Considera usted que la Dirección de Signos Distintivos brinda los servicios adecuados y suficientes a nivel nacional?

En provincia, casi no conocen de estos temas.

13.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima o en provincias?

Desconozco

14.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

Desconozco

15.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

NO, siempre existe algún tipo de procedimientos que generen retraso.

16.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D. L. 1092, son adecuadas? ¿son utilizadas?

No, hay evasión.

17.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u oposición al registro de marcas?

No.

18.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

Desconozco.

19.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para el registro de una marca como para las denuncias por infracción al derecho de marcas son adecuadas?

Desconozco.

20.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción a los derechos de marca es disuasivo?

Al-por-que no, pues existe mucha piratería

21.- Ante un problema sobre infracción de derechos de marca, ¿recurre usted a la Dirección de Signos Distintivos o a alguna institución, autoridad, o instancia vinculada a la protección de estos derechos? ¿Por qué?

No, falta de tiempo o el simple hecho de saber que ello genera un gasto.

22.- En caso de haber recurrido a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y haber obtenido resolución no favorable total o parcialmente, ¿apelaría al Tribunal del Indecopi?

Desconosco

23.- ¿Estaría dispuesto a recurrir al Poder Judicial?

Si, de haber realizado un proceso Adm.

24. ¿Considera usted que las multas u otros actos o acciones del Indecopi, disuaden de la comisión de infracciones en el futuro?

No

25. ¿Cómo evalúa usted el ambiente físico de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi?

Desconosco

26. ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (hardware, software, etc) en un servicio más eficiente?

Deficiencia en algunos casos (Ej: Se va el sistema).

27. ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer en cuanto al tema?

Debería haber mayor fiscalización.

Silviana Tapia Arellano

Secretaria de Sala

4ta Sala Contenciosa
Administrativa

PREGUNTAS AL USUARIO

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos los derechos de marca, específicamente en lo que concierne a la piratería marcaria, y a las infracciones de los derechos de marca en general?

NO

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

Las personas que se dedican a piratería, están más informados con relación al Tema incluso. Tienen asesores lo cual dificulta proteger los derechos de marca.

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de estos derechos?

No hay suficiente información.
Deberían de Difundir el Tema en Todos los medios de comunicación.

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos),

Difusión de la protección de los derechos de Marca desde los Colegios y a todos los centros de estudios ~~university~~

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las leyes sobre derechos de marca?

Desde del año 2000.

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marca, han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Específicamente en relación a la piratería marcaria y a la infracción de los derechos de autor de obras escritas)

No estoy al tanto de la normativa.

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

He imaginado que Si

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de "atender estos asuntos" (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Sobre la piratería de marcas y la infracción de derechos de marcas en general).

Si

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

Si

10.- ¿Cuál es la percepción que tiene sobre los funcionarios de Indecopi (Dirección de Signos Distintivos y Sala de Propiedad Intelectual)? ¿Considera usted que tienen un buen desempeño; considera que están bien capacitados?

Si.

11.- ¿Cree usted que el número de funcionarios y personal con que cuenta la institución es el adecuado?

Deberían de incrementarlo

12.- ¿Considera usted que la Dirección de Signos Distintivos brinda los servicios adecuados y suficientes a nivel nacional?

Si

13.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima o en provincias?

Es a nivel nacional.

14.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

Los que establezca el TUPA de la Entidad.

15.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

Un poco tediosos

16.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D. L. 1092, son adecuadas? ¿son utilizadas?

Si

17.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u oposición al registro de marcas?

En estricto NO, por la carga que tienen

18.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

No, por la carga.

19.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para el registro de una marca como para las denuncias por infracción al derecho de marcas son adecuadas?

Deberían de disminuir.

20.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción a los derechos de marca es disuasivo?

Si, definitivamente.

21.- Ante un problema sobre infracción de derechos de marca, ¿recurre usted a la Dirección de Signos Distintivos o a alguna institución, autoridad, o instancia vinculada a la protección de estos derechos? ¿Por qué?

Si, porque es la entidad encargada de resolver dicho problema

22.- En caso de haber recurrido a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y haber obtenido resolución no favorable total o parcialmente, ¿apelaría al Tribunal del Indecopi?

Si

23.- ¿Estaría dispuesto a recurrir al Poder Judicial?

Si

24. ¿Considera usted que las multas u otros actos o acciones del Indecopi, disuaden de la comisión de infracciones en el futuro?

Si

25. ¿Cómo evalúa usted el ambiente físico de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi?

son apropiados

26. ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (hardware, software, etc) en un servicio más eficiente?

En forma positiva.

27. ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer en cuanto al tema?

Ninguno

Fabiola Castillo Taysi
Relatora de Sala
4ta Sala
Contenidos y Adm.

PREGUNTAS AL USUARIO

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos los derechos de marca, específicamente en lo que concierne a la piratería marcaria y a las infracciones de los derechos de marca en general?

No

NO.

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

Porque se ve en las calles publicidad de establecimientos comerciales con logos parecidos a marcas ya reconocidas nacional y mundialmente.

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de estos derechos?

A mi parecer:

- Poco conocimiento del Tema
- Tal vez los costos elevados que no todas las personas puedan cubrir - No hay denuncias.

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos):

Mayor control y denuncia a la piratería marcaria por parte de la población.

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las leyes sobre derechos de marca?

no lo sé con certeza.

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marca, han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Específicamente en relación a la piratería marcara y a la infracción de los derechos de autor de obras escritas)

No.

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de atender estos asuntos (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos? (Sobre la piratería de marcas y la infracción de derechos de marcas en general).

No

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

No Siempre

10.- ¿Cuál es la percepción que tiene sobre los funcionarios de Indecopi (Dirección de Signos Distintivos y Sala de Propiedad Intelectual)? ¿Considera usted que tienen un buen desempeño; considera que están bien capacitados?

creo que tienen un buen desempeño, pero muchas veces se les escapan de las manos. un mayor control.

11.- ¿Cree usted que el número de funcionarios y personal con que cuenta la institución es el adecuado?

Considero que sí.

