
REFLEXIONES EN TORNO AL ARBITRAJE EN MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVOS EMPRESARIALES

JULIO CÉSAR MATHEUS LÓPEZ
CARLOS ALBERTO MATHEUS LÓPEZ

SUMARIO: I. *Nociones previas*. II. *El derecho mercantil actual*. III. *El fenómeno marcario contemporáneo*. IV. *El arbitraje como forma de solucionar conflictos en materia de marcas y otros signos distintivos empresariales*. 1. *Arbitraje en la etapa de concesión del signo*. A. *Prohibiciones absolutas*. B. *Prohibiciones relativas*. C. *Arbitraje luego del otorgamiento del derecho de exclusiva sobre la marca*. D. *Viabilidad del arbitraje en la faceta positiva del derecho sobre la marca*. E. *Viabilidad del arbitraje en la faceta negativa del derecho sobre la marca*. V. *A modo de conclusión*.

I. NOCIONES PREVIAS

En determinados contextos o coyunturas, el estudio de una área concreta o institución específica del derecho torna necesaria su vinculación o cotejo con la rama concreta a la cual pertenece (derecho privado vs. derecho público, derecho civil vs. derecho mercantil, etc.), y en no pocas oportunidades con los principios que regulan e inspiran a la misma. El presente trabajo relaciona dos instituciones concretas del ordenamiento jurídico, instituciones modernas de uso generalizado en las relaciones económi-

cas nacionales e internacionales, las mismas que responden a necesidades e intereses específicos regulados por campos especiales del ordenamiento jurídico, situación que determina el obligado conflicto de estas instituciones —y de los principios que se encuentran detrás de las mismas, así como de su regulación jurídica— como punto previo de partida, y totalmente inexcusable, del análisis objeto del presente trabajo.

Dentro de este entorno de ineludible referencia hacia ramas específicas del ordenamiento jurídico ubicamos al derecho de arbitraje y concretamente a la institución del arbitraje. Si bien el derecho de arbitraje goza de autonomía temática, no es menos cierto que la determinación del ámbito objetivo de aplicación de la institución del arbitraje conlleva a la necesaria e imperdonable observación y conflicto con otras ramas e instituciones del ordenamiento jurídico, especialmente con los intereses y principios que subyacen a las mismas, actividad que tiene como finalidad determinar si nos encontramos ante una materia arbitrable (de libre disposición).

El actual derecho mercantil otorga notable importancia a los *signos distintivos empresariales*, especialmente a las *marcas*. Es por esta razón que el escrutinio de la situación de esta rama del derecho ocupa la primera parte del presente trabajo. La importancia de esta labor se podrá entender al avanzar en el análisis del objeto del presente trabajo: los signos distintivos empresariales y los negocios jurídicos respecto a los mismos como objeto viable de arbitraje.

II. EL DERECHO MERCANTIL ACTUAL

El derecho mercantil ha sido y es una parte del ordenamiento jurídico que regula la organización económica, la misma que hoy se manifiesta a través de la actividad desarrollada por las empresas.¹ Por tanto, es más que adecuada la calificación del derecho

¹ De igual parecer es Polo, citado por Fernández-Novoa, Carlos, *Estudios de derecho de la publicidad*, Santiago de Compostela, Servicios de publicaciones, Universidad

mercantil como *categoría histórica*, apreciación que busca resaltar la situación determinante del nacimiento —y posterior desarrollo— de esta rama del derecho privado como una forma de satisfacer concretas exigencias de la realidad económica.²

La evolución del derecho mercantil ha significado que abandone su inicial concepción corporativa-profesional por una concepción que busca dar cabida y protección a intereses distintos a los de los empresarios.

Esta evolución en la que se encuentra inmersa la materia mercantil ha determinado que se señale que nos encontramos transitando del derecho mercantil a lo que se ha denominado derecho del mercado, propuesta que a la vez que conlleva una nueva terminología busca resaltar una situación más que evidente en nuestra época actual: la coexistencia de normas públicas y privadas en el ordenamiento mercantil y la irrupción de la figura del consumidor con su regulación jurídica particular,³ así como de los intereses inherentes al mismo, intereses que irradian de forma singular las instituciones y normas mercantiles, entre las cuales se encuentran los *signos distintivos empresariales* y las normas que los regulan.

La regulación de la materia mercantil actual no es tanto un derecho de los empresarios como para los empresarios, en el que

Santiago de Compostela, 1985, p. 26, nota 11. La *empresa* constituye la forma más actual y típica de la vida económica moderna y el núcleo central de su organización encaminada a la producción de bienes y servicios para el mercado.

² Ver Broseta Pont, Manuel, *Manual de derecho mercantil*, Madrid, Tecnos, 1994, p. 51.

La calificación como *categoría histórica* también debe entenderse referida a la transformación ocurrida por esta rama del derecho hasta alcanzar su contenido actual, la misma que es resultado de una serie de factores (económicos y político-sociales) de gran relevancia. Esta necesaria evolución del ordenamiento mercantil explica la *relatividad* del contenido de la materia mercantil.

³ Ver Uría, Rodrigo y Aurelio Menéndez, “El derecho mercantil”, en Autores varios, *Curso de derecho mercantil*, Madrid, Civitas, 1999, pp. 23-40, p. 39. El derecho mercantil tiene una base esencialmente privada, “el derecho del mercado que ahora se gesta es un derecho mixto, público y privado o, mejor, un derecho regido tanto por normas de derecho público como por normas de derecho privado”. Actualmente tenemos un derecho mercantil que mira tanto a empresas como a consumidores.

el régimen de la competencia aparece como componente clave de todo el sistema.⁴

Hoy en día la regulación de la materia mercantil busca garantizar eficazmente la *capacidad de funcionamiento institucional y social* del fenómeno de la competencia económica (la utilidad social y económica del propio sistema económico competitivo), tutelando de forma necesaria y suficiente los intereses de la colectividad y de los consumidores,⁵ y no sólo ya los pertenecientes a los empresarios.⁶

III. EL FENÓMENO MARCARIO CONTEMPORÁNEO

La observación de la compleja y heterogénea realidad de los mercados actuales nos permite advertir la presencia de una variedad de signos distintivos utilizados por los empresarios en su actuación en el mercado (marcas, nombres comerciales, rótulos o enseñas), los mismos que buscan distinguir e individualizar una realidad específica de su titular; si bien gozan de la misma naturaleza distintiva cumplen funciones diferentes y recaen sobre objetos distintos.⁷

⁴ Ver Menéndez, Aurelio, *La competencia desleal*, Madrid, Civitas, 1988, p. 24.

⁵ Ver Font Galán, Juan Ignacio, *Constitución económica y derecho de la competencia*, Madrid, Tecnos, 1987, p. 114. El nuevo significado jurídico del principio de la libre competencia se aleja de la concepción individualista y abstracta de este principio acercándose a una nueva concepción dinámica y social, donde los intereses que importan no son ya sólo los de los empresarios, sino que prevalecen en todo caso los intereses de los consumidores y de la colectividad en general (a través de la salvaguarda del sistema económico competitivo).

⁶ Las limitaciones propias del presente trabajo no permiten desarrollar en forma extensa la evolución de la regulación de la materia mercantil; sin embargo, es posible un acercamiento mediato a esta transformación a través del estudio de la evolución de la regulación de la competencia desleal. Sobre este punto puede revisarse el excelente trabajo de Menéndez, Aurelio, *op. cit.*

⁷ Los diversos *signos distintivos empresariales* (marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento) se diferencian entre sí por razones de tipo funcional. La principal disparidad que se puede apreciar respecto a los mismos radica en las diversas realidades empresariales que están funcionalmente llamadas a distinguir en el mercado de las idénticas y similares. Así, a cada signo distintivo en particular le corresponde distinguir un elemento de los denominados *objetos empresariales*. [continúa]

La marca es el signo distintivo por excelencia y el que goza de mayor importancia, de tal forma que su específica regulación jurídica sirve de guía y complemento a la regulación de los

Las *marcas* distinguen los productos y servicios de los empresarios, los *rótulos* distinguen el establecimiento entendido como local o sede física de la empresa donde el empresario desarrolla su actividad económica. En el supuesto del *nombre comercial* no hay tanta claridad respecto a la realidad que está llamada a distinguir, barajándose dos concepciones, una subjetiva que lo identifica con el empresario en el ejercicio de su actividad empresarial, y otra objetiva que lo reconoce como el signo identificador de la empresa en el mercado. Coincidimos con la opinión que califica al nombre comercial como “el signo distintivo estatuido legalmente con la finalidad de diferenciar inmediatamente a la empresa y mediatamente a su empresario titular en las relaciones concurrenciales o de mercado”. Sobre el tema ver Miranda Serrano, Luis María, *Denominación social y nombre comercial*, Madrid, Marcial Pons, 1997, pp. 74-101.

