



**UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL ALTIPLANO**

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y
POLÍTICAS - ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

**UNA MIRADA CRÍTICA A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

REVISTA DE DERECHO



PRESENTACIÓN

La presente revista académica es el trabajo conjunto de los estudiantes del octavo semestre, del grupo "B" pertenecientes a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, el cual fue realizado con arduo empeño y una fuerte convicción investigativa. De este modo, se pretende divulgar la cultura jurídica dando a conocer temáticas que han impulsado la investigación jurídica, donde se han venido abordando temas respecto a la propiedad Industrial.

En vista de ello, nos complace presentar esta Revista de Derecho "Una mirada crítica a la propiedad industrial" cuya principal temática versa sobre los derechos de la Propiedad Industrial. De hecho, la propiedad industrial atraviesa por muchas incertidumbres y desafíos en nuestro país, pese a ser de interés nacional e internacional, pues no es una falacia decir que se está perdiendo el interés en el estudio de este tema o que se está perdiendo el progreso de este. Por lo mismo, es de gran importancia académica abarcar este tema, así como el planteamiento de propuestas para un mayor progreso intelectual y jurídico.

Esta edición tiene un enfoque crítico y a la vez enriquecedor porque se ofrecen creativas propuestas de solución para cada problema jurídico identificado. Así, en las siguientes páginas, nuestros lectores encontrarán ensayos sobre temas relacionados con el comercio electrónico y su influencia en el nombre comercial; reivindicación de patentes y la escasa cultura patentaría; la representación gráfica en marcas olfativas y táctiles; la presunción de riesgo de confusión en signos análogos; y el problema interpretativo de los presupuestos de la denominación de origen.

La gran proeza de lograr una producción jurídica revestida de calidad y excelencia académica no hubiera sido posible sin el esfuerzo constante de cada uno de los estudiantes involucrados en la investigación, de los coordinadores quienes



aportaron su tan preciado tiempo y trabajo, a quienes les brindamos nuestro agradecimiento.

Finalmente, manifestamos nuestro deseo de que se estimule e impulse la producción jurídica en nuestra facultad con su posterior publicación para que así pueda hablarse de una verdadera contribución a la literatura jurídica, que se pone a disposición de la sociedad.



ÍNDICE

Apaza Yanqui Luz Lelia, Centeno Lupaca José Germán, Coila Belizario Dina Lisbeth, Flores Churqui Heide Rosy

INFLUENCIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL RESPECTO AL CRITERIO DE TERRITORIALIDAD..... 6

Guzmán Arpasi Royer Rodrigo, Mamani Soncco Hirayda Mariela

REIVINDICACIÓN DE PATENTES DE INVENCIÓN: ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA FUNCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES FRENTE A UNA ESCASA CULTURA PATENTARIA EN EL PERÚ 32

Calsina Santamaría Esmeralda, Centeno Quispe Martha Jessica, Vasquez Mamani Cyntia Carolina, Vilca Quispe Edison Over

LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA COMO UNA DIFICULTAD PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS OLFATIVAS Y TÁCTILES..... 52

Coronel Quispe Cynthya Maribel, Gonzales Quea Jaime Hector, Hanco Vilca Flor Hanco, Lipa Mullisaca Balbin Rivaldo, Quispe Yucra Lisseth Khaterine

PRESUNCIÓN DE RIESGO DE CONFUSIÓN, EN EL CASO DE SIGNOS ANÁLOGOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS IDÉNTICOS..... 73

Castillo Cuchuyrumi Gabriel Simeón, Mamani Arriola Queila Tamar, Velasquez Vilca Luz Esperanza, Vilca Vilca Abad

LA INTERPRETACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS COMO PROBLEMA EN EL RECONOCIMIENTO DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN EN EL PERÚ 95



INFLUENCIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL RESPECTO AL CRITERIO DE TERRITORIALIDAD

Apaza Yanqui Luz Lelia

Centeno Lupaca José German

Coila Belizario Dina Lisbeth

Flores Churqui Heide Rosy

RESUMEN

El nombre comercial es cualquier signo que un empresario utiliza para identificar su actividad económica, su empresa o su establecimiento mercantil y permite diferenciar al empresario mismo de sus competidores, de tal manera que sus consumidores puedan determinar si están adquiriendo los productos o servicios del proveedor que ellos desean.

En el Perú, la protección con el efecto del registro del nombre comercial tiene un carácter netamente declarativo. El INDECOPI afirma que no es admisible que el titular de un nombre comercial, que usa en relación con una actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para sí el derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad del país.

El comercio electrónico es la mediación entre la oferta y la demanda y el perfeccionamiento de las transacciones que entre ellas se realiza a través de medios digitales de comunicación, es un mercado virtual que no posee límites geográficos (fronteras) ni temporales.

Este criterio, que es la forma de limitación territorial a la protección del nombre comercial, que viene siendo utilizado por la autoridad administrativa, como se hizo en el caso "Maras Restaurante", y ya en la actualidad, se ve desvirtuado por la influencia del comercio electrónico, que viene siendo de uso constante.

Por tanto, limitar el nombre comercial a un ámbito geográfico restringido hoy en día (influenciados por el comercio electrónico) es ir en contra de la protección de



la actividad empresarial, puesto que limitamos la visión empresarial de expansión de su actividad empresarial.

ABSTRACT

The commercial name is any sign that an entrepreneur uses to identify his economic activity, his company or his commercial establishment and allows to differentiate the entrepreneur himself from his drivers, in such a way that his consumers can determine if they are acquiring the products or services of the supplier that they wish.

In Peru, the protection with the effect of registering the commercial name has a clearly declarative character. INDECOPI affirms that it is not admissible that the owner of a commercial name, which he uses in relation to an activity of little territorial importance, reserves for himself the right to use it exclusively in the entire country.

Ecommerce is the mediation between supply and demand and the improvement of the transactions that are carried out between them through digital means of communication, it is a virtual market that has no geographical limits (border) or time.

This criterion, which is the form of territorial limitation to the protection of the commercial name, which has been used by the administrative authority, is distorted by the influence of ecommerce, which has been in constant use.

Therefore, we believe that limiting the trade name to a restricted geographical area today (influenced by electronic commerce) is going against the protection of business activity, since we limit the business vision of expanding its business activity.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad vivimos en un contexto donde existen multitud de empresarios que buscan distinguirse y destacarse de competidores en el mercado, haciendo para ello, uso de signos identificadores, como los nombres comerciales, que buscan trasladar al consumidor o usuario una imagen sobre los mismos.



Ante ello, el INDECOPI según el artículo 2, numeral 1, inciso h), del decreto legislativo 1033 y el artículo cuatro del decreto legislativo 1075, es el órgano encargado de velar por el nombre comercial. Es por esto que, esta entidad, para cumplir con la protección del nombre comercial, viene aplicando el criterio de territorialidad, con el que ha limitado a ciertas empresas la protección del nombre comercial de forma localizada y en otras de forma extensiva.

Sumado a ello tenemos al comercio electrónico, que ayuda a la expansión de las empresas, una herramienta que viene siendo utilizado con mayor frecuencia, pues les permite llegar a nuevos clientes de diferentes partes del país y del exterior, difundiendo también sus productos, así como su nombre comercial.

Vemos, por consiguiente, que el comercio electrónico influye en la expansión del nombre comercial, y de esto el beneficiado es el empresario. Sin embargo, la autoridad administrativa continúa empleando el criterio de territorialidad localizada para los nombres comerciales, afirmando que no es admisible que el titular de un nombre comercial, que usa en relación con una actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para sí el derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad del país; sin tomar en cuenta la influencia del comercio electrónico en las empresas limitando así a las mismas que fácilmente pueden expandir sus negocios a nivel nacional.

Visto lo anterior, el presente trabajo busca poner de manifiesto el efecto del comercio electrónico en la protección del nombre comercial, tema que vamos a tratar en este trabajo. Para ello, tocaremos, en primer lugar, el marco teórico sobre el nombre comercial y el principio de territorialidad, después se detallarán aspectos generales sobre el comercio electrónico y posterior a ello, presentaremos algunos casos reales para luego plantear nuestra postura respecto al tema.

I. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL Y EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD

1.1. La Protección de la Propiedad Industrial

Se puede dividir en dos grandes ramas al Derecho de la Propiedad Intelectual: Derecho de Autor y Derecho de la Propiedad Industrial. Dentro de este último



podemos encontrar diferentes elementos, siendo los más conocidos los Signos Distintivos, las Patentes de Invención, las Patentes de Modelos de Utilidad y los Diseños Industriales (Maraví, 2009).

Los signos distintivos hacen referencia a cualquier palabra, imagen, etc., que sirven para identificar un producto o un servicio en el mercado con la finalidad de potenciar el desarrollo de la actividad económica. Además, son bienes inmateriales compuestos principalmente de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen, y como característica común entre ellos es que cumplen una finalidad identificadora de la oferta que existe en el mercado (de allí se explica el nombre de signo distintivo). Poseen también ciertos aspectos usuales, entre ellos, la necesidad o conveniencia del registro, la territorialidad de la protección y, el plazo de protección renovable (Maraví, 2009).

1.2. Sistema Constitutivo y Declarativo

“En materia de protección de la propiedad industrial, existen dos sistemas de protección: declarativo y constitutivo de derecho. El sistema declarativo se obtiene a partir del uso del signo, siendo el registro únicamente declarativo del derecho, por tanto, no resulta obligatorio” (Cornejo, 2018, p. 12). Es decir, adquiere el derecho de propiedad quien primero usa el nombre comercial, dicho uso será el que establece nuestra legislación, es decir, el uso del signo y los medios probatorios que pueden acreditarlo. El sistema constitutivo de derecho, se otorga la propiedad sobre la marca a quien primero obtiene su inscripción en el registro respectivo. Es así que el registro es indispensable para el nacimiento del derecho y, por ende, existirá una mayor seguridad jurídica tanto para el titular como para terceros que deseen conocer la fecha exacta a partir de la cual surgieron los derechos sobre la marca (Cornejo, 2018).

También se reconoce al derecho declarativo en el Art. 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual que establece que: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. En el mencionado artículo no expresa precisamente

el ámbito de protección territorial, no obstante, en atención a los principios de propiedad industrial, se debe aplicar el principio de territorialidad (Muñoz, 2019).

1.3. Los Nombres Comerciales

1.3.1. Definición

El nombre comercial es cualquier signo que un empresario utiliza para identificar su actividad económica, su empresa o establecimiento mercantil. Generalmente, el nombre comercial está asociado más con el nombre del establecimiento. Cabe la posibilidad de que una empresa pueda tener más de un nombre comercial, si ocurre esto es porque tiene locales que ofrecen diferentes bienes y servicios o porque los locales tienen productos y servicios, los cuales están dirigidos a diferentes sectores económicos de la población (Maraví, 2009).

El nombre comercial es el nombre de las empresas y/o negocio, aquel nombre a raíz del cual todos los consumidores identificamos los establecimientos a los cuales concurrimos para adquirir productos o servicios” (Cornejo, 2018, p. 14). “El nombre comercial permite diferenciar al empresario mismo de sus competidores, de tal manera que sus consumidores puedan determinar si están adquiriendo los productos o servicios del proveedor que ellos desean. (Rentería, 2019, p. 44)

Cabe resaltar que el nombre comercial, nombre societario (razón social y denominación social) y las marcas, a veces, pueden llegar a coincidir en la práctica mercantil, sin embargo, tienen una naturaleza y características distintas (Maraví, 2009). Además, el nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única, es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social (Proceso N° 221-IP-2019).

1.3.2. Según la normatividad

El artículo 190 de la Decisión 486, resulta bastante clara al establecer el siguiente concepto de Nombre Comercial:

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

empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Nuestra legislación (Título IX del Decreto Legislativo 1075) establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial empieza desde su primer uso en el comercio (Decisión 486, artículo 191) y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

1.3.3. Funciones del Nombre Comercial

Citando a la profesora Díaz Gómez (como se citó en Calderón, 2016), señala que el nombre comercial desempeña cinco funciones:

- a) Individualizar al empresario y a la actividad empresarial;
- b) Servir de instrumento de captación de la clientela;
- c) Concretar y exteriorizar el crédito o buena reputación de la empresa; Proporcionar publicidad a la actividad empresarial; y,
- d) constituir una denominación bajo la cual se realizan transacciones mercantiles. (Calderón, 2016, p. 3)

1.3.4. Importancia del Nombre Comercial

Manuel Márquez (como se citó en Rentería, 2019), afirma que cuando se sacan al mercado ideas exitosas y se lucran con ellas, muchas de estas nuevas creaciones pueden ser consideradas plagio y tener en cuenta que los nombres comerciales son los nombres de los establecimientos y, en primer lugar, protegen las esferas de influencia y la base real de clientes, esta situación se puede ver en muchas veces (Rentería, 2019).

Es por esto que, teniendo en cuenta que las imágenes comerciales o las expresiones artísticas constituyen parte del patrimonio de una empresa, por lo tanto, si estas no son protegidas de manera efectiva, caen en riesgo de ser copiadas o plagiadas por quien quiera beneficiarse de su éxito y obtener ganancias a costa de quien es su titular. De la misma manera entra en juego el

logro comercial de las ideas, muy aparte del costo económico, se requiere tiempo y dedicación para lograr el posicionamiento en el mercado del producto o servicio, así como su reconocimiento por parte de los consumidores (Rentería, 2019).

Rengifo García (como se citó en Rentería, 2019), afirma que las funciones y características del nombre comercial han permitido establecer la necesidad de mantener un régimen de protección independiente, por ello, un estudio del nombre comercial permite entenderlo como un invaluable derecho de propiedad industrial, y resulta, a veces, ser el único derecho que ostentan los empresarios sobre el signo que han utilizado para presentarse ante el consumidor (Rentería, 2019).

De esta forma, el nombre comercial es un derecho construido y formado con la empresa, que al ser protegido sin requerir un registro o depósito, resulta fundamental en la defensa de los intereses del empresario, más en países en donde aún no se ha interiorizado la importancia de la propiedad industrial, y en los cuales pueden pasar muchos años antes de que el empresario decida registrar su marca o hacer el depósito de su nombre comercial (Rentería, 2019).

Aunado a ello, debemos considerar también "lo establecido en nuestra Constitución, la misma que en su artículo segundo contempla los derechos relevantes de la persona. El inciso 8 del artículo 2 se refiere básicamente a dos derechos, teniendo así al derecho a la creación, en todas sus formas y manifestaciones, a la propiedad sobre dichas creaciones y al producto de la explotación de las mismas. (Rentería, 2019, p. 37)

1.3.5. Características del nombre comercial

Para Cornejo (2018), en la revisión de la Resolución N° 387-1998/TPI Precedente de Observancia Obligatoria, se asume estas características principales:

- **Necesidad de protección:** en el país donde se reclame protección se sustenta la necesidad de basar la existencia y el derecho de protección del nombre comercial en concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.

- **Zona geográfica:** El derecho sobre un nombre comercial se circunscribirá al ámbito urbano o a la zona geográfica de la clientela efectiva y se extenderá a todo el país si existiese difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.
- **Uso efectivo:** debe ser establecido de manera fehaciente, en consecuencia, las declaraciones juradas de Licencia de Funcionamiento, la Sala considera que no constituyen pruebas de uso real y efectivo, dado que no acreditan un uso efectivo de la actividad económica (pp. 27-29).

1.3.6. Protección del Nombre Comercial

El Derecho al nombre comercial nace desde su uso real y efectivo con relación al establecimiento y/o actividad económica que lo distingue, ya que es el uso lo que permite su consolidación y mantenga su derecho de exclusiva (Cornejo, 2018).

En el Perú, la protección con el efecto del registro del nombre comercial tiene un carácter netamente declarativo, es decir, el registro declara un derecho existente y ese derecho está supeditado al empleo del nombre comercial (Cornejo, 2018).

El derecho del nombre comercial se extingue con el cese definitivo de la actividad económica del establecimiento, es decir, por él no uso del nombre comercial. En esta medida, el nombre comercial tiene su suerte ligada al ejercicio real y efectivo del comercio. Si este desaparece, el nombre desaparece con él, y se convierte en una "res nullius" de la que terceros se pueden apropiar (Cornejo, 2018).

1.4. El Principio de Territorialidad

Según cada normativa nacional, se entiende por principio de territorialidad que, será la ley del país donde se otorga el derecho la que regule su creación y disfrute, es decir, cada país regulará en su ley interna, aquello que se puede proteger, así como las razones para la no protección, la definición del contenido y duración del derecho, las facultades que tiene el titular y las acciones previstas en los casos de infracción (Aleman, 2010).

La protección del derecho de propiedad intelectual ampara el principio de territorialidad y sus efectos están limitados por el país que lo otorga. Y que el nombre comercial, según el convenio de París, está protegido por todos los países

miembros, con el propósito de impedir que un tercero utilice el mismo nombre. En consecuencia, este derecho solo se protege en el Estado en el cual ha sido reconocido, sin una aplicación parcial de la territorialidad (Muñoz, 2019).

1.4.1. El Principio de Territorialidad y el nombre comercial en el Perú

Ni la Decisión 486 ni el Decreto Legislativo 1075 contienen referencia expresa sobre el ámbito de protección del nombre comercial. En consecuencia, al no encontrarse expresamente regulada la extensión territorial o la influencia efectiva, que debe tener el uso de un nombre comercial, el hecho de que se trate de una extensión mínima o amplia, no afectará la adquisición de derechos sobre el mismo. (Calderón, 2016, p. 14)

1.4.2. Dimensión Territorial del Nombre Comercial

Cornejo (2018) en la revisión de la Resolución N° 0211-2018/TPI INDECOPI, se indica que:

No es admisible que el titular de un nombre comercial, que usa en relación con una actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para sí el derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad del país. Tampoco lo es que el usuario de un nombre comercial en un determinado lugar del territorio nacional tenga un derecho de exclusividad en todo el país, basado en la simple posibilidad de expandir su uso en el futuro. Sin embargo, el campo de protección territorial de un nombre comercial se irá extendiendo conforme se vaya incrementando su ámbito de difusión y donde existan razones concretas para pensar que se extenderá. (p.30)

II. SOBRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO

2.1. El comercio electrónico.

El comercio electrónico o e-commerce, es el proceso de compra y venta de productos por medios electrónicos, como las aplicaciones móviles e Internet. El comercio electrónico se refiere al comercio minorista en línea como a las

transacciones electrónicas que en los últimos años está reemplazando a las tiendas físicas de ladrillo (Tello, 2019).

Feldstein y Scotti (como se citó en Tello, 2019), lo definen como:

Aquella modalidad de comercio en la que la mediación entre la oferta y la demanda y el perfeccionamiento de las transacciones entre ellas se realiza a través de medios digitales de comunicación, ya sea por redes abiertas o cerradas, en un mercado virtual que no posee límites geográficos (fronteras) ni temporales y no tiene una ubicación determinada, porque se encuentra en el ciberespacio. (Tello, 2019, p. 32)

Las acciones del e-commerce giran en torno al cliente, a quien se trata de atraer la atención hacia el sitio Web mediante publicidad en medios tradicionales y por promociones en Internet. Una vez que el cliente conoce el sitio, se trata de interactuar con él, se le brinda la información que requiere, se atiende y absuelve sus dudas; luego se le ofrece todas las opciones de pago y de seguridad para que efectúe su transacción de manera adecuada y satisfactoria. Finalmente, se brinda al consumidor servicios posventa para mantener y reforzar su preferencia y lealtad, y así recomiende el sitio a otras personas (Malca, 2001).

2.2. El comercio electrónico y la actualidad

El comercio electrónico tuvo su umbral en los años 70, con las transferencias electrónicas, sobre todo a nivel financiero, como también las comunicaciones, y es que esta nueva modalidad ha revolucionado el anuncio de productos y la forma de venderlas sin importar los horarios y mucho menos la ubicación del cliente, sin restringir el crecimiento de los negocios (Carrión, 2020).

Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE 2020) “desde el confinamiento por causa del COVID-19 el comercio electrónico aceleró su crecimiento, lo que debía ser en 5 años en solo 3 meses, logrando que categorías de poca o ninguna participación como bodegas, restaurantes y panaderías, tengan una participación del 40% en el consumo, cuando antes solo representaba el 12.5%” (Cámara Peruana de Comercio Electrónico [CAPECE], 2021).

Se resalta que el número de empresas que entraron en el comercio electrónico han crecido cuatro veces (...). Según datos de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE):

Antes de la pandemia había alrededor de 65.800 comercios que vendían de manera online. Para el cierre del 2020, se contabilizaron alrededor de 263.200 comercios que venden mediante esta modalidad. En el caso de los usuarios, antes de la pandemia había 5.1 millones de compradores mensuales en promedio (...), ya el 2020 cerró con 11.8 millones (36% de la población peruana). En líneas generales, el comercio electrónico en el Perú creció 50% en el 2020, alcanzando los \$ 6.000 millones. (CAPECE, 2021, p. 21)

2.3. Características del comercio electrónico

- a) La tecnología del comercio electrónico es muy extendido, puesto que está disponible prácticamente dondequiera que se pueda conectar una computadora a internet (Ayala, 2017).
- b) Tiene un alcance global, lo cual permite que las transacciones comerciales crucen las fronteras culturales, locales y nacionales de manera mucho más conveniente y económica que en el comercio tradicional (Ayala, 2017).
- c) Proporciona riqueza de información, la cual permite a un comerciante en línea entregar mensajes de marketing complejos y enriquecidos con texto, audio y video, a un público de millones de personas de una manera que no es posible con las tecnologías del comercio tradicional, como el radio, la televisión o las revistas; además los comerciantes pueden personalizar sus mensajes de marketing a individuos específicos ajustando el mensaje con el nombre, intereses y compras anteriores de una persona (Ayala, 2017).
- d) Es interactiva, dado que facilita la comunicación entre el comerciante y el consumidor, y permite al comerciante involucrar al consumidor de formas similares a una experiencia cara a cara, pero a una escala global mucho más masiva (Ayala, 2017).

2.4. Ventajas del comercio electrónico

- Alcanzar eficiencia y flexibilidad: Permite a las empresas ser más eficientes y flexibles en sus operaciones internas, porque se obtiene un mayor contacto con proveedores y clientes al responder con mayor rapidez a sus necesidades (Malca, 2001).
- Ampliar y penetrar mercados: Permite abarcar un amplio mercado fácilmente y a un costo menor. Las posibilidades de elección se ampliarán y no se reducirán a zonas geográficas (Malca, 2001).
- Modificar rápidamente productos: Es necesario lanzar nuevos productos para mantener ventajas competitivas en un mercado saturado de productos y servicios. La velocidad a la que se pueden cambiar los productos o servicios en Web, es fácil de hacerlo, solo es modificar una página de información o una base de datos. (Malca, 2001).
- Facilitar la compra y venta: Las compras a través de Internet son relativamente sencillas. Los clientes actuales podrán adquirir sus artículos desde la comodidad de su hogar y recibirlos en su domicilio (Malca, 2001).
- “Definir el nivel de seguridad: Toda la información que viaja por Internet, y en particular la información de crédito de sus clientes, tiende a interceptación y si no está debidamente encriptada podría ser utilizada en su perjuicio” (Malca, 2001, p. 42).

2.5. Impacto del comercio electrónico

2.5.1. Impacto económico

El autor Malca considera que, la práctica intensiva del comercio electrónico está causando un impacto profundo en la economía global y en las economías locales. Diversas industrias y sectores se verán afectados, con mayor o menor rapidez e intensidad, dependiendo de la naturaleza de los bienes y servicios que ofrezcan (Malca, 2001).

2.5.2. Impacto sobre el sector turístico

El turismo contribuye a la difusión y publicidad del nombre comercial, gracias a que los turistas, al conocer diversidad de signos distintivos, son susceptibles a compartir con otras personas la experiencia que se llevaron al consumir o emplear

servicios de referidas empresas. El impacto en el sector turístico se da gracias a que el comercio electrónico permite que los consumidores finales preparen sus paquetes vacacionales, comparando, reservando y contratando directamente a las aerolíneas, cadenas de hoteles, líneas de cruceros, etc. (Malca, 2001).

