

# REGIMEN MARCARIO EN EL PERÚ

## A Propósito de la nueva Decisión Andina 486

GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO\*  
Abogado  
Universidad de Lima

### 1. LA MARCA Y SUS FUNCIONES

Según lo sostiene gran parte de la doctrina, las marcas cumplen diversas funciones al interior de las economías modernas. Estas funciones son principalmente cuatro: la función de identificación del origen, la función distintiva, la función de garantía y la función publicitaria.

La función distintiva no es otra que la función fundamental de la marca, cual es la de identificar e individualizar un producto o servicio en el mercado, promoviendo de esta manera una sana competencia. Esta función pertenece a la esencia misma del signo como tal, y es un requisito indispensable para su existencia.

La función identificadora del origen, no es otra que aquella que informa al consumidor que determinados bienes o servicios distinguidos con una marca pertenecen a un empresario en particular. Esta idea acerca de que la función primordial de la marca es la determinación del origen de la mercadería, sigue teniendo mucha fuerza en los Estados Unidos, en donde se sostiene que la marca representa para el consumidor la fuente de donde proviene el producto, y que es a través de ella que se conoce el origen del bien.

La función de garantía implica que aquel consumidor que adquiere bienes distinguidos con determinada marca, puede estar seguro que ellos tendrán las mismas características y la misma calidad que aquellos adquiridos en anterior ocasión. Los compradores adquieren productos distinguidos con la misma marca pues tienen la expectativa de encontrar en ellos el mismo nivel de calidad encontrado en compras previas.

Finalmente, la función publicitaria es la que proporciona a los compradores y consumidores la necesaria información respecto del bien que desean adquirir. Esta información suministrada permitirá al consumidor una adecuada elección de los bienes disponibles.

### 2. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE MARCAS

Existen diversas teorías que pretenden explicar la naturaleza jurídica del Derecho de Marcas:

\* Master en Derecho por la Universidad de Nueva York. También ha tomado diversas cursos relacionados con la propiedad intelectual y las telecomunicaciones en el Franklin Pierce Law Center en New Hampshire así como en la Universidad de Harvard. Actualmente es vocal de la Asociación Peruana de la Propiedad Industrial.

Todas ellas tienen su explicación en el hecho que el Derecho de Marcas no forma parte aislada del sistema jurídico, sino que su aplicación y efectos surgen de su coordinación e inserción en el conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico general<sup>1</sup>. Son tres las teorías más importantes:

- Teoría de la Propiedad Intelectual
- Teoría del Derecho de Propiedad
- Teoría de los Bienes Inmateriales

La Teoría de la Propiedad Intelectual, sostenida principalmente por el jurista Edmund Picard allá por 1887, alegaba que la clásica clasificación de los derechos en reales y personales era una clasificación deficiente. Para el mencionado jurista, el elemento más importante para poder clasificar estos derechos, es el objeto sobre el cual recaen. Habida cuenta que de los tres elementos que integran el derecho subjetivo, el sujeto, el objeto y la relación jurídica, el primero es un elemento invariable- la persona-; el tercero en cambio- la relación jurídica entre sujeto y objeto- varía al infinito no pudiendo, por consiguiente servir de base para una clasificación porque cada tipo de derecho resultaría diferente a los demás<sup>2</sup>. Es por ello que se crea un nuevo término para clasificar a estos derechos, los derechos intelectuales.

La Teoría del Derecho de Propiedad tiene como su fundamento el hecho que los derechos de autor, de inventor y los derechos derivados del registro de una marca deben ser considerados como derechos de propiedad en su más pura esencia. Esta teoría surge como una manifestación de la relación que une a la obra con su autor, entendiendo obra y autor en su sentido más amplio, y el dominio que éste ejerce sobre ella. Por ello la dogmática de la doctrina de la propiedad se basa ante todo en el reconocimiento de las peculiaridades que revisten los derechos del autor y del inventor y en la asimilación y sistematización de los rasgos exorbitantes a la clásica noción de dominio<sup>3</sup>.

En lo que concierne a la Teoría de los Bienes Inmateriales, ésta fue formulada por Kohler y sostenía que el derecho de los creadores no puede ser concebido como un derecho de propiedad, por cuanto el dominio en su sentido estricto, sólo puede ser ejercido en bienes materiales. Es por ello que se crea la categoría de los bienes inmateriales, no como producto de la inteligencia humana, sino como producto del trabajo<sup>4</sup>.

### 3. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS

A efectos de poder acceder al registro, todo signo debe cumplir con los requisitos sine-quantum estipulados en el artículo 128 de la Ley de Propiedad Industrial (Decreto Legislativo 823), como lo son el ser perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

La perceptibilidad de los signos está referida a la característica según la cual, éstos deben poder ser apreciados por los sentidos. La perceptibilidad hace referencia a toda aquella

1. Beróni Luis Eduardo y Cabanillas de la Cueva, Guillermo: "Derecho de Marcas", Tomo I, Editorial Huelga, Buenos Aires, Pg. 187.

2. Baylis Corcos, Hernanegildo: "Tratado de Derecho Industrial" 2da. Ed, Madrid, Editorial Civitas, 1993, Pg. 424.

3. Baylis Corcos, Hernanegildo: "Tratado de Derecho Industrial" 2da. Ed, Madrid, Editorial Civitas, 1993, Pg. 308.

4. Hágún Núñez del Prado, Oscar: "Tratado de Derecho de Propiedad Industrial", 1ra Ed, Vol II, Lira, 1927, Pg. 45.

indicación que pueda ser captada por los sentidos, y a través de éstas pueda penetrar en la mente del público consumidor, el mismo que en última instancia, asimila el sonido de una palabra. Sin embargo, por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos<sup>5</sup>.

La distintividad por su parte, es el requisito más importante para la existencia de la marca como tal. El carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca<sup>6</sup>. Esta característica permite que el consumidor pueda diferenciar un producto o servicio de otro, logrando que la marca no sea confundible con otras que ya están siendo utilizadas en el mercado. La marca ha de ser distintiva, es decir, que no se confunda con las marcas existentes o con las denominaciones o signos de dominio público y en ello reside su carácter esencial<sup>7</sup>. Asimismo, es menester tener presente que diversas resoluciones emitidas tanto por la Oficina de Signos Distintivos, como por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI han establecido que la capacidad distintiva de una marca no puede apreciarse en abstracto, sino que debe ser apreciada en relación con los productos o servicios que la marca pretende distinguir.

Finalmente, en cuanto a las características de las marcas, está el requisito según el cual las marcas deben poder ser representadas gráficamente. Es en definitiva, la descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriores<sup>8</sup>.

#### 4. CLASES DE MARCAS

Existen básicamente dos clases de marcas, a saber, las marcas de producto y las marcas de servicio. Las primeras pretenden distinguir los productos de una determinada empresa, diferenciándolos de los de la competencia. En el caso de las marcas de servicios, éstas distinguen a su vez, los servicios de un determinado empresario, y pretende diferenciarlos de los servicios de otras empresas.

Sin embargo, también es dable mencionar que existen subclasificaciones de estas marcas, pudiendo mencionarse a las marcas de fantasía, las marcas evocativas, las marcas figurativas y las marcas mixtas.

Por marca de fantasía entendemos aquella que ha sido acuñada arbitrariamente, sin pretender evocar o revelar el producto que se pretende distinguir con ella. Un ejemplo de una marca de fantasía pura sería la mundialmente conocida «MARLBORO», la cual no denota relación directa alguna con los cigarrillos que en última instancia distingue.

Por otro lado, la marca evocativa es aquella que si trae a la memoria del consumidor alguna

5 Interpretación Prejudicial No. 17-IP-97 emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicada en la Gaceta Oficial N° 393 del 14 de Diciembre de 1998.