12.- ¿Considera usted que la Dirección de Signos Distintivos brinda los servicios adecuados y suficientes a nivel nacional?

No, me parece que no.

13.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima o en provincias?

No en todos los lugares.

14.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

No lo sé con certeza, pero imagino que debe tener un costo promedio.

15.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

No en todos los casos son rápidos

16.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D. L. 1092, son adecuadas utilizadas?

No lo sé con certeza.

17.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u opos registro de marcas?

No lo sé porque nunca he
recurrido a tal dependencia

18.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción derecho de marcas?

No lo sé porque nunca he
Tenido una denuncia por dicho caso

19.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para el registro de una marca como para las denuncias por infracción al derecho de marcas son adecuadas?

Nunca he recurrido a dicha dependencia, pero
imagino que los costos deben ser adecuados

20.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción derechos de marca es disuasivo?

Aunque nunca he recurrido a tal dependencia
creo que no siempre es disuasivo

21.- Ante un problema sobre infracción de derechos de marca, ¿recurre usted a la Dirección de Signos Distintivos o a alguna institución, autoridad, o instancia vinculada a la protección de estos derechos? ¿Por qué?

Si tuviera que hacerlo lo haría, para hacer
valer mis derechos.

En caso de haber recurrido a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y
- obtenido resolución no favorable total o parcialmente, ¿apelaría al Tribunal
- decopi?

Sí

Estaría dispuesto a recurrir al Poder Judicial?

Sí

Considera usted que las multas u otros actos o acciones del Indecopi, disuaden
- comisión de infracciones en el futuro?

NO Siempre.

¿Cómo evalúa usted el ambiente físico de la Dirección de Signos Distintivos del
- decopi?

No he acudido al ambiente señalado.

¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (hardware, software, etc) en un
- servicio más eficiente?

En gran medida

¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer en cuanto al tema?

Debería dictarse más conferencias
para conocer más a detalle
del Tema para hacer valer
nuestros derechos

Dña. ~~Nadia~~ Tiznado

CUESTIONARIO PARA LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS.

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos el derecho que tienen las empresas o personas en general, sobre sus marcas?. Refiérase además, en forma específica al problema de la piratería de marcas.

Los derechos de las personas naturales y jurídicas si se encuentran protegidos si es que son registrados o notoriamente conocidos. Sin embargo, esta protección se limita al accionar del titular del registro, más no es protegida totalmente en la práctica. En caso de la piratería, es claro que el Indecopi no al

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

- La poca fiscalización que realiza el INDECOPI.

Como fiscalizar en todos los

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de los derechos de marca? (Sean de competencia de su oficina u organismo, o de otras instituciones).

- El uso no autorizado de un signo distintivo.
- El aprehendimiento del signo.
- No realizar campañas de fiscalización.

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos).

- Organizar más inspecciones a nivel nacional.
- Celeridad en los procedimientos.

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las Leyes y normas sobre marcas?

No es tan antigua, las exigencias principales, modificaciones han sido en los últimos 15 años.

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marcas, han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos?

Si han tenido efectos positivos pero la inacción de inspecciones del Indecopi hace que la protección solo puede activarse a pedido de parte y en algunos casos de oficio.

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

Si.

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de atender estos asuntos (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos?

Si, ha tenido un efecto positivo

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

Si, son resueltos pero no siempre con celeridad.

10.- ¿Los funcionarios de la institución reciben capacitación?

Si, ellos reciben capacitación.

11.- ¿Con qué frecuencia se recibe esta capacitación? ¿Cómo se da y en qué consiste la capacitación? ¿Responde a un plan definido?

Las capacitaciones son constantes, son charlas, talleres, presenciales o virtuales y responde a un plan definido.

12.- ¿Con cuántos funcionarios y personal cuenta la institución?

Con cerca a 3000 a nivel Lima.

13.- ¿Cuántos casos atiende la Dirección al año? ¿Cuántos casos resuelve la Comisión al año?

No tengo conocimiento.

14.- ¿Cuál es el ámbito jurisdiccional de la Dirección de Signos Distintivos y de la Comisión de Signos Distintivos?

La normativa correspondiente. Ejm: Decisión 486,
DL. 1075 - Reglamento de la D.O. Pisco.

15.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima, o en provincias?

Si, en varios lugares del Perú.

16.- ¿Existe algún plan para su descentralización?

No, aún no.

17.- ¿Cuál es el organigrama (estructura administrativa) de la Dirección de Signos Distintivos? ¿Es adecuada la estructura administrativa o podría mejorar?

18.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

→ Derecho por denuncia administrativa
→ Derecho por solicitud de Medidas cautelares
→ Derecho por Inspecciones a local.

19.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

lo son son simples, transparentes y confiables.

20.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de registro u oposición al registro de marcas?

Si se cumplen

21.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u oposición al registro de marcas?

Si se cumplen

22.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

Si se cumplen

23.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D.L. 1092, son adecuadas? ¿son utilizadas?

Si son adecuadas y en los casos correspondientes son utilizadas.

24.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

Si se cumplen

25.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para registro de marcas, como para denunciar la infracción de un derecho de marcas son adecuadas?

Si, considero que son adecuadas.

26.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción al derecho de marcas es disuasivo?

No en todos los casos.

27.- ¿Qué porcentajes de resoluciones de la Dirección de la Comisión son apeladas al Tribunal?

Casi el 80% de las resoluciones.

28.- ¿Qué porcentaje de resoluciones de la Comisión y de la Dirección de Signos Distintivos, son confirmados por el Tribunal del Indecopi?

Alrededor del 80% son confirmados.

29.- ¿Qué porcentajes de resoluciones en materia de Derecho de Marcas son recurridas al Poder Judicial?

Casi el 40% de las resoluciones.

30.- ¿Cuál es el motivo efectivo de las multas que aplica la Comisión de Signos Distintivos, por la infracción a los derechos de marca?

Para que no se vuelva a cometer tal infracción, por el uso de un signo sin autorización para ello.

31.- ¿Considera usted que estas últimas son un elemento que disuade de la comisión de infracciones en el futuro?

Pueden disuadir pero no las elimina permanentemente.

