



Alejandro Castro Angulo<sup>(\*)</sup><sup>(\*\*)</sup><sup>(\*\*\*)</sup>

## ¡Juntos pero no revueltos!

Un distanciamiento económico entre las marcas y los demás bienes de propiedad intelectual, en particular las patentes y derechos de autor

La industria farmacéutica ha venido sufriendo cambios tendientes a la fusión, generando un mercado mucho más concentrado con actores dominantes. Una de estas empresas, Pfizer, ha obtenido por motivo de ventas, en el año 2010, \$ 55,602' 000, 000.00 (Cincuenta y Cinco Millones Seiscientos Dos Dólares de los Estados Unidos de América)<sup>(1)</sup>.

Paralelamente, en el sector de la industria de consumo masivo, de acuerdo al *Best Global Brands 2010 Report* de Interbrand, del listado de las 100 marcas más valiosas, Coca-Cola ocupa el puesto número 1, llegando a estar valorizada en \$ 70, 452' 000, 000.00.00 (Setenta Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Dólares de los Estados Unidos de América). Asimismo, del referido listado, Apple es la marca que ha mostrado un mayor crecimiento (+37%), estando valorizada en \$ 21, 143' 602, 000.00 (Veintiún Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Dos Dólares de los Estados Unidos de América) (puesto 17).

Los datos del primer ejemplo generan críticas negativas en torno a la propiedad intelectual (en adelante, PI) fundamentalmente debido a los supuestos monopolios generados por el régimen de patentes y los costos sociales que implica. Sin embargo, respecto al segundo ejemplo, tomando en consideración que las marcas también son parte de la disciplina de la PI, ¿podríamos señalar que generan los mismos efectos que las patentes?

En este orden de ideas, el presente artículo tiene como finalidad precisar los contornos del régimen marcario; explicar su distanciamiento con los demás bienes intelectuales, como son las patentes y derechos de autor; y, posteriormente, realizar un análisis económico de las marcas y cómo la legislación interna se interrelaciona con su estructura económica.

(\*) Estudiante del Doceavo ciclo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro extraordinario de la Asociación Civil IUS ET VERITAS.

(\*\*) A mis viejitos por el amor, apoyo y paciencia que me brindan.

(\*\*\*) Un especial agradecimiento a Javier Matos Flores-Guerra por sus observaciones precisas a los borradores de este trabajo. Asimismo, mi más sincera gratitud por los comentarios recibidos de Héctor Castro García, Gabriel González Delgado y Karina Neciosup Cajas. No obstante, las ideas vertidas en el presente trabajo son de entera responsabilidad del autor.

(1) [http://www.imshealth.com/deployedfiles/ims/Global/Content/Corporate/Press%20Room/Top-line%20Market%20Data/2010%20Top-line%20Market%20Data/Top\\_20\\_Global\\_Companies.pdf](http://www.imshealth.com/deployedfiles/ims/Global/Content/Corporate/Press%20Room/Top-line%20Market%20Data/2010%20Top-line%20Market%20Data/Top_20_Global_Companies.pdf)

## ¡Juntos pero no revueltos! Un distanciamiento económico entre las marcas y los demás bienes de propiedad intelectual, en particular las patentes y derechos de autor

### 1. Diferencias desde el aspecto jurídico

#### 1.1. Cuestiones previas

La PI incluye tanto a la propiedad industrial como a los derechos de autor (derechos patrimoniales y morales) y conexos. En tal sentido, la propiedad industrial incluye a las patentes de invención, marcas, secretos industriales, entre otros bienes intelectuales, de acuerdo a lo señalado en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1075 (en adelante, DL 1075).

Actualmente, en materia internacional, se está dejando de lado la clasificación de propiedad industrial para simplemente llamar a todo bien relativo a la producción intelectual como la PI<sup>(2)</sup>. En ese sentido, en el presente artículo cuando se hable de PI se hará referencia a toda producción humana inmaterial, en particular, a las marcas, patentes y derechos de autor.

Por último, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi) es la entidad administrativa competente para resolver procedimientos contenciosos como no-contenciosos, relativos a la propiedad intelectual y a la competencia.

#### 1.2. Diferencias conceptuales

La marca es un bien inmaterial, debido a que es un producto de la creación humana (combinación de letras, colores, entre otros). Asimismo, los derechos de autor y patentes, también son creaciones del intelecto humano. Sin embargo, a pesar que la intangibilidad es una característica común de estos bienes intelectuales, existe una serie de aspectos sustanciales que determinan su diferenciación.

Tomando en consideración la inmaterialidad de los bienes intelectuales, las invenciones son un conjunto de ideas puestas en práctica para solucionar un problema técnico dentro de un campo específico de la tecnología. El artículo 14 de la Decisión 486 – Régimen Común sobre la Propiedad Industrial (en adelante, Decisión 486) señala: “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto

o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

De otro lado, las obras del ingenio humano, son aquellas creaciones materializadas en obras literarias o artísticas. En dicho sentido, el artículo 3 del Decreto Legislativo 822 (en adelante, DL 822), señala que el objeto de protección “recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad”.

La marca, en cambio, no tiene como finalidad ser por sí misma una invención o una obra, sino más bien sirve como un indicador o signo de un determinado producto o servicio. En este aspecto encontramos su intangibilidad; sin embargo para que pueda ser percibido necesita que adquiera una forma sensible. En dicho sentido, el artículo 134 de la Decisión 486, señala que: “(...) Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

Al llegar a este punto, parecería haber una suerte de contradicción fundamentada en que la marca no es una invención u obra a pesar de ser una creación humana. Al respecto, la marca no tiene por qué ser novedosa u original, requisitos que son imprescindibles para las invenciones y derechos de autor, respectivamente, sino distintiva, es decir que pueda distinguir unos determinados productos o servicios respecto de otros<sup>(3)</sup>. Al inicio del artículo 134 de la Decisión 486, se señala: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir

(2) Bercovitz refiere a que actualmente, en el ámbito internacional y comunitario europeo, se señala Propiedad Intelectual para todo derecho relativo a la producción intelectual. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto. *Globalización y Propiedad Intelectual*. En: *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. Año II, No. 2. Lima, 2005; p. 30.

(3) Es importante señalar, que la distinción de productos o servicios de otros, toma como parámetro la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, la diferenciación hecha por las clases contenidas en el referido listado, son enunciativas.



## Alejandro Castro Angulo

productos o servicios en el mercado (...). Dicha afirmación no afecta el grado de invención que pueda tener un signo creado; sin embargo, no es jurídicamente relevante para el régimen marcario.

De otro lado, en relación al aspecto negativo del derecho de los bienes intelectuales, los titulares de las marcas no tienen un derecho absoluto sobre su objeto de derecho, como sí se da en el caso de las patentes o derechos de autor. Esto se debe a que, a excepción de las marcas renombradas o notorias, el titular de una marca no puede impedir el uso del mismo signo para clases, en las cuales los servicios o productos no tengan conexión competitiva.

La diferenciación respecto a los límites del derecho entre marcas y los demás bienes intelectuales, para tolerar su uso por parte de otras personas, se produce debido a que las marcas tienen una naturaleza particular. Tal como afirmamos, las marcas son signos o indicadores de un determinado producto o servicio y el régimen marcario permite que se pueda tolerar que el mismo signo pertenezca a otro titular, en tanto no genere riesgo de confusión respecto al origen empresarial. Este último elemento se dará siempre en la mente de los consumidores; aspecto único y exclusivo de las marcas al estar siempre interrelacionadas con el consumidor, lo cual no se produce para el caso de patentes o derechos de autor.

