

El secreto está en la marca

MARCAS



Índice

Las marcas	5
1. ¿Qué es una marca?	6
2. ¿Qué elementos puede utilizar como marca para distinguir sus productos o servicios?	6
3. ¿Para qué sirven las marcas?	10
Los tipos de marcas	14
4. ¿Qué son las marcas de producto o servicio?	16
5. ¿Qué son las marcas colectivas?	18
6. ¿Qué son las marcas de certificación?	19
7. ¿Qué relación hay entre las marcas de producto o servicio, las marcas colectivas y las marcas de certificación?	20
La creación de marcas	22
8. ¿Por qué es importante tener una marca?	23
9. ¿Cómo puede aumentarse el carácter distintivo de una marca?	28
10. ¿Qué debería tenerse en cuenta al elegir o crear una marca?	29
La protección de las marcas	32
11. ¿Cómo puede su empresa proteger su marca o marcas?	33
12. ¿De qué otros instrumentos jurídicos disponen para proteger su marca u otros aspectos de sus productos?	33
13. ¿Por qué debería su empresa registrar su marca o marcas?	37
14. ¿Qué derechos confiere el registro de una marca?	39

15. ¿Equivale el registro del nombre de su empresa o del nombre comercial de su negocio al registro de una marca?	40
16. ¿Cuáles son los principales motivos de denegación de una solicitud de registro?	42
17. ¿Se puede conseguir una marca gratuitamente o comprarla a una persona que ya no la necesita?	46
18. ¿De qué manera puede usted averiguar si el signo propuesto está en conflicto con una marca de la competencia?	47
19. ¿Qué costos entrañan la creación y la protección de una marca?	49
20. ¿Quién está autorizado a solicitar el registro de una marca?	49
21. ¿Se necesita un agente o abogado de marcas para presentar una solicitud de marca?	50
22. ¿Cuánto tiempo se tarda en registrar una marca?	50
23. ¿Cómo se solicita el registro de una marca?	51
24. ¿Durante cuánto tiempo estará protegida su marca registrada?	53
25. ¿Pueden coexistir dos marcas idénticas?	53
26. ¿Es necesario registrar todas las pequeñas modificaciones de su marca?	55
27. ¿Qué sucede si desea utilizar su marca en un producto o servicio diferente de aquellos para los cuales la registró?	55
28. ¿Cómo puede proteger la forma de su producto?	57
Las marcas en el extranjero	60
29. ¿Posee validez internacional el registro de una marca efectuado en su país?	61
30. ¿Debería pensar en proteger su marca en el extranjero?	61
31. ¿Cómo y cuándo puede registrar la marca de su empresa en el extranjero?	61

El uso de las marcas	65
32. ¿Qué se entiende por “uso” de una marca? ¿Qué importancia reviste para el titular de un registro de marca?	66
33. ¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?	66
34. ¿Puede su empresa usar la misma marca para distintos productos o servicios?	68
35. ¿Cómo debe utilizar su marca?	69
36. ¿Puede utilizar la marca de un competidor en su publicidad?	71
37. ¿Qué es un nombre de dominio y qué relación guarda con las marcas?	72
38. ¿Qué debería tenerse en cuenta al utilizar marcas en Internet?	74
La comercialización de las marcas	77
39. ¿Puede conceder licencias sobre su marca a otras empresas?	78
40. ¿Qué tasa o regalía debería esperar percibir por su marca?	79
41. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva y una licencia no exclusiva?	79
42. ¿Debería conceder una licencia exclusiva o no exclusiva sobre su marca?	80
43. ¿Qué relación guardan los acuerdos de franquicia con las marcas?	80
44. ¿Hay alguna restricción a la venta de la marca de su empresa a otra empresa?	81
45. ¿Pueden otras empresas revender los productos de marca de su empresa sin autorización?	83

La observancia de los derechos de marca	87
46. ¿Por qué es importante detectar las infracciones?	88
47. ¿Cuándo infringe otra marca sus derechos?	89
48. ¿Qué debe hacer si su marca está siendo utilizada por terceros sin su autorización?	91
49. ¿Cómo puede impedir su empresa la importación de productos de marca falsificados?	94
Anexos	97
Anexo	98
Referencias	101

Las marcas



1. ¿Qué es una marca?

Una marca es un signo que identifica los productos o servicios de una empresa y los distingue de aquellos ofrecidos por sus competidores. Si bien se suele diferenciar entre marcas de productos (también llamadas marcas de fábrica o de comercio) y marcas de servicio; en la presente guía, se empleará el término “marca” para hacer referencia tanto a marcas de producto como a marcas de servicio.

2. ¿Qué elementos puede utilizar como marca para distinguir sus productos o servicios?

Cualquier signo que permita identificar y diferenciar productos o servicios puede constituir una marca, por ejemplo, letras, números, palabras, nombres, dibujos, fotografías, etiquetas, eslóganes, lemas publicitarios e incluso la combinación de estos elementos. A las marcas con esta composición se las conoce como **tradicionales**.

Las marcas también pueden estar constituidas por colores asociados a una forma determinada, signos tridimensionales (por ejemplo, la forma de un producto o su embalaje), imágenes en movimiento, hologramas, sonidos, olores, gestos y elementos perceptibles a través del tacto. Por su peculiar constitución, son llamadas marcas **no tradicionales**.

Marcas tradicionales



Ejemplo: **AJINOMOTO**® de Ajinomoto Co., Inc. Con el registro de la marca, se ha protegido la denominación AJ AJINOMOTO en combinación con una grafía especial y el color rojo.

Están compuestas por palabras, números, colores, logotipos o la combinación de estos elementos. Su registro es frecuente.

Una marca compuesta solo de palabras, letras, números o la combinación de estos elementos (marca denominativa)

Este tipo de marcas suele brindar una amplia protección a su propietario porque le permite restringir a sus competidores el uso de la denominación y de toda versión gráfica de esta; ya que, por su parecido, podría confundir a los consumidores o usuarios si se usa en el mismo tipo de productos o servicios.

Ejemplo: SAPOLIO® de Intradevco Industrial S.A. está registrada como una marca denominativa para detergentes. Sus competidores no podrían registrar SAPOLIO o cualquier versión gráfica de la marca

(como **SAPOLIO** o **SAPOLIO** ) para los mismos productos.

Una versión estilizada de una marca denominativa (marca denominativa con grafía especial)

Se puede proteger también los caracteres (letras, palabras, números o la combinación de estos) en un estilo de letra o fuente especial e incluso en colores. Este tipo de marca suele denominarse “marca denominativa con grafía especial”.

Una marca compuesta solo de figuras (marca figurativa)

Una marca también puede estar constituida solo por una figura o imagen; es decir, sin ningún elemento denominativo, como letra, palabra o número.



El diseño de una CONCHA (en inglés, *shell*) es la marca con la que SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG comercializa lubricantes industriales.



El logotipo de KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC es una marca figurativa compuesta por el diseño de un HOMBRE ADULTO.

Una marca que incluye elementos denominativos y figurativos (marca mixta)

Una marca mixta constituye la unión o combinación de elementos denominativos (letras, palabras, números) y figurativos (figuras, imágenes de objetos).



La marca de productos lácteos está registrada a nombre de Gloria S.A.



El logotipo de PLAZA VEA es propiedad de Supermercados Peruanos S.A.



Costeño Alimentos S.A.C. es titular de la marca COSTEÑO & DISEÑO, usada en arroz y otros cereales.



Marca registrada por Sercotel, S.A. de C.V. para distinguir servicios de telecomunicaciones.

Registrar por separado letras, números y lemas que carecen de carácter distintivo (véase el apartado N.º 16) no es posible. Pero, si se presentan con un elemento figurativo distintivo, pueden ser registrados, obteniendo protección para la marca en su conjunto.



Diseño de una M en tonos azules, registrado por Telefónica, S.A.

Marcas no tradicionales

Están compuestas por un solo color, la apariencia, la forma, la posición, el sonido, el olor, el gusto o la textura. El registro de estas marcas no es frecuente.

Marca de posición:



LLOYD Shoes GmbH ha registrado la franja roja situada en la parte inferior de la suela de un calzado.

Marca tridimensional (forma de producto o del embalaje):

Está constituida por la forma particular de un producto, su envase, empaque, envoltorio, embalaje; en general, por la presentación o acondicionamiento de este. Se representa a través de cuerpos en tres dimensiones (altura, anchura y profundidad).



Forma distintiva de la botella de bebidas ELECTRO LIFE, propiedad de Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V.

Marca sonora:



Société des Produits Nestlé S.A. registró el sonido de las cornetas de los heladeros de D'onofrio de acuerdo con el pentagrama arriba mostrado.

3. ¿Para qué sirven las marcas?

- **Las marcas ayudan a los empresarios y emprendedores a diferenciar sus productos o servicios de los de la competencia.** Con ello, contribuyen a que se identifique su empresa como la fuente del producto o servicio que lleva su marca.
- **Las marcas son uno de los instrumentos de *marketing* y comunicación más eficaces.** Tienen gran capacidad para captar

la atención del consumidor y lograr que los productos o servicios de su empresa destaquen. Pueden reunirse, en un único elemento, todos los atributos y mensajes intelectuales y sentimentales relacionados con su empresa, su reputación, así como con el estilo de vida, las aspiraciones y los deseos de los grupos destinatarios de consumidores y usuarios. También allanan el camino hacia la utilización eficaz de Internet por su empresa (véanse los apartados N.º 37 y 38).

- **Las marcas constituyen la base para el desarrollo de la imagen y la reputación de una empresa y sus productos o servicios.**

Permiten a los consumidores fundamentar sus decisiones de compra en lo que han oído, leído o sentido personalmente. Crean una relación de confianza que puede permitirle ganarse a una clientela fiel y reforzar el buen nombre de su empresa. Los consumidores sienten a menudo un apego sentimental a ciertas marcas, motivado por un conjunto de cualidades deseadas o de características que presentan los productos o servicios que llevan esas marcas. Las marcas también promueven que las empresas inviertan en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos o servicios, a fin de conservar o mejorar su reputación. Puede encontrarse más información a este respecto en el punto 1 del Módulo 02 de IP PANORAMA™.

- **Las marcas ayudan a evitar que los consumidores se equivoquen.** Protegen a los consumidores al indicar:

a) el origen de los productos o servicios y b) un nivel de calidad uniforme. Ayudan a los consumidores a decidir si vuelven a adquirir un producto o contratar un servicio. Si el producto fabricado con una marca determinada resulta ser defectuoso, los consumidores disponen de información exacta sobre su origen (ya sea el proveedor o el fabricante).

- **Las marcas son uno de los activos empresariales de mayor valor y más duraderos.** Pueden llegar a durar mucho tiempo y, por consiguiente, proporcionan a su empresa una ventaja competitiva a largo plazo. Poseen un valor que va más allá de su actividad empresarial principal y, con frecuencia, facilitan que su empresa amplíe sus actividades a otros productos o servicios. Puede conceder licencias sobre sus marcas o venderlas; y, por lo tanto, representan una fuente adicional de ingresos por

conducto de las regalías (véanse los apartados N.º 39 y 40); son un componente imprescindible de los acuerdos de franquicia (véase el apartado N.º 43); y, puede venderlas junto con su empresa o separadas de esta (véase el apartado N.º 44).

- **Las marcas son una de las armas más eficaces contra la competencia desleal.** Permiten a sus propietarios o titulares prohibir a la competencia que haga un uso no autorizado de la marca (véase el apartado N.º 13). Por otra parte, las marcas pueden utilizarse para impedir que se importen productos falsificados (véanse los apartados N.º 13 y 49) o que otros las usen como parte de un nombre de dominio (véase el apartado N.º 37).



RENZO COSTA®, marca de Marina Aurora Bustamante Mejico, reconocida en el mercado peruano por sus artículos en cuero (carteras, bolsos, mochilas).

El valor de las marcas

Una marca seleccionada y cuidada con esmero es un **activo empresarial valioso** para la mayoría de las empresas. Puede ser incluso el activo más valioso que posean.

Se estima que Apple® es la marca más valiosa del mundo, con un valor superior a los 355.000 millones de dólares estadounidenses; seguida de Amazon®, cuyo valor estimado supera los 300.000 millones de dólares estadounidenses; y Google®, valorada en 263.400 millones de dólares estadounidenses.¹ El valor estimado de otras marcas famosas, como Microsoft®, Walmart® y Samsung®, supera los 100.000 millones de dólares estadounidenses cada una.

En Perú, la marca más valiosa es BCP® del Banco de Crédito del Perú.



El motivo es que los consumidores valoran las marcas, su prestigio, su imagen y un conjunto de cualidades deseadas que relacionan con las marcas. Los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto que tenga una marca que reconocen y que satisfice sus expectativas. Por ello, el mero hecho de poseer una marca con una buena imagen y una reputación de prestigio proporciona una ventaja competitiva a la empresa.



La marca más valiosa del mundo es propiedad de Apple Inc.

Lista recapitulativa de comprobación

- **¿Tiene una lista ordenada de todos los elementos de su marca susceptibles de protección, el acondicionamiento o presentación distintiva (envases, empaques, embalaje) o la forma de sus productos?**

Examine la información de los apartados siguientes para asegurarse de que cuenta con una lista exhaustiva de sus activos protegibles.

- **Las marcas son un valioso activo empresarial.** La función de las marcas va más allá de servir para distinguir sus productos o servicios; contribuyen a la creación de su imagen. Pueden brindarle una ventaja competitiva y permitirle protegerse contra la competencia desleal.
- **La ley protege las marcas** para respaldar su función de distinguir los productos y servicios de diferentes empresas y evitar que los consumidores se equivoquen con respecto al origen de estos. Así, el Derecho de marcas también ayuda a garantizar que el propietario de la marca, y no un competidor que la imite, obtenga los beneficios asociados con un producto deseado.
- **Más información.** Véase el punto 1 del módulo 02 de IP PANORAMA™.



Los tipos de marcas

Marca de producto



Indica el origen comercial de los productos.



Indica la pertenencia a un grupo de empresas que la utilizan bajo el control de un titular



Marca colectiva

Marca de servicio



Indica el origen comercial de los servicios.



Indica el cumplimiento de una serie de normas



Marca de certificación

4. ¿Qué son las marcas de producto o servicio?

Las marcas son signos distintivos de productos o servicios. Según se usen en productos o servicios, se llamarán marcas de producto o marcas de servicio, respectivamente. No hay ninguna diferencia jurídica entre los dos tipos de marcas: las marcas de servicio al igual que las de producto pueden registrarse, transferirse, darse en licencia de uso, renovarse y cancelarse.

Los productos o servicios a distinguir pueden ser de cualquier tipo.

***Productos** – Químicos, detergentes, muebles, utensilios de cocina, bebidas gaseosas, cereales, lácteos, etc.

Ejemplo:



NIVEA® es una marca de BEIERSDORF AG; distingue productos de cuidado facial, entre ellos, cremas.



LAIVE S.A., a través de su marca LAIVE®, identifica leche y otros productos lácteos.



REXONA®, utilizada en productos de cuidado personal (entre ellos, desodorantes), está registrada por Unilever Global IP Limited.

*Servicios-Financieros, bancarios, jurídicos, médicos, de viajes, publicitarios, de construcción, de cafetería y comedores, etc.

Ejemplo:



MIBANCO®, marca de MIBANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A., es usada en el mercado bancario, financiero.



SIETE SOPAS® es una marca de servicios de restauración (alimentación), registrada por Jay Michael Shehadi.

Marcas notoriamente conocidas

Las **marcas notoriamente conocidas** son aquellas que han recibido tal reconocimiento por parte de la Dirección de Signos Distintivos. Son marcas muy conocidas o famosas y, por tanto, merecen **especial protección**. Si bien, en general, las marcas solo suelen estar protegidas contra otras que sean muy parecidas y capaces de confundir a los consumidores si se usan en productos o servicios *idénticos* o *similares*, las marcas notoriamente conocidas están protegidas también frente a la utilización de toda marca similar en productos o servicios de *otro tipo* (diferentes), siempre y cuando dicho uso pudiese causar riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca y sus productos o servicios; daño económico o comercial injusto por la dilución o debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca o su valor comercial; y, aprovechamiento indebido del prestigio ganado por la marca notoria en el mercado.

El propietario de la marca que alega su notoriedad debe demostrar que esta es muy conocida por el público consumidor de un territorio específico. Para ello, deberá brindar pruebas de la notoriedad y crear certeza en la autoridad respecto de esta calidad de marca notoria. Es aconsejable que a) registre su marca notoriamente conocida por lo menos respecto de los productos o servicios más relevantes, b) que se oponga a la solicitud de registro de terceros para esa misma marca o una similar respecto de productos o servicios idénticos, vinculados u otros y c) que conserve pruebas de la utilización y prestigio de su marca, por ejemplo, las cifras de ventas, el material de campañas publicitarias, los informes anuales o las menciones hechas por terceros.