6 OTAMENDI, Jorge: "Derecho de Marcas", 2da. Ed., Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, 1996, Pg. 29.

7 SEPULVEDA, César: "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial" Ed. Panuz, México 1981, Pg. 115.

8 ALEMAN, Miroslav: "Marcas" Top Management Bogotá, Pg. 77. Citado en el Proceso No. 17-IP-97.

idea del producto o servicio que se pretende distinguir con ella, por lo cual en la generalidad de los casos se trata de marcas débiles. Una marca evocativa podría ser la marca «KREMBODLI» para distinguir cremas para el cuerpo. De lo anteriormente sostenido, se desprende que las marcas evocativas pueden ser registrables, en tanto y en cuanto no tengan marcadas características de descriptividad.

En cuanto a las marcas figurativas y las marcas mixtas, las primeras son aquellas que poseen un aspecto gráfico original y que podría estar conformado por signos que no estén compuestos de palabras o cifras. Las segundas en cambio, corresponden a signos conformados tanto por un vocablo o término cualquiera conjuntamente con algún gráfico especial.

## 5. MARCAS NOTORIAS

Tanto el Decreto Legislativo 823 (Artículo 130 incisos d) y e), y Artículo 188), como la novísima Decisión 486 (Artículos 224 y siguientes), se pronuncian por otorgar protección a las llamadas marcas notoriamente conocidas. También debemos mencionar que tanto el Convenio de París como los ADPIC<sup>9</sup> contienen disposiciones que expresamente protegen a las marcas notoriamente conocidas.

La marca notoria no es otra que aquella que debido a su gran difusión en el mercado, es conocida por el grupo de consumidores interesados en el producto o servicio que con ella se distingue. Esto implica que la marca es familiar para los profesionales de la especialidad, y no necesariamente para el público consumidor en general. Una de las características más frecuentemente asociadas a la notoriedad es la indiscutible calidad de los productos o servicios que se distingue con la marca. Normalmente, notoriedad y calidad son cualidades inseparables.

La teoría de la marca notoria ha evolucionado a través del tiempo y hoy en día también se habla de las llamadas marcas renombradas, las cuales poseen un grado de notoriedad mayor al exigido a las marcas denominadas simplemente "notorias". Estas marcas son aquellas que tienen una notoriedad preeminente, por cuanto son conocidas en mercados diversos por grupos de consumidores diferentes. Esta notoriedad preeminente es el rasgo más saltante, aún cuando es complementado por otros tales como la posición de exclusividad y la originalidad.

La posición de exclusividad implica que la misma marca debe haber sido utilizada por terceros para distinguir o identificar productos distintos. Si la marca es vista en productos o servicios muy disímiles, evocará inmediatamente la marca por el titular original y es esto lo que motivará la compra del producto o la prestación del servicio<sup>10</sup>. En lo referido a la originalidad, ella tiene como consecuencia que la marca no puede incluir dentro de su estructura, término alguno que se asemeje a una designación de carácter descriptivo. Sin embargo, hoy en día, gracias a la masiva publicidad propagada por los medios de comunicación, es posible que signos que no son inherentemente distintivos, adquieran suficiente distintividad para que la marca pueda ser calificada como famosa<sup>11</sup>.

## 6. MARCAS NO REGISTRABLES

9 El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual.

10 PACION, Ana María: "Marcas Notorias, Marcas Renombradas y Marcas de Alta Reputación", Revista DERECHO No. 47, 1993, Pg. 325.

11 PACION, Ana María: Op. Cit. Pg. 326.

### 6.1. Por causas intrínsecas del signo:

La razón primordial para negar el registro de algunas marcas por causas intrínsecas, está básicamente dado por el hecho que ellas carecen de distintividad "per se".

Un primer caso de marcas no registrables por causas intrínsecas, es el de las llamadas marcas olfativas, las cuales siguen generando opiniones encontradas en la doctrina especializada. De acuerdo con nuestro ordenamiento legal, estas marcas también deben ser distintivas, perceptibles y susceptibles de representación gráfica. En cuanto a los dos primeros requisitos, ellos sí se encontrarían en las marcas olfativas, habida cuenta que son distintivas (basta pensar en la fragancia de algunos perfumes los cuales son reconocidos por muchos consumidores simplemente por su olor) y perceptibles (ya que los perfumes y fragancias son percibidas a través del sentido del olfato). El problema vendría con el tercer requisito, pues si bien es cierto que una fragancia puede ser representada a través de una fórmula química, esto no sería en strictu sensu aquello a lo que la ley se refiere con representación gráfica. Es en Estados Unidos donde se ha discutido ampliamente acerca de si los olores pueden ser considerados marcas, habida cuenta que tanto las fragancias como los colores eran consideradas como mera ornamentación del producto, más que una fuente de origen empresarial.

En todo caso la nueva Decisión 486 que contiene el Régimen común sobre propiedad industrial en la Comunidad Andina, se manifiesta expresamente en el sentido de permitir el registro de los colores (Artículo 134 inciso c).

En cuanto a los colores, el artículo 82, inciso f) de la Decisión 344 prohíbe expresamente el registro de colores si es que éstos estaban considerados aisladamente. Los colores sólo podían o pueden ser reivindicados en tanto parte de un todo. El signo debe formar un todo distintivo, dentro del cual puede usarse un color o combinación de colores. Más aún, el Artículo 134 inciso e) de la Decisión 486 contempla la posibilidad que un color delimitado por una forma o una combinación de colores puedan constituir una marca. En todo caso la nueva Decisión 486 que contiene el Régimen común sobre Propiedad Industrial en la Comunidad Andina, se manifiesta expresamente en el sentido de permitir el registro de los colores (Artículo 134 inciso c). Así lo establece por ejemplo la Ley de Propiedad Industrial de España, más conocida como el Estatuto, la cual contempla en su artículo 126 que el tamaño y los colores no pueden por sí solos constituir una marca, pero sí unidos a una forma o combinación peculiar.

En otros países, específicamente en los Estados Unidos, ya han habido pronunciamientos expresos, tales como el caso *Qualitex vs. Productos Jacobsen*, el mismo que fuera decidido en 1995, y en donde la Corte indicó que el color puede en determinadas ocasiones, ser usado como marca.

Las marcas descriptivas, son aquellas que de alguna manera informan acerca de las características, ingredientes, calidad, etc. o cualesquiera otra propiedad del producto o servicio que la marca pretende distinguir. Estos signos son irregistrables pues "describen" las cualidades esenciales del producto. Una marca descriptiva puede ser identificable a través de la pregunta ¿cómo es?. Así, por ejemplo la marca «TRANSPARENTE» para vidrios sería una de tipo descriptivo. En cambio, las marcas genéricas son aquellas que, como su nombre nos da a entender, designan el género o la especie de los productos o servicios que con ella se pretende distinguir. Este tipo de marcas responde a la pregunta ¿qué es?. La generalidad debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios que se pretenda distinguir, y nunca en abstracto. Así por ejemplo, la marca «CAMISA» para distinguir ropa, sería una de tipo genérico.

Sin embargo, la Decisión 486 ha introducido en el ordenamiento legal andino, la posibilidad de que una marca genérica o descriptiva pueda acceder al registro a través de la llamada "Teoría del Segundo Significado", la cual está contemplada en la última parte del artículo 135 de la Decisión 486. Según esta teoría del "Segundo Significado", está permitido el registro de expresiones descriptivas, genéricas, designaciones comunes o usuales, un color aisladamente considerado sin estar delimitado por una forma específica, siempre y cuando estos signos hayan sido usados en un país de la Comunidad Andina, hasta el punto que la expresión haya adquirido distintividad. Esta teoría llamada del "Secondary Meaning" en los Estados Unidos y que justamente tuvo sus orígenes en dicho país, se denomina así, pues el segundo significado es un segundo significado adquirido en el tiempo, a aquel significado primario de la palabra. El segundo significado surge, cuando el público consumidor relevante ha sido expuesto al uso de la marca descriptiva el tiempo suficiente para reconocer en dicha marca, ya no sólo su significado primario descriptivo, sino también una indicación del origen del producto o servicios con ella distinguido.