2.6. Influencia del comercio electrónico a través del Internet

- **Los Competidores:** “La capacidad de potenciar ese valor está condicionada por el factor tiempo. Así, tan solo en la medida en que estas estrategias sean desarrolladas por la empresa antes que sus potenciales competidores, será posible competir con éxito” (Malca, 2001, p. 97).
- **Ubicación geográfica:** “No solamente debe considerarse a los competidores tradicionales de la empresa por su ubicación geográfica, ni por el área de productos o servicios, puesto que en este escenario virtual se eliminan los límites sectoriales y geográficos de la actividad económica donde actúa la empresa” (Malca, 2001, p. 47).

III. POSTURAS DEL INDECOPI FRENTE A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN LA PROTECCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES

A lo largo de los años, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de INDECOPI, ha establecido en sus resoluciones, la necesidad de un ámbito de influencia económica (principio de territorialidad) relevante para que un nombre comercial no registrado resulte oponible ante un tercero, ya sea para impedir el acceso a registro de un signo distintivo confundible posterior, o para anular el registro de un signo ya inscrito que haya sido concedido en afectación del derecho que por el uso real, efectivo y relevante del nombre comercial se confiere.

Es así que la Sala ha considerado que brindar protección a nivel nacional respecto de un nombre comercial usado para una determinada actividad económica es peligroso para el comercio y la economía. Afirma que la realidad del Perú es que los nombres comerciales solo tienen efectos concretos, en la medida en que son conocidos en un marco territorial limitado. De este modo, no se debería reconocer una protección amplia para un nombre comercial que es utilizado únicamente

para una determinada actividad empresarial con escasa transcendencia territorial. La Sala ha apuntado, además, que tampoco considera admisible que el usuario de un nombre comercial en un determinado lugar del país tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio nacional, basado en la simple posibilidad o potencialidad de una utilización a un futuro más extenso (Calderón, 2016).

3.1. El Caso Maras Restaurante

En el año 2009, el hotel The Westin, tuvo la idea de crear un nuevo restaurante, el cual denominaron MARAS. La empresa promotora Inversiones Nacionales de Turismo, S.A. inició los trámites de registro de la marca MARAS ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. La empresa realizó una búsqueda de antecedentes fonéticos para la denominación MARAS en la clase 43, que comprende a los servicios de restauración. Dado que no se encontraron resultados idénticos ni similares, se presentó la solicitud de registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo, para distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial. Al no haber enfrentado oposiciones, dicho registro fue concedido mediante Resolución N° 17222-2010/DSD-INDECOPI, quedando inscrito bajo Certificado N° 64116, con vigencia hasta el 5 de noviembre de 2020.

En el 2011, doña Paulina Reyna Pastor Torres, titular de A-MARAS S.A.C. interpuso acción de nulidad contra la referida marca, basando su pretensión en que usaba el nombre comercial no registrada MARAS RESTAURANTE, el cual alegó haber usado para distinguir a su establecimiento ubicado en una concurrida playa del Sur de Lima, con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo (Certificado N° 4116).

La acción de nulidad planteada fue declarada fundada por la Comisión de Signos Distintivos – sub área de la Dirección de Signos Distintivos destinada a la resolución de casos contenciosos – en Primera Instancia, mediante Resolución N.º1486-2012/CSD-INDECOPI, de fecha 4 de mayo de 2012, reconociendo el uso del nombre comercial RESTAURANTE MARAS en el periodo comprendido, al menos, desde el febrero de 2004 a setiembre de 2011, esto es con anterioridad



al momento en que se presentó la solicitud de registro de la marca materia de nulidad. Una vez determinado que el nombre comercial fue efectivamente empleado, se pasa inmediatamente a analizar si el mismo ha sido vulnerado.

Ante dicho fallo, la emplazada interpuso recurso de apelación alegando, fundamentalmente, que la Primera Instancia no había analizado el ámbito de influencia económica del nombre comercial. Concretamente, alegó que los medios probatorios presentados por las accionantes solamente probaban que hubo una prestación de servicios de restauración en el distrito de Lurín (balneario del Sur de Lima) pero ninguna prueba acreditaba un uso real, efectivo de uso potente fuera de dicha zona.

Finalmente, la Sala declaró infundada la acción de nulidad interpuesta. Su resolución se basó en el hecho de que – a su criterio – los medios probatorios adjuntados por la accionante acreditaban que las actividades económicas se realizaban únicamente en su local ubicado en el distrito de Lurín, y que no se presentó evidencia suficiente para determinar que el campo de influencia del nombre comercial de la accionante se hubiese extendido a un mayor ámbito de influencia que determine una protección en gran parte – y menos aún en la totalidad – del territorio peruano.

En atención a lo anterior, la Sala no otorgó una protección extensiva al nombre comercial no registrado invocado. Sin embargo, la autoridad marcaría peruana dejó a salvo el derecho de la accionante de seguir haciendo uso de su nombre comercial MARAS RESTAURANTE dentro de su ámbito de influencia económica. Es así que tenemos al día de hoy que la empresa con la denominación A-MARAS S.A.C. sigue vigente, así se demuestra en la página de consulta del Registro Único de Contribuyentes de la SUNAT.

TABLA 1

Datos generales de "Maras Restaurante"

NOMBRE COMERCIAL:	Maras Restaurante
DENOMINACIÓN	A - MARAS S.A.C
LOGOTIPO	
RUC	20537443031
ESTADO DEL CONTRIBUYENTE	Activo
DOMICILIO FISCAL	Calle Los Pulpos Manzana. A Lote. 1 Urb. Jahuay Lima - Lima – Lurín.
ACTIVIDAD ECONÓMICA	Principal - 5630 - Actividades De Servicio De Bebidas Secundaria 1 - 5590 - Otras actividades de alojamiento

Elaboración Propia

Fuente: Pagina de consulta, <https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp>

Referente a la empresa que tiene el nombre comercial de MARAS RESTAURANTE, al cual, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual finalmente declaró infundada la acción de nulidad interpuesta por la accionante, aduciendo que no se presentó evidencia suficiente para determinar que el ámbito de influencia del nombre comercial, otorgándole la protección del nombre comercial únicamente en el distrito de Lurín, siendo esto una protección del nombre comercial de forma restringida. Sin embargo, esta empresa, en la actualidad, está haciendo uso de redes de internet, así lo comprobamos con el siguiente cuadro.

TABLA 2

Lista de sitios web donde aparece el nombre comercial "Maras Restaurante"

SITIOS WEB	DIRECCIÓN
FACEBOOK	https://www.facebook.com/restaurantemaras/?ref=page_internal
RESTAURANTE MARAS	http://www.restaurantemaras.com/
GMAIL	rest.maras@gmail.com
CARTA MENÚ	https://carta.menu/restaurants/lurin/a-maras-sac
TRIPADVISOR	https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g3396860-d3652820-Reviews-Maras_Restaurante-Lurin_Lima_Region.html

Elaboración Propia

Fuente: Sitios web mencionados.

De esta forma comprobamos que la empresa Maras Restaurante utiliza los medios electrónicos con el que se da a conocer a un público amplio y que en sus páginas web, actualmente, está recibiendo mensajes de sus clientes, quienes visitan estos sitios para dejar sus comentarios calificando la calidad del servicio, además, dicha empresa pone a disposición de sus clientes la opción de reservar los servicios que ofrece; con esto, deducimos que la empresa tiene clientes, no solamente en el ámbito del Distrito de Lurín, que INDECOPI le otorgó la protección de su nombre comercial, sino que, se evidencia que por la influencia del comercio electrónico en el que se desenvuelve la empresa, ha terminado por expandir su ámbito de influencia económica a nivel nacional e inclusive internacional.

Cabe mencionar que, al buscar información sobre la empresa Maras Restaurante, nos encontramos con otro signo distintivo que también lleva el mismo nombre, situación que en las redes de sociales podría inducir en el consumidor a que este sea objeto de confusión.

Casos como el de Maras Restaurante, existen muchas que se han hecho un espacio en el comercio electrónico, tal es el caso de "Kambista" que vio que los peruanos tienen la necesidad de adquirir dólares, ya sea para pagar deudas hipotecarias, las cuotas de un auto o un préstamo en el banco, lo que hace algunos años solo existían dos formas de adquirir la moneda extranjera: en una



compañía financiera o con un cambista de la calle; la primera opción era muy costosa y la segunda, demasiado peligrosa.

Al observar esta problemática es que Daniel Bonifaz y Paulo Valdiviezo decidieron crear Kambista en el 2017, una fintech que ofrece la misma seguridad de un banco, pero con el precio de la calle, para lograr que los clientes realizaran este cambio digital con confianza y tras cuatro años, 60 mil clientes han confiado en Kambista para realizar transacciones seguras.

Estas empresas, gracias al comercio electrónico, han logrado ser más eficientes en sus servicios, y tengan mayor flexibilidad internamente, permite que estas tengan un contacto más cercano con sus clientes, sin importar la localización geográfica, ya que la distancia ya no es un obstáculo para vender en un mercado global. La empresa Maras Restaurante, Kambista, y otras empresas, con sitios Web, tienen ventajas como el acceso a mercados no solo nacionales sino internacionales, que no hace falta que sus locales estén por todas partes hasta donde se proyecten llegar.

Está claro que el comercio electrónico, es una herramienta que ayuda en la difusión y expansión de una actividad comercial (uso real y efectivo), permitiendo las transacciones de compra y venta sin limitación física, territorial, y lo mejor de todo es que las reservas de los comensales pueden realizarse las 24 horas del día, los 365 días del año. Se rompen así los esquemas del comercio tradicional, ya que estos cambios originarán una modificación total y radical en las expectativas de los clientes, creando así mercados completamente nuevos.

IV. NUESTRA POSTURA FRENTE A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN LA PROTECCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.

Por lo analizado en párrafos anteriores, compartimos la postura que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 99-IP-2014, fundamentó lo siguiente:

Que la protección de la propiedad industrial se soporta en dos principios básicos:
a) la protección de la actividad empresarial; y, b) la protección al consumidor.



Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante, en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial, conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera restringida, debido a que hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios extiendan sus actividades, abarcando mayores territorios y alcanzando un mayor número de consumidores. En este sentido, el Tribunal opina que limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que lo que pretenden los empresarios es precisamente expandir su actividad comercial. De este modo, concluye el Tribunal que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no solo en una parte del mismo.

En conclusión, este Tribunal ha manifestado que la protección del nombre comercial debe ser en todo el territorio del país miembro, debido a que la expansión del mercado empresarial, no puede estar limitado a una localidad, sino que puede ser conocido en todo el país gracias al desarrollo de la tecnología, herramienta que hace que el nombre comercial llegue a más consumidores.

En ese entender, creemos que limitar el nombre comercial a un ámbito geográfico restringido es ir en contra de la protección de la actividad empresarial, puesto que limitamos la visión empresarial de expansión de su actividad empresarial, por tanto, el nombre comercial debería tener una protección en todo el territorio del país, ya que en la actualidad los empresarios cuentan con las herramientas necesarias para crecer, expandir y penetrar en distintos ámbitos geográficos.

Aunado a ello, consideramos que el derecho al nombre comercial ya no debería ser de carácter declarativo (derecho exclusivo desde el uso del nombre comercial), sino que debería ser constitutivo (desde el registro), ya que esto permitirá una mejor protección y evitará conflictos futuros de dos o más empresas que sostengan el mismo nombre comercial. Por consiguiente, al tener derecho exclusivo sobre un determinado nombre comercial, esto permitirá al empresario dueño del nombre tener un reconocimiento y la protección a nivel nacional, aunado a ello también la protección frente a terceros que quieran sacar algún beneficio a costa del titular (copia o plagio).



Sosteniendo lo anterior mencionado, sobre que el derecho del nombre comercial debe ser de carácter constitutivo, esto con el fin de romper con la usual regla general de que el derecho de un nombre comercial se adquiere con su empleo en el mercado y, más bien, someter su protección a su registro ante la dirección de signos distintivos, dándole así al nombre comercial el mismo tratamiento de las marcas y aplicar un sistema constitutivo de derecho y no declarativo de derecho, de manera que la protección sea sobre todo el territorio nacional una vez se haya obtenido el registro.

Es así que, si se brinda el derecho exclusivo sobre un nombre comercial con carácter constitutivo, muchas de las personas que tienen interés en registrar un nombre comercial tendrán un mayor conocimiento sobre los Signos que se encuentran protegidos y en consecuencia tendrá la certeza que en un futuro su registro no podrá ser cuestionado por el uso previo de un nombre comercial no registrado, situación dicha sea de paso es la podemos encontrar con frecuencia en la actualidad.

4.1. Análisis del costo beneficio

La comisión de los Signos Distintivos, al optar por el registro constitutivo, evitará los conflictos originados entre el nombre comercial y las solicitudes de inscripción de marcas, evitará resolver los innumerables casos de nulidad de registros de nombres similares o iguales que causan confusión en el mercado, entonces podemos observar que exigiendo el registro constitutivo del nombre comercial se genera seguridad jurídica en el titular, y en la aplicación de decisiones en casos específicos.

Sobre el costo para el registro del nombre comercial, debe ser mínimo, pues, debe ser accesible para todos los solicitantes que quieran proteger constitutivamente su derecho sobre este signo; respecto al plazo de los trámites para la obtención del registro del nombre comercial, ésta debe ser considerablemente sencillo, de esta forma darle el beneficio al titular del nombre comercial a registrarse, garantizándole su seguridad frente a las copias en el mercado, como también la distinción de sus productos y servicios.



El registro constitutivo del nombre comercial beneficiará al estado en su conjunto, porque no representara egresos para el Estado, asimismo busca una mejor explotación del nombre comercial por parte del titular que lo registrara y podrá disfrutar a exclusividad de los derechos que se le confiere, además la sociedad en general tendrá un mayor conocimiento sobre los signos que se encuentran protegidos y publicitados en la página del INDECOPI y en consecuencia tendrán la certeza que en un futuro, su registro no podrá ser cuestionado por el uso previo de un nombre comercial no registrado, y esto impactará positivamente en el crecimiento y desarrollo económico de las empresas.

CONCLUSIONES

La protección nombre comercial a nivel nacional, en la actualidad, solo recae en algunas empresas, esto por la aplicación del principio de territorialidad que exige a las mismas que tengan una influencia efectiva, al respecto, existen posturas tanto en las decisiones del tribunal de justicia de la comunidad Andina como las del INDECOPI que son diferentes.

Este criterio, que es la forma de limitación territorial a la protección del nombre comercial, que viene siendo utilizado por la autoridad administrativa, se ve desvirtuado por la influencia del comercio electrónico, que viene siendo de uso constante.

Las empresas cuentan, hoy en día, con la herramienta del comercio electrónico que les ayuda a expandirse o hacerse conocer en diferentes lugares del país y del mundo, ante este escenario, son susceptibles de encontrarse con empresas que empleen el mismo nombre y realicen las mismas actividades económicas, por lo que resulta oportuno advertir a la autoridad administrativa que tome acciones respecto a esta situación.

El INDECOPI debería considerar el derecho al nombre comercial con carácter constitutivo, esto es, el derecho a partir del registro, siendo así la protección en todo el ámbito territorial o extensión geográfica a nivel nacional; pues actualmente, ya no resulta eficiente seguir manteniendo el reconociendo del nombre comercial de forma declarativa, ya que genera incertidumbre en la protección y puede crear posibles conflictos sobre la acreencia de derecho de los



nombres comerciales, porque justamente, con la influencia del comercio electrónico, se está permitiendo que surjan empresas con nombres comerciales parecidos a mayor escala.



BIBLIOGRAFÍA

- Alemán, M. (2010). El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial frente a dos nuevas realidades: Globalización e Internet. *Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías*, 4, 1–21. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/7507232.pdf>
- Ayala, M. (2017). *La Protección al Consumidor frente al desarrollo del Comercio Electrónico en el Perú* (Tesis para optar Título de Abogado). Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Piura, Piura. Recuperado de <http://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1325>
- Calderón, J. (2016). La Inseguridad Jurídica generada por el Nombre Comercial no Registrado: Análisis de su problemática a la luz de la Legislación española y peruana. 22, 1–33. Recuperado de <https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/download/11/10/>
- Cámara Peruana de Comercio Electrónico. (2021). *Reporte oficial de la industria e-commerce en el Perú*. Recuperado de <https://www.capece.org.pe/wp-content/uploads/2021/03/Observatorio-Ecommerce-Peru-2020-2021.pdf>
- Carrión, J. (2020). El impacto del e-commerce en las Pymes de la Provincia de el Oro. *Universidad y Sociedad. Revista Científica de La Universidad de Cienfuegos*, 12(2), 473–479. Recuperado de <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n2/2218-3620-rus-12-02-473.pdf>
- Cornejo, M. (2018). *Eficacia de la coexistencia de la Marca de Servicio y el Nombre Comercial* (Tesis de Maestría). Facultad de Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. Recuperado de <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/8539>
- Hernández, M. (2019). *Fundamentos doctrinales y legales sobre el carácter constitutivo del nombre comercial y la repercusión de este en su efectiva tutela. A propósito de la Decisión 486 de la Comunidad Andina* (Tesis de Magister). Facultad de Derecho, Universidad de Piura, Piura. Recuperado de



https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/4174/MAE_DER_DE-DC_1903.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2021). *Propuestas para la Protección del Consumidor en el Comercio Electrónico y la Seguridad de Productos*. Recuperado de

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1776699/Documento%20de%20Trabajo%20%20Comercio%20electronico%20%20version%20final%5BF%5D.pdf.pdf>

Maica, O. (2001). *Comercio Electrónico*. Lima, Perú: Asociación Peruana de Editoriales Universitarias y de Escuelas Superiores (APESU).

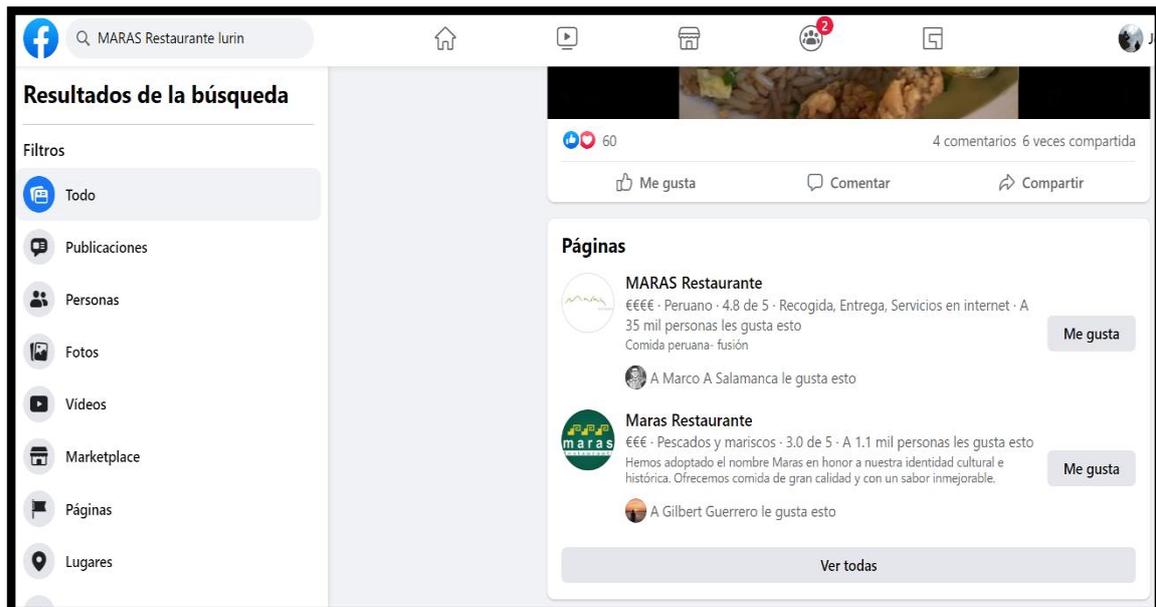
Maraví, A. (2009). Introducción al Derecho de las Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. *Foro Jurídico*, 58–68. Recuperado de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13774/14398/>

Muñoz, A. (2019). Alcance de la protección del Nombre Comercial. *Revista de Estudios Jurídicos. Quito - Ecuador*, 12, 66–75. Recuperado de <https://calamo.ec/download/216>

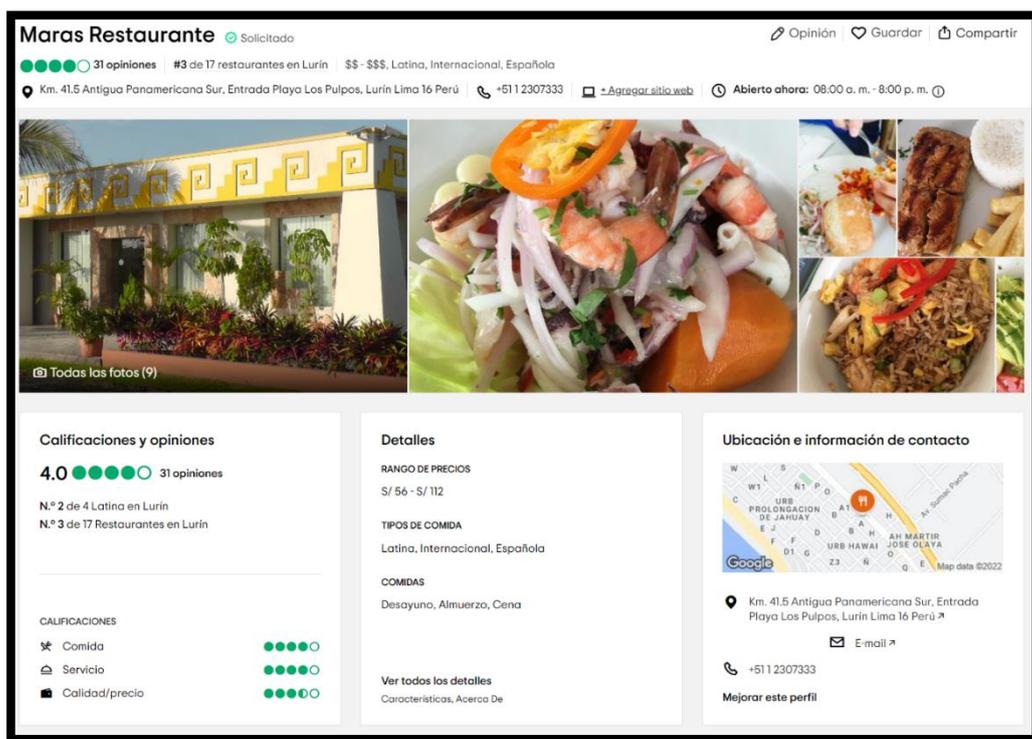
Rentería, J. (2019). *Alcances de la Aplicación del criterio de extensión geográfica del uso por el Indecopi en la Resolución de conflictos entre registro de marca y uso del nombre comercial* (Tesis de Maestría). Unidad de Posgrado en Derecho y Ciencias políticas, Universidad Nacional de Trujillo, La Libertad. Recuperado de <http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/12985>

Tello, M. (2019). Problemática de las personas invidentes en el acceso al e-commerce en el Perú. *Programa de Segunda Especialidad En Derecho de Protección Al Consumidor*, 1–42. Recuperado de <http://hdl.handle.net/20.500.12404/16366>

ANEXOS



Anexo 1. Búsqueda de nombre “Maras Restaurante” genera posible confusión



Anexo 2. Calificaciones y opiniones de los clientes de “Maras Restaurante”



Nachete1
45 opiniones

●●●●● Escribió una opinión el 5 de diciembre de 2016 mediante dispositivo móvil

Fantástico

Vengo de España donde comer es un placer y aquí he disfrutado de unos platos fantásticos de sabor y de presentación. El trato inmejorable y el precio adecuado a la calidad. Quiero volver!!

Fecha de la visita: diciembre de 2016

¿Te fue útil?



Ivan G
1 opinión

●●●●○ Escribió una opinión el 14 de agosto de 2016

No esta mal

Un restaurante bueno pero no es campestre,es mas para negocios y para almuerzos diarios. Los precios están dentro de lo normal.

Fecha de la visita: marzo de 2016

¿Te fue útil?



