

El caso Reebok

Carlos Auza Vélez

Abogado. Profesor de Derecho Industrial de la Universidad de Lima.

I. INTRODUCCIÓN.

En este artículo vamos a examinar el conflicto suscitado entre una empresa nacional que solicita el registro ante la autoridad competente de la marca REEBOK, para distinguir zapatillas y demás productos de la Clase 25 de la Nomenclatura Internacional de Niza y la oposición que a tal solicitud, en forma extemporánea, formula Reebok International Limited, persona jurídica extranjera que a tal fecha era titular de la marca REEBOK, considerada como notoria, para distinguir precisamente zapatillas y demás artículos de la Clase 25 de la Nomenclatura Internacional.

Reebok International Limited formuló su observación alegando que su marca gozaba de la calidad de notoriamente conocida.

El caso a analizar no sólo se discutió en la vía administrativa sino que fue de conocimiento del Poder Judicial a través de una acción de amparo.

Al final de estos procesos y luego de diversas resoluciones, que conceden, unas la razón a la firma nacional y otras a la firma Reebok International Limited, se arriba a la situación actual en la que la primera de las empresas citadas deviene en titular en el Perú de la marca REEBOK, aun cuando a nivel internacional la propietaria de tal marca es la segunda empresa mencionada.

II. HECHOS.

1. Fábricas Unidas de Calzado S.A., por Expediente No. 93107 solicita ante la Dirección de Propiedad Industrial del Instituto Nacional de Normas Técnicas (ITINTEC), el registro de la marca REEBOK para distinguir zapatillas y demás productos de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial (N.O.).

2. A la solicitud mencionada en el acápite anterior formulan oposición:

a. En forma oportuna, Creaciones Bussem S.A., en base a su solicitud de registro No. 94563, por la marca REEBOK para distinguir productos de la Clase 25 de la N.O.

b. En forma extemporánea, Reebok International Limited en base a ser propietaria de la notoriamente conocida marca REEBOK, que distingue zapatillas y demás productos de la Clase 25 de la N.O. Esta empresa no había inscrito su marca en el Perú.

3. La Dirección de Propiedad Industrial del ITINTEC dictó la Resolución No. 6593-DIPI, que declaró:

a) Extemporánea la oposición de Reebok International Limited.

b) Infundada la observación de Creaciones Bussem S.A.

c) Concedió el registro de la marca REEBOK a la solicitante.

4. Contra la resolución citada interpusieron recursos impugnativos dentro del término de ley:

a) Creaciones Bussem S.A., recurso de apelación.

b) Reebok International Limited, recurso de reconsideración.

5. Posteriormente Reebok International Limited varía su recurso de reconsideración a uno de adhesión a la apelación.

6. La Dirección de Propiedad Industrial, por Resolución Directoral No. 24982-DIPI, declara que el recurso de Reebok International Limited tiene la naturaleza de una apelación.

7. La segunda instancia administrativa, por Resolución Directoral No. 090-88-ITINTEC-DG, revoca la Resolución Directoral No. 006593-DIPI y deniega el registro de la marca REEBOK, declarando que las pruebas presentadas en autos por Reebok International

Limited acreditan la notoriedad de la marca REEBOK y por tanto, su derecho exclusivo a ella.

8. Fábricas Unidas de Calzado S.A. interpone ante el órgano jurisdiccional una acción de amparo, para que cese la violación del derecho constitucional a la propiedad industrial de la marca REEBOK y, que reponiéndose la situación al estado anterior a la violación constitucional del derecho, se declare la validez de la Resolución Directoral No. 6593-DIPI que entiende ha quedado consentida. Manifiesta el accionante que:

- a. Los recursos impugnativos contra la resolución citada fueron interpuestos en forma extemporánea.
- b. Reebok International Limited no tiene personería jurídica en nuestro país por no estar inscrita en el Registro Mercantil Peruano.
- c. El mandato con el cual actuaron los representantes de Reebok International Limited en el Perú no tiene validez, por no estar inscrito en el Registro Público Nacional.

III. SENTENCIA MATERIA DE ANÁLISIS.

La sentencia a examinar es la emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, la misma que como ya hemos manifestado, fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia y, por lo tanto, contiene

