



Empoderamiento de la Microempresa a través de la Protección marcaria

Impowerment of micro-enterprise though trademark protection

Javier Pazos Hayashida*

Resumen:

Uno de los más importantes mecanismos de desarrollo de la micro y pequeña empresa es el uso adecuado de derechos de propiedad industrial. Como sabemos, la función esencial de las marcas es distinguir, pero también funcionan como indicadores del origen empresarial, y son garantía de calidad. Sin embargo, lo más importante es que las marcas son un valioso mecanismo de publicidad que permite aproximar al microempresario con los consumidores de sus productos o servicios.

Abstract:

One of the most important devices to develop the small business is the correct use of the industrial property rights. As we know, the essential function of trademarks is to identify but they also work as a source and origin identifier and they are an assurance of quality function. However, the most important thing is that trademarks are a valuable device of publicity that allow to approach the small businessman to their products and services consumers.

Palabras clave:

Micro y Pequeña Empresa – Marcas – Propiedad Industrial – Distintividad – Origen empresarial – Garantía de Calidad – Competitividad

Keywords:

Small business – trademarks – Industrial property – Distinctiveness – Business origin – Quality guarantee – Competitiveness

Sumilla:

1. La importancia de la protección de los signos distintivos en el caso de las MYPES –
2. Las ventajas del registro de marcas para la pequeña empresa –
3. Reafirmando la utilidad del régimen marcario para los microempresarios a partir de las funciones del signo –
4. Consideración conclusiva: la marca como vehículo de promoción de la microempresa –
5. Bibliografía

* Profesor ordinario asociado del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Abogado por la PUCP. Máster en Economía y Derecho del Consumo por la Universidad de Castilla-La Mancha (España). Magíster en Gerencia Social por la PUCP. Doctor por la Universidad Pablo de Olavide (España). Contacto: japazos@pucp.edu.pe

1. La importancia de la protección de los signos distintivos en el caso de las MYPES

Uno de los incuestionables motores de la economía, por lo menos en países como el Perú, es el recurso a la inversión privada a través de la micro y pequeña empresa. La actividad de las MYPES constituye **más del ochenta por ciento de la actividad empresarial, permitiéndonos apalancar el desarrollo económico del país**¹.

Es importante para el microempresario recurrir a mecanismos empresariales que sean lo menos costosos posibles. Así, preferirá recurrir a empresas individuales de responsabilidad limitada frente al recurso a las sociedades u otros mecanismos de desarrollo de empresa que pueden ser más costosos, independientemente de su conveniencia en casos concretos. Un microempresario puede que no pretenda tener socios (en el sentido plural de la expresión, más allá de inversionistas encubiertos). Este tipo de empresario apunta frecuentemente a someros mecanismos de gestión y administración para consolidar su actividad en el mercado. Por supuesto, entre ellos, podría recurrir a los diversos recursos que el derecho de la propiedad industrial establece².

La cuestión, en todo caso, está en percibir que el recurso a las marcas y a otros elementos vinculados a la propiedad industrial se manifiesta, si bien con la misma finalidad, en un escenario en el que el ánimo es reducir los costos de transacción de los agentes económicos involucrados.

Lo anterior trae consigo la aparente invitación al actor a recurrir al mero uso de los signos en el mercado antes que a mecanismos basados en el registro, lo que termina siendo un medio aparentemente menos costoso, por lo menos en un primer momento. Y es que la idea que tiene el pequeño empresario es que al inicio de su actividad económica reduzca lo más posible los gastos que puedan ser considerados superfluos o incluso innecesarios³.

Curiosamente, se asume así que la inversión en el registro de un signo distintivo y su promoción terminan siendo gastos inútiles. Con ello, se podría considerar que los costos asociados al registro son innecesarios.

En el referido contexto no es extraño que un pequeño empresario considere erróneamente que la inversión en una marca sea innecesaria y, todavía más, considere que la protección de aquella con la que cuenta es totalmente innecesaria, ya que simplemente es un recurso de publicidad que está llamado a caducar sobre todo a raíz del cambio en los intereses del consumidor. Para el microempresario, adaptarse a las fluctuaciones de mercado puede erróneamente estar vinculado al cambio constante de imagen corporativa.

Todo lo anterior, por supuesto, está alejado de la idea de informalidad. Porque hay que reconocer que la protección a los derechos de propiedad industrial de una empresa es una opción no necesariamente imprescindible. Sin embargo, si queremos que exista una real protección a dichos derechos y gozar de las manifiestas ventajas que ello trae consigo, los costos asociados con la protección de la propiedad industrial pasan a convertirse en una inversión⁴.

Al haber dudas sobre las bondades de la protección a las marcas, las invenciones y demás, pareciera que el recurso a los signos distintivos, aparentemente menos costosos, como el nombre comercial, se convierta en una alternativa. Lo que ocurre, sin embargo, es que aún el uso de signos distintivos que no requieren de registro involucra costos para la salvaguarda del derecho de exclusividad a favor del titular y de los demás derechos vinculados con ello⁵. Una cosa es que no sea necesario el registro para obtener el derecho sobre un nombre comercial y otra que la salvaguarda del signo se haga a costo cero⁶. Es el hecho que en nuestro ordenamiento jurídico el sistema de nombres comerciales sea declarativo lo que lleva a la idea, apriorística sin embargo, que es menos costoso para los empresarios.