Ejemplo: Imaginemos que Wondercola es la marca notoria de una bebida gaseosa. Wondercola Inc. se beneficiará automáticamente del derecho de impedir que otros utilicen una marca idéntica o tan similar que induzca a error en aquellos países donde las marcas notoriamente conocidas gozan de mayor protección y donde esa marca sea muy conocida en el ámbito de las bebidas gaseosas. Esa protección también se concederá a productos y servicios que no guarden relación alguna con el refresco. Por lo tanto, si otra empresa decidiera comercializar productos tan dispares como computadoras o gafas de sol usando la marca Wondercola y dicho uso fuese a causar un riesgo a) de confusión o b) de asociación entre la empresa titular de la marca y un tercero o implicase c) un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o d) la pérdida de la fuerza distintiva de esta, deberá obtener la autorización de Wondercola Inc. o correrá el riesgo de ser denunciada por infringir los derechos de marca.

5. ¿Qué son las marcas colectivas?

Son marcas que identifican el origen, las propiedades y características especiales de los productos o servicios que pertenecen a los miembros de una organización o agrupación, como productores, fabricantes, artesanos o pymes.

Los titulares de las **marcas colectivas** suelen ser asociaciones o cooperativas, cuyos miembros tienen derecho a usar la marca colectiva para comercializar sus propios productos o servicios. La asociación establece **criterios que rigen el uso** de la marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad) y ofrece a cada uno de sus miembros la opción de usarla siempre que cumpla dichos criterios o normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces para comercializar conjuntamente productos o prestar servicios de un grupo de personas o empresas que, por separado, tendrían dificultades para que los consumidores o usuarios reconocieran sus marcas o para que los principales minoristas las distribuyeran.

Ejemplo: La marca colectiva KEMITO ENE® es utilizada por los pobladores de las comunidades ashánincas ubicadas a lo largo del río Ene, dedicadas al cultivo de café y cacao, los mismos que son miembros de la Asociación de Productores Kemito Ene (titular de la marca).



La ASOCIACION DE ARTESANAS DEL CASERIO PEDREGAL CHICO – ÑARIWALAC (de Piura) es titular de la marca colectiva ÑARI-WALAC®. Con ella, sus miembros distinguen sombreros tejidos artesanalmente.



6. ¿Qué son las marcas de certificación?

Las **marcas de certificación** son aquellas que certifican o garantizan la existencia de determinada calidad o condiciones en productos o servicios (su naturaleza, la forma en la que son fabricados o prestados, el cumplimiento de normas de seguridad, etc.). El propietario de una marca de certificación otorga una licencia sobre esa marca a terceros para que estos identifiquen sus productos o servicios siempre que cumplan las normas en mención. Una marca de certificación comunica al consumidor o usuario que los productos o servicios que llevan dicha marca han sido examinados, probados, inspeccionados por una persona que no es el productor o prestador, de acuerdo con los métodos determinados por el titular de la marca. Uno de los requisitos más importantes para obtener una marca de certificación es contar con un **reglamento de uso** de la marca; en este, se indicarán i) los productos o servicios sobre los cuales tendrá lugar la certificación, ii) las características garantizadas por la presencia de la marca de certificación y iii) la manera en que se controlará la existencia o cumplimiento de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca de certificación. Como es lógico, el titular de la marca no podrá solicitar la marca de certificación de sus propios productos o servicios.

La principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificación es que las primeras solo pueden ser usadas por un grupo específico de personas (por ejemplo, los miembros de una asociación); mientras que las marcas de certificación pueden ser usadas por *cualquiera que cumpla* las normas estipuladas por su titular.

Ejemplo: Wi-Fi Alliance es propietaria de la marca de certificación Wi-Fi Certified®. Esta certifica el cumplimiento de estándares técnicos para el acceso a redes Wi-Fi (fidelidad sin cables o inalámbrica). Los productos a los que se aplica (teléfonos móviles, televisores, computadoras, laptops, relojes, entre otros) cumplen los estrictos estándares estipulados por Wi-Fi Alliance.



Estos sellos representan certificaciones Wi-Fi, establecidas por Wi-Fi Alliance. Son usados por distintas marcas para garantizar una mejor experiencia de usuario para Wi-Fi.

7. ¿Qué relación hay entre las marcas de producto o servicio, las marcas colectivas y las marcas de certificación?

Si bien todos estos tipos de marcas distinguen productos o servicios, estas tienden a identificar un origen distinto: las marcas de producto o servicio en general identifican el origen *comercial* o empresarial de los productos o servicios, en tanto que las marcas colectivas y las marcas de certificación identifican la *asociación* o la *certificación*, respectivamente, de tales productos o servicios. Dicho de otro modo, un producto o servicio puede tener la marca de la empresa (o marca propia) a la vez que una marca colectiva o una marca de certificación.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que, para usar una marca colectiva, no es necesario contar con una marca propia. De hecho, en

Perú, muchos de los emprendedores que usan marcas colectivas no poseen marcas propias.



Ejemplo: HUAROCHIRI ¡LO TIENE TODO!®, registrada a nombre de la Municipalidad Provincial de Huarochirí, es una marca colectiva que vincula a productores de café, chocolate, productos lácteos, bebidas alcohólicas; y, a proveedores de servicios de hospedaje, entretenimiento y restaurantes, entre otros, en esta provincia, con la finalidad de impulsar su identidad.

Los productores y proveedores autorizados para usar la marca colectiva HUAROCHIRI ¡LO TIENE TODO!®, pueden utilizar también su marca propia (si la tuviesen).

Lista recapitulativa de comprobación

- **Inventaríe sus marcas.** Examine sus marcas actuales y determine a qué tipo pertenece cada una de ellas.
- **¿Utiliza su empresa todas las marcas que tiene a su disposición?** Determine los tipos de marcas (marca de producto, marca de servicio, marca de certificación o marca colectiva) e incorpórelas a su estrategia global de marca.

La creación de marcas



8. ¿Por qué es importante tener una marca?

El Derecho de marcas concede protección jurídica a las marcas que tienen carácter **distintivo**. El carácter distintivo de las marcas consiste en la facilidad con la que los clientes pueden relacionar una marca con los productos o servicios a los que está asociada y distinguirlos de otros. **Cuanto más distintiva sea la marca, mayor será la probabilidad de que se conceda su registro.** Por consiguiente, es importante comprender la diferencia entre las marcas inherentemente distintivas y las inherentemente débiles. Las marcas pueden clasificarse en tres categorías que van de las más distintivas a las menos (débiles):

- Las **marcas que consisten en palabras inventadas, de fantasía o extravagantes** son palabras o signos inventados que carecen de un significado real. Al ser fruto íntegramente de la imaginación de su propietario, un competidor que venda los mismos productos no tendría justificación alguna para utilizar una marca idéntica o parecida. Las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes son jurídicamente *las más distintivas*, ya que cuentan con una mayor probabilidad de que se acepte su registro. Estas marcas no facilitan ninguna indicación a los consumidores de cuál es el producto o servicio que se vende u ofrece y a estos puede resultarles más difícil recordar la palabra o relacionarla con el producto o servicio. Es posible que su empresa tenga que realizar un mayor esfuerzo (es decir, sufragar un costo mayor) para publicitarlas. Sin embargo, una vez establecidas, estas marcas poseen un enorme poder.

Ejemplo:




BIMBO es una marca de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Está registrada para distinguir pan y otras preparaciones a base de harina. Esta marca tiene más de 72 años de historia.

- Las **marcas arbitrarias** son palabras o signos cuyo significado no guarda relación lógica alguna con el producto o servicio que anuncian. Como sucede con las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, generalmente se concede su registro.

Ejemplo: La palabra *apple* (manzana en inglés) o la imagen de una manzana para la comercialización de computadoras. No hay motivo para que la competencia use una manzana para describir ninguna de las características de sus productos informáticos.



APPLE® y  son marcas registradas a nombre de Apple Inc.

- Las **marcas evocativas** son marcas que remiten a la naturaleza, la calidad o los atributos del producto o servicio, pero **sin describir esas características**. Exigen cierto grado de imaginación por parte del consumidor para identificar tales atributos. No obstante, debido a que sugieren cualidades del producto o servicio, poseen un nivel bajo de carácter distintivo.

Las marcas evocativas son marcas débiles, ya que cualquier persona tiene derecho de evocar con sus marcas las cualidades, características de sus productos o servicios; y, esto implica que el titular de estas marcas no pueda impedir que las empresas competidoras evoquen las mismas propiedades, cualidades en sus marcas.

Ejemplo: La marca OCEANIC®, de SERCOSTA S.A.C., empleada para la comercialización de pescados y mariscos, sugeriría o evocaría que los productos provienen del mar, del océano.

Por otro lado, tenemos signos de tipo descriptivo o genérico que, por carecer de distintividad, **no pueden ser considerados marcas**. Sin embargo, en vista de que su conocimiento nos permite comprender mejor la idea de lo que es una marca, los mencionamos a continuación:

- Los signos **descriptivos** son signos que tan solo describen alguna característica del producto o servicio de que se trate, como su calidad, clase, eficacia, uso, forma, cantidad, finalidad prevista, valor, materia prima, origen, lugar de venta, lugar donde se ofrece, período de producción u oferta, etc. Los términos descriptivos no poseen carácter distintivo y, por lo tanto, *no reúnen los requisitos* para poder ser protegidos *a menos que* se pueda demostrar que se ha establecido su carácter distintivo por medio de una utilización generalizada en el mercado (véase la información que figura en el apartado N.º 16, relativo al significado secundario). Para fines de comercialización, sin duda, sería más fácil contar con una marca que indique directamente qué se vende u ofrece; no obstante, los signos descriptivos no pueden ser propiedad exclusiva de una empresa y tampoco puede impedirse que otras empresas los utilicen.

Ejemplo: Es probable que no se conceda el registro de la marca “dulce” para comercializar caramelos por ser descriptiva. Se consideraría injusto otorgar a un solo productor de caramelos la exclusividad de la palabra “dulce” para comercializar sus productos. Del mismo modo, pueden formularse objeciones similares a los términos cualitativos o elogiosos, como “rápido”, “mejor”, “clásico” o “innovador”, a menos que formen parte de una marca distintiva.

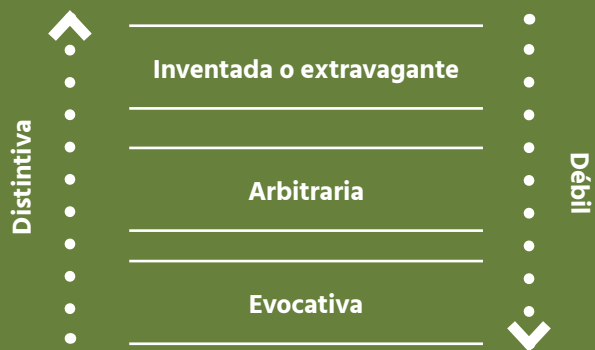
- Los signos **genéricos** son palabras o signos que designan la especie o el objeto al que se aplican. Están desprovistos de todo carácter distintivo y *no pueden ser protegidos* como marcas porque concederles protección conllevaría privar a la competencia del derecho a referirse a sus propios productos por su nombre.

Ejemplo: Nadie puede reivindicar el derecho exclusivo a emplear la palabra “silla” para designar una silla. De igual manera, una manzana constituiría un símbolo genérico para la comercialización de manzanas.

Es importante observar que para **mantener la distintividad de una marca es necesario un uso adecuado**. Debe asegurarse de que su empresa utiliza bien la marca y que terceros no hacen uso indebido de ella, de modo que esta no se debilite (véase el apartado N.º 35).

La importancia de las marcas distintivas

- Es más probable que se **conceda el registro** a las marcas que son distintivas. Están mejor protegidas. En cambio, las marcas débiles se ven sometidas a mucha mayor competencia. A sus competidores les será más fácil utilizar una marca que sea similar a una marca débil y no se considerará que infringen los derechos sobre esta última.
- Las marcas distintivas **identifican** claramente sus productos o servicios de los de la competencia, puesto que destacan entre la multitud de marcas.
- Las marcas distintivas son más eficaces en las actividades empresariales cuando se desea **promover la autenticidad** y **ampliar** las líneas de productos o servicios.



9. ¿Cómo puede aumentarse el carácter distintivo de una marca?

Cuanto más distintiva sea la marca, mayor será la protección. Una marca puede ser **intrínsecamente distintiva** o **adquirir carácter distintivo**. Las marcas que consisten en palabras de fantasía, inventadas o extravagantes y las marcas arbitrarias son inherentemente distintivas y pueden recibir un grado de protección elevado; mientras que las marcas evocativas por ser débiles, no. Los signos descriptivos no son intrínsecamente distintivos y solo reciben protección si han adquirido un “significado secundario” o distinto de su primera acepción (véase la información que figura en el apartado N.º 16, relativo al significado secundario). Algunas maneras de aumentar el carácter distintivo de su marca son las siguientes:

- Utilizar un tipo de letra especial en lugar de letras convencionales.
- Elegir y utilizar colores específicos.
- Añadir a las letras un logotipo o elementos gráficos.

Puede concederse la protección a marcas que, originalmente, no eran distintivas sobre la base de un significado secundario si se utilizan de manera intensa a lo largo del tiempo y se realiza una buena campaña de *marketing*. Por ejemplo, en un primer momento, el trazo inferior que acompaña a la marca Nike® no se registró aisladamente. Con el transcurso del tiempo, al adquirir el trazo mayor reconocimiento, acabó siendo apto para considerarse una marca y ser registrada como tal en EE.UU.



Marcas de NIKE, Inc.

Por otra parte, las marcas distintivas pueden perder esa condición y convertirse en genéricas si se utilizan de manera inadecuada, por lo que es imprescindible mantener un uso adecuado e impedir el uso indebido por parte de terceros, ya sea con la oposición a solicitudes de marca que afecten sus derechos o con el inicio de acciones de infracción (véanse los apartados N.º 48).

Ejemplo: TOMATODO. En algún momento fue una marca en Perú, pero luego se volvió un término genérico que todos pueden utilizar.

10. ¿Qué debería tenerse en cuenta al elegir o crear una marca?

¿Cómo se selecciona una marca adecuada? No existen reglas fijas, pero la siguiente lista de comprobación puede resultar útil.

- Compruebe que **nadie más ha registrado** la marca o una marca que sea tan similar que induzca a confusión. Puede empezar por efectuar una búsqueda sencilla en Internet y, a continuación, proseguir con una búsqueda de marcas en el portal Busca Tu Marca de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi (véase cómo efectuar un análisis de viabilidad de una marca en el apartado N.º 18). No lo haga solo en Perú, sino también en aquellos mercados internacionales que son de su interés.
- Verifique que el signo propuesto **satisface todos los requisitos jurídicos absolutos** para el registro de una marca (véanse los motivos de denegación de las solicitudes en el apartado N.º 16).
- Haga todo lo posible por seleccionar una **marca distintiva**. Tal vez para su equipo de *marketing*, la distintividad de su marca sea inversamente proporcional al atractivo de la misma. Sin embargo, no olvide que una marca distintiva constituirá un potente instrumento de comercialización a largo plazo. Lo más aconsejable para dotarse de derechos jurídicos de marca amplios es seleccionar una marca que consista en palabras de fantasía, inventadas o extravagantes o una marca arbitraria.

- **Evite imitar marcas ya existentes.** Es improbable que se conceda el registro de una marca de un competidor ligeramente modificada o de una marca célebre o muy conocida escrita de forma incorrecta. Por ejemplo, SAN FERNANDO® es la marca de San Fernando S.A., registrada para distinguir carne de pollo y huevos, entre otros productos. No sería aconsejable intentar registrar, para los mismos productos, el signo DON FERNANDO, puesto que se consideraría que es tan similar a la marca ya existente que induce a confusión. Una solicitud de este tipo sería denegada; o, en caso de otorgarse el registro, podría ser anulado posteriormente.
- Asegúrese de que la marca no tiene ninguna **connotación o significado no deseado** en su propio idioma o en cualquiera de los idiomas de los posibles mercados de exportación.
- Compruebe si el **nombre de dominio** correspondiente (es decir, la dirección de Internet) está disponible para proceder a su registro ([véase el apartado N.º 37 para obtener más información sobre la relación entre las marcas y los nombres de dominio](#)). Quizás desee comprobar también si el **nombre de usuario** correspondiente está disponible en los sitios web de las redes sociales pertinentes que pretende utilizar, como Twitter, Facebook, LinkedIn u otras similares.
- Asegúrese de que la marca sea **fácil de leer, escribir, deletrear y recordar** y que sea apta para todos los tipos de soportes publicitarios.
- Proteja las **marcas figurativas**. Los consumidores o usuarios, al buscar un producto o servicio, se guían esencialmente por los colores y las presentaciones gráficas. Por ese motivo, muchas empresas deciden servirse de un símbolo, un logotipo, un diseño o una forma como marca o como complemento de una marca denominativa. También es posible proteger esos elementos en virtud de la legislación en materia de diseños industriales y de Derecho de autor. Si encarga a un artista que diseñe un logotipo, asegúrese de formalizar con este un contrato escrito en el que se estipule que los derechos sobre ese logotipo serán propiedad del titular del registro de marca.