32.- ¿Cómo se financia el servicio? ¿Reciben una partida especial? ¿Se financia con el pago de derechos?

Si, así se financia

33.- ¿Cómo evalúa la infraestructura física en donde se desarrollan las labores?

Es muy buena.

34.- ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (software, hardware, etc.) en un servicio más eficiente?

El acceso a la tecnología facilita el trabajo.

35.- ¿Cómo se realiza la selección del personal?

Mediante convocatorias.

29.- ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer respecto al tema?

El Indecopi debe reforzar aquellos puntos débiles como las fiscalizaciones o inspecciones de oficina para tener un mejor control.

Dr. ISRAEL CASCERES

CUESTIONARIO PARA LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS.

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos el derecho que tienen las empresas o personas en general, sobre sus marcas?. Refiérase además, en forma específica al problema de la piratería de marcas.

Los ciudadanos cuentan con instituciones y procedimiento, que les permiten acciones y hacer valer sus derechos, ya sea en lo judicial, o administrativo. En lo que concierne a lo administrativo, considero que actualmente está efectuándose un buen trabajo.

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

Hay más conciencia de los efectos que ocurren en una infracción de una marca registrada (al titular y al mercado y al consumidor), por ello se han implementado procedimientos más sencillos, la actuación de la autoridad es más rápida, por ejm. se otorgan cautelares o se realizan inspecciones a los lugares, y hay un procedimiento más sencillo y accesible.

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de los derechos de marca? (Sean de competencia de su oficina u organismo, o de otras instituciones).

- Falta de capacitación en lo judicial.
- No hay presupuesto ni honorarios.
- No hay coordinación o si lo hay no es muy eficiente entre la autoridad y el juez (Indecopi - Poder Judicial).

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos).

- Mayor capacitación de los analistas.
- Mayor información a los titulares de sus derechos.

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las Leyes y normas sobre marcas?

Decreto legislativo vigente desde 2008.

Decisión 486 vigente desde 2000.

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marcas, han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos?

Siempre los cambios normativos hacen en las regulaciones que
discrepancias, pero en conjunto, estos han tenido beneficios
tanto para el usuario (administrados) y para la autoridad
de registro (Instituto de la Propiedad Industrial).

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

Muy probable, pero usualmente con a propuesta de la entidad
involucrada, como Indecopi.

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de atender estos asuntos (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos?

La idea es garantizar los derechos de los administrados.

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

Si.

10.- ¿Los funcionarios de la institución reciben capacitación?

Todo personal tiene oportunidad de capacitarse.

11.- ¿Con qué frecuencia se recibe esta capacitación? ¿Cómo se da y en qué consiste la capacitación? ¿Responde a un plan definido?

De 2 a 3 veces al año.

12. ¿Con cuántos funcionarios y personal cuenta la institución?

más de 1000 personas.

13.- ¿Cuántos casos atiende la Dirección al año? ¿Cuántos casos resuelve la Comisión al año?

No cuenta con esos datos.

14.- ¿Cuál es el ámbito jurisdiccional de la Dirección de Signos Distintivos y de la Comisión de Signos Distintivos?

A nivel nacional.

Terminando como sede Lima.

15.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima, o en provincias?

No, solo las oficinas regionales permiten el ingreso por medio de partes de recepción o escritos.

16.- ¿Existe algún plan para su descentralización?

Discrepancias

17.- ¿Cuál es el organigrama (estructura administrativa) de la Dirección de Signos Distintivos? ¿Es adecuada la estructura administrativa o podría mejorar?

Ver página web indicopmi

18.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

Verificar página web. TUPA

19.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

Si

20.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de registro u oposición al registro de marcas?

Si. en su 99-97.

21.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u oposición al registro de marcas?

Si

22.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

Si

23.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D.L. 1092, son adecuadas? ¿son utilizadas?

Si.

24.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

Si

25.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para registro de marcas, como para denunciar la infracción de un derecho de marcas son adecuadas?

Sí

26.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción al derecho de marcas es disuasivo?

Podrían ser más elevados por los diversos efectos que genera la vulneración de un derecho y el consumidor y el mercado

27.- ¿Qué porcentajes de resoluciones de la Dirección de la Comisión son apeladas al Tribunal?

Desconocido

28.- ¿Qué porcentaje de resoluciones de la Comisión y de la Dirección de Signos Distintivos, son confirmados por el Tribunal del Indecopi?

Desconocido

29.- ¿Qué porcentajes de resoluciones en materia de Derecho de Marcas son recurridas al Poder Judicial?

Desconocido

30.- ¿Cuál es el motivo efectivo de las multas que aplica la Comisión de Signos Distintivos, por la infracción a los derechos de marca?

El impacto en los derechos del titular, el consumidor y el mercado

31.- ¿Considera usted que estas últimas son un elemento que disuade de la comisión de infracciones en el futuro?

No convence

32.- ¿Cómo se financia el servicio? ¿Reciben una partida especial? ¿Se financia con el pago de derechos?

Tasas

33.- ¿Cómo evalúa la infraestructura física en donde se desarrollan las labores?

Cómodo, ha mejorado

34.- ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (software, hardware, etc.) en un servicio más eficiente?

Ha acelerado nuestros trabajos. Facilita la elaboración y coordinación del trabajo

35.- ¿Cómo se realiza la selección del personal?

- Convocatorias públicas
- Evaluaciones de competencias
- Entrevistas

29.- ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer respecto al tema?

- Incentivar el registro de marcas propias. Desincentivar el uso indebido de marcas con multas más altas.
- Capacitación

Dr. Juan LeBocco

CUESTIONARIO PARA LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS.

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos el derecho que tienen las empresas o personas en general, sobre sus marcas?. Refiérase además, en forma específica al problema de la piratería de marcas.

Sí se encuentran debidamente protegidos por cuestiones mas de una vez para proteger los derechos, tanto en la vía judicial como administrativa, no falta mayor interés por parte del usuario q' no está adecuadamente informado.

