

Hacia una nueva función de la marca: Creación de activos intangibles mediante asociaciones en la mente del consumidor basada en la Identidad de Marca y Valor percibido de Marca, y su aplicación en las disciplinas de la Propiedad Industrial y Competencia Desleal

Towards a New Trademark Function: Creation of Intangible Assets through associations in the Consumer's mind based on Brand Identity and Perceived Brand Value, and Its Application in the Fields of Industrial Property and Unfair Competition

— Alejandro Castro Angulo* —

Resumen

El artículo propone la identificación de una nueva función de la marca que denominamos *creación de activos intangibles mediante asociaciones en la mente del consumidor*. Para ello, desarrollamos conceptos relacionados a la marca o *brand* desde la óptica del marketing. Luego, al describir la evolución de estos conceptos, observamos que la transición del valor del productor o empresa hacia el consumidor es una ventaja competitiva y clave para las empresas actualmente. Luego, al analizar el estado jurídico de esta nueva función, en particular mediante los artículos 137 y 155 de la Decisión 486, concluimos que sí es posible su protección vía el primer artículo, sin perjuicio de su protección residual vía cláusula general del D. L. N° 1044, la cual resulta insuficiente. *La creación de activos intangibles mediante asociaciones* en la mente del consumidor es esencial, pues permite desarrollar un brand equity robusto que justifique cobrar un precio premium, siendo su aplicación integral un reto para las disciplinas de la Propiedad Industrial y Competencia Desleal.

Palabras clave

Branding, Valor de marca percibido, Identidad de marca, Imagen de marca, Propiedad Industrial, Competencia Desleal, Derechos marcarios, Funciones de la marca.

Abstract

This article identifies a new brand function: *the creation of intangible assets through associations*. It develops branding concepts from a marketing perspective and traces the brand's evolution from company-centered value to a competitive consumer-focused asset. The analysis focuses on how this function applies within Industrial Property and Unfair Competition law, particularly through Articles 137 and 155 of Decision 486. The feasibility of applying Article 137 is affirmed, while Article 6 of Legislative Decree N° 1044 is considered insufficient for protection. *Creating intangible assets via associations* strengthens brand equity and supports premium pricing, though its full implementation remains a challenge for legal frameworks in these areas.

Keywords

Branding, Brand Equity, Brand Identity, Brand Image, Intellectual Property, Unfair Competition Law, Trademark Law, Trademark Functions.

* Socio y Managing Partner del estudio Union Andina Intellectual Property Solutions. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y bachiller en Psicología del Consumidor por la Universidad ESAN. Ganador de la Beca ASIPI-UNH, Master of Laws (LL.M.) en Propiedad Intelectual por UNH Franklin Pierce School of Law. Cuenta con estudios de negocios internacionales por Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Contacto: alejandrocastro@unionandina.com.

El autor agradece a Lourdes Matos Ramírez, alumna del 11avo ciclo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por su apoyo en la adaptación de los gráficos presentes en este artículo.

I. Introducción

Las 5 marcas más valiosas del mundo son Apple, Microsoft, Amazon, Google y Samsung, cada una valorizada en 502 608 USDM, 316 659 USDM, 276 929 USDM, 260 260 USDM y 91 407 USDM, respectivamente¹. La valorización financiera de dichas marcas como activos intangibles independientes a la empresa no sería posible sin un *brand equity* o valor de marca percibido fuerte.

El *brand equity* o valor percibido de marca es un concepto que empezó a cobrar relevancia entre finales de los 80s e inicios de los 90s. La idea de que la marca pueda generar un valor percibido positivo en la mente del consumidor y ello permita cobrar un precio premium por encima del promedio era una señal de que el valor ya no residía exclusivamente en el bien, sino que se había trasladado a la mente del consumidor.

El valor percibido de la marca generado por una relación dinámica con el consumidor se basa en un concepto clave: asociación. La generación de asociaciones únicas crea activos intangibles en la mente del consumidor.

De este modo, la marca, entendida desde el punto de vista legal como cualquier signo apto para distinguir un producto o servicio susceptible de representación gráfica, es una interfaz que conecta el sistema de atributos creado por la empresa, basada en la identidad de marca, con el sistema de creencias del consumidor mediante asociaciones intangibles que se desarrollan con la exposición del consumidor a la marca. Por tanto, el poder de la marca reside en su campo simbólico.

A lo largo del presente artículo, planteamos que las asociaciones intangibles implementadas en la mente del consumidor son activos que deben ser protegidos por las disciplinas de la Propiedad Industrial y Competencia Desleal. En virtud de ello, la protección también debe dirigirse, en tanto corresponda, al campo simbólico del signo de manera expresa mediante lo que denominamos la función de creación de intangibles mediante asociaciones.

Dicha función es identificada con la evolución del valor de la marca en el tiempo y se justifica en la

importancia actual que tienen las marcas como competencias claves únicas que se transforman en ventajas competitivas para las empresas. En la última sección del presente artículo, analizamos la posibilidad de articular la protección de dicha nueva función mediante la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 que tiene un rol fundamental al servir de puente entre el terreno formal de la Propiedad Industrial y el ámbito fáctico de la Competencia Desleal. Sin perjuicio de ello, también examinaremos la posibilidad de su protección mediante el artículo 155 de la Decisión 486 o la aplicación en conjunto de los artículos 98 y la quinta disposición complementaria final mediante la figura del aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

II. Definición de marca o *brand*, identidad de marca e imagen de marca

Como señala Dall’Olmo Riley, F. et al (2016), en la literatura académica no existe un acuerdo sobre la definición de lo que se denomina en inglés como *brand* (pp. 3-4), lo cual genera el uso indiscriminado del término para medir distintos constructos y un problema en el desarrollo teórico del concepto (Avis, M. y Henderson, I.L., 2022). Sin embargo, según Keller (2013), si nos remitimos a sus orígenes, existe consenso en que el término inglés *brand* proviene del antiguo término nórdico “brandr” que significa quemar, en tanto el propietario del ganado lo marcaba para identificarlo (p. 30). De este modo, en la actualidad aún subsiste la idea de utilizar una señal o signo para enviar un mensaje a terceros de que cierto bien corresponde a una persona o empresa en particular; por ejemplo, la definición del American Marketing Association (AMA) señala que “Una marca es cualquier característica distintiva como un nombre, término, diseño o símbolo que identifica bienes o servicios.”²

No obstante, el concepto de *brand* es profundo para aquellos que están en la industria. Como bien señala Keller (2013), la industria conceptúa el término *brand* de una manera mucho más compleja: “como algo que realmente ha creado cierto nivel de conciencia, reputación, prominencia, y así sucesivamente en el mercado.” (p. 30).³ Por otro lado, de acuerdo con Hertioga y Christensen (s.f.) “*brand*

1 Ranking de Interbrand 2023. Ver: <https://interbrand.com/best-global-brands/>

2 Traducción libre de: “What is a Brand? A brand is any distinctive feature like a name, term, design, or symbol that identifies goods or services.” Ver: <https://www.ama.org/topics/branding/>.