Jason S
10 opiniones

●●●●● Escribió una opinión el 11 de agosto de 2016

Una de las mejores experiencias gourmet de Lima

Desde la atención del valet parking, pasando por la recepcionista y la atención del mozo, todos estuvieron a la altura de sus espectaculares platos. Ambiente agradable para pasar una velada tranquila pero a la vez sorprendente. Recomendable pedir la especialidad del chef.

Fecha de la visita: setiembre de 2015

¿Te fue útil?

Anexo 3. Comentarios de los clientes con "Maras Restaurante"



REIVINDICACIÓN DE PATENTES DE INVENCIÓN: ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA FUNCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES FRENTE A UNA ESCASA CULTURA PATENTARIA EN EL PERÚ

Guzmán Arpasi Royer Rodrigo

Mamani Soncco Hirayda Mariela

RESUMEN

Este trabajo desarrolla la figura de la reivindicación aplicada a las patentes de invención, tomando en consideración su análisis estructural, su función y la forma de interpretación reivindicatoria. También se ha desarrollado doctrinariamente los conceptos de invención y creación, sirviendo de base para entender los aspectos de protección que garantizan las reivindicaciones. Del mismo modo, se analiza las precisiones que ofrece la Decisión 486 de la Comunidad Andina sobre esta figura, sirviendo para delimitar sus alcances e importancia al momento de ofrecer la protección jurídica a las invenciones. Finalmente, se ha planteado el problema de la cultura patentaria en nuestro país y algunas propuestas para su tratamiento a largo plazo, combatiendo la desinformación en materia de patentes y revalorando su importante función a la hora de otorgarnos exclusividad y protección jurídica.

ABSTRACT

This work develops the figure of the claim applied to patents of invention, taking into consideration its structural analysis, its function and the way of claim interpretation. The concepts of invention and creation have also been doctrinally developed, serving as a basis for understanding the aspects of protection guaranteed by the claims. Likewise, an analysis is made of the clarifications offered by Decision 486 of the Andean Community on this figure, serving to delimit its scope and importance at the time of offering legal protection to inventions. Finally, the problem of patent culture in our country and some proposals for its long-term treatment have been raised, combating



misinformation on patents and reevaluating its important role in granting exclusivity and legal protection.

INTRODUCCIÓN

Desde siempre, el hombre ha inventado todo tipo de aparatos, herramientas y procesos para facilitar tareas cotidianas y desarrollar actividades económicas. Para fomentar que esta creatividad pudiera estimularse de una forma más activa, algunos países empezaron a conceder privilegios a los inventores, una práctica que luego se extendió a todo el mundo. A estos privilegios, hoy en día se les conoce como patentes.

En nuestro país, una patente no es otra cosa que un título de propiedad que otorga el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), para que podamos explotar de manera exclusiva nuestro invento en territorio nacional, en vista de que, para idear y desarrollar un invento, se ha invertido tiempo, esfuerzo y dinero. En tal sentido, al tener la exclusividad de nuestro invento con la patente, podremos ser los únicos con la facultad de producirlo y comercializarlo en el mercado por el plazo de vigencia. Así, tendremos la oportunidad de recuperar y obtener ganancias por los recursos que invertimos. Además, podremos detener cualquier intento de copia o de usurpación que enfrentemos al momento de que se intente vulnerar nuestro derecho de exclusividad y de prioridad.

En este trabajo, desarrollaremos la figura de la reivindicación en materia de derecho de propiedad industrial, teniendo como objetivo el correcto entendimiento de las reivindicaciones y su aplicación en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Recurriendo así -para tal objetivo- al aporte de numerosos autores en materia de propiedad industrial para analizar los conceptos y diferencias que posee la reivindicación, el derecho de exclusividad y la protección jurídica que se desprende de los mismos.

Por último, abordaremos la siguiente interrogante que refleja un problema significativo en nuestra sociedad, el cual consiste en que, si bien entendemos la importancia de la reivindicación para proteger nuestras invenciones, ¿cómo



podemos proteger nuestras invenciones delimitando los alcances en la reivindicación, cuando ni siquiera tenemos una cultura patentaria de registro en el Perú?

I. LAS PATENTES DE INVENCIONES: CONCEPTUALIZACIONES Y DISTINCIONES PRELIMINARES

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, entendemos a la patente como un título que es otorgado por el Estado peruano a un titular. Esta otorgación consiste en que el titular pueda ejercer un derecho exclusivo para su comercialización, precisando su vigencia temporal y su delimitación territorial específica.

Al respecto, de acuerdo a la doctrina, se podría inferir que la patente responde a la materialización jurídica de un derecho de propiedad:

[...] Una patente es un documento legal, publicado por una autoridad de expedición de patentes, que da a su propietario, llamado también el cesionario, el derecho exclusivo de explotar la invención en el país en cuestión. "Explotar" en este contexto quiere decir que el propietario de la patente produce y vende el objeto de la patente por sí mismo o cede el derecho de hacerlo a otra persona. (Evers, 1994, p.14)

En tal sentido, comprendemos a la patente como la herramienta legal para constituir un derecho de propiedad que nos otorgue la seguridad jurídica representada en la exclusividad del uso. Sin embargo, nótese tanto la apreciación de INDECOPI¹, como la de Evers (1994), hacen referencia al carácter registral y de reconocimiento que realiza la autoridad correspondiente.

Ahora bien, respecto a las invenciones, es importante señalar la distinción entre una invención respecto a un descubrimiento como tal. Y aquí se incorporan dos elementos; el primero es la realidad preexistente y el segundo corresponde a la labor humana de investigación. Como bien refiere Kresalja (2017): "El descubrimiento supone una constatación de lo ya existente, aun cuando para

¹ En referencia al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual



llegar a ella se haya precisado una larga investigación. Por el contrario, la invención supone la creación de algo nuevo que no existía con anterioridad” (p. 23).

Sin embargo, de acuerdo con Bercovitz (1967), los conocimientos que adquirimos se incrementan en ambos casos, haciendo alusión al descubrimiento como a la invención, pero es justamente en esta última en la que aportamos algo al mundo que antes no existía, mientras que en el descubrimiento solo nos limitamos a constatar una realidad preexistente ignorada por el hombre.

II. LAS REIVINDICACIONES: ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE SU FUNCIÓN E INTERPRETACIÓN

Si bien es cierto, la reivindicación es una institución que está desarrollada en el Código Civil bajo la tipificación de “Acción reivindicatoria”², la cual consiste en la recuperación de un bien inmueble por un despojo el cual fue producto de una indebida posesión. Empiezo con esta idea del derecho civil, en vista de que maneja la misma esencia de recuperación con la que es desarrollada por el derecho de la propiedad industrial.

Tal como refiere la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías de INDECOPI, las reivindicaciones responden al conjunto de características técnicas y novedosas sobre las cuales nos interesa obtener alguna protección jurídica.

Así pues, las reivindicaciones definen y delimitan el objeto de la patente. Son, podría decirse, el corazón mismo, el núcleo esencial, de la patente. Cuando la ley se refiere al objeto de la patente, se refiere a ese objeto tal como queda delimitado por las reivindicaciones. (Bercovitz, 1993, p. 164)

Vemos pues, que mientras en el Derecho Civil la acción reivindicatoria corresponde a la recuperación de un derecho, en el Derecho de Propiedad Industrial, corresponde a la delimitación técnica para la protección jurídica de una creación determinada.

² **Artículo 927:** *La acción reivindicatoria es imprescriptible. No procede contra aquel que adquirió el bien por prescripción.*



Respecto a la funcionalidad y el objetivo que tiene la acción reivindicatoria de una patente de invención, resulta conveniente señalar lo que menciona Rangel (2011), en el sentido que no solo debemos relacionar la reivindicación con la exigencia de definir el objeto sobre el cual reposa el derecho exclusivo. Es decir, la reivindicación, aparte de delimitar el objeto de la invención, también determina el alcance de protección jurídica que tendrá la invención que registremos.

Para finalizar con este punto, respecto a la interpretación de las reivindicaciones; debemos, como primera medida, entender que, al momento de delimitar el alcance de protección, no podemos hacerlo siguiendo literalmente las cláusulas que se compongan en las reivindicaciones, sino que éstas últimas deben de interpretarse a la par de la propia descripción. Es decir, de manera conjunta. De acuerdo con Rangel (1992) al momento de parafrasear a Mathely, menciona que la interpretación no se limita solo a explicar lo que pueda ofrecer un texto ambiguo, sino que refiere, en especial, a la búsqueda de la plena significación. En tal sentido, las reivindicaciones deben de interpretarse de manera libre con la finalidad de poder precisar -cuál es su verdadera significación- para así poder otorgarle la protección correspondiente a la invención en cuestión.

[...] Obsérvese, sin embargo, que interpretar no es agregar. Ciertamente, para comprender las reivindicaciones es necesaria una explicación y la explicación implica siempre un complemento. Pero ese complemento, proporcionado por la interpretación, debe estar incluido en las reivindicaciones, por lo menos de manera implícita, pues no está permitido agregar, vía interpretación, un elemento que la reivindicación no contenía o no sugería de manera alguna. (Rangel, 1992, p. 191)

Desde luego, esta aclaración descubre su consideración cuando estamos en casos de invasión o alguna usurpación patentaria que, por la naturaleza de la interpretación, corresponderá a la autoridad administrativa delimitar la protección jurídica que se confiere por el registro patentario.



2.1. Requisitos de fondo y forma

Las reivindicaciones, a fin de encontrarse correctamente identificadas y delimitadas, cuentan con requisitos tanto de fondo como de forma, como lo veremos a continuación:

En primer lugar, respecto de los requisitos de fondo, diremos que es imprescindible definir el objeto, es decir, las reivindicaciones deben, necesariamente, definir la invención, esto en relación a aquello que se ha inventado y que no está considerado en el estado de la técnica, de modo que constituya el objeto de la patente. Esta definición responde a las características técnicas de la invención únicamente, de manera que los aspectos comerciales resultan irrelevantes y prescindibles, para cuyo tenor se debe incluir todas aquellas particularidades que sean necesarias para que la invención propiamente dicha sea delimitada perfectamente sin lugar a vacíos que puedan ser aprovechados por terceros.

De este modo, la definición debe en sí misma resultar suficiente por lectura sola, dicho de mejor manera, los terceros deben estar en la capacidad de reconocer e identificar la regla de carácter técnico que se encuentra resguardada sin la necesidad de recurrir a elementos y/o textos adicionales, cabe mencionar que la remisión a la descripción y dibujos no es excluyente siempre y cuando permita conocer la ejecución de la invención.

Es importante que la Descripción sea lo más explícita posible, de manera que cuando una persona que sea ajena al documento- como el examinador, entre otros- se enfrente a la misma, entienda cabalmente de qué trata la invención, encontrando en las reivindicaciones los aspectos puramente técnicos. (Wilson, 2007, p. 183)

Así mismo, otro requisito que forma parte de este conglomerado es el sustento en la descripción, que básicamente, en concordancia con el artículo 28 de la Decisión 486, consiste en que esta última debe exponer de manera clara y exacta la forma en la que se ejecuta la invención que es definida por las reivindicaciones, de manera tal que una persona que está capacitada en la materia técnica pueda ser capaz, también, de reproducirla o ejecutarla con base en esas enseñanzas



circunscritas y delimitadas. Es por ello que, como indica Bercovits (1993), se exige que la solicitud de patente contenga una descripción adecuada y suficiente respecto a la invención.

En ese sentido, tanto las reivindicaciones como las descripciones de estas, cumplen con atribuciones distintas, pero que inevitablemente se encuentran vinculadas por sus complementariedades, ello en razón a que la descripción menciona de manera secuencial es la que el experto debe hacer para materializar la invención. Por otro lado, las reivindicaciones demarcan y definen la protección para que los terceros conozcan aquello sobre lo cual recae el derecho exclusivo del titular de la patente.

Dicha vinculación se encuentra establecida por la función de la patente al momento de requerir que las reivindicaciones se fundamenten inequívocamente en la descripción, de tal manera, para que lo reivindicado se encuentre protegido verdaderamente, es menester que se encuentre descrito, y en viceversa, para que lo descrito sea salvaguardado por la patente es imprescindible que se encuentre en las reivindicaciones.

En concordancia con Wilson (2007), si se reivindica aquello que no se encuentra en la descripción, estaremos frente a un causal de nulidad de la patente en tanto que la descripción resulte insuficiente.

Como último requisito, respecto de este acápite, tenemos a la unidad de invención, que en concordancia con el Arreglo de Estrasburgo, cumple con dos funciones; la primera de estas se refiere a la clasificación en relación a las patentes, con lo cual se posibilita que la difusión pública de las invenciones patentadas sea eficaz, sin embargo, para que ello sea posible, es necesario que las descripciones contenidas en la patente se encuentren debidamente clasificadas, de modo que, quien desee conocer las invenciones respecto de un sector tecnológico pueda hacerlo con la mera consulta de las patentes incluidas en una clase determinada al campo de la de tecnología que requiera, ya que de lo contrario, es decir, si las patentes no se encontraran clasificadas en atención al área determinada al que se refieren las invenciones, la consulta de las



descripciones respecto de estas últimas resultaría imposible, con lo cual la difusión de las invenciones patentadas no sería posible siquiera en lo mínimo.

Cabe precisar también que, si una patente tuviese invenciones totalmente distintas entre sí, y que además correspondan a áreas tecnológicas disímiles, tampoco sería posible realizar una adecuada clasificación.

La segunda función es la recaudatoria, puesto que permite la obtención de una suma de dinero por cada pago de tasa correspondiente a cada invención patentada, de este modo, si el requisito de unidad de invención no estuviese previsto, resultaría sencillo y beneficioso decidir proteger una variedad de invenciones a través de una única patente, lo cual acarrearía un pago de tasa único.

Sin perjuicio de lo anterior, es menester realizar una atinencia respecto de la compatibilización entre la pluralidad de reivindicaciones y la unidad de invención, y es que la invención puede admitir varios desarrollos diferentes que den paso a reivindicaciones dependientes o independientes, es decir, a varias reivindicaciones, el primer caso se da cuando se desarrolla la misma invención y el segundo cuando se integran de manera general en un único concepto inventivo. Cabe precisar que para determinar si cumplen o no con el requisito de unidad de invención se deberá comprobar si la manifestación formal de esta dependencia corresponde verdaderamente con la dependencia entre las distintas reivindicaciones y los objetos de las diversas reivindicaciones, para así verificar si cada una de estas constituyen un único concepto inventivo general (Berkovitz, 1993).

En segundo lugar, al momento de consignar las reivindicaciones, es necesario tener en cuenta que se debe considerar tres requisitos fundamentales referidos a la forma, estos son: la redacción, la terminología y su autonomía.

El primero de los requisitos es la redacción, esta consiste en que la composición gramática de cada reivindicación debe ser autónoma de manera que sea entendida per se, sin necesidad alguna de remitirse a documento alguno, enumerando de forma clara y precisa, como lo mencionamos líneas arriba, todas



las características técnicas de la invención que sean suficientes y necesarias para poder definirla.

Así mismo, si bien es cierto que la Decisión 486 no establece la forma en la que deben presentarse las reivindicaciones, estas deben organizarse con base en una estructura dividida en los partes, la primera es denominada como preámbulo y consiste en indicar cuál es la materia de la invención, es decir, el objeto de la invención, (puede ser un procedimiento, un aparato, etc.), y las características técnicas imprescindibles que permitirán definir la invención, combinadas ambas pasan a formar parte integrante del estado de la técnica. La segunda parte es la caracterizante y básicamente lo que hace es definir las características reivindicadas, lo cual en palabras sencillas significa los elementos técnicos que definen la novedad de la invención, que encuadran con la parte de estado de la técnica señalada en el preámbulo, es de precisar que este apartado se distingue del primero con las palabras "caracterizado por".

El segundo es la terminología, y es que los términos a emplearse debe ser de uso propio y normal dentro del área y/o sector de la técnica del cual se trate, de modo que las reivindicaciones sean entendidas por un experto medio en la materia, sin embargo, si se da una situación en contrario en la cual se emplee una terminología distinta a la acostumbrada, el significado de los términos empleados debe ser producto del texto, contenido, de la reivindicación, cabe precisar que estas situaciones son excepcionales, pero admisibles, siempre y cuando se cumpla con lo mencionado líneas arriba.

Así mismo, para evitar la inadmisibilidad de la solicitud es imprescindible evitar emplear términos abstractos e imprecisos, como ancho, fino, aproximadamente, entre otros; a fin de extender imprecisamente el objeto protegido de la reivindicación (Wilson, 2007).

El último, no por ello menos importante, es la autonomía, en virtud de esta las reivindicaciones deben necesariamente tener autonomía respecto de los otros documentos de la solicitud de patente a fin de que puedan ser entendidas per se, de modo que resultarán inadmisibles si hacen referencia a la descripción o a los dibujos, cabe indicar que esta situación podría admitirse siempre y cuando



responda a la absoluta necesidad, con ello nos referimos a los casos en los cuales los productos pueden ser definidos solo por la remisión a los gráficos o diagramas o cuando estas sirven de complemento para realizar una adecuada interpretación de las mismas.

2.2. Tipos

Las reivindicaciones pueden ser independientes y dependientes, en el primer caso, de acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486 indica que este tipo de reivindicaciones define la materia que se pretende proteger sin la necesidad de referirse a otra reivindicación, es decir, que cada una es autónoma por sí misma de modo que debe ser considerada como si fuese la única reivindicación de la patente y se debe juzgar de manera independiente su patentabilidad.

Al respecto es menester mencionar que, según Arana (2015) si esta no es clara y perfectamente autónoma, las reivindicaciones de carácter dependiente serán afectas por dicha falta de claridad, de modo que será posible encontrar más de una reivindicación independiente contenida en una misma categoría.

En el segundo caso, las reivindicaciones dependientes son aquellas que van vinculadas a una reivindicación anterior y contienen todas sus características, con lo cual genera un estado de dependencia que no excluye el hecho de que puedan tener una invención autónoma. De esta manera, una reivindicación dependiente puede referirse a una o más reivindicaciones independientes o del mismo tipo, así como también a reivindicaciones que resultan ser dependientes e independientes al mismo tiempo, siempre y cuando dicha dependencia sea clara y no existan contradicciones entre las unas y otras.

Cabe precisar también que la reivindicación dependiente es susceptible de patentarse si la reivindicación independiente lo es, esto en razón de que la patentabilidad se deriva de esta última.

2.3. Categorías según el objeto

Las reivindicaciones pueden ser de producto³, al respecto la "Guía para la redacción de documentos técnicos de patentes" señala que este tipo de

³ Como se visualiza en el Anexo, punto 1: Reivindicación de producto



reivindicación es formulada cuando el objeto a proteger cuenta con una materialización física de modo que puede ser una composición, máquinas, sistemas, mecanismos, etc. Así mismo, la patentabilidad se juzga respecto del producto per se, con lo cual se prescinde de su uso o procedimiento de fabricación.

También pueden ser de procedimiento⁴, de acuerdo con la "Guía para la Redacción de Documentos Técnicos de Patentes", elaborado por el INDECOPI, indica que este tipo de reivindicaciones incluye pasos o etapas que permiten la obtención de un "algo", de ese modo, en esencia, la patentabilidad se juzga solo y únicamente sobre el procedimiento mismo reivindicado. Siguiendo a Berkovitz (1993) el derecho exclusivo que otorga una reivindicación sobre la categoría de reivindicación que estamos abordando en este punto, comprende la ejecución de la actividad en la cual consiste el procedimiento, así mismo, comprende también el resultado que se obtiene por la ejecución de dicha actividad, independientemente de que tenga o no un resultado de entidad física.

2.4. Regulación de la reivindicación en la decisión 486 de la comunidad andina de naciones

En primer lugar, debemos saber que la Decisión 486 o "Régimen común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina", es una norma internacional que compromete tanto al Perú como a Colombia, Ecuador y Bolivia. En ese sentido, esta norma comunitaria ofrece ciertas ventajas para los países miembros, como, por ejemplo; el orden de presentación de solicitud en uno de los países adscritos se toma en consideración sobre los demás cuando se pretende interponer una Reivindicación de Prioridad. En este orden de ideas, aquella persona que ha presentado una solicitud de registro para una patente de invención puede recurrir a la figura de la reivindicación de prioridad. De tal forma que, la sexta disposición general de la Decisión 486, en su artículo nueve, diez y once relaciona a la

⁴ Como se visualiza en el Anexo, punto 2: Reivindicación de procedimiento



reivindicación con el derecho de prioridad sobre un registro patentario determinado⁵.

Y al ser la fecha de presentación la que sirve para juzgar sobre la patentabilidad, es obvio que la posterior modificación de las reivindicaciones afecta gravemente a los terceros, pues significaría poder dar una fecha de presentación o prioridad antedatada y ficticia a las reivindicaciones, y, por consiguiente, a la solicitud de la patente Berkovitz. (Berkovitz, 1993, p.186)

Nótese que Berkovitz (1993) hace referencia a la obviedad con la que se afectaría las posteriores modificaciones o presentaciones de reivindicaciones de la patente en cuestión, sin embargo, a pesar de que parezca una obviedad, resulta interesante los supuestos fácticos que se presentan en la realidad.

⁵ **Artículo 9:** *La primera solicitud de patente de invención o modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.*

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables. Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a. *Doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad*
- b. *Seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas*

Artículo 10: *A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y cuando se conociera, su número. La oficina nacional competente podrá exigir el pago de una tasa por la invocación de la prioridad.*

La declaración y la documentación pertinente deberán presentarse, conjunta o separadamente con la solicitud o, a más tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a. *En el caso de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad: dieciséis meses; y,*
- b. *En el caso de solicitudes de registro de diseño industrial o de marca: nueve meses.*

Así mismo, deberá presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió, un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad y, de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida.

Para efectos del derecho de prioridad, no se exigirán otras formalidades adicionales a las dispuestas en el presente artículo.

Artículo 11: *El incumplimiento de los plazos, de la presentación de los documentos o del pago de la tasa, acarreará la pérdida de la prioridad invocada.*



Además, es importante aclarar que la naturaleza del derecho de prioridad descansa en dos principios; de acuerdo con Fernández (2004) este derecho exclusivo reposa en el principio de prioridad de uso y también en el principio de inscripción registral, entendiéndose así que el primero alcanza su eficacia cuando se completa la inscripción en la autoridad correspondiente.

En segundo lugar, encontramos la "Acción Reivindicatoria", la cual está desarrollada en el Título XIV de la Decisión 486. Este articulado corresponde al derecho que posee la persona afectada de una solicitud de registro por alguien que no era el legítimo propietario, de igual modo, nos indica la temporalidad prescriptiva que cuenta la acción reivindicatoria después de la concesión del derecho.⁶

Y en efecto, siguiendo otra vez a Fernández (1992) la reivindicación de una marca o en general, de cualquier propiedad intelectual, posibilita al perjudicado que está en condición de solicitante, subrogarse jurídicamente frente a quien haya actuado dolsa o deslealmente contra él.

Finalmente, este artículo también nos habla de la mala fe del solicitante. Schiantarelli (2016) señala que:

[...] En efecto, durante muchos años las autoridades y oficinas nacionales competentes en Propiedad Industrial se han esforzado por estructurar nociones y categorías propias para la mala fe basadas en su propia legislación (normas sobre Propiedad Industrial) y jurisprudencia, pero lo curioso de ello es que esos fallos muy pocas veces han recurrido a las

⁶ **Artículo 237:** Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como co-solicitante o cotitular del derecho.

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 cotitular del derecho.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios.

Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.



nociones y categorías propias provenientes de la legislación sobre competencia desleal. (p. 191)

Por ende, en el caso de que se pueda constatar que una solicitud de registro fue presentada bajo la mala fe registral en agravio de otra persona que también goza del mismo derecho, esta última tiene la facultad de reivindicar su derecho ante la autoridad administrativa correspondiente, en el caso peruano, INDECOPI.

