



Autónoma
Universidad Autónoma del Perú

FACULTAD DE HUMANIDADES
CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO

TESIS

“LA INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL ANTE ACTOS DE INFRACCIÓN
SOBRE EL DERECHO DE MARCAS”

PARA OBTENER EL TÍTULO DE
ABOGADO

AUTOR

JANETH YISELA RAMOS CORZO

ASESOR

DR. LUIS ANGEL ESPINOZA PAJUELO

LIMA, PERÚ, NOVIEMBRE DE 2018

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a mis padres y a mi querida hija, quienes fueron pieza clave y motivo de superación

AGRADECIMIENTOS

Gracias a todas las personas que hicieron posible la realización de esta investigación.

RESUMEN

La presente tesis de investigación aborda el siguiente problema general: ¿Cómo interviene Indecopi ante los actos de infracción del derecho de marcas? Presenta como objetivo general: analizar la intervención de Indecopi ante los actos de infracción del derecho de marcas. Los métodos empleados para ello son el descriptivo y explicativo. A partir de los resultados que se obtuvo de la descripción, medición y explicación de los problemas que fueron motivos de la presente investigación, obtuvimos conclusiones acerca de dicha problemática, la cuales posteriormente posibilitarán hacer recomendaciones pertinentes al caso, las cuales nos faciliten reconocer las infracciones contra el derecho exclusivo de las marcas y el derecho de los titulares de este derecho.

Conclusiones y Recomendaciones, están de acuerdo a los objetivos planteados que permiten establecer en forma consciente en “la intervención del instituto nacional de defensa de la competencia de la protección de la propiedad intelectual”.

Palabras clave: intervención, infracción, derecho de uso exclusivo, derecho de marcas.

ABSTRACT

This thesis research addresses the following general problem: How involved Indecopi to acts of infringement of trademark law? Presents general objective: to analyze the intervention Indecopi to acts of infringement of trademark law. The methods used for this are the descriptive and explanatory. From the results obtained from the description, measurement and explanation of the problems were reasons for the present investigation, we obtained conclusions about this problem, the which then will enable we make recommendations to the case, which facilitate us to recognize violations against the exclusive right brands and the right of the holders of this right.

Conclusions and Recommendations are based on the stated objectives that establish consciously in "the intervention of the national institute of competition for the protection of intellectual property"

Keywords: action, breach, right of exclusive use of trademark law.

ÍNDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTOS

RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Realidad problemática	2
1.2. Formulación del problema	2
1.2.1. Problema general	2
1.2.2. Problemas específicos	2
1.3. Objetivos de la investigación	3
1.3.1. Objetivo general	3
1.3.2. Objetivos específicos	3
1.4. Relevancia de la investigación	3
1.4.1. Relevancia de la investigación	3
1.4.2. Importancia de la investigación	4
1.5. Limitaciones de la investigación	4

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO

2. Antecedentes relacionados con la investigación	6
2.1. Marco referencial	6
2.2. Marco Jurídico	11
2.3. Marco teórico científico	12
2.4. Marco histórico	16
2.4.1. Función indicadora de procedencia	17
2.5. Definición conceptual de la terminología empleada	18

CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo y Diseño de Investigación.....	36
3.1.1. Tipo de investigación.....	36
3.1.2. Diseño de investigación	36
3.2. Población y muestra	36
3.3. Hipótesis.....	36
3.4. Variables	37
3.5. Métodos e instrumentos de investigación.....	43
3.6. Análisis estadístico e interpretación de los datos	43

CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1. Resultados de la investigación	47
---	----

CAPÍTULO V DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Discusión.....	58
5.2. Conclusiones.....	59
5.3. Recomendaciones.....	60
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	61
ANEXOS	65

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Operacionalización de variables.....	41
Tabla 2	Respecto a la intervención de Indecopi ante los actos de infracción sobre el derecho de marcas usted considera que el rol que desempeña Indecopi es el adecuado	47
Tabla 3	Las sanciones impuestas por Indecopi son las más adecuadas según nuestro ordenamiento jurídico, usted esta:.....	48
Tabla 4	Considera usted que el rol de Indecopi desempeña en cuanto a las medidas correctivas carece de eficacia, usted esta:	49
Tabla 5	¿Usted considera que las multas impuestas por Indecopi son las adecuadas según los tipos de infracciones, usted esta.....	50
Tabla 6	Respecto a las infracciones del uso de marcas renombradas esta en contra de la buena costumbre, usted esta:.....	51
Tabla 7	Usted cree que la intervención de Indecopi es eficiente en cuanto a los actos de restricción de uso indebido de los signos distintivos, usted esta.....	52
Tabla 8	Considera que los actos de infracción al derecho de marcas son frecuentes, usted esta:	53
Tabla 9	Usted considera que Indecopi no aplica adecuadamente las normas al multar a los infractores, usted esta.....	54
Tabla 10	Respecto a la vulneración el derecho de las marcas renombradas usted considera que existe responsabilidad de Indecopi, usted esta....	55
Tabla 11	Respecto a la vulneración el derecho de las marcas renombradas usted considera que existe responsabilidad de Indecopi	56

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 2	47
Figura 2 Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 3	48
Figura 3 Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 4	49
Figura 4 Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 5	50
Figura 5 Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 6	51
Figura 6 Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 7	52
Figura 7 Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 8	53
Figura 8 Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 9	54
Figura 9 Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 10	55
Figura 10 Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 11	56

INTRODUCCIÓN

La razón de esta investigación está circunscrita al campo teórico y práctico, cuya necesidad está vinculada a la actualización científica, y como quiera que todo conocimiento científico está en constante cambio conforme al avance de la ciencia y tecnología, mediante el cual permite a través de los nuevos paradigmas, desarrollar determinadas investigaciones, tal es el caso de “Intervención del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad intelectual ante actos de infracción sobre el derecho de marcas”, trae como consecuencia posibles daños derivados hacia el derecho de marcas.

Cabe señalar que el sistema jurídico peruano se basa en el sistema constitutivo de derechos en materia de propiedad industrial, es decir es aquel derecho que tiene una persona sobre una marca, puesto que esta nace con el registro de esta.

Es por ello que la a autoridad administrativa (Indecopi) se encuentra encargada de efectuar dicho registro ya que tiene la obligación de analizar que el signo distintivo presentado cumpla con los requisitos de forma y de fondo requeridos en el ordenamiento jurídico nacional y comunitaria. Entre los requisitos de fondo tenemos que el signo debe cumplir, esencialmente, con poseer una aptitud distintiva.

Cabe resaltar la exigencia de la distintivita, ya que se encuentra presente en la norma como ausencia de la misma, puesto que la norma no se ocupa de desarrollar el derecho de marcas detalladamente si no que, por el contrario, especifica en qué casos se debe considerar que el signo distintivo debe ser denegado. Dentro de los supuestos de denegación, se considera que, en la práctica administrativa, la aplicación de dichas prohibiciones absolutas de registro (llamadas así por la doctrina al tratarse de condiciones inherentes al signo) ha generado cuestionamientos por parte de los particulares que buscan proteger su signo. Esto toda vez que muchos de los pronunciamientos emitidos por la primera instancia (la dirección de signos distintivos) ha llegado a la segunda y última instancia (la sala

de propiedad intelectual) para discutirse si efectivamente no se ha cumplido con el requisito de aptitud distintiva.

Si nos centramos detalladamente cuales son las causales específicas por las cuales ambas instancias no admiten la creación de los signos presentados a registro, tenemos que en la mayoría de casos se basan en que las denominaciones solicitadas son calificadas como descriptivas, es decir, informan acerca de cualidades del producto o servicio y no pueden ser otorgadas a un empresario en particular pues las mismas pertenecen al dominio público y, de concederse, se estaría afectando la competencia y en consecuencia sería una competencia desleal, colocándose en situación de desventaja al resto de comerciantes.

Cabe señalar, que dependerá de la apreciación subjetiva de la autoridad el determinar cómo entenderá el consumidor peruano el término presentado, cabe preguntarnos si los criterios que se están empleando son objetivos o si por el contrario existe un amplio margen de discrecionalidad, inclinándose la autoridad por realizar una interpretación restrictiva, excediendo la percepción del consumidor medio que tendría que regir el análisis, más aun considerando que el límite entre las denominaciones descriptivas con aquéllas que se aproximan al producto o servicio, sin llegar a describirlo, resultan sumamente débil. Nos referimos en concreto a los términos sugestivos y arbitrarios que, a pesar de contar con un nivel de distintividad menor o débil, sí son capaces de cumplir la función para la cual el signo está llamado.

En cuanto al tema, varios autores se han pronunciado y señalado sobre las dificultades que presenta el análisis. A manera de ejemplo, Otamendi (1984) nos dice que “deslindar el campo entre las denominaciones descriptivas y las sugestivas o evocativas no es fácil” (p. 103), así como Arena Lalín (1978) el cual señala que “es innegable que resulta difícil trazar la línea divisoria entre las denominaciones genéricas y las denominaciones altamente descriptivas” (p. 478).

Es por ello se considera establecer, a la luz de los pronunciamientos emitidos a nivel de Estados Unidos y de la Comunidad Andina, una respuesta jurisprudencial a la presente problemática a través de una elaboración conceptual de los tres principales supuestos de ausencia de distintiva marcaria: los signos genéricos, los descriptivos y los usuales. El presente trabajo se basará además en una revisión de casos del Indecopi para determinar si existen criterios al momento de aplicar esta prohibición absoluta de registro, de manera tal que predomine un estándar a la hora de decidir o si, por el contrario, se está produciendo un caos por parte de la autoridad a la hora del registro de la marca.

La investigación está estructurada de la siguiente manera:

Capítulo I: Incluye el planteamiento del problema, la situación problemática, la formulación de los problemas general y específicos, así como los objetivos generales y específicos. Asimismo, se menciona la justificación e importancia del trabajo, así como las limitaciones de la investigación.

Capitulo II: Incluye el marco teórico, los antecedentes del estudio, las bases teóricas y científicas y la definición de términos básicos.

Capitulo III: Incluye el tipo y diseño de investigación, la población y muestra, las hipótesis, las variables y su operacionalización, y los instrumentos utilizados en el trabajo de campo.

Capitulo IV: Incluye los resultados del trabajo de campo, como la encuesta a abogados y especialistas en derecho de familia.

Capítulo V: Incluye la discusión de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones.

CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Realidad problemática

En nuestra realidad podemos percibir la constante infracción contra el uso exclusivo del derecho de marcas en el entorno del distrito de San Juan de Miraflores, y no tan solo en este distrito sino en mucho distrito más de nuestro país.

Son muchos los retos que enfrentan el instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual (INDECOPI), ya que, a pesar de registrar una marca ante dicho instituto, se sigue vulnerando el derecho del uso exclusivo de una marca puesto que podemos ver mediante diferentes actos pues se infringe este derecho.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿De qué manera interviene el instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual ante los actos de infracción del derecho de marcas?

1.2.2. Problemas específicos

¿Cuáles son las intervenciones más importantes que realiza el instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual?

¿Cuáles son las infracciones más comunes o usuales en el uso exclusivo del derecho de marcas?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Determinar de qué manera interviene Indecopi ante los actos de infracción del derecho de marcas.

1.3.2. Objetivos específicos

Determinar cuáles son las intervenciones más importantes que realiza el instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual.

Determinar cuáles son las infracciones más comunes o usuales en el uso exclusivo del derecho de marcas.

1.4. Relevancia de la investigación

1.4.1. Relevancia de la investigación

El presente trabajo de investigación se justifica en el interés y preocupación de determinar las acciones que deben de tomar los titulares de una marca puesto que estos tienen el derecho del uso exclusivo de su propiedad. Es de suma importancia tener conocimiento sobre los daños que pueden ocasionar a un titular al vulnerar el derecho exclusivo de una marca puesto que como sabemos los creadores de una marca tiene una ganancia económica de su creación lo cual al ser vulnerada esta afecta su patrimonio.

Sobre el aspecto práctico, permitirá resolver el problema específico referente a la intervención de Indecopi, ante los actos de infracción sobre el derecho de marcas asimismo sobre su viabilidad práctica.

Los principales beneficiados, con la realización de la investigación, serán los titulares de derecho de las marcas, empresarios, etc. puesto que estos tendrán conocimiento del derecho que la ley les confiere ante el uso exclusivo de su marca.

En el aspecto metodológico nos permitirá realizar un análisis basado en la hermenéutica y los análisis jurídicos respectivos con el fin de consolidar la interpretación de la ley, la doctrina y la jurisprudencia para tratar de resolver nuestros problemas específicos planteados.

1.4.2. Importancia de la investigación

Este trabajo de investigación es de gran importancia ya que mediante el estudio realizado se puede indicar cuáles son los actos de infracción al derecho de marcas más y su uso exclusivo que el derecho reconoce a los titulares de esta propiedad industrial, como sabemos estos actos están en contra del ordenamiento jurídico y de las buenas costumbres, afectando economía del derecho del titular de la marca registrada.