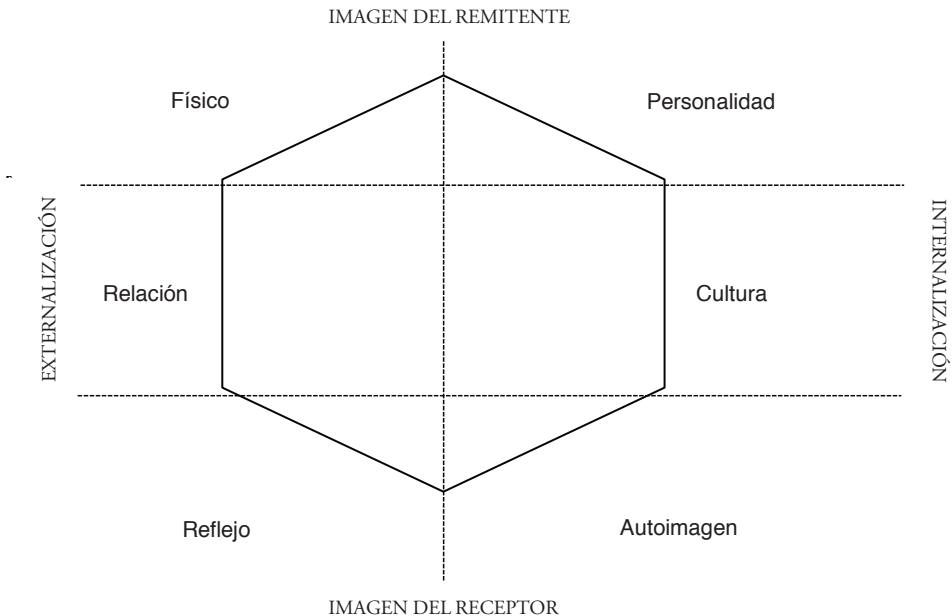
3 Traducción libre: “as something that has actually created a certain amount of awareness, reputation, prominence, and so on in the marketplace.”



es la suma de todas las expresiones mediante las cuales una entidad (persona, organización, empresa, unidad de negocio, ciudad, nación, etc.) pretende ser reconocida.”⁴ Lo cierto es que el término *brand* es mucho más que un identificador de bienes o servicios.

Para comprender con mayor profundidad lo que se denomina *brand*, es importante conocer el concepto de *brand identity* o identidad de marca que actúa como una huella dactilar de las marcas. Esta iden-

tidad es un factor constante que distingue a cada marca de las demás en el mercado a lo largo del tiempo. La identidad no es la parte externa o gráfica sino la sustancia diferencial que hace a la marca única gracias a un esfuerzo deliberado por parte de la empresa para proyectarla de manera específica hacia el consumidor. La identidad de marca puede resumirse en el siguiente concepto denominado “Prisma de Identidad de la marca” desarrollado por Kapferer (2012)⁵:



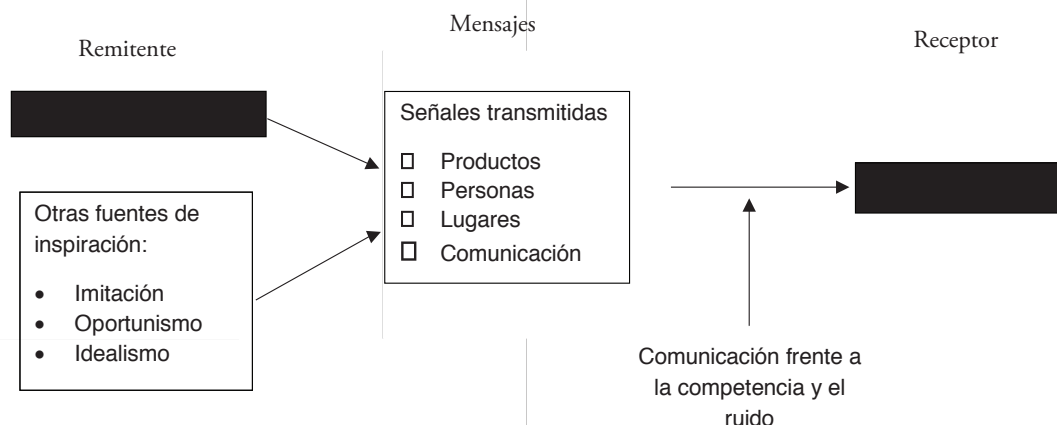
El prisma cuenta con 6 facetas:

1. Elementos físicos perceptibles de la marca.
2. Personalidad de marca que toma los rasgos de la personalidad humana que la empresa considera más relevantes.
3. Marcas como elementos culturales en tanto comuniquen una determinada ideología.
4. La marca como una relación, es decir en cómo actúa, oferta los servicios y se vincula con sus consumidores.
5. La marca como un reflejo del consumidor, como una proyección de cómo el consumidor desea verse como resultado del uso de la marca

6. Las marcas como elementos que construyen nuestro autoconcepto o imagen interna.

Por otro lado, la imagen de marca es la construcción que tiene el consumidor sobre ella y se basa en la suma de estímulos enviados propiamente por la marca a partir de la identidad que la empresa ha establecido, o por fallas en la estrategia de construcción de la identidad, como puede ser una identidad oportunista, o una marca que trate de imitar al líder del mercado o una identidad idealizada que no se vincula con su público objetivo. Asimismo, se debe sumar el ruido en el mercado producido por la competencia. El siguiente diagrama adaptado de Kapferer (2012) resume la dinámica entre identidad de marca e imagen de marca⁶:

4 Traducción libre de: “What is a brand? A brand is the sum of all expressions by which an entity (person, organization, company, business unit, city, nation, etc.) intends to be recognized”. Ver: <https://interbrand.com/london/thinking/what-is-a-brand/>
5 Diagrama adaptado de Kapferer, página 158.
6 Diagrama adaptado de Kapferer, página 152.



Tomando en consideración los conceptos de marca o *brand*, identidad de marca e imagen de marca, describiremos la evolución del concepto *brand* con un enfoque en su generación de valor. Observaremos que la marca o *brand* inició como un elemento o ingrediente subordinado al intercambio del bien en el cual el consumidor tenía un rol pasivo – *paradigma dominado por el intercambio de bienes tangibles* – para luego erigirse de manera independiente y cuyo valor percibido se genera en la relación dinámica que establece con el consumidor (co-creación de valor) – *paradigma dominado por el servicio*.

III. Evolución de la marca o *brand* desde su generación de valor

Según Vargo y Lusch (2004), el enfoque inicial del marketing estaba dominado por un paradigma de intercambio de bienes tangibles el cual viró hacia un paradigma dominado por el servicio, en el cual la intangibilidad, los procesos de intercambio y las relaciones son centrales. Para entender la transformación hacia el nuevo paradigma es importante definir el concepto de dos tipos de recursos: operandos y operantes.

Los recursos operandos son aquellos sobre los cuales la actividad humana se despliega para producir *outputs* o salidas a bajo costo (tierra, minerales, animales u otros recursos naturales). Asimismo, los clientes o consumidores eran vistos como recursos operandos sobre los cuales era necesario actuar. Por el contrario, los recursos operantes, como el conocimiento y las habilidades, son invisibles e intangibles, además de dinámicos e infinitos lo cual permite multiplicar el valor de los recursos naturales y/o crear otros recursos operantes; tal es el caso de los microprocesadores cuyo valor no está incorporado

en el bien tangible (el silicio es un recurso abundante) sino en el conocimiento. Por tanto, es el conocimiento, y no el bien, el generador de efectos.

Bajo un enfoque de los recursos operandos, el valor o utilidad estaba incorporado en el producto y el marketing añadía propiedades al producto o bien; sin embargo, con la nueva concepción dominada por el servicio, el marketing está enfocado en los recursos operantes para mejorarlos y así generar mejores propuestas de valor en un entorno competitivo. De este modo, el paradigma dominado por el servicio tiene las siguientes características: 1) considera al servicio como el común denominador de intercambio; 2) promueve un enfoque basado en el proceso en lugar del resultado; y, 3) considera que el valor siempre es creado con el consumidor. Por tanto, los bienes son vehículos del servicio.

Conforme a este paradigma dominado por el servicio, Merz, Yi He y Vargo (2009) identifican cuatro etapas de las marcas basadas en su generación de valor: 1) la marca con enfoque en los bienes individuales; 2) la marca con enfoque en el valor; 3) la marca con enfoque en la relación; y, 4) la marca con enfoque en los grupos de interés.

La Marca con enfoque en los Bienes Individuales (1900s–1930s)

Las marcas son identificadores de los bienes o servicios, así como del productor. El valor de la marca está incorporado en el bien y se crea cuando es vendido. Por tanto, las marcas son vistas en este periodo como recursos operandos; en otras palabras, su valor estaba propiamente en el intercambio del bien (como unidad fundamental) y los consumidores son vistos de manera pasiva.