Gestionar la creación de nuevas marcas

- Al crear marcas nuevas, **coordine** el proyecto con todas las personas que colaboran con usted en su empresa o emprendimiento; en especial, con aquellas a cargo del desarrollo y marketing de sus productos o servicios, así como de los asuntos legales.
- Subraye los beneficios que se derivan de utilizar una **marca distintiva**, como las marcas que consisten en palabras de fantasía, inventadas o extravagantes, y oriente a su empresa hacia estrategias a **largo plazo**. Esto ayudará a su equipo a lograr un equilibrio entre los distintos desafíos que plantea la creación de una marca nueva.
- Puede que sea beneficioso **subcontratar** la creación de su marca. Quizás necesite contratar a un diseñador, así como solicitar el asesoramiento de un experto en el desarrollo de la imagen de marcas. Igualmente, esas personas ajenas a la empresa deben **colaborar estrechamente** con usted y sus trabajadores con el objetivo de formular una estrategia de marca integral.
- Es importante señalar que las marcas y los logotipos artísticos también pueden estar protegidos por Derecho de autor. Cuando subcontrate la creación de una marca, es conveniente que aclare las **cuestiones relativas a la titularidad del Derecho de autor** en el acuerdo original o que se asegure de que se ceda oficialmente a su empresa el Derecho de autor sobre la marca, o ambos.

Lista recapitulativa de comprobación

- **¿Cuál es la distintividad de su marca?** Determine el carácter distintivo de su marca en comparación con las de la competencia.
Creación de una marca nueva. Coordine con sus colaboradores (diseñador gráfico, asesor legal) la creación de una marca nueva a fin de garantizar que se cree una marca distintiva y que esta se utilice al máximo de sus posibilidades.
- **Búsqueda.** Compruebe la viabilidad de la nueva marca y el nombre de dominio correspondiente, así como de los nombres de usuario de las redes sociales (véase el apartado N.º 18).
- **Más información.** Véanse los puntos 1 y 2 del módulo 02 de IP PANORAMA™.



La protección de las marcas



11. ¿Cómo puede su empresa proteger su marca o marcas?

La protección jurídica de una marca se obtiene a partir de su registro. Este se consigue con la presentación de una solicitud de registro ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. En Perú, la solicitud de registro puede ser presentada directamente por el solicitante (es decir, sin necesidad de un agente o abogado de marcas). Para ello, la asesoría gratuita que brinda el Indecopi resulta de mucha utilidad.

12. ¿De qué otros instrumentos jurídicos disponen para proteger su marca u otros aspectos de sus productos?

En función de la naturaleza de su marca o sus productos, podrá utilizar uno o varios de los tipos de derechos de propiedad intelectual siguientes para proteger sus intereses empresariales:

- **Diseños industriales.** La exclusividad respecto de las características estéticas de un producto (por ejemplo, forma, ornamentación, motivos decorativos, líneas o color) que cumplen ciertos criterios, puede obtenerse con la protección de diseños industriales. Para estar protegido, un diseño industrial ha de ser novedoso. Así, la apariencia particular del producto derivará de la novedad de sus características estéticas. La protección de los diseños industriales no abarca ninguna característica técnica del artículo y solo podrá aplicarse a una forma que no esté determinada íntegramente por una función técnica.

Los derechos sobre diseño industrial tienen una duración limitada; en el caso de Perú, la protección del diseño industrial se da solo por 10 años, pero confiere derechos exclusivos. Permite al titular del derecho impedir que la competencia comercialice productos que sean idénticos o que al consumidor le parezca que tienen el *mismo aspecto*. Por consiguiente, el fabricante de un producto podrá impedir la comercialización de nuevos productos con una forma idéntica o ligeramente similar, haya habido copia o no, e independientemente de que los consumidores lleguen o no a confundirse.

- **Derecho de autor.** Las obras literarias y artísticas originales pueden estar protegidas por Derecho de autor. Esas obras pueden ser libros, revistas, manuales de instrucciones, música, dibujos, fotografías, anuncios publicitarios, logotipos, algunos tipos de base de datos, programas informáticos, etc. La protección del Derecho de autor es automática (es decir, no es necesario su registro) y vence setenta (70) años después de la muerte de su creador/autor.
- **Patentes.** Pueden utilizarse para proteger las invenciones que cumplan los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.²
- **Secretos empresariales.** La información empresarial confidencial puede beneficiarse de la protección de los secretos comerciales siempre que tenga valor comercial, no sea conocida en general por terceros y el propietario haya tomado medidas razonables para mantenerla en secreto. Asegúrese de que mantiene la confidencialidad de los nombres o las marcas de productos nuevos que todavía no haya registrado³.
- Las **leyes sobre competencia desleal**, o de **protección del consumidor** pueden permitirle adoptar medidas contra las prácticas empresariales desleales de la competencia. Pueden brindarle una protección añadida contra quienes intenten copiar distintos aspectos de sus productos o servicios. No obstante, en la práctica, una demanda basada en la legislación sobre competencia desleal, la atribución engañosa o la protección del consumidor puede ser compleja y costosa y requerir mucho tiempo.
- **Protección acumulativa.** Dependiendo de su imagen de marca o sus productos, tal vez pueda valerse de **diversos derechos de propiedad intelectual**. A fin de asegurarse de que protege adecuadamente sus activos de propiedad intelectual, puede buscar la asesoría gratuita de los profesionales del Indecopi; o, en caso le sea posible, contratar los servicios de un abogado experto en propiedad intelectual.

En muchos países, un signo específico puede contar con protección acumulativa con arreglo a la legislación en materia de

Derecho de autor, diseños industriales y marcas; por consiguiente, ese signo podrá satisfacer los requisitos establecidos en la legislación respectiva como obra artística, ornamentación o logotipo. No obstante, el grado y el alcance de esa protección acumulativa varía muy considerablemente de un país a otro.

Este es el caso de Perú. En nuestro país, un diseño industrial puede ser registrado como marca tridimensional; y, al ser asimilado a una obra de arte aplicada, puede considerarse también una forma de expresión artística. Los diseños industriales y marcas requieren registro para su protección; mientras que el Derecho de autor sobre obra de arte, no.

Puede obtener asesoría gratuita para la protección de sus derechos de propiedad intelectual a través de los distintos programas y plataformas del Indecopi:

*Signos distintivos (marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen, entre otros)

*Patentes y nuevas invenciones (diseños industriales, modelos de utilidad, variedades vegetales, entre otros)

*Derecho de autor

En muchos otros países, la protección por *Derecho de autor* y la protección de *diseños* se excluyen mutuamente; dicho de otro modo, una obra artística deja de estar protegida por Derecho de autor en el momento en que se utiliza como diseño industrial. Sin embargo, incluso en esos países, un signo puede estar protegido a la vez por *Derecho de autor* y como *marca*.

En ocasiones, puede registrarse un *diseño compuesto* que incluya, entre otros elementos, una versión estilizada de una *marca* registrada.

Ejemplos de protección acumulativa de la propiedad intelectual

Los **personajes de dibujos animados** están protegidos por *Derecho de autor* como obras artísticas y pueden protegerse también como marcas a partir de su registro.

Empresas como WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. han registrado como *marca* una serie muy numerosa de personajes de dibujos animados, entre ellos Tweety[®] (Piolín), Sylvester[®] (Silvestre), Wile E. Coyote[®] (Coyote) y Road Runner[®] (Correcaminos).



Ejemplo: Los diseños de sapo de SAPOLIO[®], una marca de productos de limpieza registrada a nombre de Intradevco Industrial S.A., también están protegidos por *Derecho de autor*. Por la protección acumulativa, cabe su registro como marca y obra artística *Derecho de autor*.



13. ¿Por qué debería su empresa registrar su marca o marcas?

La protección jurídica de las marcas nace con su registro. Registrar su marca le ofrece numerosas ventajas, entre ellas:

- **Exclusividad nacional o regional (un grupo de países).** El titular del registro de marca posee el **derecho exclusivo** de utilizar la marca para el comercio **en todo el país o región** donde obtuvo el registro (véase el apartado N.º 29).
- **Mayor facilidad para hacer valer los derechos de la marca.** El registro de la marca conlleva la presunción de que usted es el propietario de la marca y, por lo tanto, tiene derecho a impedir que esa marca o una confundible sea usada por terceros sin su autorización. Con ello **se reduce la carga de la prueba** en caso de un proceso administrativo o judicial, es decir, el propietario no tiene que demostrar que la marca es válida, que él es el titular ni que la marca posee buen nombre. En algunos países, como en Perú, cuando la marca está registrada, se puede reclamar una indemnización mayor por los daños y perjuicios que ocasiona la infracción de los derechos de marca.

- **Desalienta a los infractores.** En primer lugar, el registro permite al titular **emplear el símbolo ® a continuación del nombre de la marca**, lo cual advierte a todos que la marca está registrada (véase el apartado N.º 33). En segundo lugar, una marca registrada aparecerá en el informe de búsqueda realizado por otra empresa con la intención de registrar una marca que sea idéntica o que, por su semejanza, pueda llevar a confusión, lo cual desalentará su solicitud de registro (véase el apartado N.º 18). En tercer lugar, algunas oficinas de marcas, como la peruana, deniegan de oficio (sin que medie oposición del titular) el registro de una marca que identifica determinados productos o servicios cuando, por su semejanza, dicha marca puede inducir a confusión con otra marca de esa misma clase (véase el apartado N.º 23).
- **Activo valioso.** Es **más fácil vender** una marca registrada **o conceder una licencia** sobre una marca registrada y, normalmente, se obtiene un **precio más alto**. Además, el registro facilita la utilización de una marca en un acuerdo de franquicia o en la explotación de productos o servicios derivados (véanse los apartados N.º 43).
- **Fondos.** A veces, una marca registrada que goce de buena reputación también puede utilizarse para **obtener financiación o una hipoteca** de las instituciones financieras, que son cada vez más conscientes del valor que revisten las marcas para la prosperidad de las empresas.
- **Desalienta las importaciones, exportaciones y el tránsito de mercadería falsificada o infractora de derechos de marca.** El Perú cuenta con un sistema que permite al titular de una marca registrada inscribirla en un registro que mantiene la administración de aduanas. El registro es voluntario y no requiere el pago de tasas. De esta forma, la administración de aduanas podrá inspeccionar y decomisar los productos falsificados que infrinjan la marca registrada. Las marcas que no están inscritas en el registro voluntario no se benefician de este sistema. (véase el apartado N.º 49).

Es fundamental registrar las marcas en todos los países de su interés. Si no se registra la marca, es posible que la inversión que ha realizado en la comercialización de un producto o servicio no dé los resultados

esperados, ya que empresas rivales pueden utilizar marcas idénticas o muy similares que induzcan a confusión. Los consumidores podrían adquirir por error el producto o servicio del competidor al pensar que se trata del producto o servicio de su empresa. No solo causaría una pérdida de los ingresos de su empresa y confundiría a sus clientes, sino que también podría dañar su imagen y prestigio, especialmente si el producto o servicio rival es de una calidad inferior.

Asimismo, considerando que el registro de una marca otorga derechos de propiedad a su titular, como el derecho al uso exclusivo, su competidor -que registró la marca en otro país -puede impedirle ingresar y comercializar, en dicho país, sus productos con la marca por él registrada, e incluso iniciar acciones legales en su contra por la infracción de derechos de marca.

14. ¿Qué derechos confiere el registro de una marca?

Los derechos exclusivos que confiere el registro de una marca permiten a su propietario impedir que terceros comercialicen **productos idénticos o similares** con una **marca idéntica o tan similar que pueda llevar a confusión**. Por lo tanto, podrá prohibir que los competidores a) coloquen una marca idéntica o semejante en sus productos o en el embalaje de estos, b) supriman o modifiquen la marca con fines comerciales después de que se hubiese colocado sobre los productos o en el embalaje de estos, c) fabriquen o vendan etiquetas, envases o embalaje que reproduzcan o contengan la marca, o d) usen en el comercio una marca idéntica o similar respecto de cualquier producto o servicio si este fuese a causar confusión o riesgo de asociación con el titular o cuando tal uso pudiese causar daño económico por la dilución/debilitamiento de la marca o por un aprovechamiento injusto del prestigio de esta o de su titular.

**El uso en el comercio debe entenderse como la oferta, venta, transporte, distribución, almacenamiento, importación, exportación, empleo en publicidad, documentos comerciales respecto de productos o servicios.*

Sin embargo, esos derechos exclusivos tienen límites. El alcance de esos derechos está limitado a:

- el país o los **países** en los que haya registrado la marca (véanse los apartados N.º 29 y 30);
- los **productos o servicios** para los que está registrada la marca (véase el apartado N.º 27); y
- las situaciones en las que **otra marca induzca a confusión** a los consumidores o usuarios, de modo que el alcance del derecho de marca se extenderá solo hasta donde haya riesgo de confusión con esta otra (véase el apartado N.º 47).

15. ¿Equivale el registro del nombre de su empresa o del nombre comercial de su negocio al registro de una marca?

Con frecuencia se piensa equivocadamente que, al registrar una empresa y su nombre comercial en el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp, esta también quedará protegida automáticamente como marca. No es así. Es importante entender la diferencia entre el nombre de la empresa, el nombre comercial y la marca:

- El **nombre de la empresa** (denominación o razón social) es el **nombre oficial** que figura inscrito en el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp. Se emplea en los estatutos de una empresa, los contratos, los impuestos y otras actividades administrativas a fin de identificar a la empresa. A menudo termina en siglas como S.R.L., S.A.C. u otras similares, que denotan la naturaleza jurídica de la empresa. Por ejemplo, Blackmark International, S.R.L.
- El **nombre comercial** es el nombre que utiliza la empresa para **identificarse** cuando se comunica con sus clientes. Puede coincidir o no con la denominación o razón social. En la mayoría de los países, como en Perú, se adquieren ciertos derechos exclusivos con respecto a un nombre comercial por el mero hecho de usarlo en público (es decir, sin que sea necesario su registro oficial y sin formalidad alguna).
- Una **marca** es el signo que utiliza una empresa para **diferenciar sus productos o servicios** de los de la competencia. Cabe la posibilidad de que las empresas posean más de una marca.

Así, Blackmark International S.R.L. puede vender uno de sus productos con el nombre de Blackmark y otro con el de Redmark.

Las empresas pueden emplear una determinada marca para identificar todos sus productos, una línea de sus productos en particular o un tipo específico de sus productos. Si una empresa utiliza su nombre comercial o una parte del mismo como marca, debería registrarlo como tal (como marca).

Ejemplo: ALICORP S.A.A. es una empresa peruana y uno de los grupos de bienes de consumo más grandes del país. Esta empresa usa el nombre comercial Alicorp y es propietaria de marcas como Alicorp®, Opal® y Bolivar®, pero también de las marcas Don Vittorio® e Integrackers®.

ALICORP S.A.A.

Nombre de la empresa



Nombre comercial y marca



Marca



Marca



Marca



Marca

16. ¿Cuáles son los principales motivos de denegación de una solicitud de registro?

En general, los motivos de denegación pueden ser:

- **Motivos absolutos:** razones inherentes a la marca en sí misma.
- **Motivos relativos:** aquellos que son consecuencia de la existencia de derechos preexistentes, ya sea sobre marcas registradas o de otra índole.

Las solicitudes de registro de marca pueden denegarse sobre la base de los **motivos absolutos** siguientes:

- Los **signos desprovistos de todo carácter distintivo** (en el sentido de que el signo no tiene capacidad para distinguir los productos o servicios de una empresa frente a los de las otras). Los signos que suelen carecer de distintividad son:
 - Las palabras o los signos **descriptivos** (véase el apartado N.º 8).
 - Las palabras o los **términos genéricos** (por ejemplo, la palabra “teléfono” como marca para teléfonos móviles; véase el apartado N.º 8).
 - Los términos o signos **geográficos**, si son **geográficamente descriptivos**. Por ejemplo, en el caso de un grupo musical de Perú, el nombre “grupo musical peruano” es geográficamente descriptivo y, por consiguiente, carece de carácter distintivo. Otros productores musicales del país deberían poder emplear el adjetivo “peruano” en la descripción del lugar de origen de sus agrupaciones.
 - Los **lemas publicitarios** descriptivos y desprovistos de carácter distintivo, ya que no pueden servir para distinguir el origen del producto o servicio. A menudo es difícil que

los lemas adquieran carácter distintivo y sean registrados como marcas debido a que su función es principalmente promover y comunicar la información de la empresa y sus productos o servicios. Por ejemplo, no es registrable el lema “SIENTE EL SABOR PERUANO!” utilizado para servicios de restauración porque carece de distintividad; se trata de una frase simple, utilizada para señalar que los platillos ofrecidos a los comensales son preparados de acuerdo con la tradición peruana y que, por tanto, gozan de su calidad y sabor. Las frases de ese tenor deberían poder ser utilizadas libremente por otras empresas.

Los signos genéricos y los descriptivos no pueden registrarse a no ser que el propietario pueda demostrar que han adquirido un significado secundario.

El carácter distintivo adquirido o el significado secundario

En muchos países, como en Perú, es posible sustraerse a una objeción por la falta de carácter distintivo si se puede demostrar que la marca ha adquirido un **significado secundario** o **carácter distintivo gracias al uso**.