Perú regula los diversos elementos constitutivos de la denominada *propiedad industrial* a través de la Ley de Propiedad Industrial (Decreto Legislativo 823). La protección reconocida por la Ley recae, entre otros (no cierra la posibilidad de reconocer y proteger otros elementos atípicos que se puedan incluir dentro de la propiedad industrial), sobre las patentes de invención, certificados de protección, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, marcas de productos y servicios, marcas colectivas, marcas de certificación, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen (art. 3). La Ley utiliza un concepto mixto para conceptualizar a la *marca*, por un lado, señala que se “...entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos y servicios de otra persona. Podrán registrarse como marca los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica...” (art. 128); acto seguido señala una lista de signos que pueden tener acceso a la categoría de marca. El art. 207 recoge el concepto de *nombre comercial*, según el cual se “...entiende como nombre comercial el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica” (hace alusión tanto a la concepción subjetiva como objetiva del nombre comercial). Esta Ley también brinda un concepto del *lema comercial* (art. 189), de la *marca colectiva* (art. 196) y de la *marca de certificación* (art. 200), sin embargo, no regula ni define al *rótulo o enseña*.

La *propiedad industrial* en el Perú se encuentra también regulada por la Decisión Andina 486 —Régimen Común sobre Propiedad Industrial—, en vista que el Perú es miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Este cuerpo normativo regula por primera vez lo referente a los *rótulos o enseñas*, sin embargo, le dedica tan sólo un artículo (art. 200) el cual nos señala que la “...protección y depósito de los rótulos o enseñas se registrará por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada país miembro”. Asimismo, nos brinda conceptos de *marca* (art. 134), *lema comercial* (art. 175), *marca colectiva* (art. 180), *marca de certificación* (art. 185), *nombre comercial* (art. 190).

otros signos distintivos.⁸ Por esta razón, el análisis que en particular se haga respecto a este *signo distintivo* es aplicable —respetando las diferencias funcionales— a los demás *signos distintivos empresariales*.

La importancia económica que las marcas han logrado representar en la economía actual, tanto a nivel nacional como internacional, justifican el desarrollo del presente trabajo. Sin embargo, es necesario señalar que el fenómeno marcario no se limita a la existencia de simples marcas en el mercado, sin ningún valor más allá de su capacidad distintiva de las ofertas de bienes y servicios. La realidad nos muestra la importancia que determinado tipo particular de marcas ha obtenido en el merca-

⁸ La protección de los signos distintivos está concebida alrededor de la marca, las normas reguladoras de la marca tienen eficacia supletoria o complementaria respecto de la regulación del nombre comercial, lema comercial, marcas colectivas, marcas de certificación y del rótulo de establecimiento. En el Perú, la Ley de Propiedad Industrial (Decreto Legislativo 823) alberga en varios artículos esta vinculación normativa. Así, el art. 195 señala que serán aplicables al lema comercial, en lo pertinente, las disposiciones relativas a las marcas de productos y servicios. Por su parte, el art. 217 de la misma Ley indica que todo lo relativo al nombre comercial, en lo que sea aplicable y no exista disposición especial, se regirá por las normas establecidas para las marcas de productos y servicios. Finalmente, el art. 206 reconoce que son aplicables a las marcas colectivas y de certificación el procedimiento, los requisitos, las obligaciones y los derechos señalados por la Ley para las marcas de productos y servicios. Al ser el Perú miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) es plena y directamente aplicable la Decisión 486 —Régimen Común sobre Propiedad Industrial—, la misma que también presenta a lo largo de su articulado referencias vinculantes a la regulación específica de las marcas. Podemos citar el art. 179, el cual señala que serán aplicables a los lemas comerciales, en lo pertinente, las disposiciones relativas a las marcas. Por su parte, el art. 184, relativo a las marcas colectivas, y el art. 189, relativo a las marcas de certificación, también declaran aplicable —en lo pertinente— las disposiciones relativas a las marcas. Finalmente, el art. 192, relativo al nombre comercial, indica que son aplicables, en cuanto corresponda, los artículos 155, 156, 157 y 158 del Título destinado a la regulación de las marcas.

La importancia que la marca y su regulación jurídica tienen actualmente en relación con los demás signos distintivos se puede apreciar en la denominación escogida por el legislador español para su ley sobre la materia: *Ley de marcas*. En este caso el legislador ha preferido utilizar la denominación del elemento más resaltante sacrificando la mención de los demás signos distintivos empresariales. Sobre este punto, ver Robles Morchón, Gregorio, *Las marcas en el derecho español*, Madrid, Civitas, 1995, p. 49.

do —marcas notorias y marcas renombradas—,⁹ lo que implica que las mismas pueden cumplir funciones distintas a la simple *función distintiva* típica de toda marca —*función condensadora de goodwill, función publicitaria*, entre otras—,¹⁰ situación que amerita

⁹ La nueva terminología creada en relación con determinados signos distintivos (*marca notoria, marca renombrada, marca notoriamente conocida, marca de renombre, marca famosa, marca de alta reputación*) busca significar que las mismas gozan de características específicas que las alejan de las marcas comunes. Asimismo refleja los cambios en la actitud de los empresarios frente al mercado y frente al público de consumidores y usuarios.

Podemos decir que el calificativo de *notoria* se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado al cual corresponden los productos o servicios que el signo busca distinguir. Por su parte, el calificativo de *renombrada* se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la inmensa mayoría de la población. Es necesario resaltar que en el supuesto de la *marca notoria* el *elemento cuantitativo* parece ser el primordial; en el caso de la *marca renombrada* debemos dar un papel relevante al *elemento cualitativo*, relacionado con la calidad y prestigio de los productos o servicios que la marca renombrada distingue.

Al respecto, Monteagudo, Montiano, *La protección de la marca renombrada*, Madrid, Civitas, 1995, pp. 38-39: “La notoriedad de una marca en el tráfico supone su implantación y efectivo conocimiento entre el público destinatario. No es esta una situación consustancial a cualquier signo...” “A diferencia de otros signos escasamente usados, la implantación supone que la marca es aprehendida finalmente por los consumidores como instrumento de identificación de los productos o servicios de un agente económico, respecto a los productos o servicios similares de otros operadores del tráfico”.

Por su parte, y resumiendo las opiniones de la doctrina española sobre el tema, “...marca renombrada es toda marca en la que concurren de forma cumulativa dos requisitos: de un lado, su conocimiento por consumidores pertenecientes a mercados diferentes de aquél al que pertenecen los productos o servicios designados y distinguidos por la marca (requisito cuantitativo); de otro, su elevado *goodwill* en tanto que los productos o servicios que la misma designa son de calidad excelente, lo que, evidentemente redundará en un importante prestigio de la marca (requisito cualitativo)”. Ver Miranda Serrano, Luis María, *op. cit.*, p. 108, nota 168.

¹⁰ Para nosotros la función esencial de toda marca es la *función distintiva*, la misma que tiene como finalidad lograr la diferenciación e identificación de los productos y servicios en el mercado; función sobre la que se puede construir otras *funciones* que no son necesarias para caracterizar un signo como marca. Un signo que no pueda diferenciar los bienes que acompaña no es marca en el plano jurídico ni económico, la función distintiva es inherente a toda marca. Por otro lado, las otras *funciones* predicadas sobre la *marca* no se presentan —ni son necesarias para caracterizarla como tal— en todas las marcas.

el alto valor económico —y también contable— que esos signos distintivos en particular pueden llegar a detentar.

Dentro de este importante entorno económico señalado se celebran los más variados negocios jurídicos,¹¹ los mismos que tienen como objeto signos distintivos (*cesiones, licencias, franquicias*), respecto de los cuales pueden llegar a presentarse patologías o conflictos que pueden ser resueltos por medio de la institución del arbitraje siempre que involucre una materia disponible por las partes.

No debemos olvidar que las marcas son instituciones mercantiles y que por lo mismo se encuentran vinculadas a los principios que informan la regulación de la materia mercantil y a los intereses que la misma busca salvaguardar, en especial el interés de los consumidores. Por lo tanto, el empresario en el ejercicio de su actividad económica y en el uso de los bienes —materiales e inmateriales— como en el ejercicio de sus derechos, no goza ya de unos poderes ilimitados, sino limitados intrínsecamente por el uso que hace de los mismos, uso que es enjuiciado y valorado por su adecuación a la finalidad social deseada.¹²

La doctrina sobre *las funciones de la marca* reconoce la existencia de otras funciones económico-jurídicas que estos *signos distintivos* cumplen —o pueden llegar a cumplir— en el mercado, a las que se pueden asignar importantes consecuencias en el plano jurídico, especialmente en el ámbito de protección brindado a determinados signos. En este punto podemos señalar la denominada *función publicitaria* y la *función condensadora de goodwill* predicadas respecto a la *marca*; la primera resalta la aptitud de un *signo distintivo* para constituirse en instrumento de publicidad en la promoción de las actividades desarrolladas por la empresa en el mercado; la segunda busca resaltar la capacidad de un *signo distintivo* para acumular la fama o buena reputación, la misma que se configura como un bien inmaterial que se puede traducir en expectativas razonables de beneficios para la empresa.