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

- Que el Titular de una marca pueda decidir - optar por la vía q' le parezca mas efectiva
 - La rapidez con la que la administración pública trata de solucionar los conflictos surgidos en D.º de marcas
 - Si bien todavía hay desinformación por parte de los titulares de marcas o empresas que no conocen alguna autoridad comercial acerca de como proteger su marca, y desconocen como resolver los conflictos de competencia.
- 3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de los derechos de marca? (Sean de competencia de su oficina u organismo, o de otras instituciones).

- La falta de capacitación de algunos funcionarios en el tema en los funcionarios del poder judicial
- Capacitación a los empresarios que ejercen sus actividades fuera de línea de negocios, mecanismos de como proteger los signos que utilizan
-

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos).

Mayor capacitación a los funcionarios y empresarios antes señalados

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las Leyes y normas sobre marcas?

La Decisión 486 15 años

El Decreto Legislativo 6 años

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marcas, han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos?

Los marcos dictados siempre tienen de mejorar a la derechos, ya sea tratando de tapar algún vacío normativo o implementando artículos con el fin de dar mayor protección a los D^o que se protegen, lo que ha sucedido con las normativas más recientes.

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

Si

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de atender estos asuntos (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos?

Si, ya que los procedimientos se han agilizado.

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

Si

10.- ¿Los funcionarios de la institución reciben capacitación?

Si, todos están invitados a capacitarse

11.- ¿Con qué frecuencia se recibe esta capacitación? ¿Cómo se da y en qué consiste la capacitación? ¿Responde a un plan definido?

Las capacitaciones son frecuentes y el personal tiene la opción de inscribirse de los temas que más le interesen, ya sean de aquellos y duran 1 o 2 meses o de 1 día.

12. ¿Con cuántos funcionarios y personal cuenta la institución?

Indecopi mas de 1000, la Direccion de Signos Distintivos aproximadamente con 180.

13.- ¿Cuántos casos atiende la Dirección al año? ¿Cuántos casos resuelve la Comisión al año?

No cuento con información al respecto

14.- ¿Cuál es el ámbito jurisdiccional de la Dirección de Signos Distintivos y de la Comisión de Signos Distintivos?

Es a nivel nacional.

15.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima, o en provincias?

No, solo existen los oficinas regionales donde se puede ingresar solicitudes de registro o cualquier tipo de documentación que luego es derivada a la D.S.D

16.- ¿Existe algún plan para su descentralización?

No lo creo.

17.- ¿Cuál es el organigrama (estructura administrativa) de la Dirección de Signos Distintivos? ¿Es adecuada la estructura administrativa o podría mejorar?

Ver Tupa.

18.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

Siempre que quien inicia una solicitud o denuncia tiene un costo q' se puede ver en el tiempo, en caso de solicitudes o demandas estos ya no tienen costo alguno.

19.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

Siempre se trata de cumplir los plazos.

20.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de registro u oposición al registro de marcas?

En lo posible se trata de cumplir los plazos.

21.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u oposición al registro de marcas?

22.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

Siempre se trata de cumplir los plazos.

23.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D.L. 1092, son adecuadas? ¿son utilizadas?

Si son utilizadas.

24.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

Si se cumplen.

25.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para registro de marcas, como para denunciar la infracción de un derecho de marcas son adecuadas?

Si

26.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción al derecho de marcas es disuasivo?

En algunos casos, siempre q' la multa impuesta supera a las ganancias q' obtiene por la comisión de la infracción.

27.- ¿Qué porcentajes de resoluciones de la Dirección de la Comisión son apeladas al Tribunal?

No cuento con esa información

28.- ¿Qué porcentaje de resoluciones de la Comisión y de la Dirección de Signos Distintivos, son confirmados por el Tribunal del Indecopi?

No cuento con esa información

29.- ¿Qué porcentajes de resoluciones en materia de Derecho de Marcas son recurridas al Poder Judicial?

No cuento con esa información

30.- ¿Cuál es el motivo efectivo de las multas que aplica la Comisión de Signos Distintivos, por la infracción a los derechos de marca?

Las multas son aplicadas con motivo de disuadir una conducta infractora

31.- ¿Considera usted que estas últimas son un elemento que disuade de la comisión de infracciones en el futuro?

Si

32.- ¿Cómo se financia el servicio? ¿Reciben una partida especial? ¿Se financia con el pago de derechos?

Se financia por intermedio de los tocos administrativos.

33.- ¿Cómo evalúa la infraestructura física en donde se desarrollan las labores?

Es buena, amplia, cómoda.

34.- ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (software, hardware, etc.) en un servicio más eficiente?

El impacto es positivo, la tecnología ha hecho que el servicio sea más rápido, seguro y que el usuario cuente con mecanismos óptimos para proteger sus derechos.

35.- ¿Cómo se realiza la selección del personal?

por concurso público ← convocatoria pública
entrevista

29.- ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer respecto al tema?

Dr. Carlos Quispé

CUESTIONARIO PARA LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS.

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos el derecho que tienen las empresas o personas en general, sobre sus marcas?. Refiérase además, en forma específica al problema de la piratería de marcas.

Si, están debidamente protegidos en general.

El problema de la piratería es un problema cultural que debe combatirse tanto mediante los operativos que actualmente se realizan, como por medio de la educación.

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

Que para el cambio cultural se deben realizar acciones desde los cimientos de la sociedad, es decir educar para que a futuro deje de suceder o se reduzca considerablemente.

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de los derechos de marca? (Sean de competencia de su oficina u organismo, o de otras instituciones).

1) La rápida evolución tecnológica.

2) La globalización

3) Aumento muy veloz de la carga (falta de personal)

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos).

La solución es constante capacitación, ver la forma de firmar tratados que incluyan protección de marcas a nivel subnacional y contratar más personal a medida que se necesite

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las Leyes y normas sobre marcas?

La Decisión 486 que es la base es del año 2000, mientras que el D.L. 1075 es del año 2008.

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marcas, han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos?

Si

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

No

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de atender estos asuntos (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos?

Si

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

En gran parte.

10.- ¿Los funcionarios de la institución reciben capacitación?

Si

11.- ¿Con qué frecuencia se recibe esta capacitación? ¿Cómo se da y en qué consiste la capacitación? ¿Responde a un plan definido?

