

MARCAS COMERCIALES: SU OPERATIVIDAD CON OTROS DERECHOS INTELECTUALES EN EL CONTEXTO DE LA INNOVACIÓN

CHRISTIAN SCHMITZ VACCARO*

*“Si este negocio se dividiera, les entregaría el terreno,
los ladrillos y la mezcla y me quedaría con las marcas,
y lograría más beneficios que ustedes.”*

John Stuart, ex presidente de Quaker

I. INTRODUCCIÓN

La temática de las marcas comerciales involucra aspectos económico-comerciales y jurídicos. Pese a ello, el estudio de dichos aspectos se ha realizado enteramente separado; así, los economistas e ingenieros comerciales se avocan a temas como la identidad de marca, el capital de marca, la diferencia entre producto y marca, la valoración de las marcas mientras que los juristas tratan la marca como un signo registrable, y se interesan por el procedimiento y la duración del registro, la naturaleza jurídica de la marca, las infracciones a los derechos marcarios, y la legislación principal y subsidiaria que se le aplica.

En el presente trabajo nos proponemos analizar el tema, con un enfoque más integral. Pensamos que esa perspectiva interdisciplinaria resulta indispensable a la hora de crear, usar y defender una marca comercial y, en general, para comprender el funcionamiento de esa institución.

“El comercio es la manifestación más visible de la globalización” (Annan, 2003), y como tal ha conducido al intercambio masivo de bienes y servicios entre países, regiones y continentes. La intensidad de movimientos en los mercados globales,

* Abogado, Magíster en Administración de la Empresa (MBA) de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Profesor Adjunto y Jefe del Departamento de Derecho Económico y Laboral de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y Profesor de Derecho Económico y Propiedad Intelectual de la Universidad San Sebastián, Chile. Correo-e: schmitz@ucsc.cl. Fecha de recepción: 10 de junio de 2011. Fecha de recepción: 22 de julio de 2011.

ha implicado también mayores niveles de competitividad entre las empresas. El auge del comercio intra y transfronterizo es al mismo tiempo el auge de las marcas comerciales, de signos que identifican los bienes y servicios, objeto del comercio. Sería muy difícil imaginarse de qué forma pudiera funcionar la actividad económica de otro modo. En efecto, frente al alto grado de competitividad que rige el mundo empresarial, las compañías han tenido que aprender a diferenciarse a sí mismas (entidades corporativas), y a sus bienes y servicios de los de la competencia. En ese sentido, son precisamente las marcas las que cumplen un rol fundamental en los mercados globales.

Estudiaremos diversos aspectos básicos sobre las marcas comerciales para luego introducirnos en el funcionamiento de las marcas vinculado al tema de la innovación.

II. CONCEPTO DE MARCA Y SUS FUNCIONES

Podemos decir que una marca es un signo que permite diferenciar los bienes o servicios de una empresa frente a los de las demás empresas que operan en el mercado.

En la literatura económica y jurídica, existe un sinnúmero de definiciones de marca, que básicamente reúnen los elementos sintetizados en la conceptualización anterior¹. De la misma manera, los cuerpos legales por lo general contemplan definiciones de marca².

1. Con fines meramente referenciales, mencionaremos algunas:

– “Una marca es un nombre y/o señal cuya finalidad es identificar el producto de un vendedor o grupo de vendedores, para diferenciarlo de los productos rivales” (Stanton, Ertzel, Walker, 2000: 264).

– “La marca es el nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, asignado a un producto o a un servicio, por el que es su directo responsable. Esta es quien debe darlo a conocer, identificar y diferenciar de la competencia; debe garantizar su calidad y asegurar su mejora constante” (García Uceda, 2001: 71).

– Una marca es “*todo signo o medio que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra*” (Salid, 2006: 122).

2. Algunas de esas definiciones legales:

– Marca comunitaria (europea) son “todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresa.” Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, art. 4, consultado el 10.10.2010 en: <<http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/reg/reg4094.htm#0040>>

– El término marca comercial (*trademark*) incluye “any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—

(1) used by a person, or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown” (U.S. Code, Title 15-Commerce and Trade, Chapter 22 –Trademarks, Subchapter III– General Provisions, §1127, consultado el 10.10.2010 en: http://www.law.cornell.edu/uscode/15/usc_sec_15_00001127_---000-.html).

