LOS PERFILES DEL DERECHO DE MARCAS EN LA POSMODERNIDAD

TRADEMARK LAW PROFILES IN POSTMODERNITY

Carlos Cornejo Guerrero*

RESUMEN

El artículo tiene como objetivo establecer cuáles son los elementos fundamentales que configuran el derecho de marcas en la posmodernidad. Para ello se sigue una perspectiva histórica, llegándose a determinar que dicho perfil está conformado por un derecho de uso exclusivo sobre un signo, en el que, sin importar su naturaleza, evidencia una aptitud distintiva, actúa en un contexto global y se caracteriza por adecuarse a la riqueza de situaciones particulares que pueden darse en el mercado, a fin de evitar un aprovechamiento indebido del signo, sea nacional o internacionalmente.

Palabras clave: derecho de marcas, posmodernidad, propiedad intelectual, propiedad industrial, funciones y clases de marcas.

ABSTRACT

The article aims to identify and establish the essential elements that make up trademark laws in postmodernity. By following a historical perspective, it is determined that this profile consists of an exclusive right over the use of a sign, which, regardless of its nature, shows a distinctive competence, acts within a global context, and is characterized by an ability to adapt to a wealth of situations that may arise in the market. In addition, these characteristics prevent the improper use of the sign, whether nationally or internationally.

Keywords: trademark law, postmodernism, intellectual property, industrial property, functions and kinds of brands.

* Magíster en Derecho con mención en Derecho Civil. Exdecano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Norbert Wiener (2009-2013). Miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

I. INTRODUCCIÓN

En el presente artículo se explica cuáles son los elementos fundamentales que configuran el derecho de marcas en la posmodernidad. Para ello se sigue una perspectiva histórica: se analiza en primer lugar cómo se ha formado el derecho de marcas al inicio de la Edad Moderna; se desprendió del carácter que tenía en la Baja Edad Media, como una institución jurídica pública a favor del consumidor, para consolidarse como un derecho subjetivo, individualista, dentro de un sistema de economía de libre mercado. Luego, se estudia cómo ha evolucionado este derecho en la actualidad, llegándose a establecer las características y funciones básicas de la marca de hoy día y las razones por las cuales ella se constituye en una herramienta indispensable para la competitividad y el crecimiento económico del país y de sus empresas. Por último, luego de hacer una somera revisión de los principales instrumentos internacionales vigentes sobre propiedad intelectual, señalamos las perspectivas de protección y rol a cumplir por la marca en el futuro.

II. EL CAMBIO DE CONTENIDO DEL DERECHO DE 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.

En la Baja Edad Media, en caso de que un producto hubiese sido elaborado sin respetar las reglas del oficio –lo que lo

hacía defectuoso– el 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 esa época, la actividad económica estaba completamente regulada; solo 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 (Cornejo 2008: 61-85).

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 jurídico-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 1813 que se abolió definitivamente el Estatuto de Artesanos (Heilbroner 1972: 47), pero ello no quiere decir que las fuerzas del mercado no hubieran actuado con vigor desde tiempo atrás. En realidad, es desde el siglo XVI cuando en Inglaterra se produce una transformación social y económica: se debilita el poder

de los gremios y se da nacimiento al reconocimiento de las primeras marcas modernas por el *common law*.

En Francia, luego de 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 1791, durante el proceso de la Revolución Francesa; aunque no hacía más de un siglo que se produjeran incessantes 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 de los siglos XV al XVII dicha idea y principios no se podían tomar aún como estandartes que sirvieran de organización para toda la sociedad (Cornejo 2008: 146-162).

En Italia, desde muy temprano, aproximadamente hacia 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 jurídico-práctica sobre el comercio (Frederick 1963: 72), 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 error.

España tuvo que esperar a que se expediera 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 se encuentra en la legislación el 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 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 solo 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 comercio¹.

1 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 facultativas².

Antes de la dación de la Ley Francesa de 1857, la Comisión Legislativa, para su elaboración, 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 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 ganado (Barrault 1859: 56-59).

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, diferen-

ciando unos de otros con un signo extraordinario: *la marca*. Por ello, 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.