Ni siquiera la discusión sobre el carácter distintivo a utilizar pareciera importar. El que los actores sociales no concienten la importancia y el valor de su marca, puede llevarlos a utilizar en la práctica signos débiles⁷ o no protegibles, por lo menos en un primer momento. El tema es que la imagen corporativa del pequeño

1 Instituto Nacional de Estadística e Informática, "Resultados de la Encuesta Económica Anual 2013", Instituto Nacional de Estadística e Informática, https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1176/libro.pdf (consultada el 18 de enero de 2017).

2 Boris Kozolchik, *El derecho comercial ante el libre comercio y el desarrollo económico* (México: Mc Graw – Hill, 1996), 127 y ss.

3 Adriano Vanzetti y Vincenzo Di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale* (Milano: Giuffrè, 1996), 261 y ss.

4 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, "La propiedad Intelectual para las empresas", World Intellectual Property Organization, http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/ip_business/pdf/ip_business.pdf (consultada el 27 de marzo de 2017).

5 Felipe Palau, *La obligación de uso de la marca* (Valencia: Tirant lo Blanch, 2005), 19.

6 Javier Pazos, "El nombre comercial y su uso por parte de la persona jurídica", *Derecho PUCP*, Número 74 (2015), 75.

7 Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas De Las Cuevas, *Derecho de marcas - Tomo II* (Buenos Aires: Heliasta, 1989), 78 y ss.

empresario podría estar basada en un signo descriptivo del producto o servicio sobre el que se pretende utilizar, por ejemplo, incurriendo así en una prohibición para el registro o, en su caso, para su protección.

Visto así, ni siquiera el uso de figuras como el *secondary meaning* resultan ajenas a recurrir a las instancias correspondientes y a los recursos con que cuenta el ordenamiento jurídico. No es que el derecho de exclusiva se determine como consecuencia de la mera actuación en el mercado. Incluso cuando el uso constante pueda generar un supuesto de distintividad adquirida, para proteger al signo se deberá recurrir a la entidad administrativa correspondiente⁸.

La protección de las marcas y de los demás signos distintivos no se reduce a supuestos donde confluyen marcas notoriamente conocidas⁹, menos a aquellos donde se presenten marcas renombradas¹⁰. La protección que se otorga a los signos distintivos no solo se manifiesta ahí donde nos encontramos ante marcas con un manifiesto *selling power* y donde se discute temas de asociación y del perjuicio a amplios sectores del mercado.

El Derecho de Propiedad Industrial importa también en pequeños sectores de la economía, ahí donde el actor social tiene una pequeña empresa, con una clientela extremadamente reducida, pero de la cual depende su supervivencia. Por supuesto, no es el recurso al drama el que nos hace reflexionar sobre el escenario en que desarrolla su actividad económica el microempresario y la utilidad de las marcas como un mecanismo coadyuvante del empoderamiento de la pequeña empresa¹¹.

Lo paradójico de todo esto es que lo que en apariencia termina siendo más “barato” para el microempresario no tiene por qué resultar menos costoso. El agente económico puede verse incentivado a no inscribir el signo que viene utilizando en su actuar cotidiano, o aquél que pretende empezar a utilizar, al considerar que los costos de la inscripción pueden afectar su inversión inicial. Sin embargo, tal situación es por demás falaz si comparamos la situación en cuestión con los beneficios que el derecho de exclusiva, generado a partir del registro, traería al pequeño empresario¹².

2. Las ventajas del registro de marcas para la pequeña empresa

En un sistema registral, el *ius excludendi alios* se obtiene a partir del depósito en el registro correspondiente, en la medida que nos encontremos ante un registro de seguridad jurídica. Queda claro que, si fuese un registro simplemente informativo, como el que puede existir en regímenes declarativos, el fin del registro sería otro¹³.

Bajo tal premisa, el derecho de exclusiva se manifiesta desde la inscripción, siendo que tanto el ámbito de protección positiva como negativa del signo se hacen tangibles. A partir de la inscripción el empresario podrá utilizar su marca para distinguir los productos o servicios para los cuales ha registrado la misma. De igual manera, desde tal momento, podrá impedir que terceros usen un signo idéntico o similar al suyo sin su autorización, para marcar productos o servicios similares u otros con lo que haya conexión competitiva¹⁴.

Considerar los beneficios del registro frente a los costos que la inscripción pudiese generar, es determinante al momento de analizar el costo para la empresa. Porque lo que en apariencia puede ser caro para una entidad en un primer momento, podría terminar siendo absolutamente necesario para desarrollar una empresa sustentable en el tiempo.

