

## HACIA UNA POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS\*

GERARDO M. GONZALES y MARÍA ANTONIETA MERINO

### RESUMEN

*Las marcas y los signos distintivos son activos intangibles que contribuyen a crear valor al diferenciar la calidad y las características particulares de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado, solucionando en parte los problemas de información que enfrentan los agentes. Siendo la protección de las marcas y signos distintivos importante para el desarrollo de un país, este trabajo se propone analizar la situación del tema en el caso peruano. En el Perú, la protección a las marcas se encuentra regulada por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, durando el registro de una marca 10 años, con posibilidad de renovación cada 10 años. Se encuentra que la actividad de registro de marcas en el Perú no se ha desarrollado adecuadamente: alrededor de 15 100 registros anuales contra los cientos de miles de los países desarrollados. Del mismo modo, en el período 2000-2004 se solicitaron solo 12 marcas colectivas y seis marcas de certificación fueron solicitadas. Finalmente, este trabajo propone que para solucionar esta situación se tomen las siguientes medidas: (i) en educación, desarrollar campañas de capacitación a las pymes para que registren y defiendan sus marcas; (ii) en información, realizar charlas informativas y un boletín orientado a las pymes; (iii) en articulación y vínculos interempresariales*

\* El presente documento es el resultado de las discusiones de un grupo de trabajo que fuera formado por encargo de la Presidencia del Directorio del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) a fin de proponer alternativas para fomentar el desarrollo de la propiedad intelectual en el Perú. De acuerdo con la legislación de derechos de autor, la coautoría de los trabajos hechos en grupo corresponde a las personas que redactan el documento como coordinadores o responsables del encargo asignado. En este sentido figuran como autores del presente artículo los funcionarios señalados. Participaron en el mencionado grupo de trabajo el Área de Fomento de la Competencia e Innovación (Juan Rodríguez), la Gerencia de Estudios Económicos (Ennio Fermi), la Gerencia Legal (Ronald Gastello), la Oficina de Signos Distintivos (Marcela Escobar, Hugo González, Patricia Gamboa, Marcela Robles y Susana Roldán), el Órgano de Desarrollo de Políticas Institucionales –que actuó como coordinador del grupo– (Gerardo Gonzales y María Antonieta Merino), y la Sala de Propiedad Intelectual (Virginia Rosasco). La versión final incorporó los comentarios y sugerencias del compilador.

*y académicos, promocionar espacios de interacción entre los distintos miembros del sistema; (iv) mejorar la infraestructura de la Oficina de Signos Distintivos y del Área de Fomento de la Competencia y la Innovación del INDECOPI; y, finalmente, (v) un fortalecimiento institucional a través de la creación de un Sistema Nacional para la Promoción de Marcas y Signos Distintivos.*

## 1. INTRODUCCIÓN

La evolución de las principales economías de mercado ha sido acompañada por el desarrollo de instituciones que han facilitado el crecimiento y que han sabido responder y atenuar las imperfecciones de los mercados. Una de las imperfecciones más importantes es aquella derivada de problemas de información *ex ante*, los cuales incluyen el desconocimiento por parte de los consumidores de las características de los productos que se transan.

El fenómeno de la selección adversa, problema que se presenta en un contexto de información *ex ante*, da lugar a la necesidad de parte de las empresas de distinguir productos y servicios con el fin de ganar y/o defender una porción de mercado. Este fenómeno permite reforzar –y en algunos casos, modificar– los hábitos de consumo de los clientes, los que se convierten en agentes favorables para la organización.

Por ello las empresas desarrollan estrategias para aumentar su participación o diversificar su presencia en el mercado a través de marcas bien posicionadas. Las marcas debidamente registradas, protegidas y explotadas son un activo intangible de gran valor patrimonial para las empresas. Incentivan también a los competidores a desarrollar esfuerzos análogos en pos de contrarrestar la reducción del posicionamiento de sus productos en la mente de los consumidores, generando así una importante corriente de competencia en los mercados.

Lamentablemente, en el Perú no se ha logrado un adecuado aprovechamiento de las marcas y otros signos distintivos (herramientas de la propiedad intelectual) como mecanismo de desarrollo empresarial. La situación es más grave en el caso de las pequeñas y microempresas, que precisamente constituyen el grueso del sector empresarial en el país.

En esta perspectiva, el objetivo del presente artículo es, justamente, sentar las bases para la formulación de una política eficaz de promoción de marcas y signos distintivos en el Perú, que permita que los agentes económicos den valor a estos instrumentos tan importantes de desarrollo de mercados.

El documento está organizado en cuatro secciones. La primera ofrece un marco conceptual sobre la importancia de las marcas para el desarrollo empresarial. La segunda precisa algunas definiciones y el marco legal del sistema de marcas en el Perú. En la tercera sección se examina la situación actual del Perú respecto a la utilización de marcas como herramienta de desarrollo empresarial y económico. En la cuarta y última sección se delinea un conjunto de políticas y acciones con miras a sentar las bases para el desarrollo del sistema de marcas en el Perú.

## **2. MARCAS Y DESARROLLO EMPRESARIAL Y ECONÓMICO: MARCO CONCEPTUAL**

Las marcas y signos distintivos son activos intangibles que contribuyen a crear valor en las empresas al diferenciar la calidad y diversas características de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Las marcas permanecen, a través de un proceso de incorporación en el inconsciente colectivo (dependiendo de su intensidad de penetración), durante muchos años en la mente de los consumidores e influyen en sus decisiones de compra, favoreciendo así a las empresas que las utilizan. Las empresas que explotan marcas exitosas tienen un valor por sí mismo, muy por encima de sus activos físicos, incrementando su valor patrimonial. Es conocida la famosa frase de Iaccoca, Presidente de Chrysler, hace muchos años atrás: «Llévense los edificios, las plantas, los escritorios, inclusive las personas, déjenme sólo la marca, y llevaremos la empresa hacia adelante».

En la economía moderna, las marcas juegan un papel cada vez más importante, no solo porque las empresas pueden posicionarse mejor y alcanzar mayor valor, sino porque protegen también el interés general de los consumidores, ya que impide o limita las confusiones y dudas a la hora de adquirir los productos<sup>1</sup>.

En la literatura económico-empresarial, las marcas cumplen las siguientes funciones: (i) identifican el producto o servicio; (ii) indican la procedencia empresarial; (iii) indican la calidad; (iv) cumplen una función publicitaria; y (v) condensan el *goodwill*<sup>2</sup> de la organización.

La principal función de la marca es la de identificación. Cuando una empresa

---

1 Véase Carlos Fernández-Novoa, Fundamentos del derecho de marcas, Editorial Montecorvo, Madrid, 1984.

2 Salvo la función de identificación, las demás funciones son desarrolladas ampliamente por el autor Carlos Fernández-Novoa, op. cit.

o el proveedor de un producto o servicio escoge una marca, lo hace con la finalidad de otorgarle a dicho bien una identificación en el mercado respecto de los demás bienes o servicios ofrecidos, incorporándole determinadas características que lo individualicen y permitan su recordación entre los consumidores y, con ello, obtener sus preferencias de estos.

Asimismo, al contemplar la marca puesta en relación con un producto o servicio, el consumidor pensará lógicamente que el producto o servicio procede de una determinada empresa. En ese sentido, la marca desempeña un papel informativo debido a que atestigua ante los consumidores que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido producidos o distribuidos por una misma empresa. Esta constituye la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios.

Si bien una marca puede ofrecer determinadas características, ello no significa que obtendrá automáticamente las preferencias de los consumidores. El proceso para desarrollar una marca va mucho más allá de la simple adopción o creación de un nombre, un *slogan* o un símbolo. Aquí juega un rol preponderante la función indicadora de la calidad. En efecto, para que la marca traduzca o exprese en la colectividad las características deseadas, es necesario que el producto o servicio al que representa efectivamente contenga las características indicadas y ofertadas<sup>3</sup>. Por consiguiente, el éxito de la marca dependerá de que los consumidores, a través de la experiencia otorgada mediante el uso del producto o servicio, puedan relacionar la marca del bien o servicio con las características deseadas por ellos.

Ello se logra a través de la optimización del producto o servicio ofertado, el cual lleva consigo un estímulo para el fabricante o proveedor para producir bienes o servicios que posean mejores características a las ya ofrecidas por sus competidores en el mercado y que satisfagan las necesidades de los consumidores. Este proceso redundará, a su vez, en un mayor beneficio para la sociedad en su conjunto al generar un proceso competitivo importante, basado en incentivos para conseguir una mayor participación en las cuotas de mercado.

Por su parte, la función publicitaria de las marcas ayuda a los empresarios a crear una imagen y un estilo para sus productos, lo que es fundamental para conseguir una posición en el mercado.

---

3 A modo de ejemplo, puede señalarse la marca de un producto de limpieza por medio de la cual se oferta la capacidad de dicho producto para obtener una extremada blancura en el lavado de prendas que no son de color.

Por último, desde la perspectiva de los empresarios, la función básica de las marcas es condensar y proteger lo que se conoce como el *goodwill* de los productos a los cuales se relaciona. El *goodwill* es un bien intangible que presupone la preferencia de los consumidores en volver a comprar un bien o un servicio basado en el nombre de dicho bien o servicio.

Sobre la base de las funciones anteriormente señaladas, puede concluirse que las marcas coadyuvan, desde el punto de vista del desarrollo de los mercados, en la consecución de dos objetivos: (i) facilitar la toma de decisiones de los consumidores sobre los productos o servicios que se ofertan en el mercado; y (ii) proveer incentivos en las empresas para invertir en el desarrollo y la obtención de bienes y servicios con las cualidades que los consumidores buscan<sup>4</sup>.

Las marcas ofrecen una serie de beneficios. Entre ellos pueden mencionarse los siguientes: (i) la diferenciación de productos; (ii) la cimentación de la lealtad de los consumidores; (iii) la respuesta ante la presión de la competencia –en la medida que sólo logrando la lealtad de los consumidores hacia una marca, se puede contrarrestar el poder que puede ejercer la competencia dentro del mercado–; (iv) el incremento en las ventas, ganancias y utilidades de la empresa; (v) la expansión y mantenimiento de la participación en el mercado; (vi) la mayor facilidad para lograr el ingreso de nuevas líneas de productos; (vii) la ganancia de regalías a través de contratos de licencia<sup>5</sup>, (viii) la posibilidad de crear franquicias; (x) el establecimiento de alianzas estratégicas y de mercado; y (xi) la justificación del valor corporativo en las transacciones financieras y bursátiles.

Finalmente, en un sistema constitutivo de adquisición de derechos, el registro es la única manera de proteger las marcas frente a las posibles copias de los demás empresarios o proveedores que quieran aprovechar su prestigio. Este acto es fundamental debido a que es importante que las empresas y creadores de las marcas sientan que su trabajo se encuentra debidamente protegido, pues ello coadyuvará con el proceso creativo de nuevos productos y servicios y, por consiguiente, nuevas marcas que relacionen dichos productos y servicios con

---

4 Véase Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Intellectual property. A power tool for economic growth. The process of economic growth. Ginebra.