III. FUNCIONES Y CLASES DE MARCAS EN EL MUNDO ACTUAL

Un aspecto básico a considerar para el reconocimiento de las funciones y clases de marcas en la actualidad es el nuevo sentido que cobra la marca dentro de su funcionamiento en una economía de mercado, caracterizada por ser una economía de escala, fabricación en serie y producción estandarizada, actuando en un contexto global.

En una economía de estas características, la función principal que debe cumplir la marca es distinguir 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 la marca no es solo una pieza clave para la transparencia del mercado, sino también una condición esencial para su funcionamiento; sin ella, sería imposible que la oferta y la 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.

² 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 [...]".

La función condensadora de *goodwill* es también una función importantísima de la marca en el mundo de hoy. El *goodwill* consiste en la buena reputación y prestigio que logra adquirir la marca por un cúmulo de factores, entre ellos la calidad del producto o servicio, la extensión de su conocimiento, el grado de distintividad del signo en sí, el volumen de ventas y servicios prestados, la antigüedad, el uso intensivo de la marca, la publicidad. En base a esta función, la marca se convierte en instrumento indispensable para la captación y mantenimiento de la clientela, que es la que sustenta el negocio. Las marcas pueden llegar a valer miles de millones de dólares por el *goodwill* que poseen. Así, por ejemplo, se estima que las marcas *Microsoft* y *Google* tienen un valor que supera los 100 000 millones de dólares; la marca *Coca-Cola*, que otrora era la más valiosa, se estima actualmente en un valor cercano a dicha cantidad.

El *goodwill* de la marca y su notoriedad permiten también que ella cumpla con una función muy particular: la función de protección a la innovación. De acuerdo a ciertas estadísticas, en los países donde el sistema de protección a la propiedad intelectual no está muy consolidado, solo una de cada cuatro patentes tiene protección efectiva. Ante esta realidad, la marca puede cumplir un rol crucial en proteger la innovación; en la circunstancia de un producto innovador, la marca puede posicionarse con fuerza en el mercado; y aun cuando el producto sea luego pirateado, será muy difícil que los infractores puedan sostener la competencia en el mercado, por el posicionamiento que ya ha logrado la marca del producto auténtico.

Por último, también tenemos la función publicitaria de la marca. De acuerdo

a esta función, la marca por sí misma tiene un *selling power* o capacidad de venta, que la hace una herramienta indispensable en el mundo de los negocios. Se habla a este respecto del poder hipnótico de la marca, al que muchos siguen como consumidores obedientes; es indudable que el signo en que consiste la marca imprime en las personas una cierta fascinación, que le permite posicionarse en su mente y generar compras.

En relación a las clases de marcas, hay que señalar en primer lugar que actualmente se reconoce la existencia no solo de las marcas de producto, sino también de las marcas de servicio, que hubieran sido impensables en la Baja Edad Media.

Asimismo, hay que mencionar que junto a las marcas tradicionales (marcas nominativas, figurativas y mixtas), tenemos también las marcas no tradicionales (marcas sonoras, marcas olfatorias, marcas gustativas, marcas de color aislado, marcas animadas, hologramas, e incluso las marcas tridimensionales), que se han comenzado a abrir paso en las legislaciones de los últimos treinta años como consecuencia de la falta de exigencia para ser marca y del requisito de la visibilidad, este último sustituido por el de susceptibilidad de representación gráfica.

Hablando en general, se entiende que los sonidos musicales pueden ser representados gráficamente en las notas del pentagrama, y en este sentido podrían ser marcas. Sin embargo, el registro de las marcas sonoras no siempre es posible, puesto que los sonidos no musicales no pueden representarse gráficamente en el pentagrama; por lo que se discute si dichos sonidos puedan considerarse como marca. Una alternativa sería la utilización del denominado sonograma, que es “un