Contrariamente a lo que se pudiese imaginar, un ámbito que no se debe dejar de lado al desarrollar una micro o pequeña empresa es el relativo a la promoción de la actividad económica del agente, incluyendo los diversos mecanismos de posicionamiento de los productos o servicios que pudiese ofrecer al mercado. Todo ello está vinculado con el uso de recursos que permitan al microempresario hacerse conocido y fidelizar al consumidor¹⁵.

La marca, por ejemplo, se puede convertir en medio de desarrollo de la empresa al permitirle atraer, consolidar y mantener una clientela. Al final, sin un mercado realmente cautivo, una micro o pequeña empresa difícilmente podrá mantenerse en el tiempo. La cuestión es que la necesidad del uso de una marca

8 Javier Pazos, “Secondary Meaning: Aproximaciones a la Teoría de la Distintividad Adquirida”, *Gaceta Jurídica*, Número 48 (1997), 36.

9 Adriano Vanzetti y Vincenzo Di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale* (Milano: Giuffrè, 1996), 175 y ss.

10 Carlos Fernández - Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas* (Madrid: Marcial Pons, 2004), 389 y ss.

11 Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, “Propiedad intelectual (PI) cuadro de indicadores de las pymes 2016”, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, https://euiipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/sme_scoreboard_study_2016/Executive-summary_es.pdf (consultada el 21 de marzo de 2017).

12 Francisco Vicent Chulia, *Introducción al Derecho mercantil* (Valencia: Tirant lo Blanch, 2002), 685 y ss.

13 Carlos Fernández - Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas* (Madrid: Marcial Pons, 2004), 101 - 102.

14 Carlos Fernández - Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas* (Madrid: Marcial Pons, 2004), 434 y ss.

15 Instituto Nacional de Estadística e Informática, “Resultados de la Encuesta de Micro y Pequeña Empresa, 2013”, Instituto Nacional de Estadística e Informática, https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1139/libro.pdf (consultada el 15 de febrero de 2017).

se manifiesta como imprescindible a la luz de la clásica referencia a sus funciones que, para el caso de la microempresa, por ejemplo, se mantienen totalmente vigentes independientemente de la estructura que se utilice.

A todo agente económico le interesa, en mayor o menor medida, que relacionen los productos o servicios que coloca en el mercado con su actividad empresarial. Entendemos que es imprescindible para cualquier empresario, pequeño o grande, que la clientela lo reconozca y lo ubique como sujeto partícipe del mercado. No solo importa que el consumidor se decida por el producto ofrecido. Importa el referente, directo o indirecto, a un productor, distribuidor, comercializador, titular de una franquicia, etc. Cualquiera sea la naturaleza y el carácter del agente económico, el signo permitirá individualizarlo, directa o indirectamente, haciéndolo conocible independientemente de las cualidades de su empresa¹⁶.

La marca puede permitir, con poca inversión, que el agente económico pueda presentar sus productos o servicios, haciendo que el consumidor los identifique con un origen directa o indirectamente considerado. Queda claro que la idea de la identificación de un origen empresarial en la actualidad refiere finalmente a la posibilidad de que, ante cualquier inconveniente, un sujeto que se considere afectado (típicamente un consumidor) pueda verse llamado a iniciar las acciones contra quien corresponda. Así, ciertamente, nos encontraremos ante una indicación indirecta de un origen pero no por ello menos útil. Al final de cuentas, tal referencia resulta imprescindible para poder establecer los diversos mecanismos con que cuenta el derecho para proteger a los potenciales afectados por diversas consecuencias jurídicas¹⁷.

El tema de la indicación de la calidad, por su lado, remite ciertamente, a la cuestión sobre la uniformidad de la oferta en el mercado, en el hecho de que, finalmente, aquello que terminamos proveyendo, tenga una calidad uniforme, esto es, que el consumidor pueda percibir entre sus diversos actos de consumo condiciones estables de calidad. La idea, en todo caso, remite a características y cualidades estables de los productos que el empresario pudiese proveer.

Por su parte, la búsqueda por la consolidación del *goodwill* permite remitir a la fama, no solo del producto sino también del propio micro o pequeño empresario en el mercado. La idea es que el prestigio del titular y el de la marca van íntimamente relacionados, siendo que se hace imprescindible coligar el **papel que el actor social tiene, pero ello en la medida en que es titular de un signo distintivo**, signo que es efectivamente explotado en el mercado, salvo que nos encontremos ante la hipótesis de la existencia de una marca defensiva o de reserva.

La buena fama del agente económico entonces está determinada en gran medida, no solo por la calidad de los productos o servicios que ofrece, sino por el prestigio que el propio actor social gane en el mercado. Son todas las actividades económicas que realiza las que finalmente lo consolidan como empresario a los ojos de los competidores y del consumidor.

Como veremos a continuación, es a todas luces ventajoso para el proveedor de productos o servicios utilizar un signo distintivo, o una multiplicidad de éstos, dado que ello permite que el sujeto se promocioe y consolide como agente de mercado.