En lo concerniente a las marcas engañosas, éstas están expresamente excluidas de registro según lo estipula el artículo 135 inciso I) de la Decisión 486, en virtud de su contraposición a los principios de buena fe y veracidad que son el principal sustento de todo ordenamiento legal. Esta prohibición pretende evitar el registro de marcas que puedan inducir a error o confusión al público consumidor a través del engaño.

#### **6.2. Por causas derivadas del mejor Derecho de Terceros:**

Como hemos visto, la marca puede ser irregistrable por causas intrínsecas relacionadas con el mismo signo, o porque existen terceros con mejores derechos. Este tipo de impedimentos son de carácter relativo, pues ellos versan sobre conflictos que se dan entre particulares. La Decisión 486 contempla estas prohibiciones relativas en el artículo 136. La premisa básica de esta prohibición está dada por el hecho que no debe permitirse la coexistencia de signos que sean idénticos o muy semejantes a marcas anteriormente solicitadas y/o registradas por un tercero para distinguir los mismos productos o para distinguir productos o servicios con relación a los cuales el uso de la marca y de forma tal que induzcan a error al público consumidor. También está vedado el registro de signos que sean semejantes o idénticos a un nombre comercial o lema comercial que goce de protección legal. Asimismo, tampoco se permite el registro de aquellos signos que reproduzcan, imiten, traduzcan o transcriban una marca notoriamente conocida.

A estos efectos, es de suma importancia establecer con claridad cuándo pueden coexistir las marcas, estableciendo pautas para evitar la confundibilidad de signos, también llamada similitud confusionista. Así pues, la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que éstos protegen<sup>12</sup>, por cuanto ello podría inducir a confusión a los consumidores, en cuanto al origen de los productos. Esto significa que debe tomarse en cuenta el llamado Principio de Especialidad de Clases, según el cual la protección jurídica otorgada a todo signo, para que constituya válidamente una marca, se encuentra delimitada por los productos o servicios determinados, a los cuales distingue. A mayor semejanza entre los signos, mayor será la rigurosidad que deberá aplicarse al momento de comparar los productos o servicios. Esta regla es reconocida no sólo en el Perú sino también en la doctrina, jurisprudencia y legislación de diversos países.

<sup>12</sup> Proceso 14-IP-06. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XV, No. 303.

Ahora bien, la confusión puede tener dos variantes en opinión del autor argentino Jorge de Otamendi<sup>13</sup>, puede ser directa o indirecta. La primera de ellas, la confusión directa es la que logra que el consumidor compre un producto cualquiera creyendo que ha adquirido otro. En cambio, en la confusión indirecta, el consumidor está convencido que el producto que desea pertenece a un determinado fabricante o tiene un determinado origen, cuando en realidad dicho producto pertenece a otro fabricante. Evidentemente, cualesquiera de estas dos variantes de confusión debe ser evitada, ya que finalmente se genera un estado de incertidumbre en los compradores, los cuales ven en gran medida menoscabado su derecho a la libre elección de un determinado producto o servicio, sin incurrir en confusión.

Aun cuando la determinación acerca de si existe o no confusión es potestad de la autoridad administrativa competente, la doctrina, y posteriormente, la Ley ha formulado una serie de criterios, los cuales han sido recogidos por nuestra Ley de Propiedad Industrial en sus artículos 131 al 135. Sin embargo, es menester recalcar que ésta es una cuestión altamente subjetiva, que debe estar siempre acompañada de sentido común, además de sentido técnico, y que los criterios formulados no siempre pueden ser aplicados de manera automática.

Los criterios generales que se tienen en cuenta para evaluar la posibilidad de confusión, los cuales han sido contemplados por el artículo 131 del Decreto Legislativo 823, son los siguientes:

- Los signos deben ser apreciados sucesivamente, considerando su aspecto de conjunto y poniendo mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias. Por lo general, el consumidor promedio no se detiene a analizar concienzudamente el producto con la marca que desea adquirir y más bien lleva a cabo un rápido proceso de decisión. Las marcas, pues, no pueden ser apreciadas aisladamente.
- El grado de percepción del consumidor es uno de grado medio. El consumidor que se tendrá en cuenta no será aquél que sea extremadamente perspicaz, ni aquél negligente en extremo.
- La naturaleza de los productos, y su comercialización o prestación. Ello debido a que muchos productos son complementarios o sustitutos de otros. Asimismo, el factor relativo a la comercialización es importante pues podría darse el caso que dos productos, se expendan en los establecimientos comerciales. Sin embargo, la identidad existente entre los productos o servicios y que acarrea la registrabilidad, no deriva única y exclusivamente del hecho que ellos se encuentren clasificados en la misma clase de la nomenclatura oficial.
- El carácter arbitrario o de fantasía del signo y su difusión y reputación en el mercado.
- Si el signo es parte de una familia de marcas.

En caso se tratara de signos denominativos, adicionalmente deberá considerarse la semejanza gráfica, fonética (considerando tanto el orden de las vocales como la mayor relevancia de aquellas sílabas que encabezan los signos) y conceptual (evaluando si las marcas enfrentadas poseen o no un significado en el lenguaje común, esto es, si son arbitrarias, sugestivas, descriptivas o genéricas). A efectos de contrastar una marca denominativa con otra, debe tomarse en cuenta que tanto las palabras de uso común como los términos genéricos incluidos en ellas no son relevantes, por cuanto ellos no son susceptibles de ser apropiados por nadie a título de exclusividad. En caso la marca denominativa estuviera compuesta por una serie de términos, deberá resaltarse aquel vocablo o vocablos que fueran los más importantes dentro

13 OTAMENDI, Jorge: *Op. Cit.* Pg. 158.

de la composición. Sin embargo, debemos aclarar que el hecho que dos signos coincidan en una o más sílabas no necesariamente se traducirá en el hecho que existe confusión "per se", por cuanto el resto de elementos que conforman las marcas pueden tener la fuerza distintiva necesaria para evitar la confusión.

En cuanto a los signos figurativos, adicionalmente a los criterios arriba mencionados en la que fuere aplicable, también deberá tenerse en cuenta si ellos suscitan una impresión visual idéntica o si evocan un mismo concepto a pesar de ser figuras distintas. En el caso de las marcas mixtas (aquellas conformadas por una denominación y un elemento figurativo, también debe considerarse la denominación que acompaña al elemento figurativo, la semejanza conceptual, así como la relevancia que tuviera el aspecto denominativo con relación al aspecto gráfico.

## 7. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

La solicitud de registro debe ser presentada ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, previa pago de los derechos correspondientes. Esta solicitud debe identificar claramente al solicitante, describir la marca que se pretenda registrar, así como especificar los productos o servicios que la marca pretenda distinguir. A diferencia de lo que acontecía con la Decisión 344, la cual permitía que las marcas pudieran ser solicitadas para amparar la totalidad de los productos o servicios incluidos en la respectiva clase, la nueva Decisión 486 exige que se indique expresamente cuáles serán los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca. La solicitud de registro debe asimismo estar acompañada por los documentos siguientes:

- Poder (si es que fuera el caso).
- Comprobante de pago del arancel correspondiente.
- Copia de la primera solicitud de registro de marca, en caso se desee reivindicar prioridad.
- Reproducción de la marca, si es que ésta contiene elementos gráficos.
- Petitorio.

Una vez presentada la solicitud, compete a la Oficina de Signos Distintivos (en adelante la OSD) el examinarla dentro de los siguientes quince (15) días útiles, verificando que ella cumpla con los requisitos de forma establecidos en la Ley. Si de este examen la autoridad competente determina que la solicitud no cumple con los requisitos formales, se concederá un plazo de sesenta (60) días (Artículo 144 de la Decisión 486) al solicitante a efectos que éste subsane cualquier irregularidad. Este plazo no puede ser prorrogado. En caso el peticionario no cumpliera con subsanar cualquier defecto formal dentro de los plazos otorgados, la solicitud sería rechazada por la OSD.