La Marca con enfoque en el Valor (1930s–1990s)

En esta etapa existe una transformación importante. Las marcas que inicialmente eran esencialmente identificadores de los bienes o servicios ahora son vehículos para la comunicación de imágenes con el objetivo de que las empresas puedan mejorar su ventaja competitiva. Así, las imágenes tenían como objetivo comunicar una promesa a los consumidores y, por tanto, satisfacer una necesidad.

Si bien inicialmente las imágenes estaban estrechamente vinculadas con los beneficios funcionales, posteriormente, al observar que una ventaja competitiva no podía sostenerse en características fácilmente reproducidas por la mayoría, se empezaron a establecer imágenes en donde el valor estaba concentrado en el aspecto simbólico: las imágenes se empezaron a vincular con necesidades simbólicas en lugar de de necesidades funcionales del consumidor. A pesar de que las marcas empezaron a ser analizadas como recursos operantes el valor aún se mantenía en el intercambio del bien.

La Marca con enfoque en la Relación (1990s–2000)

La marca como productora o vehículo de imágenes se trasladó a una relación o proceso de co-creación de valor entre la empresa y clientes (tanto internos como externos). El valor ya no se encontraría más en el intercambio del bien sino en la *percepción del valor en uso* que tendría el consumidor. Las relaciones en esta etapa son entre el consumidor y la empresa (*la marca como conocimiento*), el consumidor y la marca (*marca como un socio en una relación*) y, la empresa y la marca (*la marca como promesa*).

En el primer caso, la co-creación del valor toma lugar en la mente del consumidor, sin embargo, no es unidireccional sino bidireccional, por lo cual las asociaciones de la marca se construyen en la interacción entre el consumidor y la marca. Esta dinámica también refleja un cambio en la estrategia basada en el producto hacia una *estrategia basada en el conocimiento del consumidor*.

Por otro lado, la relación entre la marca y el consumidor puede ser similar a una relación entre dos personas, por ello en esta etapa se analiza cómo los consumidores se involucran con las marcas desde un punto de vista afectivo-relacional. Por ejemplo, aquellos consumidores que se relacionan con marcas que guardan correspondencia con

ciertas características de su personalidad generan una relación de afecto, por lo cual la marca puede convertirse en una forma de autoexpresión, autodeterminación o inclusive automejora. Y para la formación de la percepción del consumidor en relación con la personalidad de la marca no es necesario que éste haya consumido la oferta per se. Este es un claro ejemplo de que la marca es un bien intangible independiente por sí mismo y, por tanto, un recurso operante.

Finalmente, los empleados también son actores relevantes en la co-creación del valor de la marca. Esto se debe a que ellos son el punto de contacto con el consumidor y representan directamente a las marcas, convirtiéndose en imágenes de la marca. Por dicho motivo, los empleados se convierten en elementos diferenciadores y en una ventaja competitiva para la empresa.

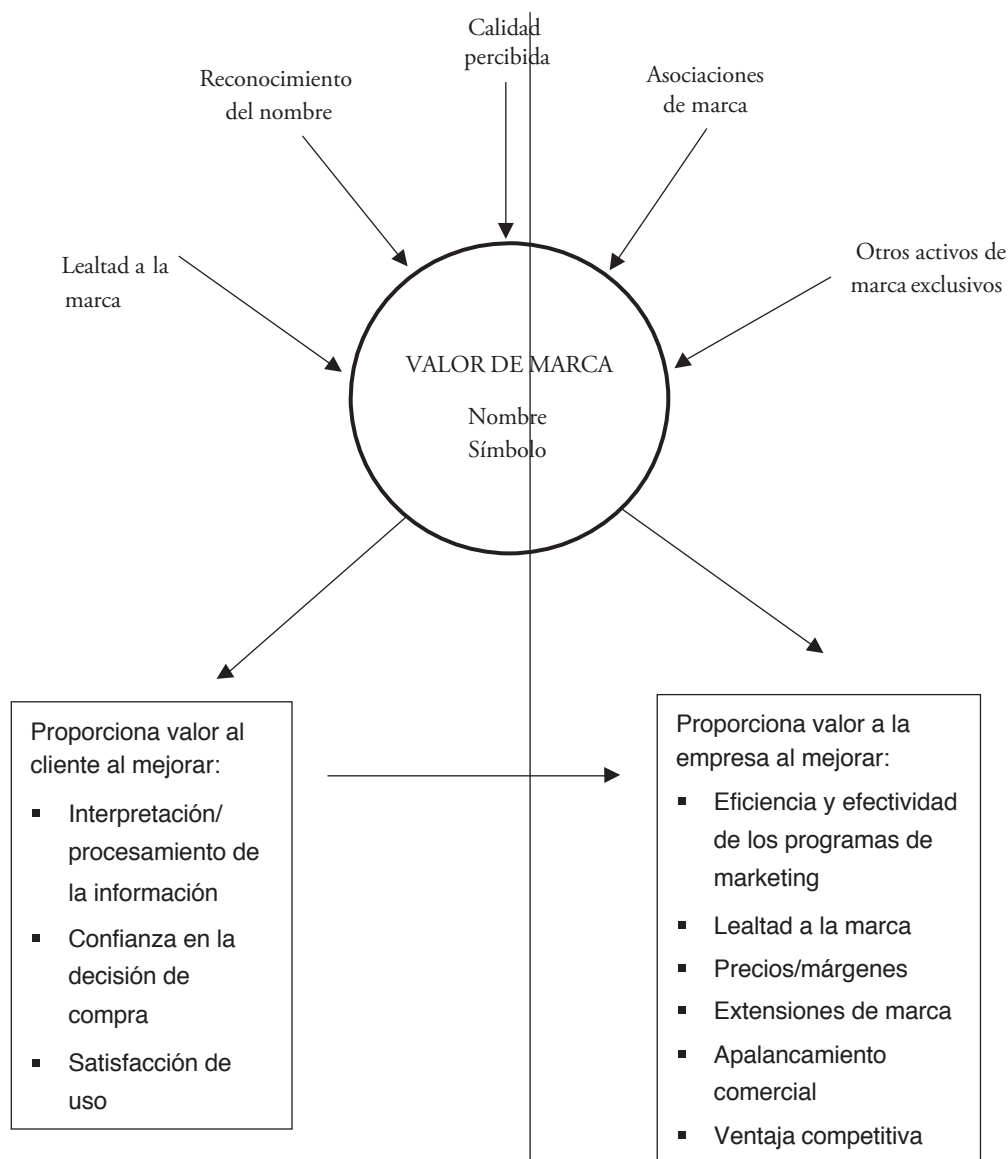
La Marca con enfoque en los grupos de interés (2000 y en adelante)

Finalmente, se pasa de una relación entre consumidor y marca o consumidor o proveedor, a una relación de redes. De este modo, el valor de la marca se crea a través de relaciones complejas entre distintos actores que la forman. El valor de la marca no sólo está en la mente de los consumidores sino también en los grupos de interés, lo cual implica que el impacto de los grupos de interés en el valor de la marca es de suma importancia.

IV. Brand Equity o Valor percibido de la marca

Quizás uno de los académicos más representativos en el desarrollo del concepto o constructo de *brand equity* es David Aaker. Para Aaker (1991), *brand equity* es un conjunto de activos y pasivos asociados al nombre o símbolo de la marca que añade o resta valor a la oferta (producto o servicio). Si bien estos activos pueden cambiar de acuerdo a la industria o producto/servicio, pueden ser calificados en 5 categorías: 1) lealtad de marca; 2) conocimiento de marca; 3) calidad percibida; 4) asociaciones de marca; y, 5) otros activos de marca propia (p. 30).

Como se observa, los 4 factores del *brand equity* están vinculados con el consumidor de manera exclusiva, de tal forma que el valor de la marca se construye en la mente del consumidor (valor de marca percibido) y los esfuerzos de las empresas están orientados a construir dichas percepciones, de manera que contribuyan a los objetivos del nego-



cio. Como se puede observar en la figura anterior, el *brand equity* o valor de marca percibido tiene un impacto directo en el negocio⁷.