El derecho de marca confiere a su titular el derecho de uso exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro es decir es necesaria que una marca sea registrada para que el titular pueda exigir sus derechos y beneficios de este

1.5. Limitaciones de la investigación

Dentro de las limitaciones que se presentaron para el desarrollo de este trabajo de investigación, se encuentran las dificultades en cuanto al material bibliográfico, debido a que se obtuvo:

- La presente investigación para su consolidación contó con un corto tiempo.
- La investigación solo se limitó a aspectos de infracción al derecho de las marcas.
- Limitaciones temporales para visitar las principales bibliotecas de universidades que han consolidado estudios interesantes sobre el tema como la PUCP, UNMSM, etc.

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2. Antecedentes relacionados con la investigación

2.1. Marco referencial

a) Antecedentes Nacionales

Peláez (2013) sostiene en su tesis para optar el grado de Magíster en propiedad intelectual y competencia, titulada “La protección de las imágenes en el internet desde la aplicación de la normatividad relativa al Derecho de autor” presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, concluye: en la era del entorno digital al que se enfrenta desde algunas décadas el Derecho de autor se hace necesario que se replanteen una serie de conceptos doctrinarios, legislativos y jurídicos que permitan la adecuación del derecho de autor a los nuevos desafíos con los que se viene enfrentando, para ello se requiere que esta modificación no se haga en forma opuesta o desconociendo los criterios tecnológicos, puesto que es precisamente la tecnología la que viene afectando al derecho de autor y también es ésta la que puede ayudar a su protección, por ejemplo con la implementación de medidas tecnológicas de protección que a la fecha se pueden aplicar sobre las obras.

La presente investigación, revela la situación del Derecho de autor en el siglo XXI, calificado como era informática, se expone que dicha era puede exponer a riesgos al derecho de marca, como también, puede contribuir en la búsqueda de su protección ante posibles transgresiones. Todo ello, con asistencia de las TICS y del campo del Derecho.

Quiroz (2003) sostiene en su tesis para optar el grado académico de Doctor en Derecho de autor, titulada “la infracción al Derecho de autor y el rol de Indecopi en su prevención” presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluye: Las modalidades más frecuentes de infracción a los derechos del autor de obras literarias son: la reproducción no autorizada, seguida del plagio, la usurpación de paternidad, y la reprografía, las que con mayor frecuencia se presentan y expanden en todo el país, constituyendo una verdadera amenaza a la actividad lícita de los editores, la creatividad de los autores y en contra del sistema económico del país. El libro pirata presenta características similares al original, en

cuanto al texto, al diseño, la portada, el color, el ISBN, e incluso el código de barras, agregándosele irónicamente la frase “prohibida su reproducción”. Lo cual puede ser corroborado con los datos que nos ofrecen la cámara peruana del libro y la Biblioteca Nacional, dado que el Perú a diferencia de otros países de la región ha reducido el número de títulos y ejemplares legalmente producidos; disminuyendo el monto de comercialización comparados con las ediciones piratas, que sí han incrementado considerablemente sus ventas. Este hecho ocasiona que los pocos libros que se producen legalmente, la piratería hace que un buen número de ejemplares no puedan venderse, y los editores se ven impedidos de recuperar la inversión realizada, al reducirse cada vez más el mercado para dar paso a la venta ilegal.

La presente investigación, permite conocer las modalidades de infracción del Derecho de autor en el Perú, respecto a obras literarias, se enfatiza que a causa de la piratería se impide vender libros producidos a cabalidad de Ley, por consiguiente, ha ocasionado la disminución de la comercialización legal de estos productos.

Camino (2016) sostiene en su tesis para optar el título de Abogado, titulada “La protección de la identidad del negocio: entre marcas y nombres comerciales” presentada en la Universidad de Piura, concluye: la marca y el nombre comercial son signos distintivos de distinta naturaleza, pero que sirven al empresario para que en la sociedad actual pueda darse a conocer. Ya sea a través del nombre comercial, mediante el cual da a conocer su local o establecimiento, o a través de la marca, mediante la cual da a conocer el(los) producto(s) o servicio(s) que ofrece. Sin embargo, esta relación no siempre va a resultar pacífica ya que pueden suscitarse conflictos entre ambos signos.

La presente investigación, revela la gran importancia de la marca como distintivo para los productos de una empresa; asimismo, expone que se propicia una serie de confrontaciones con el nombre comercial, al ser ambas prioridades en una sociedad empresarial.

Silva (2017) refiere en su tesis de Abogado titulada “Los criterios objetivos de aplicación de sanciones en materia de protección al consumidor: una correcta aplicación de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y predictibilidad”

presentada en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Perú), concluye: la protección de los derechos de los consumidores como función del Indecopi implica vigilar que la información en los mercados sea correcta, asegurar la idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada y evitar la discriminación en las relaciones de consumo; por lo que los consumidores cuando se encuentran ante la vulneración de sus derechos y concurra una infracción a cualquier norma en materia de protección al consumidor, existirán para ellos procedimientos a través de los cuales van a poder hacer valer sus derechos y lograr que se les repare el daño ocasionado.

La presente investigación, permite conocer la función de Indecopi, cual es de inspeccionar a los mercados a que actúen conforme a Ley, y a raíz de ello se brinde el servicio adecuado a los consumidores; en caso en que se vulnerase la norma u incurriese a la trasgresión los Derechos del consumidor, esta entidad podrá hacer resarcir los daños ocasionados por los terceros.

Rozas (2014) refiere en su tesis de Abogado titulada “eficacia del sistema de conciliación administrativa del Instituto Nacional de defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi”, presentada en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, concluye: los procedimientos conciliatorios (materia de estudio en la presente tesis) que fueron apertura dos ante la Oficina Regional de Instituto Nacional De Defensa De La Competencia y De La Protección De La Propiedad Intelectual - Indecopi de la ciudad del Cusco, tienen como característica principal una tendencia mayoritaria por parte de los actores en conflicto a llegar a acuerdos conciliatorios antes del inicio de una etapa contenciosa en la vía del procedimiento administrativo. Los resultados, de manera concluyente, demuestran que la posibilidad de arribar a acuerdos conciliatorios es mucho mayor ante el servicio de atención al ciudadano que ante la Comisión de Protección al Consumidor del instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual- Indecopi Cusco, lo que demuestra que la conciliación es más eficaz en la resolución de conflictos antes del inicio de una etapa adversaria.

La presente investigación, da a conocer el estudio realizado a las dos oficinas apertura dos en Indecopi, el cual hace referencia en que si existiese conflicto entre las partes (consumidor y mercado) Indecopi como Entidad de

defensa y protección; es el mismo que podrá intervenir con el método alternativo extrajudicial (la conciliación) el cual ha mostrado tener efectivos resultados en la resolución de conflictos antes de proceder con la etapa adversaria.

Camino (2016) refiere en su tesis de Abogado titulada “la protección de la identidad del negocio: Entre marcas y nombres comerciales”, presentada en la Universidad de Piura, concluye: Ante un nombre comercial no registrado que se asemeje a una marca cuya solicitud de registro se está planteando, el Indecopi ha resuelto que el uso es lo que permite al nombre comercial consolidarse como tal y mantener su derecho de exclusiva de tal manera que, en los casos de conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica. Contrario a esto, el TAJ sostiene que existe una fractura en la protección que la entidad peruana otorga al nombre comercial, puesto que no puede condicionarse dicha protección al análisis de la zona geográfica de influencia efectiva, ya que se estaría atentando contra el principio de protección de la actividad empresarial.

La presente investigación, permite conocer que al postular la protección a nivel nacional del nombre comercial siempre y cuando se mantenga en su uso. Además, para propiciar la seguridad jurídica se considera que sería necesaria constituir el registro, a la par de aplicar a los registros de los nombres comerciales la figura de la cancelación por falta de uso.

b) Antecedentes Internacionales

Gómez, Ponce y Salamanca (2011) en su tesis para obtener el grado de licenciado(a) en ciencias jurídicas, titulada “El Derecho de marcas y su incidencia en la protección de las pequeñas y medianas empresas” presentada en la Universidad del Salvador, concluye: El Derecho de marcas, es el conjunto de Derechos que protegen a las marcas, definida estas como el signo o conjunto de signos susceptibles de representación gráfica, que incluye palabras, nombres de personas, dibujos, letras, números, sonidos, la forma del producto, con el fin de ser adecuado, para poder distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. Los Derechos marca torios no poseen un gran desarrollo y difusión, y son

solo conocidos solo por una pequeña parte de los empresarios de El Salvador, ya que si bien es cierto se encuentran tutelados en la Ley de marcas y otros signos distintivos, no se han desarrollado a gran escala programas que difundan los procesos de protección de estos Derechos.

La presente investigación, señala que el Derecho de marca en el Salvador, se encuentra regulado en la Ley de marcas y otros signos distintivos, más no se le brinda relevancia ni la protección jurídica adecuada. Pues, no basta con la promulgación de una Ley para asegurar su acatamiento, sino, se requiere de su praxis y cumplimiento a cabalidad para evitar que sea letra muerta.

Santisteban (2014) refiere en su tesis previo a conferirle en el grado académico y título de Licenciado en ciencias jurídicas y sociales, titulada “efectos jurídicos que genera la inscripción de las marcas comerciales” presentada en la Universidad Rafael Landívar, concluye: La jurisprudencia en materia marcaria es fundamental para la interpretación y aplicación de la Ley de propiedad industrial en materia de prohibiciones absolutas, relativas y criterios de confusión entre marcas registradas y solicitadas, aunque por tratarse en materia civil de juicio sumario legalmente no existen más que criterios doctrinarios judiciales.

La presente investigación, evidencia la relevancia de la jurisprudencia en la propiedad industrial de Colombia y el amparo del Derecho de marca, puesto que sirven como precedentes para la correcta aplicación de la Ley en caso de infracciones; sin embargo, por la naturaleza de su materia, solo se brinda importancia a las interpretaciones judiciales.

Solórzano (2010) refiere en su tesis para optar el grado de licenciatura en Derecho, titulada “La marca notoriamente conocida en el sistema marcario costarricense y la necesidad de protección de la marca registrada” presentada en la Universidad de Costa Rica, concluye: El Derecho marcario tiene sus bases en dos pilares fundamentales: la protección de los intereses del titular o empresario y la protección de los intereses del consumidor. Ambas partes deben tomarse en cuenta como dos caras de la misma moneda, por lo que la protección de uno de ellos no debe ir en detrimento del otro. Costa Rica posee una abundante base legal para la determinación y la protección de las marcas notorias. No obstante, las principales limitaciones se encuentran en el procedimiento probatorio, que aún

adolece de inconsistencias por parte de funcionarios y litigantes. El vacío legal que existe con respecto a la maca renombrada la hace altamente vulnerable a ser aprovechada por terceros de mala fe.

La presente investigación, reconoce la importancia del Derecho de marca tanto en el consumidor, como en el comerciante. Asimismo, revela que Costa Rica presenta una amplia protección legal de las marcas notorias (marcas conocidas solo por el sector de consumidores), dejando de lado el amparo de las marcas renombradas (marcas que gozan de popularidad en el público general). Por ende, la Legislación de Costa Rica, debe enfatizar la seguridad jurídica de las marcas renombradas, a fin de contribuir con el desarrollo comercial y jurídico de su sociedad.

Gómez (2010) sostiene en su tesis de Doctorado titulada “La infracción de la marca comunitaria: problemas de coexistencia con los Derechos Nacionales” presentada en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), concluye: La excesiva dilación en el proceso de creación del sistema de la marca comunitaria, el cual se prolongó durante más de treinta y cinco años, influyó negativamente en el debilitamiento del principio de autonomía. Si bien en un momento inicial la aplicación del Derecho nacional suponía únicamente la aplicación de seis Derechos nacionales de marcas, la extraordinaria evolución de la Unión Europea ha ocasionado que en la actualidad resulten de aplicación hasta veinticinco Derechos nacionales de marcas.

La presente investigación, permite reconocer que a causa de la tarde llegada del proceso de creación al Derecho de marca se incurrió en la deficiencia aplicación del principio de Autonomía. Y hoy en día gracias a la evolución de la Unión Europea se está aplicando una mayor cifra de Derechos Nacionales a comparación de sus inicios.