Las marcas comerciales son uno de los derechos de propiedad industrial más comunes y más utilizados. Ello se debe, por un lado, a su facilidad de creación, registro y mantención, pero también a algunas funciones económicas esenciales que cumplen los signos marcarios.

La doctrina se encuentra uniforme en cuanto a que la función fundamental de las marcas radica en su distintividad, y las demás funciones simplemente se derivan de tal capacidad o se someten a ésta³. Así, para Otamendi (2010: 3), “la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicios de otros”.

Sin perjuicio de lo anterior, podemos enumerar varias funciones secundarias que cumplen las marcas, las cuales muchas veces también pueden considerarse como ventajas del sistema marcario:

1. Confieren al titular de una marca registrada un derecho exclusivo y excluyente en cuanto al uso del signo, pudiendo exigir el cumplimiento de una obligación de no hacer a los terceros.

2. Protegen al consumidor, otorgándole protección legal ante plagios y copias ilegítimas.

3. Constituyen una fuente de ingreso para el titular, en caso de cederse o licenciarse la marca.

4. Simplifican el proceso de comercialización, al permitir al cliente identificar el origen y la procedencia del producto y muchas veces a la empresa.

5. Relacionado con lo anterior, sirven para construir una imagen corporativa.

6. Entregan orientación al público acerca de las diferencias de calidad y precio entre los productos, y de esta forma mejoran el nivel competitivo del mercado.

7. Constituyen un sello o garantía de calidad definida del producto basado en la confianza ganada a través del tiempo.

8. Constituyen una oportunidad de atraer un conjunto leal y rentable de clientes, y de construir un vínculo duradero con ellos.

9. Trasmiten información respecto de atributos, calidades, utilidades del producto, puesto que una vez que la empresa haya construido por medio de la publicidad, una imagen o incluso personalidad de marca, el público asocia la marca con esos elementos.

Con excepción de las primeras tres funciones secundarias enumeradas, las demás tienen un carácter meramente económico, que se inscribe en el uso más o menos prolongado y consistente que de ellas haga el titular del signo a través del tiempo. Desde un punto de vista jurídico dichas funciones no se encuentran expresamente recogidas por los ordenamientos jurídicos ni protegidas como tales.

Deseamos subrayar especialmente la relevancia que tiene la marca en las relaciones entre los agentes del mercado, plasmando los términos de intercambio

3. En ese sentido, opinan tanto Otamendi como Cabanellas de las Cuevas, cada uno de los cuales por separado ha publicado una obra titulada “*Derecho de Marcas*”, y sin perjuicio de la abundante doctrina referida por estos autores.

con los consumidores y determinando los niveles de competitividad del mercado. En efecto, “para la industria, la marca constituye el motor de la competitividad, donde el éxito de la misma asegura el crecimiento de las empresas y, por ende, el crecimiento de las economías.” Al mismo tiempo, la marca impone a la empresa titular “seguir de forma permanente las expectativas de los consumidores, incluso anticiparlas, identificar los factores del entorno que van a incidir en las expectativas y proponer productos adaptados a éstas” (Barreda, 2009: 214).

III. CONTEXTO DE LAS MARCAS DENTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las marcas comerciales son un derecho de propiedad industrial y como tal comparten las características propias de ese subsistema de la propiedad intelectual: intangibilidad, exclusividad, territorialidad y en cierta medida temporalidad. Estimamos importante ahondar en estos aspectos y ubicar las marcas comerciales en el contexto de la propiedad intelectual, y más específico de la propiedad industrial, así como delinear sus particularidades.

La doctrina ha propuesto variadas clasificaciones de la propiedad industrial. Así, Uchida (2008) clasifica la propiedad industrial, por un lado, en bienes intangibles de la industria, incluyendo en dicha categoría activos importantes para la sociedad industrial tecnológica, tales como las patentes de invención y modelos de utilidad, y por el otro lado sitúa los bienes intangibles de comercialización, relacionados con la sociedad del conocimiento y los negocios. Las marcas comerciales, conjuntamente con los diseños industriales e indicaciones geográficas, serían parte de esta última categoría.

Otra división muy utilizada es la que sigue la Organización Mundial de Comercio, que en materia de propiedad industrial distingue entre protección de innovaciones, invenciones y creaciones tecnológicas, y la protección de signos distintivos, tales como las marcas de comercio, marcas de fábrica e indicaciones geográficas⁴. Los signos distintivos tienden al resguardo de la competencia desleal y de consumidores, contribuyendo a una decisión informada de compra de bienes y servicios.