III. EL PROBLEMA DE LA CULTURA PATENTARIA EN EL PERÚ: ANÁLISIS Y PROPUESTAS PRELIMINARES

Hasta aquí hemos observado la importancia de la reivindicación al momento de proteger nuestras invenciones, hemos delimitado su funcionalidad y su objetivo, el cual refiere a otorgarnos la exclusividad y la seguridad jurídica. Sin embargo, ¿Cómo podemos proteger nuestras invenciones delimitando los alcances en la reivindicación, cuando ni siquiera tenemos una cultura patentaria de registro en el Perú? Y es que, de acuerdo a los años 2012 y 2014, el INDECOPI realizó una encuesta sobre el conocimiento que tenía la sociedad acerca del sistema de patentes en nuestro país, y de acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia lo siguiente:

- El 42 % no conoce la definición de patente.
- El 70 % de las personas cree que las patentes refieren a un título de propiedad sobre cualquier objeto intangible.
- Un 63 % ignora los derechos que confiere una patente.
- El 86 % desconoce la temporalidad de vigencia de la patente de invención.
- El 75 % de los encuestados mencionaron que nunca habían llevado algún curso acerca de registro patentario en su formación profesional.

Es importante mencionar que estas estadísticas se realizaron sin ningún respaldo estadístico, a pesar de ello, representan una primera aproximación sobre el conocimiento de patentes que tenemos en nuestro país, sirviendo así, como un reflejo de -qué tanto hemos avanzado- en nuestra cultura patentaria. Y es que la falta de una cultura de patentes en el Perú trae consigo distintas desventajas. Chuquispuma (2016) afirma que:



El no tener una cultura de patentes desarrollada en el Perú tiene distintas consecuencias, como son: las estadísticas de solicitudes de patentes presentarían un gran sesgo al ser utilizadas como indicadores de investigación y desarrollo (I+D), deficiente apropiación de la innovación, falta de aprovechamiento de las patentes como fuente de información técnica, como herramienta de vigilancia tecnológica, dificultades en la negociación de la Propiedad Intelectual (PI) en la celebración de contratos y acuerdos multilaterales, y una escasa transferencia tecnológica entre instituciones. (p. 12-13)

Trasladando el planteamiento de este autor, podríamos relacionar la gran dificultad que representaría para las reivindicaciones, el no tener una cultura patentaria en el Perú, en vista de que si bien constituyen la forma en cómo podemos proteger nuestras invenciones, resultaría insuficiente si la misma sociedad no demuestra una cultura patentaria que permita garantizarle protección jurídica.

Ante esta problemática cultural, se podrían desprender distintas propuestas en favor de fortalecer el desarrollo patentario en nuestro país, como, por ejemplo; crear una política patentaria desde las universidades, sirviendo así, como un programa de capacitación que contribuya a la formación profesional de los estudiantes y contrarreste el problema del desconocimiento en información de patentes.

Como una segunda idea y sirviendo además de refuerzo hacia la primera, se podría crear eventos de competitividad entre estudiantes e inventores en donde se consoliden ejes sobre patentabilidad, se contribuya a la preparación profesional y se incentive la participación de inventores a la contribución de propuestas para mejorar la cultura patentaria en nuestra sociedad.

En este orden de ideas, contar con una cultura de patentes significaría un incremento en la apropiación de la innovación, la misma que estaría reflejada en la correcta delimitación de la reivindicación para proteger nuestras patentes y así garantizar una eficaz seguridad y protección jurídica.



CONCLUSIONES

Respecto del análisis estructural de la función de las reivindicaciones, consideramos que estas son el elemento de mayor trascendencia dentro de la patente, ya que, haciendo uso de la analogía, en los bienes inmuebles del derecho civil es menester indicar exactamente los linderos a fin de establecer con claridad el objeto de la propiedad y los límites que los terceros deben respetar; en el derecho de patentes, las reivindicaciones demarcan los linderos del objeto respecto del cual recae el derecho de uso exclusivo que debe ser respetado y resguardado jurídicamente.

Así mismo, la función de delimitación de las reivindicaciones de las patentes de invención resulta ser imprescindible, en virtud a que se constituyen la esencia de lo que se pretende proteger mediante la precisión del objeto de la patente, con lo cual los derechos del titular quedan delimitados y protegidos, es decir, dicha función, aquello que no se encuentra reivindicado, indudablemente no se encuentra protegido.

Además, las reivindicaciones, al ser las que definen y delimitan la invención a proteger deben ser claras y concretas, debiendo encontrarse fundamentadas en la descripción, ya que esta permite explicarlas y entenderlas de mejor manera, así mismo, el uso de términos imprecisos, abstractos, genéricos o ambiguos, en el marco de la redacción, debe evitarse para no dejar desprotegida la invención.

Sobre el problema de la cultura patentaria en el Perú, consideramos que no se cuenta con dicha cultura pese a los esfuerzos del INDECOPI por llegar a materializarla, ello sucede debido a que la ciudadanía, por razones como el desconocimiento, renuencia y/o dejadez, aún no toma conciencia de los alcances jurídico – legales provechosos a los que conlleva el registrar una patente de invención. Cabe indicar que, mientras tal situación no cambie, tanto el derecho de uso y/o explotación como el de exclusividad, continuarán estando en un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica, puesto que son susceptibles de ser aprovechados por terceros.



Respondiendo a la interrogante planteada; ¿Cómo podemos proteger nuestras invenciones delimitando los alcances en la reivindicación, cuando ni siquiera tenemos una cultura patentaria de registro en el Perú?, consideramos que, si no se cuentan con las bases necesarias para conocer acerca de algo tan general y necesario como un registro de patentes de invención, resulta ilógico que se conciba siquiera qué es una reivindicación, y resulta casi imposible comprender en lo que consiste, puesto que se requiere de un nivel promedio de tecnicidad para poder hacerlo.

Al respecto, cabe indicar que muchas veces debido a la inadecuada redacción de las reivindicaciones por parte de los interesados, la solicitud de registro es denegada por la autoridad competente, con lo cual, erróneamente se muestra a este tipo de procedimiento como complejo y burocrático ante la ciudadanía, lo cual acarrea que esta desista de realizar futuramente algún tipo de registro de patente. En conclusión, para prevenir y dar solución a tal problema, es menester que se sienten las bases necesarias para poder afrontar tales situaciones desde los centros de educación profesional, a fin de que construyamos una sociedad con profesionales que actúen como agentes de cambio en favor de una cultura patentaria.



BIBLIOGRAFÍA

- Arana, M. (2015). *Criterios para obtener la concesión de una patente de invención en el Perú*. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Lima, Perú, (74), 29 – 69. Recuperado de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/13586/14210>
- Bercovitz, A. (1967). *Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de patentes*. Revista de derecho mercantil, (105), 79 – 144.
- Bercovitz, A. (1993). *Las Reivindicaciones de la patente de invención*. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, (47), 163 – 189. Recuperado de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6652/6753>
- Chuquispuma, E. (2016). *Estrategias para el desarrollo de una cultura en patentes en las tres universidades del Perú con mayor cantidad de publicaciones científicas*. Tesis para optar el grado de magister en Políticas y Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Universidad Peruana Cayetano Heredia.
- Evers, H. (1994). *La información sobre patentes*. Revista *Perspectives in Information Managment*, (1), 14 – 29. Recuperado de <http://eprints.rclis.org/6309/1/1994-01-14.pdf>
- Fernández, C. (1992). *La importancia de la marca y su protección*. Consejo General del Poder Judicial ANDEMA, Madrid, España.
- Fernández, C. (2004). *Tratado sobre el Derecho de Marcas*. Editorial Gómez Acebedo y Pombo. Barcelona – Madrid, España.
- Kresalja, B. (2017). *Las creaciones industriales y su protección jurídica: patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y secretos empresariales*. Colección lo esencial del Derecho. Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.



Rangel, H. (1992). *La descripción y divulgación de la invención y las reivindicaciones en la patente de invención*. Revista en el acervo de la biblioteca jurídica virtual ARS IURIS de la Universidad Nacional Autónoma de México, (7), 163 – 206. Recuperado de <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/arsiuris/article/view/2020/190>
0

Schiantarelli, J. (2016). *La mala fe como causal de irregistrabilidad marcaría en la práctica legal peruana*. Revista ADVOCATUS de la Universidad de Lima, Perú. Recuperado de <https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/view/4451/436>
3

Wilson, M. (2007). *Interpretación de las reivindicaciones en las patentes de invención, con especial atención a las patentes farmacéuticas*. Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, Uruguay, (6), 161 – 203. Recuperado de <http://revistas.um.edu.uy/index.php/revistaderecho/article/view/828/101>
0

ANEXOS

Carrito-silla plegable para playa que consta de una estructura en materiales ligeros con capacidad para desmontarse o plegarse mediante articulación, entre dos posiciones de uso y plegado, **CARACTERIZADO POR** ser un carrito conformado de una silla dotada de ruedas o medios de rodadura, con capacidad para rodar sobre cualquier terreno, dotada de asidero (5) de arrastre y equipada de bolsa (9) desmontable de material ligero, que permite ser utilizada de forma independiente y con medios de anclaje a la silla, con distintas dependencias adaptadas para accesorios específicos, sombrilla y esterilla y con recipiente térmico.

Preámbulo

Parte caracterizante

Referencia: Solicitud de patente española con N° de publicación 1053466

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE LA COMPETENCIA Y DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Anexo 1. Ejemplo de reivindicación de producto: "Carrito – silla plegable para playa"

Procedimiento de síntesis de un potasio cristalino de fórmula (I)

que comprende:

- 1) mezclar una base de potasio, en un solvente orgánico y agua, junto con el ácido libre correspondiente a la sal de fórmula (I), en un solvente orgánico y agua;
- 2) enfriar opcionalmente la suspensión resultante;
- 3) aislar los cristales resultantes de la suspensión resultante;
- 4) opcionalmente lavar los cristales aislados con un solvente orgánico y agua; y
- 5) secar los cristales aislados, para dar la sal de potasio cristalina (I) en condiciones que se correlacionan con el dominio de estabilidad de la forma monohidratada o la forma deshidratada, respectivamente, de la sal de potasio;

y en donde el compuesto de la fórmula (I) es un estereoisómero individual o cualquier mezcla de estereoisómeros.

Anexo 2. Ejemplo de reivindicación de procedimiento de síntesis de un potasio cristalino de fórmula.



LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA COMO UNA DIFICULTAD PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS OLFATIVAS Y TÁCTILES

Calsina Santamaria Esmeralda

Centeno Quispe Martha Jessica

Vasquez Mamani Cyntia Carolina

Vilca Quispe Edison Ober

RESUMEN

El requisito de la representación gráfica es considerado como la principal dificultad para que muchos empresarios no logren registrar sus marcas, puesto que la normativa internacional y nacional dejan vacíos legales y no existen criterios específicos que se deben tomar para evaluar dicho requisito, en tal sentido este análisis nos lleva a la conclusión de proponer la eliminación del requisito de la representación gráfica en sentido estricto al término gráfico, en las marcas olfativas y táctiles, asimismo se recopilan algunos criterios concernientes al requisito de representación de las marcas ya mencionadas para la legislación peruana.

ABSTRACT

The requirement of graphic representation is considered the main difficulty for many entrepreneurs not to be able to register their trademarks, since international and national regulations leave legal gaps and there are no specific criteria that must be taken to evaluate said requirement, in this sense this The analysis leads us to the conclusion of proposing the elimination of the requirement of graphic representation in the strict sense of the graphic term, in the olfactory and tactile marks, below some worrying criteria are compiled to the requirement of representation of the marks already mentioned for the legislation Peruvian.



INTRODUCCIÓN

Dentro de un mercado cada vez más competitivo, la marca se postula como uno de sus activos intangibles más preciados, debido a la función distintiva que esta emana, por lo que es indispensable que su uso tenga una adecuada protección por el derecho marcario, protección a la que les resulta difícil acceder a las marcas no visibles, situándonos en los propósitos del presente ensayo nos limitamos a abordar solo las marcas olfativas y táctiles, tipos de marcas que se presentan como herramientas no tradicionales en el ámbito de la publicidad y el marketing para que así las empresas pueden darle una mayor distintividad a sus productos o servicios.

Una de las razones por la que las marcas táctiles y principalmente las olfativas no pueden acceder a una protección por el derecho marcario es debido a que encuentran dificultad de ser susceptible a representación gráfica. Observando la realidad nacional el INDECOPI no otorgó ningún registro para las marcas olfativas ni táctiles; y desde un plano regional vemos que son pocos los países en las que se encuentran este tipo de marcas registradas. Por esta razón, el presente trabajo de investigación pretende realizar un análisis del requisito de la representación gráfica en las marcas olfativas y táctiles como dificultad para su registro.

Como primer punto se abordará aspectos generales de las marcas no visibles, específicamente de las marcas olfativas y táctiles. Como segundo punto, continuaremos con el análisis de la representación gráfica en el marco normativo. Finalmente plantearemos criterios para lograr el registro de una marca olfativa y táctil en el Perú en cuestión a la representación gráfica desde los alcances establecidos en el derecho comparado.

I. ALCANCES GENERALES DE LAS MARCAS NO VISIBLES

Para abordar el estudio y análisis de las marcas no visibles es de gran importancia realizar la ubicación de esta dentro de la clasificación de marcas existentes y asimismo delimitar la noción conceptual que aborda. Para desplegar el primer punto, es de conocimiento la existencia de las marcas tradicionales, la misma que refiere a aquellas marcas contenidas con letras, números, palabras, dibujos o símbolos; y las marcas no tradicionales, que hacen referencia aquellas marcas



que son apreciadas o percibidas por cualquiera de los cinco sentidos que posee el ser humano, cabe señalar que es en esta subclasificación donde se encuentran propiamente las marcas no tradicionales visuales que pueden ser los colores, las formas, hologramas, imágenes en movimiento; y las marcas no tradicionales no visuales, que desplegando el segundo punto sobre la noción conceptual de esta, se menciona que este tipo de marcas se refieren a aquellas marcas integradas por sonidos, olores, aromas, sabores y texturas, así como lo menciona Castro (2012):

Las marcas no tradicionales son de dos tipos principalmente, las visuales (colores, formas, hologramas, imágenes en movimiento y marcas de posición) y las no visuales (sonidos, olores, sabores y texturas) que son percibidas por alguno o varios de los sentidos del ser humano (p.297).

1.1. La importancia del rol de la marca no visible en el mercado

En un inicio, la marca con respecto a su representación solo estaba compuesta por elementos visibles, representaciones que bastaban en el mercado, pero debido al gran desarrollo económico internacional y producto de ello transacciones comerciales más rápidas entre distintas partes del mundo originó una creciente competencia entre las empresas, creando la necesidad a estas de dirigirse a la aplicación de elementos distintos a las tradicionales para las marcas, esto con el objetivo de lograr un mayor valor diferencial a sus productos o servicios, pudiéndose lograr con ello un mayor impacto en los consumidores para obtener su preciada atención.

Es así que de una manera innovadora y estratégica se conforman las marcas no tradicionales, pero captando más interés dentro de este grupo de marcas, las llamadas marcas no visibles, debido al uso de nuevas técnicas en el mercado como el "marketing sensorial", marcas que son percibidas mediante algunos o varios de los sentidos de las personas.

En tal contexto, como lo menciona Valle (2020):

En tal escenario, el poder constituir derechos de exclusiva sobre tales signos -a través de su registro- se ha convertido en una necesidad insuperable para las distintas empresas y negocios que han decidido



apostar por su inclusión y desarrollo en los altamente competitivos circuitos comerciales existentes (p. 2).

Sin embargo, hasta la actualidad lamentablemente la posibilidad de aplicar los signos comprendidos bajo esta novedosa tipología marcaría ha encontrado una serie de desafíos y retos para poder ser efectivamente registrados en la práctica. Ello principalmente debido a que estos signos, al no ser perceptibles por la vista denotan una evidente dificultad para poder ser representados gráficamente.

1.2. Sobre las marcas olfativas

Las marcas olfativas son aquellas percibidas por el sentido del olfato, sin embargo, para comprender la marca olfativa, debemos tener en cuenta el concepto general acerca del olor, y sobre este último se habla cuando lo asociamos a la experiencia vivida en fragancias de un determinado producto, haciendo que las empresas tomen en cuenta la estrategia de marketing. Con respecto a ello Cheilan (2014) afirma que: "las marcas olfativas están conformadas por un olor que es distintivo suficientemente, haciéndolos muy característicos y particulares que indudablemente es imposible confundirlos o asociarlos con otros aromas" (p.6).

1.3. Sobre las marcas táctiles

Las marcas táctiles son aquellos signos que se refieren a la textura novedosa que es percibida por el sentido del tacto y esto ocasiona la distintividad del producto, lo cual permite que las personas puedan reconocerlos y diferenciarlos de productos semejantes en el mercado. También debemos señalar que esta marca puede identificar solo productos y no servicios.

Las marcas táctiles o de textura pueden definirse como aquellas "constituidas por una superficie plasmada en un objeto, su envase, envoltura o empaquetadura, que al ser percibida por medio del sentido del tacto es capaz de distinguir un producto e informar acerca de su origen empresarial" (Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2015).

1.4. Requisitos para su registro

De acuerdo al artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en adelante CAN, las marcas para su registro deben de ostentar el grado de



distintividad y ser susceptible de una representación gráfica, en las que se toman estos requisitos sin diferencia alguna.

A) Carácter distintivo

Una de las funciones de la marca es distinguir productos o servicios dentro del mercado, por lo que este requisito implica según Maravi (2014) "que el signo tiene la capacidad, tanto real como potencial, de individualizar un producto o servicio" (Citado por Valle, 2007, p. 50).

En tanto el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 388-IP-2015, menciona que "Se reconoce tanto una capacidad distintiva "intrínseca" como una capacidad distintiva "extrínseca", la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos", es decir, la primera está relacionada con los elementos que integran la marca en sí considerando los servicios o productos que busca identificar, y la segunda está referida a la distintividad que debe de tener pero en comparación con otras marcas.

B) La representación gráfica

Representar gráficamente es describir algo usando símbolos susceptibles de ser dibujados. Quiere esto decir que a la aptitud originaria de un signo cualquiera para distinguir debe añadirse su capacidad para ser "llevado al papel"; por consiguiente, para ser visualmente percibido. (Zaballos, 2018, p. 76)

En su artículo 134 la decisión 486 de la CAN usa el término "susceptible", entonces una marca dará por cumplido este requisito cuando exista la posibilidad o capacidad de representar gráficamente a dicha marca.

II. EL ANÁLISIS DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN EL MARCO NORMATIVO PARA LAS MARCAS OLFATIVAS Y TÁCTILES

La Decisión 486 de la Comunidad Andina y la legislación complementaria peruana que es el Decreto Legislativo N°1075, establecen la admisión del registro de una marca, ya sea tradicional o no tradicional, siempre y cuando estos cumplan con determinados requisitos planteados en las normativas antes mencionadas, como uno de estos requisitos indispensables para la aprobación del registro de una marca es la llamada representación gráfica, sin embargo, cabe aclarar que este



tipo de marcas no tradicionales, específicamente las marcas olfativas y táctiles, merecen un tratamiento distinto, a causa de que las marcas tradicionales y las no tradicionales contienen una gran diferencia entre ellas, es por esta razón que realizaremos el análisis de las normativas a nivel internacional y nacional.

Con respecto a la normativa internacional, la decisión 486 de la CAN, señala en su artículo 134 en el primer párrafo, que los signos no visibles podrán constituirse como marcas siempre y cuando cumplan los requisitos, primero que los productos y/o servicios se distingan en el mercado, y como segundo requisito la representación gráfica que será materia de estudio posteriormente. Mientras que en lo nacional el Decreto Legislativo N°1075 en su artículo 50 hace referencia a los implementos que debe tener la solicitud de registro de una marca no tradicional o como la legislación peruana lo señala, marcas no perceptibles por el sentido de la vista, en el artículo 50 inciso b) hace referencia que dichas marcas para efectuar el registro deben presentar ante la Dirección competente una representación gráfica. Una aproximación por parte del INDECOPI en lo respectivo a la representación gráfica para marcas no tradicionales fue dada a través de la Resolución N° "001391-2014/" DSD-INDECOPI, de fecha 24 de enero de 2014, señaló que: " en relación a la representación gráfica, esta es una exigencia formal para efectos de publicidad de la solicitud y del registro. Así en el caso de las marcas sonoras, estos son posibles de ser representados a través de un pentagrama o un espectrograma", pero referente a las marcas táctiles y olfativas no se ha encontrado antecedentes que permitan definir los criterios que utilizaría el INDECOPI para el registro de estas marcas.

Con estas dos posiciones normativas podemos concluir la implicancia que tiene la representación gráfica como un requisito fundamental para el registro de una marca no visible, pero esta también funciona como impedimento para el registro de las mismas:

Primero, cabe mencionar que no existe en ambas normativas una regulación exhaustiva ni taxativa sobre lo que debe entenderse de representación gráfica. Como bien se ha desarrollado la representación gráfica es requisito fundamental para el registro de una marca, en caso de las marcas tradicionales resulta más



sencillo cumplir con este requisito; no obstante, en el caso de las marcas no visibles (específicamente las marcas olfativas y táctiles) este requisito se vuelve complejo de cumplir. Así menciona Sojo (2016):

(...) no queda claro si este tipo de marcas es capaz de cumplir con el requisito de la representación gráfica, a pesar de que la norma permita su registro. Por lo tanto, este requisito puede ser el más complejo de cumplir en muchas legislaciones (p. 27).

Con este sustento, podemos concluir que se genera un gran vacío legal no solo en nuestra legislación interna, sino también en la legislación internacional. Para esto, es necesario el planteamiento de nuevos conceptos o nuevos criterios sobre la representación, dando lugar a representaciones y criterios como requisitos que no sean necesariamente gráficas, frente a ello Castro (2012) menciona: "la representación que se hace del signo deberá permitir que cualquier persona que consulte el registro esté en capacidad de comprender su contenido y su naturaleza" (p. 298).

Segundo, debemos cuestionarnos si la representación gráfica debe ser requerida en todas las marcas no perceptibles por el sentido de la vista, tal es el caso de las marcas olfativas y las marcas táctiles. Planteamos estas dos a causa que se tiene dos visiones distintas:

Las marcas olfativas para su registro toman los referentes jurídicos antes mencionados, pero estas no son suficientes para resolver la problemática que enfrentan al solicitar su inscripción ante las oficinas registrales correspondientes, respuesta a ello es la cantidad mínima de registros que existe sobre este tipo de marcas, debemos señalar que el requisito que mayor problema y controversia posee, es la representación gráfica, según diversos autores esta contraviene a lo que se busca proteger en las marcas olfativas. Partimos de lo que representa y se entiende textualmente sobre gráfico. Al intentar registrar estas marcas, muchas personas al querer cumplir con este requisito presentaron diferentes criterios para su evaluación; como es la descripción del obr en cuestión, indicación de los sitios en donde se podían encontrar esas muestras del obr,



fórmulas químicas del olor y muestra de olor en un recipiente; pero en muchos casos estas no tienen la validez o simplemente no se consideran, tal como en el caso Sieckmann, al respecto el Tribunal Superior de la Unión Europea justificó de la siguiente manera; en lo que se refiere a la descripción verbal de un olor y las indicaciones de los lugares donde se encuentra esas muestras de olor presentan descripciones que está impregnada por factores subjetivos, sobre la fórmula química, esta no proporciona el olor del producto y pocas personas son capaces de reconocer una fórmula que detalle el olor; por último el depósito de muestra, la crítica es que por el pasar del tiempo, el olor sufre cambios que ocasionan pérdida o transformación, eso lo hace susceptible de no constituir una representación gráfica.

Por tal razón el principio del problema para el registro de las marcas olfativas, es la interpretación de la representación gráfica que se da de forma restrictiva ocasionando una contradicción, puesto que a pesar de que se reconozca la capacidad a un signo para ser protegido, los requisitos legales lo impiden, por otro lado, nos preguntamos si se debe pedir como requisito la representación gráfica para las marcas olfativas, a diferencia de los otros tipos de marcas no visibles que si son posibles de representar y no tienen tanto conflicto, este requisito ocasiona una paralización en el registro de este tipo de marcas, con estas dos críticas se busca fundamentar una propuesta para así lograr que las marcas olfativas sean más fáciles de registrar.

Sobre las marcas táctiles, a comparación de las demás marcas no visibles a excepción de las sonoras, contaron con mayor probabilidad de cumplir el requisito de la representación gráfica a través de una descripción escrita y detallada de la forma en la que la marca es percibida a través del tacto con respecto a la superficie y la textura.