5 En efecto, una marca puede ser parte de un gran programa de licencias como sucede en muchos casos. Asimismo, al tratarse de bienes muebles, las marcas pueden ser otorgadas como garantías prendarias a efectos de acceder a créditos ante instituciones financieras. Además, pueden ser utilizadas para desarrollar productos auxiliares que pueden funcionar de manera compatible con el producto distribuido.

los consumidores. Por todo ello resulta importante la implementación de una política que promueva la generación y el uso de las marcas como herramienta de mejora empresarial y de mercado.

### 3. DEFINICIONES Y MARCO LEGAL APLICABLE EN EL PERÚ

La protección de las marcas en el Perú se encuentra regulada por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común de Propiedad industrial en dicho ámbito de integración, y el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, aplicable en lo que no contravenga a la Decisión 486.

El Decreto Legislativo N° 823 tiene como finalidad otorgar protección a los elementos constitutivos de la propiedad industrial, dentro de los cuales se encuentran las marcas de productos y servicios, las marcas colectivas y las marcas de certificación, entre otros<sup>6</sup>.

De acuerdo con la definición otorgada por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos y servicios en el mercado, pudiendo registrarse como marcas, los signos susceptibles de representación gráfica<sup>7</sup>. Asimismo, se establece que pueden constituir marcas: (i) palabras o combinación de palabras; (ii) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (iii) los sonidos y los olores; (iv) las letras y los números; (v) un color determinado por una forma, o una combinación de colores; (vi) la forma de los productos, sus envases o envolturas; y (vii) cualquier combinación de los signos mencionados<sup>8</sup>. Los requisitos exigidos por la Decisión 486 para que un signo sea registrado como marca son la aptitud distintiva y la susceptibilidad de representación gráfica<sup>9</sup>.

---

6 El artículo 3 de la Ley de Propiedad Industrial establece lo siguiente: La protección reconocida por la presente Ley recae, entre otros, sobre los elementos constitutivos de la propiedad industrial que se detallan a continuación: (a) patentes de invención; (b) certificados de protección; (c) modelos de utilidad; (d) diseños industriales; (e) secretos industriales; (f) marcas de productos y de servicios; (g) marcas colectivas; (h) marcas de certificación; (i) nombres comerciales; (j) lemas comerciales; y, (k) denominaciones de origen.

7 Véase el artículo 134 de la Decisión 486, concordante con el artículo 128 de la Ley de Propiedad Industrial.

8 Véase el artículo 134 de la Decisión 486, concordante con el artículo 128 de la Ley de Propiedad Industrial.

9 Véase el artículo 134 de la Decisión 486 así como los comentarios a la misma realizados por Claudia Valdivia Villanueva en el artículo «¿Signos no distintivos registrables como marca? Sobre la distintividad adquirida», publicado en la Revista Empresa Privada, Lima, agosto de 2005.

La legislación andina establece prohibiciones de registrabilidad de las marcas, tanto absolutas como relativas<sup>10</sup>. Las prohibiciones absolutas se encuentran relacionadas con la incapacidad del signo para distinguir un producto o servicio (como es el caso de los signos genéricos, descriptivos, formas usuales, entre otros), mientras que las prohibiciones relativas se encuentran relacionadas con la afectación de derechos de terceros.

Las prohibiciones establecidas en la ley suponen implícitamente para los solicitantes de una marca la tarea de búsqueda de un signo que permita identificar y diferenciar su producto de los similares ofrecidos en el mercado. La búsqueda de esta singularidad impregna de valor a la marca desde el momento de su concepción. Con la finalidad de efectuar un análisis de la singularidad de la marca, la ley establece criterios de confundibilidad, permitiendo establecer si dos signos son semejantes entre sí y capaces de inducir a confusión y error al consumidor<sup>11</sup>.

Cabe mencionar que la marca puede ser evocativa (tiene la capacidad de ingresar en la mente de los consumidores o usuarios y recordarles una imagen o una idea sobre el producto o servicio por medio de un esfuerzo imaginativo)<sup>12</sup>, arbitraria (palabra, símbolo, y dispositivo de uso común, pero que, asociado a los bienes del dueño de la marca, ni sugieren ni describen la calidad de dichos bienes, pues son distintivas en sí mismas)<sup>13</sup> o de fantasía (palabras acuñadas con el propósito de emplearlas como marcas, o los términos lejanos en el tiempo o en el espacio que los consumidores no conocen)<sup>14</sup> Sólo en este último caso, hay un verdadero proceso creativo y, por sus características, tienen una mayor distintividad y, por ende, mayor protección.

El registro de la marca tiene una duración de 10 años contados a partir de la fecha de su concesión, pudiéndose renovar aquel por períodos sucesivos de 10 años<sup>15</sup>. A su vez, la marca puede ser utilizada conjuntamente con un lema comercial, el cual puede corresponder a una palabra, frase o leyenda.

---

10 Las prohibiciones absolutas y relativas de registrabilidad están señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 y son concordantes con la Ley de Propiedad Industrial (artículos 129 y 130), respectivamente.

11 Véanse los artículos 131-135 de la Ley de Propiedad Industrial.

12 Véase la Sentencia del Tribunal Andino de Justicia emitida el 2 de mayo de 2002 en el Expediente Interno N° 6302.

13 Véase la Sentencia del Tribunal Andino de Justicia emitida el 4 de septiembre de 2002 en el Expediente Interno N° 3962-95

14 Véase Fernández-Novoa, op. cit.

15 Véase el artículo 153 de la Ley de Propiedad Industrial.

Es innegable que en el caso de las marcas de fantasía, su desarrollo se encuentra estrechamente vinculado con la actividad innovativa de las personas y empresas, en la medida en que conlleva un proceso creativo. Por otra parte, el impulso de la actividad de marcas se encuentra presente también en la legislación a través de la figura de la marca colectiva.

La marca colectiva es aquella marca que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular<sup>16</sup>. Los titulares de estas marcas pueden ser asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupo de personas legalmente establecidos.

Las marcas colectivas identifican un elemento común denominador de los productos o servicios identificados con el signo que son utilizados por una colectividad de personas. Este signo colocado sobre mercancías o servicios tiene como finalidad indicar que dichas mercancías o servicios tienen una característica común, como por ejemplo que fueron producidas o fabricadas por empresas que pertenecen al mismo grupo o asociación en una localidad, región o país determinado.

A través de esta figura, se impide un envilecimiento de la reputación de los productos designados, asegurando la presencia de determinadas características sobre el origen genuino de los productos e impidiendo que los consumidores sean engañados sobre la procedencia y la calidad del producto. Asimismo, a través de esta figura se puede obtener, entre otras ventajas, las siguientes: (i) la búsqueda de estandarización de la calidad de los productos; (ii) un sistema de control de calidad de dichos productos; (iii) la diferenciación de los demás competidores; y (iv) la posibilidad de enfrentar el uso indebido de sus signos distintivos.

En este punto, es pertinente señalar que la marca colectiva tiene una ventaja adicional: no impide el uso de marcas individuales. En efecto, la marca colectiva permite que un grupo de productos sea identificado con un elemento común denominador; sin embargo, uno de esos productos puede identificarse a su vez respecto al resto del grupo a través de una marca individual.

En la medida que la marca colectiva puede ser utilizada por los miembros de una asociación y no por una sola persona, se requiere de un reglamento que establezca normas privadas de estandarización de la calidad de los productos –que deberán ser cumplidas por los integrantes de la asociación o gremio–.

---

16 Véase el artículo 180 de la Decisión 486 y el artículo 196 de la Ley de Propiedad Industrial.



Así, estas marcas permiten crear un producto con un valor añadido de fácil percepción por parte de los potenciales consumidores.

Esta forma de explotar y utilizar la marca colectiva propicia la competitividad de los pequeños y microempresarios, al permitirles afrontar y superar de manera conjunta las limitaciones a las que se suelen enfrentar y que dificultan el ingreso de sus productos en el mercado, como son el aislamiento, la falta de capacidad logística para producir a grandes escalas y la falta de homogeneidad de sus productos.

Por otra parte, una marca de certificación es aquel signo que certifica las características comunes de los productos o servicios, elaborados o distribuidos por personas debidamente autorizadas y controlados por el titular de la marca, el cual no puede utilizar dicha marca en sus propios productos o servicios. Estas marcas tienen la función de garantizar la conformidad de un producto o servicio con determinadas normas y especificaciones técnicas, especialmente aquellas referidas a la calidad, naturaleza, material utilizado y procedimiento de fabricación o producción<sup>17</sup>.

En conjunto, la legislación antes referida tiene por finalidad el fortalecimiento del proceso de registro de marcas en la medida que estas constituyen un instrumento legal capaz de colaborar con la competitividad del sector empresarial nacional y el fortalecimiento de varios sectores de la economía.

Considerando que la marca constituye una importante fuente de beneficios económicos empresariales, se puede observar que en la legislación peruana la protección de marcas es un tema de central importancia. En efecto, tanto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina como en la Ley de Propiedad Industrial se enumeran los derechos que la marca otorga a su titular y las limitaciones que el registro de esta genera frente a terceros. A través de estos derechos y limitaciones que la legislación establece se fortalece la importancia que tiene la marca como partícipe y gran responsable del desarrollo empresarial y el incremento de los beneficios de la empresa.

Así, el registro de una marca permite a su titular impedir que terceras personas la utilicen para los mismos productos o servicios o para productos y servicios relacionados, evitando con ello que estas terceras personas lucren a través de la reputación que el titular de la marca ha creado para ella<sup>18</sup>. En particular,

---

17 Véase el artículo 185 de la Decisión 486 y el artículo 200 de la Ley de Propiedad Industrial.

18 Véase el inciso a) del artículo 155 de la Decisión 486 y el artículo 164 de la Ley de Propiedad Industrial.

la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, realicen los siguientes actos<sup>19</sup>.

- a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
- b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
- c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.
- d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto a cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.
- e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.
- f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Análogamente, la Ley de Propiedad Industrial también hace referencia a estos derechos, los cuales limitan las actividades que puedan realizar terceros y que signifiquen un perjuicio al titular de la marca<sup>20</sup>.

19 Véase el artículo 155 de la Decisión 486.

20 Véase el artículo 169 de la Ley de Propiedad Industrial.

Como puede apreciarse, el componente de protección de los signos distintivos –específicamente de las marcas– en ambas legislaciones, tiene una finalidad intrínseca: evitar la confusión en los consumidores respecto al origen empresarial de los productos, de manera que no solo se proteja a los titulares de las marcas, sino que además otorgue un impulso al talento humano como mecanismo de desarrollo sostenible.

En efecto, es importante evitar que los consumidores se vean inducidos a error o confusión respecto a la procedencia empresarial de los productos en la medida que esta confusión no sólo conlleva a un decrecimiento del valor de la marca sino también de los beneficios económicos de la empresa oferente del producto o servicio y, por ende, de su desarrollo empresarial, puesto que, como se ha señalado, la finalidad de la marca es impregnar de una singularidad especial a los productos y servicios ofrecidos en el mercado. En ese sentido, mientras una apreciación óptima de la marca por parte de los consumidores le traslada valor, lo opuesto, que puede ser ocasionado por actos irregulares e ilegales de copia o reproducción de la marca, le resta valor.