2.2. Marco Jurídico

Jurisprudencia

El TC ha emitido varias resoluciones teniendo en cuenta los derechos de infracción al derecho de marcas, en la que considera, los principios de territorialidad

principio registrales constitutivos de derecho basándose en el artículo 65 de la Constitución Política del Perú:

a. Principio de territorialidad que rige el derecho de marca

Mediante este principio se opone al registro de la marca de “hotel carrera”, puesto que ya existe una marca registrada con el nombre de “hoteles carrea” en la frontera de Lima y Chile, por lo que se pretende la oponibilidad, ya que este nombre o signo distintivo ya es conocido y cuenta con un registro constitutivo de derecho el cual excluye a cualquier persona de utilizar el nombre o signo distintivo pues que al usar esta marca, muy similar a la primera, recaería en una confusión para el público.

b. Principio de registrales constitutivos de derecho

Mediante este principio como lo señala el ordenamiento jurídico se busca proteger a la persona que ha registrado la marca como suya es decir la persona que goza con los beneficios de la titularidad de derecho, el mismo que podrá ejercer cuando su derecho se vea vulnerado por terceros.

2.3. Marco teórico científico

Se ha vuelto más que normal natural que los consumidores confíen plenamente en los productos y servicios comercializados bajo una misma marca presenten determinados niveles de calidad y que éstos se mantengan a través del tiempo. Aunque, si se tiene en cuenta que la marca indica una determinada procedencia empresarial, cabe esperar, en términos prácticos, que los productos señalados con una misma marca presenten estándares homogéneos y constantes de calidad.

Esto constituye un verdadero reto o “deber” del empresario para no defraudar a sus clientes.

Este deber empresarial o económico, sin embargo, cabe señalar, no se traduce en una obligación jurídica de que el titular de la marca garantice que todos los productos signados con la marca producida por él o por un tercero con su consentimiento ostenten niveles homogéneos de calidad que dispone: “En caso de licencia de marcas, el licenciante responde ante los consumidores por la calidad e idoneidad de los productos o servicios licenciados como si fuese el productor o prestador de éstos.”

Esta norma tiene el rol de exigir niveles homogéneos de calidad en cada uno de los productos designados con una misma marca, sino que tiene como fin, a mi criterio, regular un caso específico de responsabilidad extracontractual: aun cuando el titular de la marca (licenciante) no haya generado el daño, pues este tendrá la obligación como si fuese el productor o prestador de los productos o servicios licenciados, respectivamente.

Claro está, que las marcas de certificación, en el que la inobservancia de las reglas de uso autorizadas o toleradas por el titular puede originar la cancelación del registro de la marca de certificación. Uno de los puntos más importantes de la regla de uso es, justamente, la calidad de los productos y servicios para los que van dirigidos

Ahora bien, hoy en día las diferencias entre productos y servicios de distintas empresas son cada vez más sutiles. Debido a que los procesos de producción son cada vez más similares y porque el Derecho de la competencia está informado por el principio de la libre imitación. De ahí la importancia del valor agregado y, sobre todo, la razón del afán de las empresas por consolidar la imagen de la marca y posicionarse como líder.

Sin embargo más allá de esas pequeñas diferencias en aspectos tan distintos según el producto o servicio de que se trate la textura, el color, la originalidad, la duración, el sabor, la fragancia, la rapidez, la seguridad, la puntualidad, etc. no se puede negar que la calidad de un determinado producto o servicio, distinguido con la marca, puede generar una serie de expectativas en los consumidores de tal razón, que terminan siendo decisivos en su elección en cuanto a los productos que ofrece el mercado.

Distinción de productos y servicios

La función primordial y necesaria de la marca distinguir un producto o un servicio de otros en el ya mencionado mundo mercantil. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar libre su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. Es habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rótulo que lleve el producto, su envase o envoltorio y, si no es así, el consumidor podrá preguntar el dato al comerciante. Pero es una información extraña a la marca, aun cuando puede suceder, como ya se mencionó antes, que la marca esté formada por el nombre del fabricante.

Puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá como referencia para que el comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio que otra vez antes adquirió.

El sistema atributivo

El correspondiente sistema atributivo es una facultad que tiene el Estado conforme al sector de las referencias en función del reconocimiento de las marcas, siendo así es importante destacar que se buscan determinadas características las cuales tienen que diferenciarse de otros productos y que el Estado tiene que individualizar la correspondiente atribución de esa denominación vinculado al ámbito jurídico.

El valor de la marca no registrada

Como se indica en el párrafo anterior no significa que la marca no registrada, esté totalmente desprotegida. Por el contrario, en muchos casos se ha reconocido valor a la marca usada frente a una que es registrada con posterioridad. Se ha sostenido reiteradamente que este criterio, que en todo caso la población establece la protección de dicha marca la que está en función del conocimiento y reconocimiento de la comunidad en forma general y por ende se ha dado a conocer la misma que merece el reconocido valor de dicha marca.

En estos casos los tribunales no siempre recurrieron a la Ley de marcas para decidir en favor de la marca no registrada. Lo hicieron apelando a los principios generales del Derecho, puesto que no reconoce valor a los actos inmorales o contrarios a las buenas costumbres.

El uso sin registro ha sido un motivo fundamental para oponerse con éxito al registro de una marca solicitada con posterioridad puesto que, para servir de base para anular una marca registrada, también posterior, y también para rechazar con éxito una oposición deducida a la solicitud de su registro.

Queda claro que el uso, mediando la oposición al mismo, no tiene ninguna validez y no genera ningún derecho en favor de quien lo ha realizado. Tampoco puede tener valor alguno el uso de una marca confundible con otra anterior registrada, ya que ello implicaría desconocer el derecho exclusivo de una marca legalmente registrada y en consecuencia lo único que generaría sería confusión para el público.

La Ley de marcas reconoce, aunque en forma indirecta, valor a la marca usada no registrada. Lo hace al permitir que la oposición al registro o al uso de alguna sea efectuada por quien tiene un interés legítimo. Me refiero más adelante a los supuestos que pueden satisfacer el interés legítimo, entre los que está la defensa de una marca.

La imitación de una marca ajena es sin duda una acción fraudulenta. El mismo que es diseñado para engañar al consumidor, para confundirlo. En definitiva, un fraude. Si esa marca ajena está registrada, el remedio legal lo brinda la Ley de marcas. Pero si no hay registro previo y hay una intención dolosa de confundir, que se manifiesta en la imitación o falsificación de la marca que otro usa, entonces el remedio. Por ello se tiene claro que la Ley de marcas es un instrumento más para combatir actos de competencia desleal. Una de las categorías típicas de actos de competencia desleal es la que comprende los actos de confusión, que abarcan no

sólo los de confusión marcaria, sino también los de confusión a través de designaciones, estilos comerciales, publicidad, etc.

La marca de hecho puede ser también invocada como sustento para la obtención de una orden de cese de uso temporal o provisional que prevé el art. 50 del ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio). En el caso "Lionel", el titular de la marca de hecho "Gloria", con la que distinguía juguetes, solicitó se aplicara esta norma del ADPIC y se ordenara el cese de uso de idéntica marca usada para distinguir idénticos productos. El titular de "Lionel" había solicitado el registro de su marca, y habiéndose retirado una oposición a su registro todo hacía suponer que sería registrada. El tribunal hizo lugar a la petición y ordenó la medida. En el fallo se reconoce que el que la marca no estuviese registrada "no significa en absoluto que el titular de una marca de hecho efectivamente explotada y a cuyo amparo se ha formado una clientela y que esta carezca por completo de protección frente a una conducta reprochable de un competidor, consistente en el ilegítimo uso de la misma marca para obtener un lucro indebido y confundiendo a la clientela, pero finalmente se recurre al ADPIC de manera novedosa y por cierto procedente.

La contundencia de esta conclusión permite entender que en supuestos en los que se repita esta conducta ilícita, aun en ausencia de un trámite de registro, avanzado o no, se ordenará igual medida. Después de todo, la protección es para la marca usada que tiene una clientela. Y ésta no depende de la existencia de una solicitud marcaria.

2.4. Marco histórico

Origen de la función de la marca

Con el tiempo se entendió que la marca identificaba la procedencia del producto. Asimismo, servía para que el público consumidor supiera quiénes eran los distintos fabricantes de cada producto. En el siglo pasado en los EE.UU. de América una marca no era lo que hoy es en el comercio.

Hoy en día este concepto de la función que cumple ha quedado superado. La marca no distingue origen. Es más, la gran mayoría del público ignora quién es el fabricante de los productos que adquiere. Desde luego existen casos en los que la marca está formada o constituida por el nombre del fabricante. Entonces la marca identificará también el origen del producto, pero esta función será secundaria.

Se debe tener en cuenta que es muy común que sean varios y diferentes los fabricantes de productos y prestatarios de servicios que los distinguan con las mismas marcas. Esto es posible a través de la concesión de licencias y de franquicias en estos supuestos los "orígenes" pueden ser muchos y la marca una sola.

Esta esperanza o idea del comprador puede inclusive ser equivocada, toda vez que el titular originario de la marca la haya vendido a un tercero. O bien, como dije recién, haya autorizado su uso a otros dentro del mundo comercial.

Esto no supone que el comprador deje de creer que todos los productos o servicios con una misma marca tengan un mismo origen, aunque no sepa de quien se trata. El comprador entiende que la misma marca está relacionada con un mismo origen, aun cuando sea un licenciado el que haya lanzado el producto o servicio al mercado.

2.4.1. Función indicadora de procedencia

Se sabe que la marca cumple una función indicadora de procedencia ya que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio, distinguiéndolo del de sus competidores en el mercado.

En una etapa preindustrial, la producción y comercialización de bienes era severamente controlada por los gremios, generando un mercado donde el uso de la marca tenía alcances muy limitados. Debido a aquella etapa los intereses de los artesanos o comerciantes no dependían de un mercado de libre competencia, sino de la estructura corporativa de los gremios

La función indicadora de origen empresarial ha sido por muchos años la única función reconocida a la marca desde el punto de vista jurídico. Puesto que,

en su importancia, que en algunos países la cuestión de la transmisión de la marca estuvo conectada por buen tiempo con la función indicadora del origen empresarial: para preservar el cumplimiento de esta función no se permitía la transmisión de la marca de manera independiente de la empresa, sino juntamente con ella. No obstante, hoy en día la autonomía de la marca con respecto a la empresa está fuera de toda duda y se ha impuesto el sistema de la libre cesión de la marca. Así, el artículo 161 de la Decisión 486 establece que: “Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece”.

2.5. Definición conceptual de la terminología empleada

Derecho de marcas

Definición

Es importante establecer que las marcas vienen a ser un aspecto fundamental para los sujetos que logran crear o edificar un producto en donde se tienen que tener presente que el Estado debe proteger la creación y el desarrollo en un mantenimiento de dicho producto o así mismo también podemos hablar de servicios esto contribuye a que dichos sujetos o personas que innovan o crean una nueva forma de generar servicios o productos, estos siempre estén en una perfección, toda vez que van a ser reconocidos por el Estado y asimismo la población va consumir o va a servirse de dicho producto masivamente por el hecho de tener una calidad en el servicio que se brinda la cual es identificada con dicha marca, esto también contribuye al Estado toda vez que generara mayores ingresos tributarios asimismo al sector privado porque buscara que los jóvenes puedan innovar determinados productos y que ellos van a ser protegidos por el Estado para que no sean vulnerados sus derechos por terceros que puedan comercializar algo que no han producido en consecuencia con la protección que le puede brindar el Estado al individuo que establecido o creado una marca por el servicio o producto creado, estaremos en una sociedad más justa donde se incentive a la formación y la educación del respeto de los derechos del ciudadano.

Si nos remontamos a la historia de las marcas, tenemos que las mismas han sido empleadas desde tiempos inmemoriales. Uno de los primeros usos que se les dio a las mismas en América del Norte fue el de identificar la pertenencia del ganado a un determinado criador (dueño). En un momento inicial, dicho símbolo sería una forma de impedir que los bienes de un comerciante se confundan con los de otro, pero, una vez que el animal entrase al comercio, la identificación pasaría a informar sobre el origen del bien. Si retrocedemos algunos años, tenemos que en Egipto se han encontrado vasijas de adobe en las cuales figuraban inscripciones conocidas como jeroglíficas. En Grecia, los artistas igualmente utilizaban símbolos para distinguir sus producciones. Probablemente, la mayor cantidad de casos provengan de Roma en donde el comercio era abundante, empleándose signos para distinguir desde productos comestibles tales como vinos y quesos, hasta ladrillos empleados en construcciones militares.

En la edad media aparecieron las House Marks conocidas hoy en día como familias de marcas, las cuales, como su nombre lo indica, servían para identificar los bienes pertenecientes a un hombre que hubiese contraído matrimonio, procediendo a formar un hogar. En dicha época, la sanción por usar fraudulentamente una marca era la pena de muerte. Es en esta época en la que se configura la doctrina del common law y se contempla en distintas legislaciones a lo largo del mundo el concepto de marca, pero no como es entendida en la actualidad. Sobre la definición de la marca, podemos comenzar señalando que la misma se encuentra comprendida dentro de la categoría de los signos distintivos, los cuales han sido entendidos por distintos estudiosos en la materia dentro del conjunto de los bienes inmateriales. Son varias las teorías que se han formulado en torno a la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales en general y de las marcas en particular. Debido a su recurrencia en la doctrina nos interesa mencionar dos de las mismas: la teoría del derecho de propiedad y la teoría de los bienes inmateriales.