Un hito importante en lo que respecta al registro de las marcas táctiles y al cumplimiento del requisito de la representación gráfica fue la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del CAN en el Proceso 242-IP-2015, en la que el alto tribunal establece lo siguiente:



- 70. El desafío que plantea este tipo de marcas radica en la necesidad de adaptar el criterio de representatividad gráfica a cada nuevo tipo de signo distintivo.
- 74.(...) la Oficina Nacional Competente exija una o más representaciones de la marca solicitada, así como la indicación del tipo de marca y otros detalles relativos a la misma.
- 87.(...) se recomienda admitir representaciones de un signo distinto a las gráficas cuando estas sean más aptas para identificarlo, siendo suficiente que este sea representado de una manera que permita a las autoridades competentes y al público consumidor determinar el objeto exacto de protección conferida al titular.

Entonces de ellos se rescata que el Tribunal acepta que el cumplimiento de la representación gráfica de las marcas táctiles se da, pero de acuerdo al punto 87 señalado, se acepta la posibilidad de presentar representaciones distintas a las gráficas cuando estas permitan una mayor identificación del signo. Entonces de ello concluimos que la sola representación gráfica mediante una descripción de la superficie y de la textura de la marca no es suficiente, dándose por ello la posibilidad de admitirse otros medios.

III. CRITERIOS PARA LOGRAR EL REGISTRO DE UNA MARCA OLFATIVA Y TÁCTIL EN EL PERÚ EN CUESTIÓN A LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DESDE LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL DERECHO COMPARADO.

Como bien se explicó en el apartado anterior, sobre el análisis de las normativas que regulan el registro de las marcas olfativas y táctiles, se sustentaba que no existían conceptos claros acerca de la representación gráfica y mucho menos otra alternativa viable para su registro, es por esta razón que se optan por nuevas alternativas e innovaciones para que se realice este registro y con esto contribuir al mundo empresarial, a consecuencia de ello, el planteamiento para lograr el registro de las marcas olfativas y táctiles en el Perú serían de la forma siguiente:



3.1. Criterios para lograr el registro en una marca Olfativa

3.1.1. Presentar una Descripción del olor

Si bien es cierto, la descripción escrita de una marca olfativa no puede representar por sí sola la representación gráfica, sin embargo, no se puede excluir esta, ya que es de gran importancia reconocer que una adecuada descripción en la que se incluyan los parámetros como es por ejemplo indicar detalladamente la variación según a los tiempos, clima, lugar y demás variedades de la marca que se desea registrar puede ser una vía válida para la aceptación de esta misma.

Ramos (2014) sobre un caso particular, menciona lo siguiente:

“(…) la forma correcta de describirla es indicar detalladamente el olor a fresa de acuerdo con una o más variedades, de tal manera que ése sería el objeto de protección de la marca olfativa; en consecuencia, a nuestro juicio, una descripción de este tipo sería una manera válida de describir un olor” (p. 171).

Asimismo, menciona la United States Patent and Trademark office – Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos en adelante USPTO, sobre la descripción técnica válida del olor como contenido de especificación es un requisito para registrar las marcas olfativas: “Una descripción de la técnica relacionada conocida por el solicitante e incluyendo, si corresponde, referencias a técnicas relacionadas específicas y problemas involucrados en la técnica anterior que son resueltos por la invención del solicitante. Este elemento también puede titularse como el arte de fondo”

Es por esta razón que es de gran importancia como primer requisito formular una adecuada descripción de la marca olfativa, poniendo a detalle las variaciones que esta pueda tener en el espacio, clima y tiempo.

3.1.2. Presentar una descripción de la fórmula química

La fórmula química representa a la sustancia como tal, pero esto a un inicio pueda parecer insuficiente para ser parte de la representación gráfica como mencionamos en párrafos anteriores sobre el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Caso Sieckmann, pero como contrapunto



hemos de aludir a la complicada información que acompaña a las solicitudes y registros de otros tipos de marcas, que no puede ser comprendida por cualquier usuario y esto no supone un freno para que las mismas se registren, como por ejemplo, hemos de poner de manifiesto que las fórmulas químicas al igual que las partituras son lenguajes unos manejados por químicos y otros por músicos, pero en esencia no son otra cosa que formas de expresión de la realidad, unas se referían a sonidos y las otras a sustancias que son causa de distintos olores.

3.1.3. Depósito del olor y la microencapsulación

En lo concerniente a las marcas olfativas se propone la disposición de un depósito de muestra de olor para el registro de estas mismas con el fin de reconfigurar la representación gráfica mediante un envase que reserve el aroma, logrando poder conservarlos y así no pierda su esencia, se restablecerá el olor perceptible cada cierto tiempo que el órgano administrativo considere a su criterio prudente según los estudios que realice en cada caso en particular.

Ramos (2013) "No se puede pasar desapercibido primero que un olor con el pasar del tiempo puede cambiar y segundo que en el caso específico de los perfumes cambia el aroma cuando se aplica una persona, por ende, el depósito de olor es una forma en la que no pierda esencia el aroma que podría renovarse cada cierto tiempo con el fin de actualizarlo" (p.170).

La técnica a usarse para conservar el olor sería la microencapsulación, la cual consiste según López (2010): "(...) es una técnica que se ha aplicado para preservar y/o proteger numerosos ingredientes. Puede considerarse una forma especial de empaquetar materiales sólidos, líquidos y gaseosos en miniatura" (p. 382).

Este método concierne a una protección y liberación controlada mediante la formación de un tipo de barrera física logrando separar el componente del producto, además este tipo de técnicas protege de condiciones ambientales indeseadas que afecten el aroma ya sea la luz, el calor o el oxígeno, que a su vez reduce la pérdida del aroma en cuanto a su conservación a su vez que aumenta



mantener durante un periodo de tiempo más prolongado su percepción y sensaciones aromáticas (Navarro, 2014).

Al igual que se permite la admisión en las marcas sonoras de una grabación de la ejecución de la partitura o el sonido a proteger en sí en un soporte físico como un CD, DVD, etc. criterio establecido uniformemente en las legislaciones, la permisibilidad del depósito de olor con la técnica de microencapsulación para las marcas olfativa no debería de ser un obstáculo.

3.1.4. La implementación de nuevas tecnologías

Según la Unión europea especialmente el Reglamento Marca Comunitaria y de la Directiva de Marcas del año 2017, el considerando 10 sostiene el uso de tecnologías para poder registrar una marca no visible, pero esta debe enmarcarse en que la representación sea clara, objetiva, fácilmente accesible, duradera, precisa y autosuficiente, pero debemos recordar que estas tecnologías están en una fase de desarrollo que con el pasar de los años se fortalecerán y serán utilizadas de manera totalitaria para registrar marcas olfativas, Uribe (2002) verifica una sutil referencia con relación a las marcas olfativas, considerando que el registro de olores responde a los avances tecnológicos actuales y por el carácter distintivo que las envuelve, tendrían que difundirse a merced de una denominación ante la inminente dificultad de encontrar una fragancia que sea suficientemente característica, no usual o connatural al producto y no se encuentre dentro del dominio público.

Es cierto que algunas tecnologías se vienen utilizando para este fin, pero la desactualización de la normativas internacionales y nacionales no permiten su apogeo completo, las más representativas son:

- a. **Cromatografía de gases-Olfatometría:** Se utiliza para brindar información relevante sobre las características del obr asociado con las diferentes moléculas englobadas en una muestra de olor, esto ayuda a analizar de manera más óptima el olor (Anexo 1).



La cromatografía de gases es una técnica de análisis mediante la cual, a través de la separación de elementos de una determinada sustancia, proporciona información cualitativa y cuantitativa respecto a sus componentes Bascon (2016).

b. Inteligencia Artificial para el reconocimiento de olor (Google): El Instituto Vector de IA, el Instituto Canadiense de Investigación Avanzada y las universidades de Toronto y Arizona junto con GOOGLE, ha adaptado a su inteligencia artificial a identificar olores a partir de moléculas. Este implemento tecnológico se basa en un compuesto sensible a los gases y las moléculas que flotan en el aire, esto produce cambios que son convertidos a impulsos eléctricos y registrados por un sensor (Anexo 2).

Estas son dos propuestas tecnológicas que ayudarían a que las marcas olfativas puedan registrarse y no se vean limitadas por lo que se considera representación gráfica.

3.2. Criterios para lograr el registro en una marca táctil

3.2.1. Adjuntar una descripción clara, precisa y concisa

En el año 2004 el instituto de la Propiedad Intelectual de Ecuador otorgo el registro de la marca "Textura superficie OLD PARR" para la empresa Diageo Brands B.V., creándose con ello un hito en Latinoamérica con respecto al registro de este tipo de marca, más tarde la misma empresa replicó la hazaña en otro país parte de la Comunidad Andina, pero en esta ocasión a través de una solicitud de consulta Prejudicial por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, se logró establecer por parte del Tribunal de Justicia el criterio siguiente: "En primer lugar, se deberá contar con la descripción clara, precisa y completa de la textura (...)" (Proceso No. 242-IP, 2015, párr. 102).

Por CLARO entendemos según la RAE (2022) con base a sus excepciones 7,8 y 11 algo que se distingue bien, inteligible, fácil de comprender y expresado sin reservas; por PRECISO según la RAE (2022) entendemos una descripción de manera clara, nítida, concisa y rigurosa con base a las excepciones 1 y 5; por COMPLETA entendemos según la RAE (2022) una descripción cabal.



3.2.2. Adjuntar una fotografía o dibujo tridimensional de la textura del objeto

De todas maneras, para marcas como las táctiles una descripción por más precisa que sea no deja de ser subjetiva, por lo que como se mencionó antes es menester en aras de la representación del signo contar con medios adicionales como fotografías o dibujos tridimensionales de la textura o superficie de los elementos a proteger, criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso No. 242-IP, así como también por la legislación estadounidense. En Colombia a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (2016) de una manera más definida estableció como segundo requisito para la inscripción de las marcas táctiles "un dibujo tridimensional o fotografía en formato JPG de tamaño máximo de 450 x 450 píxeles y máximo 2 MB" (p. 29).

3.2.3. Adjuntar una muestra física del objeto que contiene la textura

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos mediante el Registro N° 3896100 en el año 2010 señaló "Sobre el requisito de representación gráfica, el solicitante presentó un diagrama con un dibujo de la botella de vino y líneas punteadas destinadas a mostrar la ubicación de la marca en la superficie del producto. La UPSTO consideró que este diagrama no era suficiente, y solicitó que se presente una muestra física de la botella de vino para que el examinador pudiera sentir la textura." (Zeballos, 2018 p. 144) el subrayado es nuestro, dicho criterio al igual que en Estados Unidos también fue establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 242-IP cuando menciona haciendo un símil con las marcas tridimensionales la Regla 3, punto 4, literal c) del tratado de Singapur, el mismo que establece que para las marcas tridimensionales cuando la oficina considere insuficiente las distintas vistas o descripción mencionada, podrá invitar al solicitante a proporcionar un espécimen de la marca.

3.2.4. Adjuntar un plano CAD de la textura del objeto

Consideramos menester aplicar las nuevas tecnologías disponibles en el mercado, para el presente caso el uso del computer-aided design CAD, se presenta como



una manera más eficiente de visualizar la textura o superficie del objeto, es que con dicho instrumento tecnológico es posible generar dibujos y modelos con características a detalle de un determinado objeto, en este caso de la marca táctil, pero hasta este punto es similar a un dibujo tridimensional, medio permitido para coadyuvar a la representatividad de las marcas como se mencionó líneas arriba, porque el uso del CAD permite visualizar dichos diseños dentro de un modelado 3D, es decir, los órganos competentes podrán visualizar a través de una pantalla la superficie del objeto, permitiendo con ello una mayor representatividad de la marca táctil a comparación de una imagen o dibujo tridimensional. Para efectos de una mayor didáctica adjuntamos una captura de un archivo CAD (Anexo 3).

¿Será necesario la eliminación del requisito de la representación gráfica para el registro de las marcas táctiles y olfativas?

Consideramos que debe dejarse de lado el requisito de la representación gráfica por uno más flexible, como el de una representación que permita la admisibilidad de medios además de los "gráficos", permitiendo también el uso de la tecnología disponible, siempre y cuando estas permitan obtener una mejor representación clara, más precisa, de fácil accesibilidad, duradera y por supuesto objetiva de la marca a proteger, dicha incorporación resulta conveniente especialmente para las marcas no visibles como las marcas táctiles y olfativas; estas incorporaciones ya se vienen aplicando en el marco internacional como lo estableció la Unión Europea a través de su Reglamento Marca Comunitaria y de la Directiva de Marcas del año 2017, precisamente en su considerando 10.

CONCLUSIONES

PRIMERO: Concluimos que la representación gráfica es una dificultad para el registro de marcas olfativas y táctiles en vista de que la normativa no define con exactitud los criterios que se deben tomar para cumplir dicho requisito, generando así lagunas legales y provocando a su vez interpretaciones subjetivas por parte de las personas que buscan registrar ese tipo de marcas.



SEGUNDO: Las marcas olfativas por su naturaleza se les hace difícil cumplir con una representación estrictamente gráfica, por lo que la admisión a criterios adicionales son necesarias para una válida representación, tales como: una descripción del olor, una descripción de la fórmula química, depósito de obres a través del microencapsulamiento y por último añadimos las nuevas invenciones tecnológicas (cromatografía de gases - Olfatometría y la Inteligencia Artificial) que ayuden a registrar de una forma más simple y sin obstáculos de por medio así como se viene aplicando en otros países para el registro de estas mismas.

TERCERO: En el caso de las marcas táctiles, concluimos que su representación gráfica es posible a través de una descripción clara, precisa y concisa, sin embargo, no deja de ser suficiente, por lo que deben de existir otros criterios adicionales para la evaluación de la representatividad de la misma; las cuales son: adjuntar una fotografía o dibujo tridimensional de la textura del objeto, adjuntar una muestra física del objeto que contiene la textura y finalmente adjuntar un plano CAD de la textura del objeto, con el objetivo de que estas marcas sean registradas, así como se vienen realizando en distintos países.



BIBLIOGRAFIA

- Bascón, M. (2016). *La Cromatografía de Gases-Olfametría como herramienta en la evolución del aroma de los alimentos* (Tesis de pregrado). Universidad de Sevilla, España. Recuperado de <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/54627/La%20cromatograf%Ea.pdf?sequence=1&isAllo>
- Castro, J. D. (2012). Las marcas no tradicionales. *Revista La Propiedad Inmaterial*, 16, 297-325. Recuperado de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3273/2922>
- Cheilan, M. (2014). *El obr de la marca exitosa en el mundo empresarial Japones*. Universidad de la Habana, Cuba. Recuperado de <https://www.eumed.net/rev/japon/20/marca-japon.pdf>
- Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, La Comisión de la Comunidad Andina. Recuperado de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1676341/Decision486.pdf.pdf>
- Decreto Legislativo N° 1075, Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Recuperado de <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3918907/DL+1075.pdf/f72df1e73-af31-238d-262e-f997814aadf5>
- Ferrero, G. (2009). Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol?. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. 5(10). Recuperado de <http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario05/art11/ANUARIO%20ANDINO%20ART11.pdf>
- Lopez, O. (2010). Microencapsulación de sustancias oleosas mediante secado por aspersión. *Revista Cubana de Farmacia*, 44(3)381-389. Recuperado de <http://scielo.sld.cu/pdf/far/v44n3/far13310.pdf>



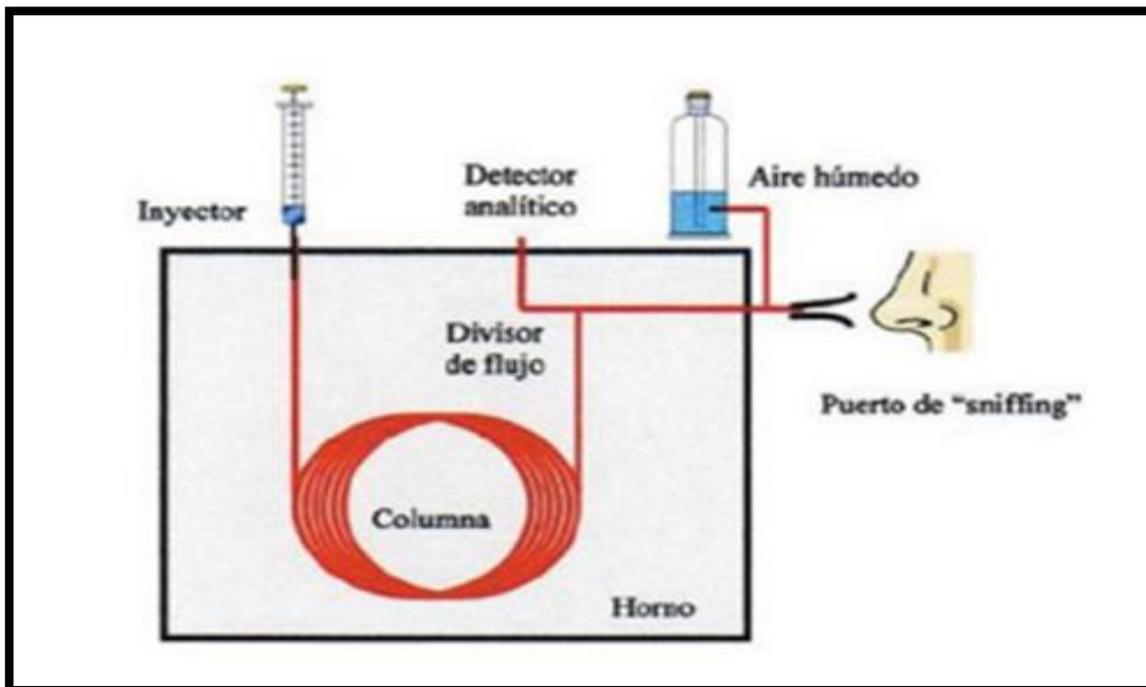
- Navarro, I. (2014). *Estabilidad de bases aromáticas alimentarias microencapsuladas: comparación de diferentes combinaciones de soportes basados en hidratos de carbono, proteína y gomas*. Universidad Politécnica de Valencia. Recuperado de <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/57448/TFM%20NAVARRO%20SELMA%20Estabilidad%20de%20bases%20arom%C3%A1ticas%20alimentarias%20microencapsuladas.pdf?sequence=1>
- Ramos, I. (2013). *La armonización sobre marcas en el derecho de la Unión Europea y el necesario cambio respecto de las marcas olfativas*. Revista Ius. Recuperado de <http://www.scielo.org.mx/pdf/rius/v8n33/v8n33a7.pdf>
- Sojo, C. (2016). *Análisis del registro de marcas no tradicionales en la legislación colombiana y en el derecho comparado* (Tesis de pregrado). Pontificia universidad Javiera, Colombia.
- Superintendencia de Industrias y Comercio de Colombia. (2016). Manual de marcas. Recuperado de <https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf>
- Superintendencia de Industria y Comercio. (13, de junio 2015). El auge de las marcas no tradicionales en Colombia. RUTA PI: La Revista de Propiedad Industrial.
- Tribunal de Justicia Andino, Proceso No. 242-IP, 2015. Recuperado de <https://www.tribunalandino.org.ec/ips/242-IP-2015.pdf>
- United States Paten and Trademark office – Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos en adelante USPTO. Recuperado de <https://www.uspto.gov/>
- Uribe Arbeláez, Martín. (2002). *Propiedad Industrial, neoliberalismo y patente de la vida*. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley
- Valle, J. (2020). *El requisito de representación gráfica en marcas no tradicionales no visibles* (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica, Ecuador.



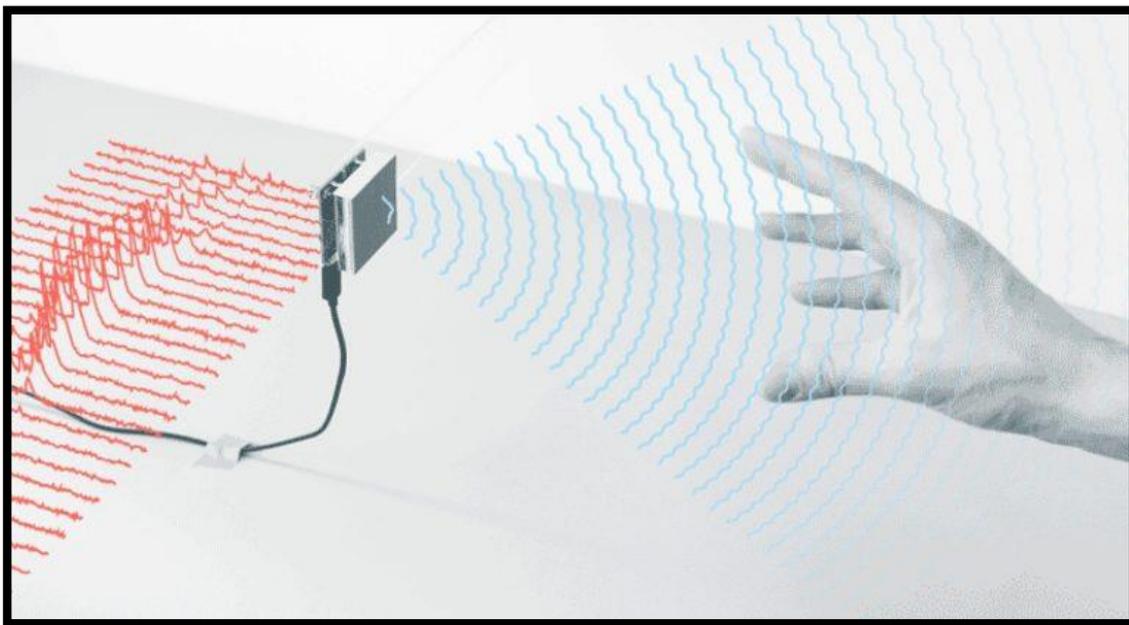
Recuperado de
<http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/18564/Disertaci%C3%B3n.%20E%20requisito%20de%20representaci%C3%B3n%20gr%C3%A1fica%20en%20marcas%20no%20tradicionales%20no%20visibles.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Zeballos, M. (2018). *Marcas no tradicionales no visibles: Análisis de la normativa legal vigente en el Perú. Una gran oportunidad para las marcas olfativas* (Tesis de pregrado). Universidad de Lima. Perú. Recuperado de https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/7114/Zevallos_Labrin_Marlenny_%20Fernanda.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ANEXOS



Anexo 1. Esquema de acoplamiento entre Cromatografía de gases- Olfatometría



Anexo 2: Inteligencia Artificial para el reconocimiento de olor (Google)



Anexo 3. Plano CAD de la textura del objeto



PRESUNCIÓN DE RIESGO DE CONFUSIÓN, EN EL CASO DE SIGNOS ANÁLOGOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS IDÉNTICOS

Coronel Quispe Cinthya Maribel

Gonzales Quea Jaime Hector

Hanco Vilca Flor Karina

Lipa Mullisaca Balbín Rivaldo

Quispe Yucra Lisseth Katherine

RESUMEN

En el derecho marcario, especialmente en nuestro país, se tiene en cuenta la decisión 486 de la Comunidad Andina, misma que se complementa en el Decreto legislativo 1075. Bien, dentro de los articulados de la decisión 486, se tiene reconocido la presunción del riesgo de confusión en caso de signos idénticos de productos y servicios idénticos, sin ubicar en este punto al caso de signos análogos. En este trabajo se explicará esta postura, que es una propuesta; por ello, comenzaremos con el desarrollo del aspecto teórico, donde tenemos en cuenta doctrina, también la normatividad, jurisprudencia y casos. Para finalmente arribar en la justificación con ejemplos reales, y fundamentar nuestra propuesta para ampliar el artículo 155, inciso d) de la Decisión 486.

ABSTRACT

In trademark law, especially in our country, "Decisión 486 de la Comunidad Andina" which is complemented by "Decreto Legislativo 1075". Well, within the articles of the "Decisión 486", is recognized as a presumption of risk of confusion, when it comes to identical signs for identical products and services, without locating in this point the case of analogous signs. This position, which is a proposal, will be explained in this work; For this reason, we will begin with the development of the theoretical aspect, where the doctrine will be taken into account, as well as the regulations, the jurisprudence, and the cases. To finally



reach the justification with real examples, and base our proposal to expand article 155, subsection d) of Decision 486.