De acuerdo con lo estipulado en la nueva Decisión 486, el solicitante puede solicitar la corrección de cualquier error material o la modificación de la solicitud. Sin embargo, en ningún caso esta modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos de la solicitud o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos formales, la OSD ordena la publicación de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano. Cualquier tercero que considere vulnerados sus derechos puede presentar oposición a la solicitud publicada, dentro del plazo de treinta (30) días útiles siguientes a la publicación. La oposición al registro de marcas puede tener como fundamento cualquiera de los causales de irregistrabilidad contemplados en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 así como los artículos 129 y 130 del Decreto Legislativo 823. La concesión

de una marca podría derivar conflictos no sólo por el hecho de estar infringiendo derechos de terceros, ya sea sobre otros signos o sobre derechos de diferente naturaleza, tales como derechos de autor, sino que además, se podrían estar transgrediendo derechos previamente constituidos sobre marcas similares o idénticas. Si no se presentaran observaciones dentro del plazo estipulado, la OSD realiza el examen de fondo, determinando la irregistrabilidad o registrabilidad del signo sometido a consideración, lo cual le es debidamente comunicado al peticionante a través de una resolución debidamente motivada. En caso el signo fuera admitido a registro, éste tendrá una duración de diez (10) años, pudiendo renovarse por periodos sucesivos similares.

## 8. DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO

Sin lugar a dudas, el momento desde el cual un acto comienza a generar consecuencias jurídicas para quien lo realiza es de suma importancia para el Derecho. A estos efectos, es imprescindible saber desde cuándo es que nacen los derechos sobre una marca, pues ello permitirá al titular o propietario gozar de los beneficios que ella conlleva.

En el ámbito mundial son principalmente dos los sistemas que conciben el nacimiento de derechos sobre una marca, éstos son, el sistema declarativo y el sistema atributivo.

En el primero de ellos, el acto esencial desde el cual comienzan a generarse derechos para quien lo realiza es el uso. El propietario de una marca será aquél que primero la use en el mercado efectivamente. En este sistema, cuyo principal exponente son los Estados Unidos, el registro cumple una función secundaria, ya que el mismo debe llevarse a cabo con posterioridad al uso (sin embargo, una de las ventajas del registro, entre otros, es que una vez que la marca es registrada en el ámbito federal, la protección se extiende a todo el territorio de los Estados Unidos, en tanto que una marca que es usada sólo tendrá protección en aquella área geográfica en la cual se utiliza). Cabe asimismo recalcar que en el sistema declarativo, la solicitud de registro crea una presunción *iuris tantum* en favor de quien la presenta y, si la marca no ha sido usada por nadie, entonces la solicitud de registro es considerada como un mero acto de apropiación.

En el otro extremo está el llamado sistema atributivo, según el cual el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma. Aun, cuando la mayoría de los sistemas legales que regulan la propiedad industrial en el mundo se adhieren a este sistema, lo cierto es que la tendencia ha sido la de matizarlo con algunos elementos vinculados al uso, haciendo del mismo un sistema "mixto". Prueba de ello es que por ejemplo en nuestro país, la marca puede ser cancelada a pedido de parte si es que ella no hubiere sido utilizada dentro de los tres años precedentes a la fecha en la que se inició la acción de cancelación.

Así pues, en el Perú, el derecho exclusivo (este derecho de exclusividad queda perfeccionado con el registro de la marca y el posterior otorgamiento del título respectivo) y excluyente (dentro del que se encuentra el *ius prohibendum*) nacen del acto de registro. Por tanto, el registro ante la oficina nacional competente, Oficina de Signos Distintivos en nuestro caso, es la única vía para obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, no existiendo modo distinto de adquirir el dominio sobre una marca. Según lo estipulara claramente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 2-IP-97<sup>14</sup> el derecho sobre la marca no se adquiere por su uso, goce y posesión, ni mucho menos por prescripción adquisitiva de dominio o por ocupación, el derecho

14. Proceso 2-IP-97. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XV, No. 383.

se adquiere simplemente a través del registro.

## 9. PÉRDIDA DE DERECHOS MARCARIOS

El ordenamiento legal vigente en nuestro país contempla hasta tres causales que tendrían como consecuencia la pérdida de los derechos que una persona detenta sobre una marca, antes del vencimiento de la misma. Estas tres causales serían la nulidad, la cancelación por falta de uso y la caducidad propiamente dicha.

Con relación a la nulidad, los artículos 181 del Decreto Legislativo 823, 172 y 173 de la Decisión 486 enumeran las razones por las cuales se puede decretar la nulidad:

- a) Cuando el registro ha sido otorgado contraviniendo las disposiciones de la Ley; específicamente lo dispuesto en los artículos 134, 1er. párrafo y 135, relacionados con las prohibiciones absolutas.
- b) Cuando el registro se hubiere otorgado contraviniendo las prohibiciones establecidas en el artículo 136.
- c) Cuando el registro se hubiere obtenido de mala fe.

Sobre el particular cabría hacer una precisión, por cuanto la nulidad puede ser relativa o absoluta. La nulidad relativa está referida a aquellas marcas que hubieran sido concedidas transgrediendo prohibiciones que estarían protegiendo intereses particulares, y que por lo tanto pueden ser dejadas de lado por mediar autorización expresa de aquél en cuyo beneficio se estableció la prohibición, así como marcas en cuyo procedimiento de registro se hubieren producido irregularidades de carácter no esencial. En cambio, la nulidad absoluta se refiere a aquellos casos en los cuales se ha violado una prohibición que tutela el interés público y que por ende no es posible de poder ser dejada de lado. Igualmente están viciados de nulidad absoluta los registros en cuyo otorgamiento se hubieren violentado normas procesales de carácter esencial, como podrían ser aquellas normas que refieren al examen de fondo de la marca (también llamado examen de registrabilidad) y aquellas que tendrían como fin el tutelar el interés del público consumidor en general.

El primero de los supuestos de nulidad implicaría que se otorgó un registro sin que previamente se hubiesen cumplido las disposiciones legales del caso, esto es, sin que se hubiese dado cabal cumplimiento de los requisitos de registro. Sin embargo, ello pondría en tela de juicio el plazo de quince (15) días que se concede a la administración para examinar si la solicitud cumple con los requisitos formales (artículo 141 del D. Legislativo 823). Resultaría irónico que no obstante, haber sido objeto de minuciosa revisión durante quince (15) días, haberse autorizado su publicación y posteriormente haberse otorgado el registro por la Oficina Nacional Competente, sea ésta la que decreta la nulidad del registro por no cumplir con los requisitos de procedimiento. Cabe sin embargo aclarar, que la nulidad también puede ser solicitada a pedido de parte.

El segundo de los supuestos de nulidad se produce cuando un registro se otorga contraviniendo expresamente las prohibiciones relativas contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486, lo cual no requiere mayor comentario.

El tercero de los supuestos de nulidad, el de los registros obtenidos de mala fe, tiene dos variantes: la del representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el

extranjero, si cualquiera de ellos hubiese obtenido el registro de esa marca u otra confundible, a su nombre, sin el consentimiento previo del titular (condición esencial para que opere esta causal de nulidad es la prueba de la calidad de representante, distribuidor y licenciataria de quien solicita y obtiene el registro que se pretende impugnar); y la de aquella solicitud que presentada por quien se dedica habitualmente al registro de marcas. Este supuesto nos obliga a definir qué se entiende por mala fe, entendiendo por ella aquel proceder falto de sinceridad y en que se encuentra presente el dolo, que tiene como objeto el obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En los actos de mala fe, lo que se busca es la consecución de un fin ilegal, utilizando para ello medios aparentemente permitidos por la Ley. En el derecho actual, la buena fe es entendida en sentido objetivo, esto es, como un deber de lealtad y corrección de cuya observancia o no, se desprenden consecuencias jurídicas específicas, independientes del íntimo convencimiento que tenga el sujeto de la conducta, activa u omisiva<sup>15</sup>. Cabe agregar, que para que se configure esta causal en su primera variante, el registro por parte de un tercero de una marca confundible con la del titular en el extranjero, éste debe llevarse a cabo con posterioridad al inicio de las relaciones comerciales entre las partes.