De esta manera, una marca propiamente dicha es aquel signo que distingue un determinado producto o servicio; así como también diferencia un determinado origen empresarial, características que tienen por objetivo posicionarse en la mente de los consumidores.

### 1.3. Diferencias económicas

Los bienes de la PI, otorgan a su titular el derecho exclusivo sobre el objeto de protección. En particular, el régimen marcario otorga 10 años de protección renovables. Así, el artículo 152 de la Decisión 486, dispone: “El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”.

Por otro lado, de acuerdo al artículo 50 de la Decisión 486, la patente “(...) tendrá un plazo de duración de veinte años

contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro”.

En relación a los derechos de autor, la protección patrimonial dura la vida del autor, esto es, más 70 años contados a partir de la fecha de deceso del mismo; sin embargo respecto a los derechos morales la duración es perpetua. En este sentido, los artículos 52 y 21, señalan respectivamente que:

“El derecho patrimonial dura toda la vida del autor y setenta años después de su fallecimiento, cualquiera que sea el país de origen de la obra, y se transmite por causa de muerte de acuerdo a las disposiciones del Código Civil” y los derechos morales son “(...) perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles”.

Las marcas, patentes y DPA están protegidos, ya sea en forma permanente, como el caso de las marcas, si se renuevan; o en forma temporal. Dicha protección, ¿podría suponer un monopolio permitido por el Estado? El artículo 6 del DL 1075, dispone que: “Los derechos de propiedad industrial otorgan a su titular la exclusividad sobre el objeto de protección y su ejercicio regular no puede ser sancionado como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la competencia”. De acuerdo a esta disposición, la exclusividad que brinda el derecho de la PI no podría ser sancionada como un monopolio, por lo cual es necesario establecer si estamos ante un acto restrictivo de la competencia; y, si es así, ¿cuáles son las razones para que exista el mismo y no sea sancionado?

1.3.1. Analizando un posible monopolio de la PI La metodología sugiere analizar primero el mercado relevante que está compuesto por el mercado del producto relevante y el mercado geográfico relevante<sup>(4)</sup>; posteriormente se

(4) El mercado de producto o servicio relevante incluye todos los bienes o servicios que desde el punto de vista del consumidor

## ¡Juntos pero no revueltos! Un distanciamiento económico entre las marcas y los demás bienes de propiedad intelectual, en particular las patentes y derechos de autor

analizará la cuota de mercado de la empresa, que es un presupuesto necesario para establecer la posición de dominio. El artículo 7 del Decreto Legislativo 1034, señala que:

“Se entiende que un agente económico goza de posición de dominio en un mercado relevante cuando tiene la posibilidad de restringir, afectar o distorsionar en forma sustancial las condiciones de la oferta o demanda en dicho mercado, sin que sus competidores, proveedores o clientes puedan, en ese momento o en un futuro inmediato, contrarrestar dicha posibilidad (...)”.

Finalmente, y sólo en caso que la empresa tenga posición de dominio en el mercado, se establecerá si ejerce un abuso de ésta, distorsionando la demanda y la oferta; y por lo tanto, perjudicando a competidores y al consumidor. El artículo 10 del Decreto Legislativo 1034, señala que: “se considera que existe abuso cuando un agente económico que ostenta posición dominante en el mercado relevante utiliza esta posición para restringir de manera indebida la competencia, obteniendo beneficios y perjudicando a competidores reales o potenciales, directos o indirectos, que no hubiera sido posible de no ostentar dicha posición (...)”.

Al respecto, es importante precisar que la referida metodología es relativa a bienes materiales. La PI está constituida por bienes inmateriales; sin perjuicio de ello, podemos establecer ciertos parámetros tomando en consideración a las patentes (invención K); derechos de autor (obra Z); y, marcas (T)<sup>(5)</sup>.

Supongamos que K es una invención con protección exclusiva, por lo cual ningún competidor podrá salir al mercado con un producto que contenga dicha invención. Sobre este aspecto, Cole sostiene que la invención es igual

a la patente o producto<sup>(6)</sup>, supuesto totalmente distinto a los derechos de autor y marcas. Para ejemplificar mejor este hecho, una obra de Mario Vargas Llosa no podrá ser sustituida debido a la particularidad de su expresión literaria; sin embargo, una invención, como un producto farmacéutico, sí podría ser sustituida por una invención similar por parte de otro competidor, en caso la vigencia de la protección venciera.

En este sentido, el mercado relevante estará determinado por la comercialización del producto y no necesariamente por la producción intelectual. Si suponemos que K es una solución para un problema de salud y no tiene sustitutos, producto de los efectos que trae el régimen de patentes, la demanda será inelástica. En relación al mercado geográfico relevante, al ser K objeto exclusivo del titular, no habrá competencia en este aspecto.

La posición de dominio del mercado por parte del titular de K tiene relación directa con la naturaleza jurídica de la patente (invención=producto). Si estamos ante una solución para un problema de salud importante en la población, podríamos afirmar la existencia de un incremento de precios por encima de un mercado competitivo. Ante este escenario, concluiríamos que existen buenas probabilidades de que una invención protegida por el régimen de patentes genere una posición de dominio. El abuso de esta

---

o usuario son sustituibles por sus características, precios o usos (bienes o servicios que satisfacen las mismas necesidades en condiciones similares). Por otra parte, la delimitación del mercado relevante geográfico considera el área geográfica en donde se encuentran las fuentes o proveedores alternativos a los cuales el comprador o cliente podría acudir bajo las mismas o similares condiciones de mercado. FIGARI, Hugo; GOMEZ, Hugo y ZUÑIGA, Mario. *Hacia una metodología para la definición del mercado relevante y la determinación de la existencia de posición de dominio*. En: *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*. Año I. No. 1. Lima, 2005.

(5) Partimos de la premisa que K está protegida por el derecho de patentes, por lo cual ha cumplido con todos los requisitos legales. Asimismo, Z está protegida por el derecho de autor a partir de su creación, por lo cual el registro ante Indecopi es declarativo. Finalmente, la marca T está protegida por el régimen marcario y, tal como afirmamos previamente, el requisito sustancial para su registro es la distintividad.

(6) H. COLE, Julio. *¿Se justifican las patentes en una economía libre?* En: <http://fce.ufm.edu/publicaciones/laissezfaire/1a11/patentes.pdf>.



## Alejandro Castro Angulo

posición dependerá de cómo maneje el titular de la invención su poder de mercado.

Para Z, encontramos que la situación difiere del caso de K. En principio, los efectos económicos de Z se circunscriben en relación al aspecto patrimonial de los derechos de autor y no en el moral. En dicho sentido, la importancia de la exclusividad, en términos económicos, reside en la explotación de la obra por parte del titular. El artículo 31 del DL 822, señala que:

“El derecho patrimonial comprende, especialmente, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación al público de la obra por cualquier medio; c) La distribución al público de la obra; d) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra; e) La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio incluyendo mediante transmisión; f) Cualquier otra forma de utilización de la obra que no está contemplada en la ley como excepción al derecho patrimonial, (...)”, entre otros.