3. Reafirmando la utilidad práctica del régimen marcario para los microempresarios a partir de las funciones del signo

La opción de proteger los signos distintivos que utiliza o pretende utilizar el microempresario, ya sea que éste concurra a través de una empresa individual de responsabilidad limitada o de cualquier otro mecanismo empresarial, genera manifiestos beneficios a todos los agentes económicos involucrados. De hecho, no solo beneficia al empresario titular de la marca que busca distinguir productos o servicios en el mercado. Beneficia a los consumidores de los productos o servicios sobre los cuales recae el signo, siendo que estos últimos podrán optimizar su opción de consumo valiéndose del signo individualizador¹⁸.

Como ya hemos mencionado, es a través de las funciones de los signos distintivos que puede percibirse la manifiesta utilidad de proteger las marcas y, en general, las diversas manifestaciones de la propiedad

16 Hebert Tassano, "La convergencia entre el derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual" *Derecho PUCP*, Número 74 (2015), 238.

17 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, "La propiedad Intelectual para las empresas", World Intellectual Property Organization, http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/ip_business/pdf/ip_business.pdf (consultada el 27 de marzo de 2017).

18 Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, "Propiedad intelectual (PI) cuadro de indicadores de las pymes 2016", Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/sme_scoreboard_study_2016/Executive-summary_es.pdf (consultada el 21 de marzo de 2017).

industrial¹⁹. La consideración de estas funciones resulta de vital importancia para el microempresario al momento de valorar la necesidad de la protección de su marca²⁰.

3.1. La ventaja del carácter distintivo de los signos

Como ya dijimos, la ventaja que otorga el carácter distintivo de la marca para el microempresario es que éste podrá diferenciar claramente sus productos o servicios de los de sus competidores en el mercado correspondiente. De este modo, podrá garantizar la lealtad de sus consumidores y atraer una potencial clientela. A su vez, ello permitirá hacer efectiva la opción de consumo de los agentes económicos que corresponda, permitiéndoles repetir el mismo cuando lo consideren oportuno en atención a sus necesidades o conveniencias²¹.

Para el empresario, alcanzar medios de protección efectiva de la marca termina siendo manifiestamente ventajoso. Sin una marca protegida, sin un verdadero *ius excludendi alios*, los costos en que incurriría el agente de mercado serían manifiestamente mayores a aquellos generados por el propio procedimiento de registro del signo²².

Sin la protección adecuada de la marca, para el caso de nuestro sistema jurídico basado en la inscripción en el registro correspondiente, no existiría una función distintiva en puridad. Sin ella, el titular no podría conseguir un adecuado posicionamiento de los productos o servicios que ofrece, siendo que la cuestión incidiría en diversos ámbitos de su propia gestión empresarial.

La ausencia de protección de las marcas del microempresario incrementaría el riesgo de confusión de las actividades que éste mantiene efectivamente en el mercado, o de los productos o servicios proveídos, con las actividades de terceros competidores, quienes incluso podrán aprovecharse de tal situación²³. Por su parte, el consumidor verá difícil su elección o, en todo caso, no podrá efectuar la misma con la misma eficiencia. Sin función distintiva, los costos serían mayores para los diversos actores involucrados incluyendo, por supuesto, a la propia empresa.

La situación ordinaria es que el empresario registre su marca, o el signo distintivo que corresponda, para utilizarla efectivamente. Una MYPE registrará a su favor un signo distintivo para usarlo ligado a los productos o servicios que coloca en el mercado. Los microempresarios rara vez registrarán signos que no se vayan a usar. Ello está vinculado con la problemática que subyace a la inscripción, en los términos antes indicados.

La función distintiva, entonces, típicamente se manifestará con el hecho concreto del uso de la marca, con su aplicación sobre los productos o su asignación a los servicios correspondientes. Por supuesto, la referida función no se manifestará de una forma única ya que los signos sobre los que recae, y las decisiones que el propio agente económico tenga respecto a su uso, incidirán sobre el particular²⁴.

Entonces, lo anterior no quiere decir que una microempresa no pueda recurrir a marcas que no se utilizarán, por lo menos en un primer momento. Porque cuando nos remitimos a marcas que efectivamente se utilizan, aplicándose sobre concretos productos o servicios, resulta sencillo cotejar la función distintiva del signo. Pero es posible que el microempresario recurra a éste para respaldar a otra marca, como ocurre en el caso de las marcas defensivas, que son signos a los que recurre el agente económico con la finalidad de incrementar, de manera indirecta, la protección de su marca principal.

La función distintiva también podría manifestarse en el caso de las marcas de reserva, signos que no se están utilizando en la actualidad a la espera de circunstancias particulares del mercado o, en general, condiciones que permitan al microempresario ofrecer sus productos es un contexto **más conveniente para él**.

Cualquiera sea la naturaleza de la marca, incluso cualquiera sea la forma en que ésta es o va a ser utilizada por el titular, siempre tendrá capacidad distintiva, aun cuando ello sea solo en potencia²⁵. Lo anterior resulta más claro todavía si tomamos en cuenta que la normativa comunitaria andina sobre la materia, contemplada en la Decisión 486, únicamente nos remite al hecho que la marca simplemente deba ser apta para distinguir productos o servicios en el correspondiente mercado. No se requiere legalmente, por tanto, que tal situación deba manifestarse a partir de un uso efectivo en el mercado.