Pero en realidad, la doctrina antigua –de la primera mitad del siglo xx– ya proponía una separación bipartita similar al sostener que en la propiedad industrial se distinguen “dos grupos de derechos, las patentes y las marcas, que difieren en bastantes aspectos, incluso en su misma fundamentación”. Así, “la protección que confieren las patentes está justificada por el interés de la sociedad en estimular a los que se dedican al progreso científico en su aplicación industrial”, mientras que “la otra modalidad de la propiedad industrial, las marcas de fábrica, está fundada en consideraciones de distinto carácter. Su finalidad puede consistir en garantizar

4. Organización Mundial de Comercio, *¿Qué se entiende por “derechos de propiedad intelectual”?*, consultado el 19.10.2010 en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.html.

al consumidor la calidad del producto, pero también significa o puede significar publicidad para quienes lo fabrican, distribuyen o expenden. El derecho de marcas comerciales debe proteger el interés comercial y el del público consumidor, por lo que tiene una finalidad esencialmente identificadora y de excluir la existencia de otras marcas que, sin ser idénticas, puedan provocar confusión sobre la identidad del producto” (Puig Brutau, 1979: 235-239).

Otros autores han propuesto una clasificación tripartita de la propiedad industrial, distinguiendo entre:

a) “los derechos que recaen sobre la creación industrial, es decir sobre la invención (patente y modelo de utilidad)”;

b) los diseños y “dibujos industriales que no contienen aportación técnica y forman un híbrido entre” el derecho de autor y las marcas. “Proceden, como la patente de invención, de un acto creador del espíritu, pero carecen de la actividad inventiva y utilidad que caracterizan al objeto patentado”;

c) “los signos distintivos de la mercancía, o del origen del producto, o del vendedor, que no representan ninguna obra de creación y son simples medios de identificación frente al público adquiriente” (Lacruz Berdejo, 2003: 366-367).

Concordamos con la necesidad de clasificar y separar los distintos derechos que conforman la propiedad industrial, debido a su naturaleza jurídica tan disímil. En ese sentido, rescatamos el argumento anterior: el esfuerzo intelectual y creativo que se despliega en la creación de una marca es muy distinto al requerido en el caso de invenciones y creaciones industriales, e incluso en las obras artísticas y literarias sometidas al derecho de autor.

Con base en las clasificaciones anteriores, se pueden observar y sistematizar las siguientes diferencias entre los signos marcarios y los demás derechos industriales:

Marcas comerciales	Otros Derechos de Propiedad Industrial (Patentes)
<ul style="list-style-type: none"> - Son bienes intangibles del comercio. - Vinculadas a los negocios y al comercio. - Son el resultado de un proceso creativo simple que no requiere mayores esfuerzos intelectuales. - Consisten en signos que, por esencia, carecen de complejidad técnica. - Tanto el proceso creativo como el registro son de bajo costo. - Son de uso masivo: prácticamente todas las empresas industriales o comerciales usan o son titulares de una marca. 	<ul style="list-style-type: none"> - Son bienes intangibles de la industria - Están relacionados con la innovación y tecnología. - Son el resultado de un proceso complejo de investigación y desarrollo (I+D), que comúnmente requiere considerables esfuerzos inventivos y creativos, muchas veces realizados por equipos de personas. - Protegen innovaciones tecnológicas que, por lo general, son de gran complejidad técnica.

<ul style="list-style-type: none">– Protegen el funcionamiento del mercado, en cuanto a su competitividad y también a los mismos usuarios y consumidores, al asegurar que la elección de productos o servicios se efectúe en forma informada.– Constituyen una herramienta de diferenciación, tanto de la empresa como de los productos o servicios que ésta comercializa.– Poseen un carácter temporal limitado, pues son indefinidamente renovables en el tiempo.	<ul style="list-style-type: none">– La actividad de investigación y desarrollo y el posterior proceso de protección de los resultados obtenidos, involucran altas inversiones en dinero y tiempo.– Son de uso selectivo: limitado a las empresas industriales y que tengan los fondos para invertir en I+D o para adquirir los derechos correspondientes.– Protegen los resultados de inversiones en desarrollo de tecnología, con el fin de que haya incentivos y medios para financiar actividades de I+D.– Constituyen un verdadero “monopolio legal y temporal”, que permite la explotación de un conocimiento tecnológico en forma exclusivo.– Son derechos estrictamente temporales, ya que poseen un claro límite de vigencia en el tiempo, y no son renovables.
---	---

Es por todas esas diferencias que las marcas comerciales pueden considerarse muchas veces más cercanas al derecho de autor, o al menos tan distantes de los derechos de patentes como los derechos autorales. En ese sentido nos remitimos a cuestionamientos anteriores formulados acerca de la vigencia de la división propiedad industrial y derecho de autor (Schmitz Vaccaro, 2006: 21 – 51).