Asimismo, la ratificación de la condición de la marca como activo empresarial y, por ende, como fuente de beneficios empresariales y sociales, se traduce en la posibilidad de generar relaciones comerciales con otras empresas o personas a través de contratos de licencia y de transferencia de marcas. Esta posibilidad se encuentra comprendida y ampliamente normada dentro de la Decisión 486<sup>21</sup>. Sobre este punto, cabe señalar que la legislación andina también establece que la marca colectiva podrá ser transferida o licenciada de conformidad con lo previsto en las normas internas de la asociación, organización o grupo de personas<sup>22</sup>.

Atendiendo a lo expuesto, se puede concluir que la legislación relevante en el Perú ofrece las condiciones normativas para facilitar el impulso y la promoción del registro de marcas, lo que podría generar un impacto favorable sobre el desarrollo de innumerables empresas y, en consecuencia, verse reflejado en la expansión de diversos sectores de la economía nacional.

#### **4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE MARCAS EN EL PERÚ**

La presente sección ofrece un panorama general de la situación de la actividad de registro de marcas en el Perú, sobre la base de un conjunto de indicadores estadísticos y un pequeño trabajo de campo especialmente efectuado para tal propósito.

---

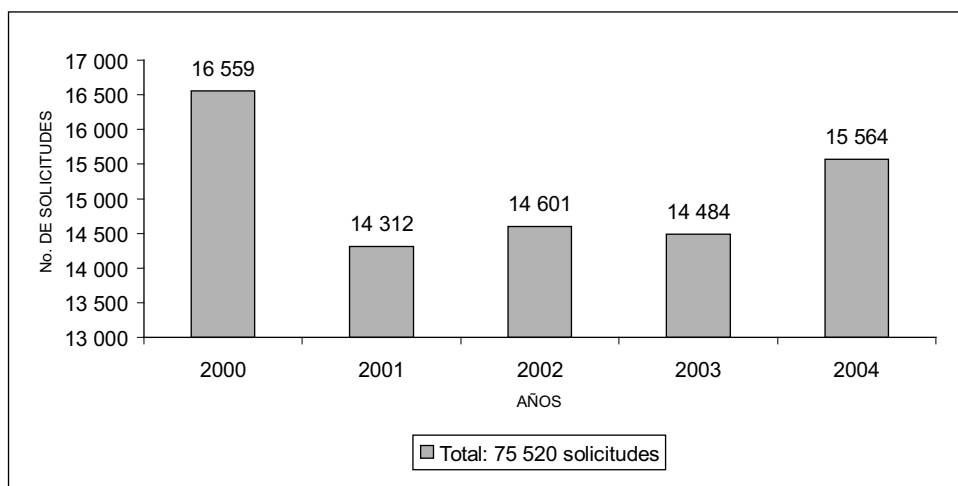
21 Véanse los artículos 161 a 164 de la Decisión 486.

22 Véase el artículo 183 de la Decisión 486.

### 4.1. Solicitudes de registro de marcas

Un primer indicador de la valoración de las marcas en la colectividad es el número de solicitudes de registro de marcas presentadas ante la autoridad competente, es decir la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI. En el Perú el número promedio de solicitudes de registro de marcas ha sido de 15 100 en el período comprendido entre los años 2000 y 2004 (véase el Gráfico N° 1). En términos comparativos con otros países al año 2002, el Perú se encuentra a la zaga en solicitudes de registro de marcas (Gráfico N° 2), tanto en relación con países desarrollados como en vías de desarrollo, excepto el Ecuador.

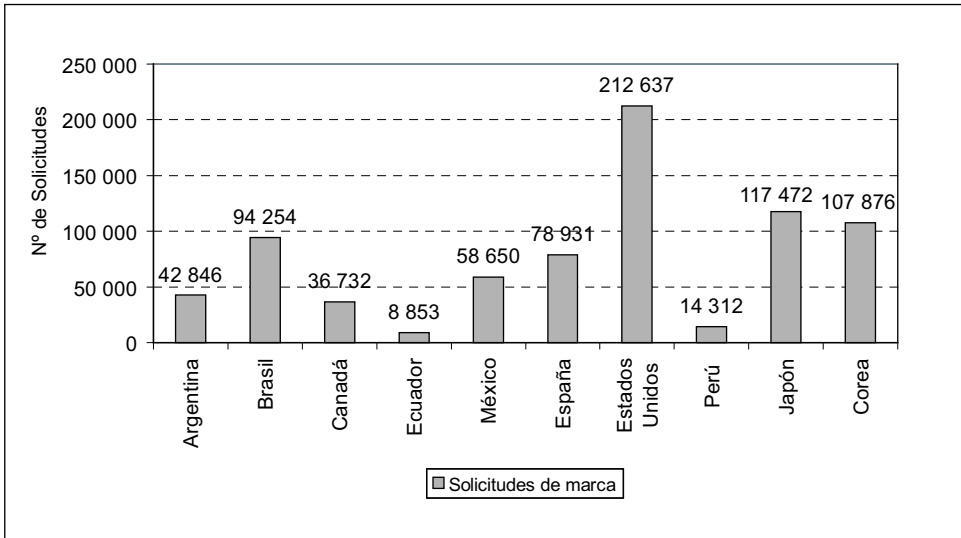
**Gráfico 1**  
**PERÚ: SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS, 2000-2004**



Fuente: Oficina de Signos Distintivos, INDECOPI.

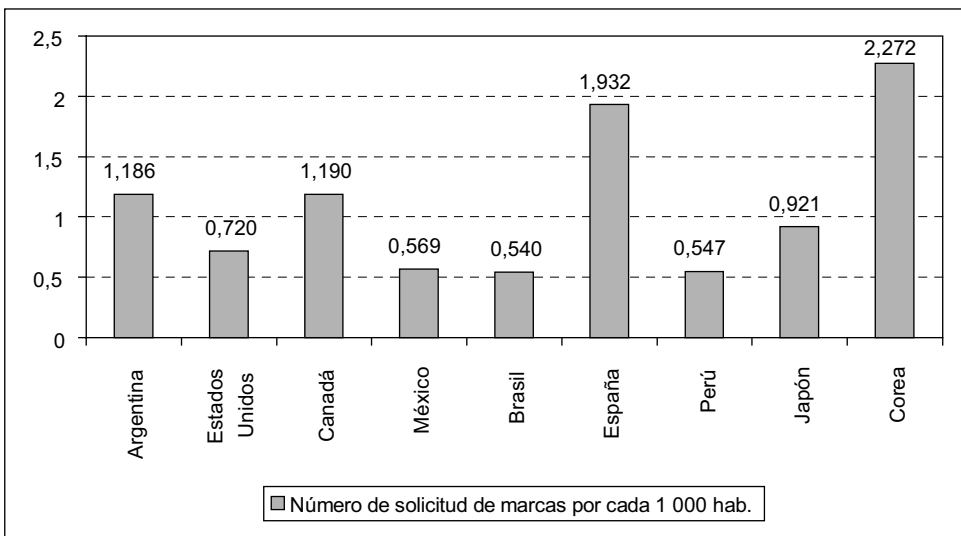
Ciertamente, las cifras indicadas no recogen, al momento de efectuar la comparación, las diferencias de tamaño relativo entre los distintos países y sus economías. Para ello, tomando en consideración un indicador que relaciona el número total de solicitudes presentadas con el número de habitantes en el mismo conjunto de países (Gráfico N° 3), se observa que en países como Corea del Sur y España, por ejemplo, se solicitaron 2,27 y 1,93 registros de marcas por cada mil habitantes, respectivamente, mientras que en el Perú este indicador fue de apenas 0,55. En otras palabras, descontando el efecto por tamaño poblacional, el nivel de actividad en materia de solicitudes de registro de marcas en el Perú es alrededor de la cuarta parte del que se registra en Corea del Sur o en España. Este rezago puede asociarse, sin duda, a la ausencia de una política de promoción de marcas y la limitada importancia que las

**Gráfico 2**  
**PAÍSES SELECCIONADOS:**  
**SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS, 2002**



Fuente: Instituto de Estadísticas, OMPI.

**Gráfico 3**  
**PAÍSES SELECCIONADOS:**  
**ÍNDICE DE SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS, 2002**  
**(Número de solicitudes por cada mil habitantes)**

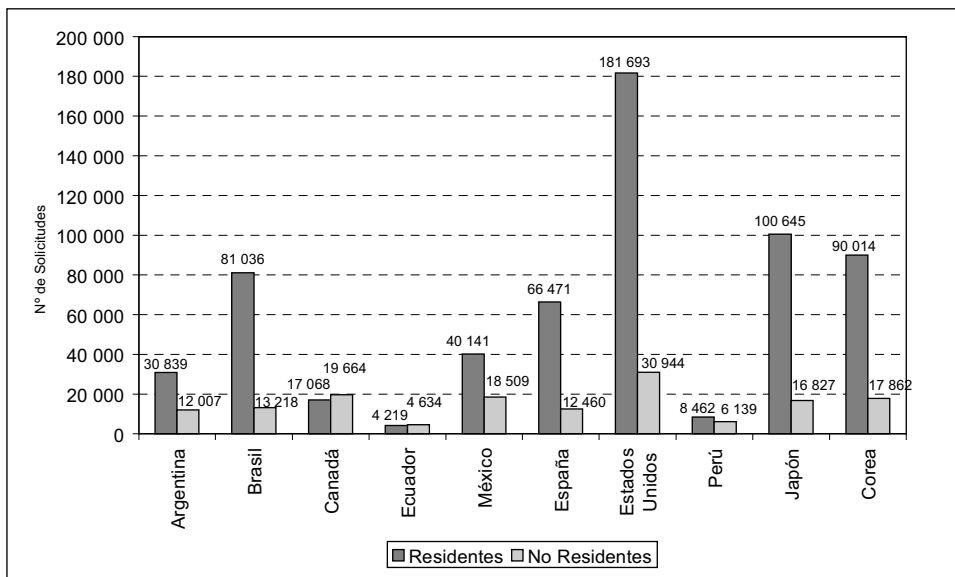


Fuente: Instituto de Estadísticas, OMPI.  
 Elaboración de los autores.

empresas y la sociedad en su conjunto atribuyen a las marcas como una fuente importante de valoración empresarial en la forma de activos intangibles.

Por otra parte, al desagregarse el número de solicitudes de registro de marcas entre solicitantes residentes y extranjeros (Gráfico N° 4) se advierte, en todos los casos salvo en el Ecuador, que el número de solicitudes de residentes supera al de extranjeros, aunque las diferencias tienden a ser más significativas en los países con mayor actividad de registro de marcas. En el Perú, por ejemplo, el número de solicitudes de residentes equivale al 58% del total, mientras que en Corea del Sur y en España dicha proporción es de 83% y 84%, respectivamente. En el Perú en los últimos años, la proporción de marcas de residentes frente a marcas de extranjeros se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los últimos años.