En este orden de ideas, no existirán sustitutos de Z debido a que la expresión literaria es original y única por sí misma. Asimismo, producto de la falta de sustitutos, el precio por la explotación patrimonial de Z podría estar por encima del mercado competitivo. Así, el mercado relevante de Z estará constituido por todas las ideas que pueden conformar una expresión artística; sin embargo, al ser Z única, no podrá ser sustituida. Debido a este factor, no es necesario analizar el mercado geográfico relevante.

En relación a la posición de dominio de Z, se debe analizar la potencialidad de restricción del mercado relevante. El mercado de las ideas no está restringido, ni tampoco sus combinaciones para la generación de expresiones literarias o artísticas. Concluimos que el titular de Z no tiene cuota de poder en el mercado.

Respecto a T, debemos señalar que es un bien que puede tolerar la existencia de otro T ante la falta de conexión competitiva. Es importante volver a mencionar que T no es simplemente un signo distintivo de productos o servicios; además, como marca, genera una identidad basada en el prestigio, entre otros factores, que será captado por el

consumidor. Por ejemplo, la marca Apple, que proyecta un prestigio y concepto únicos hacia el consumidor, no podrá ser sustituido por su particularidad.

El mercado relevante de T estará constituido por todas las posibles combinaciones de palabras, símbolos, colores, que son susceptibles de representación gráfica; sin embargo, al ser T un bien conformado por todas las particularidades expuestas en el párrafo precedente, no podrá ser sustituido por los demás competidores en el mercado. Asimismo, al ser el bien inherentemente insustituible, no es necesario ahondar en el análisis del mercado geográfico relevante.

El análisis de la cuota de mercado debe responder al mercado de las marcas que es el universo de marcas potenciales, es decir marcas que aún no han sido registradas. Tal como señala el artículo 7 del Decreto Legislativo 1034, la posición de dominio otorga la posibilidad de restringir o distorsionar el mercado. En este sentido, concluimos que el registro de una marca no distorsiona o restringe la posibilidad de registro de otras marcas, por lo cual el régimen marcario no genera posición de dominio. Cabe precisar, que la venta de T difiere de los derechos de autor y patentes, en tanto la finalidad de T no es su propia venta sino la venta de los productos o servicios que distingue, motivo suficiente para establecer que no existen precios monopólicos generados por T.

### 1.4. Conclusiones

De los tres bienes intelectuales, la invención protegida por patentes es la que mejor resiste la metodología para establecer un posible monopolio. La relación entre invención y bien material es indudablemente estrecha, comparada con los derechos de autor y marcas. Así, la patente o la invención es el producto; en cambio la obra literaria no es el libro, ni tampoco la marca es el producto o servicio.

## ¡Juntos pero no revueltos! Un distanciamiento económico entre las marcas y los demás bienes de propiedad intelectual, en particular las patentes y derechos de autor

Por lo tanto, una patente puede generar una situación de monopolio. Para el caso de los derechos de autor, a pesar de la inexistencia de una posición de dominio, sí hay una producción de precios monopolísticos. Por su lado, las marcas no generan una situación de monopolio ni tampoco precios por encima del mercado competitivo.

Esta situación nos lleva a la conclusión de que las patentes son las únicas que pueden crear un escenario de posición de dominio. Al respecto, el artículo 61 de la Constitución Política del Perú (en adelante, la Constitución), señala que “El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios (...)”.

Sin embargo, esta disposición constitucional es susceptible de una interpretación amplia que permita el establecimiento de monopolios justificados en donde la competencia no es posible<sup>(7)</sup>, como es el caso del servicio eléctrico que implica altos costos hundidos, por lo cual su eficiencia se basará en la presencia de un sólo actor económico en el mercado.

Los monopolios producidos por el régimen de patentes no son necesarios para una mayor competencia en el mercado; al contrario, funcionan como barreras de entrada para el ingreso de nuevos competidores. En este sentido, la justificación de la existencia del régimen de patentes no se basa en un mercado con mayor competencia sino en los incentivos para la creación de información<sup>(8)</sup>. Se sostiene que en caso no existan las patentes no habría mayores avances en el campo de la ciencia. Del mismo modo sucede con los derechos de autor, la justificación se basa en el incentivo para la creación de nuevos bienes intelectuales (obras). La temporalidad de los derechos en ambos casos se basa en los costos sociales que generan.

Por su lado, las marcas, son bienes inmateriales que no generan, de acuerdo a la metodología que hemos seguido,

precios monopolísticos o una posición de dominio que pueda llevar posteriormente a su abuso. Al ser signos, su exclusividad se justifica en su papel diferenciador de productos y servicios, lo cual no generaría, a primera impresión, ningún tipo de costos sociales, lo cual justificaría la posibilidad de renovar el derecho. Sin embargo, al ser bienes intelectuales, conjuntamente con las invenciones y obras literarias o artísticas, es importante analizar la necesidad de su protección en base a los derechos de propiedad, que usualmente se asignan a bienes materiales. En ese sentido, el análisis económico del derecho nos puede brindar algunas explicaciones.

## 2. Derechos de Propiedad: bienes tangibles y bienes intangibles

Explicar la estructura económica del derecho de la PI implica la utilización de conceptos económicos del derecho de propiedad sobre bienes materiales; sin embargo, existen aspectos que por la propia naturaleza de los bienes intangibles impiden una superposición exacta de la estructura analítica de los bienes materiales.

El derecho de propiedad sobre bienes materiales tiene sentido siempre y cuando se reduzcan los costos de transacción, caso contrario no sería necesario su implementación. La celebración de un contrato resulta más provechosa cuando el costo de transferir un bien con independencia de su valor es reducido y el bien no es escaso, siendo su valor de intercambio cero<sup>(9)</sup>.

(7) GOMEZ, Hugo. *Concesión a una sola empresa para realizar revisiones técnicas: ¿Un monopolio legal?* En: *Revista de la Competencia y Propiedad Intelectual*. Año V. No. 8, Lima, 2009.

(8) DREXL, Josef. *Intellectual Property Rights as Constituent Elements of a Competition-based Market Economy*. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. Año IV. No. 5. Lima, 2009.

(9) Al respecto, Bullard señala que *La propiedad civil clásica, o propiedad privada, aparece cuando se cumplen dos requisitos desde el punto de vista económico. El primero es el llamado consumo rival, es decir, la imposibilidad de que el mismo bien*



## Alejandro Castro Angulo

Para poder entender mejor este concepto, tomemos el ejemplo de POSNER sobre el uso de los pastizales por parte de un ganadero (se entiende que el ganadero es dueño de los pastizales) que no tiene derecho de propiedad. Éste para proteger sus pastizales de constantes intromisiones por parte de terceros, tendría que excluir permanentemente a los demás a través de una serie de contratos, lo cual resultaría altamente oneroso. Es en este escenario, en el cual el derecho de propiedad reduce costos de transacción debido a que al ser *erga omnes* excluye a terceros sin necesidad de transar con ellos.