Otra de las causales que genera la pérdida de derechos sobre una marca es la figura de la cancelación por falta de uso. Esta figura de alguna manera rescata el papel que debe cumplir el uso a efectos de conservar los derechos adquiridos sobre una marca, aun cuando ya desde hace un buen tiempo se había eliminado el requisito de la prueba de uso en los casos de renovación. Tanto la Decisión 486 en sus artículos 165 a 170 como el D. Legislativo 823, en su artículo 172, establecen que cualquier persona interesada puede solicitar la cancelación del registro de una marca, siempre que ésta no hubiese sido utilizada en el comercio subregional andino durante los tres años consecutivos precedentes al inicio de dicha acción. La prueba de uso en este caso, corresponde al titular del registro, con lo que se ha invertido la carga de la prueba, por cuanto ella por principio normalmente corresponde al demandante (en el caso específico que nos ocupa sería muy difícil para el demandante probar el no uso de una marca).

Para que la acción de cancelación prospere es necesaria la concurrencia de ciertos supuestos:

- 1) Que la marca no haya sido usada por el mismo o por licenciataria dentro de los tres años posteriores a la interposición de la acción de cancelación.
- 2) Que la marca cuya cancelación se solicita, no haya sido usada en el país donde se solicita la misma, o en cualquier otro de los países que forman el Pacto Andino, esto es, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela.
- 3) Que no exista motivo justificado alguno que explique el no uso de la marca. Estos motivos no pueden ser otros que aquéllos derivados de la fuerza mayor (hechos del hombre) o el caso fortuito (hechos producidos por la naturaleza), entendiendo éstos como imprevistos que no es posible prever.
- 4) Que la marca se hubiese convertido en un signo común o genérico para identificar uno o varios de los productos para los cuales estuviere registrado. Esta es, lo que se denomina "vulgarización" de la marca.

<sup>15</sup> Proceso 30-IP-07, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. XIV, No. 365.

Aún cuando, tanto el artículo 167 de la Decisión 486 como el artículo 172 del D. Legislativo 823 estipulan aquellos medios de prueba que podrán ser utilizados para probar el uso, dicha enumeración es meramente enunciativa, por lo que eventualmente podría presentarse dentro del proceso cualquier otro medio de prueba que fuera idóneo, y que pudiera demostrar cierta regularidad en la comercialización de los productos "marcados" con el signo que se pretende cancelar. En todo caso, los medios de prueba específicamente contemplados son las facturas comerciales, los inventarios de mercancías certificadas por auditores y cualesquiera otros medios de prueba idóneos, según lo sostenido líneas arriba. Sin embargo, de acuerdo con nuestra experiencia, tanto la Oficina de Signos Distintivos como el Tribunal del INDECOPI, privilegian la presentación de facturas por sobre cualquier otro medio de prueba.

Es menester indicar que una vez cancelada la marca, se concede al accionante una especie de derecho de preferencia sobre la marca cancelada, otorgándosele un plazo de tres meses, contados a partir de la emisión de la resolución favorable respectiva que pone fin al proceso, para que solicite el registro de la marca. Sin embargo, tal y como bien lo sostiene la doctora Carmen Arana, "Es importante señalar que el derecho de preferencia no asegura del todo a quien tiene la preferencia del registro de la marca, dado que la nueva solicitud tendrá que ser sometida al examen de registrabilidad para determinar la existencia de otras marcas registradas confundibles con la solicitada, pudiendo denegarse de oficio o luego de un proceso de observación a pedido de parte, por tanto, la preferencia no es una garantía de que se obtendrá la marca cancelada"<sup>16</sup>.

Una de las novedades introducidas por la Decisión 486 es la figura de la cancelación parcial (artículo 165), la cual faculta a la autoridad competente a cancelar una marca para distinguir determinado producto o servicio, cuando la falta de uso sólo afectara uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca. En este caso, se ordenaría la reducción de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquellos respecto de los cuales no se hubiera acreditado el uso.

Como último supuesto que acarrea la pérdida de los derechos adquiridos por el registro de una marca, está la figura de la caducidad. El Diccionario de Derecho Usual define la caducidad como "el lapso que produce la pérdida o extinción de una cosa o de un derecho"<sup>17</sup>. En todo caso, cuando la caducidad proviene de una disposición legal, resulta más apropiado hablar de prescripción extintiva. Habida cuenta que es la autoridad administrativa la que concede un derecho exclusivo por un lapso de tiempo determinado para que durante el mismo, dicha marca sea explotada, la caducidad surge como consecuencia de la expiración del término otorgado sin que el titular demuestre, a través de la solicitud de renovación, interés en conservar los derechos sobre una determinada marca.

Según lo indicado por el artículo 185 de la Ley de Propiedad Industrial, el registro de la marca caduca si el titular no solicita la renovación de la misma dentro del término legal, incluido el plazo de gracia [según lo indicada por el artículo 174 de la Decisión 486], si no se cumple con pagar las tasas correspondientes. La caducidad por el cumplimiento del plazo de vigencia del registro, incluyendo el plazo de gracia, se produce de plena derecho, ipso jure, y de manera automática. Este plazo de gracia le permite al titular de la marca solicitar la renovación de la misma, seis meses después de la fecha de expiración del registro, aún cuando strictu sensu, la

16. ARANA COURREJOLLES, Germen. "La Cancelación de la Marca por Falta de Uso" *Temas* 30, Año 1997, Segunda Época, Pg. 197.

17. CABANELLAS, Guillermo. "Diccionario de Derecho Usual" Pg. 313.

marca ya estaría vencida.

Una vez que los derechos sobre la marca se han extinguido, independientemente de la causal que dio origen a tal extinción, la marca se convierte en res nullius, estando disponible para que cualquiera pueda solicitar su registro, inclusive aquél que se vio afectado por la caducidad. Sin embargo, es conveniente diferenciar las situaciones en las cuales el registro de la marca haya caducado por falta de renovación o por falta de pago de las tasas correspondientes. Así, si la caducidad se produjo por falta de renovación, y dentro de los seis meses posteriores al período de gracia (artículo 174 de la Decisión 486), el antiguo titular solicita el nuevo registro, éste adquiere el privilegio según el cual, contra dicha solicitud no podrán presentarse oposiciones basadas en registros que hubieren coexistido con dicha marca (artículo 146 de la Decisión 486). Por otro lado, si la caducidad fuera producto de la falta de pago de las tasas vigentes, quien fue el último titular no cuenta con privilegio alguno, por lo que su solicitud recibirá tratamiento idéntico al de cualquier tercero.

A este respecto, existe un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual se pronunció en el sentido siguiente:

"La solicitud que versare sobre una marca cuyo registro se encuentre vigente, contraviene lo dispuesto en el artículo 114 cuando es presentada por el mismo titular con el objeto de evitar que se declare la caducidad de la misma por falta de pago de las tasas, pues impide uno de los efectos de esta sanción, cual es que el antiguo titular quede en igualdad de condiciones frente a los demás terceros en relación con el signo respectivo"<sup>18</sup>.

## 10. LICENCIA Y CESIÓN DE MARCAS

Licencia significa "permiso". En el mundo de las marcas, el licenciatario obtiene licencias para usar una marca. Esta licencia le permite al licenciatario usar una determinada marca siempre y cuando cumpla con determinadas condiciones impuestas por el licenciante (propietario o titular de la marca).