Sobre este punto, ver Fernández-Novoa, Carlos, *op. cit.*, pp. 44-61; Miranda Serrano, Luis María, *op. cit.*, pp. 101-113; Monteagudo, Montiano, *op. cit.*, pp. 70-95.

¹¹ No debemos olvidar que la marca también puede ser objeto de negocios jurídicos que tengan poco o nada que ver con el tráfico y actuación de las empresas en el mercado (sucesión *mortis causa*, prendas o gravámenes, afectación del signo —como parte del patrimonio empresarial— sujeto a un proceso de reestructuración).

¹² Ver Font Galán, Juan Ignacio, *op. cit.*, p. 114.

REFLEXIONES EN TORNO AL ARBITRAJE

IV. EL ARBITRAJE COMO FORMA DE SOLUCIONAR CONFLICTOS EN MATERIA DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS EMPRESARIALES

El arbitraje es una institución jurídica consistente en un ámbito heterocompositivo de resolución de *cuestiones litigiosas disponibles*,¹³ el mismo que tiene su basamento en la *autonomía de la persona*,¹⁴ entendida como el poder para gobernarse a sí mismo en la esfera jurídica. La alusión a la *disponibilidad* busca significar que no es posible realizar un arbitraje respecto de aquellas materias que han sido declaradas indisponibles o irrenunciabiles conforme a derecho.

Como se puede colegir, la *cuestión litigiosa* es el elemento conceptual clave dentro de la institución arbitral,¹⁵ el mismo que implica el de la *disponibilidad*. No obstante, este último resulta un *concepto jurídico indeterminado* necesitado de concreción¹⁶ y

¹³ Para Lorca Navarrete el término *libre disposición* determina y fija el objeto del actual derecho de arbitraje. Ver Lorca Navarrete, Antonio María, *Tratado de derecho de arbitraje*, San Sebastián, Instituto Vasco de Derecho Procesal, 2002, p. 18.

¹⁴ La difundida y utilizada expresión *autonomía de la voluntad* implica un error, al ser la persona quien verdaderamente es autónoma o autárquica. La voluntad asume un rol instrumental al servicio de las decisiones libres de la persona, siendo tan sólo un medio para la realización de las decisiones libres de la persona.

En este punto resulta necesario señalar que no puede existir un *arbitraje obligatorio o necesario*, al ser la autonomía de la persona la nota definidora de la institución, este punto constituye "...la base legitimadora del arbitraje y prescindir de la misma supondría quitarle la mejor de sus condiciones y desnaturalizarlo". Ver Gaspar Lera, Silvia, *El ámbito de aplicación del arbitraje*, Pamplona, Aranzadi, 1998, p. 64.

¹⁵ "Como regla general el arbitraje ha de recaer sobre *cuestiones litigiosas* que se hallan dentro de la esfera de la *libre disposición* de los sujetos interesados en el mismo. Caracteriza al *objeto* sobre el que recae el arbitraje el que acota cuestiones litigiosas a las que no sólo les distingue la libre disposición sino la resolución rogada de las mismas. Y además que la cuestión litigiosa ha de ser de las que puedan disponer los interesados en el arbitraje *conforme a derecho*." Ver Lorca Navarrete, Antonio María, *op. cit.*, p. 38.

¹⁶ "Otro de los aspectos que debe considerarse a los efectos de delimitar el ámbito de aplicación de la institución arbitral, es la materia sobre la que se suscita el conflicto. En este sentido, la arbitrabilidad de un determinado asunto depende de su carácter disponible (...). Ahora bien, este criterio no resulta precisamente clarificador, pues el de la disponibilidad es un concepto jurídico indeterminado, necesitado en sí mismo de concreción". Gaspar Lera, Silvia, *op. cit.*, p. 68.

análisis frente al caso específico. Las diversas materias objeto de arbitraje pueden ubicarse en concretas y distintas regulaciones o parcelas jurídicas; de esta forma será necesario cotejar que la disponibilidad del objeto del arbitraje sea conforme a derecho;¹⁷ y, mejor aún, conforme a las disposiciones específicas de la concreta regulación jurídica aplicable al caso concreto.

De la ligera revisión hecha, podemos verificar que los diversos *signos distintivos empresariales* son instituciones que pertenecen a la disciplina mercantil. De esta forma, la *disponibilidad* de las *cuestiones litigiosas* que tengan como objeto *marcas, nombres comerciales y rótulos* deberá examinarse dentro de los contornos y linderos del derecho mercantil. En este contexto, debemos recordar que, si bien las diversas regulaciones específicas contenidas dentro de la materia mercantil buscan tutelar un interés relevante en forma primordial (el del *consumidor*, el de los *empresarios*, el de los *competidores*, el del *sistema económico en general* o el de la *colectividad*, según el caso), no por eso renuncian a contemplar e incluir la protección de otros intereses en forma mediata.

La *marca* y los demás *signos distintivos empresariales* son elementos que forman parte de lo que se ha denominado *Propiedad industrial*. Esta regulación específica tutela principalmente el interés particular de los *empresarios* en su actuación en el mercado; sin embargo, en el estadio actual de la evolución de la materia mercantil, también reconoce y protege el interés de los consumidores (y usuarios). Las marcas protegen no sólo el interés particular del titular sino también el interés general de los consumi-

¹⁷ Acierta Lorca Navarrete al señalar: "...la cuestión litigiosa no proyecta un ámbito conceptual estático, sino dinámico". Lorca Navarrete, Antonio María, *op. cit.*, p. 7.

"La 'libre disposición' conjuntamente con su carácter *rogado*, implica asumir materias que pueden ubicarse en *concretas* regulaciones sustantivas. Todo ello supone que la disponibilidad *rogada* del objeto del arbitraje no sólo ha de ser libre, sino *conforme a derecho* sin que se establezca, respecto de la misma, un sistema de *lista*; lo cual supone que, en principio *asocia la libre disposición rogada con su conformidad a derecho consagrando el binomio disponibilidad legal-arbitrabilidad*", p. 39.

dores, destinatarios y beneficiarios de las funciones que la marca cumple¹⁸ en el mercado.

La inclusión y protección del interés del *consumidor* en la regulación destinada a las *marcas* enlaza perfectamente con la superación de la inadaptación estructural que el derecho de marcas ha tenido para resolver otras necesidades que la realidad del tráfico provoca en materia de signos distintivos, necesidades que se proyectan tanto sobre el titular del signo como sobre el consumidor.¹⁹ A lo largo del articulado de las diversas leyes sobre la materia se pueden encontrar referencias inmediatas y mediatas a la figura del consumidor y a la protección del interés del mismo. Esta situación obliga a realizar una lectura detallada de las normas, con la finalidad de determinar claramente el interés que el legislador ha querido privilegiar en situaciones específicas.

Básicamente, y a manera de ejemplo general, podemos indicar que la protección de las *marcas renombradas* no sólo se articula en la consideración del interés del titular, se estructura desde la consideración de los múltiples *intereses* en juego. En este supuesto, el interés del *consumidor* exige reprimir situaciones en las que la utilización de un signo pueda generarle representaciones erradas sobre el origen o las características de un bien.²⁰

Muchas veces el interés del titular del signo puede ir de la mano con el interés del consumidor; en este supuesto la protección brindada al primero beneficia al segundo, siendo suficiente la protección otorgada al titular marcario. En otros supuestos, estos intereses pueden ser contrapuestos, debiendo favorecerse en lo posible el interés del consumidor sobre el del titular del signo.

Como podemos advertir, el *interés del consumidor* está presente en el llamado derecho de marcas, quizás no de manera relevante, pero sí en forma anexa, lo que no significa escasez de importancia en vista del amplio espectro que el resguardo del

¹⁸ Esta idea está muy bien formulada en la Sentencia del Tribunal Supremo Español del 30 de octubre de 1986 recogida por Miranda Serrano, Luis María, *op. cit.*, p. 102, nota 155.

¹⁹ Ver Monteagudo, Montiano, *op. cit.*, p. 78.

²⁰ En este sentido ver, *ibid.*, p. 93.

interés del consumidor proyecta. Es por este motivo que se debe tener en cuenta el *interés del consumidor*, recogido en las normas sobre signos distintivos, al determinar la disponibilidad del objeto del arbitraje en materia de *marcas*.

El arbitraje en el Perú se encuentra regulado por la Ley General de Arbitraje (Ley 26572), la misma que determina el ámbito general de aplicación de la institución arbitral. Como su misma denominación lo reconoce es una ley “general”, aplicable a la totalidad de arbitrajes que se puedan presentar sobre las más diversas materias. No existe en el caso peruano un *arbitraje específico* en materia de *marcas*.