Un signo descriptivo adquiere un significado secundario si se puede demostrar que el público consumidor reconoce que el nombre descriptivo es una marca que hace referencia a los productos o servicios de esa marca. Generalmente, ocurre como consecuencia de un **uso generalizado a lo largo del tiempo** o de una **campaña de marketing intensiva**. Es el caso, de Universidad de Lima[®], una marca inicialmente “débil” porque hacía referencia a la ubicación de la universidad (en Lima) y, por tanto, debía poder ser usada por terceros que tuviesen universidades en esta ciudad. Sin embargo, la marca logró demostrar -luego de un tiempo de uso -que sí distinguía un origen empresarial determinado, puesto que todos los usuarios la asociaban con un centro de estudios en específico.



Los signos que podrían adquirir significado secundario son:

- ♦ los signos no distintivos,
- ♦ los signos descriptivos,
- ♦ los signos genéricos,
- ♦ los signos de uso común (designación usual del producto o servicio) y
- ♦ los signos que consisten en un color aisladamente considerado, sin estar delimitados por ninguna forma.

- Los **signos engañosos**. Son signos que proporcionan información falsa o errónea sobre las características (a saber, naturaleza, calidad u origen geográfico, etc.) de los productos o servicios que distinguen. Probablemente, inducirán al consumidor a engaño o confusión. Por ejemplo, no puede otorgarse el registro de cristales con la marca “irrompible”, pues confundiría a los consumidores, haciéndoles creer que esos cristales son, en efecto, irrompibles.
- Las **características funcionales**. Los elementos funcionales de la forma o embalaje de un producto (a diferencia de los elementos puramente ornamentales) no suelen ser susceptibles de recibir protección de marca. Así, cuando la forma de un producto tiene unas características funcionales importantes (como la forma de las asas y el ensamblado de las hojas de una tijera, que es necesario para el funcionamiento de las tijeras), esa forma no puede registrarse como marca. Análogamente, no es posible obtener un registro de marca para un asa, como las que llevan las tazas de café, porque el asa desempeña la función esencial de permitir sostener una taza caliente. Si la competencia no pudiera emplear un asa, disminuiría su capacidad para competir eficazmente.
- Los **signos que se consideran contrarios al orden público o a la moral**. Generalmente, no se permite el registro como marca de las palabras e imágenes que se considera que violan las normas comúnmente aceptadas de la moral.
- **Listas de nombres y símbolos prohibidos**. Algunos países cuentan con una lista de signos específicos que no pueden ser registrados, y de las **palabras o expresiones extranjeras**.

Las solicitudes de registro de marca pueden denegarse sobre la base de los siguientes motivos **relativos**:

- El signo que se desea registrar entra en **conflicto con derechos de marca preexistentes**. La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas al mismo tipo de producto podría confundir a los consumidores. En algunas oficinas de marcas, como en la peruana, es habitual que, al tramitar el registro, se evalúe posibilidad de conflicto con marcas registradas. Si la Dirección de Signos Distintivos considera que la marca es idéntica a una existente o tan similar que podría llevar a confusión con productos idénticos o similares, será denegada.
- El signo que entra en **conflicto con derechos de nombre comercial o lema comercial** por ser idéntico o similar a estos (siempre que pudiera generar confusión en los consumidores o usuarios).
- **Las marcas basadas en nombres de persona, (nombres de pila o apellidos), así como en su seudónimo, imagen, retrato, caricatura o firma**. Esta es una prohibición relativa. No podrán registrarse nombres, apellidos, seudónimos, imágenes (incluyendo, retratos o caricaturas) o títulos de una persona distinta del solicitante salvo que se cuente con el consentimiento de esta o, si hubiese fallecido, con el consentimiento de sus herederos.
- Los **nombres de personas célebres** salvo que cuente con su autorización expresa.
- Los signos que **reproduzcan, imiten, traduzcan o transcriban** total o parcialmente **marcas notoriamente conocidas** de un tercero (véase la información del apartado N.º 4, relativa a marcas notoriamente conocidas).
- Las **indicaciones geográficas** protegidas.
- los signos que consistan de **nombres de pueblos indígenas, afroamericanos o locales** salvo que la solicitud de registro sea presentada por la comunidad o con su consentimiento expreso.

17. ¿Se puede conseguir una marca gratuitamente o comprarla a una persona que ya no la necesita?

Tal vez se desee reutilizar una **marca de un competidor que ya ha caducado**, pero que sigue siendo recordada con afecto por los consumidores. El recuerdo de la marca que tiene el público puede dar lugar a una demanda instantánea de su nuevo producto o servicio, reducir los costos de publicidad y contribuir a que aumenten los beneficios. Cualquiera puede utilizar una marca **caduca**, sin permiso y sin efectuar pago alguno. No obstante, la utilización de una marca caduca puede comportar riesgos, en particular si los consumidores continúan reconociéndola. La reintroducción de esa marca puede confundir o engañar al público.

Si tiene interés en utilizar una marca caduca, sería prudente:

- Solicitar el registro de la marca.
- Verificar cuidadosamente que el propietario original no la ha renovado y que esta ha caducado.
- Registrar la marca para los fines que se proponga.

En ocasiones, es posible adquirir una marca que **continúa siendo propiedad de otra empresa, que sigue usándola**. Cuando adquiera una marca de un tercero, compruebe lo siguiente:

- i. ¿Está registrada la marca? ¿Para qué países? ¿Para qué categorías de productos o servicios?
- ii. ¿Quién es el propietario actual de la marca? ¿Quiénes fueron los anteriores propietarios, si los hubo?
- iii. ¿Hay alguna licencia preexistente? Si es así, ¿cuál es el alcance de los derechos de las licencias preexistentes? ¿Corre peligro la marca por haberse concedido licencias sin imponer condiciones sobre la calidad de los productos o los servicios que se comercialicen con esa marca?
- iv. ¿Hay algún derecho de retención, gravamen, demanda u otro procedimiento judicial contencioso en curso que pueda poner en peligro a la marca?
- v. ¿Han impugnado la marca los competidores en alguna ocasión?
- vi. ¿Le concede el vendedor declaraciones y garantías suficientes en el acuerdo de adquisición?

18. ¿De qué manera puede usted averiguar si el signo propuesto está en conflicto con una marca de la competencia?

Una vez que haya elegido una marca nueva, lleve a cabo un análisis adecuado de su viabilidad. Para ello, es recomendable conducir una búsqueda denominativa y/o figurativa por cada marca y clase de su interés.

Las búsquedas denominativas pueden realizarse a través de la plataforma de la Dirección de Signos Distintivos. El servicio es totalmente gratuito.

En caso requiera asesoría gratuita para el análisis de viabilidad de su marca, ingrese al servicio de asesoría virtual de marcas. Indecopi realizará la búsqueda de antecedentes fonéticos y/o figurativos y le brindará información sobre las probabilidades de éxito de su registro. La interpretación de estas búsquedas también es gratuita.

La comprobación de que la marca está disponible para ser registrada responde a varios fines y mitigará los principales riesgos, lo que le ahorrará tiempo y recursos valiosos. Esos fines son los siguientes:

- **El análisis de viabilidad de la marca le permite asegurarse de que no está afectando el derecho de un tercero y lo lleve a infringir la marca de otra empresa.** Si utiliza una marca que infringe los derechos de marca de un tercero, no solo cabe la posibilidad de que deba pagar una multa e incluso indemnizar a este por daños y perjuicios y de que reciba mala publicidad, sino que también se verá obligado a dejar de utilizar la marca. Probablemente, tendrá que destruir todos los embalajes y el material publicitario y de otra índole en los que aparezca la marca infractora. Su empresa deberá hacer frente, asimismo, a un costo adicional en tiempo y dinero para cambiar completamente la marca e intentar traspasar a una marca nueva el buen nombre que haya adquirido. El principal error que cometen quienes tienen poca experiencia en realizar un análisis de viabilidad de la marca es pensar únicamente en si alguien ha registrado exactamente la

misma marca y no en si existe alguna “similar” (como se explica en el [apartado N.º 47](#)). No olvide que la infracción del derecho de marca tiene lugar si la marca propuesta o una marca *que sea tan similar que lleve a confusión* ya es propiedad de otra empresa que la utiliza para productos o servicios *idénticos* o *similares*.

- **Mediante el análisis de viabilidad de la marca, puede determinar si se puede registrar la marca propuesta.** Así, evita gastos inútiles relacionados con la solicitud de registro de marca si determina previamente que la marca propuesta no está libre para su utilización.
- Si la marca que propone es susceptible de ser registrada, el análisis de viabilidad le **ayudará a conocer el grado de distintividad de la marca desde un punto de vista jurídico.**
- **Cabe la posibilidad de que otras partes interesadas en su actividad empresarial exijan un informe** con los resultados del análisis de viabilidad de la marca antes de hacer negocios con usted. Por ejemplo, puede que el distribuidor de sus productos o la compañía aseguradora de su empresa no deseen que asuma un riesgo evitable.

¿De qué manera determina que la marca que prevé utilizar está disponible para su registro? Podrá comenzar por llevar a cabo una **búsqueda preliminar de marcas** por su cuenta:

Busque **marcas registradas** y **solicitudes de registro de marcas que estén pendientes**. La Dirección de Signos Distintivos cuenta con una base de datos de marcas registradas y solicitadas en trámite que puede consultar en línea gratuitamente.

Considere que toda búsqueda de marcas deberá llevarse a cabo:

- con respecto a los **países** pertinentes (tenga en cuenta, además, los planes futuros de ampliación de su empresa);
- con respecto a los **productos o servicios** a los que se aplicará la marca y otros vinculados. Las marcas están agrupadas por “clase”, con arreglo a los productos o servicios que permiten identificar. Por consiguiente, conviene que comience por familiarizarse con las diferentes clases de productos y servicios; a este propósito, le ayudará el Buscador de Productos y Servicios Peruano de INDECOPI. ([véase el apartado N.º 27](#)); y

- con respecto a las marcas que sean **tan similares que lleven a confusión**. Puede contar con la asesoría que brinda el Indecopi a través de su plataforma de asesoría gratuita (presencial o virtual) o bien con la orientación de un agente o abogado de marcas.

19. ¿Qué costos entrañan la creación y la protección de una marca?

Es importante presupuestar adecuadamente los costos que comporta la creación y el registro de una marca, a saber:

- La **creación** de un logotipo, una palabra, un lema o un eslogan que sirva de marca entraña costos, especialmente si se subcontrata esa tarea.
- La búsqueda para **analizar la viabilidad de** una marca puede realizarse de forma gratuita en el portal de la Dirección de Signos Distintivos.
- El proceso de registro acarrea costos que varían en función i) del número de clases (categorías) de los productos o servicios, ya que las tasas oficiales a pagar dependerán del número de clases en las que una marca se desee registrar; así como ii) del número de países en que el registro se quiera obtener. La Dirección de Signos Distintivos puede informarle más detalladamente sobre los costos relacionados con el registro de una marca y la renovación de ese registro.

En caso opte por recurrir a un agente de marcas para que le preste su ayuda en la tramitación del registro, deberá sufragar gastos adicionales, aunque probablemente ahorrará tiempo y esfuerzos durante la tramitación del registro.

20. ¿Quién está autorizado a solicitar el registro de una marca?

En general, cualquier persona que tenga intención de utilizar una marca o de permitir su uso a terceros puede solicitar su registro. Puede tratarse de una persona natural o una persona jurídica (empresa).

21. ¿Se necesita un agente o abogado de marcas para presentar una solicitud de marca?

En la mayoría de los países, como en Perú, **no se exige la contratación de los servicios de un agente o abogado de marcas** para presentar una solicitud de registro de marca. Así, usted mismo puede presentar la solicitud y obtener el registro de su marca, con la asesoría que brinda el Indecopi de forma gratuita.

Sin embargo, para **ahorrar tiempo**, se puede recurrir a un agente especializado en la búsqueda de marcas que esté familiarizado con los pormenores del trámite de registro de una marca; de este modo, el solicitante se asegura de que la protección se solicite con arreglo a la **clase o clases de marcas adecuadas** y se **evita el riesgo de que la solicitud sea denegada** por motivos absolutos o relativos. La presentación de una solicitud de registro de marca no es un asunto administrativo rutinario. Es necesario que elabore una **estrategia** apropiada en lo relativo a la forma de la marca y la amplitud o concisión de la descripción de los productos o servicios que esta va a distinguir. Debe tener en cuenta los resultados de la búsqueda para determinar la viabilidad de la marca y las posibles controversias que puedan suscitarse más adelante. También tendrá que considerar los planes futuros para la marca con el fin de asegurar que todos los productos o servicios que la marca va a distinguir estén comprendidos en la solicitud. Al tramitar las solicitudes, cabe la posibilidad de que necesite asesoramiento de orden práctico y un análisis de los riesgos respecto de la mejor estrategia para responder a las decisiones de la Dirección de Signos Distintivos, en especial a una denegación. Si solicita el registro de una marca en el extranjero, quizás se requiera que tenga un agente de marcas que resida en el país de que se trate.

22. ¿Cuánto tiempo se tarda en registrar una marca?

En el caso de Perú, el tiempo promedio del procedimiento de registro es de 45 días hábiles siempre que terceros interesados no se opongan a la solicitud, es decir, que no se trate de un procedimiento contencioso.

En otros países, el tiempo necesario para registrar una marca oscila entre tres (3) meses y dos (2) años, dependiendo, entre otras cosas, de si la oficina de marcas realiza un examen de fondo parcial o completo y de si hay procedimientos de oposición en curso (véase apartado N.º 23). El tiempo que se tarda en efectuar el registro de la marca influye decisivamente en el plazo para el lanzamiento del nuevo producto o servicio. Asegúrese de preparar la solicitud de registro de marca con suficiente antelación, de manera que disponga del registro antes de empezar a utilizar la marca en sus productos o servicios o en la publicidad de estos.

23. ¿Cómo se solicita el registro de una marca?

Para registrar una marca, siga los siguientes pasos:

1. Identifique la clase o categoría del producto o servicio para el que quiere registrar la marca.
2. Consulte si la marca es viable a partir de una búsqueda fonética y/o figurativa. Esto le permitirá saber si existen marcas idénticas o similares a la de su interés y, por consiguiente, determinar las posibilidades de éxito de una solicitud de registro (véase el apartado N.º 18).
3. Presente una solicitud de registro solo si la marca de su interés es viable. Puede hacerlo de manera virtual (a través de la plataforma de registro en línea del Indecopi) o presencial (en las oficinas del Indecopi). Recuerde abonar el pago de las tasas oficiales al momento de presentar su solicitud. Con la presentación de la solicitud, inicia el procedimiento de registro; no es posible hacer una reserva de la marca deseada.

Estos tres (3) pasos, así como las herramientas para su realización, se encuentran detallados en la plataforma de asesoría virtual de marcas de la Dirección de Signos Distintivos.

A continuación, se proporciona una perspectiva general básica del proceso de solicitud de registro de marca en Perú.

El registro de una marca paso a paso en Perú

La Dirección de Signos Distintivos cuenta con una guía en línea que le enseñará a registrar su marca. Esta le permitirá formarse una idea bastante exacta del procedimiento de solicitud y del examen para el registro de una marca.

1. Solicitud (formulario de registro)

Lo primero que hay que hacer es completar un formulario de solicitud de registro de marca con los datos del solicitante (su empresa o usted como persona natural), la representación de la marca y una descripción de los productos o servicios a los que se aplica, así como la indicación de la clase o categoría correspondiente. Además, deberá pagar la tasa exigida.

Puede acceder al formulario de solicitud de registro en el portal en línea del Indecopi y en las oficinas físicas de la entidad. La presentación de la solicitud puede realizarse de forma virtual, a través de la plataforma del Indecopi (en ese caso, el procedimiento de registro –desde el llenado de la solicitud será completamente virtual) o en las mismas instalaciones del Indecopi.

2. Examen de forma

La oficina examina la solicitud para asegurarse de que cumple los requisitos o formalidades de carácter administrativo (es decir, que se ha pagado la tasa de solicitud y se ha llenado debidamente el formulario de solicitud).

3. Publicación y oposición

La solicitud de registro **se publica de manera gratuita** en un boletín electrónico con el objetivo de conceder un plazo a terceros para que se opongan a ella. Este plazo está constituido por treinta (30) días hábiles.

Examen de fondo

La oficina lleva a cabo un examen de fondo: **examina los motivos absolutos y relativos** de denegación; es decir, la oficina también examinará si la marca que se pretende registrar está en conflicto con una marca solicitada o inscrita previamente en el registro en la clase o clases pertinentes.

4. Registro o denegatoria

Una vez que se ha decidido que no existen motivos para denegar la solicitud, se registra la marca y se entrega un certificado de registro, cuyo período de validez es de diez (10) años, contados a partir de la fecha de otorgamiento del registro.

En caso contrario, el registro será denegado, quedando habilitada la posibilidad de impugnar esta decisión por medio del recurso de reconsideración o apelación.

5. Renovación

La marca puede ser renovada por períodos de diez (10) años –también renovables mediante el pago de la tasa de renovación correspondiente. La renovación puede ser solicitada dentro de los seis (6) meses anteriores al vencimiento del registro de la marca (período regular) o dentro de los seis (6) meses posteriores a él (período de gracia), hasta entonces la marca gozará de plena vigencia. Si la renovación no es solicitada durante el período establecido, el registro caducará de pleno derecho.