La licencia es en buena cuenta un contrato consensual (pues tanto licenciante como licenciatario manifiestan su voluntad de celebrarlo); oneroso (pues el mismo implica generalmente el pago de regalías al licenciante); comutativo (pues ambas partes intervinientes saben desde el principio cuáles serán sus obligaciones) y atípico (pues no se encuentra regulado como tal en el ordenamiento legal, salvo por unas cuantas disposiciones de carácter general).

Según el artículo 166 del Decreto Legislativo 823, la marca puede ser objeto de licencias tanto para productos como para servicios para los cuales fue registrada. Afirma el artículo 167 del mismo cuerpo de leyes que en estos casos, esto es, cuando una marca es licenciada, el licenciante responde ante los consumidores por la calidad de los productos o servicios licenciados, tal y como si fuera el mismo productor o prestador de los mismos. Este dispositivo tiene su razón de ser en el hecho que el llamado "goodwill" de la marca debe ser protegido, entendiéndose éste como la buena reputación de la cual gozan diversos productos o servicios distinguidos con una marca determinada. Por ello, en los contratos de licencia, normalmente se establecen ciertos mecanismos de control, los mismos que se hallan íntimamente ligados a

18 - Proceso 04-IP-08. Gaceta Oficial Año XV, No. 375.

la función indicadora de la calidad del producto o servicio, ya que el titular de la marca procurará que los productos ofrecidos bajo la marca licenciada tengan los mismos estándares de calidad a fin de mantener su reputación dentro del mercado.

El contrato de licencia ofrece evidentes beneficios a las partes intervinientes, ya que en el caso del licenciante, éste verá ampliado su potencial mercado sin mayor riesgo de capital a la vez que recibe un pago o "royalty"<sup>19</sup> por uso de su marca, mientras que por otro lado, el licenciatario se verá posibilitado de utilizar el "know how" de una persona natural o empresa que ya tiene experiencia en el negocio, además del hecho que podrá hacer uso de ese "goodwill" o buena reputación de la marca, lo cual se traducirá en efectiva atracción de consumidores.

Das disposiciones del ordenamiento legal de la Comunidad Andina que generaron cierta controversia con relación a este tema, fueron los establecidos en los artículos 116 y 117 de la Decisión 344, los mismos que obligaban a registrar los contratos de licencia ante la oficina nacional competente, a efectos que el licenciatario pudiese demostrar el uso efectivo de la marca ante una eventual acción de cancelación. Dicho artículo a su vez, contradecía expresamente lo estipulado en el artículo 166 del Decreto Legislativo 823, el mismo que no contenía mandato legal alguno que obligara al registro de los contratos de licencia. Más aún, el segundo párrafo del artículo 19 del "TRIPS" indica textualmente que: "Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a efectos de mantener el registro". El artículo citado no menciona como requisito el tener registrado ante la autoridad marcaría contrato de licencia alguno para demostrar el uso de la marca, bastando para ello que el titular o propietario de la marca tenga algún tipo de control sobre ella.

Aun cuando en principio, a través de la Resolución 030 que contenía el Dictamen 016-97<sup>20</sup>, la Secretaría General de la Comunidad Andina dictaminó que el Perú estaba incumpliendo las obligaciones emanadas del Régimen Común de Propiedad Industrial, ya que no consideraba como una transgresión de las normas de la Comunidad Andina el que los contratos de licencia no estuvieran inscritos. Posteriormente, a través de la Resolución 159<sup>21</sup> se revocó la mencionada Resolución 030, estableciéndose que el hecho de no tener inscrito un determinado contrato de licencia ante la Oficina respectiva, no desvirtúa la constatación fáctica del uso de la marca en el mercado, así como el hecho que la Decisión 344 no preveía sanción alguna por el hecho de no tener inscrito un contrato de licencia, con lo cual la controversia generada llegó a su fin.

Por otro lado está la figura de la cesión de las marcas, la cual se encuentra regulada de alguna manera en los artículos 161 a 164 de la Decisión 486. La cesión es aquella figura por la cual el cedente renuncia voluntariamente, a través de un contrato, al derecho de propiedad que el titular tiene sobre el registro, transfiriendo dicho derecho en favor de un tercero. Esta renuncia se efectúa en favor de la otra parte, llamada cesionario, ya sea gratuita u onerosamente. La marca debe ser necesariamente transferida mediante un contrato, el mismo que deberá posteriormente inscribirse ante la Oficina de Signos Distintivos a efectos de poder ser oponible a terceros.

En el Perú se aplica el sistema de la cesión libre, por cuanto no es una exigencia de la Ley el

19 "El Royalty" no es sino la compensación que se paga al licenciante por el uso de la marca. Dicha regalía frecuentemente se fija con relación a un porcentaje del precio de venta o en una cantidad fija que el licenciatario debe cobrar periódicamente, al margen de los productos vendidos.

20 Referida a la Resolución 030.

21 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, año XV, No. 327.

que la marca sea transferida conjuntamente con el establecimiento que venía usándola, a diferencia de países tales como los Estados Unidos, en donde las marcas registradas pueden ser transferidas si es que también se transfiere la parte del giro de la empresa que tenga relación con la utilización de la marca. Esta mínima restricción tiene su explicación en el hecho que la cesión completamente libre podría dar lugar al engaño del público consumidor si es que la calidad de los productos o servicios no fuera debidamente mantenida por el cesionario, o si por el contrario, la marca hubiere sido íntimamente asociada con una determinada procedencia geográfica que los productos o servicios distinguidos con la marca hubieren dejado de tener.

## 11. OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Dentro de lo que denominamos otros signos distintivos, están las llamadas marcas colectivas, las marcas de certificación, el nombre comercial, el lema comercial y las denominaciones de origen.

- a) **Marcas Colectivas:** Según el artículo 196 de nuestra Ley, así como el artículo 180 de la Decisión 486, son aquellas que sirven para distinguir el origen o cualquier otra característica común, ya sea de productos o servicios, las mismas que son utilizadas por empresas distintas pero bajo control del titular. La marca colectiva está formada por un signo al igual que cualquier marca; es una marca diferenciada por la forma en que será usada y por las características del titular<sup>22</sup>.

Este tipo de marcas puede ser solicitado por asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones, o grupos de personas, legalmente establecidos, para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes respecto de quienes no forman parte de dichas organizaciones o asociaciones. Un ejemplo de una marca colectiva, es la que "la Asociación Nacional de Industriales Cervecerías ha registrado, consistente en un triángulo cruzado por dos espigas de cebada, que están grabadas en el molde de las mismas botellas de vidrio donde contienen la cerveza, y nadie que no pertenezca a tal asociación puede utilizar esas botellas marcadas para vender cerveza en el país"<sup>23</sup>.

El ordenamiento legal (artículos 199 del D. Legislativo 823 y 183 de la Decisión 486) permite la transferencia de este tipo de marcas, siempre y cuando se cuente con la autorización previa de la asociación u organización, así como el respectivo consentimiento de la oficina nacional competente. En todo caso, su uso queda estrictamente reservado a los integrantes de dicha asociación u organización. Finalmente, en cuanto a este tema, debe mencionarse que la marca colectivo puede también ser licenciada en favor de terceros, en concordancia con el reglamento de uso que para tal efecto se confeccione.