INTRODUCCIÓN

El presente ensayo tiene como finalidad desglosar y analizar la legislación concerniente al riesgo de confusión de signos análogos, uno de los temas más interesantes que nos presenta la Propiedad Industrial son los llamados signos distintivos. Estas figuras permiten a los consumidores, en el mercado, obtener información respecto de las actividades comerciales, productos o servicios que ofrecen los proveedores a diestra y siniestra. Es por eso, que se les atribuye entre sus principales funciones la indicación de determinado origen empresarial y la condensación de un determinado respaldo; viendo esta perspectiva, la pregunta que se realizan muchos empresarios respecto a su marca es ¿Si efectivamente, sus marcas están siendo protegidas como lo establece las normas? Para este fin, se desarrollará la conceptualización de los signos marcarios, en el marco de su finalidad, sumado a ello se desarrolla el riesgo de confusión como un problema central que se presenta, cuando existen conductas que llegan a producir en el consumidor una concepción falsa, sobre el origen empresarial de un producto o servicio, todo ello reflejado en la problemática que se muestra en la jurisprudencia evaluada en relación al riesgo de confusión de signos marcarios análogos en productos y servicios idénticos; adicional a ello se hace un análisis de las estadísticas arrojadas sobre la encuesta de semejanza de marcas, lo que nos permite hacer un análisis más acertado sobre la problemática que acarrea el riesgo de confusión, y que trae consigo un conjunto de afectaciones tanto al consumidor como al titular de una marca registrada. En esa línea de ideas, es importante encontrar soluciones para evitar estas afectaciones, por ello nos enfocamos en desarrollar la presunción de riesgo de confusión en el caso de signos idénticos de productos y servicios idénticos.



I. MARCO TEÓRICO

1.1. Signos marcarios

Para comenzar, creemos que es necesario hablar acerca de la naturaleza de la marca, por ello, tomaremos en cuenta el enfoque de Flint (2011) que nos habla de tomar en consideración el punto de vista del consumidor y del titular de una marca. Siendo así empezamos con la idea del consumidor, donde la marca distingue a un determinado producto o servicio ante un público, entonces todo esto, se comprende en sentido objetivo; ahora, se tiene la idea del titular, donde la marca es un derecho, en otras palabras, es un derecho del empresario para distinguir su producto o servicio ante el público, esto en sentido subjetivo. Enfocándonos en la definición objetiva, se cuenta con cuatro elementos: a) la marca es un bien y se le conoce como signo; b) tiene fuerza distintiva; c) distingue productos o servicios y d) tiene capacidad pública para informar.

Respecto al signo distintivo, tomaremos en cuenta que Arana (2017) señala que el signo distintivo es una marca, este signo es creado por un interesado para que se identifique su producto o servicio, además, debe diferir en el signo, con la de otros competidores en el mercado. Por ello, el signo debe ser vistoso y de fácil identificación. Entonces este signo genera en el consumidor la idea de relación del producto o servicio con su origen empresarial, además de sus características y, sobre todo, como ya se dijo, se diferencie de los demás. Por ello, se puede llegar a perder la relación, de que un signo sea una marca, esto cuando el consumidor empieza a dejar de lado, el reconocer el origen empresarial de productos o servicios, por esto, se acaba la vinculación de las características del signo con el origen empresarial. Finalmente agrega, que la marca deja de ser un bien inmaterial, para pasar a ser un simple nombre común.

Continuando con el mismo autor, Arana (2011), en un artículo nos habla acerca de una situación, de la no distintividad marcaria, e indica que esto se entiende como el no cumplimiento de su función esencial de identificar y diferenciar la marca en el mercado en su contexto empresarial. Entonces, el signo no tiene la capacidad de identificar su origen empresarial en específico y de diferenciarse de



los demás productos y servicios de distinto origen empresarial, pero que corresponden a la misma categoría.

Teniendo en cuenta estos puntos de vista, de acuerdo al tema abordado cabe resaltar tres puntos. Primero, se debe tener en consideración que un signo distintivo debe tener la capacidad de distinguir un producto o servicio y también, debe ser identificable por el consumidor, o sea, que guarde relación con su origen empresarial. Segundo, el signo deja de ser marca desde que se empieza a no reconocer o, mejor dicho, vincular la marca a un origen empresarial específico y sus características esenciales. Tercero, en caso de que se llegue a lo anterior, estaríamos frente a la NO distintividad de un signo, por ello es muy importante verificar realmente bien si una marca debe registrarse o que el titular haga adecuada defensa de su derecho de exclusividad.

1.2. Riesgo de confusión

El órgano jurisdiccional del Tribunal de la Comunidad Andina (2015), manifiesta que no es obligatorio que el signo solicitado induzca a error a la población, sino que basta con la existencia del riesgo de confusión, en cuyo caso será denegada la solicitud de registro de aquel signo marcario donde se presume la existencia del riesgo de confusión. Es así que la confusión marcaria se manifiesta por la falta de claridad al momento de elegir un producto o servicio de otro, en donde la competencia de marcas de una misma clase es notoria a nivel del comercio.

Los supuestos que logran la existencia de riesgo de confusión entre dos signos y los productos y servicios de acuerdo al tribunal de justicia de la comunidad andina serían :

- (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. (Tribunal de justicia de la comunidad andina. Proceso 84- IP-2015, p.7)



Para determinar la existencia de riesgo de confusión se tiene que establecer si existe identidad o semejanza entre el signo solicitado y el signo anterior, también la relación entre los productos o servicios distinguidos por ambas marcas. Entonces el tribunal sostiene que por la identidad o semejanza de los signos en disputa nacen dos tipos de confusión: directa e indirecta, que resumidamente detallamos a continuación.

1.2.1 Tipos de Confusión

a) Confusión Directa

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 84-IP-2015) señala que, la confusión directa ocurre en el momento en que los consumidores concurren a un determinado mercado y asumen que los bienes o servicios son similares y guardan relación con una determinada marca, así el consumidor queda inducido a un error; puesto que el servicio o producto adquirido no es de la marca que imaginaba.

Entonces de acuerdo con el tribunal, la confusión directa se caracteriza por la semejanza o identidad de un producto o servicio que induce al consumidor a comprar, creyendo que está adquiriendo o usando otro producto o servicio. Por ello, Egacal (s.f.) resalta que la confusión se hace presente, cuando el consumidor escoge un producto por otro.

b) Confusión Indirecta

La confusión indirecta, desde la perspectiva del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 84-IP-2015), ocurre desde que el consumidor llega a diferencias los productos o servicios que son de dos marcas distintas, pero que llegan a pensar equivocadamente que las marcas diferentes, pertenecen a un mismo origen empresarial, pero el origen de los productos y servicios provienen de distintas empresas de la misma clase.

De acuerdo al tribunal, lo resaltante de este tipo de confusión, es que el consumidor atribuye confusamente a dos productos o dos servicios de una misma clase, a que pertenezcan o provengan de un mismo origen empresarial.



En consecuencia, se puede advertir que en dichos tipos de confusión (directa e indirecta) lo que resalta es como el consumidor pueda llegar a confundir las marcas, ya sea que al momento de comprar no diferencie dos productos o servicios o; que logra diferenciarlas, pero confusamente le atribuye el mismo origen a un producto o servicio.

1.3. Productos y servicios idénticos en el derecho marcario

Aparte de los criterios concernientes a la comparativa de signos marcarios, es importante también tener en cuenta los productos y servicios que llegan a distinguir estos signos, para así poder establecer la probable conexión competitiva entre dichos signos marcarios, y si fuera el caso, aplicar los criterios correspondientes a ello.

En razón de ello, la Decisión 486 en su artículo 136 menciona que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, para este fin uno de los criterios a evaluarse son los productos y servicios, ello indicado el inciso "a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación".

Por su parte la legislación nacional abarca escasamente este punto, ello se evidencia en el decreto legislativo 1075, dado que en su artículo 45, inciso c), menciona que a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor se tendrá en cuenta los productos y servicios, esto como un criterio a fin de establecer si existe la semejanza de marcas.

"Artículo 45.- Determinación de semejanza

c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente. (...)"

Por su parte Chaves J. (2018) menciona:



Que el Tribunal del INDECOPI, en base a la doctrina señalada, se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios. (p.56)

Bajo estas perspectivas podemos notar que, si las marcas a registrarse consolidan no sólo similitud en su signo marcario, si no a su vez presentan productos y servicios iguales pueden inducir a la confusión al “consumidor medio” es decir al consumidor común, que puede no llegar a diferenciar a las marcas y adquirir un producto o servicio basado en esta confusión, lo cual implicaría un aprovechamiento injusto del prestigio del signo marcario primario. Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 476-IP-219 menciona el evento de presunción de confusión, e indica que:

La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir además productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos como los productos o servicios que identifican deben ser exactamente iguales. (p. 19)

II. ANÁLISIS NORMATIVO

Respecto al riesgo de confusión en marcas de signos análogos que tengan el mismo producto o servicio, se tiene como base normativa a la decisión 486, y en el ámbito nacional ciertos decretos legislativos, mismos que mantienen un margen de apoyo a que no se genera riesgo de confusión en distintos aspectos, pero ¿Qué es lo que falta para una mayor efectividad en la protección? y de esta



evitar el riesgo de confusión en marcas de productos o servicios idénticos, especialmente cuando los signos sean similares.

Revisemos primero que nos dice el "Acuerdo acerca de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual en relación al comercio", mismo que fue suscrito en 1994 y en su artículo 16 nos habla que se le brinda al titular el derecho de impedir que otros sin su permiso, utilicen signos similares en el comercio en caso tengan productos o servicios idénticos de una marca ya registrada. Finalmente explica que el uso de signos similares en productos o servicios idénticos, nos induce a ver que hay probabilidad e incluso la existencia de riesgo de confusión. Dándole el mismo valor. Para apoyar más esta idea, "la Convención general interamericana de protección marcaria y comercial", en su artículo 7, explica que el propietario de la marca ya registrada, puede oponerse al uso, registro o depósito de otra marca, recurriendo a los procedimientos y recursos legales establecidos en el país donde se pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o quiera registrar tenga conocimiento pleno sobre la existencia de esa marca y su uso en los estados contratantes.

Enfocándonos más a fondo en el tema, continuaremos con la decisión 486 "Régimen Común sobre Propiedad Intelectual", que en su artículo 136, inciso a) hace referencia a que no podrán registrarse aquellos signos marcarios que se asemejen, a una marca anteriormente registrada, para los mismos productos o servicios, a su vez en el artículo 155 inciso d) hace mención a que se concede al titular el derecho de impedir a cualquier tercero, que sin su consentimiento use en el comercio un signo marcario idéntico o similar respecto de cualquier producto o servicio, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación en el público consumidor.

Como se desglosa de estas disposiciones en la "Decisión 486", no es registrable un signo marcario que sea idéntico o semejante, y además si fuera el caso el titular de la marca con registro anterior podrá impedir que cualquier tercero use un signo idéntico o semejante, ello en razón que no se pierda la fuerza distintiva



de las marcas y que no se produzca una confusión o asociación por parte del público consumidor.

En el ámbito nacional, tenemos el "Decreto Legislativo N° 1075", que en sus artículos 45 y 98 mencionan la adecuada y correcta determinación de la semejanza entre dos marcas con capacidad de inducir a confusión. Entonces en el artículo 45 se dice que la Dirección competente tendrá en cuenta: todo el signo en conjunto, la percepción del consumidor y la naturaleza de los productos o servicios. En el artículo 98, se determina actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena; la denuncia sobre estos actos desleales es de competencia de los órganos de propiedad industrial.

De igual manera en el "Decreto Legislativo N° 1044, que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal", mismo que nos brinda un alcance muy importante y específico respecto a la confusión, indicando que las acciones que generen confusión, serán acciones reales (como dice la RAE, de existencia verdadera y efectiva) y creará error en las personas acerca del origen empresarial, o sea, se piense que su origen es distinto al que realmente es.

Respecto a las normas precedentes que se invocó, se concluye que brinda protección a una marca ya registrada en favor del titular perjudicado, donde este tiene el acceso a los órganos de propiedad industrial para hacer valer su derecho concedido.

III. JURISPRUDENCIA Y CASOS DE MARCAS REGISTRADAS CON RIESGO DE CONFUSIÓN POR USO DE SIGNOS ANÁLOGOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS IDÉNTICOS

Un antecedente Internacional, en el proceso 463-IP-2015, de infracción de derechos de propiedad industrial, donde la marca "EKOTAXI" se opone al registro de la marca "ECONOTAXI", ambos de la clase 12, correspondiente a vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

El Tercer Juzgado Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, conoció este caso y mediante providencia negó las excepciones propuestas por ECONOTAXI (Cinascar) y declaró que la demandada había incurrido en infracción marcaria,



por el uso de la marca ECONOTAXI, y condenó a pagar la indemnización de perjuicios en favor de EKOTAXI (Metrokia S.A.) y las costas del proceso. El demandante, EKOTAXI (Metrokia S.A.) el 13 de abril de 2015, interpuso Recurso de Apelación contra el numeral cuarto de la Sentencia proferida por el Tercer Juzgado Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá. El opositor, por su parte, el 14 de abril de 2015, ECONOTAXI (Cinascar) presentó Recurso de Apelación en contra de la Sentencia del 26 de marzo de 2015, en la cual se declara que ECONOTAXI (Cinascar) incurrió en infracción marcaria y como consecuencia se condene al pago de perjuicios a favor de EKOTAXI (Metrokia S.A.), los fundamentos fueron; i) el juez aplicó criterios propios, sin tener en cuenta el supuesto de similitud; ii) el juez consideró erróneamente, que la prueba de confusión en el mercado no es un presupuesto para que configure la infracción de marcas; iii) se dio un alcance errado al concepto de marca débil.

Es así que la norma a interpretar en esta controversia, es el artículo 155 literal d), de la decisión 486, por la infracción en el uso de un signo similar al registrado. Por tanto, un signo que se esté usando en el comercio sin la debida autorización puede afectar el derecho de un tercero, por ser en el caso, semejante a una marca registrada para un mismo producto o servicio, respecto del cual el uso, de aquel signo pueda inducir al consumidor a error, es decir, causar riesgo de confusión o de asociación. En este sentido un signo usado en el comercio sin la debida autorización puede considerarse idéntico o semejante a una marca registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones:

- a) Si todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta.
- b) Si los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

El Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de realizar el análisis de confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno pretende distinguir.



Es así que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno.

Entonces, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina nos deja criterios aplicables a este tipo de casos, mismo que son muy importantes y que, a pesar de ser una recomendación, nos brinda lineamientos para resolver este tipo de casos en los países conformantes.

Otro caso de trascendencia, esta vez en nuestra legislación peruana, es el expediente N° 680577-2016, que abarca una controversia referida al registro de la marca "ME GUSTA ESSEN y Logotipo", opositor la Universidad ESAN para distinguir servicios de la clase 41 (educación, formación; servicios de entretenimiento y actividades deportivas)

La Universidad ESAN fórmula oposición de registro contra "ME GUSTA ESSEN y logotipo" el 16 de diciembre del 2016; pretensión, se declare fundada la oposición y se deniegue el registro de "Me gusta ESSEN y logotipo" bajo los fundamentos de riesgo de confusión, ya que el signo solicitado fue considerado como riesgo de confusión con las 22 familias de marcas, de la parte titular que es la Universidad ESAN.

Se verificó que el signo solicitado es gráfica y fonéticamente similar a las marcas de ESAN, en donde también se precisa que la frase "ME GUSTA" carece de distintividad por ser de uso común, y aplicando la analogía a estos términos "Essen" y "ESAN" son similares y con vinculación a elementos arbitrarios, el público usuario podría ser impulsado a confusión, ya que existe una similitud, es más, el término ESAN es un elemento publicitario y que goza de una gran reputación; es así que la parte opositora indica que se estaría vulnerando el inciso a) del artículo 136 y el inciso d) del artículo 155 de la decisión 486.

Resolución de primera instancia, la Comisión de Signos Distintivos emitió la Resolución 2142-2017/CSD- INDECOPI, mediante el cual DENIEGA el registro del signo solicitado en consecuencia ME GUSTA ESSEN (Bona trading Ag), interpone



un recurso de apelación contra la primera decisión, indicando que no se debe separar analíticamente cada término, advirtiendo así, que tienen un número de palabras distinto. En segunda instancia, la Sala especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, en su Resolución N.º 0824-2018/TPI-INDECOPI, resuelve primero, que la marca "ME GUSTA ESSEN y logotipo" no se encuentra registrada, dado que ha sido cancelada, sobre la solicitud de registro, la sala dispuso otorgar a Bona Trading AG el registro de la marca "ME GUSTA ESSEN y logotipo" que al final la disputa entre estas dos marcas de la clase 41 de la clasificación internacional, terminó en la cancelación por falta de uso sobre Qualitri S.A.C. actualmente no vendría siendo utilizado, según la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la propiedad Intelectual amparado en el procedimiento de cancelación que fue declarado FUNDADO.

Concluyendo que en el presente expediente la Comisión determinó que si existe riesgo de confusión entre la marca solicitada "ME GUSTA ESSEN y logotipo" en controversia con la familia de marcas ESAN, puesto que estas tienen que ser verificadas detalladamente y aplicarlas en su marco general. De ahí que se advierta después, que no son similares ni gráfica ni fonéticamente, trae una cierta incertidumbre en lo que pueda suceder en las marcas ya registradas por el INDECOPI que posiblemente se haya concedido de forma legal u omitiendo diferentes requisitos que debieron de ser percibidos, queda la incertidumbre, de si se hizo una buena aplicación del examen comparativo de marcas similares, ya sean denominativas o gráficas, que traerá diferentes consecuencias ya sean laborales, judiciales o enmarcado en el ámbito de la imagen publicitaria en el mercado.

IV. JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL ART. 155 INCISO "d" DE LA DECISIÓN 486

Empezamos este apartado señalando que proponemos ampliar el inciso "d" del artículo 155 de la DECISIÓN 486. Teniendo en cuenta que es la Comunidad Andina quien emitió esta decisión, en el marco de sus funciones, tales como



formular, ejecutar y evaluar la política de integración andina en materia de comercio e inversiones. Esto, por ser una organización que agrupa a cinco países: Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Además, siendo que la decisión 486 se suscribe en el año 2000, y hasta la actualidad pasaron 21 años, creemos necesario e importante formular una ampliación, respecto a la presunción de riesgo de confusión que se establece para los signos idénticos en el caso de productos y servicios idénticos, pero teniendo en cuenta que en la realidad y por los fundamentos indicados y que se expresarán a continuación, es necesario ampliar este punto, a los signos análogos en caso de productos y servicios idénticos.

En la actualidad existen una serie de marcas registradas que ocasionan confusión en el mercado, tanto en servicios y productos similares o idénticos que induce al “consumidor medio” es decir el consumidor común, a un riesgo de confusión o asociación, lo cual puede causar una pérdida de la fuerza distintiva del signo marcario y a su vez, que el consumidor adquiera un (producto o servicio) bajo una idea equivocada.

Adicionalmente a esto es importante traer a mención el principio de especialidad, ya que éste delimita la protección que tendrá la marca en razón de los productos o servicios para los cuales el signo marcario fue registrado.

Teniendo en cuenta que en la parte inicial se mencionaba, que el riesgo de confusión ya se presenta cuando el consumidor empieza a no guardar relación del signo con su origen empresarial, y por ello, hemos visto necesario revisar la opinión del público acerca del tema, que nos ayudará a comprender y exponer mejor nuestra propuesta, por ello se vio por conveniente desarrollar dos encuestas, de manera virtual: en la primera encuesta vemos agrupaciones musicales y empresas que venden calzado y ropa deportiva, esta se denominará como “ENCUESTA N° 1” y la segunda, donde trabajamos marcas que brindan servicio de educación, mismo que desarrollamos en uno de los casos anteriores, de igual manera, tendrá la denominación de “ENCUESTA N° 2”



4.1. Análisis comparativo en base a la encuesta N° 1

Para comenzar, es de necesidad recordar que al realizar un análisis comparativo se tiene que tomar en cuenta el examen comparativo con todos sus elementos en conjunto, como lo resalta en el Exp. N.º 680577-2016 (caso ESAN y ESSEN) “indicando que no se debe separar analíticamente cada término al momento de realizar el análisis comparativo” ya que sirve para evaluar la existencia de confusión, aparte de la existencia de conexión competitiva, es necesario determinar la similitud de los signos, en caso los hubiera.

- En el primer análisis comparativo se dará a conocer dos marcas que corresponden a la misma clase 41 (Servicios musicales), indicando previamente que ambas ya están registradas por el INDECOPI con expediente N.º 552673-2013 (Sensación Tropical y logotipo) y por otra parte registrada con el N°661005-2016 (Sensación Salsera y logotipo), actualmente ambas marcas siguen brindando el servicio musical.

Para apoyar y dar una mayor credibilidad a lo propuesto se desarrolló una encuesta que estuvo destinada al consumidor común, el cual tuvo una participación de un total de 41 personas que sería el 100% de la encuesta, de lo cual el 41.5% indica que las marcas sensación tropical y sensación salsera no tienen semejanza alguna; un 31.4% de la población encuestada indica que ambas marcas registradas pueden estar relacionadas; mientras que un 24.4% menciona que si son semejantes o parecidos. Los que afirman que existe semejanza, comentan que tienen elementos en común, que las imágenes se parecen mucho, coinciden en el nombre y tienen similitud en el diseño del logotipo. En la tercera pregunta sobre si pertenecen a un mismo grupo; un 65.9% menciona que no pertenecen a un mismo grupo, mientras que un 34.1% afirma que si pertenecen a un mismo grupo.

¹ Para más información de la encuesta N.º 1, lo puede encontrar en: https://drive.google.com/file/d/10_LMaKRL3Jiwz1V8VwK8eU2uLGXd2gRi/view?usp=sharing



- En el segundo análisis comparativo tenemos a dos marcas que corresponden a la misma clase 25 (Prendas deportivas), indicando previamente que ambas ya están registradas por el INDECOPI en el expediente N°374359- 2008 (new Athletic) y por otra parte registrada con el N° 402195- 2009 (New Airhetic), actualmente ambas marcas siguen vendiendo sus productos deportivos.

De la igual manera, estas marcas se encuentran en la misma encuesta y del 100 % un total de 34.1% indica que las marcas New Athletic y New Airhetic si se parecen un poco; un 31.7% de la población encuestada indica que ambas marcas registradas no tienen parecido; y un 34.1 % menciona que si son semejantes o parecidos, los que afirman que existe semejanza comentan que, los nombres son similares tanto en escritura como en sonido, que una marca es conocida y la otra marca, solo cambia una letra, que tienen una misma fonética "new", por la letra "r" y "h". En la sexta pregunta "si tuviera la oportunidad de adquirir una zapatilla o ropa deportiva, ¿Cuál compraría?" un 70.7 % indica que compraría New Athletic, un 9.8% indica que compraría New Airhetic y un 19.5 % menciona que compraría cualquiera de las marcas porque son iguales. Por eso creemos conveniente realizar esta verificación en estos aspectos muy importantes, que nos ayudan a determinar el riesgo de confusión en signos análogos de productos y servicios idénticos.

A.- Productos o servicios idénticos.

Porque de acuerdo a la doctrina mencionada para que conlleve a error a los consumidores medios, los productos o servicios tienen que tener cierto grado de similitud, ya saliendo al ámbito práctico de la encuesta realizada sobre los grupos musicales de Sensación Salsera y Sensación Tropical, se puede observar que de un 24.4 % identifica a las marcas como análogas, entonces que al momento de intentar contratar el servicio musical que se quiere (en el marco de estos dos grupos musicales), confusamente se podría adquirir el servicio de la otra, esto en base el porcentaje de personas



que señalan que ambos signos son similares, por lo que se presta a confusión.