1. Resolución de la Corte Superior.

"VISTOS; con lo opinado por la señorita Fiscal Superior, en su dictamen de fojas setentitrés; con los documentos presentados en esta Instancia; y, CONSIDERANDO: Que mediante Resolución Directoral número cero cero seis mil quinientos noventitrés DIPI, su fecha veintisiete de enero de mil novecientos ochentisiete, cuya transcripción obra a fojas uno, la Dirección de Propiedad Industrial de ITINTEC, declarando infundada la oposición deducida por Creaciones Bussem Sociedad Anónima y extemporánea la de Reebok International Limited, concedió el registro de la marca de fábrica REEBOK a la recurrente Fábricas Unidas de Calzado Sociedad Anónima; que en tal virtud el derecho adquirido por la recurrente goza de la garantía constitucional reconocida en el artículo ciento noventinueve de la Constitución Política del Estado y, por ende, la acción de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza dicho derecho da lugar a la presente acción de amparo; que, se advierte de autos que después de diez meses, la misma Dirección de Propiedad Industrial dicta la Resolución Directoral número cero veinticuatro mil novecientos ochentidós DIPI, de fecha doce de noviembre de mil novecientos ochentisiete, declarando que un extemporáneo recurso impugnativo de reconsideración, sin prueba instrumental sustentatoria, interpuesto por un estudio jurídico a nombre de Reebok International Limited, tiene la naturaleza de apelación; y, basándose en el artículo mil noventiuno del Código de Procedimientos Civiles, dicha Resolución Directoral da por adherido a Reebok International a la apelación interpuesta por Creaciones Bussem Sociedad Anónima, contra la Resolución Directoral número cero cero seis mil quinientos noventitrés DIPI, tergiversando la norma procesal citada, que se aplica en el ámbito jurisdiccional y que no está comprendida dentro del procedimiento administrativo; toda vez, que dicha norma se refiere a los colitigantes en controversias judiciales y no a accionantes en la vía administrativa; que, asimismo, la Resolución Directoral número noventa-ochentiocho-ITINTEC-DG, su fecha veintinueve de enero de mil novecientos ochentiocho, obrante a fojas tres, que declara agotada la vía administrativa, incide sobre el recurso de apelación de Creaciones Bussem Sociedad Anónima y sobre la adhesión de Reebok International Limited, con la finalidad de contrarrestar la primigenia Resolución Directoral número cero cero seis mil quinientos noventitrés DIPI, de fecha veintisiete de enero de mil novecientos ochentisiete, que concedió el registro de la marca de fábrica REEBOK a la accionante, que declaró infundada la oposición de la primera y extemporánea la de la segunda, que cabe señalar que el procedimiento

9. El Juzgado de Primera Instancia declaró improcedente la acción de amparo.

10. La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, por sentencia de fecha 21 de setiembre de 1988, revocó la emitida por la primera instancia administrativa y declaró fundada la demanda. Se anuló todo lo actuado en el expediente administrativo hasta la Resolución Directoral No. 006593, la misma que declararon subsistente y en todo su vigor. Esta sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia por resolución de fecha 03 de marzo de 1989. Por lo que debemos concluir que el supremo tribunal hizo suyos los argumentos de la Sala Superior.

11. El juez de primera instancia, en ejecución de sentencia, ordenó por auto de fecha 06 de abril de 1989, a la autoridad administrativa, que cumpla con inscribir en el registro correspondiente la marca REEBOK a favor de Fábricas Unidas de Calzado S.A.

ne la opinión de este Tribunal.

Pasamos a continuación a transcribir estas resoluciones.

administrativo aprobado por Decreto Supremo número cero cero seis -SC del once de noviembre de mil novecientos sesentisiete contempla en sus artículos ciento uno y ciento dos, respectivamente, los recursos impugnativos de reconsideración y de apelación contra las resoluciones de primera instancia que expidan las dependencias de la administración pública, dentro del término legal que les corresponde a dichas acciones, distinguiéndose claramente ante quién se interponen y cuáles son sus respectivas tramitaciones que, asimismo, dicha norma establece en sus artículos veintidós y veintitrés respectivamente, que tendrán capacidad procesal ante la administración pública las personas que gozan de capacidad conforme a las leyes, y, que las personas jurídicas podrán intervenir mediante sus representantes legales; esto es que según lo establecido por el artículo setentisiete del Código Civil, la existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su inscripción en el registro respectivo, y, conforme lo dispone el artículo dos mil veintinueve del acotado cuerpo legal, se requiere que las personas jurídicas constituidas en el extranjero se inscriban en el lugar que señalen como domicilio en el país, ya que tal existencia debe acreditarse, previamente al ejercicio de toda acción; que, a fojas cuatro, cinco y seis se comprueba que no existe inscrito ni anotado preventivamente, ni pendiente de inscripción, poder alguno que haya otorgado Reebok International Limited a favor de Luis Galloso Bacigalupo, o del Estudio Barreda Moller Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, o de J.M. Colmenares y Compañía Sociedad Anónima; que, de consiguiente, no se ha probado en autos que Reebok International Limited se haya inscrito en el Registro de personas jurídicas de derecho privado ni se ha acreditado la representación del Estudio Barreda Moller Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada quien aparece interviniendo en nombre de Reebok International; que por otra parte, la instancia apelada de fojas treintitrés omite pronunciarse sobre el extremo referido a la violación del artículo ciento veintinueve de la Constitución, invocado por la recurrente, limitándose a reproducir literalmente la resolución anterior de fojas veinte que fue declarada nula; que, apreciándose que se han agotado las vías previas a que se refiere el artículo veintisiete de la Ley veintitrés mil quinientos seis e, igualmente, que no ha optado la agravada por recurrir a la vía judicial ordinaria, deviene procedente la presente acción, a tenor de lo dispuesto en el artículo sexto inciso tres de la misma ley; que, en consecuencia, siendo evidente que los actos administrativos posteriores a la Resolución Directoral número cero cero seis mil quinientos noventa y tres DIPI, impregnados de las irregularidades anotadas, son violatorios del derecho de la recurrente reconocido por la Constitución. REVOCARON la sentencia apelada de fojas veintitrés, su fecha 14 de abril último, que declara infundada la acción de amparo interpuesta a fojas siete por Fábricas Unidas de Calzado Sociedad Anónima; la que DECLARARON FUNDADA, en consecuencia debe reponerse la acción al estado anterior a la violación de su derecho constitucional, y déjense sin efecto las Resoluciones Directorales números cero veinticuatro mil novecientos ochentidós DIPI, de doce de noviembre de mil novecientos ochentisiete y número noventa-ochentiocho-ITINTEC-DG del veintinueve de enero de mil novecientos ochentiocho; quedando subsistente y en todo su vigor la Resolución Directoral número cero cero seis mil quinientos noventa y tres DIPI, del veintisiete de enero de mil novecientos ochentisiete; ORDENARON que consentida o ejecutoriada que sea esta sentencia, se publique en el término de ley en el Diario Oficial "El Peruano" notifíquese, remítase las copias pertinentes y regístrese; y los devolvieron".