- b) **Marca de Certificación o Garantía:** Es aquella que autentica el origen, los componentes, la calidad, así como otros factores de los productos y servicios elaborados u ofrecidos por el titular de la marca. Esta figura es distinta a la denominación de origen, la cual no puede ser registrada como marca de garantía. La figura de la marca de certificación o de garantía se encuentra normada y definida por el artículo 200 del D. Legislativo 823, así como en los artículos 185 a 189 de la Decisión 486. La diferencia entre la marca de

22 OTAMENDI, Jorge. Op. Cit. Pg.24

23 HOLGUIN MATEZ DEL PRAZO, Oscar. Op. Cit. Pg.390.

certificación y la marca colectiva está dada por el hecho que la primera es de propiedad de una persona natural o jurídica, la misma que no se dedica a la fabricación o venta de los productos con ella relacionados, siendo una especie de guardián de la calidad y composición de los mismos, los cuales son elaborados por otros, en tanto que en el segundo caso, esto es, el de la marca colectiva, ésta pertenece a una asociación o grupo, el mismo que autoriza el uso de su marca sólo a los integrantes del mismo.

- c) Nombre Comercial: Figura de suma importancia, el nombre comercial no es sino aquél que sirve para identificar a una determinada persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica o empresarial. Para la ley tipo de la OMPI, el nombre comercial es el nombre o designación que identifica la empresa de una persona física o moral. Se encuentra normado por los artículos 207 a 217 del D. Legislativo 823, así como los artículos 190 a 199 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena. Mientras que las marcas distinguen productos o servicios, los nombres comerciales identifican el total de una empresa, sin referirse necesaria y exclusivamente a los productos o servicios que son lanzados al mercado, y más bien simbolizan el prestigio de la empresa en su conjunto, funcionando como una especie de fuente de información para los consumidores.

Sin embargo, los términos nombre comercial, razón social y denominación social son utilizados indistintamente por el común de las personas, creyendo que se trata del mismo término. La diferencia sustancial entre razón social y denominación social está dada por el hecho que si bien ambas sirven para designar a la persona jurídica teniendo una clara función diferenciadora, la primera de ellas identifica a aquellas sociedades en las cuales los socios tienen responsabilidad ilimitada, en tanto que en las segundas se hace principalmente referencia a la responsabilidad limitada de sus socios. Por su parte, el nombre comercial es el signo distintivo de un determinado establecimiento comercial, es asimismo, aquél que se utiliza para diferenciar así como identificar al sujeto empresario, así como a la actividad empresarial que éste realiza. Asimismo, una de las más importantes diferencias estriba en el hecho que una sociedad cualquiera, sólo puede tener una única denominación social o razón social, mientras que esa misma sociedad puede llegar a ser titular de diversos nombres comerciales al mismo tiempo. Finalmente, mientras que en el caso del nombre comercial el registro es potestad del interesado, ya que los derechos sobre el mismo se adquieren mediante un uso anterior, en el caso de la razón social o denominación social, el derecho sobre los mismos se adquiere con la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, ya que existe la obligación de expresar en el contrato social, los estatutos, así como en la minuta de constitución de la sociedad la denominación o la razón social<sup>24</sup>.

Ahora bien, el nombre comercial merece ser protegido habida cuenta del importante papel que cumple en el quehacer comercial moderno. Si aceptamos el principio que los nombres comerciales tienen como fin primordial el identificar a una determinada empresa diferenciando sus actividades de las de otras empresas en el mercado, podemos inferir que la usurpación del mismo traería como consecuencia la generación de confusión entre los consumidores, los cuales podrían erróneamente considerar que dos empresas que utilizan nombres comerciales idénticos o muy similares, son en realidad la misma empresa.

Por otro lado, la marca y el nombre comercial difieren tanto en el modo de adquisición

24. ZARAGOZA, José Francisco; "Notas sobre la Regulación Jurídica del Nombre Comercial", *Revista las Vistas*, Año IX, No. 16, Pg. 207.

como en lo relativo a su extensión. Mientras que en el Perú los derechos sobre una marca se adquieren a través del registro de la misma, en el caso del nombre comercial, éstos se adquieren sólo con el uso. Asimismo, el nombre comercial sólo es protegido dentro del ámbito geográfico dentro del cual el empresario ejerce su actividad económica, mientras que la marca se protege en todo el territorio nacional. Otra sustancial diferencia entre ambas figuras está dado por el hecho que mientras el nombre comercial debe ser usado obligatoriamente, el uso de la marca es facultativo en principio. Más aún, para que un nombre comercial pueda ser oponible a una marca registrada, el mismo debe haber sido utilizado previamente a la fecha en la cual fue solicitada la marca.

De acuerdo con la legislación vigente (artículo 214 del D. Legislativo 823), el registro del nombre comercial tiene una vigencia de diez años, pudiendo ser renovado por periodos iguales.

- d) **Lema Comercial:** Se entiende como lema comercial aquellas palabras, frases o leyendas que se utilizan como complemento de una marca (artículo 189 del D. Legislativo 823), siendo su objeto primordial el de publicitar la marca o nombre comercial, ponderando o destacando las cualidades de los productos o servicios que distingue a la misma. La solicitud de registro de un lema comercial debe necesariamente especificar la marca con la cual se usará. Por tanto, el lema comercial está íntimamente ligado a la marca a la cual acompaña, no siendo posible su registro por sí solo. Más aún, el registro del lema comercial se concede también por un período renovable de diez (10) años, pero si la marca a la cual se encuentra vinculado el lema es cancelada, anulada o caduca, entonces también el lema caerá en la misma situación, aun si el plazo de vigencia del mismo no hubiere vencido.

Es importante mencionar con relación a este tema, que debido a que los lemas comerciales, también llamados "slogan" o frases publicitarias en la legislación comparada, tienen una, valga la redundancia, función publicitaria que entaza al consumidor con una marca determinada, los lemas comerciales deben también cumplir con las disposiciones vigentes relativas a publicidad, las mismas que están contenidas en el Decreto Legislativo 691.

- e) **Denominación de Origen:** Dentro de los tratados internacionales vinculados a propiedad intelectual, así como en las legislaciones internas de diversos países, son principalmente tres las figuras contempladas con relación a este tema, las mismas que se encuentran estrechamente vinculadas: la indicación de procedencia, la indicación geográfica y la denominación de origen. Estas tres figuras son también consideradas como signos distintivos al igual que lo son las marcas y nombres comerciales.

En cuanto a la indicación de procedencia, ésta no es sino un signo, el mismo cuya función es indicar que un determinado producto o servicio es originario de un país o región específica. Generalmente, las indicaciones de procedencia se aplican a productos terminados, no teniendo relevancia alguna el lugar de donde provienen los componentes del producto. Así pues, el nombre geográfico de cualquier país, provincia o departamento podría constituirse en una indicación de procedencia.

Por su parte, en realidad, las indicaciones geográficas no aparecen como tales en ninguno de los tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, el término "indicación geográfica" fue ampliamente utilizado durante más

de veinte (20) años en las negociaciones del GATT, por lo que se ha convertido en una expresión de aceptación general.

En lo que concierne a las denominaciones de origen, el artículo 219 del D. Legislativo 823 las define como aquéllas que utilizan el nombre de una región o lugar geográfico del país que sirve para designar un producto originario del mismo, y cuya calidad y características deben ser esencialmente atribuidas a los factores humanos y naturales del lugar. En su sentido amplio, el vocablo indicación de procedencia, también comprende a las denominaciones de origen. Toda denominación de origen es una indicación de procedencia, pero no todas las indicaciones de procedencia son denominaciones de origen: una denominación de origen puede considerarse como un tipo o especie de indicación de procedencia<sup>25</sup>.

A diferencia de las marcas, en las denominaciones de origen el titular de las mismas es el Estado, el cual a su vez puede o no conceder autorizaciones para su uso. Por tanto, no es el que solicita la protección de la denominación de origen el titular del derecho, sino el Estado, el mismo que declara que una determinada región geográfica es apta para designar un producto originario de dicha región por sus especiales características. Asimismo, existen otras marcadas diferencias entre las marcas y las denominaciones de origen, tales como las siguientes: mientras la denominación de origen está referida al origen geográfico, la marca lo está al origen empresarial; en el Perú los derechos sobre una marca se adquieren mediante el acto de registro, mientras que en el caso de las denominaciones de origen, la autorización que concede el Estado no incluye ningún derecho privativo sobre la denominación, teniendo el solicitante tan sólo el derecho de usar dicha denominación; mientras que la marca puede devenir en genérica, la denominación de origen jamás pasa al acervo popular manteniéndose como una institución protegida; finalmente, mientras que las marcas pueden ser transferidas libremente por sus respectivos titulares, las denominaciones de origen son inalienables debido a su calidad de bienes públicos pertenecientes al Estado.