Bastante seguido. Mediante talleres o clases

Si

12. ¿Con cuántos funcionarios y personal cuenta la institución?

1500 personas

13.- ¿Cuántos casos atiende la Dirección al año? ¿Cuántos casos resuelve la Comisión al año?

Durante 2014 se recibieron 614,

14.- ¿Cuál es el ámbito jurisdiccional de la Dirección de Signos Distintivos y de la Comisión de Signos Distintivos?

todo el Perú.

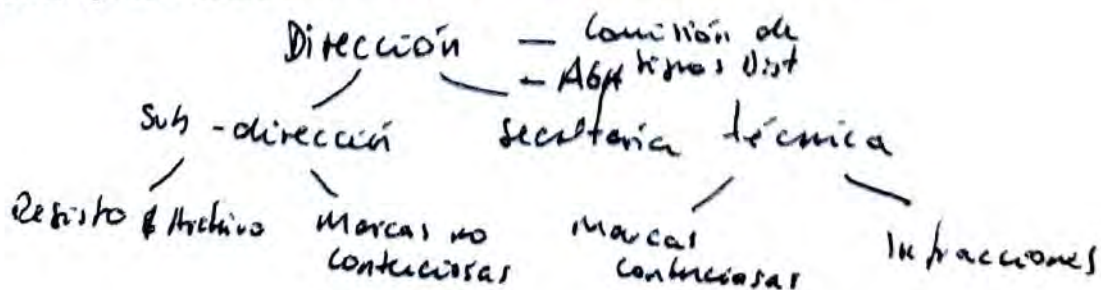
15.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima, o en provincias?

Si, pero solo para recepción de denuncia y luego enviarlas a sede central,

16.- ¿Existe algún plan para su descentralización?

—

17.- ¿Cuál es el organigrama (estructura administrativa) de la Dirección de Signos Distintivos? ¿Es adecuada la estructura administrativa o podría mejorar?



18.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

Derecho por presentación de denuncia + S/. 214, 78
Solicitud de medida cautelar } S/. 195, 25 %
Solicitud de vista inspectiva }

19.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

Si

20.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de registro u oposición al registro de marcas?

la mayoría de veces Si

21.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u oposición al registro de marcas?

Si

22.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

Si

23.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D.L. 1092, son adecuadas? ¿son utilizadas?

Si

24.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

Si

25.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para registro de marcas, como para denunciar la infracción de un derecho de marcas son adecuadas?

No, la tasa por presentación de denuncia debe ser mayor.

26.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción al derecho de marcas es disuasivo?

Si

27.- ¿Qué porcentajes de resoluciones de la Dirección de la Comisión son apeladas al Tribunal?

—

28.- ¿Qué porcentaje de resoluciones de la Comisión y de la Dirección de Signos Distintivos, son confirmados por el Tribunal del Indecopi?

—

29.- ¿Qué porcentajes de resoluciones en materia de Derecho de Marcas son recurridas al Poder Judicial?

—

30.- ¿Cuál es el motivo efectivo de las multas que aplica la Comisión de Signos Distintivos, por la infracción a los derechos de marca?

Disuasión

31.- ¿Considera usted que estas últimas son un elemento que disuade de la comisión de infracciones en el futuro?

Si.

32.- ¿Cómo se financia el servicio? ¿Reciben una partida especial? ¿Se financia con el pago de derechos?

Con lo recaudado por tasas y multas

33.- ¿Cómo evalúa la infraestructura física en donde se desarrollan las labores?

Muy buena.

34.- ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (software, hardware, etc.) en un servicio más eficiente?

Aumenta la rapidez en la tramitación y coordinación.

35.- ¿Cómo se realiza la selección del personal?

A través de un examen o prueba de competencias y entrevista personal

29.- ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer respecto al tema?

—

Dr. SANDY BOZA

CUESTIONARIO PARA LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS.

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos el derecho que tienen las empresas o personas en general, sobre sus marcas?. Refiérase además, en forma específica al problema de la piratería de marcas.

- Si, porque existen procedimientos penales y Administrativos a fin de Resguardar sus derechos.
 - La piratería es una práctica negativa la cual debe ser combatida a través de la capacitación y difusión de las leyes sobre marcas.
- 2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?
- En lo que respecta a los procedimientos. los mismos son sencillos, rápidos y económicos.

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de los derechos de marca? (Sean de competencia de su oficina u organismo, o de otras instituciones).

- No realizar campañas de fiscalización.
- Falta de Capacitación a la población sobre la protección de los derechos de Marcas.

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos).

- Fomentar la capacitación a la población y Realizar campañas de fiscalización

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las Leyes y normas sobre marcas?

- la decisión Andina 286. (Antigüedad 15 años)

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marcas, han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos?

Si han tenido efectos positivos y efectivos para dicha protección.

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

Si

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de atender estos asuntos (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos?

Si

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

La mayoría de veces Si, aunque la celeridad también dependerá de los medios proporcionados en el tiempo adecuado.

10.- ¿Los funcionarios de la institución reciben capacitación?

Si, porque tienen que estar en constante conocimiento de las normas.

11.- ¿Con qué frecuencia se recibe esta capacitación? ¿Cómo se da y en qué consiste la capacitación? ¿Responde a un plan definido?

Muy seguido, talleres, Capacitaciones, Cursos, entre otros.

12. ¿Con cuántos funcionarios y personal cuenta la institución?

Aproximadamente más de 1500 personas.

13.- ¿Cuántos casos atiende la Dirección al año? ¿Cuántos casos resuelve la Comisión al año?

No tengo conocimiento de cuantos Aproximadamente hay, pero este último año se han incrementado.

14.- ¿Cuál es el ámbito jurisdiccional de la Dirección de Signos Distintivos y de la Comisión de Signos Distintivos?

Todo el Perú.