2. Resolución de la Corte Suprema.

"VISTOS; con el acompañado; de conformidad con el dictamen del Señor Fiscal; declararon: NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas ciento veintitrés, su fecha veintiuno de setiembre de mil novecientos ochentiocho que, revocando la apelada de fojas treintitrés, fechada el catorce de abril del mismo año, declara FUNDADA la Acción de Amparo interpuesta a fojas siete por Fábricas Unidas de Calzado Sociedad Anónima contra el Instituto Nacional de Normas Técnicas; y, en consecuencia, debe reponerse las cosas al estado anterior a la violación de su derecho constitucional y, sin efecto legal -entendiéndose por inaplicables a la accionante- las Resoluciones Directorales números cero veinticuatro mil novecientos ochentidós DIPI, del doce de noviembre de mil novecientos ochentisiete y número noventa-ochentiocho-ITINTEC-DG, del veintinueve de enero de mil novecientos ochentiocho; con lo demás que contiene; MANDARON: publicar la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano" dentro del término que establece el artículo cuarentidós de la Ley veintitrés mil quinientos seis".

Nótese que los principales considerandos de la sentencia de la Corte Superior son:

- a. La Resolución Directoral No. 006593-DIPI, que concedió a Fábricas Unidas de Calzado S.A. la marca REEBOK, es una consentida.
- b. No procede en la vía administrativa adherirse a una apelación.

- c. Las personas jurídicas extranjeras de derecho privado existen en el país si, y sólo si, se inscriben en el Registro Público correspondiente.
- d. Los poderes otorgados para actuar ante la autoridad administrativa de propiedad industrial deben, para ser válidos, inscribirse en el Registro Público respectivo.

Estos considerandos, más algunos conceptos que deviene en conveniente aclarar, serán materia de la siguiente sección.

IV. ANÁLISIS.

1. ¿Qué es una marca?

La marca es un bien inmaterial cuya función es distinguir un determinado producto o servicio de los otros que existen en el mercado y con los cuales compete.

Hermenegildo Baylos Corroza, en su libro "Tratado de Derecho Industrial" define: "La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor" ⁽¹⁾.

Jorge Otamendi al respecto nos dice: "Es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro" ⁽²⁾.

Joaquín Garrigues, por su parte, señala: "La marca es el signo diferenciador de las mercaderías que se fabrican o se venden, o de los servicios que se prestan por una empresa. La pertenencia de una mercadería a una empresa determinada puede hacerse visible mediante el empleo de la firma o del emblema del establecimiento. Pero es más frecuente emplear un signo arbitrario de diferenciación -marca- que muestre al comprador que aquella mercancía se fabrica o se vende por cierta empresa (distinción entre marca de fábrica y marca de comercio). En la marca, como en la firma (v. más atrás), también concurre el interés del comerciante y el interés del público; el primero es un interés de monopolio (la exclusividad de la marca evita la confusión entre las mercancías similares y asegura la compra de la preferida sin necesidad de una verificación especial)" ⁽³⁾.

Doctrinariamente se ha reconocido a las marcas las siguientes funciones:

- a. Indicar la procedencia u origen del producto o servicio que distingue, es decir, informar cuál es la empresa que elabora el artículo o presta el servicio.
- b. La diferenciadora o de distinción. "La marca

distingue un producto o servicio para que no sea confundible con otro del mismo ramo" ⁽⁴⁾.

c. Garantía de una calidad determinada. El consumidor que reincide en adquirir un producto lo hace porque espera encontrar en él la calidad que le reconoce.

d. Publicidad. La marca es el nexo entre el fabricante y el consumidor. Por ello debe ser atractiva. Nadie va a adquirir un producto cuya marca provoque rechazo. Aun cuando es legal hacerlo, no creemos que existe una persona que quiera utilizar la marca "chancho" para distinguir relojes, debido a la connotación que esta palabra tiene. La marca debe ser en sí misma un elemento de promoción.

De las funciones citadas se reconocen como principales las dos primeras; las siguientes se consideran secundarias.

Debemos agregar, además, que en la actualidad se considera a la función diferenciadora o de distinción como la más importante.