No sólo el derecho de propiedad sobre bienes materiales provee de beneficios estáticos (eliminación de externalidades de congestión) sino también genera beneficios dinámicos, es decir existe la posibilidad de mejorar o generar nuevos recursos gracias al título de propietario. Sobre este aspecto se desarrolla la justificación económica de las patentes y derechos de autor (protección en la explotación del bien intelectual que permitirá la creación de futuros recursos intelectuales); sin embargo el análisis de los beneficios estáticos se muestra renuente a la PI, fundamentalmente porque son bienes públicos, por lo cual no habría congestión en torno a su uso.

Los bienes intelectuales, al estar compuestos por ideas o un conjunto de creaciones no protegidas son bienes públicos: el uso del bien intelectual por una persona no impide el uso del mismo bien a otra (no hay escasez ni congestión relativos al recurso). Ahora bien, se podría pensar que la privatización de los bienes intelectuales generaría los mismos efectos que la privatización de los bienes públicos tangibles, es decir un aumento de productividad; sin embargo dicha afirmación resulta falsa debido a que sería altamente costoso e improductivo asignar derechos de propiedad sobre una infinidad de elementos intelectuales. Esta afirmación se podría ejemplificar a través de la asignación de propiedad sobre todas las posibles combinaciones de términos o símbolos que serían susceptibles de convertirse, por ejemplo, en marcas (el

universo de combinaciones es incontable) para luego destinar la propiedad a cada usuario interesado a cambio de un precio<sup>(10)</sup>.

En este punto, se debe tener en consideración que los precios cumplen una función de asignación o distribución de recursos escasos a la persona o personas que le dan mayor valor. En el caso de los bienes intelectuales ocurriría algo distinto: “De ahí el razonamiento de Plant consistente en que los derechos de propiedad intelectual crean escasez mientras que los derechos de propiedad material la administran. (...) poner precio a un bien público reduce el acceso al mismo (un coste social) y genera una escasez artificial (el argumento de Plant)”.

### 2.1. Algunos costos generados por las patentes y derechos de autor

De acuerdo a Posner, los costos generados por las patentes y derechos de autor son: (i) costos de transferencia; (ii) costos relativos a la búsqueda de rentas; y, (iii) costos de protección.

En dicho sentido, en la PI, los costos de transferencia se centran en la identificación del bien intangible. Es importante precisar, que los referidos costos se elevan cuando hablamos de derechos de autor debido a que la identificación del bien es mucho más complicada. Si, por ejemplo, hemos creado una obra literaria, la protección recaerá en la expresión que luego se concretará en la obra y, por consiguiente, los derechos de reproducción se darán sobre esa conjunción: la expresión plasmada en la obra literaria; sin embargo, puede surgir una nueva obra sin

---

*pueda ser consumido por dos personas al mismo tiempo. (...) Si el bien carece de rivalidad generar derechos de propiedad parece perder sentido, porque si un uso no impide otro, carece de sentido limitar el uso a una sola persona.* BULLARD GONZALEZ, Alfredo. *Derecho y Economía, El análisis económico de las instituciones legales*. Lima: Palestra Editores, 2009; p. 156.

(10) En este ejemplo, la hipótesis se centra en el registro previo de todos los bienes intelectuales para luego asignarlos. Es diferente el caso del registro de marcas, en el cual primero se crea un bien para luego pedir la protección, es al revés.

## ¡Juntos pero no revueltos! Un distanciamiento económico entre las marcas y los demás bienes de propiedad intelectual, en particular las patentes y derechos de autor

saber si en realidad estamos ante una infracción o ante una obra autónoma.

Otro costo que se debe tener en consideración es la búsqueda de rentas. En este aspecto, se debe señalar que estamos ante un bien vacante; si estuviéramos ante un bien en subasta no estaríamos en el escenario de búsqueda de rentas (la competencia genera beneficios razonables). De este modo, se buscará un bien que genere una ganancia que no se daría en caso el bien tenga un propietario. Para el caso de las patentes, estamos ante un escenario en el cual el bien, que se encontraría vacante junto a otros bienes públicos esperando a ser descubierto, generaría rentas por encima de la competencia a raíz del monopolio legal que otorgan las patentes.

Finalmente, los costos de protección que pueden ejercer los propietarios o el derecho a través de los tribunales respecto a un bien material pueden ser altos pero comparados a la protección de los derechos de patentes y derechos de autor resultan ser menores.

Si una persona es titular de un derecho de autor de una obra literaria, resultará complicado y algunas veces imposible que sepa si el mismo está siendo usado en otros países sin la respectiva licencia. Al respecto, BULLARD señala un caso en concreto:

“(…) un solo proceso legal entre Kodak y Polaroid por una patente, duró 14 años y tuvo un costo para Kodak de cerca de 100 millones de dólares. Se estima que el gasto de empresas norteamericanas en litigios de patentes supera al año los 4 mil millones de dólares. Y se trata de cifras que vienen creciendo. En Estados Unidos, el número de demandas por violaciones de patentes se dobló en la década pasada, de 1,171 en 1991 a 2,484 en el año 2000<sup>(11)</sup>”.

Las patentes y derechos de autor; así como también las marcas, al ser bienes públicos pueden ser usados simultáneamente y también infringidos; en cambio la infracción a un derecho de propiedad material podrá ser identificable rápidamente.

### 2.2. Conclusiones

Las patentes y derechos de autor generan incentivos para la búsqueda de rentas. La exclusividad que brinda la PI para aquellos bienes implica la generación de costos sociales que se justifican en los supuestos incentivos para la creación intelectual. Asimismo, los costos de protección para bienes públicos son extremadamente altos, sin considerar procesos o procedimientos contenciosos.

El presente artículo no tiene como finalidad analizar de manera profunda las implicancias de la estructura económica de las patentes y derechos de autor, sino tener un panorama breve de sus principales efectos económicos. Cabe señalar, que existen detractores de estos bienes intelectuales; así como también existe literatura económica que defiende estos derechos sobre todo en el aspecto de los incentivos.

En lo que respecta a las marcas, se podría afirmar que dependiendo del sistema adquisitivo en el que nos encontremos, habría incentivos para la búsqueda de rentas pero nunca en el nivel de las patentes o derechos de autor. Otro de los costos que pueden generarse producto del régimen marcario son los relativos a su protección, por el hecho de ser bienes públicos. Estos puntos se desarrollarán en el siguiente acápite.

### 3. Estructura económica del Derecho de Marcas

El derecho de marcas difiere del derecho de patentes y autor. La protección jurídica que brinda el derecho a las marcas no genera limitación en el acceso a la información ni tampoco búsqueda de rentas en la mayoría

(11) BULLARD GONZALEZ, Alfredo. *Op. cit.*; p. 224.



## Alejandro Castro Angulo

de los casos (en los próximos párrafos se analizarán algunos casos que puedan significar el aumento de búsqueda de rentas). Principalmente, el derecho de marcas no genera monopolios<sup>(13)</sup>.

En este orden de ideas, se puede afirmar que el derecho de marcas genera más efectos positivos que negativos a través de la eficiencia; y esta eficiencia se basa en que las marcas tienen como finalidad diferenciar productos o servicios del resto de competidores. Un presupuesto de la finalidad identificadora es que resulte imposible o por lo menos complicado para los competidores adoptar marcas ajenas, evitándose la generación de información incorrecta en el mercado.