IV. LA MARCA DENTRO DEL MODELO DE INNOVACIÓN

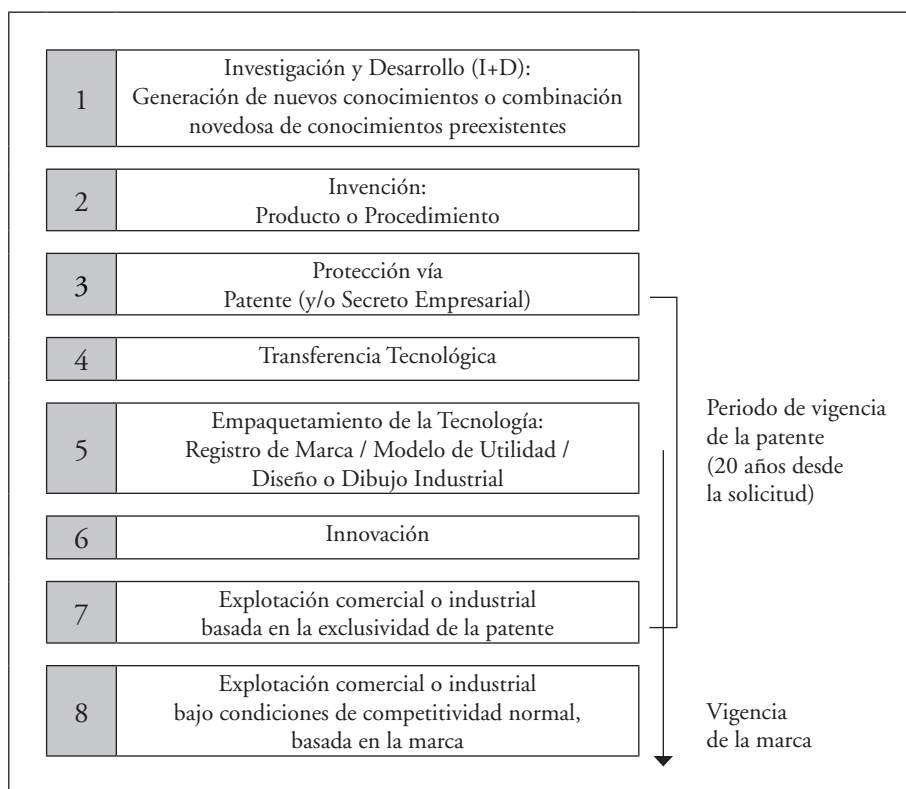
Pese a las diferencias enunciadas, no hay que olvidar que entre los distintos derechos de propiedad industrial existe una fuerte relación de complementariedad, que permite que estos derechos constituyan una herramienta valiosa para construir una ventaja competitiva sustentable en el tiempo. Evidentemente, para que ello resulte dichos derechos deberán ser usados en forma eficaz, teniendo presente consideraciones de carácter estratégico-comercial.

Desde hace ya algún tiempo los gobiernos alrededor del mundo están promoviendo políticas de fomento de innovación, que buscan mejorar la competitividad de los países con respecto a sus pares. Pero no solo a nivel de las naciones se produce este fenómeno, sino que las empresas también se han propuesto mejorar sus estándares competitivos aprobando políticas internas para que la empresa –que involucra a sus empleados– se transforme como un todo en una organización innovadora. Así no sorprende que la “innovación”⁵ aparezca cada vez más como la clave para

5. Al respecto conviene tener presente la siguiente explicación del término “innovación”: “Innovar no es otra coas que cambiar introduciendo novedad. ... La creación de valor

el desarrollo y la sustentabilidad económica de las naciones y empresas, y que en todo ese contexto se haya puesto mucha atención en la adecuada protección de las creaciones y producciones intelectuales. Las marcas comerciales aparentemente estarían ajenas a estos acontecimientos, puesto que no protegen en forma directa los resultados de un proceso de investigación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, podremos ver a continuación que dentro de este modelo de innovación les cabe un rol estratégico.