" La marca notoria es una que, debido al esfuerzo de su titular, ha adquirido un enorme prestigio entre el público y los medios comerciales "

La marca tiene también una finalidad: "Captar y consolidar clientela. Ello requiere tiempo, esfuerzo y riesgo económico. Los productos o servicios de un comerciante llegan a gozar de aceptación del público consumidor, realizándose así su finalidad, la captación y consolidación de la clientela se explica por diversos factores, entre los cuales se encuentran las inversiones en publicidad, el grado de originalidad de la marca, la calidad del producto, etc. ..." ⁽⁵⁾.

(1) BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas, Madrid, 1978, pág. 838.

(2) OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Artes Gráficas Candil, Buenos Aires, 1989, pág. 7.

(3) GARRIGUES, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. Editorial Porrúa, México, 1979, pág. 256.

(4) CORNEJO, Aldo. Derecho de Marcas. Cultural Cuzco, Lima, 1992, pág. 55.

(5) Ibidem, pág. 58.

La marca es, pues, un elemento esencial en el proceso competitivo. Quien logra prestigio para su marca gana para ella clientela, adquiere así la marca un valor que obviamente corresponde a su titular.

El derecho a la propiedad de una marca se adquiere en el Perú, así como en la mayoría de países del mundo, mediante su inscripción en el Registro Nacional respectivo. El derecho sobre una marca es, pues, territorial. En principio, una persona puede ser titular de una marca en el Perú y otra distinta puede ser titular de la misma marca en Brasil.

La marca concede a su titular el uso exclusivo para distinguir los productos o servicios para los cuales se registró. Esto significa que dentro de un mismo país un individuo puede ser titular de la marca SURF para distinguir cosméticos y otra persona diferente ser titular del mismo signo SURF para distinguir bebidas gaseosas. En este sentido, el derecho sobre una marca es especial o específico.

Como hemos ya visto, el derecho sobre una marca se adquiere por su registro. Sin embargo, no todas las marcas son registrables. La Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, norma vigente al suscitarse el caso que nos ocupa, estipulaba en su artículo 56: "Podrán registrarse como marcas los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos". La novedad y distintividad debía analizarse en función a los productos de la clase para la cual estaba destinada la marca solicitada.

El cuerpo de leyes citado señalaba también en su artículo 58, inciso g): "No podrán ser objeto de registro como marcas las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares".

La vigente norma, la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, señala lo siguiente: i) artículo 81: "Podrán registrarse como marca los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica"; y ii) artículo 83, inciso e): "No podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro".

Tanto la norma derogada como la vigente deniegan el registro a marcas que sean confundibles con otras notoriamente conocidas, pero ¿qué es una marca noto-

riamente conocida?, ¿en qué se diferencia de los signos distintivos que no lo son?

2. Marca notoria.

La marca notoria es una que, debido al esfuerzo de su titular, ha adquirido un enorme prestigio entre el público y los medios comerciales. Es un "signo prestigioso, un colector extraordinario de clientela en cuanto que su magnetismo comercial atrae a los consumidores"⁽⁶⁾. Marcas notorias son aquellas que "son conocidas aun por quienes no consumen los productos o los servicios que las llevan"⁽⁷⁾.

Por sus características especiales, la marca notoria merece una protección mayor que los signos distintivos comunes. Esta protección implica una excepción a los principios de territorialidad y de especialidad del derecho marcario.

La marca notoria merece protección aun más allá de las fronteras de los países en los cuales está registrada. Aun en el negado supuesto que no estuvieran inscritas en el Perú por sus legítimos titulares, marcas notorias como "Coca Cola" o "Pepsi", ningún tercero podría registrarlas a su favor para distinguir bebidas gaseosas. Esto es una excepción al principio de territorialidad.

La marca notoria goza de protección aun para productos o servicios que no son aquellos para los cuales fue concedida. La marca de fama mundial "Levis" se encuentra inscrita para distinguir confecciones, sin embargo ningún tercero podrá utilizarla para identificar paraguas. Esto constituye una excepción al principio de especialidad. El mayor derecho que otorga a la marca notoria no se justifica sólo como un premio al esfuerzo realizado por su titular para darle la calidad de tal. La protección se concede también teniendo en cuenta al público consumidor, quien no tiene por qué ser engañado al adquirir un producto de apócrifa marca pensando que está comprando uno que tiene la calidad de los legítimos productos identificados con la marca notoria.

La Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena no definió las marcas notorias; tampoco lo hace la Decisión 344. Sin embargo, esta última norma establece criterios a tenerse en cuenta para determinar si una marca goza de la calidad de tal. Estos criterios son:

- a. La extensión de su conocimiento entre el público.
- b. La intensidad del ámbito de difusión y publicidad de la marca.

(6) ARACAMA ZORRAQUÍN, Ernesto. "Marcas famosas y piratería". En: Revista ABPI, Año 1, No. 3, Mayo - Junio de 1992.

(7) CORNEJO, Aldo. Op. cit., pág. 58.

- c. Antigüedad de la marca y su uso constante.
- d. Análisis de producción y mercadeo de los productos distinguidos con la marca.