La correspondencia entre producto o servicio y marca genera además de la identificación con un determinado origen empresarial, reducción de los costos de búsqueda de información debido a que el consumidor parte de la premisa de que el bien adquirido anteriormente es igual al bien que está por adquirir, lo cual también hace patente el elemento de continuidad de calidad. Como consecuencia, la regla es a mayor fortaleza de la marca (mayor reputación, conjuntamente con otros elementos que serán explicados más adelante) menores costos de transacción (POSNER).

Así, las marcas resultan valiosas debido a que permiten la continuidad de la calidad del bien o servicio contribuyendo a que se genere un mayor número de marcas fuertes<sup>(14)</sup>. El grado de inversión en la marca se basará en la calidad del

bien o servicio y no al revés, es decir sería ineficiente asignar recursos en la construcción de una marca fuerte si no existe como base un servicio o producto de buena calidad, siendo previsible el cambio de la demanda hacia otros sustitutos.

Además, las marcas también generan beneficios en el lenguaje. Tomemos el ejemplo de la marca Frigidaire que se volvió genérica. El derecho le quitó protección debido a que se incorporó en el lenguaje para designar el genérico del producto, es decir refrigeradores y dejó de identificar la marca con un determinado origen empresarial. De esta manera, se produjo un término más en el lenguaje para referirse a un objeto en concreto, reduciéndose los costos de comunicación<sup>(15)</sup>.

Asimismo, es importante mencionar que los cambios en el lenguaje se producen sin influencia de los derechos de propiedad que se podrían tener sobre ellos. Esto se debe a que el universo de términos susceptibles de ser utilizados como marcas es elevado<sup>(16)</sup>.

Finalmente, los beneficios que genera la marca sólo serán posibles si existe un correcto

(12) Al respecto COLE afirma que *La diferencia entre una marca y una patente es que la marca identifica el origen de una mercancía, pero no prohíbe la fabricación de productos similares (o incluso idénticos), y por tanto no tiene el carácter monopólico de la patente: Si decido fabricar y vender whisky marca "Chivas Regal," estaría violando la ley, pero eso no quiere decir que no puedo fabricar y vender whisky, siempre que no le ponga una marca registrada que no sea de mi propiedad. La existencia de una patente, en cambio, me impide producir y vender el artículo patentado. Por esto, muchas personas que aceptarían de buen agrado la protección de marcas comerciales como algo perfectamente legítimo y de vital importancia en una economía capitalista moderna, podrían no obstante oponerse a las patentes por constituir privilegios monopólicos.* H. COLE, Julio. *¿Se justifican las patentes en una economía libre?* En: <http://fce.ufm.edu/publicaciones/laissezfaire/1a11/patentes.pdf>.

(14) Alina Wheeler señala lo siguiente: *Brand is the promise, the big idea, the reputation and expectations that reside in each customer's mind about the product and/or the company. It is a powerful yet intangible asset. Brand is about making an emotional connection. People fall in love with brands. They trust them, develop strong loyalties, buy them, and believe in their superiority. The brand is shorthand: it stands for something and demonstrates it every day. Branding used to be the exclusive purview of big consumer products and institutions.* WHEELER, Alina. *Designing Brand Identity – A complete Guide to Creating, Building, and Maintaining Strong Brands.* John Wiley & Sons, Inc. 2003.

(15) POSNER, Richard y LANDES, William. *La Estructura Económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial.* Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 2006; pp. 222 - 226.

(16) *Ibidem.*

## ¡Juntos pero no revueltos! Un distanciamiento económico entre las marcas y los demás bienes de propiedad intelectual, en particular las patentes y derechos de autor

sistema jurídico que impida el aprovechamiento por parte de los *free riders* cuyos incentivos son altos siendo reducidos los costos de atribuirse una marca ajena.

### 3.1. Los Costos Sociales de las marcas

Hay dos tipos de costos sociales que las marcas podrían generar. El primero está relacionado con el llamado *banking of marks* que ocurre en los países con un sistema de registro. El Perú es un país en el cual uno adquiere derechos sobre la marca siempre y cuando la registre (título constitutivo de derecho). Este tipo de sistema trae como consecuencia el almacenamiento de marcas por parte de terceros que, conociendo la procedencia de una marca extranjera, la registra bajo su titularidad, generando la ya conocida piratería marcaría con lo cual se impide el ingreso de los productos conjuntamente con la marca del verdadero titular.

Actualmente, en nuestro país ya existen problemas al respecto, por lo cual el uso de las nulidades por mala fe es la herramienta que el derecho marcario propone para supuestos como estos<sup>(17)</sup>; sin embargo, en algunos casos resulta insuficiente. En países como Japón<sup>(18)</sup>, el almacenamiento de marcas es un problema mayor tal como supone el obvio contraste entre el mercado asiático y el peruano.

Otro de los supuestos problemas que puede generar el derecho marcario es respecto al uso de la publicidad. Sobre el particular, puede tomar como ejemplo la marca Aspirina producida por Bayer, que actualmente se encuentra compitiendo con medicamentos genéricos que se identifican con el activo *ácido acetilsalicílico*. Sobre el particular, existen dudas respecto a la interrelación entre marca y publicidad. En el caso que comentamos, un medicamento de marca como

Aspirina puede ser vendido por encima del precio del genérico lo cual se tomaría como una supuesta renta monopolística debido a que la calidad del bien no correspondería al precio (la renta se basaría en la función publicitaria); sin embargo existe una razón que justifica dicha diferencia en el precio y es que el consumidor no sólo compra Aspirina porque necesita *ácido acetilsalicílico* sino porque sabe que Bayer tiene procesos de fabricación y calidad que producen un producto con mayor valor para el consumidor.

Finalmente, y quizá uno de los costos más elevados tiene que ver con los de protección de las marcas. Al respecto, los costos de protección de las marcas tienden a elevarse más cuando se pretende una expansión empresarial fuera de territorio nacional. Si bien existen mecanismos de registro que reducen costos (por ejemplo, el Protocolo de Madrid, del cual no somos parte), otros aspectos, como asesoría legal, siguen siendo altos.

### 3.2. Un modelo de la economía de las marcas<sup>(19)</sup>

El modelo sobre el cual vamos a establecer la economía de las marcas está constituido por el precio total de un bien X. En el cual N es el precio total de X; P es el precio nominal, es decir el precio sin la variable inflación; H son los costos de búsqueda; T es la información sobre el origen empresarial, la cual tiene

(17) El Compendio Estadístico 2006-2011 del Indecopi nos brinda una muestra de los expedientes presentados concernientes a los procedimientos de nulidad. En este sentido, en el año 2006 se presentaron 109 expedientes por nulidad; en el año 2007, 123 expedientes; en el año 2008, 139 expedientes; en el año 2009, 154 expedientes; y, en el año 2010, 160 expedientes por nulidad. No se puede concluir que el factor del incremento tiene relación directa con la piratería marcaría; sin embargo se puede deducir un incremento probable sobre registros de signos distintivos (incluyendo marcas) de mala fe. Información disponible en: [http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/publicacionesqs/CompendioEstadistico\\_Indecopi2006-2010.pdf](http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/publicacionesqs/CompendioEstadistico_Indecopi2006-2010.pdf)

(18) Una encuesta realizada en Japón en 1993, dio como resultado que el 31.8% de las marcas registradas no estaban siendo usadas, es decir casi 1.3 millones de marcas. Como consecuencia, se modificó el sistema marcario permitiendo la cancelación de marcas no sólo a las partes interesadas sino a cualquier persona. SUZUKI, Masaya. *The Trademark Registration System in Japan: A Firsthand Review and Exposition*. Intellectual Property L. Rev. 134, 2001. Disponible en: <http://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol5/iss1/4>

(19) Para una explicación más completa, POSNER, Richard y LANDES, William. *La Estructura Económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial*. Capítulo 7. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 2006.