24. ¿Durante cuánto tiempo estará protegida su marca registrada?

Si bien la duración de la protección puede variar según la jurisdicción, en Perú, las marcas registradas están protegidas durante **diez (10) años, contados desde la fecha de registro**.

El registro puede renovarse **indefinidamente** por períodos sucesivos de diez (10) años a condición de que se pague la tasa de renovación. Asegúrese de renovar puntualmente los registros de marcas en los que siga teniendo interés.

25. ¿Pueden coexistir dos marcas idénticas?

Sí. Las marcas idénticas utilizadas para productos o servicios idénticos pueden coexistir sin que haya ningún riesgo de infracción de los derechos de un tercero en **países distintos**, siempre que no se trate de una marca notoriamente conocida. Las marcas idénticas o similares también pueden coexistir en el mismo país siempre que:

- se utilicen para **productos o servicios distintos** (es decir, que estas marcas idénticas o similares no identifiquen los mismos productos o servicios) a excepción de las marcas notoriamente conocidas (véase el apartado N.º 4, relativo a marcas notoriamente conocidas); o
- sea **improbable que haya confusión** en el mercado; o
- haya un **acuerdo de coexistencia** (este deberá incluir la identificación de las marcas objeto del acuerdo, la delimitación de los productos o servicios que estas distinguirán, así como de su forma de uso, la delimitación del territorio en el que será aplicable el acuerdo, las consecuencias de su incumplimiento y los mecanismos de resolución de controversias; aun así, estará sujeto a la aprobación de la Dirección de Signos Distintivos, que debe velar por los intereses de los consumidores y usuarios); o bien
- sus titulares sean **personas o empresas vinculadas económicamente**, como una matriz y su subsidiaria, una empresa y su propietario (persona natural).

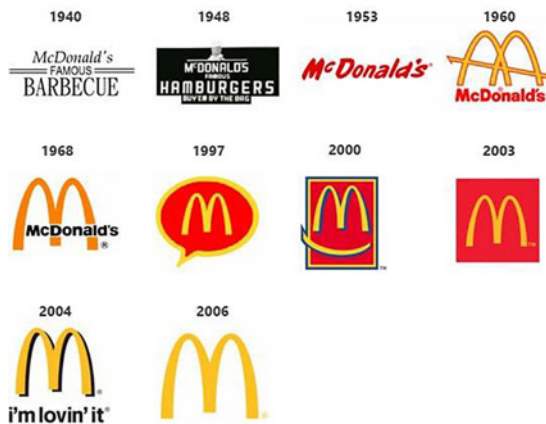
Ejemplo: KONTIKI® es una marca registrada en Perú a nombre de diferentes empresas que brindan productos y servicios distintos: duchas eléctricas, harina de pescado, cervezas y servicios turísticos.

La mejor manera de evitar tener que hacer frente a marcas idénticas o similares en el mismo mercado es efectuar oportunamente una búsqueda de marcas. Si, a pesar de haberlo hecho, se plantea un conflicto con una marca idéntica o tan similar que lleve a confusión, necesitará decidir en cada caso cuál es la respuesta apropiada:

- Una posible solución es concertar un **acuerdo de coexistencia** con el propietario de la marca con la que se está en conflicto. El objetivo principal es lograr la coexistencia pacífica en el mercado mediante la determinación de las condiciones que lo permitan.
- También es posible **comprar** (o vender) u **obtener una licencia** sobre la marca con la que existe conflicto (esto se analiza con más detalle más adelante, en la parte relativa a la comercialización de las marcas).

26. ¿Es necesario registrar todas las pequeñas modificaciones de su marca?

Muchas marcas han cambiado ligeramente a lo largo de los años con el propósito de modernizar la imagen de la empresa o adaptarse a los nuevos medios de publicidad. Su empresa deberá consultar a la Dirección de Signos Distintivos o a un agente o abogado de marcas para saber si los cambios realizados exigen que se presente una nueva solicitud y se pague la tasa correspondiente. La regla general es inscribir **variaciones sustanciales** en la marca.



El logotipo MC DONALD'S® es propiedad de McDonald's Corporation.

27. ¿Qué sucede si desea utilizar su marca en un producto o servicio diferente de aquellos para los cuales la registró?

Se exige que, en el formulario de solicitud de marca, se indiquen los productos o servicios para los que se desea registrar la marca, así como las **clases** a las que estos corresponden. Por clases se entiende aquellas que figuran en el **sistema de clasificación de marcas**. Si ha registrado su marca para un producto o servicio que pertenece a una clase y desea usarla en un producto o servicio distinto que pertenece a otra clase, deberá presentar una nueva solicitud de registro de marca.

Veamos un ejemplo. Si su empresa produce cuchillos y tenedores, la solicitud de registro de marca debe hacerse respecto de los productos correspondientes a la clase 8 de la Clasificación de Niza.

Sin embargo, si desea comercializar con la misma marca otro tipo de utensilios de cocina (a saber, recipientes, sartenes u ollas), deberá registrar también la marca en relación con los productos de la clase 21. La solicitud de registro puede incluir una o más clases (multiclase).

Un sistema bien clasificado

Con la Clasificación de Niza se establece un sistema de clasificación de los productos y servicios para todos los tipos de marcas (consta de 34 clases para productos y de 11 para servicios).

De la 1 a la 34 – Productos

De la 35 a la 45 – Servicios

Por otro lado, la Clasificación de Viena se emplea para las marcas que consisten total o parcialmente de elementos figurativos (consta de 39 categorías). Podrá encontrar más información sobre la Clasificación de Niza y la Clasificación de Viena en www.wipo.int/classifications/es.

Los sistemas de clasificación internacional permiten almacenar ordenadamente la información sobre marcas registradas conforme a los tipos de productos o servicios o en función de su forma. Se facilita así la búsqueda de información en las bases de datos de marcas. Es fundamental registrar la marca en todas las clases en las que se pretenda utilizarla.

28. ¿Cómo puede proteger la forma de su producto?

La forma de su producto puede ser un elemento importante de su marca; este elemento puede protegerse de varias maneras.

- En Perú y en la mayoría de los países, es posible registrar la forma de un producto como **marca tridimensional** siempre que la forma desempeñe la función de una marca en el mercado. Para satisfacer ese requisito, la forma del producto ha de tener carácter distintivo. Además, la forma no debería estar determinada por la *función* del producto (véase el apartado N.º 16). Normalmente, no reciben protección las formas que son excesivamente sencillas o que se han utilizado de manera generalizada. Algunos países van más allá y exigen que la forma de que se trate deba poseer *carácter distintivo por sí misma* para los consumidores. Esto comporta que los consumidores deban reconocer y relacionar el producto que tiene una forma específica solo con su empresa (como ocurre con la forma triangular de los chocolates Toblerone® o con la forma característica del iPod® de Apple). La ventaja que se deriva de la protección por marca, en lugar de la protección que brinda el registro como diseño industrial, es que puede tener una duración indefinida y suele obtenerse con mayor facilidad.



Toblerone®, la forma del envoltorio de Toblerone® y la forma de la barra de chocolate de Toblerone® son marcas registradas de Kraft Foods.

- La forma particular de un producto también puede protegerse como **diseño industrial** (véase el apartado N.º 12). En ese caso, se protege solo las características estéticas del producto (esto es, su apariencia), mas no aquellas de carácter técnico o

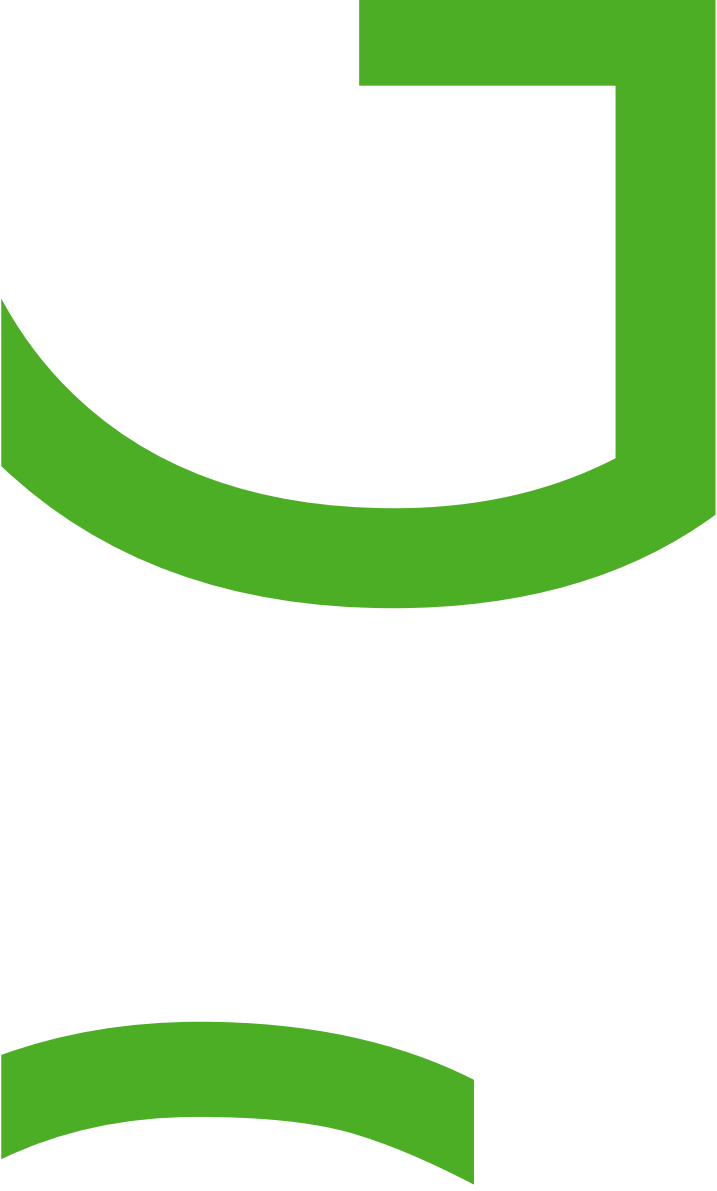
funcional. Una empresa o emprendedor que registró la forma de su producto como *diseño industrial* podrá registrarlo como *marca tridimensional* una vez que este haya adquirido carácter distintivo gracias a su uso.

- Algunas formas originales también pueden ser susceptibles de protección por **Derecho de autor** (véase el apartado N.º 12). No es una protección tan sólida como la protección que brinda el registro de una marca o de un diseño, pero resulta sumamente útil en determinadas circunstancias; por ejemplo, en los países en los que no haya registrado su marca o diseño, o si se ha invalidado su marca o diseño.
- En ocasiones, la forma de un producto puede estar protegida en virtud de **diversos derechos de propiedad intelectual** (véase el apartado N.º 12).

Lista recapitulativa de comprobación

- **Registre su marca.** Son muchos los beneficios que se derivan del registro de una marca. Los derechos exclusivos que confiere un registro de marca le permiten impedir que terceros comercialicen productos o servicios idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda llevar a confusión.
- **¿Está utilizando todos los medios a su alcance para proteger su imagen de marca o sus productos?** Considere las ventajas de la protección de la marca descritas en los apartados que figuran a continuación, así como las otras opciones y los métodos de protección acumulativa disponibles (el Derecho de autor, los diseños industriales, etc.). Lleve a cabo un análisis de costos y beneficios.
- **¿Está en conflicto su marca con la marca de un competidor?** Lleve a cabo un análisis de viabilidad de la marca y acuda al Indecopi para mayor asesoría. Puede también estudiar la posibilidad de recurrir a los servicios de un agente o abogado de marcas.

- **Presentación de una solicitud de registro de marca.** Revise la guía en línea del Indecopi para el registro de su marca y recurra a esta entidad para obtener asesoría gratuita. Si lo desea, puede contratar los servicios de un agente o abogado de marcas para presentar su solicitud (recuerde que esto no es obligatorio).
- **Más información.** Véanse los puntos 2 y 3 del módulo 02 de IP PANORAMA™.



Las marcas en el extranjero

29. ¿Posee validez internacional el registro de una marca efectuado en su país?

Los derechos que confiere una marca están limitados al territorio para el que fue registrada. Normalmente, el registro de una marca con validez en su país solo conferirá derechos en ese país.

En el caso de los países miembros de la Comunidad Andina (a saber, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia), la protección de la marca obtenida en una de estas jurisdicciones supera las fronteras geográficas. Así, por ejemplo, el titular de un registro en Colombia puede i) oponerse a una solicitud de registro de marca peruana sobre la base de su registro colombiano (oposición andina); y, ii) acreditar, en un proceso de cancelación de registro de marca, el uso de su marca registrada en Colombia con pruebas de uso obtenidas en Ecuador y Bolivia.

30. ¿Debería pensar en proteger su marca en el extranjero?

Los motivos por los que debe registrar la marca en su país de origen son los mismos que aconsejan que también lo haga fuera de él: si comercializa sus productos en mercados extranjeros. Por consiguiente, si pretende entrar en mercados internacionales, debe plantearse la posibilidad de registrar su marca en los países estratégicamente convenientes para su negocio, es decir, en aquellos donde desea utilizar su marca o conceder una licencia sobre su uso.

31. ¿Cómo y cuándo puede registrar la marca de su empresa en el extranjero?

Puede registrar la marca de su empresa en el extranjero en cualquier momento, pero tenga presente que, por lo general, existe un plazo de **seis (6) meses** contados a partir de la fecha en la que se

solicita protección en el primer país para reivindicar el derecho de **prioridad** al solicitar protección para la marca en otros países. Dicho de otro modo, si presenta la solicitud de registro dentro del plazo de seis (6) meses y logra la protección, se considerará que esta tiene efectos desde la fecha en que se presentó la solicitud de protección en el primer país. Por lo tanto, se recomienda que presente las solicitudes de protección en el extranjero antes de que termine ese plazo si desea evitar que un competidor le “robe” su marca en esos países. A diferencia de lo que ocurre con las patentes y los derechos sobre diseños, en cuyo caso el incumplimiento de la fecha de prioridad podría tener consecuencias irreparables para las solicitudes posteriores, en el ámbito de las marcas el incumplimiento del plazo de seis (6) meses solo conlleva a que el registro solicitado en otro país comience a tener efectos a partir de su propia fecha de presentación y no a partir de la fecha de presentación de la solicitud original.

Las dos maneras principales de registrar una marca en otros países son las siguientes:

La **vía nacional**. Podrá solicitar el registro en la oficina de marcas del país donde desee obtener protección por medio de la presentación de la solicitud correspondiente en el idioma que se exija y el pago de las tasas estipuladas. Como ya se ha indicado, algunos países podrán exigir que, para tal fin, utilice los servicios de un agente o abogado de marcas radicado en el país en cuestión (véase el apartado N.º 21). Tenga en cuenta que algunos países no cuentan con un sistema nacional y, en su lugar, se sirven de un sistema regional.

La **vía regional**. Si desea protección en países que formen parte de un sistema regional de marcas, podrá solicitar un registro que surta efecto en el territorio de todos los Estados miembros mediante la presentación de una solicitud en la oficina regional competente. Las oficinas de marcas regionales son las siguientes:

- a. la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) (www.aripo.org);
- b. la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) para la protección en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo (www.boip.int);
- c. la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (www.euiipo.europa.eu/es);
- d. la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) para la protección en los países africanos de habla francesa (www.oapi.int); y
- e. el Consejo Supremo del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, que aprobó la Ley de Marcas (Reglamento) del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, por la que se establecerá próximamente un sistema regional de marcas para los seis Estados árabes del Golfo.

Elegir una marca en el extranjero

Elegir la marca adecuada para un mercado extranjero es, con frecuencia, una tarea compleja. Los consejos que se enumeran a continuación pueden serle de ayuda:

- **Elija una marca en un idioma del país y registre sus variantes (si presentan cambios sustantivos).** Consulte a un especialista en idiomas y asegúrese de escoger una marca distintiva que suene bien a los oídos de los consumidores del país.
- **Compruebe cuidadosamente que no se infringen los derechos de marca de terceros.** Con esa finalidad se hará una búsqueda de marcas extranjeras que por su *apariencia y pronunciación* se asemejen a su propia marca, o que posean el *mismo sentido o significado*. También habrá que buscar si existen *nombres de dominio* que se hayan registrado con anterioridad.

- **Presente una solicitud amplia.** Presente una solicitud para todas las clases adecuadas y pertinentes y no solo para las de los productos que utiliza, sino también de productos que podría utilizar en un futuro próximo. En algunos países no se aplica el sistema de la Clasificación de Niza o cuentan con un sistema de subclases propio. Un asesor de marcas del país podrá ayudarle a asegurarse de que el registro sea correcto y completo.
- **Familiarícese con el sistema de marcas del país.** No dé por supuesto que las leyes extranjeras son iguales a las de su país. Conozca bien los escollos de la legislación extranjera y contrate a abogados de confianza. ¿En el país de que se trata, aplica el sistema del primer solicitante del registro de la marca? ¿Efectúa la oficina de marcas un examen parcial? ¿Cómo es el sistema de oposición? ¿Cuánto tiempo se requiere para efectuar el registro de una marca? ¿Es necesario contar con una autorización para ceder la marca o conceder una licencia de uso de marca? Estas son solo algunas de las preguntas más importantes que debe plantearse.