Estos criterios obviamente no estaban vigentes como norma positiva al momento de suscitarse el caso materia de análisis, pero nos ayudan para determinar la calidad de la marca REEBOK.

¿La marca REEBOK tenía la condición de notoriamente conocida al momento de producirse el conflicto administrativo y judicial que nos ocupa? Consideramos que sí y que tal hecho se probó en el procedimiento administrativo.

Reebok International Limited demostró que:

- a. Era titular de la marca REEBOK para distinguir zapatillas en más de cuarenta países alrededor del mundo. Como dato curioso, podemos señalar que de los cinco países con los cuales limita el Perú, en cuatro de ellos -Colombia, Brasil, Bolivia y Chile- existían registros por la marca REEBOK a favor de la firma citada.
- b. Había realizado ventas por los productos REEBOK por US \$ 306'969,000 en 1985 y por encima de los US \$ 800'000,000 en 1986.
- c. La promoción por la marca REEBOK era intensa. En revistas de circulación internacional como Cosmopolitan, Glamour, Mademoiselle, Playboy, People y Newsweek se dio publicidad a la marca REEBOK, utilizando la imagen de deportistas y personajes famosos.

Queda fuera de discusión el decidir si la marca REEBOK es notoriamente conocida en la actualidad, pues obviamente esto no pudo ser conocido cuando el caso que nos ocupa se ventiló. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que, en el presente, la marca REEBOK identifica a una de las tres marcas de zapatillas de mayor venta en el mundo.

3. ¿La marca REEBOK debió ser concedida por la autoridad administrativa a Fábricas Unidas de Calzado S.A.?

En el Perú para conseguir el derecho sobre una marca es necesario registrarla. Ello implica iniciar un trámite administrativo ante la autoridad competente, la cual decidirá si la marca merece registro o si debe denegarse.

Cualquier persona con legítimo interés puede oponerse al registro de una marca, siempre y cuando lo haga en el término oportuno.

La solicitud de registro iniciada por Fábricas Unidas de Calzado S.A. por la marca REEBOK fue observada:

- En tiempo oportuno por Creaciones Bussem S.A., en base a una solicitud posterior por la misma marca.

- En forma extemporánea por Reebok International Limited.

Resulta de ello obvio que la observación de Creaciones Bussem S.A. era infundada. Quien es primero en el tiempo lo es en el derecho. La solicitud de Creaciones Bussem S.A. fue posterior a la de Fábricas Unidas de Calzado S.A., por lo que no podía constituir un impedimento para ésta.

La observación de Reebok International Limited fue extemporánea, pues esta firma la interpuso cuando el plazo para hacerlo había vencido. Por lo tanto, esta observación es improcedente.

¿El hecho de que las oposiciones citadas fueran rechazadas implicaba necesariamente que se otorgue la marca REEBOK a Fábricas Unidas de Calzado S.A.? Creemos que no.

La autoridad administrativa de marcas tiene el deber de examinar si las marcas que le solicitan son o no registrables. El derecho que se concede a los terceros para oponerse a una solicitud de registro, tiene por finalidad advertir al juzgador administrativo de la existencia de un impedimento para el registro de una determinada marca; pero no es un requisito *sine qua non* para denegarla.

Por ello consideramos que la Dirección General del ITINTEC hizo bien al rechazar en segunda instancia la marca REEBOK, pues a esa altura del procedimiento había ya tomado conocimiento de que el signo solicitado se encontraba incurso en una prohibición expresa señalada en la ley.

4. La Resolución Directoral No. 006593-DIPI no tenía la calidad de consentida.

La sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia declaró en sus considerandos que la resolución antes citada había quedado consentida.

Como todos sabemos, una resolución consentida es aquella no impugnada dentro del término de ley.

El Decreto Supremo No. 006-SC, Reglamento de Procedimientos Administrativos (Normas Generales), vigente al suscitarse el conflicto que nos ocupa, disponía en sus artículos 101 y 102, que contra las resoluciones expedidas por la primera instancia administrativa cabía interponer los recursos de reconsideración y apelación. El plazo para ello era de quince días útiles contados desde la fecha de notificación de la resolución.

El Decreto Supremo No. 001-71-IC/DS, norma que regía el procedimiento administrativo de la propiedad industrial, en sus artículos 116 y 128, disponía el mismo plazo de quince días útiles para impugnar las resoluciones emitidas en primera instancia.

La Resolución Directoral No. 006593-DIPI, fue emitida el 27 de enero de 1987 y notificada a las partes

el 03 de febrero del mismo año. El día 13 del mismo mes, Creaciones Bussem S.A. apeló de dicha resolución. Reebok International Limited, por su parte, interpuso recurso de reconsideración el día 15 de febrero de 1987.

Las impugnaciones citadas se interpusieron incluso dentro de los quince días calendarios. Por ello resulta obvio que se presentaron mucho antes de que venza el plazo contabilizado en días útiles.

La sentencia de la Corte Superior de Lima cuestiona en otro de sus considerandos la participación de la firma Reebok International Limited. Pues bien, aceptamos que dicha firma no debió ser tenida en cuenta y que su recurso de reconsideración es inexistente, pero ¿eso otorga la calidad de consentida a la Resolución Directoral No. 006593-DIPI?, ¿qué hay de la apelación de Creaciones Bussem S.A.?