## Alejandro Castro Angulo

incidencia directa con la disminución de H; Y es la información relativa a la publicidad, el número de competidores, en otros factores; y, W es la disponibilidad de los términos (símbolos, palabras, entre otros)<sup>(20)</sup>.

De otro lado, los beneficios del productor, que es titular de una marca determinada, están constituidos por I que son los ingresos netos de la empresa (beneficios); P (T) X es el precio del producto de la empresa; C(X) es el costo de producción del bien X; y, R es el costo de producir una unidad de T para la empresa<sup>(21)</sup>.

Tomando en consideración ambas funciones y suponiendo que la industria es competitiva, la empresa titular de la marca (a la que denominaremos A) tendrá un precio elevado para una unidad de X cuanto más fuerte es la marca debido a que el factor T reduce o evita los costos de búsqueda (H) y por lo tanto el bien X será más valioso. Ahora, un aumento en lo referido a la información sobre el origen empresarial implica que todas las unidades, es decir X, serán más valiosas para los consumidores.

Se debe precisar que los precios más elevados corresponden a marcas fuertes (costos de búsqueda menores) y no por un factor de poder de mercado. Asimismo, un elemento relacionado al factor H es la disponibilidad de términos que existen en el mercado (W). En dicho sentido, la relación es inversamente proporcional.

En lo relacionado con la calidad del bien que la marca identifica, cuanto más fuerte sea la marca de la empresa se reputa un bien con mayor calidad, además de que el precio sea mayor. Por lo cual, la protección jurídica de la marca fomenta una producción de bienes de mayor calidad.

### 4. Análisis económico del régimen marcario

Considerando el análisis económico del derecho de marcas, concluimos que los beneficios exceden a los costos debido a

que su importancia en la industria no se podría reemplazar por otro instrumento que cumpla sus funciones de producción de información, las cuales resultan de vital importancia para el consumidor.

De otro lado, es necesario relacionar el análisis económico estructural del derecho de marcas con el régimen legal que lo condiciona. En este sentido, analizaremos los siguientes aspectos: (i) sistemas adquisitivos; (ii) cesión de marcas; (iii) vulgarización; y, (iv) funcionalidad.

#### 4.1. Sistemas adquisitivos

Entre los sistemas declarativos y constitutivos de marcas hay divergencias. En el primero, que también es llamado de posesión o de uso, limita la búsqueda de rentas; además de reducir los costos de administración. Tal como señalamos en párrafos anteriores, el *banking mark* genera situaciones adversas para aquellas personas que en realidad son los verdaderos titulares de la marca registrada. Asimismo, POSNER sostiene que la regla de posesión tiene una relación lógica con la función identificadora de la marca.

Debemos recordar que el concepto de marca implica la conjugación de producto o servicio, consumidor e identificación con un determinado origen empresarial; esta triada de elementos se desarrolla únicamente en el mercado. El sistema de uso permite una verdadera realización de la marca<sup>(22)</sup>. Caso contrario ocurre en el sistema constitutivo debido a que, probablemente, el derecho sobre el signo distintivo aún estaría sin un uso actual por lo cual contradeciría la función identificadora, generando costos de

(20)  $N = P + H(T, Y, W)$

(21)  $I = P(T)X - C(X) - RT$

(22) En Estados Unidos funciona el sistema mixto. En este sistema el titular de la marca lo registra ante la autoridad competente, firmando una declaración jurada en la cual señala que dentro de un plazo de 6 meses, prorrogable, se compromete a hacer uso de su marca (*intent to use*). De esta manera se reduciría los costos relativos al *banking of marks* y también el uso involuntario de la marca por parte de otra persona.

## ¡Juntos pero no revueltos! Un distanciamiento económico entre las marcas y los demás bienes de propiedad intelectual, en particular las patentes y derechos de autor

administración. Se debe precisar que el registro del signo distintivo ante Indecopi tiene como finalidad su uso en el mercado, caso contrario se puede iniciar una acción por cancelación.

Sin embargo el sistema de uso no impide la generación de costos por duplicaciones involuntarias. En este aspecto, el sistema constitutivo genera publicidad hacia terceros, por lo cual hay una reducción de las posibles duplicaciones.

Como consecuencia, ambos sistemas generan tanto costos como beneficios, por el sistema constitutivo de derechos marcarios que se aplica en nuestra realidad jurídica debe considerar algunas políticas institucionales que disminuyan sus costos (*banking of marks*).

### 4.2. Cesión de marcas

Tanto los artículos 161 de la Decisión 486 y 62 del DL 1075, señalan que la transferencia de una marca procede con o sin la empresa a la cual pertenece. Diferente trato recibe la transferencia del nombre comercial que tiene que ser transmitido necesariamente con la empresa a la cual pertenece, de acuerdo a lo establecido por el artículo 199 de la Decisión 486.

La transferencia de una marca pertenece al principio de la libre cesión, en el cual hay una desconexión entre la marca y la empresa a la cual identifica. El control previo realizado por el Indecopi consiste en analizar una posible confusión<sup>(23)</sup> a partir de la transferencia, supuesto que no tiene relación con el principio de “atadura” que se puede apreciar en el caso del nombre comercial<sup>(24)</sup>.

Entonces surge la duda respecto a la diferencia del tratamiento en ambos casos. Al respecto, la “atadura” entre

nombre comercial y empresa tiene sentido porque “(...) la enajenación de la firma trae necesariamente la enajenación del establecimiento mercantil al cual se aplica. Esta norma se fundamenta en la protección de los terceros que podrán confiar en el crédito de la firma, sin estar respaldados por el establecimiento que ha acreditado esa firma. Esta norma se aplica igualmente a las denominaciones comerciales<sup>(25)</sup>”.

No encontramos ningún tipo de justificación válida que permita la diferenciación del tratamiento jurídico entre nombre comercial y marca, por lo cual podríamos sostener que se trataría de una decisión política administrativa que no conocemos. De otro lado, es importante señalar que la libre cesión marcaria puede generar los efectos que se tratan de impedir con la disposición relativa al nombre comercial.

La libre transmisión de marcas, podría generar un problema relativo a la calidad. Ejemplificando, A transfiere su marca a B sin incluir los activos (se parte de la premisa que los consumidores no tienen conocimiento sobre la transferencia) y B baja la calidad del bien que la marca distingue. En este caso se generarían beneficios sobre un bien que no mantiene la misma calidad; en otras palabras se estaría engañando al consumidor en base a la recordación que tiene sobre las adquisiciones que realizó cuando A era titular de la marca<sup>(26)</sup>.

(23) Un caso de confusión fue el ocurrido en la Resolución N° 2805-2010/TPI-INDECOPi en la cual se deniega la transferencia a la empresa Mi Molino S.A.C. de un listado de marcas en tanto la empresa cedente aún poseía marcas que podrían generar riesgo de confusión con las marcas que pretendía ceder a Mi Molino S.A.C. Este tipo de control sobre la transferencia no llega a solucionar los efectos que podría producir la disminución de la calidad conjuntamente con una posible confusión sobre el origen empresarial, supuesto de hecho distinto al de la referida resolución.