El siguiente esquema, que corresponde al llamado “modelo de innovación”, también conocido como “proceso de investigación y desarrollo e innovación” o “I+D+I”, detalla las distintas etapas que median entre un proyecto de innovación y la explotación de la mencionada ventaja competitiva, y al mismo tiempo sirve para ilustrar el funcionamiento conjunto y complementario de los distintos derechos de propiedad industrial llevados a la práctica⁶:



económico, insito en el acto de innovar (en su sentido técnico), tiene lugar cuando el cambio, la mutación, genera algo nuevo (sea de modo radical o incremental), para luego ser introducido en el mercado, en un ciclo de selección natural destinado a mejorar la calidad de vida y desarrollo de los individuos, cuerpos intermedios y colectividades” (Burgos Osorio, 2010: XIII).

6. Esquema basado en Schmitz Vaccaro (2005: 21 y ss.).

La cadena de investigación y desarrollo e innovación es de naturaleza compleja, integrada por varios procesos que se desarrollan sucesivamente en el tiempo. Las distintas etapas se desencadenan a partir de un proceso de investigación y desarrollo (I & D), el cual, en caso de concluir en forma exitosa, da origen a una invención. Dicha invención consiste en principio en un conocimiento, y por lo tanto no tiene un nombre ni una denominación. El mejor ejemplo para la situación descrita lo constituyen las fórmulas químicas que caracterizan las invenciones farmacéuticas. Para proteger esas invenciones frente a imitaciones se opta por solicitar una patente o se somete la invención en forma permanente a la condiciones de no divulgación, con lo cual el conocimiento se mantendrá como un secreto empresarial. La decisión por uno y otro camino depende de las características de cada caso particular, y entrar a dilucidar las ventajas y desventajas de cada alternativa excedería el marco del presente trabajo.

Independientemente de cuál sea la forma escogida para proteger el conocimiento, ésta requerirá ser sometida a estudios de factibilidad técnica y comercial, a fin de detectar si la invención es susceptible de escalamiento, es decir se analiza si puede ser producida (o reproducida) en serie y si además existe mercado, con base en proyecciones de la demanda que pudiere generar el producto respectivo. Si dichas pruebas resulten positivas, se pasará a la etapa de la transferencia tecnológica, que consiste en la incorporación a una unidad empresarial (generalmente productiva) de un conocimiento estratégico desarrollado fuera de ella. Se manifiesta básicamente a través de la cesión del conocimiento (contrato de *know how*) o de la patente, o el otorgamiento de una licencia en favor de esa unidad empresarial⁷. Con la transferencia tecnológica se pasa de una fase técnica a una comercial. Esto queda claro con las actividades de empaquetamiento comercial, que permiten transformar el prototipo en un producto apto para ser fabricado y comercializado en serie. El empaquetamiento persigue no solo un mejoramiento funcional y estético del producto, sino que tiene que verse como la preparación para la innovación, que es el objetivo principal de la cadena. Innovación designa “aquel proceso mediante el cual ciertos productos o procesos productivos, desarrollados en base a nuevos conocimientos o a la combinación novedosa de conocimiento preexistente, son introducidos eficazmente en los mercados, y por lo tanto en la vida social” (Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, 2007: 62).

Pero el empaquetamiento no solo prepara el producto para su introducción al mercado, sino que sus resultados perduran en el tiempo; de ahí la relevancia de

7. La cesión es la transferencia parcial o total que efectúa el titular de los derechos intelectuales a un tercero, a cambio de un precio determinado. El adquirente se convierte en el nuevo propietario de los derechos cedidos, puesto que lo que se transfirió es el derecho de propiedad sobre los mismos. Por su parte, el contrato de licencia es un acto jurídico por el cual una parte (licenciante) otorga a otra (licenciataria) la facultad de usar un derecho intelectual durante un período determinado, a cambio del pago de una suma fija o periódica de dinero (*royalty*). Por lo tanto, en las licencias el titular original de los derechos intelectuales continúa siéndolo, pero concediendo a un tercero el derecho a realizar ciertos actos de uso.