La sentencia que comentamos en ningún momento repara en la impugnación deducida por Creaciones Bussem S.A. Guarda absoluto y estricto silencio sobre este punto, aun cuando las partes en todo momento lo hacen notar y resaltar.

“ La protección que se otorga a las marcas notorias se extiende a países en los cuales no fue registrada y a productos o servicios para los que no fue inscrita ”

Debe tenerse presente que la autoridad jurisdiccional durante todo el proceso de amparo tuvo a la vista el expediente administrativo No. 93107, sobre registro de la marca REEBOK. No podían negar el hecho de conocer la existencia de la apelación de Creaciones Bussem S.A.; sin embargo, por sobre ella declararon que la Resolución Directoral No. 006593-DIPI estaba consentida.

Es necesario recordar que la sentencia de la Corte Superior de Lima fue objeto de recurso de nulidad. Sin embargo, la Corte Suprema confirmó el fallo en todos sus extremos. Los vocales supremos tampoco vieron el recurso impugnativo citado y también omitieron pronunciarse sobre éste.

Contra la versada opinión de las cortes Superior y Suprema nos reafirmamos en el hecho de que la Reso-

lución Directoral No. 006593-DIPI no quedó consentida, por el simple hecho de haber sido impugnada.

5. La adhesión a la apelación en el procedimiento administrativo.

La sentencia de la Corte Suprema señaló, en otro de sus considerandos, que la adhesión a la apelación no cabe en el procedimiento administrativo porque no es objeto de norma alguna que la regule en este procedimiento. Agregó que esta figura procesal está legislada en el artículo 1091 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que su aplicación es exclusiva para los procesos jurisdiccionales.

No estamos de acuerdo con este considerando y nuestras razones son las siguientes:

- a. El Decreto Supremo No. 001-71-IC/DS, norma que regulaba el procedimiento administrativo de registro de marcas, disponía en su artículo 48: "En lo que no esté previsto en este reglamento regirá el derecho común, en cuanto sea aplicable a la propiedad industrial y a su procedimiento".
- b. El vigente Decreto Ley 26017, Ley General de la Propiedad Industrial, señala en su artículo 26: "En lo que no esté específicamente previsto en esta ley regirá (...) el Código Procesal Civil, en cuanto sea aplicable a la propiedad industrial y a su procedimiento".
- c. Tanto ayer como hoy se ha reconocido al Código adjetivo aplicación supletoria al procedimiento administrativo marcario en lo que le sea aplicable. Nos preguntamos, ¿qué razón valedera hay para no aplicar a este último procedimiento la figura de la adhesión a la apelación contenida en la norma común procesal? Creemos que no existe ninguna. Abunda a nuestra opinión el hecho de que la sentencia de la Corte Superior no señale ninguna razón para justificar su criterio en el sentido que las normas del proceso jurisdiccional no son de aplicación al proceso administrativo industrial.

Creemos que este considerando de la sentencia en comentario tampoco se ajusta a derecho.

6. Capacidad de las personas jurídicas extranjeras : Reebok International Limited.

La sentencia que nos ocupa señala como otro considerando, que Reebok International Limited no tiene capacidad para actuar en el Perú porque no está inscrita en el Registro Público de Personas Jurídicas Peruanas. Disentimos de este criterio.

Reebok International Limited es una persona jurídica extranjera, constituida y domiciliada fuera del Perú. Por lo tanto, en lo que a su capacidad se refiere debemos estar a lo dispuesto por el Código Civil vigen-

te, Libro X del Derecho Internacional Privado, artículo 2073, que a la letra dice:

"La existencia y capacidad de las personas jurídicas de derecho privado se rigen por la ley del país en que fueron constituidas.

Las personas jurídicas de derecho privado constituidas en el extranjero son reconocidas de pleno derecho en el Perú, y se reputan hábiles para ejercer en el territorio del país, eventual o aisladamente, todas las acciones y derechos que les correspondan.

Para el ejercicio habitual en el territorio del país de actos comprendidos en el objeto de su constitución, se sujetan a las prescripciones establecidas por las leyes peruanas".

Resulta fácil apreciar que, en cuanto a la existencia y capacidad de las personas jurídicas extranjeras para actuar en nuestro país, la ley otorga dos tratamientos dependiendo de si su actuación se enmarca o no en su objeto social.

Para ejercer los actos propios de su objeto social, deben sujetarse a las normas de la ley peruana. Estas normas disponen entre otras cosas:

a. Aquellas que ejercen en el país los actos propios de su objeto social deben sujetarse a la ley peruana. Estas empresas deben necesariamente inscribirse en el registro de personas jurídicas, tal como lo dispone el artículo 2029 del Código Civil.

b. Aquellas empresas que no ejercen en el país en forma habitual los actos propios de su objeto social son "reconocidas de pleno derecho en el Perú y se reputan hábiles para ejercer eventual y aisladamente, todas las acciones y derechos que le correspondan".