**Gráfico 4**  
**PAÍSES SELECCIONADOS:**  
**SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS DE RESIDENTES Y**  
**EXTRANJEROS, 2002**



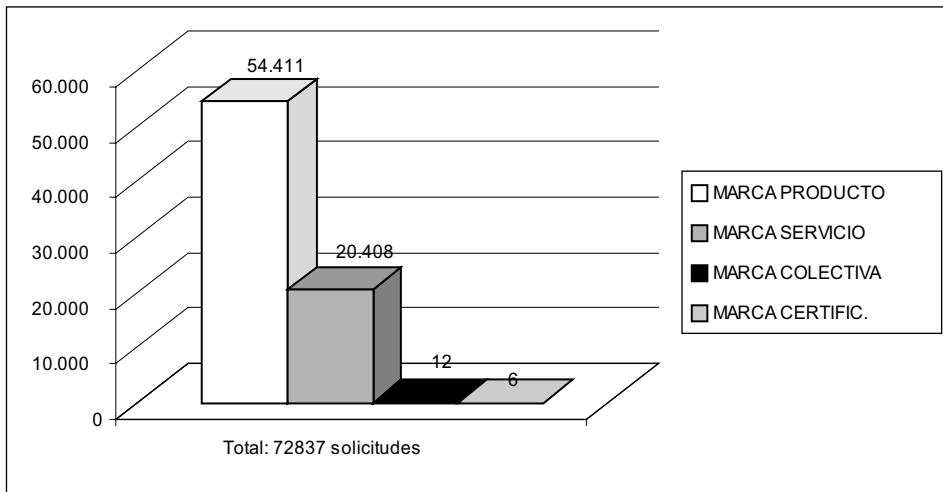
Fuente: Instituto de Estadísticas, OMPI.  
 Elaboración de los autores.

En conclusión, la actividad de registro de marcas en el Perú no se ha desarrollado adecuadamente, lo que significa que el sector empresarial no está explotando el uso de las marcas como una herramienta para obtener beneficios económicos, como es el caso de otros países.

## 4.2. Solicitudes de registro según el tipo de signo distintivo

Una política de promoción de registro de marcas no sólo debe enfatizar sobre aquellos signos que utiliza una empresa para diferenciar sus productos o servicios de los ofrecidos por la competencia, sino también debe abarcar las marcas colectivas y las marcas de certificación, conceptos que han sido desarrollados en la sección anterior. Estas figuras ofrecen posibilidades adicionales para incrementar y expandir el uso de las marcas y conseguir los beneficios esperados. Sin embargo, el número de solicitudes de registro de marcas colectivas y marcas de certificación en el período 2000-2004 es sumamente limitado, lo que recorta una importante posibilidad de desarrollo empresarial y comercial (véase el Gráfico N° 5). Solo 12 marcas colectivas<sup>23</sup> y seis marcas de certificación fueron solicitadas a lo largo de todo ese período.

**Gráfico 5**  
**PAÍSES SELECCIONADOS:**  
**PERÚ SOLICITUDES DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS**  
**POR TIPO, 2002**  
**(Cifras acumuladas durante el período)**

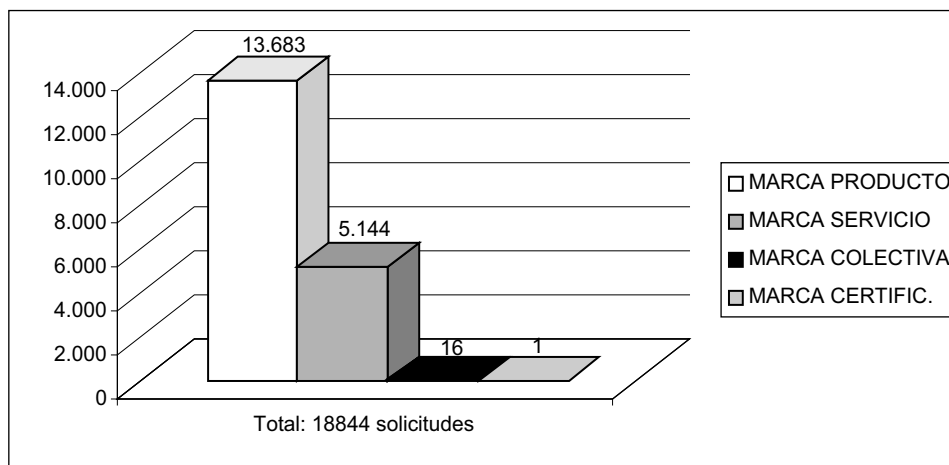


Fuente: Instituto de Estadísticas, OMPI.  
Elaboración de los autores.

<sup>23</sup> Según la información proporcionada por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, entre 2000 y 2004 se efectuaron solicitudes de registro de marcas colectivas de acuerdo a la siguiente distribución:

En el año 2005 –quizás fruto de la nueva política institucional del INDECOPI– se está produciendo un crecimiento de todos los tipos de signos distintivos, incluyendo marcas colectivas y de certificación, las primeras de las cuales ha tenido en ese año 16 solicitudes de registro (véase el Gráfico N° 6).

**Gráfico 6**  
**PAÍSES SELECCIONADOS:**  
**PERÚ: SOLICITUDES DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS**  
**POR TIPO, 2005**  
**(Cifras acumuladas durante el período)**



Fuente: Instituto de Estadísticas, OMPI.  
 Elaboración de los autores.

Año	Cantidad de solicitudes	Marca colectiva
2000	4	ADPL Cajamarca Perú (1 solicitud)FRUNAC Frutales Nativos Cajamarquinos (3 solicitudes)
2001	1	Expert (1 solicitud)
2002	6	Peruvian Pima The World's Softest Cotton (4 solicitudes)Tradición de los Incas Productos Naturales (1 solicitud)ASTI (1 solicitud)
2003	0 (ninguna)	
2004	1*	EASY (1 solicitud)

\* Cabe señalar que en el año 2005, esta solicitud fue considerada como una solicitud de registro de marca de producto.



Más allá del escaso número de solicitudes de registro de marcas colectivas y de certificación, es importante conocer cómo se han gestado y cómo han funcionado las marcas colectivas registradas y qué percepción tienen sus titulares respecto de los beneficios alcanzados y los problemas enfrentados. Ante la ausencia de información al respecto, se desarrolló una pequeña encuesta y algunas entrevistas a representantes de las asociaciones titulares de las marcas colectivas concedidas<sup>24</sup>. En particular, las entrevistas fueron conducidas con el objetivo de conocer: (a) ¿cómo se constituye la asociación que registra la marca colectiva?; (b) ¿cómo se enteran los asociados de la existencia de la figura «marca colectiva»?; (c) ¿cuáles son los objetivos que persigue la asociación al registrar y utilizar la marca colectiva?, y (d) ¿cómo se ha dado el proceso de control y seguimiento del reglamento de uso de la marca colectiva?

Cabe señalar que si bien las respuestas obtenidas son referenciales y, por lo tanto, no pueden tomarse como concluyentes ni tampoco para hacer inferencias generalizadas, sí permiten identificar algunas insuficiencias y problemas que pueden ayudar a diseñar acciones que permitan fortalecer el potencial que ofrece el registro y uso de marcas colectivas.

Respecto a los procesos de formación de asociaciones, los resultados de las entrevistas revelan que en casi todos los casos existe una historia de asociatividad previa al registro de la marca colectiva. Sin embargo, se advierte que la asociatividad preexistente al registro de dicha marca se produce sin generar auténticas acciones colectivas vinculadas al rol de la propiedad intelectual en el mercado.

Así, por ejemplo, la Comunidad de Cumbe (organización creada en 1942) se forja con el objetivo de administrar las tierras altoandinas de su circunscripción, no para solucionar los problemas de uso desleal del nombre *Chirimoya Cumbe* por parte de terceros. Por su parte, la formación de la Asociación de Emolienteros de Pueblo Libre (organización creada en 1989), tuvo por finalidad mejorar sus relaciones y capacidad de negociación con la autoridad municipal, antes

---

24 El trabajo de campo realizado consistió en el diseño y desarrollo de un conjunto de entrevistas a seis grupos de asociaciones de productores (el pueblo de Santo Toribio de Cumbe, el Instituto Peruano de Algodón, la Asociación de Trabajadores Emolienteros del Distrito de Pueblo Libre, la Asociación de Productores Derivados de Lácteos de Cajamarca, la Asociación de Transformadores de Frutas y la Asociación de Industriales en Panificación (ASIPA). De estas seis organizaciones, las tres primeras pertenecen al departamento de Lima, mientras que las otras tres pertenecen al departamento de Cajamarca, cuyos registros de marcas colectivas revelan algunos interesantes elementos de juicio, en este caso en relación con los mecanismos mediante los cuales estos llegan a conocer la figura de la marca colectiva y sus ventajas.

que plantear una estrategia de mercadeo con su nombre. La Asociación de Industriales en Panificación (creada en 1985) surgió también con el objetivo de obtener mayor atención del Estado, específicamente para beneficiarse de los programas de apoyo a mypes. Por su parte, el Instituto Peruano de Algodón (creado en 1997) surgió con la finalidad de agrupar a comerciantes de algodón, desmontadores, hilanderos, tejedores y confeccionistas, es decir aquellos que forman parte de la cadena de producción de algodón, con fines de exportación y no como mecanismo para promover una marca colectiva y estandarizada del algodón. La Asociación de Transformadores de Frutas (creada en el año 2000) surgió con el objetivo de tener acceso a proyectos y aprovechar la fuerza colectiva para mejorar ventas. Un caso atípico lo constituye la Asociación de Productores de Derivados Lácteos de Cajamarca, en la que la intención asociativa surge simultáneamente con la idea del registro de la marca colectiva.

De lo anterior se puede colegir, en primer lugar, que la asociatividad se produce cuando los objetivos son, por ejemplo, los siguientes: (i) mejorar las relaciones con el Estado, a fin de acceder a sus proyectos o programas de apoyo (Asociación de Industriales en Panificación); (ii) obtener una posición respetable frente a las autoridades (Asociación de Emolienteros de Pueblo Libre); o (iii) crear un espacio para que los protagonistas de una cadena productiva se conozcan y establezcan relaciones de interés funcional (Instituto Peruano de Algodón).

A este nivel de intereses, es suficiente el grado de amistad, la convivencia en comunidad, la existencia de problemas y amenazas comunes, la participación en un mismo gremio, entre otras condiciones. En cambio, a un nivel de compromiso en propiedad intelectual, la asociatividad parece no cuajar con la misma facilidad, sobre todo si dicho compromiso involucra aportar, arriesgar, adoptar una actitud más activa, es decir cómo invertir a largo plazo en un proyecto de elevado compromiso y riesgos compartidos, como puede ser una marca o signo distintivo. Este nivel de compromiso se torna complejo, además, por la existencia de costos de información acerca de las oportunidades y beneficios que ofrece desarrollar acciones colectivas. La amistad o vínculos familiares no facilitan la decisión de acciones conjuntas vinculadas a temas de propiedad intelectual en el mercado, básicamente porque no se avizora la seguridad o seriedad de los compromisos y acciones asociadas.