19 Javier Pazos "Consideraciones generales sobre las marcas. Una visión crítica del dogma", *Cuadernos jurisprudenciales*, 2013.

20 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, "La propiedad Intelectual para las empresas", World Intellectual Property Organization, http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/ip_business/pdf/ip_business.pdf (consultada el 27 de marzo de 2017).

21 Adriano Vanzetti y Vincenzo Di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale* (Milano: Giuffrè, 1996), 123 - 124.

22 Carlos Fernández - Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas* (Madrid: Marcial Pons, 2004), 103 y ss.

23 Adriano Vanzetti y Vincenzo Di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale* (Milano: Giuffrè, 1996), 124.

24 Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas De Las Cuevas, *Derecho de marcas - Tomo I* (Buenos Aires: Heliasta, 1989), 27 y ss.

25 Clara Ruipérez de Azcárate, *El carácter distintivo de las marcas* (Madrid: Reus, 2008), 125.

Conforme a lo indicado, la gran ventaja para el microempresario de proteger sus marcas resulta manifiesta, ya que con ellas tendrá la posibilidad de distinguir sus productos o servicios incurriendo en menores costos de transacción. El registro de la marca del empresario trae consigo mayores beneficios que costos.

3.2. La marca como referente del origen empresarial

No es posible desconocer que típicamente el uso de las marcas ha interesado a los agentes económicos en la medida que a través de ellas se podía promocionar el propio origen empresarial de los productos marcados. De hecho, para el empresario, en algún momento, puede ser de vital importancia que el consumidor vincule al producto con su empresa²⁶.

Lo anterior ciertamente también interesa al consumidor, ya que uno de los factores en los que éste puede basar su opción de consumo es la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretende adquirir. Por supuesto, variables como el precio o el *goodwill* de la marca también son importantes. Ha habido momentos en la historia en que a través de la marca y el origen empresarial subyacente a ella se podían generar incluso mecanismos de control de la actividad del titular.

La idea de considerar que la marca cumple una función indicadora del origen empresarial se ha dado por sentada durante mucho tiempo. El trasfondo para ello ha sido considerar que hay una relación directa entre la marca y su origen. Así, se ha entendido que, de alguna manera, el signo distintivo remite al empresario. Queda claro que el consumidor tiene certeza de que detrás del signo hay un titular o, más bien, que detrás del producto marcado hay una empresa. Ello sumaría al papel informativo de los signos en el mercado²⁷.

La mayor crítica que se puede hacer a la vigencia de esta función puede radicar en que el tráfico económico moderno dificultaría el utilizar el signo como referente directo de un origen empresarial tal y como ocurría tiempo atrás. La evolución en la propia estructuración del signo ha podido contribuir con ello. Y es que antiguamente era más sencillo referirse al origen empresarial en la medida en que era usual que muchos agentes económicos utilizaran como marca, o como nombre comercial, la denominación o la razón social de la entidad, práctica cada vez menos frecuente. Por supuesto, aún si dicha práctica se mantuviese, la referencia a una nominación no garantiza la remisión a un origen empresarial concreto, más cuando podrían concurrir cuestiones vinculadas a la licencia de la marca o su transferencia²⁸.

La facilidad de identificar el origen empresarial a través de una marca está también vinculada con la envergadura del mercado. La función era claramente mensurable en una época en que el mercado era más reducido, siendo que en el mismo instituciones como el contrato de franquicia eran menos frecuentes. Antes era mucho más sencillo establecer vínculos entre el proveedor y el consumidor a través de la marca. En ese escenario era más fácil establecer una relación entre la marca y su origen.

El hecho era que el consumidor entraba en contacto con un número reducido de comerciantes, por lo que era relativamente sencillo establecer el vínculo empresario y signo distintivo. El consumidor podía saber qué marca correspondía a cada agente económico, incluso en los casos en que no se hiciera una referencia directa al nombre del empresario a través del recurso a replicar su denominación o razón social.

Las particularidades del mercado actual dificultan tal situación. Ello ocurre no solo por el tamaño del mercado y la globalización. Incide sobremanera el que se hayan generado diversas formas en que los agentes económicos se relacionen jurídicamente. Así, en la actualidad, un consumidor podrá manifestar su preferencia en una marca en particular, incluso estar familiarizado con ella y con los productos o servicios que se pretenden distinguir y desconocer completamente el origen empresarial subyacente, no solo dejando de lado la identidad del empresario que coloca los productos o servicios en el mercado sino, incluso, confundiendo la misma.

Ciertamente, para el consumidor, en la actualidad, importa más la elección por la marca misma, sea que esté basada en un acto de consumo previo o no. Así planteado, la función distintiva resulta determinante. De hecho, el consumidor en la actualidad no elige los productos o servicios que requiere en función del origen empresarial de éstos, sino que lo hace tomando como referente a la propia marca, a no ser que le importe más el precio a la hora de efectuar su opción²⁹.