Reebok International Limited es una persona jurídica cuyo objeto social es dedicarse a la comercialización de calzado, no al registro ni a la defensa de marcas. Por lo tanto, su intervención en el proceso de registro de la marca REEBOK iniciado por Fábricas Unidas de Calzado S.A., era uno eventual, no requiriendo para ello inscribirse previamente en el Registro Público de Personas Jurídicas Peruanas.

7. Validez del poder para actuar en el procedimiento administrativo de propiedad industrial.

La Sala Superior de Lima consideró que al no existir poder alguno inscrito en los Registros Públicos de Lima, en el cual Reebok International Limited facultara a sus representantes en el Perú a actuar en su nombre, en el procedimiento de registro de la marca REEBOK iniciado por una empresa peruana, estos representantes no tenían la calidad de tales.

La norma vigente en aquel tiempo, el Decreto Supremo No.001-71-IC/DS, disponía en su artículo 53:

"Para cualquier acto referente a la Propiedad Industrial, basta que conste de instrumento privado con firma legalizada por Notario. Los instrumentos otorgados en el extranjero, estarán legalizados por funcionario consular peruano. Tienen validez las copias fotostáticas de los instrumentos que reúnan los requisitos anteriores".

Concuerda con dicha norma la Directiva No.005-83 de la Dirección de Propiedad Industrial del ITINTEC, que estableció la validez de las distintas formas de mandato reconocidas en la legislación peruana para actuar en nombre y representación de personas jurídicas peruanas y extranjeras en los procedimientos administrativos de propiedad industrial. Se exigía sí que el mandato conste en documento otorgado bajo firma autenticada por Notario y, si era otorgada en el extranjero, sea legalizado por funcionario consular peruano.

La actual Ley General de la Propiedad Industrial, Decreto Ley 26017, va incluso más allá de las normas citadas y dispone en su artículo 14:

"Para el registro de cualquier acto referido a la propiedad industrial basta que conste por instrumento privado con firma legalizada por Notario, salvo que la Ley exija una formalidad mayor. Todo documento de poder requerido por la Ley, podrá constar en instrumento privado con firma legalizada por Notario. Los documentos otorgados en el extranjero estarán, además, legalizados por funcionario consular peruano. No será exigible la inscripción de los poderes en el Registro de Mandatos o en el Registro Mercantil. Con la presentación del poder de quien represente a una persona, quedará acreditada la existencia de ésta y su representación. El poder puede otorgarse después del depósito de la solicitud, siempre que el mandante ratifique expresamente la actuación del apoderado".

A la luz de las disposiciones citadas, debemos nuevamente señalar que no encontramos fundamento en los considerandos de la sentencia bajo análisis.

8. ¿El órgano jurisdiccional otorgó a la empresa peruana la propiedad de la marca REEBOK?

Creemos que no. El principal fundamento de nuestra posición es que la acción de amparo no otorga derechos. La acción de amparo defiende los derechos constitucionales previamente adquiridos por su titular de las violaciones que puedan sufrir los mismos. La acción de amparo es una de garantía, no una constituyente de derechos.

Enrique Chirinos Soto, al comentar la acción de amparo reconocida en la Constitución de 1979, señala: "Análogamente, mediante el Hábeas Corpus y la Acción de Amparo se presenta el ciudadano ante los tribunales y, a la manera del interdicto, demuestra que

uno o más de los derechos que la Constitución le reconoce, han sido violados. Así como los tribunales reponen al poseedor despojado en la posesión de lo que poseía, reponen o deben reponer al ciudadano que sufre lesión en sus derechos constitucionales. Así también, cuando hay amenaza para los derechos constitucionales, aunque la amenaza no se haya concretado, pero con tal que sea patente y cierta, el ciudadano puede presentarse ante los tribunales para que éstos dispongan el cese de la amenaza" (8).

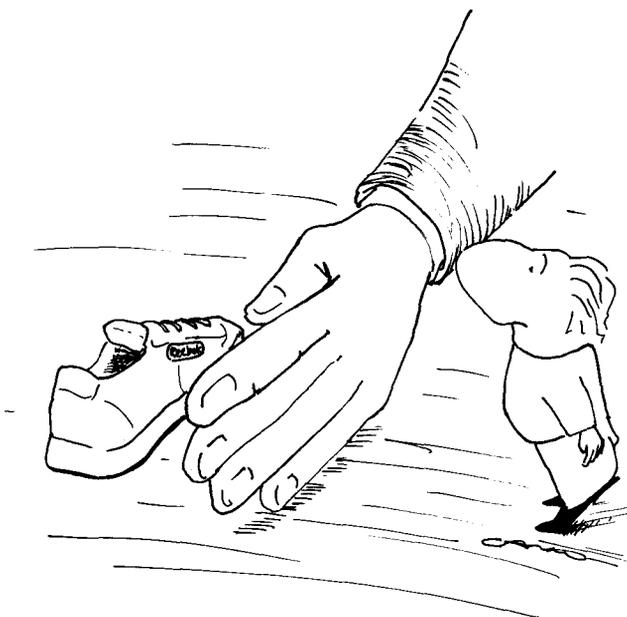
Más clara aun, es la Corte Superior de Justicia de Lima en la sentencia de fecha 02 de noviembre de 1988. Esta resolución declaró improcedente la acción de amparo interpuesta para proteger un derecho de propiedad, considerando que la calidad de propietario del accionante era cuestionada por el demandado, por lo cual no se había probado fehacientemente la existencia de un derecho garantizado por la Constitución que mereciera protección. La citada resolución expresamente señala entre sus considerandos los siguientes: "...que, tratándose de hechos que derivan del ejercicio del derecho de propiedad o de la posesión que ambas partes a su vez reclaman para sí, la vía pertinente no es la Acción de Amparo, que está reservada para aquellos casos de violación o amenaza de violación de Derechos Constitucionales en que debe acreditarse de manera indubitable la garantía afectada, sino es la vía paralela ante el mismo órgano jurisdiccional mediante el procedimiento que corresponda de acuerdo a la ley común, en el que las partes tengan la oportunidad de aportar las pruebas pertinentes en defensa del derecho que cada uno de ellos reclaman para sí".