esa etapa preparatoria, en la cual se realizan diversas pruebas y estudios, se redactan manuales e instructivos, e igualmente se procede al registro de los derechos intelectuales correspondientes, como son posibles modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales. Sin embargo, el derecho intelectual más relevante que aparece en esta etapa es la marca comercial. Hasta ese momento el conocimiento se suele individualizar únicamente por medio de una denominación o un título técnico, tal como puede ser el título de la invención (y que aparece como tal enunciado en la solicitud de patente). Asignarle un nombre y/o logo al producto es una decisión estratégica comercial de gran relevancia que determinará la aceptación del mismo por parte del público. La importancia de la marca por sobre los demás derechos de propiedad intelectual queda clara al recordar la circunstancia de que aquélla sobrevivirá a éstos. En efecto, cabe recordar que las marcas comerciales, si bien tienen un plazo de vigencia de 10 años, pueden ser renovadas infinitas veces en el tiempo, lo cual constituye en cierta manera una excepción a la temporalidad de los derechos de propiedad intelectual. Lo anterior se confirma en el mismo modelo de innovación antes descrito: los demás derechos intelectuales –patente de invención, modelo de utilidad, diseño o dibujo industrial– tienen todos plazos de vigencia acotados y no permiten su renovación. Con su expiración el mercado del producto en cuestión se abre a la competencia y el “ex monopolista” se ve obligado a competir en condiciones de igualdad con los nuevos entrantes. Lo único que se le permite conservar es la marca comercial.

La posibilidad de hacer perdurar la marca en el tiempo transforma este derecho intelectual en una herramienta valiosa destinada a recuperar la inversión. Al efecto, no hay que olvidar que las inversiones de cualquier proceso de innovación son cuantiosas y se componen entre otros por los siguientes gastos de inversión y operación:

- Gastos de investigación y desarrollo.
- Gastos de patentamiento (muchas veces en más de un país).
- Gastos de registro de otros derechos intelectuales.
- Otros gastos propios del empaquetamiento.
- Gastos de lanzamiento del producto al mercado.
- Gastos de publicidad y *marketing*.
- Gastos de promoción del producto (muestras y pruebas gratuitas, etc.).
- Gastos de implementación de una planta productiva.
- Gastos propios de fabricación del producto.
- Gastos de distribución del producto, etc.

Generalmente el plazo de exclusividad de la patente (20 años contados desde su solicitud) no es suficiente para recuperar y compensar las inversiones realizadas. Lo anterior resulta claro especialmente si se tiene en cuenta que el producto no es lanzado al mercado en el año 1 (de vigencia del plazo de la patente), sino que mucho tiempo más tarde, y que luego del lanzamiento el producto no se transforma de inmediato en un éxito comercial, sino que la aceptación del mismo por parte del público se produce de acuerdo con un ciclo de vida.

En definitiva, los 20 años de exclusividad (del derecho de patente) no alcanzan ni tienen tampoco por objeto la recuperación total de la inversión realizada, sino que deben entenderse como un plazo para dar a conocer el producto al público, y especialmente para desarrollar el valor de marca⁸. En el fondo, ello significa aprovechar la ventaja del primer entrante a un mercado nuevo (*first mover advantage*)⁹, con el objeto de construir una ventaja competitiva duradera en base a la marca, puesto que ese valor de marca no es otra cosa que el sobreprecio que el consumidor o cliente está dispuesto a pagar por el producto que lleva la marca en cuestión.

A. EL CASO DE LA MARCA ASPIRINA

Para ilustrar el funcionamiento del modelo de innovación y la importancia de la marca en ese esquema, hemos elegido el caso de un producto surgido a partir de una patente y una marca. Ello en la actualidad ya no es lo común, puesto que normalmente los productos tecnológicos son protegidos por múltiples patentes a la vez, que protegen los distintos componentes del mismo. De este modo, con miras a la claridad conceptual, optamos por el producto y marca Aspirina[®], cuyo caso examinaremos a continuación con mayor detalle¹⁰.

En 1897, el químico alemán Felix Hoffmann, empleado de la firma Bayer, al investigar un tratamiento para los dolores de artritis de su padre, logra sintetizar por primera vez en forma estable la sustancia ácido acetilsalicílico o AAS (C₉H₈O₄).

En 1899, se solicita la patente de la fórmula química y el signo “Aspirin” es presentado el 6 de marzo del mismo año para su registro como marca ante la Oficina Imperial de Patentes en Berlín (solicitud n° 36.433). El mismo año comienza la fabricación en serie del medicamento en la planta de Bayer en la ciudad alemana de Elberfeld, y la comercialización de la Aspirina se lleva a cabo primero en forma de polvo contenido en botellitas de 250 gramos, y desde el año 1900

8. “Valor de marca” es un término propio del *marketing* y muchas veces también se utiliza como sinónimo de capital o identidad de marca. Más adelante profundizaremos ese concepto.