No obstante lo señalado, sí podemos encontrar referencias a la institución arbitral —vinculadas al tema marcario— en el ámbito normativo de la entidad administrativa competente para resolver todo lo concerniente a los *signos distintivos empresariales* (otorgamiento, registro, procedimientos contenciosos sobre la materia, entre otros), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). La Ley sobre facultades, normas y organización del INDECOPI²¹ —Dec. Leg. 807— contiene una norma que posibilita el arbitraje —de tipo institucional—²² dentro de los diversos procedimientos que se siguen ante la entidad, incluyendo los procedimientos vinculados al tema marcario. Sin embargo, es necesario señalar que la norma indica que el arbitraje debe realizarse de conformi-

²¹ Decreto Legislativo 807, Ley sobre facultades, normas y organización del INDECOPI.

“Artículo 30. En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, las partes podrán someterse a arbitraje, mediación, conciliación o mecanismos mixtos de resolución de disputas a cargo de terceros. Si las partes decidieran someterse a arbitraje, podrán suscribir inmediatamente el convenio arbitral correspondiente, de conformidad con el reglamento que para dicho efecto aprobará el Directorio del INDECOPI a propuesta de las Comisiones correspondientes. *En cualquier caso, la Comisión podrá continuar de oficio con el procedimiento, si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros*”. Las cursivas son nuestras.

²² Para una mejor comprensión del tema, ver Matheus López, Carlos Alberto, “Breves alcances sobre el derecho de arbitraje peruano”, en *Revista de Derecho*, núm. 210, Santiago de Chile, 2003.

dad con el reglamento que para dicho efecto aprobará el Directorio del INDECOPI a propuesta de las Comisiones correspondientes, reglamento que hasta el momento no ha sido implementado.

Las *marcas* atraviesan dos niveles claramente diferenciados en su vida. El primero determina la existencia propiamente del *signo distintivo*; es por este motivo que formalmente la *marca* no existe hasta que se otorga el *derecho de exclusiva* sobre la misma. El segundo empieza inmediatamente después de otorgado el registro de la marca, momento en que la titularidad sobre el *signo distintivo* permite un haz de posibilidades sobre el mismo.

Por lo señalado, la viabilidad de la aplicación de la institución arbitral debe ser analizada en cada uno de los niveles indicados. Si bien no existe aún el reglamento sobre arbitraje, mediación, conciliación o mecanismos mixtos de resolución de disputas a cargo de terceros, aplicable a los procedimientos seguidos ante el INDECOPI, nada impide el uso de la *vía arbitral* en forma *paralela* y *externa* al desarrollo de los procedimientos administrativos. En este caso la base legal para la factibilidad de la aplicación del arbitraje la encontramos en la Ley General de Arbitraje.²³

1. Arbitraje en la etapa de concesión del signo

El derecho al uso exclusivo de un signo como *marca* se sujeta al requisito de su registro ante el INDECOPI, específicamente ante la Oficina de Signos Distintivos.²⁴ La viabilidad del arbitraje en esta etapa se encuentra admitida en La Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, cuerpo normativo al que re-

²³ Ley General de Arbitraje, Ley 26572, art. 1o. "Pueden someterse a arbitraje las controversias determinadas o determinables sobre las cuales las partes tienen facultad de libre disposición, así como aquellas relativas a materia ambiental, pudiendo extinguirse respecto de ellas el proceso judicial existente o evitando el que podría promoverse;..."

²⁴ Ley de Propiedad Industrial (Dec. Leg. 823). Art. 162. "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la Oficina competente".

mite la Ley de Propiedad Industrial para regular los puntos no previstos en la misma.²⁵

Si bien la posibilidad de aplicación de la institución arbitral en la etapa de concesión y otorgamiento de la marca está abierta,²⁶ debemos analizar sobre cuáles puntos específicos y con qué límites se debe utilizar la vía arbitral. Tradicionalmente se han excluido del arbitraje las cuestiones respecto de las cuales es de necesaria aplicación la legislación nacional, y aquellas que son competencia exclusiva de las entidades estatales. Por lo dicho, quedan excluidos del arbitraje los conflictos relativos a la *concesión*, *validez* o *nulidad* del registro de un derecho de marca, no pudiendo someter a arbitraje ni la *inscripción* ni la *cancelación* de registros.²⁷

Dada su falta de existencia corporal, el nacimiento, vida y extinción de la *marca* descansa en un cuidadoso sistema de publicidad legal, el mismo que le brinda una existencia registral supletoria de su particular naturaleza inmaterial. El derecho a su uso exclusivo se subordina al requisito de su registro ante la Oficina competente (*principio de registro constitutivo*), la adquisición exclusiva por registro tiene como fundamento la necesidad de otorgar seguridad jurídica al titular del signo y a los terceros.

Para tener acceso al Registro el signo elegido debe atravesar el tamiz impuesto por las denominadas *prohibiciones absolutas* y *prohibiciones relativas* al registro de un signo como marca. Con esta finalidad se articula un *examen* de oficio y el llamamiento a *oposiciones* por parte de la Oficina de Signos Distinti-

²⁵ Ley de Propiedad Industrial (Dec. Leg. 823). Art. 21. "En lo que no esté específicamente previsto en esta Ley, regirá (...); el Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, ...".

²⁶ Ya sea utilizando el Reglamento sobre arbitraje, mediación, conciliación o mecanismos mixtos de resolución de disputas a cargo de terceros, aplicable a los procedimientos seguidos ante el INDECOPI, una vez que se implemente; o, sujetándonos a lo dispuesto por la Ley General de Arbitraje.

²⁷ Ver Fernando Magarzo, María del Rosario, "El arbitraje como medio para la resolución de conflictos entre marcas y nombres de dominio en Internet", en *Revista de la Corte Española de Arbitraje 1999*, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de España, Madrid, pp. 48-68, p. 58.

vos, actos que buscan constatar que el signo no afecte a un interés público o derechos anteriores. Los intereses que se busca tutelar al regular las *prohibiciones absolutas* y *prohibiciones relativas* son distintos, por lo mismo la viabilidad del arbitraje será diversa al analizar unas u otras.

A. Prohibiciones absolutas

Las prohibiciones absolutas²⁸ buscan impedir el registro de un signo como marca, por defectos intrínsecos del mismo. Se incluyen en las mismas todas aquellas causas que no provienen de conflictos con derechos anteriores o de terceros. El motivo de exclusión radica en que el signo solicitado, por sus propios caracteres no reúne los requisitos que se exigen con carácter necesario y permanente para ser considerado *marca*: el signo no encaja en el concepto legal de marca o afecta a un valor considerado como esencial.²⁹

La *marca* se beneficia de la protección jurídica por su aptitud para distinguir e identificar las prestaciones empresariales, se recompensa de esta forma la representación de la oferta de un empresario en el mercado;³⁰ cuando esta situación no sea posible, el reconocimiento y la protección como *marca* deben ser negados. El otorgamiento de una posición jurídica exclusiva (*derecho de exclusiva*) se justifica al favorecer las *marcas*, en beneficio del interés general, la competencia en un plano superior.³¹

La vinculación existente entre el *derecho de marcas* y el *derecho de la competencia* permite comprender que el primero debe favorecer el interés de los empresarios siempre que no pugne con

²⁸ La Ley de Propiedad Industrial (Dec. Leg. 823) regula lo concerniente a las prohibiciones absolutas en su art. 129, por su parte la Decisión Andina 486 las incluye en su art. 135. Los supuestos más resaltantes, y a la vez con vocación atrayente de las demás, son los vinculados a la carencia de distintividad, los que no se adecuan al concepto de marca, y los contrarios a la ley, a la moral y al orden público.

²⁹ En este sentido, Robles Morchón, Gregorio, *op. cit.*, p. 80.

³⁰ Ver Monteagudo, Montiano, *op. cit.*, p. 74.

³¹ *Ibid.*, p. 193.

intereses relevantes de orden superior.³² En el caso de las *prohibiciones absolutas* encontramos *intereses* dignos de tutela distintos al del empresario solicitante del signo.

Por un lado, encontramos el *interés de los competidores* referido al mantenimiento de determinados signos en el *dominio público*, en vista que el empleo de los mismos es necesario para desarrollar su actividad competitiva en forma adecuada. En este caso, el surgimiento de un *derecho de monopolio* sobre determinados signos puede generar dificultades en la actividad competitiva de los adversarios del solicitante,³³ teniendo como efecto la limitación de la competencia y de la representación de las ofertas de los competidores.

Por otro lado, el *interés de la colectividad* y el *interés de los consumidores* también encuentran lugar y reconocimiento detrás de las *prohibiciones absolutas*, particularmente en el supuesto que limita el acceso de signos inaptos para cumplir su función como *marca* (por carecer de fuerza distintiva), y tras la prohibición de signos cuyo uso puede generar situaciones de confusión en el

³² En este sentido ver Monteagudo, Montiano, "La protección de las marcas constituidas por letras", en *Revista General de Derecho*, 589-590 (oct-nov) 1993, pp. 10357-10380, p. 10372.