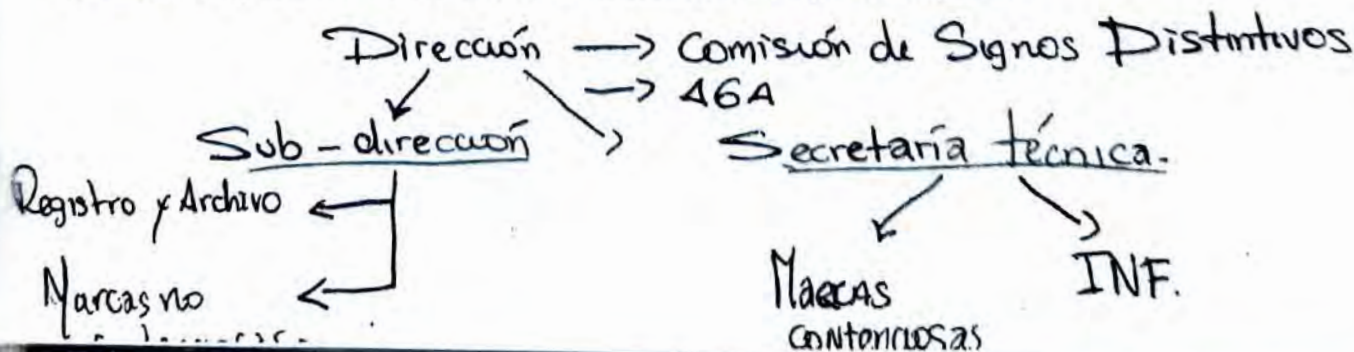
15.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima, o en provincias?

No, por que en las O.R.I.s. lo que se brinda es un Servicio de Atención o Recupción de documentos.

16.- ¿Existe algún plan para su descentralización?

Por Ahora no.

17.- ¿Cuál es el organigrama (estructura administrativa) de la Dirección de Signos Distintivos? ¿Es adecuada la estructura administrativa o podría mejorar?



18.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

los costos se pueden encontrar en la página web del Indecopi o en Recepción pueden consultar

19.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

Si

20.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de registro u oposición al registro de marcas?

Si

21.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u oposición al registro de marcas?

Si

22.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

Si

23.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D.L. 1092, son adecuadas? ¿son utilizadas?

Si

24.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

Si

25.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para registro de marcas, como para denunciar la infracción de un derecho de marcas son adecuadas?

Si.

26.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción al derecho de marcas es disuasivo?

Si

27.- ¿Qué porcentajes de resoluciones de la Dirección de la Comisión son apeladas al Tribunal?

no tengo conocimiento

28.- ¿Qué porcentaje de resoluciones de la Comisión y de la Dirección de Signos Distintivos, son confirmados por el Tribunal del Indecopi?

No tengo mucho conocimiento, pero creo que la mayoría.

29.- ¿Qué porcentajes de resoluciones en materia de Derecho de Marcas son recurridas al Poder Judicial?

40%.

30.- ¿Cuál es el motivo efectivo de las multas que aplica la Comisión de Signos Distintivos, por la infracción a los derechos de marca?

Bueno el motivo es para cautelar la protección de las marcas, por que multando a los infractores se pretende que no vuelvan a cometer de nuevo la infracción.

31.- ¿Considera usted que estas últimas son un elemento que disuade de la comisión de infracciones en el futuro?

Deberían ser mayores porque muchas veces vuelven a reincidir.

32.- ¿Cómo se financia el servicio? ¿Reciben una partida especial? ¿Se financia con el pago de derechos?

Con el pago de tasas Administrativas

33.- ¿Cómo evalúa la infraestructura física en donde se desarrollan las labores?

Muy buena.

34.- ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (software, hardware, etc.) en un servicio más eficiente?

Más rápido y eficaz

35.- ¿Cómo se realiza la selección del personal?

Mediante convocatorias.

29.- ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer respecto al tema?

Que si se harían campañas de información sobre las marcas al público y sobre las infracciones que se cometen a veces por desconocimiento el tema mejoraría

KSEN ALTD

CUESTIONARIO PARA LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS.

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos el derecho que tienen las empresas o personas en general, sobre sus marcas?. Refiérase además, en forma específica al problema de la piratería de marcas.

Si. Las personas cuentan con procesos administrativos, penales, civiles y avanzados para defender sus derechos.

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

Son procedimientos sencillos, económicos y rápidos en los casos de los procedimientos administrativos y avanzados.

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de los derechos de marca? (Sean de competencia de su oficina u organismo, o de otras instituciones).

- Poca capacidad operativa para llevar a cabo visitas inspectivas por parte del INCOPI.
- La percepción de delito menor por parte de los jueces penales.
- Falta de mayor capacitación de los aplicadores del derecho tanto en el ámbito administrativo como judicial.

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos).

- Mayor capacitación del personal.
- Reforzar el presupuesto para contar con mayor capacidad operativa.

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las Leyes y normas sobre marcas?

La normativa andina (Decisión 486) data de hace 15 años. En el año 2008, se dictó el Dec. Leg. 1075.

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marcas, han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos?

Si.

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

No tengo ese dato. Pero en el caso del Dec. L 1075 fue a propuesta del Indecopi.

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de atender estos asuntos (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos?

Si. Responde a un esquema garantista de los derechos de las partes.

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

Si.

10.- ¿Los funcionarios de la institución reciben capacitación?

Podrían recibir mayor capacitación.

11.- ¿Con qué frecuencia se recibe esta capacitación? ¿Cómo se da y en qué consiste la capacitación? ¿Responde a un plan definido?

1 o 2 veces al año. Son talleres o seminarios. Procuran cubrir brechas de conocimientos y habilidades, previamente definidas.

12. ¿Con cuántos funcionarios y personal cuenta la institución?

ALREDEDOR DE 140 PERSONAS.

13.- ¿Cuántos casos atiende la Dirección al año? ¿Cuántos casos resuelve la Comisión al año?

ALREDEDOR DE 50 MIL CASOS,

LA COMISIÓN, UNAS 3.5 MIL.

VERIFICAR ESTADÍSTICAS EN PÁGINA WEB DEL INDECOPI.

14.- ¿Cuál es el ámbito jurisdiccional de la Dirección de Signos Distintivos y de la Comisión de Signos Distintivos?

ES DE ALCANCE NACIONAL.

15.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima, o en provincias?

NO. SOLO (LAS DEPENDENCIAS) SON DESDE LA OFICINA CENTRAL.