(24) Fernández-Novoa señala que en un principio en el Derecho Europeo imperaba el principio que consistía en que las marcas sólo se transferían con la empresa. Posteriormente, fue imperando el principio de libre cesión con un tímido control por parte de la Autoridad marcaria. FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Madrid: Marcial Pons, 2004; p. 532.

(25) Cita extraída. LÓPEZ CEGARRA, Jesús A. *El Nombre Comercial: Protección en el Derecho Venezolano y en el Derecho Comunitario Andino*. En: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/28714/5/articulo4.pdf>.

(26) Posner señala, *Si A únicamente vende su marca a B y los consumidores conocen la venta, que B vincule la marca de A a*



## Alejandro Castro Angulo

En ese sentido, la transferencia de marcas sin el activo constituye una probabilidad de que la calidad no se mantenga. Se debe precisar que estamos en el supuesto en el cual B no tenga incentivos para mantener la calidad y sólo quiera sacar ganancias en el período de confusión por parte de los consumidores. Diferente es el caso en el cual B tenga como objetivo mantener la calidad y fortalecer la marca.

Tal como hemos señalado, existe la probabilidad de que haya un aprovechamiento sobre un prestigio relacionado a una calidad que ya no existe. Este supuesto puede generarse sin problemas con el principio de libre cesión.

Un caso totalmente distinto es el relativo a las licencias de franquicias en las cuales no hay cesión sobre la marca. En este supuesto, A tendrá que monitorear las actividades que realice B para que no exista un debilitamiento y por tanto, se pierda la uniformidad en la calidad de los bienes<sup>(27)</sup>.

### 4.3. Vulgarización

En caso se concediera un signo de tipo genérico, el titular sobre este término podría obligar a sus competidores a la no utilización del mismo. De esta manera se generaría una pérdida social ya que los consumidores pagarían precios elevados por una cantidad inferior de bienes<sup>(28)</sup>. La licencia en este supuesto ayudaría a evitar costos; sin embargo no se impide el monopolio de un término en el lenguaje generándose búsquedas de rentas.

Al respecto, la Decisión 486 desarrolla, en su artículo 169, la figura de cancelación marcaría por vulgarización.

Sobre el particular, la cancelación podrá ser decretada de oficio o solicitada por cualquier persona, produciéndose la consecuente cancelación total o parcial (de acuerdo al análisis que efectuará Indecopi) del registro. Casos de marcas vulgarizadas son yo-yo, frigidaire, broaster, celofán, bivirí, entre otras palabras<sup>(29)</sup>, que sufrieron dicho proceso por un mal establecimiento de estrategias preventivas, tales como el uso de términos acompañantes que reafirmen que la marca no es la denominación genérica del producto.

Un caso de vulgarización de marca que no ha sido aceptado es Thermos<sup>(30)</sup>. Al respecto<sup>(31)</sup>, la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi (en adelante, la Sala) señaló que “la marca puede adquirir un sentido genérico para unos consumidores y no para otros. Aquí se plantea una dificultad: Si la marca sigue sirviendo a un grupo de consumidores para distinguir determinados productos o servicios e identificarlos como provenientes de una determinada empresa, esos consumidores pueden caer en confusión ante la libre utilización de esa marca como nombre genérico”.

De otro lado, la Sala señaló que de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española de la Real

---

*su propio fondo de comercio no le permitirá solicitar, en principio, un precio más elevado por los bienes. Pero es posible que los consumidores desconozcan que se ha llevado a cabo la venta y, por tanto, estén confusos acerca de la calidad del bien de B.* POSNER, Richard y LANDES, William. *La Estructura Económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial*. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 2006; p. 242.

(27) POSNER, Richard. *Transaction costs and antitrust concerns in the licensing of Intellectual Property*. En: Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Año VI. N° 6. Lima, 2010.

(28) POSNER, Richard y LANDES, William. *Op. cit.*; p. 246.

(29) Tal como señala Lindley, *Así, existen casos emblemáticos de marcas vulgarizadas, como las palabras frigidere, yo-yo, broaster, celofán, bivirí, entre otras, que inicialmente se trataron de marcas que identificaban un origen empresarial determinado y que ahora designan a un tipo de producto independientemente de la marca que lo pueda distinguir*. LINDLEY-RUSSO, Alfredo. *Apuntes sobre la cancelación marcaría en el Perú*. En: *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*. Año IV. No.7, Lima, 2008.

(30) Cabe precisar que en este caso no se inició una acción de cancelación. La solicitante del nombre comercial Thermos del Perú reputó como vulgar la marca Thermos, perteneciente a The Thermos Company, para no presentar los requisitos necesarios relativos al registro declarativo del referido signo. En dicho sentido, la Sala de Propiedad Intelectual fundamentó sus argumentos en base al literal g) del artículo 135 de la Decisión 486.

(31) Resolución N° 173-2002/TPI-INDECOPI

## ¡Juntos pero no revueltos! Un distanciamiento económico entre las marcas y los demás bienes de propiedad intelectual, en particular las patentes y derechos de autor

Academia, la denominación “termo” identifica a un contenedor de líquido que conserva su temperatura y que proviene de Thermos. Asimismo, la Sala señaló que se había verificado, en los supermercados como en las páginas amarillas, el uso de “termos” para designar al producto.

Como consecuencia, la Sala consideró que debido a que la palabra “termos” se usa indistintamente para designar a todos los recipientes aislantes, aún existirían consumidores que podrían identificar Thermos con su correspondiente origen empresarial. En tal sentido, no se habría producido la vulgarización de Thermos, más aún si la marca distingue otros productos que no sean los relacionados a “termos”.

La Sala basa su análisis de vulgarización en los siguientes aspectos: (i) problema de confusión (para algunos consumidores puede parecer genérica y para otros no); (ii) aspecto semántico; e, (iii) investigación de mercado. Sobre el particular, la Sala sostiene que Thermos no es una marca vulgarizada, toda vez que el genérico “termos” se usa para distinguir recipientes aislantes de acuerdo a lo analizado en los supermercados y páginas amarillas. Dicho análisis dista de un sustento conciso debido a que las marcas y sus efectos se desarrollan en la mente de los consumidores y resulta ocioso deducir los mismos efectos a partir de la disposición del término en anaqueles de un supermercado. Es más, un argumento que permite tener dudas sobre la distintividad de Thermos es aquel referido a la semántica, el cual señala que “termos” proviene de Thermos.

La Sala toma de manera superficial el problema de la confusión que podría suscitar la vulgarización de Thermos, al no proveerse de herramientas fiables de mercado que analicen efectivamente los efectos de la marca en relación con los consumidores. A nuestro parecer, al ser equivalente fonéticamente tanto el

genérico como la marca, se crea en el mercado una predisposición a la venta de productos Thermos, en tanto la designación de productos o marcas se realiza, en la mayoría de los casos, verbalmente. Es así, que el vendedor de un determinado almacén de productos podría asumir fácilmente que un consumidor solicita la marca Thermos. Este tipo de confusión - que no sería la típica confusión entre marcas sino entre marca y genérico- se presenta como un elemento beneficioso para Thermos. El beneficio que obtendría Thermos se concretaría a través de las solicitudes de registro de signos evocativos<sup>(32)</sup> por parte de los competidores. Al respecto, es preciso señalar que los signos evocativos transmiten información descriptiva, reduciendo costos de publicidad externa. Como consecuencia, contribuirán a la reafirmación de la marca Thermos, realizando publicidad indirecta y contribuyendo a la disminución de H e incremento de T en relación con Y de la referida marca.