Es sobre este punto que la teoría de la propiedad se distingue de, por ejemplo, la teoría de la personalidad, pues la primera entiende al bien sobre el que recae como un *quid externus* mientras que la segunda identifica al bien con los

derechos que le son propios a la persona tales como la integridad, la dignidad y la reputación.

A propósito de la teoría de los bienes inmateriales hablaremos de bien inmaterial para referirnos a una creación intelectual que, perteneciendo a uno de los tipos de creaciones intelectuales tutelables, sea tutelada por el ordenamiento jurídico considerado, tutela que a su vez se coordina con la conversión de la creación intelectual en un bien inmaterial individualizado conforme a una especial normativa, distinta, después, para los diversos tipos de creaciones intelectuales tutelables.

Defensas relacionadas con el propio registro

Recurso de reconsideración

La oficina de propiedad intelectual (la oficina de patentes y marcas) puede considerar que la solicitud de registro de marcas presentada no es registrable, por similitud con otras, por ser genérica, o famosa en el exterior o por alguna otra razón. El recurso de reconsideración es un servicio que ofrece marcaría, con el fin de que la oficina de patentes y marcas aclare, modifique o revoque la resolución y acoja a tramitación la solicitud de registro de marca.

Defensa por oposición de terceros

Una vez que la oficina de patentes y marcas aprueba la solicitud para su trámite, ésta debe publicarse en el órgano oficial que señala la ley para estos efectos, con el objeto de que terceros interesados presenten sus oposiciones a las solicitudes de registro. En caso de que tengan objeciones disponen de un plazo para presentar una oposición al registro de la marca. La defensa por oposición consiste en presentar un escrito con los argumentos de defensa de la solicitud de registro a fin de que la marca sea otorgada.

Defensas relacionadas con el registro de terceros

Oposición a solicitud de marca presentada por un tercero

Marcaria.com vigilará las solicitudes de registro de marcas presentadas y publicadas por terceros que puedan perjudicar a un cliente que tenga una marca ya registrada o esté en trámite de serlo. La oposición a la solicitud de registro de marca de un tercero consiste en presentar un escrito ante la oficina de patentes y marcas exponiendo los fundamentos legales por los cuales la solicitud de marca no debe ser concedida.

Apelaciones

Las resoluciones de la oficina de patentes y marcas detalladas en los puntos anteriores son apelables y pueden ser interpuestos por la parte que se siente perjudicada con el fallo.

Marcas de productos

Originariamente las marcas fueron concebidas para distinguir los productos de un fabricante de los de sus competidores. Hay quienes remontan esta costumbre hasta 5000 años a.C., antigüedad que se le atribuye a objetos de alfarería que llevaban signos que los identificaban. Es posible que en algunos casos estos signos hayan identificado la propiedad del objeto que permanecía en posesión de su dueño y no el origen del producto que era vendido. De todas formas, hay acuerdo y conclusiones entre quienes han estudiado el tema que ya en Pompeya se utilizaban las marcas para identificar al fabricante y a su origen del producto. Es así, que estos signos fueron denominados marcas de fábrica.

En el siglo XIX nace la marca de comercio. La ley francesa de 1858 introduce la protección de la marca de comercio.

También se ha comentado de la marca de agricultura, la cual es usada por el agricultor para indicar el origen de los productos de sus cultivos semillas, plantas, cereales, frutas, etcétera. Las marcas tienen su razón de ser en tanto exista comercio. Si no hay intercambio de productos no hay necesidad de marcas. De la

misma manera que es difícil imaginar un sistema comercial evolucionado sin marcas.

Lo cierto es que las diferentes categorías mencionadas carecen hoy de otro sentido que el académico. Las marcas distinguen productos y son indispensables en el comercio. Poco importa si ésta es propiedad del fabricante, del comerciante, del agricultor o de alguien que ha autorizado su uso a un tercero. Ya vimos cómo esta función y rol de distinguir el producto es primordial.

El nombre o designación distingue a los competidores, no dice quién es el que desarrolla la o las actividades. La marca de servicio nos dice qué es, identificar a un servicio uniformemente prestado a través del tiempo, tal como una marca de producto distingue a un producto y no a quien lo fabrica.

Marcas colectivas

La marca colectiva, como su nombre lo indica, es una marca que es propiedad de muchos. O más bien, de una organización, una cooperativa, por ejemplo, cuyos miembros la pueden utilizar. Este uso podrá efectuarse en la medida en que los miembros respeten las condiciones establecidas para el uso por esa organización.

La marca colectiva está formada por un signo al igual que cualquier marca. Es una marca diferenciada por la forma en que será usada y por la característica de su titular. Es perfectamente posible en nuestro país que una organización registre una marca y luego autorice el uso de la misma a distintas personas que se atengan estrictamente a las reglas que la organización establezca. Quien use la marca sin respetar esas reglas se transformará en un infractor que puede ser perseguido criminalmente. El art. 7º bis del Convenio de París sólo se refiere a colectividades, pero ello no impide que cualquier tipo de organización colectiva pida tal registro, ya que, la Ley de marcas no lo prohíbe y, como dije recién, la marca es un signo distintivo igual que cualquier otro.

Marcas de certificación

La marca de certificación es el signo que puede aplicarse sólo a los productos que han sido sometidos a un determinado control de calidad. Desde luego, este control será impuesto por el titular de la marca que permitirá que sea usada por todos aquellos que respeten las normas por él impuestas.

El uso facultativo

La Ley de marcas no impone la obligación de usar una marca cuando se comercialice un producto o preste un servicio para distinguirlos. En este sentido no hay obligatoriedad en el uso de marcas. Tampoco prevé la ley que el uso pueda ser impuesto en circunstancia alguna.

Territorialidad

El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial peruano. Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país.

Derechos que confiere

La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. Éste es sin duda el derecho más importante que confiere el registro marcario.

La marca registrada es una propiedad para su titular y como tal puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien. Puede ser libremente transferida, o bien su uso puede ser autorizado o licenciado a terceros a título gratuito u oneroso. La autorización de uso a través de contratos de licencia o de franquicia (*franchising*) es una forma muy habitual de explotación marcaria que permite al titular de la marca una difusión que en muchos casos él solo no podría lograr.

Duración

La marca registrada dura diez años. Su duración puede ser menor si antes del mencionado plazo se extingue por nulidad, caducidad y, obviamente, también por renuncia.

La responsabilidad y el derecho comercial en el Perú

Daños patrimoniales

Conforme lo hemos explicado, el titular de una goza de la patente de invención de un derecho de exclusividad sobre el signo o la invención, estando facultados a impedir su uso a terceros sin su autorización.

Por lo tanto, el derecho de marcas sufre perjuicio por el simple hecho de que un tercero utilice una marca idéntica o similar o el invento patentado sin su consentimiento. Ese uso indebido constituye de por sí el perjuicio mismo, ya que lesión jurídica fundamental consiste en el ejercicio indebido de un derecho perteneciente en forma exclusiva a su titular, quien es el interesado en determinar oportunidad y el modo en que utilizara su marca o su invento patentado como las autorizaciones de uso que confiere a terceros.

¿Cuáles son los daños que puede sufrir el propietario de una marca o de una patente en caso de infracción?

a. Pérdidas económicas, derivadas de la cantidad de productos de los que se han privado comercializar, como resultado directo del uso ilegal realizado por el infractor. El titular de la marca o ha perdido ingreso de dinero, han dejado de vender su producto, beneficiándose el usurpador en forma ilegítima.

b. Daño a la reputación o al prestigio de la marca (podría extenderse al caso de los inventos), cuando el consumidor cree que el producto adquirido o que el servicio prestado con la marca de infracción es legítimo y atribuye al titular de la marca de la mala calidad. Este daño puede provocar graves consecuencias. La destrucción del buen nombre y prestigio de una marca puede, con el transcurso del tiempo, ocasionar la

desaparición del producto o servicio del mercado motivado por la pérdida de la clientela. Esto es más factible si el mercado es inválido con falsificación de pésima calidad.

c. Frustración de negocios (lucro cesante), que se traduce en la ganancia que ha dejado de obtener el titular de la marca, como consecuencia de la violación del derecho de exclusividad.

En relación con los bienes inmateriales, deseamos destacar que el perjuicio ocasionado se manifiesta preferente en la forma de un lucro cesante que la de un daño emergente.

La infracción a una marca no consiste en la destrucción de la etiqueta sobre la cual se figura dichas marcas; los actos de vulneración del derecho de marcas se traducen en el uso de dichos activos intangibles sin autorización de su titular. La continuación interrumpida de la infracción provoca la permanente pérdida de futura clientela (la ya ganada y la que eventualmente podría estar interesada en el producto o servicio marcado o en el producto o procedimiento).

En relación con la clientela ganada, pues tal como adelantaremos que el consumidor defraudado en sus expectativas podría no podría volver adquirir nunca más un producto creyendo que fue adquirido de su legítimo titular.

En relación con la clientela potencial, en virtud de que al existir en el mercado de productos o servicios marcados si legítimamente o un producto que es una copia del patentado, ello atomiza la preferencia de dichos consumidores que se inclinarían masivamente por los productos legítimos en caso de no existir la infracción al derecho de exclusividad.

Por ello, enfatizo que el perjuicio se manifiesta más en el lucro cesante, puesto que los casos que hemos enumerado consisten en una ganancia futura que no ha llegado a ser obtenida. Este lucro cesante tiene su correlato en la pérdida de ventas.

Acción por infracción a los derechos del titular de una marca

La segunda forma de proteger nuestra marca es la posibilidad de denunciar a las personas que, sin nuestra autorización, utilizan marcas idénticas o similares a la nuestra para distinguir los mismos o similares productos o servicios. Esta acción se realiza presentando una denuncia ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI. Además, la persona que inicia o va a iniciar una acción por infracción, puede pedir a la Oficina de Signos Distintivos que ordene una serie de medidas para evitar que se cometa o que se continúe cometiendo la infracción. Estas medidas pueden ser cautelares, cuando se dictan antes o durante el trámite de la denuncia, o definitivas cuando se dictan luego que se declara fundada la denuncia.

Ejemplos de dichas medidas son las siguientes:

1. Cese inmediato de los actos infractores;
2. retiro del mercado de los productos infractores;
3. suspensión de la importación o exportación de los productos infractores;
4. cierre temporal o definitivo del establecimiento del infractor. Una vez que tenemos una resolución (decisión) favorable por parte del Indecopi, podemos acudir al Poder Judicial para solicitar una indemnización por los daños y perjuicios que nos pudiera haber causado la conducta infractora.

Entonces, es muy conveniente que registremos nuestras marcas antes de usarlas, porque esa es la única manera de protegerlas, convirtiéndonos en sus únicos dueños.

Pero antes de presentar la solicitud de registro de nuestra marca, debemos tener en cuenta que ésta:

1. Debe cumplir con los requisitos que establece la ley; y

2. No debe estar dentro de las prohibiciones de registro que la ley establece

El derecho de marcas y el régimen legal

El registro de marcas está a cargo de la dirección de signos distintivos del Indecopi. Para el registro de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas y marcas de certificación, debe tenerse en cuenta los siguientes requisitos:

- Presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente (uno de los cuales servirá de cargo). Se debe indicar los datos de identificación del solicitante (incluyendo su domicilio para que se le remitan las notificaciones).
- En caso de contar con un representante, se deberá indicar sus datos de identificación y su domicilio será considerado para efecto de las notificaciones. Consecuentemente, será obligatorio adjuntar los poderes correspondientes.
- Indicar cuál es el signo que se pretende registrar. Si éste posee elementos gráficos se deberá adjuntar su reproducción (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de ancho y a colores, si se desea proteger los colores).
- Determinar expresamente cuáles son los productos, servicios o actividades económicas que se desea registrar, así como la clase o clases a la que pertenecen (clasificación de Niza).
- En caso de tratarse de una solicitud multiclase, los productos o servicios se deben indicar agrupados por clase, precedidos por el número de clase correspondiente y en el orden estipulado por la clasificación de Niza de ser necesario, se deberá manifestar la prioridad que se reivindica. En esta situación particular, se adjuntará la copia de la solicitud cuya prioridad se invoca, certificada por la autoridad que la expidió, de ser el caso, traducida al español.

- Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo es equivalente al 14.46% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada. El monto (S/. 534.99 nuevos soles) se cancelará en la Caja del Indecopi. Por cada clase adicional, el pago del derecho de trámite será de S/. 533.30, cuyo costo es equivalente al 14.46% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
- Se deberá tener en cuenta, además, ciertos requisitos adicionales en los siguientes supuestos:
 1. Marcas colectivas y Marcas de certificación: se acompañará también el Reglamento de uso correspondiente.
 2. Nombre comercial: se señalará fecha de primer uso y se acompañará los medios de prueba que la acrediten para cada una de las actividades que se pretenda distinguir.
 3. Lema comercial: se indicará el signo al cual se asociará el lema comercial, indicando el número de certificado o, en su caso, el expediente de la solicitud de registro en trámite.
 4. El usuario deberá considerar que existen ciertos requisitos mínimos que debe cumplir una solicitud de registro para que se le asigne fecha de presentación. Así, si en la solicitud no se consigna alguna de las siguientes informaciones:
 5. Los datos de identificación del solicitante, o de la persona que presenta la solicitud, que permitan efectuar las notificaciones correspondientes.
 6. La marca cuyo registro se solicita.
 7. La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro o;
 8. El pago de las tasas respectivas.
 9. Se le otorgará un plazo de sesenta (60) días hábiles para subsanar los incumplimientos.

10. Si se remedian tales omisiones, para efectos jurídicos se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la cual se hubieren completado dichos requisitos.

Si no se cumple con el requerimiento formulado, la solicitud de registro se tendrá por no presentada y se dispondrá su archivamiento.

11. Una vez presentada la solicitud (es decir, habiéndose asignado fecha de presentación para efectos jurídicos), la dirección tiene un plazo de 15 días hábiles para realizar su examen formal.

12. Considerando los demás requisitos (documento de poder, indicación de la clase, precisión o exclusión de productos o servicios, entre otros), si fuera el caso, la dirección notificará al solicitante para que cumpla con subsanar las omisiones, otorgándole para ello un plazo de sesenta (60) días hábiles, contados desde el día siguiente de recibida la notificación.

13. De no cumplirse con dichos requerimientos en el plazo establecido, se declarará el abandono de la solicitud y se dispondrá su archivamiento.

14. Una vez completados los requisitos en el plazo establecido, se otorgará la orden de publicación, con lo cual deberá acercarse a las oficinas del diario oficial El Peruano y solicitar su divulgación por única vez. Se debe indicar que el costo de la misma debe ser asumido por el solicitante.

15. Si se solicita el registro de una misma marca en diferentes expedientes y con relación a diferentes clases, se podrá pedir la emisión de una sola orden de publicación (que contenga todos los pedidos) dentro de los 10 días siguientes a la presentación de las solicitudes. En caso contrario, se emitirán órdenes de publicación independientes.

16. Dentro del plazo de 30 días hábiles de recibida la orden de publicación, el solicitante debe realizar su divulgación en el diario oficial El Peruano.

17. El solicitante podrá ceder los derechos sobre una solicitud en trámite. Para ello, deberá presentar el documento en el que conste la cesión con su firma debidamente legalizada. Cuando la cesión sea efectuada por una persona natural, se deberá presentar una declaración jurada con firma legalizada de bien propio de libre disposición o, de ser el caso, el consentimiento del cónyuge.

Si después de notificada la resolución, el solicitante deseara presentar un recurso de reconsideración, de apelación o adhesión, dispondrá de un plazo máximo de 15 días útiles desde la fecha en que dicha resolución le fue comunicada.

La solicitud de marcas y el procedimiento de registro de las marcas

Presentación de solicitud de registro de marca

Debe realizarse cumpliendo con las formalidades legales respectivas. Junto a esto, deberá acreditarse el pago de las tasas respectivas, y de ser aplicable, señalar la prioridad que se reivindica mediante la presentación de una fotocopia de la solicitud cuya prioridad se invoca, certificada por la autoridad competente, y traducida al español, en su caso.

Examen de forma

Se realiza dentro de los quince días posteriores a la fecha de presentación de la solicitud de marca. Si la solicitud cumple con los requisitos formales respectivos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente.

En caso de presentar errores u omisiones, el solicitante deberá subsanarlos, teniendo para esto un plazo de sesenta días. En caso de no enmendarse estos errores en el plazo señalado, la solicitud de marca se entenderá abandonada.

Si se cumple con el requerimiento de subsanar tales omisiones dentro del plazo legal establecido para ello, se considerará como fecha de presentación de la solicitud, aquella en la cual han quedado subsanados dichos errores.

Publicación

Una vez que se han cumplido los requisitos formales de la solicitud presentada, la Dirección ordenará la publicación de esta.

El plazo

Para efectuar la publicación es de treinta días hábiles, contado desde el día siguiente de notificada la orden de publicación. En caso de no efectuarse la publicación en este plazo, la solicitud de marca se entenderá abandonada.

Oposición

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud, quien tenga legítimo interés podrá formular oposición, la cual deberá cumplir con los requisitos legales que para este trámite ha establecido la ley. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

El solicitante tendrá un plazo de treinta días para responder de esta oposición. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.

Resolución

Si no se hubieren presentado oposiciones, o si ya venció el plazo para contestar las oposiciones formuladas, se examinará si el signo solicitado a registro reúne los requisitos de registrabilidad establecidos por la ley.

En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Defensas relacionadas con el propio registro

Recurso de reconsideración

La oficina de propiedad intelectual (la oficina de patentes y marcas) puede considerar que la solicitud de registro de marcas presentada no es registrable, por similitud con otras, por ser genérica, o famosa en el exterior o por alguna otra razón. El recurso de reconsideración es un servicio que ofrece Marcaria, con el fin de que la oficina de patentes y marcas aclare, modifique o revoque la resolución y acoja a tramitación la solicitud de registro de marca.

Defensa por oposición de terceros

Una vez que la oficina de patentes y marcas aprueba la solicitud para su trámite, ésta debe publicarse en el órgano oficial que señala la ley para estos efectos, con el objeto de que terceros interesados presenten sus oposiciones a las solicitudes de registro. En caso de que tengan objeciones disponen de un plazo para presentar una oposición al registro de la marca. La defensa por oposición consiste en presentar un escrito con los argumentos de defensa de la solicitud de registro a fin de que la marca sea otorgada.

Normas Nacionales del Derecho de Marcas

En esta sección se presentan los textos completos de las normas vigentes en materia de propiedad industrial, en particular sobre el Derecho Marcario, las que son aplicables a los procedimientos que administra la Dirección de Signos Distintivos.

- **Decreto Legislativo 823. Ley de Propiedad Industrial**

Art. 128.- Se entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, entre ellos los siguientes:

- a. Las palabras reales o forjadas o las combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas;
- b. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos y sonidos;
- c. las letras, los números, la combinación de colores;
- d. las formas tridimensionales entre las que se incluyen las envolturas, los envases, la forma no usual del producto o su presentación; y,
- e. cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

- **Decisión 486. Régimen Común Sobre Propiedad Industrial**

Art. 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a. Las palabras o combinación de palabras;
- b. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c. Los sonidos y los olores;
- d. Las letras y los números;
- e. Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f. La forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g. Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los
- h. Apartados anteriores

Normas Internacionales

- **Convenio de París**

Para la Protección de la Propiedad Industrial / Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

- **ADPIC**

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio / Organización Mundial de Comercio (OMC).

- **Arreglo de Lisboa**

Convenio relativo a la Protección de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional / Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

- **Reglamento del Arreglo de Lisboa**

Reglamento del Arreglo de Lisboa para la Protección de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. (Texto en vigor desde el 01 de abril de 2002).

Convención de Washington

Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.

Derecho exclusivo

Indecopi: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual

OMC: Organización Mundial del Comercio.

ADPIC: Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo y Diseño de Investigación

3.1.1. Tipo de investigación

- **Explicativo:** esta tesis que presento dará a conocer la intervención de Indecopi ante los actos de infracción sobre el derecho de marcas en el distrito de San Juan de Miraflores-Lima Sur.
- **Descriptiva:** se explicará las dificultades por la que están pasando los titulares de derecho de la marca, puesto que como hemos visto hay constantes actos de infracción hacia este derecho.

3.1.2. Diseño de investigación

No experimental

Descriptivo y explicativo

3.2. Población y muestra

Población: Operadores del derecho del distrito.

Muestra: Para probar esta tesis se realizó una encuesta 10 operadores legales.

3.3. Hipótesis

3.3.1. Hipótesis general

- Existe deficiencia en la actuación de Indecopi frente a la infracción del derecho de marcas.

3.3.2. Hipótesis específica

- Con el uso exclusivo del derecho de marcas, se determinan infracciones comunes o usuales

3.4. Variables

3.4.1. Variable Independiente

Intervención de Indecopi

- **Indicadores**
 - a. Sanciones efectivas
 - b. Multas a los infractores
 - c. Medidas correctivas

3.4.2. Variable dependiente

Infracción del derecho de marcas

- **Indicadores**
 - a. Uso de margas renombradas.
 - b. Uso de los lemas comerciales.
 - c. Uso de signos distintivos.

3.4.3. Definición de Variables

- **Intervención de Indecopi**

El Indecopi es ese árbitro que el mercado requiere para funcionar leal y honestamente en el Perú. En tanto árbitro, el Indecopi está en el "partido" no para decidir quien juega mejor ni qué jugador debe anotar los goles, sino para garantizar que el juego sea leal y limpio. La decisión de quién juega mejor y quién hace los goles está en manos del sector privado, de la misma manera como el partido está en manos de los jugadores. Un buen árbitro cumple con su papel

cuando tiene que intervenir lo menos posible. Sacar una tarjeta amarilla pretende corregir conductas contrarias a las reglas pres establecidos para que el partido continúe. El buen árbitro permite que la creatividad y la habilidad afloren en el juego; así también el Indecopi busca que la eficiencia y la imaginación afloren en el mercado por iniciativa propia de los consumidores y de los empresarios.

El Indecopi reúne bajo su competencia aspectos muy diversos, aunque siempre unidos por el común denominador de la defensa del consumidor, la tutela del libre mercado y la protección de las creaciones intelectuales. La promoción de los derechos de los consumidores es un objetivo primordial en el actuar del Indecopi, ya que la aplicación estricta de las normas de libre competencia garantiza a éstos la posibilidad de elegir entre productos de calidad a precios competitivos determinados por la oferta y la demanda y no de manera artificial.

Como entidad reguladora realiza, además, una labor permanente de monitoreo de mercados, asumiendo como premisa que son los consumidores y proveedores -antes que el propio Estado -los verdaderos protagonistas de la economía. Son ellos los que deciden, a través del libre juego de la oferta y la demanda, qué producir, cómo producir y a qué precios producir, permitiendo que la libre iniciativa privada se desenvuelva de tal modo que se logre el mayor beneficio para los usuarios y los consumidores.

De esta manera el Indecopi cumple con una función de promoción para el desarrollo de los diferentes mercados en el Perú. La creación de un entorno competitivo busca el fortalecimiento de las actuales empresas y la creación de otras nuevas cuyos objetivos sean fundamentalmente la eficiencia, la productividad y la competitividad. En este sentido, una labor fundamental del Indecopi es institucionalizar en todos los niveles de la sociedad peruana una

auténtica cultura de mercado. Para ello, existe un compromiso de difusión y educación de las reglas básicas del sistema de libre mercado y de los principios que ayudan a impulsarlo y consolidarlo.

Para cumplir sus fines, el Indecopi fue concebido como un ente autónomo y técnico. Sus procedimientos de análisis y resolución de casos se basan en visiones modernas y en estándares aceptados internacionalmente. Pero, además, debe mantener autonomía respecto a intereses políticos, económicos y particulares. Esto permite que sus decisiones corrijan deficiencias en el mercado sin distorsionar ni afectar su buen funcionamiento.

En este contexto, es fundamental que los procedimientos y técnicas de investigación utilizadas muestren transparencia, independencia, profesionalismo y eficacia. Ello conduce, por un lado, a que los proveedores cumplan espontáneamente las reglas del mercado teniendo claro que el ente regulador actuará decidida y eficazmente al sancionar cualquier infracción. De otro lado, lleva a que los consumidores tengan confianza en el sistema al saber que sus derechos e intereses están adecuadamente garantizados. De allí el compromiso y vocación de servicio de los funcionarios del Indecopi y la necesidad de contar con profesionales de prestigio que hagan suyas las normas éticas que inspiran a la institución. El resultado final es una mayor dinámica en el mercado, permitiendo que éste genere beneficios para todos y, con ello, una legitimación de las reformas, así como un mayor desarrollo económico del país.

Infracción

Se denomina infracción a algún tipo de incumplimiento de una norma o ley en una sociedad determinada, que supone el traspaso de un límite permitido y que constituye su concreción un peligro potencial para uno mismo o para terceros. En la mayoría de los casos, las infracciones se sancionan de manera administrativa, y pueden tener responsabilidades civiles o penales para quien la realiza.

En cuanto a las infracciones realizadas hacia el derecho de uso exclusivo de marcas podemos señalar que el instituto nacional de defensa de la competencia de la propiedad intelectual es el competente para conocer esta materia ya que este instituto se encargara de velar y proteger los derechos de los titulares registrados quienes pueden ejercer su derecho de parte y denunciar ante Indecopi cuando se vulnere o transgredan sus derechos tal como lo menciona nuestro ordenamiento jurídico.