En suma, la existencia de las asociaciones puede anteceder a la existencia de la marca colectiva o formarse con el propósito expreso de obtener una marca colectiva. Éste es un importante indicador, pues el registro de una marca colectiva no se circunscribe a la existencia previa de una asociación o grupo de personas, sino que ésta puede ser verdaderamente un catalizador de asociaciones de empresarios.

En relación con la forma cómo estas asociaciones obtienen información sobre las ventajas de las marcas colectivas, las entrevistas destacan que no existe un medio único para obtener información y que las fuentes de información son escasas; sin embargo, en todos los casos de asociatividad de micro y pequeñas empresas, se ha tenido como fuente común de información al Estado y, en particular, al INDECOPI. Sólo en el caso de organizaciones de dimensiones mayores, como el Instituto Peruano de Algodón, la fuente de información sobre la existencia de marcas colectivas y sus beneficios fue tomada directamente de la experiencia de asociaciones extranjeras, gracias a su incursión en el mercado internacional, mientras que la asesoría fue otorgada por un estudio de abogados.

No obstante, la labor del INDECOPI en materia de difusión y asesoría en marcas colectivas no ha formado parte de un plan o programa institucional<sup>25</sup>, sino que se ha generado, en su mayoría, por iniciativa o convocatoria de otras Instituciones del Estado (Ministerio de la Producción y Prompyme) o entidades privadas (ONG). Sin perjuicio de ello, se observa que las asociaciones de menores recursos han tenido como única alternativa de información y asesoría la proveniente del INDECOPI.

Lo anteriormente señalado es sumamente ilustrativo, ya que deja como conclusiones que, en primer lugar, la información sobre las ventajas e importancia de las marcas colectivas se encuentra en la actualidad «concentrada» en manos del INDECOPI; en segundo lugar, la difusión de esta información ha sido, por lo general, suministrada a solicitud de otras instituciones; y en tercer lugar, las acciones de difusión han sido esporádicas, no correspondiendo a un plan o agenda institucional.

Con respecto a los objetivos que las asociaciones tendrían respecto al registro de marcas colectivas, recuérdese que las entrevistas revelan que los objetivos perseguidos como asociaciones tienen en común la búsqueda de beneficios en el corto plazo al menor costo individual posible. Así pues, según testimonio de varios de los entrevistados, se esperaba que el Estado despliegue a su favor una «política asistencial»; de ahí que los objetivos trazados para fundar la asociación hayan sido congruentes con esta expectativa. Sin embargo, muchos de esos objetivos no se encontraban relacionados con desplegar acciones colectivas de propiedad intelectual –vinculadas a activos intangibles– en el mercado, sino con metas estrictamente tangibles (como, por ejemplo, administrar tierras), o alcanzar beneficios gubernamentales.

---

25 Sólo a partir del 2005 el INDECOPI ha incorporado esta dimensión en sus planes y programas institucionales.

Ello no significa que metas tales como elevar los volúmenes de venta, generar exportación, mejorar la calidad, proteger el prestigio contra actos de competencia desleal, entre otros, no hayan sido objetivos comunes a todos los miembros. El problema radicaba en que dichos objetivos se desplegaban más de manera «individual», ya que la asociación servía principalmente para negociar con el Estado, mas no para competir como bloque de intereses en los circuitos comerciales.

Si bien dichas asociaciones habían comprendido que el mercado actual les exigía que asumieran una posición activa, sustentada en una estrategia colectiva (donde estuvieran dispuestos a asumir los costos de competir en el mercado, en lugar de aguardar la labor asistencial del Estado), existían reparos y desconfianza en asumir compromisos y acciones conjuntas de riesgo. Algunos entrevistados revelaron no ser muy conscientes de las ventajas de haber registrado sus marcas colectivas, ni tener en claro cuáles fueron los objetivos que perseguían con dichos registros.

Lo cierto es que a partir del registro de una marca colectiva se propicia un escenario idóneo para proponerse objetivos comunes y desarrollar compromisos concertados cuyo incumplimiento sea susceptible de sanción. Así, las marcas colectivas se convierten en verdaderos instrumentos de articulación, tan importantes como los factores de asociatividad, pues el registro de la marca colectiva involucra, mediante el reglamento de uso de la marca, el establecimiento de un compromiso y reglas comunes a todos, que se pactan de forma expresa frente a una autoridad del Estado y que se someten a un control y seguimiento por parte de los mismos miembros de la asociación.

Por último, respecto del control y seguimiento del reglamento de uso de la marca colectiva, las entrevistas revelan que pese a haberse previsto en los respectivos reglamentos la posibilidad de imponer sanciones formales drásticas (e.g., multas, medidas de suspensión, separación de miembros), éstas no se han hecho efectivas, ni ha sido necesaria hacerlo.

En lo que respecta a las acciones de control, los entrevistados reportaron que sus respectivos comités de vigilancia efectuaron «inicialmente» supervisiones formales y periódicas, para luego realizarlas de manera informal y esporádica. No obstante, afirmaron que éstas siempre se llevaron a cabo habiéndose realizado sin previo aviso. En cuanto a las sanciones impuestas, en todos los casos han consistido en amonestaciones verbales o morales. No obstante, debe destacarse el hecho que, una vez impuestas, no se reportaron casos de reincidencia.

Lo anterior podría interpretarse de manera alternativa: o bien la inexistencia de sanciones formales evidencia que el sistema de control o seguimiento formal ha fracasado debido a sus altos costos; o la inexistencia de sanciones formales es la mejor señal del cumplimiento de las normas impuestas en los reglamentos de uso de la marca colectiva. En apoyo a esta segunda interpretación, puede señalarse la existencia de una serie de factores que pueden haber operado como poderosos incentivos para asegurar el cumplimiento de las normas impuestas por el reglamento. Entre esos factores pueden citarse los siguientes: (i) el número reducido de miembros favorece la supervisión; (ii) la cercanía geográfica de los asociados que hace visible su comportamiento; (iii) los vínculos de amistad y parentesco que propicia acciones no necesariamente formales; (iv) la amenaza que representa para los miembros la imposición de multas, o la suspensión o separación de sus miembros; y (v) la puesta en práctica de inspecciones sin aviso previo. Por último, un indicio de que el mecanismo informal de control y reproche verbal ha cumplido su finalidad (i.e., asegurar el cumplimiento de lo pactado) ha sido precisamente la inexistencia de casos de reincidencia.

En conclusión, puede afirmarse lo siguiente:

1. La historia asociativa de los titulares entrevistados tiene una etapa previa y posterior al registro de la marca colectiva. Antes del registro, los objetivos de la asociación estaban relacionados principalmente con acciones de tipo administrativa o de acceso a programas asistenciales del Estado. Después del registro, los objetivos se inclinan más a considerar acciones competitivas de propiedad intelectual en el mercado.
2. La información sobre las ventajas y oportunidades que ofrece el registro de las marcas colectivas se ha concentrado en manos del INDECOPI. El suministro de esta información no ha formado parte de un plan o programa institucional, máxime teniendo en cuenta que la mayoría de capacitaciones y asesorías se han realizado a requerimiento de otras instituciones. Esta situación se ha empezado a resolver a partir de comienzos de 2005.
3. Si bien en cada experiencia los objetivos para asociarse han sido diferentes, la mayoría de ellos no versaba sobre estrategias y metas de introducción de activos intangibles en el mercado (objetivos que involucraban en cambio un alto compromiso e inversión). El caso es que, con el registro de la marca colectiva, se crea un escenario propicio para la fijación de objetivos de mercado comunes a todos, que se ven garantizados por la celebración de un pacto protocolizado ante una autoridad del Estado y mediante la aceptación de reglas claras, cuyo incumplimiento es pasible de sanción.

4. El control y seguimiento de los reglamentos de uso de las marcas no ha observado necesariamente la forma prevista en ellos, pero pareciera haber alcanzado igualmente su finalidad, esto es, generar incentivos para el cumplimiento del pacto.

## 5. PROPUESTAS DE POLÍTICAS Y ACCIONES

Teniendo en consideración la situación actual del registro de marcas en el Perú y los problemas y limitaciones diagnosticados, a continuación se presenta un conjunto de propuestas que tiene por finalidad promover una cultura que valore el registro de marcas como promotor de activos intangibles que contribuyan al valor económico de las empresas y a los procesos de optimización de la producción y comercialización de bienes y servicios.

Las propuestas se desarrollarán en cinco áreas principales: (i) educación; (ii) información; (iii) articulación y vínculos académicos e interempresariales; (iv) infraestructura; y (v) fortalecimiento institucional.

### 5.1. Educación

El sector empresarial más numeroso del país –conformado por las medianas, pequeñas y microempresas<sup>26</sup> no suele apelar al registro de marcas. En efecto, muchas de estas empresas no realizan actividades de explotación de una marca propia y otras se dedican a la ilegal actividad de explotar una marca existente<sup>27</sup>. Lo anterior se explica principalmente por dos factores: (i) problemas de carencia de información; y (ii) pobre desempeño del sector educativo en la formación de una cultura de registro de marcas.

El objetivo propuesto en el área de educación consiste en desarrollar competencias en marcas y signos distintivos en niños, jóvenes y adultos. A

---

26 A nivel nacional, las microempresas y pequeñas empresas brindan empleo al 80% de la población económicamente activa y generan cerca del 40% del PIB del Perú. Véase: [www.mypeperu.gob.pe](http://www.mypeperu.gob.pe).

27 En este trabajo, se considerará que la falta de explotación adecuada de una marca propia abarca aquellos casos en los cuales las empresas han creado una marca singular que les permite diferenciar sus productos o servicios de los demás ofrecidos en el mercado pero no han realizado las acciones necesarias para registrarla. Por otro lado, se considerará que la explotación ilegal de una marca existente abarca aquellos casos en los que las empresas, realizando actividades de producción o comercialización de bienes y servicios, no utilizan una marca propia, sino que se valen de una marca preexistente en el mercado cuyo uso y explotación no ha sido consentido por su titular. Se trata pues de una infracción a las normas que permiten el uso de las marcas registradas.

través de políticas educativas y de capacitación adecuadas, se podrá lograr internalizar conceptos que permitan mejorar la apreciación y valoración de las marcas y su registro como fuente de obtención de beneficios económicos en las empresas y motor del proceso competitivo en los mercados.

Para ello, un primer paso será el fortalecimiento de la capacidad de gestión en los centros educativos, a través del desarrollo de dos tareas principales: (i) definir los perfiles del personal educativo que podrían hacer la transmisión de conocimientos de marcas según los niveles de instrucción; y (ii) desarrollar programas intensivos de capacitación sobre marcas y signos distintivos a este personal.

Luego de ello, habría que promover la incorporación en el currículo de la educación primaria, secundaria y universitaria, de charlas y conferencias permanentes acerca de los activos de propiedad intelectual (marcas, signos distintivos, denominaciones de origen). Paralelamente, se implementaría una política de reconocimiento a aquellos centros educativos y centros de formación profesional que valoren el desarrollo de prácticas educativas orientadas a potenciar la contribución de las marcas en el desarrollo económico de las empresas.

