

# LA IMPORTANCIA DE LAS MARCAS EN LA EMPRESA MODERNA.

**Carlos Alejandro Cornejo Guerrero\***

Las funciones que cumplen las marcas en la empresa moderna son indispensables para el eficiente funcionamiento del sistema de economía de mercado; la utilización apropiada de las marcas es uno de los factores fundamentales para el éxito de las empresas dentro de este sistema<sup>1</sup>.

Como se sabe, son distintas las funciones económicas y sociales que cumple una marca; sin embargo, dentro de ellas, la más importante en el mundo de hoy es la función distintiva, en virtud de la cual una marca distingue un producto o servicio de sus similares en el mercado. Esta función básica permite al empresario captar y consolidar una clientela leal, como corolario a su esfuerzo de diferenciación en base a la calidad de su producto o servicio<sup>2</sup>.

Existe un abanico de tipos de marcas que nos pueden servir para lograr estos propósitos económicos y empresariales. La selección de qué clase de marca debe usarse por la empresa, dependerá entre muchos otros aspectos, del tipo de negocio, envergadura, estrategia de diferenciación y consumidor al que está dirigido el producto o servicio.

A continuación presentamos una visión general de las principales clasificaciones de marcas que se utilizan actualmente:

## **A) MARCAS REGISTRADAS Y NO REGISTRADAS.**

Las marcas registradas son aquellas que cuentan con la correspondiente inscripción en los registros de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. Las marcas no registradas son aquellas que no han sido inscritas en dichos registros.

---

\* El autor es Magíster en Derecho con mención en Derecho Civil y tiene estudios de Doctorado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Investigador visitante en la Universidad de British Columbia, Vancouver-Canadá y en la Universidad Central de Chile. Ha sido Director General de la Academia de la Magistratura del Perú (2004-2005), Vice-Decano y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Norte (2001-2004), y Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Piura. Ha ejercido la cátedra de Derecho Empresarial en diferentes Universidades del país, destacando su labor ininterrumpida como docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desde el año 1993. Actualmente es Vicepresidente de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi y Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Norbert Wiener.

<sup>1</sup> Para profundizar sobre el estudio de la formación inicial del derecho de marcas moderno en su vinculación al nacimiento del sistema de economía de mercado, puede consultarse del mismo autor, la obra "Los Orígenes de la Marca", Cultural Cuzco Editores, Lima-Perú, 2008, 185 páginas.

<sup>2</sup> Sobre la evolución histórica de las funciones de la marca, véase del mismo autor: "Las transformaciones del derecho de marcas y sus relaciones con el derecho de propiedad", Índice, introducción y prólogo, XXXVIII páginas, Libros I, II, III y Conclusiones, 278 páginas, Cultural Cusco S.A., Año 2000.

Las marcas registradas se reconocen generalmente porque llevan las iniciales M.R., R., u otra equivalente, lo cual quiere decir que están inscritas en el registro respectivo.

En nuestro país esta clasificación es importante porque –en principio- sólo las marcas registradas gozan de protección jurídica. Todos los derechos y acciones que se derivan de la titularidad de una marca, sólo se pueden ejercer si dicha marca es una marca registrada.

## **B) MARCAS DE PRODUCTO Y MARCA DE SERVICIO.**

Como su nombre lo indica, las marcas de producto son aquellas que tienen por finalidad distinguirlos de sus similares en el mercado. Del mismo modo, las marcas de servicios son aquellas que distinguen los servicios de un empresario del de sus competidores.

## **C) MARCAS NOMINATIVAS, FIGURATIVAS Y MIXTAS.**

Las marcas nominativas son aquellas que están constituidas por palabras, por denominaciones, tengan éstas un significado definido o se trate de una denominación de fantasía. Como ejemplos de marcas nominativas podemos citar a Yanbal, Carsa, Knorr, Pert Plus, etc.

Las marcas figurativas son aquellas que están formadas por figuras o dibujos. En ellas es de suma importancia el aspecto gráfico, el cual tiene que ser original en su conjunto. Tenemos así a los logotipos, emblemas, blasones, etc.

Las marcas mixtas son aquellas que llevan tanto elementos nominativos como figurativos.

## **D) MARCAS DE RESERVA Y DEFENSIVAS.**

Las marcas de reserva son aquellas que registran las personas naturales o jurídicas, para su posterior uso. Las marcas defensivas son aquellas que se registran con el objeto de impedir que se imiten las marcas que son de cierta importancia para sus titulares.