26 Carlos Fernández - Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas* (Madrid: Marcial Pons, 2004), 70.

27 Adriano Vanzetti y Vincenzo Di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale* (Milano: Giuffrè, 1996), 124 y ss.

28 Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas De Las Cuevas, *Derecho de marcas - Tomo I* (Buenos Aires: Heliasta, 1989), 34 y ss.

29 Carlos Fernández - Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas* (Madrid: Marcial Pons, 2004), 71.

Consideramos que, aún en el contexto planteado, la función indicadora del origen empresarial no ha devenido en caduca. No es que las marcas no cuenten con esa función en la actualidad, sino que ésta ha evolucionado, adaptándose a las condiciones en que, en la actualidad, se utilizan los signos distintivos.

No podemos desconocer el hecho que las marcas ya no permiten, de manera directa, conocer el origen empresarial subyacente a ellas de la forma en que ocurría antiguamente. Sin embargo, ello no equivale a descartar la posibilidad de que pueda remitir a dicho origen de acuerdo a las necesidades actuales y al contexto en que operan hoy en día.

En el escenario actual, el origen empresarial puede resultar importante, mas no necesario, para que el consumidor efectúe su elección. Ello se entiende en la medida que el referido agente económico puede asumir que todos los productos que en el mercado llevan la misma marca son generados, por lo menos en principio, por una fuente única, un mismo empresario que, aunque no identificado, es fácilmente determinable.

Atendiendo a lo dicho, consideramos que la función indicadora del origen empresarial se mantiene vigente, por supuesto, con un contenido concreto relacionado a las nuevas necesidades del mercado. Esto, debido a que cuando un consumidor analiza las opciones con que cuenta al evaluar los productos o servicios marcados que pretende adquirir, asume que éstos tienen una misma procedencia, sea cual fuere ésta. El hecho que en un primer momento no importe tal procedencia es coyuntural. Al consumidor no le interesa cuál es el origen concreto del producto que requiere, pero sabe que existe un origen empresarial, lo que está garantizado por la marca.

Para el consumidor, la satisfacción de su interés típicamente prima frente al hecho de conocer o no el nombre del titular de la marca antes de realizar su opción de consumo. Los productos o servicios son adquiridos a sabiendas de que, en principio, tienen el mismo origen en tanto están distinguidos por la misma marca, lo que ya se constituye en una garantía.

El origen empresarial, en la actualidad, no importará tanto al momento de hacer la elección. Será más importante en un segundo momento, una vez realizado el consumo, en la medida en que la unidad de origen empresarial detrás de todo signo distintivo nos remite a un agente económico responsable de las potenciales consecuencias que se generen a partir de hechos como promocionar y colocar efectivamente recursos en el mercado.

De conformidad con lo anterior, por ejemplo, un consumidor que se vea perjudicado por un defecto que se manifieste en el producto que ha adquirido o, en su caso, en el servicio recibido, tendrá la posibilidad de recurrir a los diversos mecanismos que le otorga el ordenamiento jurídico para la salvaguarda de sus intereses, incluyendo aquéllos correspondientes al sistema de protección al consumidor y, por supuesto, el recurso a la vía ordinaria para exigir la indemnización por los daños y perjuicios que se hubieren producido a partir del consumo.

Entonces, el consumidor podrá dirigirse contra ese único origen empresarial, el agente económico que provee los productos o servicios particularmente marcados. El origen empresarial importará en la medida que se busque la protección del interés conculcado del sujeto.

Así, no es que se pueda directamente determinar una procedencia empresarial sino que, a través de la marca, es posible llegar a ello. El origen empresarial no es determinado pero es perfectamente determinable en la actualidad, aún en el caso en que concurren contratos de licencia o franquicia³⁰. Se puede acudir al registro de signos distintivos y averiguar fácilmente quién es el titular del signo distintivo y dirigirse contra el mismo. Lo mismo puede ocurrir cuando un empresario se vea afectado por actos de competencia desleal relacionados con los productos o servicios que están igualmente marcados.

Como podemos apreciar, la función indicadora del origen empresarial de las marcas garantiza que todo agente económico pueda asumir la existencia de un único origen de los mismos productos o servicios signados, origen que será a priori no individualizado, pero sí perfectamente determinable en la medida que las circunstancias así lo requieran.

Reiteramos que la función en cuestión es propia de toda marca, incluyendo aquéllas que por coyunturas como la importación o la franquicia puedan referir a varios agentes económicos³¹. Aun en esos casos, no hay un problema de fondo respecto al origen empresarial dado que es posible determinar éste. Sea cual

30 Carlos Fernández - Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas* (Madrid: Marcial Pons, 2004), 546 y ss.

31 Juan Farina, *Contratos comerciales modernos* (Buenos Aires: Astrea, 1994), 457 y ss.

fuere la situación, el consumidor asumirá que el origen empresarial siempre será el mismo aún cuando no pueda identificarlo en un primer momento recurriendo únicamente a la marca (más allá de las indicaciones y referencias que, por ejemplo, pudiesen aparecer en envases o etiquetas). Pero si, posteriormente y dadas las circunstancias, requiere individualizar al titular podrá hacerlo en los términos antes expuestos. Identificado el titular podrá accionar de la manera que mejor convenga a su esfera jurídica.