El procedimiento para lograr el reconocimiento de una denominación de origen se inicia ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI. Tienen legítimo interés y por tanto están facultadas para solicitar la protección de una determinada denominación de origen, tanto las personas dedicadas a la extracción y producción del producto que se pretende amparar con dicha denominación, como también las autoridades estatales, provinciales o municipales, en tanto y en cuanto las denominaciones de origen pertenezcan a sus respectivas circunscripciones.

Una vez admitida la solicitud (la cual debe contar con todos los requisitos mencionados en el artículo 230 del D. Legislativo 823), la Oficina de Signos Distintivos cuenta con treinta días hábiles a efectos de verificar que dicha solicitud cumple con los requisitos establecidos en nuestra Ley. Una vez verificado el cumplimiento de dichos requisitos, la solicitud es publicada en el diario oficial y en otro diario de circulación nacional. Posteriormente, de no surgir algún inconveniente, la OSD autoriza el uso de la denominación de origen. Esta autorización de uso de una denominación de origen protegida tiene una duración de diez años, pudiendo ser renovada por períodos iguales.

Hasta el momento, la única denominación de origen protegida en el Perú es el Pisco. El

<sup>25</sup> Documento OMP/AG/LIM/57/11, Agosto de 1987, Pg. 8.

vocablo "pisko" es originario de la lengua quechua y significa "pájaro", pero es recién a comienzos del siglo XVI que la palabra PISCO pasa a ser el nombre de un pueblo. En todo caso tan sólo Chile, por evidentes razones, ha puesto en duda la peruanidad del Pisco. Si bien Chile también tiene la denominación Pisco protegida a nivel interno, no existe reconocimiento internacional alguno en su favor, destacándose a estos efectos la campaña que para ello lleva a cabo nuestra Oficina de Signas Distintivas.

## 12. LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una vez que la marca es registrada a favor de una determinada persona, ella tiene la facultad de poder usar dicha marca a título de exclusividad. Asimismo, dicha facultad de uso exclusivo le permite a su vez actuar contra aquellos terceros que estuvieren haciendo uso de la marca sin contar con la autorización respectiva. Este uso no autorizado constituiría una violación de las normas de propiedad industrial, pudiendo el afectado iniciar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la misma que se encuentra expresamente contemplada en los artículos 240 y siguientes del D. Legislativo 823, y en los artículos 238 a 244 de la Decisión 486.

La acción referida puede iniciarse tanto a pedido de parte, como de oficio, si así lo decidiese la oficina nacional competente, y puede ser presentada contra quienes intenten conculcar o hagan peligrar en forma inminente un derecho válidamente obtenido, esto es, cuando existe posibilidad de agresión idónea, cierta e indubitable, y cuando tal quebranto estuviera por producirse inminentemente<sup>36</sup>. Es por ello que una parte importante de esta acción está dada por el hecho que la parte afectada puede solicitar las medidas cautelares que fueren pertinentes en aras de proteger sus derechos, bajo responsabilidad. Las medidas cautelares son de carácter provisional y tienen como fin el evitar que se produzca un daño inminente e irreparable a la parte afectada. Estas medidas cautelares deberían en principio cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 610 del Código Procesal Civil, el mismo que exige el cumplimiento de los requisitos siguientes a efectos de solicitar una medida cautelar:

- a) Exposición de los fundamentos de la pretensión cautelar;
- b) Señalamiento de la forma de ésta;
- c) Indicación de los bienes sobre los que debe recaer la medida, así como el monto de su afectación;
- d) Ofrecimiento de contracautela;
- e) Designación del órgano de auxilio judicial correspondiente, si fuera el caso,

Asimismo, deberá cumplirse con cualquier otro requisito establecido en los artículos 245 a 249 de la Decisión 486.

El Decreto Legislativo 823 no exige contracautela, la misma que tiene como fundamento garantizar el resarcimiento de los daños y perjuicios de quien fuera afectado injustamente por ejecución de la medida cautelar. Sin embargo, consideramos que sería conveniente que la Ley específica contemplase a la contracautela, así como la responsabilidad tanto del solicitante de la medida cautelar (circunstancia que sí está contemplada en nuestra Ley), como de la autoridad que la dicta.

Las acciones por violación de derechos de propiedad industrial pueden dar lugar a la

<sup>36</sup> HOLGUÍN NUÑEZ DEL PRADO, Oscar. Op. Cit. Pg. 484

imposición de sanciones, las mismas que pueden ir desde una amonestación hasta una multa de 150 UIT.

Finalmente, en cuanto a este tema, es menester indicar que las acciones por violación de normas de propiedad industrial prescriben a los dos años contados desde la fecha en que cesó el acto constitutivo de la infracción.

### 13. LA ACCIÓN REIVINDICATORIA

La nueva Decisión 486 establece en su artículo 237, como novedad, la posibilidad de plantear la llamada acción reivindicatoria, la cual no estaba contemplada en su antecesora, la Decisión 344. Esta acción permite que cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente, pidiendo que se le reconozca como co-solicitante o co-titular del derecho. El mismo artículo indica que la mencionada acción prescribirá a los cuatro (4) años, contados desde la fecha de concesión del derecho, o a los dos (2) años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a usarse en el país por quien obtuvo el derecho, siendo de aplicación aquel plazo que expire primero. Asimismo, en el caso que el derecho a que se refiere esta acción hubiera sido solicitado de mala fe, entonces la acción no tendrá plazo de prescripción. Cabe indicar que esta norma recoge de alguna manera el principio que se encuentra consagrado en el artículo 6 del Convenio de París.

El contexto en el cual se utilice esta acción puede darse en aquellas relaciones comerciales que normalmente se entablan entre representantes o importadores con la casa matriz. Así, es bastante común que dichos representantes o importadores registren la marca a su nombre. Normalmente, dicho registro se realiza de buena fe, con la única intención de proteger los derechos intelectuales de los titulares de las marcas que representen. Sin embargo, se han dado casos en los cuales este registro es utilizado como un elemento de presión para obtener alguna ventaja del titular, tal como podría ser la de solicitar exclusividad en la distribución, aún cuando ésta no hubiere sido originalmente acordada.

Por lo tanto, si el solicitante o titular del registro peruano eventualmente se negara a transferirlo a su legítimo propietario, éste podría presentar la consiguiente oposición o solicitar la respectiva anulación invocando las causales que contempla el artículo 237 de la Decisión 486.

Un corolario de esta acción de reivindicación está dado por la facultad que se concede al legítimo propietario de una marca, de oponerse al registro de una marca que sea idéntica o se asemeje a la suya, y que pudiera originar un riesgo de confusión cuando el solicitante fuese o haya sido un representante o distribuidor autorizado por el titular del signo protegido en el Perú (artículo 136 inciso d). Esta facultad otorgada al legítimo titular de las marcas no notarias, que inclusive podrían no estar registradas en el país, siempre que el distribuidor o representante sea el que hubiere solicitado la marca.

### CONCLUSIONES

Éste es, a grandes rasgos, el marco normativo dentro del cual se desenvuelven los signos distintivos en el Perú. Cabe agregar que si bien toda legislación es perfectible, es nuestra opinión que aquella que ha sido materia de análisis en este artículo es bastante buena, y reúne en buena cuenta las últimas tendencias sobre el tema. Consideramos, por tanto, que nuestra legislación marcaría está a la altura de las mejores del mundo.