De acuerdo a Posner, si todos los consumidores tienen en mente que la marca es genérica y jurídicamente se logra su caducidad, el que fue titular obtendría rentas sustanciales. Si sólo algunos consumidores consideran que es una marca genérica y jurídicamente se logra su caducidad, se creará confusión y el consumidor incurrirá en costos de búsqueda. Por consiguiente, la caducidad sólo será eficiente cuando los costos de protección continuada sobre la marca exceden los beneficios<sup>(33)</sup>.

(32) (...) Hay que esforzarse por deslindar las denominaciones y los signos descriptivos *stricto sensu* frente las denominaciones y signos meramente sugestivos. Esta contraposición es importante porque, así como una denominación meramente sugestiva puede, en principio, ser registrada como marca, una denominación descriptiva, en cambio, únicamente podría ser registrada como marca si el solicitante lograra acreditar que la misma ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia de un uso anterior (...) por contraste con la denominación descriptiva, que informa directamente acerca de las características del producto o servicio, la denominación sugestiva sólo informa de manera indirecta acerca de las mismas. Quiere esto decir que, a fin de captar el mensaje informativo encubierto de una denominación sugestiva, el consumidor tiene que realizar un esfuerzo intelectual o imaginativo. Por el contrario, una denominación descriptiva comunica inmediatamente al consumidor medio la correspondiente información sobre las características del producto o servicio. FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Madrid: Marcial Pons, 2004; p. 187.

(33) POSNER, Richard y LANDES, William. *La Estructura Económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial*. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 2006; p. 256.



## Alejandro Castro Angulo

Aplicando lo referido por Posner al caso en concreto, la Sala debió realizar un estudio de mercado solvente que le permita establecer una relación adecuada con los supuestos del párrafo anterior y llegar a una conclusión certera sobre la supuesta vulgarización de Thermos.

### 4.4. Funcionalidad

En la Decisión 486, artículo 135, se establece una serie de prohibiciones absolutas de registrabilidad de una marca; entre ellas, el literal d), dispone lo siguiente: “Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”; este contenido normativo, está dirigido a que los modelos de utilidad no puedan ser registrados como marcas.

Los modelos de utilidad son, de acuerdo al artículo 81 de la Decisión 486, “(...) toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía (...)”. Tomando en consideración ambos artículos, se llega a la conclusión de que la normativa andina pretende desincentivar cualquier pretensión de protección de un modelo de utilidad a través de una figura jurídica que no corresponda. Uno de los motivos para la existencia de la prohibición, es la pretensión de registro de cualquier persona sobre un tipo de invención que no tenga los requisitos suficientes para que sea protegido por el régimen de patentes.

Es importante señalar, que también se podría llegar a una protección no debida a través del uso del diseño industrial que protege únicamente el aspecto estético. Sin embargo, la normativa andina ha diseñado en el literal b) una prohibición sobre el referido problema: “Los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador (...)”.

La correcta protección de bienes intelectuales que supongan una ventaja técnica, como los modelos de utilidad, y la

correcta protección de la parte estética, ya sea a través del diseño industrial o marca, permite que se eleve el precio sobre aquellos bienes que tengan el diseño estético, además del incremento de producción como de calidad<sup>(34)</sup>, porque hay una mayor utilidad para el consumidor (la utilidad para el consumidor es la compra de un bien con estética); este beneficio es distinto al de una marca fuerte que disminuye los costos de búsqueda (H en la función del acápite 3.2).

Este beneficio se conoce como funcionalidad estética y la protección no debida de una ventaja técnica a través de las marcas o diseño industrial se conoce como funcionalidad útil, en la cual se induce a que el competidor reduzca su producción y se genere una pérdida de eficiencia.

De lo expuesto, y tal como está desarrollado en la normativa andina, se debería negar la protección respecto a las marcas atractivas si son imprescindibles para comercializar el producto; *“esto es, únicamente si el titular de la marca obtuviera un monopolio de bienes en caso de que pudiera excluir a terceros de la copia de la característica concreta<sup>(35)</sup>”*.

## 5. Conclusiones Finales

Las marcas son bienes intelectuales que generan información en el mercado. En este sentido, de acuerdo al modelo económico de las marcas, desarrollado en el acápite 3.2, son bienes que permiten la reducción de búsqueda de información por parte de los consumidores y procuran el mantenimiento de la calidad del producto o servicio que distinguen.

En este sentido, resultó importante analizar la interrelación entre la legislación marcaría y su estructura económica. Al respecto, existe una

(34) *Ídem.*; pp. 259-263

(35) *Ídem.*; p. 262.

## ¡Juntos pero no revueltos! Un distanciamiento económico entre las marcas y los demás bienes de propiedad intelectual, en particular las patentes y derechos de autor

armonía entre algunos aspectos del régimen marcario y la estructura económica de la marca. Si bien, hay dos supuestos particulares (jurisprudencia sobre vulgarización y cesión de marcas) que no resultan claros desde una perspectiva de eficiencia, existe una predisposición normativa a que se cumplan los supuestos económicos de la marca.

De otro lado, los efectos económicos positivos de las marcas distan de los efectos económicos que las patentes y derechos de autor pueden generar en el mercado. De esta manera, la PI puede incluir a las marcas conjuntamente con las patentes y derechos de autor; sin embargo, ello no significa que los efectos económicos de los derechos que protegen a aquellos bienes intangibles sean idénticos al régimen marcario.

Por un lado, hemos sostenido que las patentes generan monopolios, o mejor dicho, el derecho de exclusiva que brinda el régimen de patentes tiene altas probabilidades de generar una posición de dominio que puede devenir en un abuso de la misma. Por otro lado, tenemos que los derechos de autor generan

rentas monopolísticas debido a la falta de sustitución de una determinada obra producto del ingenio humano.

Asimismo, hemos concluido que existe una tensión entre incentivos y acceso a la información. No hay consenso sobre la eliminación de las patentes y derechos de autor; sin embargo existen detractores que abogan por dicha posición (BOLDRIN Y LEVINE). Sobre el particular, no hemos pretendido profundizar sobre los aspectos económicos de las patentes y derechos de autor; sin embargo hemos dejado algunas preguntas abiertas sobre este aspecto con la finalidad de invitar a la reflexión.

Tampoco podemos desentendernos de los costos que el régimen marcario produce. De esta manera la protección de un bien inmaterial público como la marca puede generar altos costos para el titular del derecho; asimismo, nuestro sistema de adquisición marcario se basa en el registro constitutivo, lo que podría generar costos traducidos en la ya conocida piratería marcario.

Sin embargo, sostenemos que las marcas, finalmente, son un bien que por encima de los costos que pueden generar producen eficiencia en el mercado. Sin marcas designaríamos las cosas por su descripción, generando un caos a nuestro alrededor. 