16.- ¿Existe algún plan para su descentralización?

NO TENGO CONOCIMIENTO.

17.- ¿Cuál es el organigrama (estructura administrativa) de la Dirección de Signos Distintivos? ¿Es adecuada la estructura administrativa o podría mejorar?

PODRÍA MEJORAR: CREAR UN ÁREA ENCARGADA DE LA PROMOCIÓN.

18.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

Estos datos están en la página web del INOECOPi.

19.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

Si.

20.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de registro u oposición al registro de marcas?

Si.

21.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u oposición al registro de marcas?

Si.

22.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

Si.

23.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D.L. 1092, son adecuadas? ¿son utilizadas?

Si.

24.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

Si.

25.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para registro de marcas, como para denunciar la infracción de un derecho de marcas son adecuadas?

Si.

26.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción al derecho de marcas es disuasivo?

Podrían ser más altas.

27.- ¿Qué porcentajes de resoluciones de la Dirección de la Comisión son apeladas al Tribunal?

No tenemos esta información. Tal vez la podría encontrar en las estadísticas colgadas en la página web del INDECOP.

28.- ¿Qué porcentaje de resoluciones de la Comisión y de la Dirección de Signos Distintivos, son confirmados por el Tribunal del Indecopi?

Idem. pregunta 27.

29.- ¿Qué porcentajes de resoluciones en materia de Derecho de Marcas son recurridas al Poder Judicial?

Idem. pregunta 27.

30.- ¿Cuál es el motivo efectivo de las multas que aplica la Comisión de Signos Distintivos, por la infracción a los derechos de marca?

No entendí la pregunta, tal vez porque no estoy involucrado en esa materia.

31.- ¿Considera usted que estas últimas son un elemento que disuade de la comisión de infracciones en el futuro?

LAS MULTAS PODRÍAN SER MAYORES Y CUMPLIR DICHA FUNCIÓN.

32.- ¿Cómo se financia el servicio? ¿Reciben una partida especial? ¿Se financia con el pago de derechos?

SE FINANCIAN CON LO RECAUDADO POR CONCEPTO DE TASAS.

33.- ¿Cómo evalúa la infraestructura física en donde se desarrollan las labores?

HA MEJORADO DESDE HACE UN AÑO Y MEDIO.

34.- ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (software, hardware, etc.) en un servicio más eficiente?

DEFINITIVAMENTE, LA TECNOLOGÍA AYUDA MUCHO MÁS AVANZA EN LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

35.- ¿Cómo se realiza la selección del personal?

SE SIGUE LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTIVAS DE SEARIN, EXISTEN EXÁMENES Y ENTREVISTAS.

29.- ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer respecto al tema?

SON MUCHAS COSAS, PERO DEFINITIVAMENTE SE PUEDE MEJORAR LA ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, PLAZOS, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, NORMATIVA, EN LA CREACIÓN DISUASIVA DE LAS SANCIONES, ENTRE OTROS.

Dr. ANGEL ACHING

CUESTIONARIO PARA LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS.

1.- ¿Considera Usted que actualmente están debidamente protegidos el derecho que tienen las empresas o personas en general, sobre sus marcas?. Refiérase además, en forma específica al problema de la piratería de marcas.

Si, toda vez que existen procesos administrativos, penales, aduaneros y civiles con los cuales pueden hacer defensa de sus derechos de propiedad industrial (marcas).

2.- ¿Cuáles son los aspectos, elementos o consideraciones que sirven de fundamento a su respuesta en la pregunta anterior?

Los procedimientos antes detallados son sencillos, rápidos y garantizan una defensa efectiva a los derechos de los titulares de marcas.

3.- ¿Cuáles son los tres principales problemas vinculados con la protección de los derechos de marca? (Sean de competencia de su oficina u organismo, o de otras instituciones).

- falta de capacitación a la población sobre la protección y valoración al derechos de marcas.
- fiscalizaciones (campañas)

4.- A su criterio, ¿cuáles serían las soluciones a estos problemas? (en caso de haberlos).

- Brindar capacitaciones gratuitas a los emprendedores y a la población en general.
- Realizar fiscalizaciones para el correcto uso de la marca.

5.- ¿Cuál es la antigüedad de las Leyes y normas sobre marcas?

15 años tiene la Ley 486
07 años tiene el D.L. 1075.

6.- ¿Considera Usted que las últimas normas dictadas sobre derecho de marcas, han tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos?

Si.

7.- ¿Todos los sectores involucrados participaron en la elaboración de la Legislación?

Si.

8.- ¿Considera Usted que la creación del nuevo órgano administrativo responsable de atender estos asuntos (Indecopi y dentro de él la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos), ha tenido un impacto positivo y efectivo en la protección de estos derechos?

Si, buscan que se cumpla con los derechos de los titulares de marcas. Promueven el correcto uso de una marca y las posibles sanciones que se aplicarían en el caso de vulneración de derechos.

9.- ¿Considera usted que los conflictos que llegan a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, son resueltos con celeridad y en forma eficaz?

Si.

10.- ¿Los funcionarios de la institución reciben capacitación?

Si.

11.- ¿Con qué frecuencia se recibe esta capacitación? ¿Cómo se da y en qué consiste la capacitación? ¿Responde a un plan definido?

1 o 2 veces al año.

Correspondiendo a un plan definido.

12. ¿Con cuántos funcionarios y personal cuenta la institución?

Un aproximado de 150 personas.

13.- ¿Cuántos casos atiende la Dirección al año? ¿Cuántos casos resuelve la Comisión al año?

- Un aproximado de 30 mil casos (Dirección)
- Tres mil la Comisión

14.- ¿Cuál es el ámbito jurisdiccional de la Dirección de Signos Distintivos y de la Comisión de Signos Distintivos?

Es de alcance nacional

15.- ¿Existen dependencias o departamentos de la Dirección de Signos Distintivos en otros lugares de Lima, o en provincias?

No. En las ODS solo se da el servicio de recepción de documentos (denuncias, solicitudes, escritos, etc).

16.- ¿Existe algún plan para su descentralización?

No.