Tabla 1

Operacionalización de variables

Variable	Dimensiones	Indicadores	Ítems
Independiente	Roles de INDECOPI	Sanciones efectivas	1. ¿Usted considera que el rol que desempeño Indecopi es el adecuado?
Dependiente	Infracción del derecho de marcas	Multas a los infractores	2. ¿Las sanciones impuestas por Indecopi son las más pertinentes o adecuadas?
		Medidas correctivas	3. ¿cree usted que el rol que Indecopi desempeña en cuanto a las medidas correctivas es eficaz?
		Uso de marcas	4. ¿Usted considera que las multas

notorias	impuestas por Indecopi son las adecuadas según los tipos de infracciones?
Uso de los lemas comerciales	<p>5. ¿Considera usted que el rol de INDECOPI es deficiente en cuanto al uso de lemas comerciales?</p> <p>6. ¿Cree usted que las infracciones del uso de marcas renombradas están en contra de las buenas costumbres?</p> <p>7. ¿Usted cree que la intervención de Indecopi es eficiente en cuanto a las multas realizadas acerca del uso indebido de los signos distintivos?</p>
Uso de signos distintivos	<p>8. ¿Usted considera que los actos de infracción al derecho de marcas son frecuentes?</p> <p>9. ¿Usted considera que Indecopi no aplica adecuadamente las normas al multar a los infractores?</p> <p>10. ¿Por qué cree usted que se vulnera el derecho de las marcas renombradas?</p>

3.5. Métodos e instrumentos de investigación

3.5.1. Métodos de investigación

El presente proyecto de investigación recurrirá al empleo de análisis de documentos, encuestas e investigación de campo (visitas a especialistas en materia de propiedad industrial), para determinar los actos de infracción sobre el derecho de marcas.

3.5.2. Instrumentos de investigación

El presente proyecto de investigación recurrirá al empleo de los instrumentos de fichas de información.

La recolección de datos se realizó mediante la utilización de las siguientes fuentes documentales:

- a. Expedientes relacionados con infracciones al Derecho de marcas y jurisprudencias de la materia.

3.6. Análisis estadístico e interpretación de los datos

Análisis estadístico de los datos

Para organizar estadísticamente los datos obtenidos de la aplicación de los análisis de documentos, es decir de la información obtenida, se aplicarán las fórmulas estadísticas para que en relación a las variables de nuestra investigación podamos arribar a conclusiones necesarias y válidas para confirmar nuestras hipótesis.

Asimismo, se recurrirá al apoyo de software de manejo estadístico como lo es Excel 2010 de Microsoft Office, y el programa SPSS para Windows 7;

las mismas que servirán para obtener los resultados y el análisis propio de las conclusiones de la investigación.

Cuestionario aplicado a profesionales

El cuestionario se aplicó a 10 profesionales (entre abogados investigadores y docentes universitarios) que tienen más de 5-10 años de experiencia en el campo del derecho.

- Ítem ¿Considera que el rol que desempeño Indecopi es el adecuado?
- Ítem ¿Las sanciones impuestas por Indecopi son las más pertinentes o adecuadas?
- Ítem ¿cree usted que el rol que Indecopi desempeña en cuanto a las medidas correctivas es eficaz?
- Ítem ¿Usted considera que las multas impuestas por Indecopi son las adecuadas según los tipos de infracciones?
- Ítem ¿Considera Usted que el rol de Indecopi es deficiente en cuanto al uso de lemas comerciales?
- Ítem ¿Cree Usted que las infracciones del uso de marcas renombradas están en contra de las buenas costumbres?
- Ítem ¿Usted cree que la intervención de Indecopi es eficiente en cuanto a las multas realizadas acerca del uso indebido de los signos distintivos?

- Ítem ¿Usted considera que los actos de infracción al derecho de marcas son frecuentes?
- Ítem ¿Usted considera que Indecopi no aplica adecuadamente las normas al multar a los infractores?
- Ítem ¿Por qué cree usted que se vulnera el derecho de las marcas renombradas?

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1. Resultados de la investigación

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se acude al empleo de técnicas de investigación como el instrumento de expedientes y jurisprudencias. A través de la aplicación del cuestionario, se busca ya resueltos por Indecopi los cuales dan a conocer las situaciones en las que se encuentran los titulares del derecho de marcas ante los actos de infracción.

Tabla 2

Respecto a la intervención de Indecopi ante los actos de infracción sobre el derecho de marcas usted considera que el rol que desempeño INDECOPI es el adecuado

	%
Totalmente de acuerdo	20%
Parcialmente de acuerdo	50%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	30%
En desacuerdo	0%
Totalmente en desacuerdo	0%
Total	100%

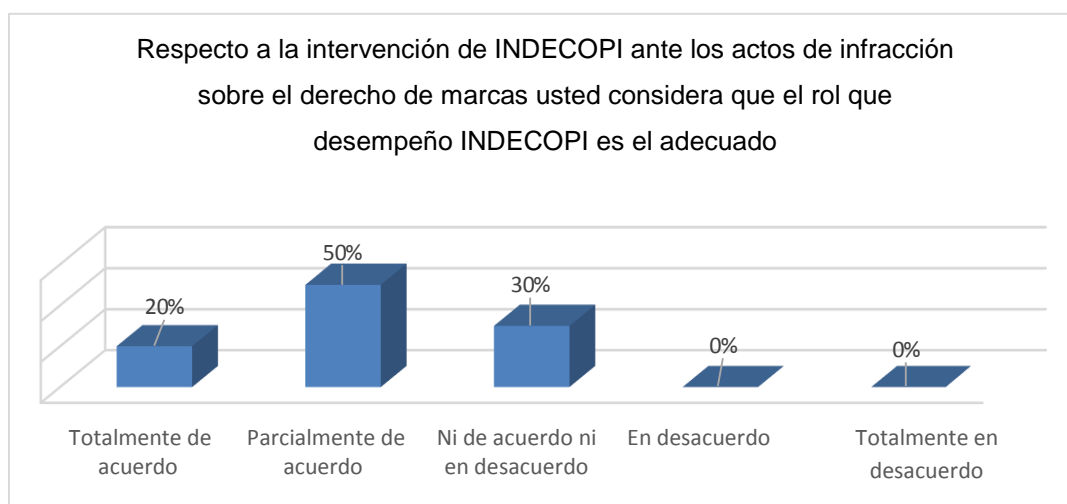


Figura 1. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 2

Interpretación: En la figura 1 el 20% de profesionales considera que están totalmente de acuerdo respecto a la intervención de Indecopi ante los actos de infracción sobre el derecho de marcas usted considera que el rol que desempeño

Indecopi es el adecuado,30% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 50% está parcialmente de acuerdo.

Tabla 3

Las sanciones impuestas por Indecopi son las más adecuadas según nuestro ordenamiento jurídico, usted esta:

	%
Totalmente de acuerdo	40%
Parcialmente de acuerdo	40%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	20%
En desacuerdo	0%
Totalmente en desacuerdo	0%
Total	100%

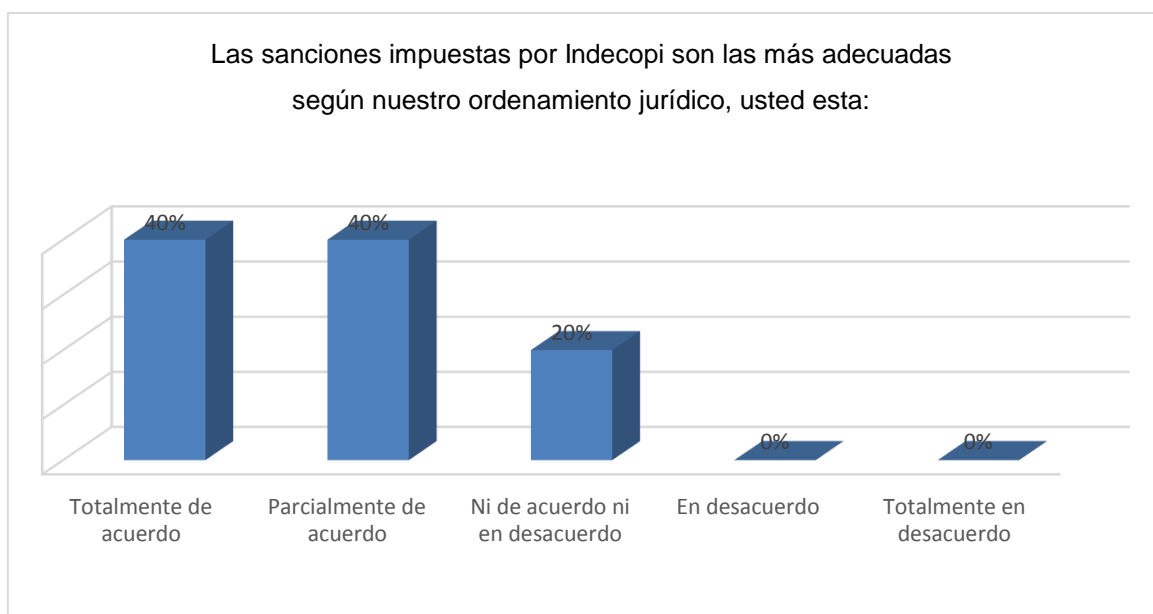


Figura 2. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 3

Interpretación: En la figura 2 el 40% de profesionales considera que están totalmente de acuerdo respecto a la sanción de Indecopi son impuestas por Indecopi son parcialmente adecuadas el 40%es el adecuado, 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 50% está parcialmente de acuerdo.

Tabla 4

Considera usted que el rol de Indecopi desempeña en cuanto a las medidas correctivas carece de eficacia, usted esta:

	%
Totalmente de acuerdo	70%
Parcialmente de acuerdo	30%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	40%
En desacuerdo	0%
Totalmente en desacuerdo	0%
Total	100%

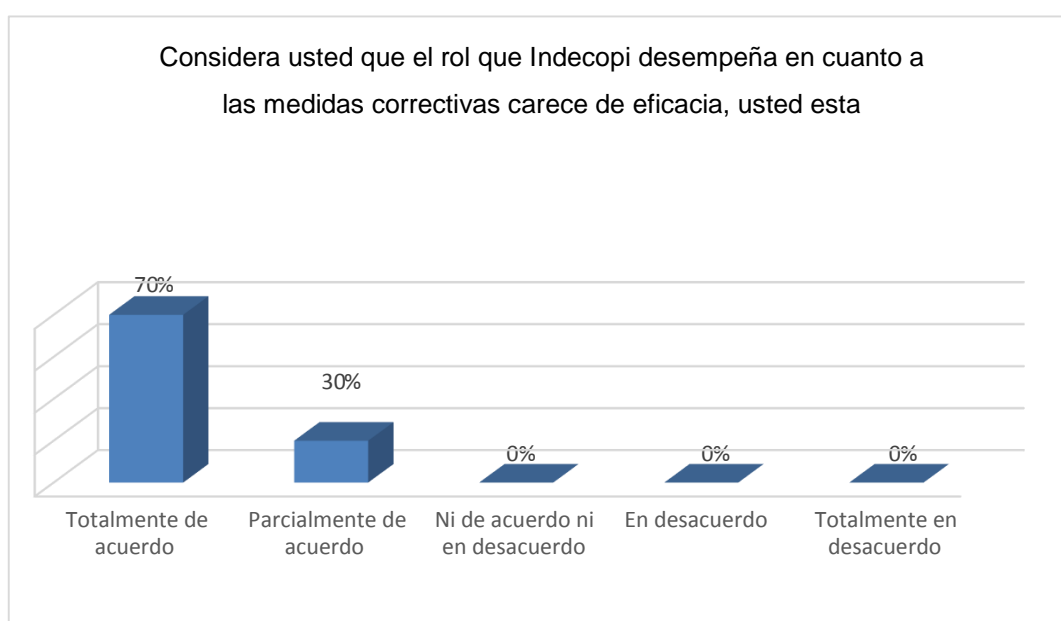


Figura 3. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 4

Interpretación: En la figura 3 el 70% de profesionales considera que están totalmente de acuerdo respecto al rol que Indecopi desempeña en cuanto a las medidas correctivas carecen de eficacia, el 30 % está parcialmente de acuerdo

Tabla 5

¿Usted considera que las multas impuestas por Indecopi son las adecuadas según los tipos de infracciones, usted esta

	%
Totalmente de acuerdo	40%
Parcialmente de acuerdo	50%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	10%
En desacuerdo	0%
Totalmente en desacuerdo	0%
Total	100%