Lo que el órgano jurisdiccional dispuso, como claramente se lee en la parte resolutive de la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, es una nulidad de actuados en el procedimiento de registro de la marca REEBOK iniciado por Fábricas Unidas de Calzado S.A. Esta nulidad comprende todo lo actuado en la segunda instancia administrativa y deja "subsistente y en todo su vigor" la Resolución Directoral No. 006593-DIPI, que concedió a la empresa peruana derechos sobre la marca REEBOK. Esto lo hace porque entiende que el derecho de la accionante a la marca REEBOK ha sido violado al permitirse intervenir en este procedimiento a Reebok International Limited y concederle la impugnación que planteó contra la Resolución Directoral mencionada.

De lo expuesto se desprende que el derecho de

Fábricas Unidas de Calzado S.A. a la marca REEBOK no ha sido sancionado por el Poder Judicial. Como quiera que el mejor derecho a la marca REEBOK no ha sido discutido en el órgano jurisdiccional, no existe cosa juzgada que declare como propietario del signo en cuestión a Fábricas Unidas de Calzado S.A.

Esto es importante: la propiedad de la marca REEBOK ha sido otorgada por un acto administrativo, por lo tanto la validez de este acto puede ser cuestionada por las vías pertinentes.



V. CONCLUSIONES.

1. La marca es un bien inmaterial que aplicado a un producto o servicio lo distingue de sus similares con los cuales compete. Su principal función es la diferenciadora, pero también cumple las de indicadora de procedencia, garantía de calidad y publicidad.
2. La marca notoriamente conocida es aquella que, debido al esfuerzo de su titular, ha adquirido un enorme prestigio entre el público y los medios comerciales. La marca notoria ejerce un enorme magnetismo comercial, atrae a los consumidores quienes se ven motivados a adquirir los productos o servicios que ésta distingue.
3. Resulta lógico que quien goza de los beneficios de poseer una marca notoria sea su titular. Debido a ello la protección que se otorga a la marca notoria se extiende

(8) CHIRINOS SOTO, Enrique. La Nueva Constitución al alcance de todos. Editorial Andina, Lima, 1979, pág. 357.

(9) Jurisprudencia. Revista del Diario Oficial "El Peruano". Edición correspondiente al 09 de enero de 1991.

a países en los cuales no fue registrada. Es un hecho comprobado que en todo el mundo existen personas que tratan de obtener derechos sobre marcas que conocen notorias y ajenas, para así lucrar engañando al consumidor. Debido a ello, la protección que se otorga a las marcas notorias se extiende a países en los cuales no fue registrada y a productos o servicios para los que no fue inscrita.

4. Contra la opinión de la Sala Superior en lo Civil de Lima, consideramos que:

a. Las resoluciones expedidas en primera instancia en el procedimiento administrativo de propiedad industrial sólo quedan consentidas si no se interpone contra ellas recursos impugnativos (reconsideración, apelación) dentro del plazo de quince días útiles. En consecuencia, la sentencia bajo análisis incurre en terrible error al considerar consentida la Resolución Directoral No. 006593-DIPI, pese a que fue impugnada dentro del plazo legal por Creaciones Bussem S.A., quien interpuso recurso de apelación y por Reebok International Limited, quien interpuso recurso de reconsideración.

b. Procede la adhesión a una apelación en el procedimiento administrativo de propiedad industrial.

c. Las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el extranjero demuestran su existencia y representación en el Perú para la realización de actos administrativos tendientes a adquirir u observar derechos de marcas mediante poder otorgado por firma legalizada.

5. Las acciones de amparo no constituyen derechos, sólo protegen derechos previamente constituidos. En consecuencia, el órgano jurisdiccional no ha otorgado la propiedad de la marca REEBOK a Fábricas Unidas de Calzado, sólo ha protegido de "supuestas violaciones" el derecho que dicha empresa obtuvo a la citada marca a través de la Resolución Directoral No. 0065-93, dictada por la Dirección de Propiedad Industrial.

6. El derecho de Fábricas Unidas de Calzado S.A. a la marca REEBOK nace de un acto administrativo. La Resolución Directoral No. 006593-DIPI, no constituye cosa juzgada. En consecuencia, puede este derecho ser anulado mediante el procedimiento administrativo pertinente. ¹⁸