espectrograma de sonido, que constituye un diagrama tridimensional, conformado por dos curvas oscilantes a través de las cuales se reproducen las variables tiempo y frecuencia. Su lectura con sus valores en el eje de abscisas (tiempo) y en el eje de ordenadas (frecuencia) permitirá reconocer fielmente el signo original” (Chijane 2007: 492-493). De otro lado, si se considera que un requisito esencial de la marca es que esta sea distintiva, debe examinarse si las marcas sonoras que se peticionan para registro cumplen el requisito de distintividad extrínseca respecto de las marcas ya registradas, que distingan productos con los que tengan conexión competitiva. Dependiendo de la naturaleza del sonido en que consista la marca, este examen no siempre será sencillo, debiéndose permitir el registro como marca únicamente de los sonidos que no dejen ninguna duda sobre su distintividad. Como quiera que sea la tendencia final en cuanto al registro de marcas sonoras, nos encontramos en la actualidad con que una serie de marcas sonoras afamadas ya han sido registradas, como el rugido del león de la *Metro Goldwyn Mayer*, la música marcial de la *Twenty Century Fox*, o, en el caso del Perú, el sonido de la corneta de los helados *D'onofrio*.

En relación a las marcas olfatorias, se ha entendido, aunque con severas críticas, que ellas podrían ser representadas gráficamente con la fórmula química del olor de que se trate. También se ha expresado que el requisito de la representación gráfica debe darse por cumplido a través de la descripción verbal del olor³, para lo cual pueden utilizarse diversos sistemas,

como la cromatografía de gases y la cromatografía líquida de alto rendimiento, conformándose las representaciones por gráficas similares a las de un electrocardiograma⁴. Pese a todo lo anterior, se hacen respecto de las marcas olfatorias las mismas observaciones que las acotadas para con las marcas que consisten en sonidos, es decir, cuestionamientos en cuanto a su capacidad distintiva y a su susceptibilidad de representación gráfica. De otro lado, las marcas gustativas, es decir las que consisten en sabores, no han encontrado todavía un asentamiento definido en la realidad internacional de las marcas. Por ejemplo, en EE. UU. no se aceptó a la compañía farmacéutica N. V. Organon el registro como marca del sabor a naranja para distinguir el antidepresivo Remeron Soltab (Cfr. Trademark Trial and Appeal Board, así como INTA Bulletin, Sept. 1, 2006).

Un caso especial lo constituyen las marcas que consisten en un color aislado. Tradicionalmente, se ha establecido que este tipo de signos no pueden tener reconocimiento como marca, bajo la consideración de que el registro de cualquier color como marca agotaría los colores disponibles utilizables en los productos, lo que conllevaría a la creación de una barrera de acceso al mercado. Esta situación –desde este punto de vista– no debería permitirse dentro de un sistema de libre competencia. Sin embargo, teniendo en cuenta que los avances tecnológicos han dado la posibilidad de contar con miles de matices reconocibles de un solo color, y que los signos que busquen protección como marca deben cumplir además el

3 Resolución de la 2.^a Sala de Recurso de la OAMI de fecha 5/12/01, Asunto R 711/1993-3, citado por Chijane, 2007: 480.

4 Llobregat, María L. “Caracterización jurídica de las marcas olfativas como problema abierto”, en RDM N.º 227, 1998, p. 51, citado por Chijane, 2007: 480.

requisito de ser distintivos, la tendencia actual es ir reconociendo la posibilidad de registro de estos signos como marca. Por lo general, las legislaciones aceptan estos signos como marca cuando se trata del caso de un color aislado que ha ganado *secondary meaning* como efecto de su uso intensivo en un mercado determinado. Queda abierta la polémica de si un color aislado puede ser reconocido como marca por ser distintivo desde el inicio, sin necesidad de que por efecto de su uso intensivo haya ganado distintividad.

Las marcas táctiles podrían considerarse como marcas protegidas si se entiende que son un caso de marcas tridimensionales, que ya han obtenido desde hace muchos años un amplio reconocimiento en diversas legislaciones del mundo. Por otro lado, las marcas animadas y los hologramas, en sí mismos, desde que son susceptibles de representación gráfica, no deberían tener mayores problemas para su utilización y consolidación en la práctica mercantil.