17.- ¿Cuál es el organigrama (estructura administrativa) de la Dirección de Signos Distintivos? ¿Es adecuada la estructura administrativa o podría mejorar?

Revisar página web
Debería crearse un área encargada de la promoción y difusión de la ley de marcas.

18.- ¿Qué costos debe solventar un usuario del servicio? (Derechos por presentación de denuncias, medidas cautelares, impugnación de resoluciones, etc.).

los costos se encuentran en la página web del Iodoeipi TUPA.

19.- ¿Son los procedimientos, simples, rápidos, transparentes y confiables?

Si.

20.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de registro u oposición al registro de marcas?

Si.

21.- ¿Se cumplen los plazos al resolver un expediente de registro u oposición al registro de marcas?

Si.

22.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

Si.

23.- ¿Las medidas en frontera establecidas en el D.L. 1092, son adecuadas? ¿son utilizadas?

Si. Son utilizadas.

24.- ¿Se cumplen los plazos en los expedientes de denuncia por infracción al derecho de marcas?

Si.

25.- ¿Considera usted que las tarifas que se cobran tanto para registro de marcas, como para denunciar la infracción de un derecho de marcas son adecuadas?

Si.

26.- ¿El monto de las multas o la naturaleza de las sanciones por infracción al derecho de marcas es disuasivo?

En algunos casos sí. Creo que deberían ser más altas, ya que existe reincidencia.

27.- ¿Qué porcentajes de resoluciones de la Dirección de la Comisión son apeladas al Tribunal?

20 %.

28.- ¿Qué porcentaje de resoluciones de la Comisión y de la Dirección de Signos Distintivos, son confirmados por el Tribunal del Indecopi?

Casi la mayoría.

29.- ¿Qué porcentajes de resoluciones en materia de Derecho de Marcas son recurridas al Poder Judicial?

Muy poco, estimo que en 10%.

30.- ¿Cuál es el motivo efectivo de las multas que aplica la Comisión de Signos Distintivos, por la infracción a los derechos de marca?

- No volver a cometer infracción al derecho de propiedad industrial de un tercero.

31.- ¿Considera usted que estas últimas son un elemento que disuade de la comisión de infracciones en el futuro?

Si.

32.- ¿Cómo se financia el servicio? ¿Reciben una partida especial? ¿Se financia con el pago de derechos?

Recaudo de tasas administrativas.

33.- ¿Cómo evalúa la infraestructura física en donde se desarrollan las labores?

Muy buena.

34.- ¿Cómo ha impactado el uso de tecnología (software, hardware, etc.) en un servicio más eficiente?

Ha sido de mucha ayuda. Agilizan el servicio que brinda la dirección.

35.- ¿Cómo se realiza la selección del personal?

Por convocatoria.

29.- ¿Qué observaciones o comentarios adicionales podría hacer respecto al tema?

Creo que debería existir una mayor difusión del tema sobre todo a los pequeños comerciantes.

ANEXO II: Carta dirigida a la Presidente del Consejo Directivo de
INDECOPI

Lima, 03 de febrero de 2021.

Señora

Hania Pérez de Cuellar Lubienka

Presidenta del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Presente.-

Estimada señora Presidenta:

La saludo cordialmente, deseándole salud y bienestar para usted y su familia.

Mi nombre es Carlos Alejandro Cornejo Guerrero, identificado con DNI 06204372, domiciliado en Calle Reynolds 147, San Borja. Fui Presidente y miembro de la Comisión de Fiscalización de Competencia Desleal del Indecopi del año 2007 al 2013. Asimismo, soy profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, en materias relacionadas a la Propiedad Intelectual y la Competencia.

Me dirijo respetuosamente a usted, para solicitarle que Indecopi me brinde información que me servirá para culminar mi trabajo de Tesis de Doctorado a ser presentada y sustentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Las preguntas que por su intermedio quisiera me sean absueltas por las oficinas competentes son las siguientes:

A) 1.- De acuerdo al artículo 270 y 278 y a la Tercera Disposición Transitoria de la Decisión Andina 486, había la obligación que a más tardar el 31 de diciembre de 2002, las oficinas nacionales competentes de los diferentes Países Miembros, a) implementen un sistema informático andino, b) logren la interconexión de las bases de datos de las Oficinas Nacionales Competentes, c) envíen e intercambien las respectivas gacetas o Boletines de la propiedad industrial.

2.- Al año 2015, todavía no se había cumplido esa obligación (así se puede ver en el fundamento 107 de la Sentencia de Interpretación Prejudicial, del Proceso 242-IP-2015).

3.- Mi pregunta es si al día de hoy se ha llegado a cumplir esa obligación. ¿En qué se ha avanzado?

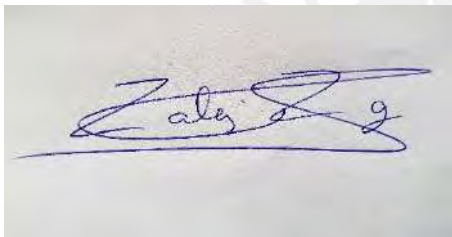
B) La segunda pregunta es la siguiente: ¿Se ha avanzado algo en el Indecopi para la implementación de la inteligencia artificial de modo que se tenga una herramienta de ayuda a

los funcionarios en la solución de los conflictos que se presenten? La pregunta se hace específicamente, en relación a la utilización de algoritmos que sirvan para la solución de casos en que se deba determinar **el riesgo de confusión entre marcas, evaluación de infracciones de derechos de marca, u otros problemas o actividades propias de la función de la Dirección o Comisión de Signos Distintivos.**

Le agradeceré que me brinden la información de si ya se está utilizando la inteligencia artificial como herramienta de solución para este tipo de casos y cuál es su opinión sobre la utilización de esta herramienta.

Estimada señora Presidenta, le agradeceré encarecidamente pueda brindarme la información solicitada, la cual solo tiene el propósito académico de culminar una investigación de Doctorado.

Atentamente,

A photograph of a handwritten signature in blue ink on a white surface. The signature is stylized and appears to read 'Carlos Cornejo Guerrero'.

Carlos Cornejo Guerrero

carloscornejoguerrero@yahoo.com