Como dijimos, lo referido es también aplicable al caso de las licencias y franquicias en la medida que la individualización del origen empresarial subyacente en el caso particular de la opción efectuada por un concreto consumidor es posible. Aún en estos escenarios, para los demás agentes económicos importará tener la certeza de la procedencia empresarial de los productos o servicios en cuestión para un caso concreto y ante la afectación, o potencial afectación, de su esfera jurídica³².

Sin perjuicio de lo anteriormente dicho, cuando nos encontramos ante la actividad económica realizada por un microempresario, la función indicadora del origen empresarial resalta más. Ello se debe a las particularidades de la actividad económica del actor en referencia. Si hay un actor al que le interesa mantener un vínculo entre su marca y el origen empresarial en la actualidad es al propio microempresario.

A la pequeña empresa le interesa la promoción de su actividad económica al menor costo posible, por lo que le resulta conveniente ofrecer la mayor cantidad de información a través de su marca. De hecho, ahí estará la conveniencia de vincular su marca con el nombre de la propia persona jurídica.

Se puede agregar a lo anteriormente dicho que, dadas las particularidades de la oferta del microempresario y, sobre todo, teniendo en consideración los canales de comercialización de los que se vale, el consumidor estará **típicamente en** mejores condiciones de determinar el correspondiente origen empresarial. La típica oferta directa del proveedor, en sus propios locales, facilitará tal circunstancia. Así, es frecuente que el microempresario actúe sin la necesidad de intermediarios, lo que permite que el consumidor pueda tener más claro el origen de los productos ofertados. Por supuesto, ello no necesariamente se dará en todos los casos.

Tener marcas protegidas constituye una gran ventaja para el microempresario entonces, ya que, a través de ellas, podrá vincular a su clientela con su propia actividad, consolidando su particular posición como agente económico en el mercado.

3.3. Protección marcaria y garantía de calidad

Una ventaja de la protección marcaria, que beneficia a los diversos agentes económicos que se vinculan a propósito del uso de signos en el mercado, es la garantía de la calidad. El hecho que el empresario ofrezca productos marcados trae consigo la necesidad de asegurarse de que la producción sea uniforme.

Visto desde la perspectiva del consumidor, la existencia de marcas garantiza que los productos o servicios que escoja una persona tengan una calidad estable, uniforme, entendiéndose por ello que cada vez que elija, por ejemplo, un producto marcado, recibirá uno de la misma calidad con que contaba el que adquirió anteriormente bajo la misma marca. Ello aplica inclusive a partir del primer acto de consumo ya que en ese caso el consumidor tendrá la certeza de que aquellos productos que tiene a disposición bajo una misma marca, por ejemplo, en un escaparate, tienen una calidad uniforme³³.

De acuerdo a lo anterior, para el consumidor, la garantía de calidad permite asegurar tanto su opción antes de la elección, ya que tendrá la certeza de que todos los productos distinguidos con la misma marca tendrán una calidad uniforme, como con posterioridad a ésta, en la que el consumidor entenderá que los productos ofrecidos bajo la misma marca tienen una calidad estable en el tiempo³⁴.

Debe repararse en que la existencia de una marca garantiza la calidad uniforme de los productos o servicios que son distinguidos por ésta. La idea de la garantía de la calidad de ninguna manera refiere a que las marcas garanticen que los objetos distinguidos sean de una calidad determinada, mucho menos que dicha calidad sea buena. De acuerdo a lo antes indicado, las marcas garantizan que los productos o servicios distinguidos tienen una calidad estándar.

La uniformidad de los productos o servicios marcados no es precisamente el resultado de un deber jurídico impuesto al empresario titular de la marca. El que los productos o servicios salgan con una calidad uniforme

32 Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas De Las Cuevas, *Derecho de marcas - Tomo II* (Buenos Aires: Heliasta, 1989), 407 y ss.

33 Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas De Las Cuevas, *Derecho de marcas - Tomo II* (Buenos Aires: Heliasta, 1989), 40 y ss.

34 Carlos Fernández - Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas* (Madrid: Marcial Pons, 2004), 73.

al mercado es un presupuesto de la propia actividad del agente. El hecho que el empresario gane una reputación depende de la posibilidad de repetir el eventual éxito de su oferta al satisfacer, de alguna manera, las expectativas e intereses del consumidor. Asegurar la calidad uniforme es una carga que el proveedor debe asumir si quiere generar y mantener una clientela.

Pero, precisamente, el ofrecer una calidad uniforme a través de la marca, permite al empresario ganar una fracción de mercado, mantenerla en el tiempo y, eventualmente, incrementarla. Asumir la necesidad de uniformidad se convierte también en una ventaja para el agente económico que funge de proveedor.