IV. PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LA MARCA

Desde el siglo XIX se ha generado una serie de instrumentos internacionales que han buscado ampliar o hacer efectiva la protección a los derechos de marca. Así, tenemos el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), que puede considerarse como uno de los pilares de la configuración del Derecho de Marcas en la actualidad. Junto con él, a finales del siglo XX, el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad In-

telectual relacionados con el Comercio (1994) termina por fijar unos estándares mínimos de protección a nivel internacional.

En el ámbito de los países de la Comunidad Andina, la norma vigente es la Decisión 486, que se aplica en Colombia, Bolivia, el Ecuador y el Perú, siendo que en el terreno de los acuerdos bilaterales destaca el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de América, que puede juzgarse como una profundización del ADPIC. Este acuerdo ha servido de base para la negociación futura con otros países sobre temas de propiedad intelectual. A continuación, presentamos cómo ha sido delineada la protección del derecho de marcas, en el Convenio de París, el ADPIC y el Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos de América, en razón a que el amplio alcance de estos nos permitirá llegar a conocer cuál es la configuración del derecho de marcas actualmente y sus perspectivas para el futuro.

4.1. El Convenio de París

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, celebrado el 20 de marzo de 1883, ha sido revisado en diversas oportunidades y enmendado el 28 de setiembre de 1979⁵. Es tal vez el instrumento internacional más importante que ha contribuido a perfilar las bases del derecho de marcas en la actualidad.

Conforme al artículo 1.1 del convenio, los países a los cuales este se aplica se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial. Una de

5 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). "Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial". Consulta: 4 de agosto de 2010. <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html>.

las normas fundamentales del Convenio de París es la que instaura el principio del “trato nacional” o de “asimilación con los nacionales”. Conforme a este principio cada país miembro tiene que aplicar a los nacionales de los otros países miembros, el mismo trato que dé a sus propios nacionales, sin exigir para ello reciprocidad (Larraguibel 1979: 158)⁶. Otro principio importante es el principio de tratamiento unionista, conforme al cual además de los derechos emanados del principio de trato nacional, el Convenio de París otorga a los nacionales de los países de la Unión, un conjunto de derechos mínimos regulados por el mismo convenio (Fernández-Novoa 2004: 702-703); específicamente, en cuanto a las marcas, el convenio contiene una serie de disposiciones que amplían y fortalecen su protección.

El artículo 4 del convenio establece el llamado derecho de prioridad en la presentación de solicitudes de diferentes elementos de la propiedad industrial. En lo que respecta a las marcas, si se hubiera presentado una solicitud de registro en alguno de los países de la Unión, se dispondrá de un plazo de seis meses para presentar la solicitud de registro de dicha marca en cualquiera de los demás países de la Unión; de verificarse tales hechos, la fecha de presentación de esta segunda solicitud se considerará efectuada en la misma fecha de presentación de la primera solicitud.

Si, por ejemplo, con fecha 2 de enero de 2010 se presentara la solicitud de registro de la marca *Le fut*, en Francia, y dicho solicitante, a su vez, presentara el 20 de marzo del mismo año la solici-

tud de registro de la misma marca en el Perú, tendrá un mejor derecho frente a las solicitudes de registro presentadas en el Perú por otros competidores que sean posteriores a su solicitud presentada en Francia, aunque anteriores a la solicitud presentada en el Perú. Esta solución está corroborada por lo dispuesto en el literal b) del mismo artículo 4 del Convenio de París.

Otra norma fundamental en el convenio es la establecida en su artículo 5, c), 1), según el cual: “Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción”. En el Perú no hay obligación de usar la marca registrada para renovar el registro. Sin embargo, sí existe la institución de la cancelación de la marca, en virtud de la cual, en caso no se hubiere usado la marca durante tres años, se queda expuesto a que cualquier interesado inicie una acción de cancelación de dicha marca.