9. Habitualmente la doctrina se enfoca en el significado de la patente como ventaja competitiva o como monopolio de carácter legal y temporal, dejando de lado el análisis de los costos.

Sin perjuicio de nuestras afirmaciones, no deseamos desconocer el punto de vista tradicional de la doctrina, de manera que complementando podemos citar obras anteriores:

El “tiempo de exclusividad sustenta una ventaja competitiva del productor o comercializador de la invención en el sentido de ser el primero en introducir la innovación, abriendo un mercado nuevo, lo que en materia de estrategia empresarial se denomina *first mover advantage*. A medida que las demás empresas —competidoras o nuevas— se percaten de los atractivos retornos financieros que se pueden lograr comercializando el nuevo producto, tratarán de imitar al líder del nuevo mercado, convirtiéndose en seguidores que procuran ganar participación de mercado. Sin embargo, la patente otorga una exclusividad incomparable sobre la innovación, de modo que la competencia únicamente podrá acceder al conocimiento, pero no a fabricar y comercializar un producto idéntico” (Schmitz Vaccaro, 2005: 26-27).

10. Con base en la historia de la Aspirina contenida en la página web corporativa de la firma Bayer: [<http://www.aspirin.de/html/brand/index.html>].

en el formato de tabletas. Así se convirtió en uno de los primeros fármacos cuya forma de presentación contiene una dosis estándar.

Pero no solo en Alemania y Europa se empieza a comercializar el nuevo medicamento. La sustancia es protegida en EE.UU., otorgándose la patente correspondiente el 27 de febrero de 1900 (n° de patente 644.077 solicitada el 1° de agosto de 1898) por la Oficina estadounidense de Marcas y Patentes (USPTO), y en el mismo año se logra registrar la marca “Aspirin” en EE.UU. La introducción del producto al mercado estadounidense se efectúa también en 1900, y ante el éxito comercial se instala en 1905 una planta de producción en Albany, Estados Unidos.

Rápidamente se logra difundir su eficacia terapéutica como analgésico, pero sobre todo la marca Aspirin se transforma en sinónimo de analgésico. Ya en 1906 se cuenta con registros marcarios de Aspirin o Aspirina en los países más importantes.

En 1910, después de un juicio de patentes, la corte estadounidense –Circuit Court of Appeal– confirma la patente del ácido acetilsalicílico a nombre del inventor Felix Hoffmann. El caso no es extraño, dado que ya en aquella época comienzan a aparecer sustancias que imitan la composición de la Aspirina. Por ello, Bayer comienza en esa época una campaña de propaganda, advirtiendo al consumidor ante productos falsificados e instándole a preferir el original. En plena Guerra Mundial, en 1917, año en que los EE.UU. declaran la guerra al Imperio Alemán, Bayer sufre un grave golpe cuando las autoridades norteamericanas le confiscan todos los activos (planta de producción y maquinarias) inclusive la marca en el mercado estadounidense. Dichos activos son rematados y adjudicados a Sterling Products Company (hoy Sterling Winthrop). Recién en el año 1994, Bayer recupera la marca con la adquisición del negocio de medicamentos de la firma estadounidense. Sin perjuicio de este hecho político, la patente otorgada en EE.UU. estaba por vencer¹¹, pasando por consiguiente el conocimiento protegido por la patente a dominio público, con lo cual cualquier persona podía utilizar y explotar la fórmula química de la Aspirina. Por su parte, en Alemania la ley de patentes vigente en aquel tiempo (§ 7, Patentgesetz von 1877 und von 1891) prescribía una duración de 15 años para las patentes, contadas desde la fecha de la solicitud.

Como puede observarse con el ejemplo de la Aspirina, el surgimiento de la marca es casi coetáneo con la patente y el inicio de la comercialización. Asimismo, Bayer desde un comienzo invirtió en publicidad, difundiendo las bondades de su medicamento en los principales mercados, y relacionando hábilmente el alivio del dolor con la marca, de manera que el público asocia el signo Aspirin(a) con una solución para los dolores. La política de *marketing* implicaba además cuidar y desarrollar el capital de marca, con mensajes coherentes y previniendo la dilución de la marca. En efecto, ya en los años veinte del siglo pasado eran comunes los juicios por infracciones de marca que proseguía la firma Bayer contra los numerosos

11. En aquel entonces el plazo de vigencia de una patente era de 17 años contados desde su concesión, en virtud de la “Patent Act” de 1836 y modificada por “Act of March 2, 1861”. [<http://patentmodelassociation.com/story.html>]

usurpadores de marca, sin perjuicio de complementar las defensas judiciales con campañas publicitarias que destacaban la superioridad del producto original.