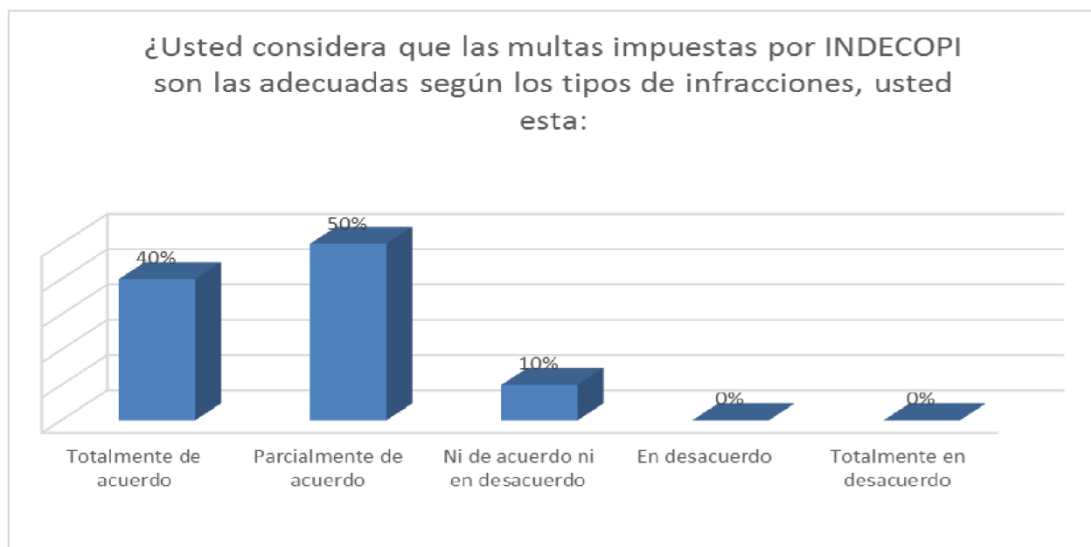


Figura 4. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 5

Interpretación: En la figura 4 el 50% de profesionales considera que están parcialmente de acuerdo respecto las multas impuestas por Indecopi son las adecuadas según los tipos de infracciones el 40 % está totalmente de acuerdo.

Tabla 6

Respecto a las infracciones del uso de marcas renombradas está en contra de la buena costumbre, usted esta:

	%
Totalmente de acuerdo	80%
Parcialmente de acuerdo	20%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	40%
En desacuerdo	0%
Totalmente en desacuerdo	0%
Total	100%

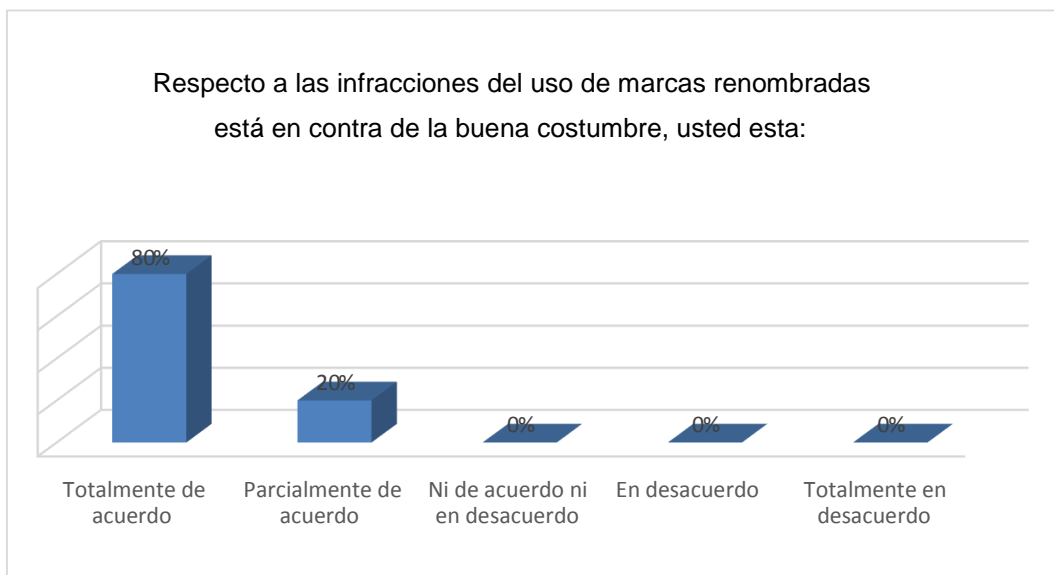


Figura 5. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 6

Interpretación: En la figura 5 el 80% de profesionales considera que están totalmente de acuerdo respecto a las infracciones del uso de marcas renombradas está en contra de la buena costumbre, el 20% está parcialmente de acuerdo.

Tabla 7

Usted cree que la intervención de Indecopi es eficiente en cuanto a los actos de restricción de uso indebido de los signos distintivos, usted esta:

	%
Totalmente de acuerdo	40%
Parcialmente de acuerdo	30%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	30%
En desacuerdo	0%
Totalmente en desacuerdo	0%
Total	100%

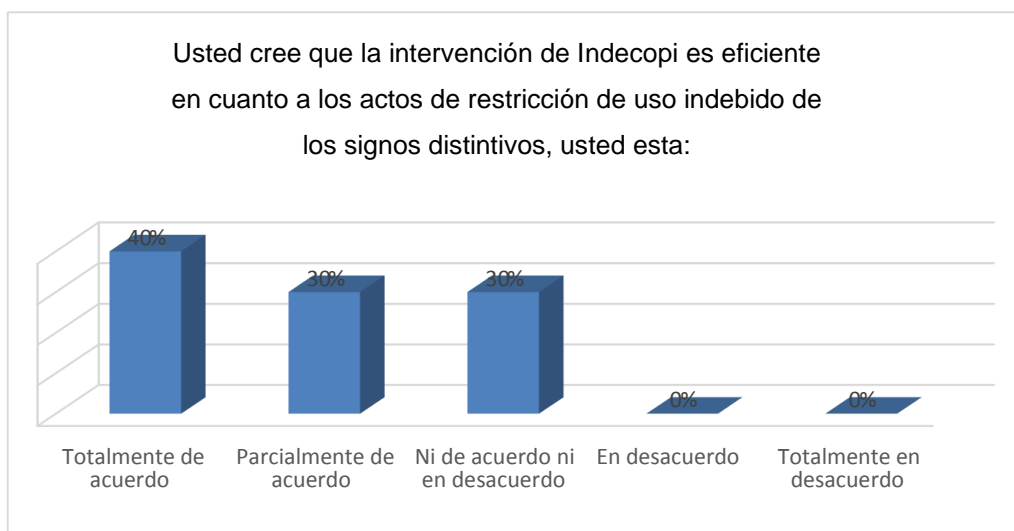


Figura 6. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 7

Interpretación: En la figura 6 el 40% de profesionales considera que están totalmente de acuerdo respecto a. la intervención de Indecopi es eficiente en cuanto a los actos de restricción de uso indebido de los signos distintivos, el 30% está parcialmente de acuerdo, el 30% está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Tabla 8

Considera que los actos de infracción al derecho de marcas son frecuentes, usted esta:

	%
Totalmente de acuerdo	100%
Parcialmente de acuerdo	0%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	0%
En desacuerdo	0%
Totalmente en desacuerdo	0%
Total	100%

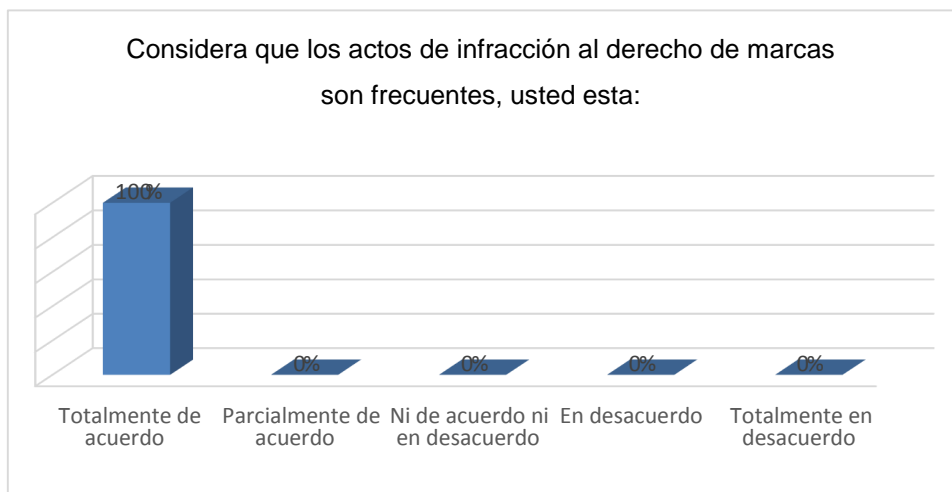


Figura 7. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 8

Interpretación: En la figura 8 el 100% de profesionales considera que están totalmente de acuerdo en cuanto a los actos de infracción al derecho de marcas son frecuentes.

Tabla 9

Usted considera que Indecopi no aplica adecuadamente las normas al multar a los infractores, usted esta

	%
Totalmente de acuerdo	70%
Parcialmente de acuerdo	20%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	10%
En desacuerdo	0%
Totalmente en desacuerdo	0%
Total	100%

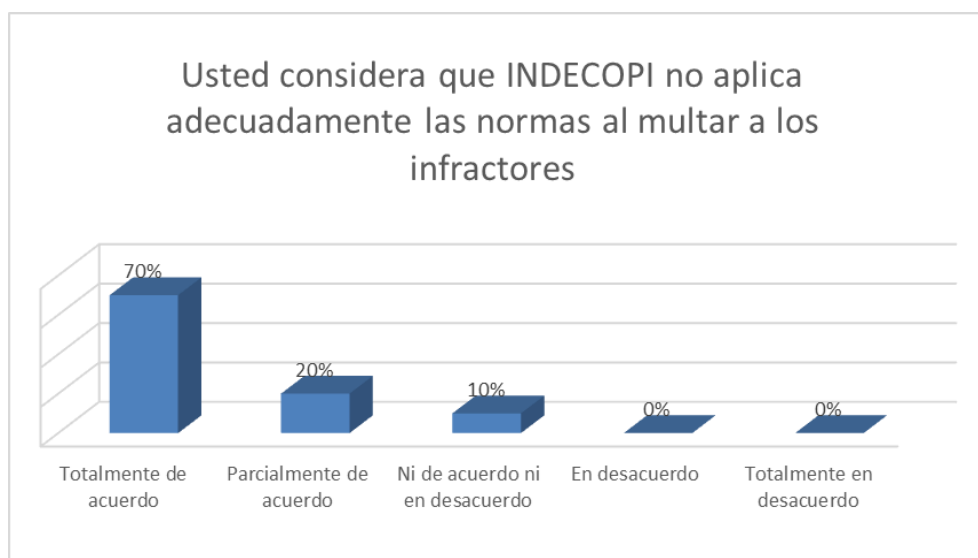


Figura 8. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 9

Interpretación: En la figura 9 el 70% de profesionales considera que están totalmente de acuerdo en cuanto a que Indecopi no aplica adecuadamente las normas al multar a los infractores, el 20% está parcialmente de acuerdo, ni en acuerdo ni desacuerdo el 10%.

Tabla 10

Respecto a la vulneración el derecho de las marcas renombradas usted considera que existe responsabilidad de Indecopi, usted esta

	%
Totalmente de acuerdo	70%
Parcialmente de acuerdo	30%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	0%
En desacuerdo	0%
Totalmente en desacuerdo	0%
Total	100%

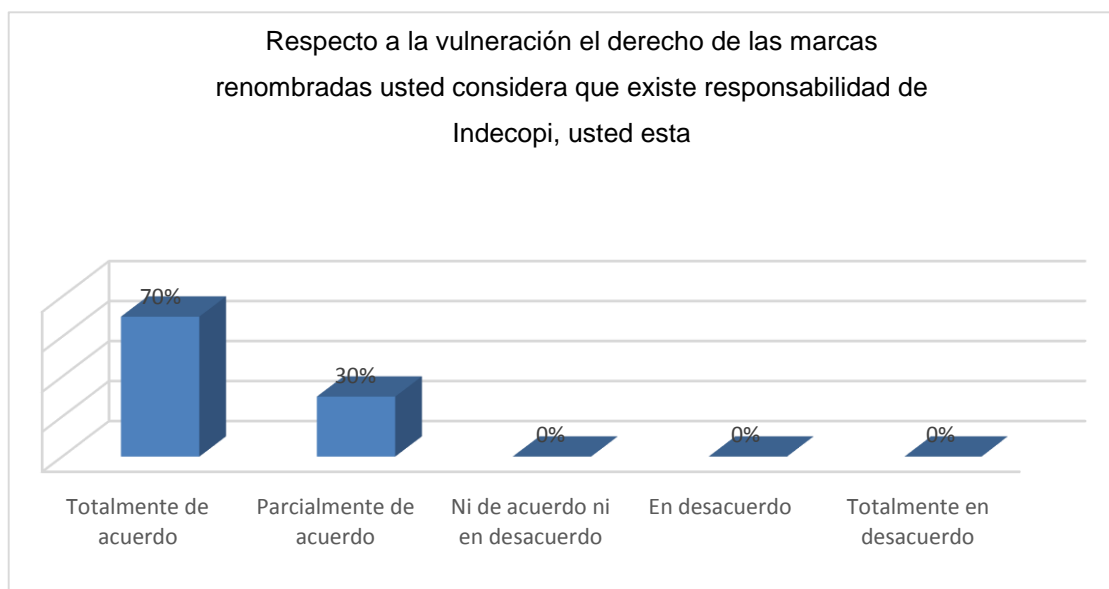


Figura 9. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 10

Interpretación: En el gráfico 9 el 70% de profesionales considera que están totalmente de acuerdo en cuanto a que Indecopi no aplica adecuadamente las normas al multar a los infractores, el 30% está parcialmente de acuerdo.