También tenemos el artículo 5, c), 2), según el cual: “El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca”. Bertone y Cabanellas señalan que la redacción de esta norma no es adecuada, pues lo que aquí importaría “[...] no es que la marca pierda o no su carácter distintivo, sino que el signo empleado no difiera sustancialmente del que fue registrado y que se encuentre

⁶ Este, a su vez, cita la obra de G.H.C. Bodenhausen (1969), *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*. Ginebra, p. 13.

jurídicamente protegido en virtud de tal registro” (2008: 128)⁷.

Una de las normas que han fijado un hito histórico en la protección de la marca es el artículo *6bis* del convenio, el cual otorga una protección especial a la marca notoriamente conocida. Con esta disposición se evitó –en alguna medida– que marcas notoriamente conocidas, pero no registradas en un mercado determinado, queden desprotegidas.

El artículo *6quinquies* establece un régimen excepcional de protección de las marcas registradas en todos los países de la Unión. Se instaura el principio de protección de la marca *telle quelle*, o protección mediante la cláusula ‘tal cual es’. Según Bodenhausen, el artículo referido “[...] sienta el principio de que una marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será aceptada para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, con sujeción a las demás normas que se dan en el artículo” (Bodenhausen 1969: 118).

Una norma que también significó un avance para la época fue el reconocimiento de las marcas de servicio, que no fueron contempladas en las primeras legislaciones modernas sobre marcas. En efecto, el artículo *6sexies* dispone lo siguiente: “Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas”.

El punto crucial aquí es que hubo un avance –aunque parcial– en el hecho de haber reconocido expresamente a las marcas de servicio. No se consideró

obligatorio que se implemente un sistema para el registro de dichas marcas, lo cual dejaba abierta la posibilidad para los países que tuvieran sistemas de adquisición del derecho de marcas no basados en el registro, sino en el uso, que pudieran cumplir la norma (Bodenhausen 1969: 134-135).

4.2. El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

En el acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, firmado el 15 de abril de 1994 en Marrakech y vigente desde el 1 de enero de 1995, se establecieron varios acuerdos anexos relativos a las mercancías, los servicios, la propiedad intelectual, la solución de diferencias, el mecanismo de examen de las políticas comerciales y los acuerdos plurilaterales⁸. Entre esos acuerdos anexos tenemos el Anexo 1 C, que constituye el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

El Acuerdo ADPIC consta de siete partes, siendo que su Parte II está referida a las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. La Sección Segunda de dicha parte lleva como título “Marcas de fábrica o de comercio”, que es la que trata justamente sobre los temas relativos al derecho de marcas.

En relación al título utilizado en esta sección segunda, cabe señalar que no se

7 En el texto, los autores hacen una referencia de confrontación a A. Chavanne y J.J. Burst (1976), *Droit de la Propriété Industrielle*, p. 424, París.

8 <http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#TRIPs>. Consulta: 16 de mayo de 2010.

utiliza una terminología que comprende todas las clases de marcas, como es el propósito del Acuerdo. En efecto, se menciona a las marcas de fábrica y de comercio, tipos de marcas que están ubicadas en aquella clasificación tradicional de las marcas, que las distinguen según el criterio de quien introduce la marca en el producto: el fabricante, el comerciante o el agricultor.

El artículo 15 del ADPIC versa sobre la “Materia objeto de protección”. En su inciso primero se enuncian aquellos elementos que pueden constituirse como marca y además se hace una precisión importante en cuanto a que los términos genéricos o descriptivos puedan, con el paso del tiempo y por el uso continuo, llegar a adquirir capacidad distintiva y, consecuentemente, hacer posible su registro como marca.

El artículo 16 versa sobre los “Derechos conferidos”; aquí “se regula con carácter general el contenido del derecho exclusivo sobre la marca (apartado primero); y se dictan normas especiales para la marca notoriamente conocida (apartado segundo) y para la marca renombrada (apartado tercero)” (Fernández Novoa 2004: 733).

4.3. El Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de América

El Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de América fue suscrito el 12 de abril de 2006; entró en ejecución a partir del 1 de febrero de 2009.