Una buena calidad educativa se ve reflejada en el fomento del desarrollo de capacidades emprendedoras en el uso de marcas. Estas capacidades emprendedoras pueden ser potenciadas a través de programas de creatividad y capacitación que fomenten la concepción de proyectos innovadores y de producción intelectual por parte de estudiantes, así como se les informe y eduque sobre los problemas que afronta una marca al momento de su ingreso al mercado y una vez consolidada como marca, incluyendo, por ejemplo, los problemas derivados por el uso de copias no autorizadas por parte de terceros. Mediante estos programas se podrá forjar paulatinamente en los jóvenes el sentido de propiedad de las marcas y su protección mediante el registro, pero más importante aún, que éstas constituyen una fuente importante de progreso económico del país, pues promueven la creación de actividades de competencia entre empresas y entre marcas.

Al respecto, cabe señalar que la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo (PROBIDE), entidad gubernamental sin fines de lucro, ha desarrollado un programa denominado *Crear para crear*<sup>28</sup>, el cual tiene entre sus objetivos la difusión de la cultura empresarial y la promoción de eventos de capacitación

---

28 Véase la siguiente página web: [www.crecerparacrear.org.pe](http://www.crecerparacrear.org.pe).

dirigidos a los agentes que intervienen en el proceso creativo de microempresas juveniles. De manera análoga, se podría incentivar la valoración del uso y registro de marcas mediante programas similares a fin de que los interesados aprecien la importancia que tiene la marca dentro del desarrollo económico de las empresas.

La realización de actividades dirigidas a los empresarios o potenciales empresarios se podrían complementar a través de la realización de seminarios, talleres y programas de capacitación que permitan la difusión de la importancia del registro de marcas y las actividades creativas, así como orientar y asesorar a los empresarios sobre los requisitos y procedimientos administrativos para la protección y defensa de sus derechos de propiedad industrial.

Dentro de estas actividades de capacitación se podrían incorporar temas relacionados con estrategias de extensión de las marcas, dentro de las cuales se pueden incluir las siguientes<sup>29</sup>:

- Extensiones en línea: a través de la introducción de artículos adicionales en la misma categoría de producto bajo la misma marca<sup>30</sup>.
- Extensiones de marca: a través de la incorporación de nuevos productos en otras categorías para extender la calidad de la marca al nuevo producto<sup>31</sup>.
- Extensiones verticales: relacionadas con la creación de distintas categorías de marca con diferentes precios y calidades que permiten versiones más sofisticadas o más económicas de los productos.
- *Co-branding*: dos o más marcas conocidas se combinan en una misma oferta para llegar al público de la otra y fortalecerse mutuamente.

Por otra parte, dentro de estos talleres de capacitación se pueden considerar aspectos relacionados con el conocimiento de los mecanismos legales y comerciales con los que se pueden contar para la explotación de una marca registrada (e.g., a través de las licencias de uso). Vale la pena destacar que los flujos de beneficios futuros asociados a la explotación de una marca pueden ser utilizados como fuente de financiamiento para futuras actividades mediante

---

29 Las propuestas que se mencionan a continuación fueron obtenidas del artículo «La marca como activo», publicada en la revista Medio Empresarial, Lima, Año IV, N° 36, junio de 2001.

30 Un ejemplo de esta estrategia lo constituye, por ejemplo, el chocolate Sublime. El original de este producto fue lanzado bajo la presentación de chocolate con maní. Posteriormente, se lanzó al mercado el Sublime blanco (al que denominaron de edición limitada) y luego el Sublime Kids (con chispas de caramelo).

31 Un ejemplo de esta estrategia está constituido por los accesorios (lentes, correas, relojes, etc.) de conocidas marcas de ropa.



los mecanismos de titulización. Como se sabe, la titulización consiste en el empaquetamiento de activos individuales con determinados flujos de pago, que respaldan la emisión de bonos estandarizados y negociables que al ser adquiridos por inversionistas en el mercado bursátil, proporcionan liquidez a los titulares de los activos de respaldo. La titulización permite básicamente la transformación de los plazos de vencimiento de los activos. Este mecanismo puede ser utilizable particularmente cuando la explotación de una marca se concreta de manera indirecta a través de contratos de licencia.

Para la realización de estos seminarios, talleres y programas de capacitación se debe contar con la participación de la mayor cantidad de entidades estatales y empresas privadas con responsabilidades en estos temas. Así, además del INDECOPI y Prompyme (que deberían liderar la realización de estas actividades), se podría tener el apoyo de Prompex, la Confiep, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, entre otros. A tal efecto, a través de reuniones entre los representantes de estas entidades, se podrían establecer periódicamente agendas que contemplen la realización de estos programas.

## **5.2. Información**

La transferencia de información permite un flujo constante de conocimientos hacia los usuarios y potenciales usuarios del registro de marcas. Entre las principales interrogantes que la información puede despejar se encuentran las siguientes: cuáles son los beneficios que se pueden conseguir a través del registro de una marca, cuáles son los tipos de marca que pueden ser utilizados, cuáles son los mecanismos de protección legal para evitar que terceros utilicen indebidamente la marca registrada, y cuáles son los trámites que se deben realizar con la finalidad de registrar una marca.

El objetivo debiera ser aumentar la difusión de información y conocimiento del sistema de registro de marcas para mejorar el desarrollo de potencialidades empresariales. Ello se puede lograr fomentando mecanismos de participación pública, dentro de las cuales puede incluirse la realización de mesas de discusión entre empresarios, entidades privadas y públicas, así como charlas informativas, incluyendo presentaciones sobre experiencias exitosas originadas en el Perú o en otros países que puedan servir como ejemplo y referencia para las empresas y el desarrollo de sus marcas. Se debería involucrar la participación de todas las instituciones mencionadas previamente, así como la promoción de dichas actividades a través de los medios de comunicación.

En este ámbito, el INDECOPI –a través de la Oficina de Signos Distintivos (OSD)– contempla regularmente la realización de charlas informativas

dirigidas a micro y pequeños empresarios con la finalidad de informar aspectos relacionados con la importancia de las marcas y las clases de marcas existentes que podrían ser utilizadas dependiendo de la conformación empresarial, así como el procedimiento que debe llevarse a cabo con la finalidad de obtener su registro. Se estima que anualmente la OSD participa en alrededor de 25 eventos de capacitación a solicitud de diversas organizaciones. Para ello, se cuenta con una presentación estándar, la cual es adaptada según las características de la presentación solicitada. El énfasis está en la seguridad jurídica que otorga el registro de una marca; también se menciona la contribución de las marcas a la generación de valor y el hecho de que la marca es un intangible que puede formar parte del patrimonio. Es, pues, conveniente reformular el énfasis que se viene dando a las presentaciones sobre registro de marcas en el sentido que además de la seguridad jurídica, se debe resaltar su capacidad de generación de valor.

Se advierte, asimismo, la necesidad de medir, en función del público objetivo al que se dirige la presentación, la efectividad del mensaje y el poder de convocatoria, así como faltan acciones de seguimiento. Cabe señalar que desde hace aproximadamente un par de años se solicita información específica respecto a la audiencia a la cual va dirigida la charla, pudiéndose tratar de asociaciones de microempresarios o de casos individuales. Muchas veces después de los operativos en los cuales se incauta mercadería con marcas falsificadas, los microempresarios solicitan una exposición para contar con información que les permita no volver a cometer la misma infracción.

Conviene señalar que Prompyme ha desarrollado un programa de charlas gratuito denominado *Martes empresarial*<sup>32</sup>, dirigidas a los medianos, pequeños y microempresarios y que son realizadas en la sede de Prompyme y también en los distritos empresariales de Lima (Gamarra y Villa El Salvador). A través de estas charlas, Prompyme orienta al mediano, pequeño y microempresario en el desarrollo de sus actividades, con incidencia en aspectos relacionados con la investigación de mercado, elaboración de estructuras de costos, financiamiento y relación con los consumidores. No obstante, sería importante que estas charlas incorporen un componente que incida en la importancia de la marca y su registro dentro del desarrollo empresarial, como una fuente importante de ingresos y como mecanismo de fomento la generación de un mayor valor agregado de los productos ofrecidos bajo la marca.

Asimismo, a través de estas charlas se debe promocionar las figuras de marcas colectivas y también marcas de certificación, incidiendo en cómo la utilización

---

32 Véase la página web de Prompyme: [www.prompyme.gob.pe/evento](http://www.prompyme.gob.pe/evento).

de marcas colectivas podrían contribuir al desarrollo de una mayor oferta exportable de productos con mayor valor agregado<sup>33</sup>.

A fin de lograr un impacto sustantivo mediante el uso de charlas, seminarios o presentaciones para revertir el problema de la información, es preciso estructurar programas con participación de diversas instituciones, y no solamente contar con actividades individuales o dispersas. Es preciso, además, que estas actividades sean adecuadamente promocionadas. Por lo tanto, se recomienda que la realización de eventos de esta naturaleza cuente con la participación de Prompyme, el INDECOPI y la Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del MTPE<sup>34</sup>, así como los propios medios de comunicación, los cuales podrían difundir estas actividades en mayor medida.

En efecto, en la actualidad algunos medios de comunicación otorgan cobertura a noticias relacionadas con la protección de los denominados «productos bandera» (e.g., el pisco, la chirimoya y la lúcuma), mostrando la importancia que tiene el desarrollo y la protección de estos recursos nacionales para el desarrollo del país. De manera análoga, sería conveniente y necesario promover la difusión de noticias relacionadas con la importancia del registro de marcas en el desarrollo económico y empresarial. Dentro de estas noticias podría explotarse la realización de reportajes que muestren el impulso que una marca reconocida en el Perú ha otorgado a la empresa titular de la misma, así como podría mostrarse casos de empresas reconocidas en el extranjero, entre otros. Así, se captaría la atención de aquellas empresas que aún no han internalizado, como parte de su estrategia de expansión, el registro y uso de marcas; y también podría captarse la atención de aquellas personas que tienen en interés de crear una nueva empresa<sup>35</sup>.

---

33 Según se desprende de las entrevistas antes mencionadas, el conocimiento de las asociaciones titulares de marcas colectivas sobre la existencia de éstas se produjo de distintas maneras, pudiendo ser a través de la información que el INDECOPI u otras entidades del Estado proporcionan, a través de la misma dinámica del negocio, entre otras vías. Atendiendo a ello, puede verse cómo el INDECOPI, con apoyo de otras organizaciones, debe tener un rol más proactivo en la difusión de estos instrumentos y no limitarse al acto del registro y de la protección de los derechos de la propiedad industrial.

34 Esta Dirección fue creada en julio de 2002 por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y es un órgano de línea del Viceministerio de Promoción del Empleo y la Micro y Pequeña Empresa. Entre los propósitos que tiene esta Dirección se encuentra el logro de niveles de competitividad en la mype que les permita participar en mejores condiciones en el mercado.