³³ *Ibid.*, p. 10371.

El *interés de los competidores* en la no monopolización de aquellos elementos necesarios para desarrollar su actividad económica se encuentra en los signos donde concurre una necesidad de mantenimiento en el dominio público. Podemos incluir en este grupo a los signos *genéricos* y *descriptivos*, el uso generalizado de estos signos es incompatible con el *derecho de exclusión* que el registro del mismo acarrearía a su titular. Podemos señalar en forma general que, mediante estas *prohibiciones*, se busca evitar el nacimiento de derechos de exclusión sobre instrumentos irremplazables para desarrollar la actividad competitiva. La Ley de Propiedad Industrial (Dec. Leg. 823) regula lo referente a este tema en el art. 128, literal d); por su parte, la Decisión Andina 486 las incluye en su art. 135, literales e) y f).

Existen otros *signos* excluidos que no son exactamente *genéricos* o *descriptivos*. La razón de la exclusión radica en que admitir cualquiera de ellos supondría un deterioro del sistema de competencia entre los empresarios, ya que su uso como *marca* implicaría el monopolio de uso de una forma necesaria para competir, lo que conllevaría una ventaja *injustificada*. En este sentido, ver Morchón, Gregorio, *op. cit.*, p. 91. La Ley de Propiedad Industrial (Dec. Leg. 823) regula lo referente a las *formas necesarias* en el art. 128, literal b); por su parte, la Decisión Andina 486 las incluye en su art. 135, literal c).

mercado.³⁴ La *colectividad* está muy interesada en la obtención de protección frente a conductas confusas,³⁵ las que pueden presentarse en caso de que se admita el uso a título de *marca* de determinados signos, pudiendo manifestarse situaciones que perjudiquen no sólo al *competidor* sino a los *consumidores* y al *sistema competitivo* en general.

Sin importar la lectura que quiera realizarse respecto a las denominadas *prohibiciones absolutas*, no es posible negar que tras las mismas alcanzamos a reconocer diversos *intereses* en juego, los mismos que apuntan a la protección de intereses disímiles al del empresario que busca tener acceso al registro. Al involucrar intereses distintos a los meramente privados, el ámbito de las *prohibiciones absolutas* no permite considerar que exista una materia o derechos disponibles que puedan ser objeto de arbitraje.

Por lo expuesto, debemos señalar que en la etapa de *concesión* del signo y en lo que a las *prohibiciones absolutas* se refiere no es viable la aplicación de la institución arbitral, en vista que no existe *materia disponible* alguna. La pluralidad de *intereses* envueltos también determina que la concesión de una *marca* incurra en una causal de *prohibición absoluta* genera una “marca nula”, nulidad que es imprescriptible.³⁶

³⁴ En este grupo podemos incluir, sin negar las diferencias existentes entre los mismos, los demás supuestos recogidos dentro del grupo de *prohibiciones absolutas*. Así, tenemos los *signos o indicaciones habituales o de uso común*, las *formas necesarias*, los *signos engañosos*, los *emblemas oficiales*, entre otros. Ver la Ley de Propiedad Industrial (Dec. Leg. 823), art. 129, literales b), c), e), h), i), j). La Decisión Andina 486 regula estos supuestos en su art. 135, literales c), d), g), i), j), l), m).

³⁵ En este sentido, ver Monteagudo, Montiano, “La protección de las marcas constituidas por letras”, en *Revista General de Derecho*, 589-590, oct-nov, 1993, p. 10377.

³⁶ Ley de Propiedad Industrial (Dec. Leg. 823), art 181: “La Oficina competente podrá decretar, *de oficio o a petición de parte interesada*, la nulidad del registro de una marca, (...) Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”. Por su parte, la Decisión Andina 486 regula lo concerniente a este punto en su art. 172: “La autoridad nacional competente decretará *de oficio o a solicitud de cualquier persona* y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. (...)”. Las cursivas son nuestras.

La *legitimidad* otorgada en forma amplia, para solicitar la declaración de nulidad de un registro, reconoce los diversos *intereses* involucrados.

B. Prohibiciones relativas

Las prohibiciones relativas³⁷ no se sustentan en los defectos inherentes al signo que busca obtener el registro, sino que alude a la colisión del signo con otros derechos incompatibles con el solicitado. Estos supuestos se caracterizan porque la causa de la exclusión no está en el signo mismo, sino en la existencia de una situación de conflicto con derechos anteriores.

Normalmente, se reconoce la viabilidad del arbitraje respecto a las llamadas *prohibiciones relativas*, al considerar que los únicos intereses involucrados son los del empresario que busca conseguir el registro y los del titular del signo registrado o el del solicitante con un derecho prioritario. Sin embargo, es necesario realizar una lectura detallada de los supuestos recogidos dentro de este grupo de prohibiciones, así como de otras normas aplicables, con la finalidad de reconocer otros *intereses* considerados por el legislador.

El acceso de un *signo* como marca está limitado en este campo por los conceptos de *confusión* y de *riesgo de confusión*, los mismos que apuntan a impedir el ingreso de signos que sean iguales o semejantes a los ya registrados (o solicitados), y destinados a su vez al tipo de productos o servicios que diferencian u otros vinculados.³⁸ Debemos recalcar que los supuestos de *confusión* o *riesgo de confusión* se presentan en el *mercado* y son justamente los *consumidores* los que incurren en los mismos.

En caso de que se presenten supuestos de *confusión* o de *riesgo de confusión*, el *signo* implicado no podrá contar con el registro

³⁷ La Ley de Propiedad Industrial (Dec. Leg. 823) regula lo concerniente a las prohibiciones relativas en su art. 130, por su parte la Decisión Andina 486 las incluye en su art. 136.

³⁸ Para este punto ver Morchón, Gregorio, *op. cit.*, pp. 116-125. Así, "...la causa de denegación o de nulidad no está en la identidad o semejanza de marcas o productos, sino en que exista realmente un riesgo de confusión generado por dichas semejanzas. La existencia del riesgo de confusión ha de calibrarse en cada caso atendiendo a las circunstancias concretas". "El problema, por tanto, es calibrar cuándo se produce el riesgo de confusión. Se trata, sin duda, de una cuestión de interpretación y valoración sociológica de la imagen que los potenciales consumidores se hacen". También, Fernández-Novoa, Carlos, *op. cit.*, pp. 197-198.

ni gozar de protección. Se protege en primer lugar el *interés* del empresario-titular, no obstante también se protege en forma anexa el *interés de los consumidores*.

Cabe señalar que el *interés de los consumidores* prima sobre la voluntad de los particulares envueltos en un contexto de *riesgo de confusión*.³⁹ Si bien la utilización de la institución arbitral está permitida en esta etapa de concesión, también es cierto que su *viabilidad* está limitada por la afectación de intereses de terceros.⁴⁰ La Ley de Propiedad Industrial⁴¹ permite que las personas comprendidas en un *procedimiento de concesión* acuerden la coexistencia de los *signos* en conflicto; este acuerdo puede realizarse sin problema mediante un procedimiento arbitral que emita un laudo que determine la coexistencia de los signos; sin embargo, en caso de afectarse el *interés general de los consumidores* el laudo sería nulo.

Consecuentemente, debemos señalar que en la etapa de *concesión* del signo y en lo que a las *prohibiciones relativas* se refiere, la aplicación de la institución arbitral es *viable*, siempre que no se afecte el *interés general de los consumidores* o de otros terceros interesados.

C. Arbitraje luego del otorgamiento del derecho de exclusiva sobre la marca

Una vez finalizado el procedimiento de registro, y vencido el tamiz supuesto por las denominadas prohibiciones absolutas y relativas, se otorga el derecho sobre la marca, la misma que puede de esta forma obtener el registro. El derecho otorgado sobre el signo, “se caracteriza por otorgar un derecho de exclusiva en el

³⁹ Los supuestos de *confusión* aluden a la identidad tanto del *signo* elegido como al tipo de productos o servicios a los que busca distinguir. Al haber identidad total el rechazo es inminente.

⁴⁰ Ver nota 20, parte final del art. 30 del decreto legislativo 807, Ley sobre facultades, normas y organización del INDECOPI.