Mientras que en la encuesta sobre las marcas que pertenecen a la clase 25 (prendas deportivas) New Athletic y New Airhetic, con productos iguales en el mercado. Un 34.1 % de los encuestados aduce que las marcas sí son semejantes y un 19.5 % indica que, si adquieren estos productos, escogerían cualquiera de las prendas deportivas, puesto que ambas marcas son iguales. Por lo tanto, se observa que, en ese grupo, aunque sin ser mayoría, se tiene que hay un grupo de posibles consumidores, que relacionan la marca y no logran vincularla con un origen en específico, mejor dicho, con su origen empresarial correcto.

B.- Analogía entre los signos.

La analogía de signos enmarcado en el ámbito de relación de identidad entre productos y servicios, que conducen al consumidor común a un error en relación a la elección ya sea de un producto y servicio bajo una idea equívoca. Bajo el análisis realizado párrafos adelante en relación a los signos marcarios (Sensación Salsera y su análogo Sensación tropical, New Athletic y su análogo New Airhetic) podemos mencionar que esta semejanza trae consigo la afectación a la marca de registro anterior, ya que habría un aprovechamiento a cierto reconocimiento que gozan las marcas con anterior registro.

En base a la primera encuesta de clase 41 (servicios musicales), se resalta que la primera sílaba "S" con el diseño de una nota musical que es la clave "sol" existe una semejanza porque ambas marcas llevan registras el mismo diseño, sin distintividad alguna, cabe resaltar que para registrar una marca exclusiva tiene que gozar de una configuración gráfica, especial, particular, y en los resultados obtenidos resaltan en mayoría esa sílaba "S" configurado con la clave sol en ambas marcas registradas, encontrando así una plena semejanza ortográfica.



En base a la Segunda encuesta de clase 25 (productos deportivos), según a la encuesta que se realizó, se resalta que las palabras "New Athletic y New Airhetic" son similares fonéticamente, pero se refleja que hay una pequeña variación entre el agregado de una vocal que será la "i" más la suma de sílabas que son "r y l", concluyendo así que no hay una gran diferencia entre estas dos marcas, en donde se presume el riesgo de confusión.

4.2. Análisis comparativo en base a la encuesta N° 2

El segundo análisis comparativo es tomando en cuenta la jurisprudencia del expediente N.º 680577-2016, controversia entre las marcas "ME GUSTA ESSEN" y la "Universidad de ESAN" y logotipo, es así, que realizamos una encuesta analítica entre estas dos, con el fin de corroborar la decisión del tribunal de ese entonces.

De la igual manera, en la encuesta de estas marcas, Me Gusta Essen y la universidad ESAN, contó con la participación de un total de 21 personas en general y del 100 % un total de 19% de personas aducen que no se parecen y mientras que un 81% del total de personas encuestadas indican que se parecen en "Essen y ESAN"; además que en la segunda pregunta, se consulta si son o no fonéticamente similares por lo que un 14.3 % está de acuerdo en que no son similares fonéticamente y un 85.7% concuerda que son fonéticamente similares, algunas opiniones fueron que: se parecen en las palabras ESAN y Essen, que son casi iguales, que son similares o que son iguales.

² Revise la encuesta N.º 2 en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/10_LMaKRL3Jiwz1V8VwK8eU2uLGXd2gRi/view?usp=sharing



a.- Productos o servicios idénticos.

Hablando desde el punto de que exista riesgo de confusión subsecuente que induce a error a los consumidores por el hecho de que exista un cierto grado de similitud entre las marcas Essen y ESAN además que ambas marcas brindan los servicios de educación. Tomando en cuenta la encuesta sobre dichas marcas se observa que el 81% está de acuerdo que existe una semejanza y además que el 85.7 % están de acuerdo en que son fonéticamente similares. Porque de acuerdo a la doctrina, desde este punto existiría riesgo de confusión, ya que, ambas marcas, brindan servicio de educación.

b.- Analogía entre los signos.

Mediante la encuesta realizada sobre la marca Me gusta ESSEN y su análogo ESAN notamos que estos dos signos marcarios, presentan analogía entre signos, es decir, una relación de semejanza en el signo y a su vez en los productos y servicios que ofrecen al público común, de esta manera observamos que las semejanzas, traen consigo una serie de afectaciones a la marca de registro primario, ya que, no solo se induce al consumidor a un error, sino que, a su vez se genera un aprovechamiento del reconocimiento de la marca de registro primario.

En base a la jurisprudencia citada y aplicada en la práctica a través de la encuesta N° 2 entre "ME GUSTA ESSEN" Y "La Universidad ESAN" se resalta que existe una combinación de las sílabas "SS" y una vocal "A" con variación de la vocal "E" en donde la población encuestada, resaltan en su mayoría que si encuentran similitud fonética con un 85.7 % entre estas palabras, por lo tanto, existiría riesgo de confusión entre estas.

Para culminar, de acuerdo a este análisis, es correcto proponer la ampliación del artículo 155, inciso d) de la decisión 486, que tiene el siguiente texto:



Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

Y se busca que tenga el siguiente texto, en específico en el inciso d):

*d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. **Tratándose del uso de signos idénticos y análogos para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.***

Teniendo en cuenta que la Comunidad Andina, adopta normas comunitarias de obligatorio cumplimiento para sus miembros, y es, quien emitió esta decisión, creemos conveniente hacer el alcance de esta propuesta a los parlamentarios andinos que representan al Perú, para que, en sus reuniones ordinarias, se pueda analizar la viabilidad de esta propuesta.

CONCLUSIONES

Actualmente la normatividad vigente muestra falencias en la protección de marcas ante el riesgo de confusión, ya que, tal como hemos podido comprobar con las encuestas; en el mercado hay marcas que tienen semejanzas y que a su vez ofrecen los mismos productos y servicios, que conducen a un error al consumidor, este al momento de escoger, por ejemplo, una zapatilla, piensa que es la marca que desea adquirir, pero termina siendo otra, por lo cual se ve inducido a error.

Por ello, es necesario ampliar el artículo 155, inciso d) de la Decisión 486, para una mejor protección de los signos y así, se evite caer en confusión, por eso, para que tenga mayor realce, dicho artículo deberá modificarse y arribar a lo siguiente:



Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

d) (...) Tratándose del uso de signos idénticos y análogos para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

Entendiendo por analogía en el ámbito marcario, como el vínculo de semejanza que puede llegar a existir entre dos signos marcarios; para ello es necesario realizar una comparación de los signos en su conjunto, así como verificar los elementos comunes que resaltan más en ambos signos, ante las diferencias mínimas que puedan tener; también si son fonéticamente similares.

De acuerdo a lo explicado, se establece que existe riesgo de confusión de signos análogos en caso de productos y servicios idénticos; en primer lugar, cuando estamos ante una misma categoría, ya sea de productos o servicios, por lo tanto, es el ámbito especial en el cual se mueve la difusión de dicha marca; segundo, en caso de los signos, al ser analizados de manera conjunta, deben evocar similitudes que confunda o los asocie, esta idea, será la que tendrá el posible consumidor. La Presunción de riesgo de confusión permite a la autoridad nacional de marcas denegar el registro de una marca, apoyándose en esta presunción amplificada que proponemos.

Dicha ampliación del artículo 155, inciso d) de la Decisión 486, se llevaría a cabo a través de la dirección general, en el área de asuntos sociales, específicamente Participación Social y Ciudadana Andina, ya que mediante nuestros representantes tenemos el derecho a ser representados y a participar, en la formulación de iniciativas políticas y normativas andinas, particularmente en aquellas que son de interés de sus representados. Como es el caso de la presente propuesta.



BIBLIOGRAFÍA

- Acuerdo acerca de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual en relación al comercio (1994).
- Alamar, I. (2015). *La Marca no Inscrita* (tesis doctoral). Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, España.
- Arana, M. (2011). *La no distintividad marcaria. Derecho & Sociedad*, (36), 269-274. Recuperado de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13233/13844>
- Arana, M. (2011). *La protección jurídica de signos distintivos. Marcas, nombres y lemas comerciales*. Perú: Editorial Pontificia Universidad Católica.
- Chaves J. (2018) *El Régimen Común de Derecho Marcario y su Interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. Perú: Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual.
- Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (15 de febrero de 1929).
- Decisión N.º 486-CAN - Régimen Común sobre Propiedad Industrial (14 de septiembre del 2000).
- Decreto Legislativo N.º 1075 - Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Diario Oficial el Peruano, 28 de junio de 2008)
- Decreto Legislativo N° 1044, que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal (26 de junio de 2008).
- EGACAL. (s.f). *El AEIOU del Derecho módulo corporativo*. Perú: Editorial San Marcos E.I.R.L.



Flint, P. (2011). *La determinación del riesgo de confusión en el derecho de marcas. Advocatus*, (024), 61-71.

Interpretación Prejudicial - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 463-IP-2015 (15 de septiembre de 2016).

Resolución de la Comisión de Signos Distintivos, Resolución 2142-2017/CSD-INDECOPI (04 de agosto de 2017).

Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 3859- 2016/TPI-INDECOPI, de 19 de octubre de 2016.

Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 0824-2018/TPI-INDECOPI (16 de abril de 2018).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 476-IP-2019, (10 de septiembre del año 2021).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 84-IP-2015, (2015).



LA INTERPRETACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS COMO PROBLEMA EN EL RECONOCIMIENTO DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN EN EL PERÚ

Castillo Cuchuyrumi Gabriel Simeon

Mamani Arriola Queila Tamar

Velasquez Vilca Luz Esperanza

Vilca Vilca Abad

RESUMEN

El presente ensayo tiene por objetivo argumentar, discutir y plantear una posible respuesta ante uno de los temas más pronunciados de nuestro país, como lo es la denominación de origen; y concretamente podemos notar que los tres requisitos "calidad", "reputación" u "otras características", que son exigibles a un producto para obtener el reconocimiento de una denominación de origen, no gozan de una interpretación clara, precisa y unívoca en la doctrina nacional. Esto se muestra como un obstáculo para impulsar el registro de las denominaciones de origen en el Perú; por ello se parte por analizar el tema de las denominaciones de origen en la doctrina nacional e internacional, asimismo se analizan los beneficios que trae la denominación de origen para el área geográfica involucrada. Finalmente, se sugieren criterios para unificar la interpretación respecto de los requisitos "reputación, calidad u otras características" en un producto, que se deban exclusivamente a su origen geográfico.

ABSTRACT

The purpose of this essay is to argue, discuss and propose a possible response to one of the most pronounced issues in our country, such as the Denomination of Origin; and specifically we can note that the three requirements "quality", "reputation" or "other characteristics", which are required to a product to obtain the recognition of a Denomination of origin, do not enjoy a clear, precise and univocal interpretation in the national doctrine. This is shown as an obstacle to promote the registration of Appellations of Origin in Peru; therefore, the topic of



denominations of origin in the national and international doctrine is analyzed, as well as the benefits that the Denomination of Origin brings to the geographical area involved. Finally, criteria are suggested to unify the interpretation of the requirements "reputation, quality or other characteristics" in a product, which are exclusively due to its geographical origin.

INTRODUCCIÓN

Siempre hemos escuchado sobre la necesidad y a la vez el desafío de promover nuestros productos tradicionales en escenarios nacionales e internacionales. Justamente la denominación de origen se presenta como un medio eficaz para comunicar a los consumidores sobre el origen geográfico de un producto, cuya calidad y características se deben exclusivamente al lugar de origen.

Sin embargo, advertimos que no existe una interpretación clara y precisa respecto de "la calidad, reputación u otras características que se deban exclusivamente al medio geográfico", los cuales son los presupuestos exigidos por el artículo 201 de la Decisión 486 para el reconocimiento de una denominación de origen. Esto representa un obstáculo al momento de tramitar su reconocimiento ante las entidades competentes, precisamente por el desconocimiento o confusión de los agricultores, artesanos o fabricantes al momento de interpretar la mencionada norma, lo que ocasiona que muchas veces que desistan en su propósito de registrar la denominación de origen ante Indecopi.

Por lo mismo, el presente ensayo responde a la siguiente interrogante ¿La falta de interpretación de "calidad, reputación u otras características" influye en el proceso de reconocimiento de una denominación de origen?, motivo por el cual nuestro objetivo principal se centra en poner de manifiesto la falta de interpretación de "reputación, calidad u otras características" y su influencia en el proceso de reconocimiento de una denominación de origen. Para ello, iniciaremos abordando las nociones generales, que incluirá los antecedentes de la denominación de origen, conceptos y características de la misma, sus beneficios, y su diferencia respecto a los signos no registrables por indicación



geográfica. En la segunda parte se abordarán los conceptos de calidad, reputación y otras características exigidas en el artículo 201 de la Decisión 486. Consiguientemente, se analizará el problema de la falta de interpretación clara y precisa de los presupuestos a propósito del caso del Pisco. Por último, se sugerirá algunos criterios para demostrar cuando un producto cumple con los requisitos establecidos en el artículo 201 de la Decisión 486, sobre “la calidad, reputación, u otras características”.

I. NOCIONES GENERALES

1.1. Antecedentes normativos de la denominación de origen

En sus inicios, Pico (1994) explica que por la poca participación de sus miembros en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela acordaron establecer un régimen común subregional en temas de programación industrial, arancel externo común y régimen común de capitales extranjeros, marcas, patentes, licencias y regalías. Esto se cristalizó en la aprobación de la primera Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en 1970, seguida por la Decisión 85 en 1974, la cual fue sustituida por la Decisión 311 en 1991, por la Decisión 313 en 1992, y luego por la Decisión 344 en 1994, que es el antecedente directo de la Decisión 486.

Ahora bien, sobre la denominación de origen, la primera norma andina que inició su regulación fue la Decisión Andina 344, que estaba vigente desde el 01 de enero de 1994 hasta el 30 de noviembre del año 2000 (Sánchez del Solar, 2008). Esta norma fundamentalmente regulaba temas de patentes de invención y modelos de utilidad, así como los diseños industriales, las marcas y denominaciones de origen, enseñanzas y nombres comerciales, también licencias de derecho de propiedad intelectual.

En consecuencia, de su derogación, el 01 de diciembre del año 2000, se la sustituyó por la Decisión 486, en la cual la denominación de origen se establece desde el artículo 201 hasta el 220, es decir, la Decisión 486 es entendida como la norma de adecuación del Perú al acuerdo de los Aspectos de Derecho de



Propiedad Intelectual Relacionadas con el Comercio (ADPIC). Esta norma jurídica tiene carácter supranacional y rige por encima de las normas nacionales. En nuestro país, la primera norma que reguló las denominaciones de origen fue el Decreto Legislativo 823 de la "Ley de Propiedad Industrial" con fecha 24 de abril de 1996, la cual fue derogada posteriormente por el Decreto Legislativo 1075.

1.2. Concepto

Debemos entender por denominación de origen, conforme a la perspectiva que aporta Sánchez del Solar (2008) como aquel signo distintivo cuya función esencial es distinguir un producto en el mercado, pero ello no se extiende a las actividades o servicios conforme a nuestra legislación vigente.

La particularidad que tiene respecto a los demás signos distintivos, está en que: 1) se trata de un signo distintivo que incluye en su conformación el nombre de un lugar geográfico, y 2) se aplica a productos que tienen características únicas, debido precisamente al hecho de ser extraídos o producidos en ese lugar geográfico (Gamboa, 2011).

Por su parte, Peñas (2010) considera que la denominación de origen es un verdadero signo distintivo del comercio económico, de uso colectivo y bastante participativo administrativamente, que por medio de un "vínculo doble" une el producto, generalmente agrícola, alimentario o de artesanía, con una determinada zona geográfica a la que se refiere la denominación; sobre esto cabe resaltar que su calidad o características únicas se deben exclusivamente al lugar de origen. Es decir, existe un "doble vínculo", por un lado, una vinculación geográfica (entre el producto y el lugar geográfico) y, por otro lado, una vinculación cualitativa (entre el producto y sus cualidades únicas debidas al medio geográfico).

De manera más concreta, el artículo 201 de la Decisión 486 señala:

Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de



un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

De conformidad con lo anterior, la denominación de origen es un signo compuesto por el nombre de un lugar geográfico determinado, con el cual se designa que un producto es originario de ese lugar; y cuyas características que lo individualizan se deben a la zona geográfica, incluido no solo los factores naturales (temperatura, suelo, clima, etc.) sino también los factores humanos (modo tradicional de elaboración, producción, cultivo o procesamiento).

1.3. Características

Si bien este tipo de signo distintivo presenta un vínculo entre el producto y el determinado lugar geográfico como requisito esencial; también podemos advertir las siguientes características: a) las denominaciones de origen distinguen productos no servicios, b) el producto no se produce con iguales características en otra zona geográfica, c) respecto a la titularidad, en las denominaciones de origen es el Estado, no corresponde una titularidad individual, es el Estado quien otorga a los productores la autorización de uso, d) Las denominaciones de origen se defienden por un sistema de defensa pública, de oficio o a instancia de parte, e) Las denominaciones de origen tiene una duración indefinida, más su autorización de uso tiene una duración de 10 años.

1.4. Beneficios de la denominación de origen

Según Arancibia (2016), son varios los beneficios que trae la protección de las denominaciones de origen, desde un enfoque económico, el interés de los consumidores, ya que el público consumidor podrá identificar fácilmente en el mercado productos de una calidad superior, que considera ha sido fabricado con un procedimiento especial y único.



De igual modo, colabora en la promoción del interés de los productores, al identificar sus bienes a través de un signo que refleja una calidad conocida, esto le da un valor agregado y mayor reconocimiento sobre otros productos de la misma clase, al momento de acceder al mercado nacional e internacional, al hacerse más productivo y competitivo en el mercado se convierte en más atractivo para el consumidor final, esto implica un mayor crecimiento económico de los encargados de la extracción, producción y elaboración del producto, e incluso de la economía a nivel local y regional.

Desde el plano cultural, el reconocimiento de la denominación de origen promoverá las bondades gastronómicas, culturales, paisajísticas de la región de procedencia del producto, impulsando así el turismo, lo cual favorecerá el desarrollo económico regional y la conservación de la herencia cultural ancestral.

Además, los habitantes del lugar de origen del producto también se verán beneficiados porque obtendrán una mayor recompensa y al mismo tiempo generará un mayor interés en conservar e impulsar sus recursos naturales y culturales de la región con procesos productivos mejorados, a consecuencia de ello surgirá un incentivo por el asentamiento de la población en el medio rural afectado por la denominación de origen. Esto, según Arancibia (2016) contribuirá a: "Un desarrollo sostenible basado en tres pilares: el social, el ambiental y el económico" (p. 3).

Por último, respecto al ámbito legal, se evita abusos como la usurpación del nombre de la zona geográfica en cuestión, dado que con las denominaciones de origen los productos obtienen protección legal contra los actos de competencia desleal, imitación y falsificación, aunque estos utilicen los mismos ingredientes y procedimientos (Peñas, 2010).

1.5. Diferencia entre la denominación de origen y signos no registrables por su indicación geográfica

Las marcas son signos que utilizan las empresas para identificar y diferenciar sus productos o servicios de las demás empresas. Las marcas conceden a sus



propietarios el derecho a impedir el uso de la misma por terceros. Con frecuencia, las marcas consisten en nombres o denominaciones arbitrarias, más no en una indicación geográfica, de ser así se incurriría en una causal de irregistrabilidad de conformidad con el artículo 135 inciso e) y l) de la Decisión 486.

Entonces cabe preguntarnos, ¿Por qué se permite el registro de una denominación de origen, si toda indicación geográfica es irregistrable por carecer de distintividad?

Esto es así porque las restricciones de registrabilidad rigen solo para marcas individuales, más no sobre las marcas colectivas, además las marcas colectivas, como la indicación geográfica, se caracterizan por incluir el lugar geográfico de producción más otros elementos distintos a la indicación, por ello el Indecopi las considera aptas para ser registradas. En esa misma línea, Arana (2020) señala que todas las marcas colectivas registradas por lo general están formadas por signos compuestos o mixtos que contienen otros elementos figurativos, cromáticos o denominativos que le dan a todo el conjunto marcario suficiente distintividad y por ello son registrables.

Es el caso de la marca "Toropampa" al cual le negaron el registro, porque la palabra indicaba directamente un lugar geográfico, además su registro podría dar lugar a confusiones o competencia desleal con las marcas próximas al lugar o marcas que en el futuro quieran considerar su registro (Resolución N° 1216-2018/CSD-INDECOPI). Más en el caso de la marca "Sol del Cusco", es aceptable su registro porque es un signo mixto, en estos supuestos para determinar si tiene suficiente distintividad, se evalúa el conjunto total de elementos que conforman el signo y no por separado.

II. LA "CALIDAD, REPUTACIÓN U OTRAS CARACTERÍSTICAS" EN LOS PRODUCTOS QUE SE DEBAN AL ORIGEN GEOGRÁFICO

2.1. La Calidad

La denominación de origen es un signo distintivo de calidad per se, puesto que el producto debe cumplir previamente con una serie de requisitos y estándares



de calidad exigidos por el pliego técnico de condiciones donde se debe demostrar que la calidad del producto local es única debido al conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son imprescindibles para llevar a cabo la producción.

A ese entender, recogiendo la postura de Vásquez, la calidad puede entenderse en dos sentidos, como objetiva y subjetiva; la calidad objetiva se refiere a una visión interna de la calidad, es decir, cuan eficiente es el proceso de producción del producto; en cambio la calidad subjetiva alude a una visión externa, es decir la calidad se obtiene en la medida que logre la satisfacción de las necesidades, expectativas y deseos del cliente (citado en Hernández et al., 2018).

Si bien es cierto la calidad y la reputación de un producto se hace verificable y mayormente perceptible cuando ha pasado un tiempo suficiente en que ha manifestado sus virtudes en el mercado. Sin embargo, no podemos establecer un periodo fijo (un número exacto de años) para acreditar que la calidad y la reputación se ha consolidado, y menos aplicarlo como regla general para todo tipo de productos. Pues puede darse que un producto adquiera calidad en menos o más años que otro; en ese sentido, el tiempo es un factor indeterminable, se trata más bien de una serie de situaciones, voluntades y sujetos, no pronosticables.

Por lo mismo, para Sánchez (2008), la norma no se enfoca en el tiempo, sino en el resultado, vale decir que no es determinante el proceso de consolidación de la calidad o reputación del producto, sino que éstos efectivamente se hayan consolidado al momento de solicitar el reconocimiento de la denominación de origen y que sean verificables.

2.2. La Reputación

Diversos autores mencionan que la concepción referida sobre "reputación" se obtendría de la definición que nos otorga la Real Academia Española, mencionando así que este concepto podría derivarse en la concepción o estimación de valor que tiene la audiencia sobre algún objeto o persona. (Alloza,



2013). A ello, Álvarez (2018) agrega que esta opinión o cantidad de admiración y/o respeto que tiene la audiencia sobre algo lo obtiene basado en el comportamiento o carácter pasado del objeto.

Llevándolo al ámbito de las denominaciones de origen, podríamos señalar que el término hace alusión a la percepción representativa que tiene el público sobre un producto, basada en el tiempo que lleva comercializándose en el mercado, así como en su proyección futura y cualidades que lo diferencian de los demás productos de la misma clase. Asimismo, diversas investigaciones han confirmado que una fuerte orientación al mercado favorece la rápida aceptación del nuevo producto, lo cual también ayudará a evitar constantes cambios para tratar de adaptarse a las exigencias del mercado (Álvarez, 1999). En concreto, desde esta concepción, reputación se considera al prestigio comercial del producto.

En contraste con la anterior definición, Sánchez (2008) considera que una serie de productos en el Perú obtuvieron su reputación al demostrar que son productos elaborados con prácticas tradicionales muy antiguas lo cual es suficiente justificación en mérito a que las denominaciones de origen tienen como fin indirecto proteger nuestras prácticas culturales ancestrales.

2.3. Otras Características

Cuando nos referimos a "otras características" del producto que se deban esencial o exclusivamente al medio geográfico, podemos señalar que se trata de particularidades del producto como la forma, imagen, las propiedades técnicas del producto u otros atributos o valores que esencialmente se resaltan en razón del medio geográfico en el cual se producen (Pérez, 2006).