35 Prompyme, a través de su página web ([www.prompyme.gob.pe](http://www.prompyme.gob.pe)), ha elaborado un espacio donde se informan sobre los casos de éxito de empresarios que destacan el desarrollo de una adecuada estructura de producción, imaginación e inventiva. Estas experiencias

Para estos efectos se podría buscar la celebración de acuerdos de cooperación entre los medios de comunicación y las entidades públicas y privadas que permitan la difusión e intercambio de información y experiencias de las personas y empresas en la explotación de las marcas registradas.

En el desarrollo de esta tarea es imprescindible la participación del INDECOPI como entidad encargada del registro y la protección de la propiedad industrial. En ese sentido, sería importante que el INDECOPI promueva la búsqueda de un espacio de discusión y alianzas entre los distintos organismos estatales –e.g., Prompyme– y privados con los medios de comunicación, en el que se puedan evaluar las posibles acciones que permitan la concreción de esta propuesta.

Respecto a la información requerida por los usuarios del sistema, éstos pueden acudir al Servicio de Atención al Ciudadano del INDECOPI y solicitar orientación básica. Incluso los funcionarios de la OSD brindan información, aunque en este caso es difícil conocer datos estadísticos debido a que no se discrimina si se trata de atender una consulta o a un cliente. Es necesario establecer canales de contacto permanente con otras instituciones para poder difundir los beneficios de las actividades que realiza el INDECOPI como el registro de marcas, así como promover la implementación de un sistema de información relacionado con el registro, uso y beneficios de las marcas registradas.

Ello se puede lograr a través de la elaboración de un boletín de información que destaque el potencial creativo en las empresas con énfasis en las pequeñas empresas y el desarrollo de actividades relacionadas con el impulso de las marcas y su registro. De igual manera, se podría buscar editar materiales sobre propiedad industrial, entre los que puede señalarse: folletos didácticos que permitan responder a las preguntas más frecuentes sobre el registro de marcas, guías de solicitudes para las diferentes modalidades de registro de marcas, un reporte técnico anual que permita conocer la situación de registro de las marcas, reproducción de normativas vigentes que se encuentren relacionadas con la propiedad industrial fomentando el registro de las diversas modalidades de marcas, publicaciones dirigidas a niños y jóvenes con la finalidad de incorporarlos paulatinamente en el sistema de la propiedad industrial y puedan tomar conocimiento sobre su importancia, manuales de información sobre el sistema de propiedad industrial, entre otros.

---

de éxito se encuentran relacionadas inclusive con importantes empresas peruanas y que tienen el respaldo de una marca que ha sido desarrollada de manera conjunta con las actividades de la empresa. No obstante, no se ha destacado la importancia que tuvo la marca en el progreso de la empresa, información que podría ser complementada a la ya existente o que podría ser transmitida a través de otros canales de comunicación.

Esta tarea ya ha sido de algún modo realizada en el pasado por el INDECOPI mediante la elaboración de folletos, historietas y panfletos que promocionan la importancia de la propiedad industrial y, dentro de ésta, la importancia de las marcas<sup>36</sup>. Sin embargo, esta labor no ha sido permanente y se ha visto restringida por diversas razones, principalmente de carácter presupuestario. En ese sentido, sería necesario reimpulsar el trabajo ya iniciado, incorporándose nuevos aportes e ideas que permitan la obtención de una mayor difusión de información sobre los beneficios de las marcas y su registro.

Entre las acciones que pueden realizarse puede señalarse la actualización del material ya creado para su difusión (si fuese necesario) y la creación de material informativo adicional que sea sencillo en su lenguaje y presentación, lo suficientemente completo como para despejar cualquier interrogante, y que logre captar la atención de los empresarios o potenciales empresarios.

La ejecución de esta tarea correspondería, en principio, al INDECOPI como entidad encargada de velar por la protección de la propiedad industrial. No obstante, para su elaboración podría contar con la participación de Prompyme, el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Economía y Finanzas.

### **5.3. Articulación y vínculos interempresariales y académicos**

Si bien la educación y la información constituyen pilares centrales para impulsar actividades de explotación de una marca, su desarrollo también puede fomentarse a través de otras actividades. Una de ellas es la articulación de las actividades productivas que propicien vínculos entre las empresas y las instituciones académicas y que permitan la promoción de los beneficios en el uso y explotación de las marcas registradas, especialmente, marcas colectivas.

En particular, a fin de revertir la situación actual del registro de marcas colectivas, se debería promover la creación de asociaciones o alianzas entre las empresas (principalmente, MYPE) para facilitar el desarrollo de éstas a través de la cooperación y ayuda en la realización de sus actividades. Asimismo, se podría explotar la posibilidad de que asociaciones ya conformadas accedan a

---

<sup>36</sup> La elaboración de este material informativo fue realizado en cooperación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En efecto, la elaboración de historietas fue financiada por la OMPI en el marco del «Acuerdo para la producción y publicación de historietas sobre Propiedad Intelectual» suscrito con el INDECOPI el 7 de julio de 2000. Por otra parte, la elaboración de algunos folletos y un panfleto sobre marcas se realizó en el marco del «Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/MH-7237-PE. Programa para el Mejoramiento del Control de Calidad en las Pequeñas y Medianas Empresas (Programa B)» celebrado entre el BID y el INDECOPI en 2001.

registrar una marca colectiva que les permita competir con mayor fuerza en el mercado, para lo cual se podría considerar la realización de actividades de información y de fomento de interrelaciones entre los empresarios que permitan el desarrollo y registro de marcas colectivas en asociaciones conformadas.

En efecto, una de las posibilidades que tienen las MYPE para competir en el mercado radica en la inserción de una marca que logre captar las preferencias de los consumidores; sin embargo, existirán casos en los que el tipo de mercado o actividad desarrollada impedirá a estas empresas soportar la carga de mantener individualmente una marca con las características necesarias para competir.

Ante esta situación, se perfila como una solución viable la asociatividad empresarial (cooperación o coalición de empresas en función de un objetivo común) que permitiría mejorar el desarrollo de las actividades productivas propiamente dichas y generar un entorno más propicio para el posible desarrollo y utilización de la figura de marcas colectivas. Estas, a su vez, permitirían a los asociados actuar en bloque y competir en el mercado, e impedirían el envilecimiento general de los productos designados, asegurando la presencia de determinadas características de originalidad, el verdadero origen de los productos y tutelando el interés de los consumidores para no ser engañados sobre la procedencia y la calidad de los productos<sup>37</sup>.

Las posibilidades de aprovechar en el Perú las ventajas de propiciar asociaciones con la finalidad de registrar marcas colectivas son innumerables y, sin embargo, no son explotadas adecuadamente. De la misma manera, tampoco ha sido explotada la posibilidad de que asociaciones ya conformadas accedan a registrar una marca colectiva que les permita competir en mejores condiciones en el mercado.

Respecto al primer caso –propiciar la generación de asociaciones con la finalidad de registrar marcas colectivas–, podríamos referirnos a los artesanos de Chulucanas<sup>38</sup>. Análogamente, podría trasladarse este ejemplo al Parque

---

37 Vito Magnini, «Marchio Non Registrato,» citado por José Carlos Tinoco Soares, «Estudio y régimen de las marcas colectivas, de certificación y denominaciones de origen. Conveniencia de su adopción,» en: Estudios de Propiedad Industrial presentados al VIII Congreso de Propiedad Intelectual, Montreal, 1984.

38 Una asociación de este grupo de artesanos y la creación de una marca colectiva que identifique sus productos podría otorgarles, entre otros, los siguientes beneficios:

- Una estandarización de calidad y procesos de elaboración de los productos.
- La adopción de actividades conjuntas de publicidad y marketing del producto que les reporte mayores ganancias.
- La exclusión del uso de la denominación Chulucanas de los artesanos y/o comerciantes que usen el nombre sin estar autorizados para ello.
- La conservación de la reputación o goodwill de la denominación Chulucanas.

Industrial de Villa El Salvador (PIVES), al cual el registro de una marca colectiva le reportaría beneficios competitivos e impediría que otros fabricantes de muebles ajenos al PIVES promocionen sus productos como originarios de dicho *cluster*.

Por otra parte, respecto al segundo caso –asociaciones ya conformadas que registren y exploten una marca colectiva– puede señalarse como ejemplos a las asociaciones que fueron entrevistadas como parte del trabajo de campo realizado. Así, por ejemplo, está el caso del Pueblo de Santo Toribio de Cumbe, cuyo proceso de asociación preexistió a la creación y registro de su marca colectiva (Chirimoya Cumbe), sobre la cual tuvieron conocimiento años después. Este hecho muestra que existe la posibilidad que en la actualidad varias asociaciones realicen sus actividades sin contar con una marca colectiva que los identifique, ni con la información sobre la misma, motivo por el cual resulta imprescindible la realización de actividades de capacitación e información de relación entre los empresarios, que permitan fomentar el desarrollo y registro de marcas colectivas en asociaciones ya conformadas.

Ahora bien, tal vez el escenario óptimo que se pretenda alcanzar resulte ser la situación que se verificó en el caso de la Asociación de Trabajadores Emolienteros del Distrito de Pueblo Libre, en el cual las personas o pequeños empresarios se reunieron y asociaron con la finalidad de desarrollar y registrar una marca colectiva, y desde luego aprovechar las asociaciones ya existentes para que adopten una, al estar firmemente convencidos que a través de la marca colectiva, podrán mejorar sus posibilidades de crecimiento empresarial.

Para estos efectos, entidades como el INDECOPI y Prompyme deben liderar la promoción de espacios de interacción entre los distintos miembros del sistema donde puedan discutirse problemas, diseñarse medidas y desarrollarse actividades que tengan por finalidad la implementación de esta propuesta. Asimismo, sería conveniente que estas entidades propicien reuniones de coordinación con los representantes del sector empresarial, las Cámaras de Comercio, Prompex, el Ministerio de la Producción y la Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa del MTPE.

Una institución que podría colaborar en el nexo y transmisión de información en relación con el uso y la utilización de las marcas es la universidad. Las Escuelas de Negocios dentro de las universidades se pueden constituir en los laboratorios de las empresas para producir, concebir y crear marcas apropiadas para cada situación. Allí se podrían diseñar los planes de introducción y posicionamiento de las marcas y los estimados de inversión iniciales para lograrlo.

Cabe señalar que no sólo son importantes las relaciones que pueden ser implementadas entre los distintos sectores –empresas, gobierno y universidad–, sino también lo es que se afiancen las relaciones existentes entre las propias empresas. En efecto, las interrelaciones que pueden lograr las empresas permitirían la celebración de contratos de cesión de marcas<sup>39</sup>, licencias<sup>40</sup>, entre otros, que permitan ampliar las posibilidades de explotación de marcas a nivel empresarial. El mercado de licencias de marcas es realmente diminuto en el Perú, en comparación con aquellos que existen en otros países, como es el caso de Estados Unidos.