El artículo 16.2 está dedicado exclusivamente a las marcas. En el texto del acuerdo se hace la atinencia de que las

partes entienden que, en castellano, el término ‘marca de mercancía’ equivale a marca de producto. En realidad, en dicha aclaración también hay una inexactitud: el término ‘*trademark*’, traducido literalmente como ‘marca de comercio’, comprende tanto a las marcas de producto como a las marcas de servicio en el Derecho Angloamericano. Algunas obras, propias de este sistema de derecho, hacen la referida aclaración, señalando además que a veces se utiliza el término ‘*service mark*’ para las marcas de servicios, y que para la categoría genérica podría utilizarse la palabra ‘*mark*’. Sin embargo, en la práctica mercantil, el término genérico utilizado que comprende a las marcas de productos y a las marcas de servicios en el Derecho Angloamericano es el de ‘*trademark*’.

El artículo 16.2, acápite 2, dispone que las partes contratantes deban incluir en su normatividad las marcas colectivas y de certificación, y además, que las indicaciones geográficas puedan constituir tales clases de marcas.

Los artículos 180 y 185 de la Decisión Andina 486 contenían regulaciones sobre marcas colectivas y marcas de certificación, por lo que ya se cumplía con lo dispuesto en la primera parte de este acápite. El extremo que había que implementar consistía en disponer que los signos que sirvieran en el curso del comercio como indicaciones geográficas pudieran ser considerados dentro de esta clase de marcas. Ello se dispuso en los artículos 77 y 80 del Decreto Legislativo 1075, que aprobó las Disposiciones Complementarias a la Decisión 486.

En nuestro país ya teníamos un antecedente de una indicación geográfica que había sido registrada como marca

colectiva. Es el caso de la marca colectiva 'Chirimoya Cumbe', a la cual, no obstante, se le podrían hacer objeciones, pues se trataba de un signo que por su naturaleza era una denominación de origen y no una marca colectiva. Con la dación de estas normas, ya no habría duda alguna de que los signos que pueden servir en el comercio como indicaciones geográficas pueden ser registrados como marcas de certificación o colectivas.

El Acuerdo ofrece una protección más amplia que la establecida por el artículo 6*bis* del Convenio de París (artículo 16.2, acápite 6). La protección especial aquí establecida se podrá hacer valer no solo cuando la marca infractora distinga productos idénticos o similares, sino también cuando pueda existir una conexión entre las mercancías o servicios distinguidos por ella y el titular de la marca notoriamente conocida.

De otro lado, el artículo 16.4 sobre Nombres de Dominio en Internet requiere una serie de obligaciones a las partes, a fin de evitar el conflicto entre ellas y, de ser el caso, resolver apropiadamente.

V. PERSPECTIVAS DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA HACIA EL FUTURO

Siempre es difícil conocer el rol y contenido que la marca tendrá en el futuro, especialmente entrada ya la posmodernidad. Sin embargo, haciendo una labor de prospección en base a las tendencias que actualmente se manifiestan en la sociedad, es posible señalar algunas ideas que pueden corresponder con este concepto.

La noción del derecho de marcas, que se va perfilando desde ahora, consiste en un derecho de uso exclusivo sobre un sig-

no 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. Particularmente, el ámbito de protección del derecho de marca estará ligado cada vez en forma más estrecha con la noción de distintividad. Independientemente del tipo de signo de que se trate, si este evidencia 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 de que esta actuará cada vez más en un mercado global. Muchos de los esfuerzos iniciados en el siglo XIX, con el 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 solo 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; con ello, si los productos distinguidos con la marca peruana fueran exportados a México, el titular de la marca mexicana podría impedir su comercia-

lización, 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 marcaría 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 que ellas no estuvieran restringidas por el principio de territorialidad. Posteriormente se han dado otros instrumentos internacionales que han ampliado esta protección; además, muchas de las legislaciones nacionales vigentes han incorporado normas que dan 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 en la conectividad digital, no solo 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 presente, los diferentes medios de comunicación permiten que la publicidad dirigida hacia un país tenga un efecto también en otros países, si no 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 marcaría 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” (Op. Cit.: 289). 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” (Ibid.). 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 solicitud y eventual registro obtenido por quien persigue con este un fin inhumano o ilícito cual lo es distorsionar la competencia, engañar al público o desviar mediante engaños una clientela” (Ibid. 289-290). Los mencionados autores acotan además lo siguiente: 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” (Ibid. 290).