⁴¹ Ley de Propiedad Industrial (Dec. Leg. 823), art. 158. “Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que en opinión de la Oficina competente, la coexistencia no afecte el *interés general de los consumidores*”. Las cursivas son nuestras.

tráfico económico”,⁴² o lo que es lo mismo, por otorgar al titular “el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado”.⁴³

Este derecho sobre la marca tiene un contenido concreto que se manifiesta en un haz de facultades⁴⁴ de diverso tipo. El indicado *derecho de exclusiva* presenta dos facetas: una *vertiente positiva* por la cual es el titular quien tiene el derecho de uso exclusivo de la marca, y una *vertiente negativa* —que complementa y da sentido a la primera—, representada en la facultad de exclusión de terceros en el uso de la marca (*ius prohibendi*).⁴⁵ No obstante la diferencia señalada, la faceta negativa del derecho de exclusiva sobre la marca es la más importante, en vista de que es la que garantiza la exclusividad del derecho de marca.⁴⁶

La Ley de Propiedad Industrial —Dec. Leg. 823— señala que el derecho al *uso exclusivo* de una marca se adquiere por el registro (art. 162), sin embargo no detalla los actos que se encuentran incluidos dentro del concepto *uso exclusivo*, lo cual puede no ser un error en vista del amplio espacio que ocupan los actos que son susceptibles de incluirse en aquél. Sin embargo, sería adecuado citar a modo de guía las facultades más comunes: *designación, introducción en el mercado y utilización publicitaria*.⁴⁷

⁴² Pérez de la Cruz, Antonio, “La propiedad industrial e intelectual (I). Teoría general. Signos distintivos”, en Varios autores, *Curso de derecho mercantil*, Madrid, Civitas, 1999, pp. 353-389, p. 375.

“A diferencia del *derecho a la marca*, que es el derecho que asiste al solicitante a que se le reconozca titular de la marca si cumple los requisitos exigidos por la ley, el *derecho subjetivo de marca* es el derecho que proviene de ser titular de la misma, el *derecho conferido por la marca* o, simplemente, *derecho de marca*”. En este punto, siguiendo a la doctrina alemana que diferencia el *derecho a la marca* y el *derecho conferido por la marca* (o *derecho de marca*), Robles Morchón, Gregorio, *op. cit.*, p. 149.

⁴³ Fernández-Novoa, Carlos, *op. cit.*, p. 271.

⁴⁴ Robles Morchón, Gregorio, *op. cit.*, p. 149. Asimismo supone unos límites impuestos por ley, cuya función es definir los contornos de aquellas facultades, que permitan una adecuada convivencia con los derechos reconocidos a terceros; entre otros, la *regla de la especialidad*, el *agotamiento* del derecho de marca, la *utilización atípica* de la marca.

⁴⁵ En este sentido, Pérez de la Cruz, Antonio, *op. cit.*, pp. 353-389, p. 375; Fernández-Novoa, Carlos, *op. cit.*, pp. 275-278.

⁴⁶ Fernández-Novoa, Carlos, *op. cit.*, p. 275.

⁴⁷ Tal cual lo hace la Ley de marcas española en su art. 30 (designar con la marca los correspondientes productos o servicios; introducir en el mercado, debida-

En lo que al *aspecto negativo* del derecho de marca se refiere, la Ley de Propiedad Industrial —Dec. Leg. 823— sí presenta una lista detallada de actos realizados por terceros contra los que el titular de la marca puede actuar (art. 169).⁴⁸

La etapa que se inicia con el otorgamiento del derecho de exclusiva al —ahora ya— titular del signo es la más atractiva

mente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro, y utilizar la marca a efectos publicitarios). Si bien la ley peruana no menciona los actos o facultades incluidos dentro del concepto *uso exclusivo* en el artículo pertinente (art. 162), sí menciona otras facultades que son plenamente ancladas en tal concepto: dar en garantía el derecho de marca o ser objeto de otros derechos (art. 165), otorgar licencias sobre la marca para la totalidad o parte de los productos o servicios (art. 166), ceder el derecho sobre la marca u otros actos que puedan modificar el registro de una marca (art. 168). Por su parte, la Decisión 486 tampoco presenta una lista de facultades incluidas dentro del derecho al uso exclusivo: “Artículo 154. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

“Estas tres facultades de designación, introducción en el mercado y utilización publicitaria, no agotan el contenido positivo del derecho subjetivo de marca, siendo la enumeración del precepto meramente enunciativa, como la palabra singularmente denota”. Refiriéndose al art. 30 de la ley de marcas española, Robles Morchón, Gregorio, *op. cit.*, p. 152.

⁴⁸ “Artículo 169. El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma;

c) Importar o exportar productos con la marca;

d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto de tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o,

e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo”.

Con similar texto la Decisión 486 de la Comunidad Andina regula el *aspecto negativo* de las facultades otorgadas al titular del derecho de marca (o *ius prohibendi*) en su art. 155.

desde el punto de vista del análisis de la viabilidad de aplicación de la institución arbitral, en vista de las múltiples situaciones que en torno a las marcas se pueden presentar. En esta etapa se presentan dos *facetas* en torno al contenido del derecho sobre la marca, por esta razón el análisis a desarrollar también se divide en dos etapas.

D. Viabilidad del arbitraje en la faceta positiva del derecho sobre la marca

El derecho sobre la marca se descompone en un conjunto de facultades que el ordenamiento jurídico confiere en exclusiva al titular del signo distintivo. Por su parte, la *faceta positiva* del derecho sobre la marca implica que el titular de la misma está facultado para *usarla, cederla, conceder una licencia sobre la marca*,⁴⁹ y celebrar otros negocios jurídicos respecto a la marca (o que tengan como objeto o elemento una marca).

El *uso de la marca* presume la posibilidad de aplicar la marca a los productos correspondientes, o a sus envoltorios o envases; ingresar al mercado los productos así identificados; usar la marca en anuncios, listas de precios, correspondencia, facturas o documentos similares⁵⁰ (*designación, introducción en el mercado y utilización publicitaria*). Es decir, el *uso de la marca* supone utilizar el signo en torno a las actividades desarrolladas por el titular en el mercado, en relación con los productos o servicios que ofrece.

Por su parte, los demás supuestos señalados implican necesariamente la celebración de negocios jurídicos de diverso tipo, los mismos que tienen como objeto a las marcas. El titular de la marca se relaciona de esta forma con terceros, los mismos que

⁴⁹ Fernández-Novoa, Carlos, *op. cit.*, pp. 271-275.

⁵⁰ La Decisión 486 de la Comunidad Andina en su art. 156, si bien referido al uso por parte de un tercero no autorizado por el titular, nos orienta sobre el alcance del concepto *uso* de la marca, incluyéndose dentro del mismo: "a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables".

tienen un interés específico en el signo, situación que determina la posibilidad de aparición de conflictos en torno a los alcances, obligaciones, derechos y demás elementos de los negocios jurídicos celebrados. Este escenario de conflictos potenciales es el virtual campo de aplicación de la institución arbitral.

En primer lugar, la *cesión* implica un cambio en la titularidad de los derechos sobre el signo, es un negocio jurídico de transmisión plena de los derechos sobre la marca. El titular original transfiere a favor de un tercero los derechos que tiene sobre la marca, convirtiéndose este último en el nuevo titular del derecho de exclusiva sobre el signo.⁵¹ En relación con la *cesión* debemos indicar que puede afectar a la *marca registrada* como a la que se halla en trámite de *concesión*; en el primer caso, podremos hablar de compraventa, permuta, donación, según la naturaleza del negocio traslativo; en el segundo caso, nos encontramos frente a una cesión de derechos.⁵²

El ordenamiento peruano permite la transmisión de las marcas con independencia de la transmisión de la totalidad o parte de la empresa a la que corresponde (*sistema de libre cesión*); resaltando, de esta forma, el carácter patrimonial del derecho sobre la marca. No obstante, condiciona *los efectos frente a terceros* de la transferencia a la inscripción de la misma⁵³ ante la entidad competente (INDECOPI). Esta medida tiene como finalidad la protección del *interés de los consumidores* en relación con la transmisión del signo, a través de la adopción de providencias complementarias de protección⁵⁴ como el control administrativo de las

⁵¹ En este sentido, Roncero Sánchez, Antonio, *El contrato de licencia de marca*, Madrid, Civitas, 1999, pp. 72-73. El art. 7 de la Ley de Propiedad Industrial —Dec. Leg. 823— nos dice: “Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial, se inscribirán en los registros de la propiedad industrial. Todos los actos y contratos a que se refiere el párrafo anterior, surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción”. (...) Por su parte, el art. 8 señala que procede “la cesión de los derechos derivados de la solicitud de registro de cualesquiera de los elementos constitutivos de la propiedad industrial”.

⁵² Ver Pérez de la Cruz, Antonio, *op. cit.*, pp. 353-389, p. 380.

⁵³ Ver el art. 7 de la Ley de Propiedad Industrial (nota 50) y el art. 161 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

⁵⁴ Ver Roncero Sánchez, Antonio, *op. cit.*, pp. 46-51.

transferencias y los límites a la validez de los negocios de cesión no inscritos.