Tener un *brand equity* o valor de marca percibido que puntúe alto, implica que el negocio puede asignar un precio premium a su oferta y, por tanto, obtener mayores márgenes, por lo cual existe menor dependencia en las promociones. Asimismo, el valor de marca percibido puede convertirse en una espalda de soporte amplia para generar una extensión de marca, lo cual facilitaría el ingreso de nuevas propuestas de productos o servicios. De la misma manera permitiría tener mayor apalancamiento en la cadena de distribución, poniendo en una mejor

posición a la empresa respecto de los intermediarios, lo cual permitiría colocar y exponer los productos en los puntos de venta de manera más beneficiosa.

Por último, y quizás el aspecto esencial estratégico de tener un *brand equity* robusto, está en el hecho de que es posible desarrollar una ventaja competitiva persistente en el tiempo, la cual será difícil de eliminar por parte de la competencia. En otras palabras, si por ejemplo, una marca logra generar una asociación potente respecto a determinada categoría, ello implicaría que la competencia no pueda acceder a ella o que tenga que asumir costos excesivos para lograr derrumbar dicha asociación o activo de la mente del consumidor.

7 Diagrama adaptado de Aaker, página 32.



Otro de los académicos más importantes en el desarrollo del *branding* es Keller (2013). Él conceptúa el *brand equity* como la diferencia en el conocimiento de la marca entre tener un producto o servicio distinguido por una marca y otro que no lo está; esta diferencia es atribuible exclusivamente a la marca. Adicionalmente, Keller desarrolla el concepto del *brand equity basado en el consumidor*. Para explicar este concepto, Keller señala que todo se relaciona con identificar en dónde reside el poder de la marca, el cual está en la mente y en el corazón del consumidor, o en un lenguaje más técnico, reside en el sistema de percepciones y emociones que el consumidor pueda aprender con el tiempo a partir de la interacción o contacto que tenga con la marca. En tal sentido, la definición del *brand equity basado en el consumidor* es “el efecto diferencial que el conocimiento de la marca tiene en la respuesta del consumidor ante el marketing de esa marca”. Asimismo, Keller señala que el *brand equity* basado en el consumidor puede ser positivo o negativo. En el primer caso, la respuesta del consumidor a las acciones de marketing de la marca son favorables, y por tanto, se crean una serie de efectos positivos, como por ejemplo, una tendencia favorable en el consumidor de aceptar extensiones de marca o ser menos sensitivos a los cambios de precios. En el segundo caso, la respuesta del consumidor a las acciones de marketing de la marca no es favorable, para este último caso, Keller señala que debe ser menos favorable que una marca desconocida o un *commodity*, es decir un producto o servicio sin marca.

En la definición de Keller se identifican hasta 3 conceptos claves: (1) efecto diferencial, (2) conocimiento de marca y, (3) la respuesta del consumidor a las acciones de marketing. El valor percibido de la marca necesariamente surge a partir de la respuesta que tiene el consumidor respecto a las acciones de marketing vinculadas a aquella. En tal sentido, si el consumidor responde positivamente, es posible para el negocio pretender cobrar un precio premium; por el contrario, si el consumidor tiene una respuesta negativa, la marca no tendría relevancia y estaría ingresando a una categoría de *commodities*, en el cual la competencia se basaría en el precio. El conocimiento de la marca es principalmente la percepción (cognitivo y emotiva) que el consumidor tiene sobre la marca a partir de una serie de experiencias con ella. Finalmente, la respuesta del consumidor a las acciones de marketing vinculadas a la marca son todos aquellos comportamientos que se pueden reflejar a través de las extensiones de marca, respuesta a promociones, entre otros.

El *brand equity basado en el consumidor* se desarrolla o implementa a partir del conocimiento de la marca e imagen de la marca. El conocimiento de marca se sostiene en dos pilares: el reconocimiento de la marca y recuerdo de la marca. En el primer caso, el consumidor debería estar en la posibilidad de reconocer una marca al momento de exponerse al estímulo adecuado. Por otro lado, el segundo caso está relacionado a que el consumidor puede recuperar el recuerdo de la marca a partir del contexto, es decir si está en una ocasión de consumo o frente a la categoría, la marca debería aparecer en su mente. Estos dos pilares que forma el conocimiento de marca generan varios beneficios: permiten crear un piso o base para desarrollar la imagen de marca; asimismo, se incrementan las probabilidades de que la marca aparezca en el conjunto de marcas a considerar cuando se está ante la posibilidad de una compra y que ello contribuya a impactar en la decisión de compra. Es más, inclusive en aquellos casos en los cuales el consumidor está poco involucrado con la categoría o no tiene conocimiento específico del mismo, el conocimiento de la marca puede ser un factor clave para la toma de decisión.

Por otro lado, la imagen de marca implica la creación de asociaciones fuertes, favorables y únicas vinculadas a la marca. Estas asociaciones están relacionadas con los atributos de las marcas y sus beneficios. Con relación a los atributos, las asociaciones directamente informan sobre aspectos o elementos descriptivos del producto o servicio. Por otro lado, en los beneficios de la marca, las asociaciones están vinculadas con el significado y valor personal que los consumidores asignan a los atributos del producto o servicio.

Por último, Kapferer también cuenta con una concepción de *brand equity*. Para ello, Kapferer (2012) en principio observa una relación importante entre *brand equity* basado en el consumidor y *brand equity* como sinónimo de valor financiero: el *brand equity* basado en el consumidor es la antesala para generar valor financiero, en tanto no sería posible obtener beneficios económicos sin que se hayan creados activos en la mente del consumidor.

A partir de ello, el *brand equity* es la suma en cadena de los siguientes factores: (1) activos de marca, (2) fortaleza de marca y (3) valor de marca. Los activos de marca son las fuentes que permiten la generación de influencia de aquella (conocimiento/salience, emoción, imagen, fortaleza de la relación con el consumidor), la fortaleza de marca, que es producto de los activos de marca, es reflejada en la cuota

Activos de marca	Fortaleza de marca	Valor de marca (valor financiero)
-Conocimiento de marca. -Reputación de marca (atributos, beneficios, competencia, know-how,etc.). Emoción -Personalidad de marca percibida. -Valor de marca percibidos Imagen reflejada del consumidor. -Preferencia o apego a la marca. -Patentes y derechos	-Cuota de mercado. -Liderazgo de mercado. -Penetración de mercado. -Cuota de requisitos. -Tasa de crecimiento. -Tasa de lealtad. -Precio premium. -Porcentaje de productos que el comercio no puede retirar.	Flujo de caja descontado neto atribuible a la marca después de pagar el costo del capital invertido para producir y operar el negocio y el costo del marketing

de mercado, lealtad y la posibilidad de asignar un precio premium al producto o servicio. Finalmente, el valor de marca es la capacidad de generar ganancias para el negocio. La relación de estos 3 factores se aprecia mejor en el cuadro anterior⁸.

Al respecto, Kapferer reflexiona señalando que la implementación de los activos de marca,, que en su mayoría son aspectos de orden cognitivo o emocional, se desarrollan a lo largo del tiempo; sin embargo, los elementos que señalan la fortaleza de marca son fotografías del momento actual del negocio. Tanto los activos de marca como la fortaleza de marca conllevan finalmente a que el negocio obtenga ganancias a futuro en tanto la evaluación financiera se sostiene del flujo de caja proyectado.

No obstante, es importante resaltar que aquellos elementos dentro de la categoría de fortaleza de marca no necesariamente se originan a partir de los activos de marca. Así, por ejemplo, cabe la posibilidad de que un negocio tenga una alta cuota de mercado por la estructura de sus costos y precios, y no necesariamente por el conocimiento de marca; o que un activo como lo es la imagen de marca sea mucho más preponderante que la cuota de mercado.

Metodologías de medición del *brand equity* (asociaciones)

A continuación, realizaremos un repaso breve de las metodologías cualitativas más usadas para identificar y medir la creación de intangibles en la mente del consumidor conforme a lo expuesto por Adina y Claudiu-Cătălin (2022), las cuales normalmente se confirman a través de metodologías cuantitativas.