Tabla 11

Respecto a la vulneración el derecho de las marcas renombradas usted considera que existe responsabilidad de Indecopi

	%
Totalmente de acuerdo	70%
Parcialmente de acuerdo	30%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	0%
En desacuerdo	0%
Totalmente en desacuerdo	0%
Total	100%

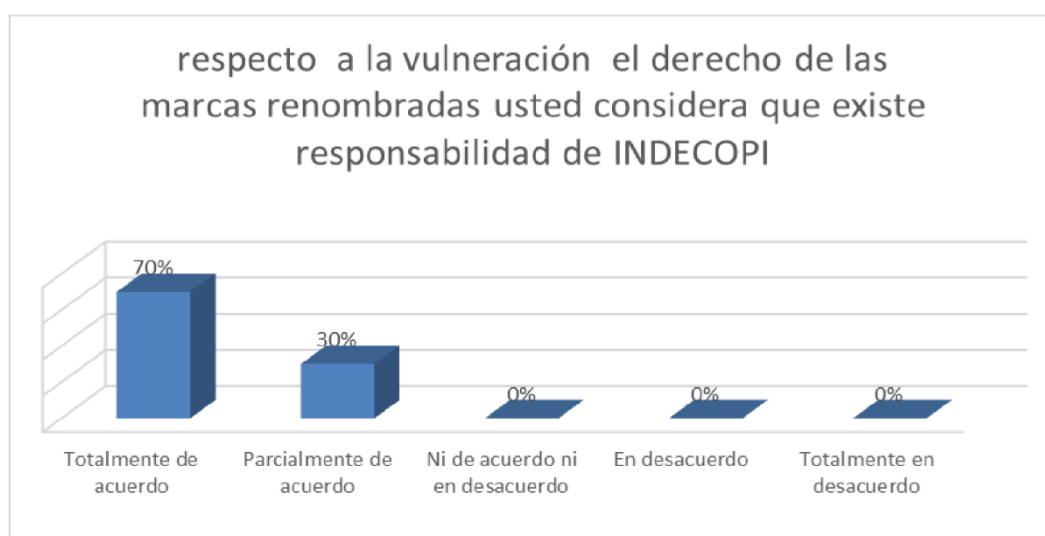


Figura 10. Resultado en porcentaje con respecto a la tabla 11

Interpretación: En la figura 10 el 70% de profesionales considera que están totalmente de acuerdo respecto a la vulneración el derecho de las marcas renombradas usted considera que existe responsabilidad de Indecopi, parcialmente adecuado 30%

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Discusión

Esta problemática sobre la Intervención de Indecopi ante la infracción sobre el derecho de marcas es un tema muy comentado e importante muy controversial y muy comentado que no puede por ello no podemos dejar pasar por alto en nuestra sociedad, ya que estos actos realizados por los infractores afectan directamente a los titulares del derecho, como se ha explicado en este trabajo los actos de infracción influyen considerablemente en cuanto a su ganancia económica.

5.2. Conclusiones

- Proponer al Indecopi, sanciones más drásticas ante actos de infracción al derecho de marcas.
- Proponer a Indecopi, una mayor difusión del derecho de marcas y los actos de infracción por distintos medios de comunicación.
- Los procedimientos de intervención deben ejecutarse adecuada, eficaz y sistemáticamente. Por lo tanto, es necesario asegurar que las instituciones, servicios y establecimientos, cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes; además de que otorguen el trato adecuado a los titulares de derecho. Para lograr esto, deberá hacerse un seguimiento adecuado, capaz de medir y conocer sus avances. Finalmente, es importante generar espacios de trabajo específico o de coordinación en cuanto a Indecopi y los titulares de derecho quienes tienen en uso exclusivo de la marca que se considera como una propiedad industrial.

5.3. Recomendaciones

- Se recomienda a los creadores de una marca no divulgarla hasta que esta se encuentre registrada ante el titular.
- Recomendamos a los usuarios buscar el asesoramiento legal, para que este realice los trámites establecidos para que no se vulneren su derecho de propiedad industrial en cuanto al derecho de uso exclusivo de la marca.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Artículo

Abarza, J y Katz, J. (2002). Los Derechos de Propiedad Intelectual en el Mundo de la OMC, CEPAL, Santiago de Chile. *Revista CEPAL*, (118), 3-58.

Recuperado de <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/4504>

Libros

Bernal, C. (2006). Metodología de la investigación para administración, economía, humanidades y ciencias sociales, Recuperado de https://www.academia.edu/25497606/Metodolog%C3%ADa_de_la_Investigaci%C3%B3n

Cabanellas, G. (1993). *Diccionario Jurídico Elemental*. España: Editorial Heliastañ.

McCarthy, J. (1973). *Trademarks and unfair competition*. New York: Clark Boardman Callaghan

Oré, E. (2007). *El delito de violación del derecho de marca*. Recuperado de <http://www.oreguardia.com.pe/media/uploads/derecho-penal/El-delito-de-violacion-del-derecho-de-marca.pdf>

Rosario, V. (1996). *Evolución del Derecho Marcario Peruano (1985 – 1994)*. Lima: Sello Editorial: Indecopi y Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado de https://books.google.com.pe/books?id=a1_3WaUmMPMC&pg=PA200&lpg=PA200&dq=Evoluci%C3%B3n+del+Derecho+Marcario+Peruano+rosario+dulanto&source=bl&ots=Ay5cURM6Om&sig=ACfU3U00qVNcV3M_leyCLzKSipE2hJ3hog&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj60Z-1zv_gAhUGuVkkHe6tA8QQ6AEwCnoECAgQAQ#v=onepage&q=Evoluci%C3%B3n%20del%20Derecho%20Marcario%20Peruano%20rosario%20dulanto&f=false

Tesis

- Camino, K. (2016). *La Protección de la Identidad del Negocio: entre Marcas y Nombres Comerciales* (Tesis de pregrado). Recuperado de https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2532/DER_065.pdf?sequence=1
- Gómez, J., Ponce, S. y Salamanca, A. (2011). *El Derecho de Marcas y su incidencia en la Protección de las Pequeñas y Medianas Empresas* (Tesis de pregrado). Recuperado de [.http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/1995/1/EL_DERECHO_DE_MARCAS_Y_SU_INCIDENCIA_EN_LA_PROTECCI%C3%93N_DE_LAS_PEQUE%C3%91AS_Y_MEDIANAS_EMPRESAS.pdf](http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/1995/1/EL_DERECHO_DE_MARCAS_Y_SU_INCIDENCIA_EN_LA_PROTECCI%C3%93N_DE_LAS_PEQUE%C3%91AS_Y_MEDIANAS_EMPRESAS.pdf)
- Gómez, D. (2010). *La Infracción de la marca Comunitaria: Problemas de Coexistencia con los Derechos Nacionales* (Tesis doctoral). Recuperado de <https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=FXdryQ3Uyvg%3D>
- Peláez, M. (2013). *La protección de las imágenes en el internet desde la aplicación de la Normatividad relativa al Derecho de Autor* (Tesis de maestría). Recuperado de http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4944/PELAEZ_CHAVEZ_MARIA_PROTECCION_IMAGENES.pdf?sequence=1
- Quiroz, R. (2003). *La Infracción al Derecho de Autor y el Rol de INDECOPI en su prevención* (Tesis doctoral). Recuperado de http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/quiroz_p_r/contenido.htm
- Rozas, J. (2014). *Eficacia del Sistema de Conciliación Administrativa del Instituto Nacional de defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI* (Tesis de pregrado). Recuperado de: <http://repositorio.unsaac.edu.pe/handle/UNSAAC/996>
- Santisteban, E. (2014). *Efectos Jurídicos que genera la Inscripción de las Marcas Comerciales* (Tesis de pregrado). Recuperado de <http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/07/01/Santisteban-Erik.pdf>

Silva, E. (2017). *Los criterios objetivos de aplicación de sanciones en materia de protección al consumidor: Una correcta aplicación de los Principios de Proporcionalidad, Razonabilidad y Predictibilidad* (Tesis de pregrado). Recuperado de http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/1094/1/TL_SilvaVasquezVilmaErika.pdf

Solórzano, L. (2010). *La Marca Notoriamente Conocida en el Sistema Marcario Costarricense y la necesidad de Protección de la Marca Registrada* (Tesis de pregrado). Recuperado de <http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/bitstream/123456789/1564/1/31112.pdf>

ANEXOS

1. CUESTIONARIO SOBRE LA INTERVENCION DE INDECOPI ANTE ACTOS DE INFRACCION SOBRE EL DERECHO DE MARCAS

Agradeceremos su participación en el desarrollo del presente cuestionario que tiene por finalidad conocer la intervención de Indecopi ante la infracción sobre el derecho de marcas

I. Aspectos generales

1.1 Actividad que realiza (la más frecuente) en su carrera

- a) Investigación (Jurídica) ()
- b) Docencia universitaria ()
- c) Magistratura ()
- d) Otro:

1.2 Entidad donde labora

1.3 Años de experiencia

- a) De 1 a 5 años (), b) de 5 a 10 años (), c) de 10 a 15 años ()
- d) de 15 años a más ().

1.4 Sexo

Masculino (), b) femenino ().

11. Respecto a la intervención de Indecopi ante los actos de infracción sobre el derecho de marcas usted considera que el rol que desempeño Indecopi es el adecuado

- a) Totalmente de acuerdo ()
- b) Parcialmente de acuerdo ()
- c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()
- d) En desacuerdo ()
- e) Totalmente en desacuerdo ()

12. Las sanciones impuestas por Indecopi son las más pertinentes o adecuadas, usted esta:

- a) Totalmente de acuerdo ()
- b) Parcialmente de acuerdo ()
- c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()
- d) En desacuerdo ()
- e) Totalmente en desacuerdo ()

13. considera usted que el rol que Indecopi desempeña en cuanto a las medidas correctivas es eficaz, usted esta

- a) Totalmente de acuerdo ()
- b) Parcialmente de acuerdo ()
- c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()

d) En desacuerdo ()

e) Totalmente en desacuerdo ()

14. ¿Usted considera que las multas impuestas por Indecopi son las adecuadas según los tipos de infracciones, usted esta:

a) Totalmente de acuerdo ()

b) Parcialmente de acuerdo ()

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()

d) En desacuerdo ()

e) Totalmente en desacuerdo ()

15. Respecto al rol que Indecopi desempeña en cuanto al uso de lemas comerciales usted considera que es deficiente, usted esta:

a) Totalmente de acuerdo ()

b) Parcialmente de acuerdo ()

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()

d) En desacuerdo ()

e) Totalmente en desacuerdo ()

16. Respecto a las infracciones del uso de marcas renombradas está en contra de las buenas costumbres, usted esta:

a) Totalmente de acuerdo ()

b) Parcialmente de acuerdo ()

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()

d) En desacuerdo ()

e) Totalmente en desacuerdo ()

17. Usted cree que la intervención de Indecopi es eficiente en cuanto a las multas realizadas acerca del uso indebido de los signos distintivos, usted está:

a) Totalmente de acuerdo ()

b) Parcialmente de acuerdo ()

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()

d) En desacuerdo ()

e) Totalmente en desacuerdo ()

18. Considera que los actos de infracción al derecho de marcas son frecuentes, usted esta:

a) Totalmente de acuerdo ()

b) Parcialmente de acuerdo ()

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()

d) En desacuerdo ()

e) Totalmente en desacuerdo ()

19. ¿Usted considera que Indecopi no aplica adecuadamente las normas al multar a los infractores?

a) Totalmente de acuerdo ()

b) Parcialmente de acuerdo ()

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()

d) En desacuerdo ()

e) Totalmente en desacuerdo ()

20. Respecto a la vulneración el derecho de las marcas renombradas usted considera que existe deficiencia por parte de Indecopi.

a) Totalmente de acuerdo ()

b) Parcialmente de acuerdo ()

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ()

d) En desacuerdo ()

e) Totalmente en desacuerdo ()