Por lo tanto, las partes que intervienen en un contrato no inscrito de cesión de los derechos de exclusiva sobre una marca no pueden someter a arbitraje la determinación de la responsabilidad que frente a terceros —especialmente los consumidores y usuarios—⁵⁵ tenga quien aparezca como titular registral. Debemos entender que este punto es materia no disponible por las partes, al estar en juego el *interés de los consumidores* y no sólo el interés privado de las partes que intervienen en el contrato de *cesión*; de esta forma, el laudo que se emita será asimismo nulo.

En segundo lugar debemos referirnos al *contrato de licencia de marca*, por naturaleza más rico que la simple cesión del signo distintivo. Podemos empezar indicando que es el contrato por el que el titular de una marca (*licenciante*) autoriza a otra persona (*licenciataria*) a utilizar la marca para distinguir los productos o servicios que fabrica, comercializa u ofrece, a cambio de —normalmente— una contraprestación económica (*royalty*) y por el tiempo pactado.

La característica que distingue al *contrato de licencia de marca* es la legitimación que otorga al licenciataria para realizar actos

⁵⁵ Debemos recordar que la regulación jurídica referida a las marcas —que señala facultades, obligaciones y límites— no es la única aplicable al empresario que se presenta en el mercado ofertando bienes o servicios. Otro conjunto normativo aplicable a las actuaciones en el mercado es la Ley de Protección al Consumidor —Dec. Leg. 716— la misma que incluye en su campo de acción a los *proveedores* —incluyendo entre otros a los productores o fabricantes de bienes para su provisión a los consumidores y a los prestadores de servicios— (art. 3). La ley señala que los *proveedores* son responsables de la idoneidad y calidad de los productos y servicios, por la veracidad de la propaganda comercial de los productos (art. 8); asimismo, recalca que los productos y servicios puestos a disposición del consumidor no deben conllevar riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad de los consumidores o sus bienes (art. 9). Asimismo, respecto a la responsabilidad frente a los consumidores la ley señala que el *proveedor* es responsable de los daños causados a la integridad física de los consumidores o a sus bienes por los defectos de sus productos (art. 32). En todos estos casos será el *titular registral* de la(s) marca(s) que aparezcan en el producto el responsable por los perjuicios que causen los bienes o servicios puestos en el mercado, no pudiendo oponer una *cesión* no inscrita frente a terceros.

de uso de la marca que, sin la licencia, estarían prohibidos.⁵⁶ Por tanto, es válido decir que la *licencia de marca* implica una renuncia por parte del titular a ejercer el derecho consistente en perseguir a terceros por el uso no autorizado del signo distintivo (*ius prohibendi*).⁵⁷

Otra característica importante radica en la *conservación*, por parte del titular del derecho de marca, de la *plena "propiedad"* de los derechos sobre el signo, a diferencia de la *cesión* en que estos derechos *se transfieren* a terceros.

Así, el *contrato de licencia de marca* posibilita a una persona distinta al titular a usar o explotar una marca sin adquirir su titularidad y sin que ello impida, en principio, que el propio titular pueda continuar usando o explotando la marca, o pueda conceder simultáneamente autorizaciones a otras personas para su uso o explotación.⁵⁸ La naturaleza *inmaterial* de la marca permite el uso simultáneo del signo distintivo por parte de múltiples personas; el *contrato de licencia de marca* es la forma de acordar, materializar y autorizar dicho uso. Por tanto, debemos coincidir en señalar que "la finalidad esencial del contrato de licencia sea otorgar facultades de uso al licenciatarario y no, en cambio, transferir a favor de éste las que ya tuviere el licenciante".⁵⁹

La Ley de Propiedad Industrial —Dec. Leg. 823— permite el otorgamiento de *licencias* sobre las marcas,⁶⁰ sin embargo, no

⁵⁶ Nótese que el *licenciatarario* usa la marca del *licenciante* para distinguir sus propios productos y no los del titular de la marca. El *licenciatarario* no es un revendedor de los productos del *licenciante*, aquél utiliza —y necesita— la licencia de la marca para utilizarla en la distribución de sus propios productos o servicios.

⁵⁷ Una manifestación del ejercicio del derecho de marca es la prerrogativa del titular en determinar quién puede "compartir" el uso de la marca con él. Esta facultad se manifiesta a través de la *autorización de uso* que concede el propio titular a terceros interesados en utilizar el signo reservado anteriormente, más conocida como *licencia de marca*.

⁵⁸ Ver Roncero Sánchez, Antonio, *op. cit.*, p. 64.

⁵⁹ *Ibid.*, p. 73.

⁶⁰ "La marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales se registró" (art. 166, Dec. Leg. 823). "El titular de una marca registrada o en trámite de registro, podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. (...)" (art. 162, Decisión 486).

entra a analizar los diversos tipos de licencia que se pueden pactar y los efectos que pueden producir.⁶¹

Si bien la marca es un *bien inmaterial* cuya titularidad permite ejercer diversas facultades, inclusive el tráfico y explotación económica de las mismas en beneficio del *interés* del titular, existe *otro interés* igualmente legítimo por parte de los *consumidores* en que los productos o servicios que son ofrecidos bajo una determinada marca reúnan efectivamente las cualidades y características anteriormente reconocidas bajo el signo en cuestión. En atención a este doble interés se han establecido diversas medidas que buscan proteger el *interés de los consumidores*. Así, en el caso peruano, la Ley de Propiedad Industrial señala que en caso de otorgarse una licencia de marca, el *licenciante* responde ante los consumidores por la calidad e idoneidad de los productos o servicios ofrecidos u ofertados por el *licenciatarario*, como si fuese el productor o prestador de éstos (art. 167).

Como puede deducirse, en caso de la celebración de un contrato de licencia sobre una marca, la determinación de la responsabilidad que corresponda por los daños o perjuicios causa-

⁶¹ En relación con las características del contrato de licencia, así como al uso de determinadas cláusulas que se pueden incluir, podemos hablar de *licencia exclusiva y no exclusiva* (o simple), en el primer caso el licenciante garantiza al licenciatarario el goce exclusivo de la marca respecto a terceras personas —el licenciante se compromete a no otorgar otras licencias— y excluye al propio licenciante del derecho a usar la marca durante la vigencia del contrato, en el segundo caso el licenciante se reserva el derecho de conceder otras licencias o a utilizar o explotar él mismo la marca; *licencia única*, en donde el licenciante también se compromete a no otorgar licencias adicionales pero no ofrece exclusividad, pues el derecho al uso lo comparten el licenciante y el licenciatarario; *sublicencias*, es la licencia otorgada por el licenciatarario cuando ha sido autorizado por el licenciante en el contrato de licencia original.

Como puede apreciarse las posibilidades que el *contrato de licencia de marca* permite son diversas, la licencia “puede ser total o limitada, en función del producto o servicio, y para la totalidad o parte del territorio (...) y con exclusividad o sin ella (permitiendo, en este segundo caso, la presencia de otros licenciatararios o la del propio licenciante). (...) confiere al licenciante frente a su licenciatarario incumplidor de las limitaciones establecidas en el contrato, las mismas acciones que tendría frente a un tercero, usurpador de la marca protegida, sin reparar en el diverso carácter —contractual y extracontractual, respectivamente— de la relación entre actor y demandado”. Ver Pérez de la Cruz, Antonio, *op. cit.*, pp. 353-389, p. 381.

dos por un producto o servicio es materia no disponible por las partes, y el laudo que se emitiese sería a su vez nulo.⁶²

Cabe recordar que un mismo signo puede ser registrado como *marca* por un mismo titular para diversas clases de productos o servicios, marcas que pueden coexistir en el mercado sin problemas. Si a esta situación añadimos la riqueza de posibilidades que permiten las *licencias de marca* por sí solas o la complejidad que pueden generar dentro de un contexto como el contrato de franquicia,⁶³ podremos comprender la problemática que se puede generar en torno a la celebración de un *contrato de licencia de marca*. Estos problemas que pueden surgir, en tanto se refieran específicamente a los intereses privados de las partes y no afecten el interés de los consumidores o usuarios, pueden ser solucionados por la vía arbitral.

E. Viabilidad del arbitraje en la faceta negativa del derecho sobre la marca

La faceta negativa del derecho sobre la marca implica que el titular del signo distintivo está facultado para desarrollar acciones tendentes a prohibir (*ius prohibendi*) que terceros no autorizados

⁶² Al igual que la *cesión*, el *contrato de licencia de marca* también requiere de su inscripción ante el INDECOPI, para que surta efectos frente a terceros (art. 7, Dec. Leg. 823). En el supuesto de una *licencia de marca de producto*, el signo se utiliza para identificar los productos ofertados por el licenciatario, los que deben reunir ciertas características pactadas en el contrato respectivo; si se trata de una *licencia de marca de servicio*, el signo identifica la prestación de servicios, por parte del licenciatario, de la forma pactada en el contrato de licencia.