La metodología de asociación libre permite identificar las asociaciones que vienen rápidamente a la mente del consumidor cuando se le pregunta sobre

características vinculadas a una determinada marca. Asimismo, se puede establecer la unicidad de cada asociación cuando se realiza la comparación con otras marcas de la categoría.

Las técnicas proyectivas permiten al investigador acceder a asociaciones y valoraciones que el consumidor tiene sobre una marca de manera indirecta. Por otro lado, el escalado (*laddering*), es una técnica que permite al investigador conocer la relación entre los atributos del producto y cómo se vinculan con los valores del consumidor. En el mapeo, se encuentran la metodología de ZMET (en español, Técnica de Elicitación de Metáforas de Zaltman) la cual permite estudiar la imagen de marca, y el Brand Concept Maps (BCM), cuyo objetivo es identificar asociaciones de marcas mediante libre asociación y que luego los participantes conectan entre sí.

Por otro lado, el neuromarketing puede ser usado para identificar los patrones de atención de los consumidores, la codificación en la memoria de ciertas marcas, reconocimiento de marca y recordación de marca. Finalmente, la etnografía es una metodología que permite al investigador analizar el comportamiento del consumidor en su día a día, observando con detalle su experiencia en el consumo de ciertas marcas.

Estas metodologías permiten identificar las asociaciones y redes de asociaciones que los consumidores establecen mentalmente al estar expuestos a determinadas marcas en el mercado.

V. Hacia una nueva función de marca: creación de activos intangibles mediante asociaciones

Desde el punto de vista legal, una marca es cualquier signo que distingue un producto o servicio

8 Cuadro adaptado de Aaker, página 14.

9 Artículo 134, Decisión 486.



en el mercado». La definición de marca permite el despliegue de la función indicadora del origen empresarial, la cual es medular en el sistema marcario. De este modo, el requisito mínimo de aptitud distintiva¹⁰, sin perjuicio del de representación gráfica¹¹, es necesario para que determinado signo sea objeto de protección a través del régimen de Propiedad Industrial y, por tanto, pueda convertirse en un elemento competitivo en el mercado, distinguiendo la oferta propia de la del resto.

Además de distinguir un producto o servicio en el mercado y por tanto indicar el origen empresarial, una marca cumple otro tipo de funciones conforme a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “informar sobre la calidad del producto o servicio que identifica, concentrar el prestigio o goodwill del titular de la marca, servir de medio para publicitar los productos o servicios que distingue”¹², siendo las dos últimas funciones las que corresponderían a una segunda categoría de marcas que tienen valor intrínseco como son las marcas renombradas según lo expuesto por Schiantarelli (2016)¹³.

En esa misma línea de ideas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha señalado que una marca tiene, además de la función de indicar un origen empresarial, otras funciones como la de ga-

rantizar la calidad del bien o servicio, las de comunicación, inversión o publicidad¹⁴. Con relación a la función de inversión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que el titular puede emplear una marca “para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel” la cual se puede llevar a cabo a través de distintas actividades comerciales¹⁵. Por otro lado, la función de publicidad tiene como objetivo que el titular de la marca la emplee como elemento de promoción¹⁶.

Consideramos necesario vincular las funciones de la marca desde el punto de vista legal con la evolución del valor de la marca en el tiempo bajo una perspectiva del marketing, esto nos permitirá establecer si efectivamente existe una correspondencia entre la definición legal y la situación actual de las marcas en el mercado (ver cuadro adjunto).

Las funciones de diferenciación, indicación de procedencia, calidad y promoción corresponden a un enfoque en los bienes individuales, debido a que son aspectos directamente vinculados con el bien. En esta etapa, la marca aún estaba estrechamente vinculada con el producto o servicio; en otras palabras, cumplía un papel informativo de orden cuantitativo que permitía al consumidor tomar una elección basada en ciertos atributos tan-

Funciones	Etapas de la marca
-Diferenciar los productos o servicios que se ofertan. -Indicar la procedencia u origen empresarial del producto o servicio que distingue. -Informar sobre la calidad del producto o servicio que identifica.	Enfoque en (1900s–1930s) los Bienes Individuales
Servir de medio para publicitarlos productos o servicios que distingue.	Enfoque en el Valor (1930s–1990s)
-Concentrar el prestigio o goodwill del titular de la marca.	Enfoque en la Relación (1990s–2000)
-Crear activos intangibles en la mente del consumidor (Brand equity o valor percibido de la marca mediante asociaciones)	Enfoque en los grupos de interés (2000 y en adelante)

10 Artículo 135, Decisión 486.

11 Artículo 134, Decisión 486.

12 Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 344-IP-2022 (párrafo 1.3)

13 Schiantarelli señala que existen 2 categorías de marcas: las que no tienen valor intrínseco y por lo cual únicamente son distintivas, y las que tienen valor intrínseco, cumpliendo con servir funciones adicionales como son el goodwill o publicitaria. Adicionalmente, Schiantarelli denomina a esta segunda categoría de marcas como renombradas.

14 L’Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartado 58.

15 Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, apartados 37 y 38.

16 Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, apartados 77 y 79.

gibles. Como previamente mencionamos, el valor residía propiamente en la transacción entre el productor y el consumidor, cumpliendo este último un rol pasivo.

Por otro lado, la función de concentrar el prestigio implica que la marca ha dejado de estar exclusivamente incorporada como un elemento adicional del marketing mix para generar una transacción¹⁷. En este punto, la marca empieza a erigirse de manera independiente pero interrelacionada con el producto o servicio que distingue. De este modo, el desarrollo de un prestigio o reputación implica también el desarrollo de una serie de activos cognitivos y emocionales en la mente del consumidor lo que conlleva a la satisfacción de necesidades de tipo simbólicas. Esta situación se observa con mayor claridad en productos que impliquen un mayor involucramiento psicológico para el consumidor como puede ser la adquisición de un automóvil. No obstante, en esta etapa el valor aún se define propiamente en la transacción del bien.

El *brand equity* o valor percibido de la marca, a través de su función de creación de intangibles, está particularmente presente en el enfoque en la relación. Si bien Aaker reconoce que el *brand equity* se desarrolla esencialmente con la implementación de activos intangibles en la mente del consumidor, son Kapferer y Keller los que con mayor incidencia señalan que el valor percibido está basado exclusivamente en el consumidor; en otras palabras, según Merz, Yi He y Vargo (2009), “*el valor de los clientes y de la marca está determinado únicamente por los clientes y, por lo tanto, a través de su valor percibido en el uso*” (p. 335).

Como previamente hemos señalado, el *brand equity* o valor percibido de marca puede ser definido de manera general como un conjunto de activos asociados al nombre o símbolo, dispuestos en la mente del consumidor que generan un valor agregado a la oferta. Esencialmente, tener un *brand equity* fuerte permite a los titulares asignar un precio premium y, además, establecer una ventaja competitiva real en el tiempo. Por tanto, consideramos que crear intangibles en la mente del consumidor es una función de marca esencial dentro de su conceptualización en un contexto de competencia.

La función de creación de activos intangibles como una ventaja competitiva en el mercado

¹⁷ El marketing mix es un conjunto de acciones que tienen como objetivo satisfacer al consumidor con

relación a una oferta comercial. Los 4 elementos del marketing mix son: producto, precio, punto de venta y promoción.

Como señala Volberda et al (2011), la ventaja competitiva es la situación por la cual una empresa emplea una estrategia que sus competidores no son capaces de duplicar o encuentran altamente costoso tratar de imitar. Asimismo, la definición señala que una ventaja competitiva no es permanente debido a la posibilidad de que los competidores puedan adquirir las habilidades necesarias para duplicarla (p. 20).

La identificación o creación de una ventaja competitiva puede derivarse de dos modelos complementarios: (1) el modelo de organización industrial para obtener rendimientos superiores a la media y (2) el modelo basado en recursos para obtener rendimientos superiores a la media.