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 pueden venir en nuestra ayuda cuando indebidamente se pretende el registro de una o varias marcas, o cuando, habiéndose obtenido ya 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). 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 Perú, en el expediente N.º 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 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 extranjero⁹. 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 pertinente consideró –entre otros fundamentos– que el registro en el país de treinta marcas de productos fabricados en el extranjero, y no haber realizado actos de uso ni de licencia sobre dichas marcas, revelaba 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 treinta

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

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 él¹⁰.

Otro aspecto que nos hace reflexionar sobre el perfil de la marca en la posmodernidad, a raíz de casos como el citado, es que la amplitud del derecho dependerá no solo de la existencia de una legislación adecuada, sino también y 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 en el presente. Una expresión 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 hay instituciones que las apliquen con justeza. En las decisiones que se tomen en cuanto a la amplitud de la protección de la marca, deben 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 solo 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 concretadas en la selección de 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 transnacio-

nal 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 de su titularidad, las cuales poco a poco irán desapareciendo.

A veces, las desapariciones de las marcas locales se dan inmediatamente; otras veces, hay un período de transición en el que la marca local se utiliza bajo el amparo de la marca extranjera. 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 asociar 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 como de titularidad de *D'onofrio*. Encontramos, por ejemplo, en un chocolate, la marca *Nestlé*, que también lleva 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'*. 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

10 Cfr. *Ibid.*, pp. 19, 22, 23.

Coca Cola: ambas marcas se desarrollan con su propia personalidad, sin interferencia ni contacto 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; en el Perú y la Comunidad Andina, aunque se ha flexibilizado el principio de territorialidad que rige el derecho de marcas, aún no se tiene un avance como el experimentado en Europa. Es muy difícil hablar por ahora de la marca comunitaria andina, aunque puede ser que esto constituya 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.

Todos estos cambios y avances se producen y se 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 angloamericanos. Y también con la configuración de bloques regionales que tienen legislaciones comunes o armonizadas, como las Decisiones de la Comu-

nidad 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 el libre tráfico internacional de productos y servicios.

El proceso por el que se uniforman o armonizan 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; 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 puede apreciarse, 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. 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, a fin 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, lo que permite una mayor o menor pro-

tección 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.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- Antal, Frederick (1963). *El Mundo Florentino y su ambiente social*. Madrid, Guadarrama.
- Barrault, Emile (1859). *Marques de Fabrique et Noms Commerçiaux. Guide pratique du fabricant, du négociant et du commerçant*. Paris, Typ. H.S. Dondoy-Dupré.
- Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo (2008). *Derecho de Marcas*. Tomo I, Marcas, designaciones y nombres comerciales. Buenos Aires, Heliasta.
- Bodenhause, G.H.C (1969). *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*. Ginebra.
- Chijane Dapkevicius, Diego (2007). *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Euros.
- Cornejo G., Carlos A. (2007). *Derecho de Marcas*. (2 ed.) Lima, Cultural Cuzco.
- Cornejo G., Carlos A. (2008). *Los Orígenes de la Marca*. Lima, Cultural Cuzco.
- Cornejo G., Carlos A. (2000). *Las transformaciones del derecho de marcas y sus relaciones con el derecho de propiedad*. Lima, Cultural Cuzco.
- Fernández Novoa, Carlos (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Madrid, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Heilbroner, Robert (1972). *Vida y Doctrina de los Grandes Economistas*. Tomo I. Barcelona, Orbis.
- INTA Bulletin, Sept. 1, 2006; Vol 61, N.º 16. Contributo Kevin W. Grierson, Willcox & Savage, P.C. Norfolk, Virginia.
- Larraguibel Zavala, Santiago (1979). *Derecho de Autor y Propiedad Industrial*. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). "Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial". Consulta: 4 de agosto de 2010. <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html>.
- Trademark Trial and Appeal Board (TTAB). In re N. V. Organon (Ser. N.º 76467774, Jun. 14, 2006).