Si bien lo que se pretende con estos requisitos es demostrar que un producto que solicita la denominación de origen tiene características exclusivas o esenciales por el medio geográfico donde se producen. En esa misma línea, el Manual de Planificación de Productos Turísticos del MINCETUR (2014), señala que un producto turístico o de trascendencia local, regional o nacional podría demostrar sus "características especiales" cuando por la temporada en la que se



produce o un evento en particular, le otorga ese carácter especial al producto que lo distingue de modo sobresaliente en relación con otros productos. También, se puede mostrar cualidades del producto respecto a la reseña que deja en los compradores, por ejemplo, el significado que se lleva el turista o el consumidor.

Precisando lo anteriormente señalado, Thompson (2019) señala que esas “otras características” pueden venir como consecuencia de factores como la naturaleza del producto que se va a realizar, también pueden ser elementos como el proceso para la elaboración del producto, la técnica que se aplica o factores especialmente importantes para los determinados productos.

III. ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE FONDO

3.1. La falta de interpretación clara de “calidad, reputación u otras características”

Gamboa, ex directora de la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI (2011) nos indica que un producto reconocido con la denominación de origen debe ser único y cuyas características no puedan ser replicadas cuando el producto ingrese al extranjero o se produzca en un lugar distinto al de origen. A esto agrega que, no es suficiente que el producto sea únicamente conocido, sino que debe existir un vínculo entre el lugar geográfico y el producto; para lo cual se realiza un estudio técnico que logre demostrar que las características singulares del producto se deben esencialmente a la zona geográfica, mostrando no solo los factores naturales (clima, suelo, otros) sino también los factores humanos (técnicas de elaboración o producción). La misma autora culmina mencionando que dicho estudio técnico es un requisito para presentar la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen en nuestro país, lo cual es visible en el TUPA del INDECOPI.

Entonces podemos deducir que el estudio técnico solo logrará demostrar: 1) las características que lo hacen diferentes de los otros, y 2) que estos se deban a la zona geográfica. En ese sentido, el informe responderá si el producto tiene



"calidad, reputación y otras características que se deban al medio geográfico", los cuales son requisitos en el artículo 201 de la Decisión 486.

Si bien señalamos que dichas características especiales del producto debidas al medio geográfico, involucran factores naturales y humanos, en el caso del Pisco, los Ingenieros De la Cruz & Marcelo mencionan que la "*calidad*" pudo haber sido comprobada mediante sus técnicas de cultivo a ello se agrega el proceso de preparación del aguardiente de uvas, además de la fermentación y pre-fermentación del jugo de uva, finalizando con la destilación; es por dichas etapas de investigación que se pudo lograr obtener los parámetros estandarizados de calidad así como lo exige nuestra norma.

A pesar de que INDECOPI menciona calidad, sigue siendo completamente vacía porque no se nos otorga al menos una interpretación gramatical, sino que solo nos conceden la palabra para nosotros suponer que de dicho informe técnico se derivará la calidad o en general los tres requisitos del producto. Kart Larenz (citado en Achondo, 2012, p.38) menciona que toda interpretación textual debe comenzar con el sentido literal, todo ello en razón que sea capaz de concretar y señalar definitivamente el significado de una expresión.

Por tanto, el informe técnico (como indica INDECOPI en su guía) solo se centra en certificar la calidad de nuestro producto, pero no se puede decir lo mismo respecto de la "*reputación*", puesto que resulta complejo determinar de qué forma o cuándo un producto alcanza reputación y aún más certificarlos en un informe técnico. Si consideramos reputación como antigüedad, podemos volver al caso del Pisco, en el que para demostrar esta característica se tuvo que proporcionar vasta información del origen y la historia del nombre de "Pisco", como la fuente zoológica, la cual nos relata la existencia de la denominación «pisku» «pisccu» que en el idioma quechua era el apelativo de aves, y demás fuentes que demuestren el origen de la denominación "Pisco" (Gutiérrez, 2003).

Sobre "otras características", si consideramos dentro de esto la forma, la imagen, las propiedades técnicas u otros atributos del producto, entonces al demostrarse



estas se puede confundir que simultáneamente ya se está demostrando los parámetros del requisito de calidad.

Con todo ello, se puede deducir que este informe técnico que se solicita del producto respecto al medio geográfico de origen, se enfoca principalmente en demostrar la "calidad" del producto, porque puede ser medible en el proceso de elaboración del producto con parámetros estandarizados de calidad, así como el caso del Pisco peruano, se hizo un informe técnico rigurosamente detallado de su elaboración. Pero respecto a "reputación" puede resultar más complejo demostrarlo, y en el caso del Pisco se centraron en demostrar simplemente la antigüedad e historia del producto. Ahora, respecto a "otras características", esta se puede confundir que ya están incluidas en el requisito de la "calidad". En tal caso, es complejo demostrar fehacientemente estos requisitos.

Y precisamente la dificultad de demostrar se deriva de la falta de interpretación clara de estos presupuestos, sobre esto, Rodríguez (2018) menciona que: "Los criterios interpretativos proporcionan el arsenal de argumentos necesario ante la incertidumbre que, en mayor o menor grado, son incapaces de superar los contextos" (p.193).

Esto quiere decir que la falta de interpretación en lo que se refiere a los presupuestos puede devenir en la vulneración de su capacidad de la norma de resolver contextos.

Por ejemplo, podemos mencionar el tema del conflicto del Pisco, puesto que si este producto quisiera acreditar "calidad o reputación" no podría, al menos no con los limitados conceptos que otorga la norma, debido a que los productos solo cumplen con presentar un informe técnico suponiendo que tienen "reputación y calidad"; sin embargo no existe señales o datos de qué es reputación o al menos a qué se refieren exactamente con calidad, a su vez qué "otras características" puede demostrar un producto, finalmente todo cae en un precipicio. Pues si un producto cumple las tres cualidades, no puede demostrar explícitamente



ninguno, porque puede que al probar uno ya se está probando los otros, son confundibles entre sí.

En síntesis, podemos evidenciar que al no existir una interpretación unívoca de estos tres requisitos “calidad, reputación u otras características” también es complicado demostrarlo objetivamente ante Indecopi para reconocer una denominación de origen, toda vez que la única demostración que existe es el informe técnico y este al parecer solo acredita la calidad o particularidad del producto debido al lugar geográfico, obviando la reputación. Y sobre ello, podemos cuestionarnos si al demostrar que el producto tiene reputación se presume también la calidad del producto, o si al demostrar otras características también se está demostrando calidad. Es un complejo problema que tal vez tendría su fin con una norma interpretativa.

3.2. La disputa por la denominación de origen “PISCO”

Sin duda, “Pisco” es la denominación de origen más reconocida en nuestro país y como diría García: “Pisco es una palabra quechua que ha dado nombre a un valle, nombre a un puerto y nombre al afamado aguardiente de uva del Perú. Hablar de Pisco es hablar de varias cosas, pero todas parten de lo mismo y alcanzan un final embriagador” (citado en Quintero, 2003, p.4).

- La Guerra por la Titularidad

Probablemente, muchos se cuestionaron y se seguirán cuestionando la procedencia del Pisco como peruano o chileno. Pues es ampliamente conocida la disputa entre Perú y Chile por reconocer al Pisco como una denominación de origen propia de cada país, debido al alto impacto comercial, cultural y social que ha alcanzado este producto a nivel internacional.

Para enfrascarse en esta singular aventura de conocer la disputa por el Pisco, debemos remontarnos al 15 de mayo de 1931, cuando el presidente de Chile Carlos Ibáñez del Campo con afán de proteger su producción comercial, declaró como denominación de origen “Pisco” por el Decreto con Fuerza de Ley N° 181, estableciendo que: “El nombre pisco queda exclusivamente reservado a los



aguardientes que procedan de la destilación de los caldos de uvas dentro de [...] los departamentos de [...] Copiapó, Huasco, La Serena, Elqui y el Departamento de Ovalle, en la zona que se extiende al norte de los ríos Limarí, río Grande y río Rapel” (citado en Gutiérrez, 2003, p. 264). Las posteriores normas chilenas ratificaron este planteamiento.

En cambio, el Perú lo hizo 59 años después, mediante Resolución Directoral N° 072087 del 12 de diciembre de 1990, con el que a través del ITINTEC declaró que la denominación PISCO es una denominación de origen para los productos obtenidos de la destilación de caldos, resultantes de la fermentación exclusiva de uva madura, elaborada en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina del Departamento de Tacna.

Es cierto que Chile registró antes de Perú la denominación de origen, en su territorio. sin embargo, en el Perú ya se regulaba su comercialización desde la Ley N° 05102 del 18 de mayo de 1925, mediante la cual se exonera, por un año, del aumento del impuesto a los alcoholes a aquellos vinos y alcoholes de uva que se produjeran en la zona sur del Perú. Asimismo, la Resolución Suprema N° 052 del 20 de abril de 1932, expresaba que la calificación de «aguardiente de uva» será utilizable únicamente por los aguardientes provenientes de Pisco, Locumba, Moquegua, Majes o Lunahuaná. Y es así que las siguientes leyes peruanas lo regulan de alguna manera y dentro de estas, cabe resaltar la Resolución Jefatural N° 0179 del Instituto Nacional de Cultura dada el 7 de abril de 1988, en la cual se declara la denominación de origen “PISCO” como “Patrimonio Cultural de la Nación Peruana”.

Sin embargo, como ya se ha analizado líneas arriba, para conceder la denominación de origen se debe cumplir los presupuestos establecidos en el artículo 201 de la Decisión 486, así como en el artículo 2.1 del Arreglo de Lisboa, el cual identifica tres elementos: a) Debe ser el lugar geográfico o denominación geográfica, b) Que el producto sea procedente del lugar geográfico, y c) Que la calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico.



Ahora bien, en el caso chileno no existía un lugar en el país con el nombre "Pisco". Esto representaba un gran problema para sustentar el origen geográfico del producto, es por eso que en el gobierno de Arturo Alessandri mediante la Ley N°5798 del 22 de enero de 1936, se reemplaza el nombre del pueblo "La Unión", en la novena subdelegación por el de "Pisco Elqui", aunque esta ley no da mayores razones por el cambio de nombre, solo aterriza en establecer que comenzará a regir desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

En mérito a este cambio, la denominación de origen "Pisco" chileno ha sido duramente criticada, pues no existía el origen geográfico, sino que fue creada administrativamente 5 años después de reconocer su denominación de origen. Por todo lo desarrollado en la parte teórica del presente ensayo, la denominación Pisco Chileno no satisface los presupuestos para constituir una denominación de origen pues como advertimos se requiere más que una simple indicación geográfica, en ese sentido la denominación realizada por el país vecino se ajusta más a una indicación de procedencia, que incluso ha sido establecida artificialmente.

Esto en el plano internacional le dio cierta ventaja a Chile en cuanto a la comercialización del producto, pues este ya estuvo presente en el mercado internacional años antes, por lo mismo pudo realizar acuerdos, pactos y tratados comerciales con países consumidores, a la vez le permitió industrializar su producción de aguardiente de uva (Pisco).

Aunque posteriormente, Perú en mayo del 2005 solicita el registro Pisco como denominación de origen ante la oficina internacional de la OMPI, para entonces Chile ya había logrado el reconocimiento de origen del Pisco en aproximadamente 40 países, en muchos de esos convenios se establecieron cláusulas de homonimia a favor de Perú; de los 23 países que eran parte de la unión de Lisboa, 9 países miembros habían suscrito anteriormente acuerdos comerciales con Chile, dentro de estos están Bulgaria, Costa Rica, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, México, Portugal y República Checa, que en consecuencia de su alianza anterior denegaron la protección (algunos de forma total y otros de forma parcial) de



denominación de origen al "Pisco" como peruano dentro de sus territorios (Nudman, 2007).

- Reflexión crítica

La falta de interpretación de los presupuestos para que se constituya una denominación de origen, como el de reputación nos llevó durante mucho tiempo a considerarla acreditada estrictamente, cuando los productos vienen de prácticas ancestrales, remotas, muy antiguas de carácter tradicional y tal percepción se ha estado sosteniendo hasta hace poco por: i) tratarse de productos que se elaboran con prácticas tradicionales, y (ii) que estas prácticas sean muy antiguas, justifica que se les reconozca como denominación de origen. Levándonos a tener una concepción de que las denominaciones de origen están para proteger nuestras prácticas ancestrales en la elaboración de productos y son muchas las personas y los pueblos que, sabiéndose poseedores de sistemas tradicionales de producción, solamente por ese hecho, esperan el reconocimiento de una denominación de origen.

Por eso mismo en Perú se declara como denominación de origen al Pisco (1990) años después de que se le declaró como patrimonio cultural de la nación (1988). Interpretación distinta tenía el país vecino, el cual le permitió hacerlo (declararlo como denominación de origen Protegida) 59 años antes que el Perú, a pesar de que en lo cultural e histórico el Pisco peruano cuenta con más argumentos que Chile.

3.3. Número de denominaciones de origen en el Perú

A lo anterior se suma que el Perú solo cuenta con 10 denominaciones de origen registradas hasta la fecha, dentro de las cuales se encuentran: Pisco, Maíz Blanco Gigante Cusco, Chulucanas, Pallar de Ica, Café Villa Rica, Loche de Lambayeque, Café Machu Picchu - Huadquiña, Maca Junín Pasco, Aceituna de Tacna y Cacao Amazonas - Perú. Esta cifra evidencia el lento progreso en el Perú para constituir denominaciones de origen que promuevan el potencial de nuestros productos agrícolas, artesanales y otros; y de modo indirecto tampoco se fomenta el valor



de nuestros acervos culturales, tradiciones en el mercado nacional e internacional.

Ahora, desde otro ángulo del problema también se encuentran las denominaciones de origen existentes, pero no reconocidas por la INDECOPI, de las cuales no podemos acertar un número exacto que podría ir desde decenas a cientos en nuestro país. Esto también es una dramática situación que encapsula a decenas o cientos de productores, artesanos o fabricantes de productos que no se animan a registrar sus productos pese a cumplir con los requisitos señalados por la Decisión 486: 1) que la denominación de origen incluya el lugar geográfico de procedencia del producto, 2) que la calidad, reputación u otras características se deban al lugar geográfico; esta falta de protección legal constituye un grave riesgo de imitación, falsificación o incluso que otros se lo registren su denominación de origen e impidan su uso.

Este escaso número de denominaciones de origen en el Perú y las denominaciones de origen clandestinas solo indican que la falta de una interpretación precisa de los requisitos genera confusión y con ello desinterés en inscribir las denominaciones de origen, sumado a esto, cumplir los procedimientos de tramitación puede ser más tedioso que simplemente no registrarlo, pues recordemos que los costos del informe técnico lo asumen la parte solicitante.

IV. PROPUESTAS DE LINEAMIENTOS PARA CONSIDERAR UN PRODUCTO CON CALIDAD, REPUTACIÓN U OTRAS CARACTERÍSTICAS

4.1. Sobre Reputación

Entendiendo la reputación como 1) notoriedad comercial o 2) práctica tradicional antigua de un producto. Entonces para que un producto adquiriera la denominación de origen no se debería limitar a que sea solo práctica tradicional "antigua", sino que para cumplir con este requisito sea suficiente que el producto haya adquirido una cierta notoriedad comercial.



Sobre el primero, "notoriedad comercial", debe entenderse que el producto tenga un suficiente desarrollo comercial corroborable en el nivel de ventas y aceptación por parte del público consumidor, lo cual ha sido logrado a través del tiempo en que el producto haya alcanzado un alto nivel de calidad atribuible al lugar de origen.

Sobre el segundo punto, que sea una "práctica tradicional antigua" significa que la elaboración del producto implique conocimientos y/o prácticas tradicionales ancestrales antiguas que permanecieron a lo largo de varias generaciones y que es reconocida como propia del lugar. Es decir, se considera la trascendencia histórica (por el paso de los años) y cultural (que sea un conocimiento ancestral).

Respecto a este requisito, optamos por la postura de que para considerar que un producto ha adquirido reputación, no necesariamente tenga un carácter tradicional "antiguo", puesto que esta condición de antigüedad no siempre puede estar presente en un producto, pero puede que este si tenga "notoriedad comercial". Esto con el fin de incentivar a los productores a registrar su denominación de origen y flexibilizar los requisitos en beneficio de los productores artesanos o elaboradores del producto.

Por ejemplo, puede que se empiece a producir paltas hace sob unos 6 años en Abancay, y debido a los factores naturales de la zona geográfica (temperatura, clima, etc.) y por factores humanos (la forma de manejo del cultivo o su producción), el producto resulta ser único en su clase debido a la zona geográfica y adquiere rápidamente prestigio y estima por parte de los consumidores. Pero no es un producto que sea muy "antiguo" aunque sí puede ser "ancestral" (porque implica un conjunto de técnicas heredadas que difícilmente sería igual en otros lugares). En este caso, si exigimos por reputación una práctica tradicional "antigua", este producto no tendría reputación, pero si interpretamos reputación como "prestigio comercial", si sería posible su declaración como DO. por ello consideramos adecuado optar por la segunda interpretación. Ahora bien,



si el producto acredita un respaldo tradicional antiguo sería un plus adicional que le añade valor comercial.

4.2. Sobre Calidad

Entendemos que la calidad se demostrará en dos sentidos: 1) objetivo; la calidad se muestra en el proceso de elaboración del producto, que puede ser medible con estándares de calidad de los productos, y 2) subjetivo; la calidad cumpla con satisfacer las necesidades del cliente, esto se puede demostrar en sus factores nutricionales beneficiosos para la salud del consumidor y de otras formas; por ejemplo, las bebidas alcohólicas pueden cumplir con demostrar el proceso de fermentación de la bebida y también que logra satisfacer de modo excepcional las expectativas de los clientes. Este requisito de la calidad se demostrará mediante el informe técnico que es elaborado por un especialista.

4.3. Sobre otras Características

Entendiendo que las otras características organolépticas podrían ser: 1) la forma, 2) la imagen, 3) las propiedades técnicas del producto u otros atributos o valores que esencialmente se resaltan.

Sobre el primero "forma", se puede considerar aquí la textura del producto, la silueta que muestra el producto e incluso la forma física excepcional que demuestra este de otros productos.

Sobre el segundo "imagen", aquí se podría apreciar el color que tiene, la diferencia visual que se tiene respecto a otros productos similares a éste.

En el último aspecto "propiedades técnicas del producto u otros atributos o valores que esencialmente se resaltan" podría considerarse como un criterio de demostración a las técnicas de elaboración que se utiliza para obtener el producto e incluso como un plus se podría demostrar si esta técnica es de épocas pasadas. También se puede demostrar si esa técnica es única o que se está desapareciendo, demostrando este último con reseñas históricas para comprobar que esa técnica existía pero que está a punto de extinguirse, el productor también



puede demostrar la temporada en la que se produce e incluso como plus podría demostrar si es difícil lograr producirlo y cuales son estas dificultades. Igual que la anterior, este requisito se demostrará con el informe técnico.

CONCLUSIONES

PRIMERO: Se determina que existe una falta de interpretación clara y precisa sobre los presupuestos "calidad, reputación u otras características debidas exclusivamente al medio geográfico" ya que no se encuentra regulado su alcance conceptual ni la manera como demostrar estos tres requisitos en el informe técnico, el cual es un documento exigido conjuntamente con la solicitud para inscribir una denominación de origen.

SEGUNDO: También se muestra que si influye la falta de interpretación de los presupuestos en el reconocimiento de una denominación de origen debido a que el hecho de que no exista una interpretación uniforme da lugar a que los productores se formen sus propias interpretaciones ambiguas e inexactas, lo cual genera confusión a los productores, artesanos o elaboradores del producto, por tanto se hace más factible no inscribir su denominación de origen que someterse a esta difícil tarea interpretativa.

TERCERO: Se determina que la falta de interpretación precisa y clara de los presupuestos influye negativamente en el reconocimiento de una denominación de origen, esto se evidencia con las pocas denominaciones de origen registradas en el Perú (solo 10 en total), debido a que los solicitantes ven más conveniente no inscribir la denominación de origen que tener que demostrar a través del informe técnico que su producto goza de calidad, reputación u otras características exclusivas por el medio geográfico. Esto sumado a que los costos para la elaboración del informe técnico deben ser asumidos por la parte solicitante.

CUARTO: Sobre los lineamientos para demostrar calidad, reputación u otras características se consideró *calidad* en dos sentidos: 1) objetiva; la forma de elaboración del producto, y 2) subjetiva; satisfacción de necesidades; sobre la *reputación* bastaría acreditar notoriedad comercial antes que prácticas tradicionales antiguas. Y, por último, *otras características* se refieren a 1) la forma, 2) la imagen, y 3) especificaciones técnicas del producto.



QUINTO: Sobre la legislación en la que constará los lineamientos antes planteados, se considera que debe plasmarse en el Decreto Legislativo 1075 añadiendo el artículo 91-A que mencione “Sobre el contenido del informe técnico”, en donde se expresará en forma breve lo que debe entenderse por cada uno de los tres requisitos (calidad, reputación u otras características) para obtener una denominación de origen. Adicionalmente, estas propuestas serán ampliadas en el “Manual de denominación de origen” provisto por la Indecopi, el cual servirá como guía fundamental para aquellos que pretendan solicitar una denominación de origen.



BIBLIOGRAFÍA

- Alloza, A. (Ed.). (2013). *Reputación corporativa*. Madrid, España: LID Editorial.
- Álvarez, J. (2018). *Reputación corporativa. Estudio del concepto y las metodologías para su medición: propuesta de un concepto y metodología de consenso* (tesis de doctorado). Universidad Complutense de Madrid, España.
- Álvarez, Y. (1999). Gestión de la calidad en el proceso de desarrollo de los productos. Oviedo, España: UOV.
- Arana, M. (2020). Protección de las indicaciones geográficas en el Perú. *Derecho y Sociedad*, 2(54), 2070-3634. Recuperado de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/2450/21677>
- Arancibia, M, J. (2016). La importancia de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas para la identidad del país. *Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad*, 3(8), 267-283. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articub.oa?id=469546449013>
- Cofre, C., Núñez, E., Mujica, F., y Lacoste, P. (2016). La guerra del pisco a través del estudio de los marbetes, *Idesia*, 34(2), 25-34. Recuperado de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34292016005000004&lng=en&nrm=iso&tlng=en
- Cornejo, C. (2014). La Protección Jurídica de las denominaciones de origen peruanas. *Derecho Privado*, 3(5), 295- 334.
- Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, La Comisión de la Comunidad Andina. Recuperado de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1676341/Decision486.pdf>
- Gamboa, P. (2011). *La denominación de origen en el Perú*. Lima, Perú: INDECOPI



- García, L. (2006). *Lineamientos generales en relación con la declaración de protección y la autorización de uso de una denominación de origen*. Santiago, República Dominicana: ONAPI
- Gastiaburu, K. (2018). Indicaciones geográficas y denominaciones de origen: modos de protección internacional de los productos de calidad agroalimentarios, vitivinícolas, artesanales y otros. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*. 4(7), 237-287. Recuperado de <https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/32>
- Granado, R. (2004). *Indicaciones Geográficas y denominaciones de origen un Aporte su Implementación*. San José, Costa Rica: MAG
- Hernández, H., Barrios, I. y Martínez, D. (2018). Gestión de la calidad: elemento clave de las organizaciones. *Criterio Libre*, 15(28), 179-195. Recuperado de <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriolibre/article/view/2130/1621>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Nacional de Propiedad Industrial. (s.f.). *Taller De La OMPI sobre Signos Distintivos como Herramientas de Competitividad Empresarial*. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/14zyfHMmrQxRhK587sYgHjVjMGyU_bPkF/view
- Nudman, V. (2007). *Protección internacional de la denominación de origen pisco chileno*, tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Recuperado de https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113067/denudman_v.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Peñas, B. (2010). *Algunas cuestiones en torno a la denominación de origen como signo distintivo*. Valladolid, España: UVA



- Pico, G. (1994). La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. *Revista Jurídica*, (09), 211-243. Recuperado de https://www.revistajuridicaonline.com/wpcontent/uploads/1994/02/09_La_Decision_344.pdf
- Quintero, A. (2004). Visión de las denominaciones de origen en Colombia. *Revista e-mercatoria*, 3(1), 1-14. Recuperado de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/emerca/article/view/2120/1893>
- Sánchez del Solar, M. (2008). denominaciones de origen en el Perú: Desafíos y oportunidades. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*, 04 (06), 49-88. Recuperado de <https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/download/70/68/>