El primer modelo tiene un enfoque basado en el entorno. De este modo, las estrategias que la empresa implemente para tener éxito en un determinado mercado estarán determinadas por el ambiente. Asimismo, se parte de la premisa que todos los competidores cuentan con los mismos recursos y que son intercambiables entre las empresas. Por tanto, las empresas buscan la mejor industria o entorno para obtener retornos por encima de la media; para ello, se usan las 5 fuerzas de Porter con el objetivo de encontrar la industria más atractiva (Porter, 2008). A partir de dicho análisis, las empresas deben elegir una estrategia basada en el costo o una estrategia basada en la diferenciación para obtener dichos rendimientos (Volberda et al, 2011).

El segundo modelo se basa fundamentalmente en un análisis interno que se sostiene en recursos (insumos de producción que pueden ser físicos, humanos y capital organizacional) o capacidades (que son aquellos recursos usados para la operación de una determinada actividad de modo integrado) únicas. Las *core competencias* o competencias clave son finalmente aquellos recursos y capacidades que son la fuente o base para generar una ventaja competitiva. Es importante resaltar que dichos recursos o capacidades deben tener las siguientes características para que sean considerados fuentes de una ventaja competitiva: valiosos, raros, costosos de imitar e insustituibles. Los recursos o capacidades son valiosos cuando pueden hacer frente a amenazas externas o servir como medios para aprovechar oportunidades; son raros porque son poseídos por muy pocos o ninguno; son costosos



de imitar porque encarecerían en demasía los recursos que el competidor utilice para obtenerlos y son no sustituibles porque no tienen equivalentes estructurales.

Ambos modelos son importantes para identificar las estrategias necesarias y lograr ventajas competitivas en el mercado. Mientras el modelo de organización industrial se enfoca en el entorno y en la industria, el modelo basado en recursos se enfoca en las competencias internas de la firma y sus potencialidades. Bajo este segundo enfoque, las marcas se convierten en competencias claves y, por tanto, en una ventaja competitiva gracias a la función de creación de intangibles en la mente del consumidor. Por tanto, podemos señalar que la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones es valiosa, rara, costosa de imitar e insustituible: es valiosa porque una asociación fuerte respecto a cierto atributo intangible puede hacer frente a amenazas externas (repeler entradas de los competidores que batallan por un espacio en dicha categoría) o ser una oportunidad para crear líneas de producto bajo la misma marca. Asimismo, es rara si la asociación está fuertemente marcada en la categoría y está bajo exclusividad de dicha marca. A partir de ello, podríamos señalar que es costosa de imitar porque los competidores tendrían que asignar recursos altísimos para derribar dicha asociación mediante una serie de acciones de marketing que en principio no pueden asegurar dicho resultado. Finalmente, es insustituible si dicha asociación está vinculada estrechamente con la identidad de la marca.

Finalmente, bajo la teoría de las capacidades dinámicas, la cual es una extensión del modelo basado en recursos, Brodie, Roderick et. al. (2016) proponen que la marca es una capacidad dinámica en tanto sus significados también son creados por los consumidores de manera permanente lo cual la hace difícil de imitar:

Si bien las competencias operativas relacionadas con los procesos de la marca como identidad son más fáciles de imitar, las capacidades dinámicas relacionadas con la marca como significados son mucho más difíciles de aislar e imitar por parte de los competidores debido a la complejidad social. La naturaleza socialmente viva de una marca, con un significado similar y diferente adoptado por múltiples actores en una red, proporciona una ventaja estratégica inimitable. (p. 13)

VI. Aplicación de la función de creación de activos intangibles como parte de la Propiedad Industrial y Competencia Desleal

En esta sección desarrollaremos los argumentos legales de aplicación de la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones en la Propiedad Industrial y Competencia Desleal.

Las disciplinas de la Propiedad Industrial y Competencia Desleal están estrechamente relacionadas. Si bien en la Propiedad Industrial se protegen los signos distintivos e invenciones como propiedades intangibles cuyos titulares tienen tanto derechos negativos como positivos, lo cierto es que están dentro de un modelo de Economía Social de Mercado, por lo cual, nunca se puede perder de vista el bienestar de los consumidores al momento de aplicar la normativa.

En el caso del sistema de la Competencia Desleal el bien jurídico a proteger es el proceso competitivo, cuya consecuencia es promover el bienestar del consumidor. El objetivo del sistema es reprimir los actos de competencia desleal cuyos efectos puedan causar un daño ilícito; es decir, el daño concurrencial es bienvenido siempre y cuando se base en la buena fe empresarial. Por otro lado, es importante resaltar que, a diferencia de la Propiedad Industrial en el cual el titular de una acción por infracción es el titular del derecho, en la Competencia Desleal el titular de la acción es la autoridad administrativa y el administrado promueve el mismo.

A nivel normativo se puede identificar la relación entre ambas disciplinas en el numeral 2 del artículo 1 del Convenio de la Unión de París que señala:

La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

Asimismo, a nivel andino, los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 señalan la vinculación entre competencia desleal y propiedad industrial. Por tanto, estamos ante una relación de complementariedad¹⁸ o también llamado principio de complementariedad relativa¹⁹.

18 De acuerdo con Bassino y Jimenez refiriéndose a lo señalado por Otero Lastres.

19 De igual manera a lo señalado por Schiantarelli.

Schiantarelli (2016) propone que ambas disciplinas deben operar de manera consistente y sistemática (p. 190). Por un lado, la Propiedad Industrial tiene una aproximación que promueve la formalidad y seguridad jurídica, por otro lado, la Competencia Desleal, representa la implementación fáctica de los bienes de Propiedad Industrial. De este modo, Schiantarelli (2016), refiriéndose a lo expuesto por Monteagudo Monedero, sostiene:

El derecho contra la competencia desleal presta más atención al reconocimiento jurídico de los valores representados por tales derechos en el tráfico económico (de ahí se desprende la necesidad de que para recibir protección por la vía de la competencia desleal, los derechos de propiedad industrial representen valores efectivos para el mercado, esto es, gocen de un cierto grado de implantación y reconocimiento). (p. 190)

Al proponer una nueva función de marca que hemos denominado “creación de activos intangibles en la mente del consumidor mediante asociaciones”, debemos analizar su operatividad a través de ambas disciplinas. En la Propiedad Industrial, las prohibiciones relativas se encuentran reguladas en el artículo 136, y el supuesto vinculado a la configuración de un acto de competencia desleal en el artículo 137 de la Decisión 486. Por otro lado, la disciplina de la Competencia Desleal, regulada en el Decreto Legislativo N° 1044, cuenta con una cláusula general en el artículo 6 y una serie de actos de competencia desleal a modo ejemplificativo.

El artículo 136 regula los supuestos vinculados a riesgo de confusión o asociación; así como los supuestos vinculados al aprovechamiento injusto del prestigio o dilución de una marca notoriamente conocida. Al respecto, como señala Schiantarelli (2016), existen marcas que guardan una función distintiva y no tienen un valor intrínseco, a las que denomina marcas comunes, y las que tienen un valor intrínseco y tienen funciones adicionales como son la de concentrar un prestigio, que son las denominadas marcas notoriamente conocidas (p. 187).

Al respecto, consideramos que la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones en la mente del consumidor no está regulada en la normativa de la Propiedad Industrial. Si bien se podría argumentar que el riesgo de confusión o asociación impacta necesariamente en la creación y permanencia de los activos intangibles en la mente del consumidor, ello sería una consecuencia de una interferencia para determinar el origen empresarial. Para el caso de marcas notoriamente conocidas, el

aprovechamiento del prestigio sería insuficiente en tanto la reputación es un constructo diferente y muy específico.