Otro mecanismo de fomento para el desarrollo de marcas está constituido por las premiaciones y los concursos, los cuales también pueden coadyuvar de manera indirecta a publicitar los logros que puede obtener una empresa con el uso y posicionamiento de una marca. En la actualidad, existe una premiación creada por el INDECOPI que otorga un reconocimiento a la pequeña empresa que mejor posicione su marca en el mercado y la utilice como una herramienta de diferenciación de su negocio. Este premio es un importante estímulo para incentivar a las pequeñas empresas en el desarrollo y registro de marcas<sup>41</sup>.

Es recomendable ampliar el alcance de iniciativas de esta índole. Por ejemplo, se podría crear diversas categorías, para premiar distintos tipos de marcas. Por otra parte, esta premiación solamente ha sido desarrollada con la finalidad de otorgar un reconocimiento a las pequeñas empresas. No obstante, se podría implementar premiaciones o otorgamientos de reconocimiento a grandes y medianas empresas.

---

39 La posibilidad de ceder la marca libremente se ha venido reconociendo a nivel nacional y supranacional en las regulaciones sobre marcas.

40 Mediante los contratos de licenciamiento, una persona distinta al titular de una marca puede comercializar productos bajo la misma. Ello permite que en caso el titular creador de una marca no pueda desarrollar los mecanismos que le permitan comercializar los productos creados -por ejemplo, por falta de recursos-, transfiera el derecho de producción y comercialización de la marca a un tercero a cambio de una contraprestación económica. De esta manera, no sólo se beneficia quien creó la marca, sino también la sociedad en su conjunto pues tendrá acceso al bien creado a través de la actividad de una empresa.

41 En la premiación realizada en noviembre de 2005, la empresa ganadora de este galardón –Tortas Gaby– reconoció la importancia de la marca como mecanismo diferenciador de sus productos respecto a los otros ofrecidos en el mercado, impidiendo de esta manera que terceras personas induzcan a error a los consumidores respecto a la procedencia del producto.



## 5.4. Infraestructura

La ejecución de las propuestas formuladas no podría realizarse en la medida que no se implementen mejoras en la provisión de los servicios relacionados con la promoción del registro y utilización de marcas.

El desarrollo de esa infraestructura pasa por: i) la implementación de consultorios sobre marcas y signos distintivos en las cámaras de comercio, escuelas de negocios, y otras instituciones públicas y privadas que trabajen con las empresas; ii) la promoción de bufetes de abogados y economistas especializados en la materia, que ofrezcan sus servicios en forma económica, continua y eficiente; iii) la preparación de casos y materiales didácticos donde se revisen los problemas y atributos de los activos intangibles y su experiencia de utilización en el mundo; iv) la existencia de una infraestructura automatizada y electrónica de los registros de marcas y signos distintivos; v) la simplificación de los procedimientos que permitan un acceso más ágil y eficaz de los registros existentes; vi) el desarrollo de cortometrajes, vídeos y material fílmico y publicitario vinculado a marcas y activos intangibles; etc.

El desarrollo de la infraestructura debe hacerse en forma descentralizada a fin de que las actividades de promoción de marcas y signos distintivos no se concentren sólo en Lima sino que lleguen a todo el país. Hay que recordar que en todo el país existen universidades, cámaras de comercio y gobiernos, con sus órganos descentralizados, que deben equiparse suficientemente para afrontar esta tarea.

Una mención especial merece el mejoramiento en infraestructura de la Oficina de Signos Distintivos y del Área de Fomento de Competencia y la Innovación del INDECOPI, a fin de poder ampliar y atender mejor el potencial desarrollo del sistema. Hasta hace año y medio, la función encomendada a la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI era: i) llevar el registro de marcas, nombres comerciales, lemas y denominaciones de origen o geográficas, y ii) proteger los derechos y conflictos derivados de dichos registros<sup>42</sup>. Hace casi dos años se inició la implementación del Área de Fomento de la Competencia y la Innovación, cuyo objetivo, entre otros, es la promoción de marcas, signos distintivos y denominaciones de origen. La promoción implica la posibilidad de organizar laboratorios y consultorios que atiendan modularmente las necesidades de las empresas, así como la organización de productores y consejeros reguladores

---

42 Véase el artículo 33 del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI.

en el caso de marcas colectivas y denominaciones de origen respectivamente. La organización de productores y de los consejos reguladores de los signos distintivos juega un rol crucial para la buena explotación y manejo de los mismos.

Para la ejecución de todas estas propuestas es importante que se cuente con el financiamiento adecuado (inversión pública o privada), ya que las carencias presupuestarias en las distintas entidades responsables –como el INDECOPI– han impedido o al menos dificultado que éstas puedan realizar estas tareas.

## **5.5. Fortalecimiento institucional**

Las propuestas anteriores deberán ser complementadas a través de la creación de un Sistema Nacional para la Promoción de Marcas y Signos Distintivos, que integre a todas las instituciones que tengan algo que aportar en este desarrollo. Para ello, es menester identificar las funciones de las instituciones públicas, privadas, nacionales, regionales, locales y de la sociedad civil, en el desarrollo de la actividad de promoción de marcas, y requerirlas para que coordinen interinstitucionalmente dentro de un marco de cooperación transversal y multisectorial.

En este sentido es prioritario crear un Consejo Nacional que incorpore a los principales representantes del Sistema Nacional de Marcas y Signos Distintivos –instituciones gremiales, académicas y del Estado– para diseñar un plan rector para la promoción de marcas, denominaciones de origen, marcas colectivas y de certificación, que añadan valor a las empresas y organizaciones. Este Consejo –cuya Secretaría Técnica sería el INDECOPI– podría definir planes anuales para la implementación de las políticas de promoción, estableciendo lineamientos indicativos, con metas cuantificables y definidas en función de plazos.

Cabe también señalar que de ser así, sería conveniente dotar al INDECOPI de mecanismos adecuados para dar seguimiento a las políticas y acciones desarrolladas en la promoción y explotación del sistema de marcas, principalmente sobre las marcas colectivas, de manera que se permita determinar cuáles han sido en la práctica los beneficios obtenidos por las asociaciones en el uso de sus marcas colectivas, así como los problemas que han podido surgir como consecuencia de su utilización.

## **6. CONCLUSIONES**

Las marcas y otras manifestaciones de los signos distintivos son activos intangibles que contribuyen a crear valor en las empresas al diferenciar la

calidad y diversas características de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. El registro es la forma de proteger las marcas frente a posibles usos no autorizados por parte de agentes que quieran aprovechar su prestigio. Una adecuada protección de las marcas apoya el proceso creativo de nuevas marcas que relacionan productos y servicios con los consumidores. Por tal motivo, es importante la implementación de una política que promueva la generación y el uso de las marcas como herramienta de mejora empresarial y el desarrollo de los mercados.

La protección de las marcas en el Perú está regulada por la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común de Propiedad Industrial en dicho ámbito de integración y el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, aplicable en lo que no contravenga a la Decisión 486. Estos dispositivos legales enumeran los derechos que la marca otorga a su titular y las limitaciones que el registro de ésta genera frente a terceros. Tal y como se ha señalado, la legislación relevante en el Perú ofrece las condiciones normativas para facilitar el impulso y la promoción del registro de marcas.

La actividad de registro de marcas en el Perú no se ha desarrollado adecuadamente, especialmente si se le compara con la situación de otros países, lo que significa que el sector empresarial no está explotando el uso de las marcas como una herramienta para obtener beneficios económicos. Este rezago puede asociarse a la ausencia de una política de promoción de marcas y a la limitada importancia que las empresas y la sociedad en su conjunto atribuyen a las marcas como una fuente importante de valoración empresarial en la forma de activos intangibles.

En el caso particular del registro de marcas colectivas, más allá del escaso número de registros, el documento ofrece elementos de juicio sobre la gestación y el funcionamiento de esta figura. Si bien en cada experiencia los objetivos para la asociación entre productores han sido diferentes, la mayoría de ellos no versaba sobre estrategias y metas de introducción de activos intangibles en el mercado. Sin embargo, con el registro de la marca colectiva, se genera un escenario propicio para la fijación de objetivos de mercado comunes a todos los titulares, que se ven garantizados por la aceptación de reglas claras, cuyo incumplimiento es pasible de sanción. Por otro lado, la información sobre las ventajas y oportunidades que ofrece el registro de las marcas colectivas se ha concentrado en manos del INDECOPI; sin embargo, el suministro de esta información no necesariamente ha formado parte de un plan institucional de carácter integral.

Teniendo en consideración la situación actual del registro de marcas en el Perú y los problemas y limitaciones diagnosticados, el documento presenta

un conjunto de propuestas que buscan promover una cultura que valore el registro de marcas como promotor de activos intangibles que contribuyan al valor económico de las empresas. Dichas propuestas se desarrollan en cinco áreas principales: educación; información; articulación y vínculos académicos e interempresariales; infraestructura; y fortalecimiento institucional.

Las propuestas en el área de educación procuran desarrollar competencias en marcas y signos distintivos en niños, jóvenes y adultos a través de políticas educativas y de capacitación que permitan mejorar la apreciación y valoración de las marcas y su registro como fuente de obtención de beneficios económicos en las empresas. Las propuestas referidas a transferencia de información buscan aumentar el conocimiento del sistema de registro de marcas para mejorar el desarrollo de potencialidades empresariales.

Adicionalmente, debe fomentarse la articulación entre las empresas y entre éstas y las instituciones académicas que permitan la promoción de los beneficios en el uso y explotación de las marcas registradas. No solo son importantes las relaciones que pueden ser implementadas entre los distintos sectores –empresas, gobierno y universidad–, sino también que se afiancen las relaciones existentes entre las propias empresas, para la explotación de marcas a nivel empresarial.

La ejecución de las propuestas formuladas requiere de mejoras en la infraestructura para la provisión de los servicios relacionados con la promoción del registro y utilización de marcas. El desarrollo de la infraestructura debe hacerse en forma descentralizada. Finalmente, desde el punto de vista de fortalecimiento institucional, estas propuestas deberían ser complementadas con la creación de un sistema nacional para la promoción de marcas y signos distintivos, que integre a todas las instituciones que tengan algo que aportar en este desarrollo.

Por las consideraciones expuestas, puede concluirse que la promoción de marcas sólo podrá obtenerse con el apoyo y el trabajo en coordinación entre todos los sectores de la sociedad, y siempre y cuando exista la convicción de que es una importante herramienta todavía no utilizada en su verdadera dimensión en el Perú.

## BIBLIOGRAFÍA

FERNÁNDEZ-NOVOA, C. (1984). "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo, Madrid.

MAGNINI, V. (1984). "Marchio Non Registrato", citado por José Carlos Tinoco Soares, "Estudio y régimen de las marcas colectivas, de certificación y denominaciones de origen. Conveniencia de su adopción", en: Estudios de Propiedad Industrial presentados al VIII Congreso de Propiedad Intelectual, Montreal.

MEDIO EMPRESARIAL (2001). "La Marca como Activo". Lima, año IV, Nº 36, junio.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). S/F. "Intellectual property. A power tool for economic growth. The process of economic growth". Ginebra.

VALDIVIA VILLANUEVA, CLAUDIA, "Signos Distintivos no Registrables como Marca". *Revista Empresa Privada*, agosto.