Lista recapitulativa de comprobación

- **Derechos territoriales.** No olvide que las marcas son derechos territoriales a menos que se considere que una marca es notoriamente conocida.
- **Plazo de prioridad.** Utilice el plazo de prioridad de seis (6) meses para solicitar la protección en el extranjero.
- **Dónde presentar la solicitud.** Analice dónde le convendrá solicitar protección y tenga en cuenta los costos de la protección en los distintos países.
- **Cómo presentar una solicitud.** Infórmese del procedimiento a seguir en el país o región elegido. Evalúe la posibilidad de contar con asistencia legal del lugar para facilitar la tramitación y el mantenimiento de su marca.



El uso de las marcas

32. ¿Qué se entiende por “uso” de una marca? ¿Qué importancia reviste para el titular de un registro de marca?

El uso de una marca, desde el punto de vista jurídico, consiste en **utilizar la marca tal como está registrada en los productos o servicios para los cuales se obtuvo su registro en el territorio nacional**. En vista de que Perú forma parte de la Comunidad Andina, será válido también el uso que el titular realice en territorio colombiano, ecuatoriano y boliviano. En todos los casos, el uso debe enmarcarse en una actividad comercial y ser efectuado por su propietario o por terceros con el consentimiento del propietario. También puede entenderse que existe uso de la marca cuando esta se utiliza en una forma que difiere en determinados elementos (no sustanciales), siempre que no se altere el carácter distintivo de la marca. Los requisitos jurídicos en lo concerniente al “uso” de la marca difieren de un país a otro, aunque por lo general se cumplen si el titular del registro de marca:

- aplica el signo a los productos (incluido, su embalaje) o o servicios;
- ofrece o expone los productos a la venta, los coloca en el mercado o los almacena con esa finalidad marcados con ese signo;
- ofrece productos o presta servicios con ese signo;
- importa o exporta productos con ese signo;
- utiliza el signo en una factura, un catálogo, una carta de empresa, documentos comerciales, una lista de precios u otro documento comercial; o
- utiliza el signo en publicidad.

33. ¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?

En Perú, sí es posible registrar una marca que no ha sido utilizada.

El uso no es requisito para obtener el registro.

Sin embargo, es importante saber que en algunos países las marcas no se *registran* oficialmente hasta que no se hayan

presentado **pruebas de su uso**. Para ellos, el concepto de uso es muy importante, puesto que “el uso de una marca en el comercio” eleva el rango de esa marca por encima del de las marcas de terceros. Así, el uso es un **requisito para efectuar el registro** o para la presentación de una oposición o una demanda judicial por infracción.

En cualquier situación, lo principal es comprobar qué se dispone en la legislación del país y registrar la marca lo antes posible.

También debe tenerse en cuenta que, en la mayoría de los países, si no se usa la marca durante un determinado período -que suele oscilar entre tres (3) y cinco (5) años atrás -el registro, podrá ser cancelado. Esto conlleva que el titular del registro de marca **pierda** sus derechos sobre ella.

En el caso de Perú, luego de tres (3) años del registro, una marca es susceptible de cancelación por falta de uso. Terceros interesados podrán iniciar una acción de cancelación contra ella; y, si su titular no prueba su uso, esta será cancelada. El periodo para demostrar el uso incluirá los tres (3) años anteriores a la interposición de la acción de cancelación.

¿® o MR?

El uso de R, ®, MR o MARCA REGISTRADA junto a una marca no es obligatorio y normalmente no aporta una protección jurídica adicional. Sin embargo, puede servir para informar que un determinado signo es una marca y advertir así a los posibles infractores y falsificadores. Estos símbolos solamente pueden utilizarse una vez que la marca ha sido registrada.

Es posible que se considere que la utilización del símbolo ® en relación con marcas que no se han registrado constituye una práctica empresarial desleal o comercialización engañosa. Asegúrese de no usar el símbolo ®, por ejemplo, cuando exporta productos a países donde no ha registrado la marca.

34. ¿Puede su empresa usar la misma marca para distintos productos o servicios?

Cuando ponga en el mercado nuevos productos o servicios o variantes nuevas de ellos, tendrá que decidir de qué manera distinguirá esos productos o servicios nuevos y de qué imagen de marca los dotará en el mercado. Existen varias posibilidades y cada una comporta beneficios, costos y riesgos. Podrá:

- a. Usar la **misma marca**. Aplicar una marca ya existente a productos o servicios nuevos permitirá que el nuevo producto o servicio se beneficie de la imagen y reputación ganados por la marca. No olvide que tal vez tenga que presentar una solicitud nueva a fin de registrar la marca para esos nuevos productos o servicios. (véase el apartado N.º 27).
- b. Crear una **marca nueva**. Utilizar una marca nueva, que sea más específica y adecuada para el nuevo producto o servicio, permitirá a su empresa dirigir ese producto o servicio a un grupo específico de consumidores (por ejemplo, niños, adolescentes, etc.) o crear una imagen determinada para la nueva línea de productos o servicios.
- c. Utilizar una **marca adicional** conjuntamente con la primera marca. Muchas empresas optan por usar una marca nueva conjuntamente con una marca preexistente (por ejemplo, Nutella® se suele utilizar con Ferrero®).



Nutella® y los elementos y signos correspondientes son marcas propiedad de Ferrero®.

- d. Servirse de un **diseño industrial** nuevo del producto o de su embalaje (véase el apartado N.º 12).
- e. Usar un **material gráfico** distinto en la etiqueta del producto o en su embalaje a fin de que los consumidores noten que se trata de un producto o una variante del producto nuevos; esto supondría servirse de un Derecho de autor o un diseño industrial, o de ambos (véase el apartado N.º 12).

Las distintas empresas adoptan planteamientos diferentes en función de sus estrategias de desarrollo de imagen de la marca. Sea cual sea la que elija, asegúrese de que su marca esté registrada para todas las clases de productos o servicios en los que se usa o se usará.

35. ¿Cómo debe utilizar su marca?

No basta con obtener protección por medio del registro de la marca. La protección puede desaparecer si no utiliza debidamente su marca. Una marca puede convertirse en **genérica** si se utiliza de manera tan generalizada que pasa a ser un nombre común con el que se designa el producto o servicio de que se trate. Cuando así suceda, la marca no podrá ser registrada y podrá anularse un registro anterior de esa marca. Algunas marcas conservan la protección por marca en determinados países a pesar de haber sido declaradas genéricas en otros (véase el apartado N.º 8 sobre signos genéricos).

Ejemplo: El término “Trampoline” ha pasado a ser genérico en los Estados Unidos de América, de modo que otras empresas también pueden utilizarlo para designar un aparato de salto atlético.

El uso correcto e incorrecto de las marcas

Las orientaciones siguientes pueden ser de ayuda para impedir que su marca se convierta en un signo genérico:

- Utilice el **símbolo** ® para indicar que se trata de una marca registrada.
- **Diferencie la marca del texto que la acompaña** por medio de letras mayúsculas, en negrita o en cursiva, o enmarcándolas entre comillas.
- **Use la marca siempre de la misma forma.** Si su marca está registrada con una ortografía, un diseño, un color o una tipografía determinados, asegúrese de que se utiliza conforme se registró. No altere la marca mediante guiones, combinándola o abreviándola (por ejemplo, “plumas Montblanc®” no debería aparecer como “Mont Blanc”).
- **La marca no debe utilizarse como sustantivo.** La marca se usará exclusivamente como adjetivo (por ejemplo, debe decirse “bloques de construcción LEGO®”, no “los Lego”).
- **La marca no debe utilizarse como verbo** (por ejemplo, debe decirse “retocado con el programa informático Adobe® Photoshop®” y no “photoshopeado”).
- **La marca no debe utilizarse en plural** (por ejemplo, debe decirse “caramelos Tic Tac®” y no “tic tacs”).
- **Establezca directrices y prácticas óptimas, claras y convincentes respecto de la marca.** Enseñe la manera correcta de utilizar su marca al personal, los proveedores, los distribuidores y los consumidores. Vele por que todos los interesados, sin excepción, sigan las normas y directrices.

Con ello puede que logre impedir que su marca se convierta en genérica, pero también es posible que no lo consiga. En realidad, desde un punto de vista jurídico, es más importante que intente de manera visible impedir que su marca pase a ser genérica (por ejemplo, mediante el envío de mensajes de correo electrónico o notas a los autores que emplean su marca erróneamente) que el hecho de que logre ese objetivo.

36. ¿Puede utilizar la marca de un competidor en su publicidad?

Utilizar la marca de un competidor en su publicidad a menudo es una actividad peligrosa. Si bien en nuestro país no está prohibida incluso la publicidad comparativa se admite siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y **no sea susceptible de inducirlo a confusión** sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Es aconsejable que tenga en cuenta los aspectos siguientes o considere asesorarse con un abogado de marcas:

- a. Tenga sumo cuidado si prevé mencionar en su publicidad que su producto es mejor que el de uno de sus competidores. Una afirmación así puede ser ilegal si no es cierta. Consulte a un abogado del país de que se trate para conocer cuáles son las leyes y normas que se aplican a la **publicidad comparativa** en ese país.
- b. Si utiliza la marca de un competidor en su publicidad, **hágalo de manera honesta y adecuada**, ya que la finalidad fundamental de su publicidad debería ser informar al consumidor y no desprestigiar ni atacar injustamente a sus competidores.
- c. Evite emplear la marca de un competidor de un modo que pueda dar a entender que este garantiza o patrocina el producto que usted comercializa. Además, **no se aproveche injustamente** de la reputación de la marca de un competidor para promocionar su propio negocio.
- d. Cuando recurra a la publicidad comparativa, tenga cuidado de **no modificar** la marca de un competidor, especialmente si esta consiste en un logotipo, y utilice siempre el símbolo adecuado de esa marca. La utilización de una versión modificada de la marca de un competidor puede mermar la capacidad de la marca para identificar el producto en cuestión y, por consiguiente, esa modificación podrá considerarse una infracción de los derechos que confiere la marca.

- e. La marca de un competidor puede contener uno o más **elementos gráficos**, como logotipos, rótulos, diseños o figuras tridimensionales. Es probable que todos esos elementos también estén protegidos por Derecho de autor, por lo que deberá obtener la autorización del titular del Derecho de autor para utilizar uno o varios de esos elementos gráficos en su publicidad.

37. ¿Qué es un nombre de dominio y qué relación guarda con las marcas?

El conflicto entre las marcas y los nombres de dominio plantea un problema importante. Los **nombres de dominio** son direcciones de Internet fáciles de utilizar que sirven para encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio “*wipo.int*” se usa para acceder al sitio web de la OMPI en la dirección www.wipo.int.

Por lo general, los nombres de dominio están disponibles para su registro conforme al orden de presentación de la solicitud. En este sentido, las legislaciones o los tribunales nacionales pueden considerar que el uso o, en algunas circunstancias, incluso el mero registro de la marca de otra empresa como nombre de dominio constituyen una infracción con arreglo a los principios del derecho de marca. El registro y uso abusivos de un nombre de dominio realizados de mala fe se conoce popularmente como **ciberocupación**. Si se determina que su empresa ha llevado a cabo actos de ciberocupación, usted estará obligado no solo a transferir o cancelar el nombre de dominio, sino también a pagar una indemnización por daños y perjuicios. Por consiguiente, es importante que el nombre de dominio que se propone utilizar no sea ni la marca ni el elemento principal de una marca de otra empresa.

Por otra parte, si la marca de su empresa está siendo usada como nombre de dominio o es objeto de “ciberocupación” por un tercero, podrá usted tomar medidas para poner fin a ese abuso de su marca. Una posibilidad es recurrir al conocido procedimiento administrativo que la OMPI ofrece en Internet para la **solución de controversias en materia de nombres de dominio**, remitiéndose a la dirección www.wipo.int/amc/es/index.html. Este servicio en Internet incluye modelos de alegaciones, así como una sinopsis de

la doctrina y un índice jurídico de los miles de asuntos de la OMPI relativos a nombres de dominio que ya han sido resueltos. Ofrece a los propietarios de marcas de todo el mundo una solución al margen de los tribunales y es eficaz desde el punto de vista del tiempo y el costo. Para obtener más información sobre el titular del registro de un nombre de dominio, puede servirse de alguna de las numerosas herramientas gratuitas de búsqueda de nombres de dominio que están disponibles en Internet, como whois.icann.org/es o www.internic.net.

Consejos sobre nombres de dominio

- **Compruebe que el nombre de dominio que elija no esté en conflicto con la marca de un tercero.** Efectúe una búsqueda de marcas ([véase el apartado N.º 18](#)) para determinar si un competidor está usando el nombre escogido como marca de producto o servicio similar o si se trata de una marca notoriamente conocida.
- **Considere la posibilidad de registrar su marca como nombre de dominio.** Los clientes encontrarán su sitio web fácilmente si utiliza un nombre de dominio que sea igual o similar a su nombre comercial o a su marca. Por consiguiente, intente registrar su marca o marcas como nombre de dominio antes de que lo hagan otros. Además, cuando escoja una marca nueva para sus productos o servicios, compruebe que el nombre de dominio correspondiente se encuentra disponible.
- **Registre su nombre de dominio como marca.** El registro de un nombre de dominio no confiere automáticamente derechos de marca. Así, si adquiere el nombre de dominio “pepito.com”, no podrá impedir que otros utilicen “pepito” en sus productos o servicios (ofrecidos por Internet o por otros conductos); esto simplemente le permite usar esa dirección específica de Internet. Debería pensar en la posibilidad de registrar su nombre de dominio (en el ejemplo, “pepito”) como marca (con o sin la extensión del dominio de nivel superior “.com”). Contar con un registro de marca a) hará que aumente su capacidad para hacer valer sus derechos frente a todo aquel que intente utilizar el mismo nombre para comercializar productos o servicios similares y b) podrá impedir que otros registren el mismo nombre como marca para productos o servicios similares. Podrá registrar su nombre de dominio como marca, siempre

que esta posea carácter distintivo (es decir, que no sea genérico) y se utilice para comercializar productos o servicios.

- **¿Cómo puede registrar su nombre de dominio?** El registro de los nombres de dominio es relativamente sencillo, rápido y barato. La forma más sencilla es registrarlo por medio de uno de los registradores de nombres de dominio autorizados que figuran en www.icann.org/es o www.internic.net. La tasa suele oscilar entre 10 y 35 dólares de los Estados Unidos de América y el registro es efectivo en cuestión de minutos.

38. ¿Qué debería tenerse en cuenta al utilizar marcas en Internet?

El uso de las marcas en Internet plantea diversos problemas jurídicos polémicos para los que no parece haber una solución uniforme.

- a. Uno de los problemas reside en el hecho de que los derechos de marca son de naturaleza territorial (es decir, la marca solo está protegida en el país o región donde se haya registrado), mientras que el alcance de Internet es mundial. Esto plantea problemas a la hora de solucionar controversias entre empresas que son titulares legítimos de **marcas idénticas o tan similares que inducen a confusión referidas a productos o servicios idénticos o similares en países diferentes**. Como la legislación en este ámbito todavía está en proceso de elaboración, la manera en que los tribunales abordan esta cuestión varía considerablemente de un país a otro.
- b. La **publicidad a partir de palabras clave** es una modalidad de publicidad en Internet que se sirve de palabras clave que activan la aparición de anuncios en una columna separada de los resultados de la búsqueda. Los propietarios de algunos motores de búsqueda venden palabras clave a las empresas. Cuando un usuario de Internet introduce esas palabras clave en el motor de búsqueda, aparecen anuncios junto con la lista de los resultados de la búsqueda. Por ejemplo, una empresa de bicicletas puede comprar la palabra "bicicleta de montaña" a un motor de búsqueda, y en consecuencia cada vez que un usuario introduce

la palabra “bicicleta de montaña” en el motor de búsqueda, aparecerá una pancarta publicitaria de la empresa. Además, al pulsar sobre la pancarta, esta dirige al sitio web de la empresa de bicicletas. Sin embargo, el problema se plantea cuando un motor de búsqueda vende la marca de un competidor como palabra clave que activa la publicidad. Supongamos, por ejemplo, que la empresa de bicicletas mencionada anteriormente ha comprado la palabra “Cannondale®”, la marca de una empresa competidora. Cada vez que se introdujera la palabra clave “Cannondale®”, aparecería una pancarta de la empresa competidora de bicicletas al principio de la lista de resultados. En algunos países, este tipo de publicidad activada por palabras clave puede tener como consecuencia que se atribuya responsabilidad jurídica tanto al operador del motor de búsqueda como a la empresa anunciante por infracción del derecho de marca, publicidad engañosa y competencia desleal.