Sin embargo, el artículo 137 nos puede dar más luces y la posibilidad de proteger la función de creación de activos intangibles. Dicho artículo regula la mala fe objetiva como un acto contrario a la leal competencia en el terreno marcario, por lo cual, no se analiza el elemento volitivo del comportamiento del infractor. De este modo, como señalan Bassino y Jiménez (2023), la Autoridad al momento de analizar la irregistrabilidad de una marca a través del artículo 137 podrá hacer uso de los supuestos ejemplificativos del Decreto Legislativo N° 1044, cuyo eje central es la cláusula general regulada en el artículo 6 (p.79). Aunado a ello, Schiantarelli (2016) señala que el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1075 y Artículo 258 de la Decisión 486 son una suerte de cláusula general que, al incumplirse la presunción de buena fe, la conducta es calificada como un acto de competencia desleal (p. 193).

Siguiendo dicha premisa, consideramos que es posible regular la afectación a la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones en la mente del consumidor como un acto de competencia desleal, configurándose así como una causal de irregistrabilidad vía la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486. Recordemos que la función de creación de activos intangibles es el producto de establecer una identidad de marca, la cual es proyectada hacia el consumidor. Posteriormente, se pueden medir las asociaciones (activos intangibles) creadas en la mente del consumidor con las metodologías idóneas, y así definir el *equity* de cada marca y su variación en el tiempo.

El modo en que una marca puede verse afectada en su función de creación de activos intangibles mediante la presentación de una solicitud de registro de un tercero, no se materializa a través de los elementos perceptivos del signo, sino en la identidad que trata de proyectar a través de la marca. De este modo, el artículo 137 establece un puente para salir del análisis formal registral y adentrarnos en el terreno fáctico en el cual se pueden identificar aquellos intangibles. El análisis de dichos activos intangibles es de tipo connotativo, por lo cual, el objetivo es identificar el aspecto simbólico del signo. No obstante, el signo, sobre el cual se discute su registrabilidad debe contener algún aspecto perceptible de la marca opositora o accionante para gatillar el supuesto de protección de la función de creación de activos intangibles.



Marca registrada	Marca solicitada a registro
	

Para ejemplificar nuestra premisa, analizamos el caso de Puma SE vs. Janett Reynoso Ramírez²⁰, por el cual Puma SE formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca mixta Black Sport & logo, la cual distinguía productos correspondientes a la clase 28.

Al respecto, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por Puma SE (amparada en el artículo 137), al considerar que no se aportaron pruebas suficientes que demuestren que el solicitante tenía la intención de perpetrar, facilitar, o consolidar un acto de competencia desleal.

A pesar de que el opositor planteó la aplicación del artículo 137, la mayoría de sus argumentos se centraron en el riesgo de confusión que generaría la marca solicitada con relación a Puma & logo. La Sala, revocando la resolución de prima instancia, concluyó que sí existía riesgo de confusión, en particular señaló:

Fonéticamente, los signos comparados se encuentran conformados por las denominaciones BLACK (en el caso del signo solicitado) y PUMA (en el caso de la marca notoria), las cuales presentan una distinta secuencia de letras, lo que determina que los signos generan una pronunciación diferente. Gráficamente, la distribución y ubicación de los elementos que los conforman al ser apreciados ambos signos de manera conjunta genera un impacto visual gráfico semejante. Teniendo en cuenta que los signos se encuentran destinados a distinguir productos vinculados y resultan semejantes gráficamente, se concluye que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor. (Resolución No. 1651-2019/TPI-INDECOPI, pp. 26-27)

Por otro lado, al ser Puma & logo una marca notoriamente conocida, la Sala señaló que el solicitante también pretendió aprovecharse del prestigio obtenido por la referida marca. Al respecto señaló:

Se advierte que la imagen de la marca notoria es de zapatillas de gran calidad; así, dicha imagen y el mensaje positivo que irradia la marca notoria, podría ser transferida a los productos que pretende distinguir el signo solicitado, sobre todo por ser vinculados, con lo cual, se configura un aprovechamiento del prestigio obtenido por la marca notoria. (Resolución No. 1651-2019/TPI-INDECOPI, p. 34)

Finalmente, respecto a la aplicación del artículo 137, la Sala señaló que por todo lo expuesto anteriormente:

Se permite corroborar que la conformación del signo solicitado (animal en posición de salto hacia el lado izquierdo) es asociado a la marca de la opositora, ello debido a las similitudes que presentan ambos signos. Dichas semejanzas determinan que la coincidencia en compartir los elementos figurativos no se atribuye a la casualidad, más aún cuando la opositora ha demostrado que su marca notoria ha sido difundida en el sector al cual se encuentran vinculados los productos que pretende distinguir el signo. (...) por lo que, se determina que Janett Reynoso Ramírez tuvo un comportamiento contrario a la buena fe comercial y con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal al solicitar el registro de la marca BLACK SPORT y logotipo. (Resolución No. 1651-2019/TPI-INDECOPI, pp. 42-43)

En principio, compartimos la opinión de Bassino y Jiménez (2023), en el sentido de que la aplica-

20 Resolución No. 1651-2019/TPI-INDECOPI de fecha 16 de octubre de 2019.

ción del artículo 137 debe ser realizada únicamente cuando los supuestos del artículo 136 son insuficientes, por lo cual, la Sala básicamente replicó la conclusión esgrimida bajo el artículo 136.

Sin embargo, lo más interesante de esta resolución es el análisis que realiza la Sala sobre el riesgo de confusión y el aprovechamiento de la reputación ajena. En nuestra opinión, la Sala de manera implícita ha aplicado parcialmente la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones cuando erróneamente concluyó que existe riesgo de confusión. Asimismo, consideramos que la Sala, al desarrollar el concepto de reputación, no logra determinar qué se debe entender por dicho constructo; en todo caso, consideramos que la reputación es una asociación particular producto de la función de creación de activos intangibles.

En primer lugar, es importante realizar un análisis comparativo entre lo señalado por la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual al realizar el examen entre los signos:

La Comisión de Signos Distintivos concluyó que no existe riesgo de confusión debido a que cada representación gráfica presenta características propias, a pesar de que ambas están constituidas por el mismo movimiento. En efecto, consideramos que la figura de un perro saltando, al igual que la de un puma saltando, se podrían analizar como genéricas desde un punto de vista denotativo. Sin embargo, la Sala señaló que ambos signos generan un impacto visual gráfico semejante lo cual, en nuestra opinión, implicaría concluir que el salto de un animal sobre la denominación de la marca para productos de la clase 28, está vinculada exclusivamente con la marca Puma. Esta vinculación no es más que la materialización de una asociación intangible en la

mente del consumidor –agilidad veloz– como un activo a proteger en el campo simbólico.

De acuerdo con nuestra hipótesis, para la configuración de un detrimento a la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la representación gráfica objeto de controversia contenga algún elemento perceptivo que permita gatillar el aspecto simbólico expresado en la asociación intangible en la mente del consumidor, el cual es un activo que proteger.
2. Que el opositor o accionante establezca que, en efecto, se trata de una asociación intangible construida intencionalmente en la mente del consumidor. Para ello, deberá presentar pruebas que respalden esta afirmación.
3. Que la protección de la asociación intangible en la mente del consumidor no afecte el proceso competitivo o estructura del mercado.

En vista de lo expuesto, consideramos que sí es posible aplicar la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones a través del artículo 137 de la Decisión 486. En el caso de Puma & logo, la asociación se gatilló a través del elemento perceptivo de la composición de la marca. De este modo, consideramos que la Sala se orientó intuitivamente hacia la protección de dicho activo, aunque sin identificarlo expresamente.

En segundo lugar, la Sala consideró que Puma & logo, al ser una marca notoriamente conocida, tiene una imagen de gran calidad y un mensaje positivo que puede ser transferida al signo solicitado. En otras palabras, la Sala hace referencia a las asociaciones o activos intangibles que Puma & logo ha

Comisión de Signos Distintivos	Sala Especializada en Propiedad Intelectual
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas, se advierte que, si bien dichos signos incluyen en su conformación la <i>representación de un animal</i> , cada una de ellas presenta características propias que las diferencian entre sí. En efecto, el signo solicitado está conformado por la representación estilizada de un perro en posición de salto, mientras que las marcas registradas se encuentran conformadas por la figura estilizada de un puma en posición de salto ²⁴ .	Gráficamente, la distribución y ubicación de los elementos que los conforman al ser apreciados ambos signos de manera conjunta, generan un impacto visual <i>gráfico semejante</i> .