⁶³ El contrato de franquicia es un “método o sistema de colaboración económica continuada entre dos socios jurídicamente independientes”. Ver Casa, Francisco y Manuel Casabó, *La franquicia (Franchising)*, Barcelona, Gestió, 1989, p. 10. El *franquiciador* es el titular de una marca (y de otros bienes inmateriales como patentes, *know how*, *trade dress*, etc.), y poseedor de unos productos o servicios originales; por su parte el *franquiciado* es la persona que mediante ciertas condiciones obtiene el derecho a comercializar y explotar dichos productos o servicios, bajo técnicas uniformes y experimentadas, de rentabilidad probada.

Tanto el contrato de licencia como el de franquicia se pueden otorgar para ser aplicados en un territorio determinado (estatal o de un menor ámbito), o con un pacto de no competencia luego de finalizados aquellos, tan sólo estas dos cláusulas pueden generar grandes problemas en el desarrollo del contrato.

—o autorizados que sobrepasen las facultades concedidas por el titular— usen la marca. A diferencia de la *faceta positiva*, que obliga a utilizar el signo tal cual fue registrado y sólo para la clase de productos o servicios elegidos, el *ius prohibendi* —o *faceta negativa*— del titular de la marca tiene un ámbito mayor de aplicación, extendiéndose tanto a los signos iguales como a los que puedan confundirse con éste; incluyendo dentro de su alcance los productos o servicios idénticos como los similares.⁶⁴

El presupuesto de aplicación del *ius prohibendi* otorgado radica en la existencia —o peligro de aparición— del *riesgo de confusión*, el mismo que fija y delimita los contornos de aquél. No obstante, es necesario señalar que la determinación de la existencia o inexistencia del *riesgo de confusión* debe ser el resultado de la valoración compleja y sutil de diversos factores, los mismos que son difícilmente reducibles a reglas generales y precisas.⁶⁵ El *riesgo de confusión* es una situación que debe ser analizada en cada caso en concreto.

Debemos recordar que el derecho de marca se apoya en dos elementos íntimamente relacionados; por un lado, el *signo* o medio elegido y, en el otro extremo, los productos o servicios concretos que el signo busca distinguir (*regla de especialidad* o *principio de especialidad*). Por tal motivo, las acciones por violación del derecho de marca sólo pueden ejercerse frente a los ter-

⁶⁴ Fernández-Novoa, Carlos, *op. cit.*, p. 275; Robles Morchón, Gregorio, *op. cit.*, p. 151.

⁶⁵ El ámbito del *ius prohibendi* del titular viene delimitado por el *riesgo de confusión*. En este sentido, Fernández-Novoa, Carlos, *op. cit.*, pp. 275-278. Algunos factores a considerar para el análisis del riesgo de confusión son: el grado de semejanza de los signos y la mayor o menor similitud de los productos o servicios diferenciados por los signos enfrentados; la existencia de conexión competitiva de los productos; y el grado de atención de los consumidores. No es posible señalar una lista final de los factores que pueden generar riesgo de confusión, ya que al interpretar el riesgo de confusión “no pueden establecerse reglas generales, por su carácter variable y su necesario examen, que en cada caso concreto debe hacerse aquilatando todas las circunstancias concurrentes”, recogiendo las opiniones del Tribunal Supremo Español (1976), ver p. 197.

ceros que empleen signos idénticos o semejantes para distinguir productos o servicios idénticos o similares.⁶⁶

Si bien la *marca* es un instrumento al servicio de los intereses de las empresas y empresarios, quienes por medio de ésta refuerzan su posición en el mercado,⁶⁷ el signo distintivo se beneficia de la protección jurídica como consecuencia de su aptitud para identificar y distinguir las prestaciones empresariales, la protección es la recompensa otorgada por la representación de la oferta en el mercado.⁶⁸ El ordenamiento jurídico no ofrece protección al signo en cuanto tal —aislado de todo vínculo con un tipo específico de productos o servicios— sino en atención a lo que éste representa y a la función que cumple, al carácter instrumental de la marca.⁶⁹

Si el titular de la marca considera que se ha generado un supuesto de infracción de su derecho de exclusiva sobre la marca puede hacer uso de las acciones reconocidas por el ordenamiento jurídico.⁷⁰ En el caso peruano la entidad competente para analizar y sancionar las infracciones al derecho de exclusiva es la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI.⁷¹

⁶⁶ Monteagudo, Montiano, *op. cit.*, p. 37. El supuesto de la marca renombrada es una excepción al límite supuesto por el principio de especialidad.

⁶⁷ Saiz García, Concepción, *El uso obligatorio de la marca*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1997, p. 23.

⁶⁸ Monteagudo, Montiano, *op. cit.*, p. 74. “En definitiva, cabe concluir que la naturaleza de la marca, esto es, el supuesto de hecho básico que debe cumplir toda marca, radica en la caracterización o distinción de una concreta prestación empresarial” (p. 75).

⁶⁹ Roncero Sánchez, Antonio, *op. cit.*, p. 24.

⁷⁰ Ver los arts. 169 y 240 del Dec. Leg. 823 (Ley de Propiedad Industrial), y los arts. 155 y 238 de la Decisión 486 (Comunidad Andina de Naciones).

⁷¹ Cabe señalar que el ordenamiento jurídico peruano ha optado por la protección administrativa de los elementos constitutivos de la propiedad industrial. La Oficina de Signos Distintivos es la primera instancia administrativa, contra lo resuelto por ésta se puede apelar ante la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. Las resoluciones que expida el Tribunal pueden ser impugnadas —vía acción contencioso administrativa—, en primera instancia, ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia; las resoluciones que expida la referida Sala podrán ser apeladas, en segunda instancia, ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República.

El titular de la marca puede iniciar un procedimiento administrativo para proteger su derecho de exclusiva, o puede también solucionar el conflicto de intereses surgido por otra vía —autocompositiva o heterocompositiva—, entre ellas la arbitral.

Anteriormente hemos tenido oportunidad de resaltar que el *interés privado* del titular marcario no es el único interés protegido por el denominado derecho de marcas; las *marcas* protegen no sólo el interés particular de las empresas y empresarios sino también el *interés general de los consumidores*,⁷² el mismo que afecta de diversa forma la regulación jurídica de las marcas. En forma semejante podemos expresar que un acto de infracción del derecho de exclusiva de marca puede no sólo afectar el interés privado del titular de la marca.

Una infracción del derecho de exclusiva afecta en primer lugar —y directamente— el interés privado y particular del titular. Sin embargo, ese mismo acto puede perjudicar *otros intereses*, ya sean éstos los de los otros *competidores*, el de los *consumidores* (y también usuarios) o el correspondiente a otros terceros. Esos *otros intereses* están disciplinados por otras regulaciones específicas que protegen intereses distintos al del titular de la marca y utilizan distintos criterios de ilicitud para sancionar los actos que controlan.⁷³

De esta forma, el titular de la marca ante una infracción de su derecho de exclusiva sólo puede someter a arbitraje las cuestiones que afecten directamente su interés privado; siendo materia no disponible por el titular marcario la afectación de intereses de terceros, sean éstos los de los *competidores*, los de los *consumidores* o los de otros terceros.⁷⁴

⁷² Saiz García, Concepción, *op. cit.*, p. 23.

⁷³ Una revisión rápida de la Ley de Protección al Consumidor —Dec. Leg. 716— y de la Ley Sobre Represión de la Competencia Desleal —D.L. 26122— pueden dar luces sobre este punto.

⁷⁴ Ver el art. 30 del Dec. Leg. 807 (nota 20). El art. 244 de la Ley de Propiedad Industrial (Dec. Leg. 823) indica que las acciones por infracción prescriben a los dos años, contados desde la fecha en que cesó el acto o hecho infractor, luego de este plazo no cabría plantear acción alguna en la vía administrativa contra el acto infractor; asimismo tampoco tendría sentido seguir un procedimiento arbitral al respecto, ya que la decisión del asunto no estaría ya en manos del titular marcario.

V. A MODO DE CONCLUSIÓN

Si bien el derecho de exclusiva sobre la marca otorga múltiples y amplias facultades a su titular, no debe olvidarse que el otorgamiento y vida de las marcas están regidos por la finalidad social que son llamadas a cumplir, la misma que —en el momento actual del desarrollo del derecho de marcas— busca proteger no sólo los intereses del titular. Por esto, un criterio adecuado para valorar la *disponibilidad* en este tema es el análisis del carácter —o naturaleza— de los intereses en juego (individuales, colectivos o de terceros).⁷⁵

⁷⁵ Esta diferenciación entre los intereses en juego, con la finalidad de determinar la disponibilidad de una materia —o conflicto específico— objeto de arbitraje, se puede encontrar en otros temas vinculados a la materia mercantil. Sobre el tema societario, puede revisarse, Muñoz Planas, José María y José María, Muñoz Paredes, “La impugnación de acuerdos de la junta general mediante el arbitraje”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 238, oct-dic, 2000, Madrid, pp. 1411-1478.