La actividad económica del microempresario típicamente, como hemos visto, parte de la búsqueda por reducir costos. Ello puede generar que la oferta del agente tienda a no ser necesariamente uniforme, situación que puede afectar sensiblemente la imagen de la empresa. El uso de una marca resulta ser un incentivo para el agente económico ya que si desea que su actividad se vea consolidada a través del mismo debe proceder a optimizar sus procesos. Esto último incide en la calidad de sus productos o servicios y esto último, a su vez, es determinante en la fidelización de la clientela.

La idea de la calidad uniforme tampoco se constituye en un límite a la actividad del microempresario. En la medida que no hay ningún deber de mantener una calidad determinada, la empresa podrá modificar los atributos de los productos o servicios que va a colocar en el mercado de acuerdo a su conveniencia, las propias particularidades del medio o la evolución del interés del consumidor³⁵.

La garantía de la calidad que otorgan las marcas incidirá en cuestiones tan importantes como la determinación de la idoneidad de determinado producto o servicio e, incluso, en la evaluación de la responsabilidad por productos defectuosos. Así, esta función permitirá apreciar cuándo el consumidor puede actuar o el microempresario responder.

4. Consideración conclusiva: la marca como vehículo de promoción de la microempresa

La marca y las funciones que de ella se derivan, se convierten en un medio de promoción de la microempresa. No nos hemos remitido a todas las consecuencias que el uso de los signos distintivos puede traer consigo ni a todas las funciones de los mismos. A título de ejemplo nos hemos remitido a las más relevantes.

Queda claro, sin embargo, de lo poco aquí dicho, que la marca se constituye en uno de los principales mecanismos con los que cuenta el microempresario para consolidarse como agente económico³⁶. Y, contrariamente a lo especulado inicialmente, los beneficios que genera el recurso al uso de las marcas a partir de su registro y de la protección *ex post* son manifiestamente mayores a los costos de procedimiento de protección en sí. Así, como dijimos antes, el uso y la protección de los signos distintivos termina siendo una inversión.

Una marca es un medio de publicidad³⁷, un mecanismo de promoción, una forma de condensar el *goodwill* de la microempresa, lo cual permitirá consolidarla en el mercado³⁸. Visto en micro, la marca se constituye en un imprescindible nexo entre proveedores y consumidores. Visto en macro, se constituye en coadyuvante del desarrollo económico³⁹ y, para el caso concreto, en un importante mecanismo de empoderamiento de la microempresa.

5. Bibliografía

Eduardo Bertone, Luis y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. 1989. *Derecho de marcas* (Tomos I y II). Buenos Aires: Heliasta.

Fernández - Novoa, Carlos. 2004. *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. Resultados de la Encuesta de Micro y Pequeña Empresa, 2013. Instituto Nacional de Estadística e Informática. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1139/libro.pdf (consultada el 15 de febrero de 2017).

35 Carlos Fernández - Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas* (Madrid: Marcial Pons, 2004), 76.

36 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, "La propiedad Intelectual para las empresas", World Intellectual Property Organization, http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/ip_business/pdf/ip_business.pdf (consultada el 27 de marzo de 2017).

37 Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas De Las Cuevas, *Derecho de marcas - Tomo I* (Buenos Aires: Heliasta, 1989), 47 y ss.

38 Carlos Fernández - Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas* (Madrid: Marcial Pons, 2004), 73.

39 Robert Sherwood, *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico* (Buenos Aires: Heliasta, 1992), 185.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. Resultados de la Encuesta Económica Anual 2013. Instituto Nacional de Estadística e Informática. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1176/libro.pdf (consultada el 18 de enero de 2017).

Kozolchyk, Boris. 1996. *El derecho comercial ante el libre comercio y el desarrollo económico*. México: Mc Graw – Hill.

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Propiedad intelectual (PI) cuadro de indicadores de las pymes 2016. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. https://euiipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/sme_scoreboard_study_2016/Executive-summary_es.pdf (consultada el 21 de marzo de 2017).

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La propiedad Intelectual para las empresas. World Intellectual Property Organization, http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/ip_business/pdf/ip_business.pdf (consultada el 27 de marzo de 2017).

Palau, Felipe. 2005. *La obligación de uso de la marca*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Pazos, Javier. 1997. Secondary Meaning: Aproximaciones a la Teoría de la Distintividad Adquirida. *Gaceta Jurídica*, Número 48.

_____. 2013. Consideraciones generales sobre las marcas. Una visión crítica del dogma. *Cuadernos jurisprudenciales*.

_____. 2015. El nombre comercial y su uso por parte de la persona jurídica. *Derecho PUCP*, Número 74.

Ruipérez de Azcárate, Clara. 2008. *El carácter distintivo de las marcas*. Madrid: Reus.

Sherwood, Robert. 1992. *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico*. Buenos Aires: Heliasta.

Tassano, Hebert. 2015. La convergencia entre el derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual. *Derecho PUCP*, Número 74.

Vanzetti, Adriano y Di Cataldo. 1996. Vincenzo. *Manuale di Diritto Industriale*. Milano: Giuffrè.

Vicent Chulia, Francisco. 2002. *Introducción al Derecho mercantil*. Valencia: Tirant lo Blanch.