24 Resolución No. 2136-2018/CSD-INDECOPI de fecha 27 de abril de 2018 mediante la cual la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición. Posteriormente, la Sala declaró la nulidad de dicha resolución. Sin embargo, mediante Resolución 956-2019/CSD-INDECOPI de fecha 26 de febrero de 2019, la Comisión declaró infundada la oposición formulada por Puma SE, reiterando los mismos argumentos que en la resolución anulada, en los cuales se estableció que no existía riesgo de confusión.



construido en la mente del consumidor a partir de la consolidación de una identidad de marca, y lo subsume en el supuesto de reputación.

En este punto, debemos cuestionarnos si la función de creación de activos intangibles está protegida mediante el supuesto de reputación. Como señalamos en las secciones previas de este artículo, la función de *goodwill* o reputación sirve como elemento que permite mantener o atraer nuevos consumidores y, si bien las asociaciones que la marca haya establecido con el consumidor pueden coadyuvar a dicho objetivo, la reputación, como precisan Hasan, Afzal, et al (2009), es un aspecto mucho más específico vinculado a la actitud de los consumidores hacia la marca con relación a los atributos intangibles de calidad y confianza (p. 45). Por tanto, la función de creación de activos intangibles en la mente del consumidor es una categoría que no sólo incluye la reputación, sino también intangibles únicos que la marca ha construido en la mente del consumidor gracias al desarrollo de una identidad.

El caso de Puma ilustra que es posible proteger la función de creación de activos intangibles en la mente del consumidor mediante la aplicación del artículo 137 siempre y cuando estemos ante una solicitud de registro de marca en trámite y discutamos su registrabilidad o, inclusive una vez otorgada, se discuta la nulidad de esta. No obstante, aún queda por determinar si es viable proteger esta función a través de una acción por infracción.

El artículo 155 regula una serie de supuestos por los cuales es posible plantear una denuncia por infracción. En la disciplina de la Propiedad Industrial, el aprovechamiento de la reputación ajena está regulada para marcas notoriamente conocidas, es decir, aquellas marcas que pueden tener otras funciones más allá de la distintividad. Sin embargo, consideramos que ello no corresponde con la realidad del mercado. Podemos estar ante marcas que no son notoriamente conocidas desde las exigencias que plantea la normativa vigente en Propiedad Industrial, pero que tienen un valor intrínseco y por el cual han desarrollado activos intangibles en la mente de los consumidores; es en este sentido que la disciplina de la Competencia Desleal cobra relevancia.

El artículo 98 del Decreto Legislativo N° 1075 y la quinta disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1044, establecen que el titular de una marca registrada, sin que necesariamente sea notoriamente conocida, puede presentar una denuncia por actos de competencia desleal bajo las

modalidades de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena siendo la Comisión de Signos Distintivos el órgano competente. Sin embargo, como previamente hemos señalado la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena como un acto de competencia desleal no responde de modo adecuado a la protección de la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones en la mente del consumidor.

Por tanto, la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones no cuenta con una vía de protección en caso de infracciones contra la Propiedad Industrial como sí lo brinda el artículo 137. No obstante, la única forma de operativizar la función de creación de activos intangibles en la mente del consumidor a través de una denuncia es mediante la cláusula general establecida en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1044, siempre que el denunciante no cuente con una marca registrada. La aplicación de esta vía residual para la protección de la función de creación de activos intangibles mediante asociaciones en la mente del consumidor refleja que aún hay un largo camino por recorrer para lograr una adaptación integral de la Propiedad Industrial frente al fenómeno de las marcas en el contexto actual.

Conclusiones

El presente artículo es una primera aproximación a lo que consideramos una nueva función de marca que corresponde a una era de la marca en la cual su valor se genera gracias a la interacción entre marca y consumidor.

La idea de proteger los activos intangibles mediante asociaciones en el campo simbólico de la marca es atractiva, más aún cuando las valoraciones financieras de las marcas parten del brand equity o valor percibido de la marca, la cual se fundamenta en un conjunto de activos intangibles establecidos en la mente del consumidor. De este modo, proteger de manera directa aquellos elementos intangibles que permiten asignar un precio premium a una oferta de bienes o servicios en el mercado resulta razonable.

Nuestra tesis también señala que el signo, tal cual es regulado por el derecho marcario, puede ser un concepto insuficiente sino se toma en cuenta su aspecto simbólico de manera sistemática y operativa mediante las disciplinas de la Propiedad Industrial y Competencia Desleal. Es por ello que es de suma importancia que la función de creación de intangibles mediante asociaciones sea considerada como un elemento del campo simbólico de la marca que

se gatilla o activa a partir del signo, lo cual permitirá su despliegue independiente sin confundir su protección con otros elementos ya regulados como el riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento de la reputación ajena.

Reconocemos que la tesis propuesta puede ser objeto de debate, especialmente en lo que respecta a la metodología de su aplicación y a la discusión que podría surgir en torno a la protección de la función de creación de intangibles mediante asociaciones, considerando estos intangibles como activos. Sin embargo, este artículo representa un primer intento expreso de acercarnos a la dimensión simbólica de las marcas, y creemos que señala el inicio de una exploración prometedora y enriquecedora.

Referencias bibliográficas:

- Aaker, David A. (1991). Managing brand equity: capitalizing on the value of a brand name. New York: Toronto: New York: Free Press; Maxwell Macmillan Canada; Maxwell Macmillan International.
- Avis, M. and Henderson, I.L. (2022). A solution to the problem of brand definition. *European Journal of Marketing*, Vol. 56 No. 2, pp. 351-374.
- Bassino Pinasco, Manlio & Jimenez Garay, Andrea. (2023), La mala fe y la competencia desleal en el registro marcario: análisis comparado a partir de la Decisión 486. *Revista de Actualidad Mercantil*, No. 7, pp. 63-80.
- Brodie, Roderick & Benson-Rea, Maureen & Medlin, Christopher. (2017). Branding as a dynamic capability: Strategic advantage from integrating meanings with identification. *Marketing Theory*. No. 17. 183-199.
- Cristea, Adina & Munteanu, Claudiu-Cătălin. (2022). A holistic perspective on brand equity measurement methods. *Business Management Dynamics*. Vol.11, No.07, pp.58-82.
- Dall'Olmo Riley, F., Singh, J., & Blankson, C. (Eds.). (2016). *The Routledge Companion to Contemporary Brand Management* (1st ed.). Routledge.
- Hasan, Afzal & Khan, Muhammad & ur Rehman, Kashif & Ali, Imran & Sobia, Wajahat. (2009). Consumer's Trust in the Brand: Can it be built through Brand Reputation, Brand Competence and Brand Predictability. *International Business Research*. Vol. 3, No. 1.
- Kapferer, J.-Noël. (2012). *The new strategic brand management: advanced insights and strategic thinking* (5th ed.). Kogan Page.
- Keller, K. L. (2013). *Strategic Brand Management: Building Measuring, and Managing Brand Equity*, Global Edition (4th ed.). Pearson Education.
- Merz, Michael & He, Yi & Vargo, Stephen. (2009). The evolving brand logic: A service-dominant logic perspective. *Journal of the Academy of Marketing Science*. No. 37. 328-344.
- Porter, Michael (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Special Issue on HBS Centennial. *Harvard Business Review* 86, No. 1, pp. 78-93.
- Schiantarelli-González, Juan Pablo (2016). La mala fe como causal de irregistrabilidad marcaría en la práctica legal peruana. *Revista ULIMA – Advocatus* 34.
- Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). *Evolving to a New Dominant Logic for Marketing*. *Journal of Marketing*, 68 (1), pp. 1-17.
- Volberda, Henk W., Hitt, Michael A. Ireland, R. Duane Morgan, Robert E. Reinmoeller, Patrick (2011). *Strategic management: competitiveness & globalization: concepts only*. Cengage Learning EMEA.