- Los **hiperenlaces o hipervínculos** a otros sitios web brindan un servicio útil a sus clientes, pero en muchos países no existe una legislación precisa acerca de cuándo y cómo pueden utilizarse. En la mayoría de los casos, los enlaces están dentro de la legalidad y no es necesario disponer de la autorización del otro sitio para incluir un enlace en la página web. Sin embargo, algunos tipos de enlaces pueden acarrear responsabilidad jurídica, por lo que es aconsejable evitar utilizarlos u obtener permiso para incluirlos. Pueden plantear problemas:
 - los enlaces que llevan a sitios web con **contenido ilegal**;
 - los enlaces que incluyen el **logotipo de una empresa**;
 - los **enlaces profundos** (enlaces que sortean la página de inicio de un sitio web y conectan directamente con una página concreta de ese sitio) si constituyen una manera de eludir los mecanismos de suscripción o de pago o si están expresamente prohibidos por el propio sitio web; y
 - la creación de **marcos** (se muestra el contenido del sitio web de un tercero en un marco contenido en otro sitio web) o la **réplica de sitios** (se incorpora en un sitio web un archivo gráfico de otro sitio web).

Lista recapitulativa de comprobación

- **¿Utiliza su marca de manera coherente?** Compruebe con frecuencia que utiliza su marca de forma adecuada en relación con los productos y servicios de registro.
- **¿Utiliza los símbolos R, ®, MR o MARCA REGISTRADA?** Asegúrese de hacer un uso adecuado de estos símbolos. Si decide no registrar su marca, o si exporta productos a un país en que su marca no está registrada, tenga cuidado de no utilizarlos, puesto que puede considerarse una práctica empresarial desleal o publicidad engañosa.
- **¿Comprenden sus empleados el uso de las marcas?** Enseñe a sus empleados o colaboradores cuál es la manera en que deben utilizar las marcas de su empresa a fin de garantizar la coherencia.
- **Las marcas de los competidores.** Consulte a un abogado del país especializado en marcas antes de utilizar la marca de un competidor.
- **Más información.** Véase el punto 4 del módulo 02 de IP PANORAMA™.

The image features a white background with several thick, dark green horizontal bars. On the left side, there are two shorter bars stacked vertically. On the right side, there is a large, stylized letter 'E' that spans most of the vertical height of the page. The text 'La comercialización de las marcas' is positioned in the center of the page, between the two main vertical sections of the graphic.

La comercialización de las marcas

39. ¿Puede conceder licencias sobre su marca a otras empresas?

Se puede conceder licencias sobre las marcas a otras empresas. Al hacerlo, el titular del registro de marca continúa siendo el propietario de la marca objeto de la licencia y, únicamente, consiente su uso por parte de otra u otras empresas. Esto suele hacerse mediante el pago de regalías y requiere el consentimiento del titular del registro de marca, lo cual normalmente se especifica en un acuerdo de licencia consignado por escrito. Dependiendo de la naturaleza del acuerdo, el licenciante puede ejercer cierto **control** sobre el licenciario (usuario autorizado) con el objetivo de garantizar que se mantenga un cierto grado de calidad. En algunos países, ese control de calidad es importante para conservar derechos jurídicamente exigibles sobre la marca.

En la práctica, se conceden licencias sobre marcas en el marco de acuerdos de licencia más amplios, como los acuerdos de franquicia o los acuerdos que incluyen la concesión de licencias respecto de otros derechos de propiedad intelectual, entre ellos patentes, conocimientos especializados y cierta asistencia técnica para la elaboración de un producto determinado.



FITOSANA® es una tienda especializada en el desarrollo y comercialización de productos naturales (alimentación sana y cuidado de la salud) que se sirve de las franquicias para ampliar sus actividades empresariales. El franquiciado tiene derecho a usar el nombre comercial, las marcas, los conocimientos especializados y otros derechos de propiedad intelectual que posee el franquiciador a cambio del pago de una suma acordada. A la fecha, FITOSANA® cuenta con más de 60 puntos de venta a nivel nacional.



MARCO ALDANY®, registrada por ALMA BEAUTY CORPORATION, S.L., representa una cadena de peluquerías y estéticas españolas. La franquicia internacional cuenta con más de 400 aperturas en todo el mundo, incluido Perú, y más de 4000 estilistas.

40. ¿Qué tasa o regalía debería esperar percibir por su marca?

En los acuerdos de licencia, el titular del derecho suele ser remunerado mediante un pago único o regalías periódicas, cuya cuantía puede calcularse con arreglo al volumen de ventas del producto objeto de la licencia (regalía por unidad) o a las ventas netas (regalía basada en las ventas netas). En muchos casos, la remuneración por una licencia de marca es una combinación de un pago único y regalías. En ocasiones, las regalías pueden sustituirse por una participación en el capital de la empresa del licenciatario.

Cada acuerdo de licencia es único y la cuantía de las regalías depende de factores específicos y muy diferentes que pueden negociarse. Por lo tanto, las normas de sector pueden proporcionar una orientación útil, pero basarse excesivamente en estas normas suele ser un error, puesto que cada marca tiene un valor distinto.

41. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva y una licencia no exclusiva?

Existen tres (3) tipos de acuerdos de licencia en función del número de licenciatarios que pueden servirse de ella:

- **Licencia exclusiva:** Tiene derecho a utilizar la marca un solo licenciatario, y ni siquiera el titular del registro de marca podrá utilizarla.

- **Licencia única:** Tienen derecho a utilizar la marca un solo licenciatario y el titular del registro.
- **Licencia no exclusiva:** Tienen derecho a utilizar la marca varios licenciatarios y el titular del registro.

En un mismo acuerdo de licencia, puede haber disposiciones que concedan algunos derechos de manera exclusiva y otros de manera única o no exclusiva.

42. ¿Debería conceder una licencia exclusiva o no exclusiva sobre su marca?

Esta cuestión depende del producto y de la estrategia comercial de su empresa. Por ejemplo, si su estrategia comercial es susceptible de convertirse en una franquicia, lo más beneficioso será una licencia no exclusiva con muchos licenciatarios. Si su producto necesita que una empresa realice una fuerte inversión para lograr el éxito de una empresa mixta, a un licenciatario potencial no le convendrá afrontar la competencia de otros licenciatarios, y puede que insista, con buen criterio, en obtener una licencia exclusiva.

43. ¿Qué relación guardan los acuerdos de franquicia con las marcas?⁴

La franquicia consiste en que una persona (franquiciador), que ha creado una forma determinada de realizar una actividad empresarial, amplía su empresa mediante la concesión a otros empresarios (franquiciados) del derecho a utilizar su **modelo de negocio** a cambio del pago de una tasa. Además de conceder el derecho a utilizar el modelo de negocio, el franquiciador otorgará al franquiciado el derecho a usar la propiedad intelectual (incluida la marca) y los conocimientos especializados del franquiciador, y le proporcionará formación y apoyo. En resumen, un negocio exitoso sería reproducido y gestionado por empresarios (los franquiciados) bajo la supervisión y el control del franquiciador y con la ayuda de este. Es necesario conceder al franquiciado el derecho a usar la propiedad intelectual relacionada con ese negocio para que este pueda gestionar el negocio eficazmente. Los derechos de propiedad

intelectual que se ceden bajo licencia en un acuerdo de franquicia suelen ser marcas, diseños industriales, Derecho de autor, patentes y secretos comerciales o, dicho de otro modo, la totalidad de los derechos de propiedad intelectual.

Ejemplo: Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC. es un restaurante especializado en comida rápida, que utiliza la marca KFC®. Ha desarrollado un sistema para preparar y vender estos productos, cuyo volumen de ventas es elevado y constante. El sistema se basa en una serie de factores que contribuyen al éxito de los restaurantes KFC®, entre los que figuran las recetas y los métodos de preparación de las comidas rápidas, que permiten obtener un producto de calidad constante; el diseño de los uniformes de los empleados, de los locales y de los envases; y los sistemas de gestión. KFC® transmite sus conocimientos y su experiencia a sus franquiciados y se reserva el derecho a supervisar y controlar su actividad. Un elemento fundamental del acuerdo de franquicia es que se autoriza a los franquiciados a utilizar la marca KFC® y que estos se comprometen a usarla de acuerdo a los requerimientos de su titular franquiciador.



KFC® es una marca de Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC.

44. ¿Hay alguna restricción a la venta de la marca de su empresa a otra empresa?

Cada vez existen más posibilidades de vender o transferir una marca, sea cual sea la empresa titular. Tras la venta o transferencia de una marca, será necesario depositar una copia del contrato correspondiente en la Dirección de Signos Distintivos para registrar el cambio en la titularidad.

Si la venta o cesión de una marca fuese a generar riesgo de confusión en los consumidores o usuarios, la Dirección de Signos Distintivos denegará su registro. A fin de evitarlo, asegúrese de vender o transferir todas las marcas idénticas o similares.

Para determinar la existencia de riesgo de confusión, considere recibir la orientación de un agente o abogado de marcas. Recuerde que la falta de registro o inscripción de la transferencia ocasionará que esta no pueda surtir efectos frente a terceros.

Estudio monográfico: ¿Cómo puede una marca aportar beneficios a un empresario? El ejemplo de JET® Mosquito

El Sr. S. K. Matlani, un empresario radicado en la India, fabricó artesanalmente una pequeña máquina y comenzó a manufacturar láminas impregnadas con repelente de mosquitos con la marca JET®.

Efectuó una inversión total en el proyecto de, aproximadamente, 65.000 dólares de los Estados Unidos de América. JET® no tardó mucho en convertirse en una marca de éxito en el mercado.

Diez años más tarde, Godrej Sara Lee, uno de los principales grupos industriales de la India, estudiaba distintas opciones para introducirse en el mercado de los repelentes de mosquitos. Godrej Sarah Lee llegó a un acuerdo con la empresa del Sr. Matlani para comprar la marca JET® por unos 6,5 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Las fábricas establecidas por el Sr. Matlani, así como los otros activos materiales de la empresa, continuaron en manos de este y desde entonces se encuentran inactivos. La **compra** realizada por Godrej Sarah Lee **comprendía únicamente la marca**, que había adquirido prestigio en el mercado indio. De ese modo, a partir de una inversión inicial de 65.000 dólares de los Estados Unidos de América, el Sr. Matlani obtuvo unos beneficios excepcionales gracias a la venta de su marca.

La moraleja de esta historia es que una buena estrategia en materia de propiedad intelectual y una gestión acertada de la cartera de derechos de propiedad intelectual pueden proporcionar beneficios mucho más importantes que todos los activos físicos tradicionales con que pueda contar una empresa. Una **marca** simboliza las **inversiones realizadas por una empresa para poder elaborar y comercializar un producto de calidad**. Para introducirse en un nuevo mercado como el de las láminas impregnadas con repelente de mosquitos, todo lo que Godrej Sara Lee necesitaba era una marca que gozase de buena reputación y satisficiera a los consumidores. Para el Sr. Matlani, su marca resultó ser su activo de mayor valor y consideró que venderlo representaba una opción interesante en un momento en que, a su juicio, la empresa estaba alcanzando los límites de sus posibilidades de crecimiento.

Recopilado por Pankaj Jain, director de la Unidad de Derechos de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industrias de Pequeña Escala, Gobierno de la India. Puede obtenerse más información en IP Advantage, la base de datos de la OMPI de estudios de caso sobre propiedad intelectual, que puede consultarse en la dirección www.wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp.

45. ¿Pueden otras empresas revender los productos de marca de su empresa sin autorización?

Por lo general, otras empresas pueden revender en el mismo país (sin tener que solicitar su consentimiento) los productos protegidos por marca que hayan comprado a su empresa. Sin embargo, que un tercero pueda revender legalmente en otro país sus productos protegidos por marca dependerá de la legislación pertinente. Al elaborar su estrategia de exportación, deberá comprobar este asunto, de ser posible con el asesoramiento de un experto abogado. De manera análoga, si su empresa prevé adquirir productos que llevan una marca propiedad de otra empresa, debe determinar si necesita el permiso formal previo del titular del registro de marca antes de vender esos productos en el extranjero. Quizás le sorprenda la considerable complejidad de las respuestas a estas cuestiones y lo mucho que estas varían de un país a otro. De hecho, varios países han formulado las doctrinas denominadas de “agotamiento del derecho de marca” y de “la primera venta”, conforme a las cuales se dirimen las situaciones en que el titular de un registro de marca puede o no actuar contra un revendedor de sus productos.

En el caso de Perú, sí es posible que se revendan productos en territorio nacional después de que estos hayan sido introducidos al mercado por el titular de la marca que los identifica o por una persona autorizada por el titular. Los productos, así como los empaques o envases directos que los contienen, además de ser originales, no deben haber sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

Así, por ejemplo, es posible viajar a otro país y traer un lote de zapatillas marca Adidas® para revenderlas en Perú, siempre que estas sean originales y no hayan sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

Las importaciones paralelas y la doctrina del agotamiento del derecho de marca

Una **importación paralela se presenta cuando** un producto protegido por un derecho de marca se importa a un mercado y se vende en él sin el permiso del titular del registro de marca. Los productos son “auténticos” (no falsificados) en el sentido de que han sido fabricados por el titular del registro de marca o bajo licencia de este. No obstante, es posible que hayan sido concebidos o empaquetados para un país o mercado específicos y, posteriormente, se importen a un mercado distinto del previsto por el titular del registro de marca.

La importación paralela tiene lugar principalmente por dos motivos: 1) se fabrican **versiones distintas** de un producto para su venta en mercados diferentes; y 2) las empresas establecen **distintos niveles de precios** para sus productos en los diferentes mercados. Los importadores paralelos suelen adquirir productos en un país a un precio (P1) que es inferior al precio (P2) al que se venden en un segundo país, importan los productos a ese segundo país y los venden allí a un precio que generalmente se sitúa entre el primer precio (P1) y el segundo (P2).

El **agotamiento de los derechos de marca** se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad intelectual. El titular del registro de una marca goza del derecho de impedir a terceros que utilicen un signo protegido para productos idénticos o similares cuando dicho uso pueda generar confusión en el consumidor. Ese derecho de marca consistente en excluir a terceros del mercado está limitado por la doctrina del *agotamiento de los derechos*. Según esta doctrina, una vez que el titular del registro de marca vende uno de los productos a los que está asociada esa marca, **no puede impedir que se revenda** ese producto, puesto que los derechos de marca sobre ese producto se han “agotado” con la primera venta.

Esa pérdida de control es esencial para el funcionamiento de cualquier economía de mercado, ya que permite el **intercambio libre** de productos y servicios. De no existir la doctrina del agotamiento del derecho de marca, el titular de la marca original ejercería un control perpetuo sobre la venta, la transferencia o el uso de los productos que llevan esa marca y, por lo tanto, sobre toda la vida económica del producto.

Tomemos, a modo de ejemplo, la marca notoriamente conocida de teléfonos móviles iPhone®. Aparte de Apple, ninguna empresa puede vender un teléfono móvil nuevo con la marca iPhone®. Sin embargo, un consumidor que haya adquirido un teléfono iPhone® de un distribuidor autorizado puede revenderlo a un tercero. Una vez que Apple ha vendido un determinado teléfono móvil por primera vez, no puede seguir controlando las transferencias posteriores de ese producto, puesto que sus derechos sobre la marca iPhone® en relación con ese teléfono móvil en particular se “agotaron” en el momento en que el producto se vendió al consumidor.

La doctrina está presente en todos los países, pero existen tres (3) tipos diferentes de sistemas de agotamiento: nacional, regional e internacional. El debate sobre cuál de ellos es preferible es objeto de una gran controversia, debido a que conlleva repercusiones económicas importantes.

- Si un país reconoce la doctrina del **agotamiento nacional**, el derecho del titular de la marca a controlar el movimiento de un producto se extingue en el momento en que este se coloca en el mercado nacional. No se permiten las *importaciones paralelas*. Los titulares de la marca tienen la potestad de bloquear la transmisión de productos y servicios y de segregar los mercados.
- En los sistemas de **agotamiento regional**, el derecho del titular de la marca se extingue en el momento en que el producto o servicio entra en el mercado de cualquiera de los países de una región determinada, como la Unión Europea. Las *importaciones paralelas* están permitidas, aunque solamente en relación con los productos que entraron en el mercado por primera vez dentro del territorio regional.
- En los países donde se reconoce la doctrina del **agotamiento internacional**, el derecho del titular de la marca se extingue en el momento en que el producto o servicio se vende o comercializa por primera vez en cualquier parte del mundo. Se permiten las *importaciones paralelas*, de manera que los productos y servicios circulan libremente entre los distintos países independientemente del lugar en el mundo en el que se hayan vendido o puesto en el mercado por primera vez. Este es el caso de **Perú**; el agotamiento del derecho de marca, adoptado por nuestro país (como miembro de la Comunidad Andina) es el internacional. El derecho de marca se agota con la primera comercialización de los productos identificados con la marca en un mercado extranjero.

Lista recapitulativa de comprobación

- **Comercialización.** Examine las diferentes opciones existentes para la comercialización de sus marcas, que pueden constituir una manera lucrativa de ampliar su negocio.
- **Concesión de licencias.** La cuantía de las regalías y otras características de los acuerdos de licencia son un factor que influye en la negociación y es aconsejable pedir el asesoramiento de un experto al redactar y negociar acuerdos de licencia.
- **Acuerdos de franquicia.** Las marcas, junto con los secretos comerciales, las patentes y el Derecho de autor, pueden constituir una parte fundamental de un acuerdo de franquicia.
- **Recuerde el valor de su marca.** En toda operación de comercialización de su marca, analice de qué manera puede mantener el control sobre la calidad de la marca y sobre los productos y servicios que esta distingue.
- **Más información.** Véase el módulo 12 de IP PANORAMA™.