## **E) MARCAS COMUNES Y MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.**

En contraste con las marcas comunes encontramos las marcas notoriamente conocidas, que gozan de gran prestigio o extraordinaria reputación -de manera estable-, por un sector cuantitativamente importante del público en general.

Las marcas comunes tienen una protección regular por el derecho. Las marcas notoriamente conocidas merecen una protección jurídica especial. Hay diferentes tipos de marcas notoriamente conocidas, t tienen diferente grado de protección según su importancia. Por ejemplo, la marca “Coca Cola” es mundialmente conocida, catalogada como marca de alto renombre y consiguientemente, goza de una protección especial, más allá inclusive de otras marcas notorias.

#### **F) MARCAS COLECTIVAS Y MARCAS DE CERTIFICACIÓN.**

Una marca colectiva es aquella que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos, o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular.

Una marca de certificación es aquella que autentica el origen, los componentes, la calidad y otros factores de los productos o servicios, elaborados o prestados por personas debidamente autorizadas por el titular de la marca

#### **G) MARCAS EVOCATIVAS.**

Las marcas evocativas son aquellas que sugieren idea de un producto o servicio, o de alguna de sus características o componentes. Sin embargo, el signo no puede consistir en la designación directa del producto o servicio, o de sus cualidades, ya que en este caso estaríamos ante un término genérico o descriptivo que no puede constituir marca.

Es difícil precisar el límite entre la marca evocativa y los términos genéricos o descriptivos. Algunos ejemplos de marcas evocativas son: “Nescafé” para distinguir el producto café, “Sabrosoya”, para distinguir soya; “Lechesur”, que distingue el producto leche; “Cerelac”, que distingue un cereal, etc.

Es importante precisar que, si bien es cierto los términos genéricos o descriptivos no se pueden utilizar como marcas como sería el caso de la palabra “arroz” para distinguir el producto arroz, la Decisión Andina N° 486 establece la posibilidad de registro de un término genérico o descriptivo, que por efecto intensivo de su uso, cobre un segundo significado (o “secondary meaning” como se conoce en la doctrina norteamericana), que lo haga distintivo.

#### **H) MARCAS TRADICIONALES Y MARCAS NO TRADICIONALES**

Las marcas tradicionales son todas aquellas que están constituidas por signos, cuya aptitud para servir como marcas ha sido reconocida por el Derecho desde hace un tiempo prolongado. Las marcas nominativas, figurativas y mixtas que mencionamos líneas arriba, son marcas tradicionales; lo mismo podemos decir de las marcas arbitrarias, de fantasía y evocativas, etc. También pueden tratarse de marcas cuyo

objeto a identificar o distinguir haya sido reconocido por el ordenamiento jurídico desde un tiempo relativamente largo, como por ejemplo la marca de servicio.

Las marcas no tradicionales son todas aquellas que están constituidas por signos cuya aptitud para servir como marcas ha sido reconocida por el Derecho muy recientemente, su reconocimiento genera controversia o discusión en la doctrina, legislación o jurisprudencia, o simplemente aún no ha merecido reconocimiento.

Como ejemplo podemos citar las marcas auditivas o sonoras, las marcas olfatorias, las marcas gustativas, las marcas táctiles, las marcas que consisten en un color aislado, las marcas que consisten en hologramas, e inclusive tal vez, las marcas tridimensionales.<sup>3</sup>

\*\*\*\*\*

Es necesario tener en cuenta que diversas clasificaciones de marcas se pueden superponer en una marca concreta. Así por ejemplo, la marca “Coca-Cola” es una marca denominativa, de producto, registrada y notoriamente conocida. Por último, no hay que olvidar que aunque el uso de la marca sin registro no es un acto ilícito en sí mismo, si queremos cimentar una empresa sólida, es indispensable la protección de nuestras marcas a través del registro.

\*c64@wienergroup.com

carloscornejoguerrero@yahoo.com

---

<sup>3</sup> Para un estudio más amplio del tema de las marcas tridimensionales y en general de las diversas clasificaciones de las marcas, consúltese del mismo autor la obra “Derecho de Marcas”, Cultural Cuzco Editores, 2ª Edición, Lima-Perú, 2007, págs. 91 a 122.