La observancia de los derechos de marca



46. ¿Por qué es importante detectar las infracciones?

Un competidor puede hacer pasar sus productos por los de otra empresa mediante la utilización de una marca similar, lo que comporta dos problemas. En primer lugar, el competidor se sirve de la reputación de esa empresa para privarle de sus **ventas**. En segundo lugar, si el competidor vende productos de peor calidad, la **reputación** de la otra empresa se verá dañada. Por consiguiente, es importante que efectúe un seguimiento continuo del uso por otras empresas de marcas que sean tan similares que lleven a confusión. A tal efecto, puede adoptar las siguientes medidas:

- a. llevar a cabo búsquedas de marcas (véase el apartado N.º 18);
- b. efectuar un seguimiento en Internet y en sus puntos de venta habituales;
- c. proporcionar formación a sus empleados sobre los derechos de marca y alentarles a que estén atentos ante posibles infracciones; y
- d. utilizar los servicios de una organización especializada a fin de detectar infracciones de su marca.

La gestión de riesgos en la esfera de las marcas

Velar porque se respeten los derechos de marcas es solo uno de los aspectos de la gestión de riesgos que tiene por objeto proteger el tiempo y el dinero que usted ha invertido en su marca.

Elaborar una estrategia sólida antes de que se cometa una infracción puede reducir al mínimo los costos que comportaría lograr hacer valer posteriormente los derechos de marca.

Planificación

- **Inventaríe** periódicamente sus marcas y asegúrese de que están adecuadamente documentadas.
- Defina quién, en su empresa, está **encargado** de gestionar sus activos de propiedad intelectual.
- Elabore una **estrategia financiera** para la gestión de sus marcas en la que se aborden cuestiones como las tasas de renovación, los seguros y el uso de expertos externos como los agentes o abogados de marcas.

- Coordine a sus empleados de modo que se garantice que sus marcas **se utilizan** de manera coherente (marketing, publicidad, etc.) y establezca un sistema para documentar el uso de sus marcas.

Protección de los derechos

- En función de los recursos disponibles y de su estrategia empresarial, **registre** sus marcas en todos los países en los que prevé fabricar o comercializar sus productos u ofrecer sus servicios.

Observancia y supervisión

- Efectúe un **seguimiento** de los registros publicados y de otras fuentes para descubrir empresas y marcas nuevas que sean de su interés, así como productos competidores que pudieran infringir sus derechos.
- **Forme** a sus empleados en materia de infracciones para que puedan ayudar a efectuar un seguimiento en el sector empresarial.
- Asesórese con expertos externos (agentes o abogados de marcas) para **defender** sus derechos contra las infracciones.
- **Evalúe** continuamente su estrategia a medida que su empresa crece y cambia.

47. ¿Cuándo infringe otra marca sus derechos?

Sus derechos de marca se infringen cuando un competidor utiliza la *misma marca o una marca tan similar* para los *mismos productos o servicios* o para *productos o servicios similares* en un país en el que su marca está registrada y ese uso *induce a confusión a los consumidores o usuarios* (véase el apartado N.º 14). Para probar que ha sufrido una infracción, debe demostrar que una marca específica es tan próxima a la suya que es *probable que los consumidores se confundan*. La confusión puede residir en que los productos o servicios del competidor sean iguales a los suyos o en que, de algún modo, la empresa del competidor parezca guardar relación o estar aprobada, autorizada o patrocinada por su empresa.

- **Si tiene una marca distintiva.** La protección jurídica de la marca viene determinada por el hecho de haberla registrado. Esta será

una marca fuerte si es distintiva respecto de los productos o servicios que distingue (véanse los apartados N.º 8 y 9), si ha sido usada por mucho tiempo en el mercado y si la cantidad de publicidad que se ha realizado sobre ella es considerable como para generar su reconocimiento en consumidores o usuarios.

- **Si las dos marcas son muy similares.** Las similitudes pueden referirse al aspecto de las marcas (dos logotipos parecidos), a su sonido o pronunciación (*Luz* en comparación con *Lux*) y a su significado (*White Horse* en comparación con *Caballo Blanco*).
- **Si los productos o servicios son muy similares.** Si los productos o servicios compiten directamente, el peligro es que los consumidores creen equivocadamente que existe una relación entre los productores o prestadores de servicios.
- Si, además de similitud entre las marcas, existe vinculación o relación entre los productos o servicios que distinguen. Habrá conexión cuando:
 - Los productos o servicios son **sustitutos** entre sí. Por ejemplo, una bolsa filtrante de anís es sustituto de una de manzanilla.
 - Los productos o servicios son **complementarios** entre sí. Por ejemplo, una pasta dental se complementa con un cepillo dental; y, un aparato médico, con servicios médicos.
 - Es **posible considerar** que los productos o servicios tienen el **mismo origen empresarial**. Por ejemplo, artículos de gimnasia y ropa deportiva.
- **Si hay indicios de que efectivamente existe confusión.** Todos los mensajes de correo postal o electrónico, los faxes y las llamadas telefónicas que se hayan remitido o efectuado por error, así como cualquier queja de los consumidores, resultan de utilidad para evaluar el grado de confusión del público. Una encuesta a los consumidores sirve para demostrar la confusión entre el público.

Este grado de protección tradicional no es adecuado para proteger **marcas notoriamente conocidas** contra los intentos desleales de beneficiarse de su reputación o de diluir el carácter distintivo de las marcas. Dichas marcas gozan de una **mayor protección** en casi todos los países (véase el apartado N.º 4, relativo a las marcas notoriamente conocidas).

48. ¿Qué debe hacer si su marca está siendo utilizada por terceros sin su autorización?

Antes de iniciar cualquier acción, verifique que la marca usada es una idéntica o similar a su marca; y que, por su uso en determinados productos o servicios, es capaz de generar riesgo de confusión en los consumidores y usuarios.

Si comprueba que se están **infringiendo** sus derechos de marca, puede enviar una carta solicitando el cese y desistimiento de uso de su marca al presunto infractor. En ella, infórmele de la posible existencia de una infracción.

Si el uso continúa a pesar de la carta o, sin haberla enviado, considera que la infracción es **dolosa (es decir, se realiza con intención y voluntad de perjudicarlo)**, puede iniciar una acción de infracción de derecho de marca ante el Indecopi para detener el uso de su marca por parte del infractor.

Con su denuncia, el Indecopi iniciará el procedimiento de infracción. Cabe mencionar que la entidad está facultada para iniciar este procedimiento también de oficio; es decir, sin que exista una denuncia de parte. Para la tramitación de la acción por infracción, el Indecopi podrá realizar visitas de inspección al local del presunto infractor; actuar los medios probatorios que se aporten para demostrar la infracción (se recomienda adquirir el producto infractor y contar con un comprobante de pago por su compra); dictar medidas cautelares; citar a las partes a una audiencia de conciliación y dictar sanciones para proteger los derechos de marca.

De identificarse la infracción, el Indecopi podrá, además de ordenar el cese del uso indebido de su marca por parte del infractor, decomisar los productos infractores e imponer multas.

Para la elaboración de la carta de cese de uso y desistimiento, así como para el inicio y seguimiento de la acción por infracción, es recomendable contar con la asistencia de un abogado de marcas.

Estudio monográfico: La utilización del sistema de propiedad intelectual para protegerse contra competidores que infringen los derechos de marca. El ejemplo de RED BULL®.



Red Bull GmbH es pionero en la producción de bebidas energizantes y, en la actualidad, lidera este mercado. Sus bebidas son comercializadas y distribuidas en más de 170 países alrededor del mundo. En Perú, ha logrado el reconocimiento de la siguiente marca notoria:



Por medio de los servicios de abogados especializados en propiedad intelectual, se asegura de que sus marcas estén protegidas antes de introducir en el mercado cualquiera de sus productos. Gracias a esta medida, es propietario de más de 150 marcas.

Varias personas y empresas han intentado beneficiarse ilícitamente de las marcas RED BULL® por medio de infracciones de sus derechos de propiedad intelectual. Cuando se cometen esas infracciones, Red Bull GmbH solicita asesoría jurídica de expertos y, seguidamente, decide qué medidas

adoptar en función de la probabilidad de que el desenlace le sea favorable, los costos previsible de observancia, la posible indemnización por daños y perjuicios y las consecuencias que puedan derivarse para sus clientes y sus mercados.

Entre las medidas concretas que ha adoptado Red Bull GmbH para hacer frente a las infracciones de sus derechos de propiedad intelectual figuran el envío de cartas notariales a las tiendas que venden productos infractores etiquetados con su marca o con una variación de esta; la adaptación de las etiquetas de los productos a fin de facilitar el reconocimiento del producto original; el aumento de las actividades de *marketing* y publicidad encaminadas a favorecer la fidelidad de los clientes a la marca. Para la protección de sus marcas, no duda en iniciar los procesos legales correspondientes.

Asimismo, debido al prestigio de sus marcas, varias personas naturales y empresas han intentado registrar marcas idénticas o similares para sus productos, incluso servicios (como restauración, alimentación). Ante este peligro, Red Bull GmbH se mantiene vigilante y se opone a toda solicitud de registro de marca que pudiera representar un menoscabo o debilitamiento de sus derechos.

Una temprana sensibilización respecto de la importancia de un empleo eficaz del sistema de propiedad intelectual ha desempeñado un papel fundamental en el éxito de Red Bull GmbH.

A la fecha, la presencia de las marcas RED BULL no se limita al campo de las bebidas energizantes, sino que se ha extendido a otros rubros como prendas de vestir y servicios de entretenimiento.

49. ¿Cómo puede impedir su empresa la importación de productos de marca falsificados?

En numerosos países, como en Perú, los titulares de registros de marca disponen de medidas en frontera a fin de impedir la **importación de productos de marca falsificados**. De la ejecución de estas medidas se encargan las autoridades aduaneras nacionales; estas pueden examinar, inspeccionar e incautar los productos sospechosos de infringir derechos de marca u otros derechos de propiedad intelectual. Las **actuaciones aduaneras** se llevan a cabo principalmente contra los productos que se importan al país. Algunas autoridades aduaneras también retienen los productos sospechosos que se encuentran en tránsito o se exportan. Los funcionarios de aduanas pueden ser de inmensa ayuda para los titulares de registros de marca y proporcionar información útil para la labor interna de observancia de los derechos que llevan a cabo las empresas. Para beneficiarse en la mayor medida posible del sistema, es aconsejable que su empresa:

- a. se ponga en contacto con las autoridades aduaneras competentes para obtener información sobre el régimen aduanero local;
- b. acuda a un abogado especialista en propiedad intelectual para que le aconseje sobre el mejor modo de proceder;
- c. inscriba su marca ante la oficina de aduanas;
- d. proporcione tanta información como le sea posible y coopere con los funcionarios de aduanas para facilitarles el reconocimiento de los productos infractores (por ejemplo, información sobre la gama de productos que llevan sus marcas, indicaciones sobre cómo distinguir los productos auténticos de los falsificados, muestras de productos falsificados, información acerca de la ubicación y el destino de los productos falsificados, etc.).

Lista recapitulativa de comprobación

- **Manténgase alerta.** En la medida de lo posible, efectúe un seguimiento de la competencia para detectar infracciones. Proporcione formación a sus empleados sobre las infracciones para que puedan realizar el seguimiento de manera más eficaz.
- **Gestión de riesgos.** Elabore una estrategia de gestión de marcas a fin de reducir al mínimo los riesgos y potenciar al máximo los beneficios.
- **Asesórese.** Consulte a un abogado de marcas antes de tomar cualquier medida, puesto que sus acciones pueden tener consecuencias en el desenlace del proceso judicial.
- **No ignore las acusaciones.** Si un competidor le acusa de infringir los derechos de una marca, consulte a un abogado especializado en este ámbito. No debe pasar por alto las acusaciones de un competidor aun cuando considere que carecen de todo fundamento.
- **Solución extrajudicial de controversias.** Examine las distintas maneras de solucionar las controversias al margen de los tribunales mediante la inclusión de cláusulas de arbitraje o de mediación en los acuerdos de licencia (puede obtener más información en www.wipo.int/amc/es).

Lista recapitulativa global de comprobación para una buena estrategia en materia de marcas

1. Escoja una marca distintiva y válida. Tenga en cuenta sus futuros mercados de exportación.
2. Efectúe una búsqueda de marcas en su país y en relación con los posibles mercados de exportación y las líneas de productos que puedan ampliarse.
3. Registre la marca con prontitud (antes de comercializar e introducir en el mercado sus productos). No olvide el plazo de prioridad de seis (6) meses de las solicitudes en el extranjero. Renueve sus registros si los quiere conservar.

4. Muestre el símbolo ® una vez que ha registrado su marca y no permita que esta se convierta en genérica.
5. Obtenga beneficios de la concesión de licencias sobre su marca, cuando proceda.
6. No permita que otros confundan a los consumidores. Detecte el uso indebido de su marca e inste con prontitud al infractor a que cese en ese uso. Si el infractor no responde a su intimación, inicie acciones legales.
7. Inscriba su marca registrada ante la autoridad aduanera e ínstela a que impida la importación o exportación de las mercancías infractoras.

Anexos



Anexo

Sitios web de utilidad

Consulte los siguientes sitios web si desea obtener más información sobre:

PERÚ

Guía “Aprende a registrar tu marca” del Indecopi (orientación para el registro de marcas).

<https://bit.ly/3IMuXnL>

PeruaNIZAdo.

Clasificador de productos y servicios

<https://servicio.indecopi.gob.pe/appNIZAWeb/index.seam>

Busca tu marca del Indecopi (aplica para búsquedas fonéticas y denominativas).

<https://pi.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#/inicio>

TmView.

Plataforma de búsqueda internacional, incluye marcas peruanas.

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>

Plataforma virtual del Indecopi orientada a emprendedores.

Asesoría gratuita para el registro de su marca.

<https://pi.indecopi.gob.pe/asesoria-marcas/#/>

Plataforma del Indecopi para el REGISTRO DE MARCAS. Acceda

a ella a partir de la creación de un usuario y contraseña. Esta plataforma también le servirá para renovar su marca.

<https://servicio.indecopi.gob.pe/sel/login.jsf>

Formulario de solicitud de registro de marca (solo para la presentación vía mesa de partes del Indecopi)

<https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/1079196-formulario-para-registro-de-marca-de-producto-servicio-y-o-multiclase-f-mar-03>

Mesa de partes virtual del Indecopi. Plataforma en línea para la presentación de solicitudes de registro, escritos y otros documentos.
<https://enlinea.indecopi.gob.pe/MDPVirtual2/#/inicio>

Gaceta electrónica de propiedad intelectual.

Gaceta del Indecopi para la publicación de solicitudes de registro (publicación y consulta gratuita).
<https://pi.indecopi.gob.pe/gaceta/>

Consulta de expedientes.

Plataforma del Indecopi para la consulta del estado de solicitudes de registro y otros expedientes.
<https://pi.indecopi.gob.pe/consultatutramitedemarcas/>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Sitio web oficial del Indecopi y sus servicios en línea.
<https://www.gob.pe/indecopi>

GENERAL

Cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual desde un punto de vista empresarial: www.wipo.int/sme/es/index.html

Las marcas en general: www.wipo.int/trademarks/es/index.html

Para conocer los aspectos prácticos relacionados con el registro de marcas, consulte la lista de sitios web de las oficinas de marcas nacionales y regionales, que está disponible en: www.wipo.int/directory/es/urls.jsp

La Clasificación de Niza: <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>

La Clasificación de Viena: www.wipo.int/classifications/vienna/es/index.html

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI: www.wipo.int/amc/es/index.html

El conflicto entre los nombres de dominio y las marcas y los procedimientos de solución extrajudicial de controversias en materia de nombres de dominio: www.wipo.int/amc/es/domains/index.html

Los cambios en materia de observancia, especialmente en el contexto de los intereses generales de la sociedad y de las inquietudes relacionadas con el desarrollo, y teniendo en cuenta los efectos que puede tener la responsabilidad social de las empresas en los resultados de las actividades de observancia: www.wipo.int/enforcement/es/index.html

Una lista de las bases de datos en Internet en materia de marcas que administran las oficinas de propiedad intelectual de todo el mundo: www.wipo.int/amc/es/trademark/output.html

La Base Mundial de Datos sobre Marcas, que permite efectuar de manera gratuita búsquedas relativas a las marcas en múltiples colecciones: www.wipo.int/reference/es/branddb/index.html

La Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas: www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=346

La Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las Licencias de Marcas: www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=344

La Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet: <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=345>

Referencias

- 1 Global 500 2022. El reporte anual de las marcas más valiosas y fuertes del mundo por Brand Finance.
- 2 Véase *Inventar el futuro*, publicación de la OMPI N.º 9171, y el módulo 03 de IP PANORAMA™.
- 3 Véase el módulo 04 de IP PANORAMA™.
- 4 Para obtener más información, véase *In Good Company: Managing IP Issues in Franchising* (En buena compañía: La gestión de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos de franquicia), publicación de la OMPI N.º 1035.