Igualmente, hay que tener presente que ya en el año 1917 las patentes de la fórmula de la Aspirina habían pasado a dominio público, con lo cual el mercado de los analgésicos con base en el ácido acetilsalicílico se abrían a la competencia. Lo único que de ahí en adelante rescataba una parte de la exclusividad era la marca comercial, que ya en ese momento había ganado un importante capital de marca, y que en los años siguientes correspondía consolidarse en lo comercial y defenderse en lo jurídico. Sin perjuicio de ello, el éxito de la marca fue tal que en varios países Aspirin pasó a ser utilizada como un término genérico, para referirse a medicamentos que contienen la sustancia característica, con lo cual no solo la patente es de dominio público sino que también la marca. En otras palabras, la fama excesiva también puede ser contraproducente para una marca.

B. LA IDENTIDAD DE MARCA

Con anterioridad hemos señalado que el tiempo de exclusividad de la patente de invención tiene por objeto construir el “valor de marca” por parte del ente que comercializa la innovación. El término “valor de marca” es utilizado por la doctrina como sinónimo de capital o identidad de marca. Deseamos precisar algunas ideas en torno a ello.

Se trata de un concepto propio del *marketing*, que enfoca el valor que puede ganar una marca a través de su uso y difusión en el tiempo. “La identidad de marca es un conjunto de activos (y pasivos) vinculados al nombre y símbolo de la marca que incorporan (o sustraen) el valor suministrado por un producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes” (Aaker, 2001: 24).

Aaker precisa diferentes categorías de activos que pueden conformar la identidad de marca:

1. Recordación o reconocimiento de la marca: se refiere a la familiaridad que puede suscitar la marca en los consumidores. De ahí que se señala que una marca familiar resulta más confiable y se preferirá ante una desconocida.

2. Lealtad o fidelidad a la marca: implica que la marca tiene una clientela cautiva, que consume o usa habitualmente el producto respectivo. Con ello se reduce la vulnerabilidad ante las acciones de la competencia, dado que el cliente satisfecho es reacio a experimentar o probar otras marcas.

3. Calidad percibida de la marca: hace referencia a un elemento subjetivo que no necesariamente coincide con elementos objetivos del producto respectivo. La calidad percibida relega a un segundo plano el factor precio del producto, y por consiguiente influye de manera directa en la decisión de compra y en la fidelidad de la marca.

4. Asociaciones de marca: son las actitudes o sentimientos positivos que el público vincula con la marca. Naturalmente influyen en la confianza que el cliente

tendrá en el producto. Hoy en día, estas asociaciones son hábilmente trabajados por la publicidad, a fin de lograr que la marca adquiera “personalidad” y así transmita y represente un estilo de vida que es buscado por los consumidores.

En definitiva, son estos los elementos que las marcas más importantes del mundo¹² han trabajado y que fundamentan el valor de dichas marcas. De esta forma, se explica que marcas que han logrado construir un capital de marca cuentan con mayores resguardos frente a la competencia, dado que así logran barreras competitivas difíciles de franquear para las empresas competidoras. Es precisamente esta la vía para hacer perdurar la ventaja competitiva inherente al privilegio de una patente. Sabemos que las patentes tienen una vigencia temporal; sin embargo, esta limitación se supera a través de la construcción del capital de marca. Así, la marca se convierte en la prolongación estratégica de la patente y, en consideración a ello, sostenemos que las marcas constituyen el derecho de propiedad industrial de mayor importancia estratégica para las empresas.

CONCLUSIONES

La globalización ha llevado a una oferta y variedad de productos y servicios nunca antes vista: se ha producido una verdadera explosión de opciones para el consumidor, y las empresas compiten mundialmente sin cesar por los clientes. Para ello, promueven un modelo de negocio basado en la diferenciación, la cual se logra creando ventajas competitivas sustentables en el tiempo. Una de las herramientas más eficaces para construir una ventaja competitiva son los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, dado el carácter esencialmente temporal de dichos derechos, la sustentabilidad de la ventaja competitiva sería un problema si no fuera por las marcas, puesto que los altos costos involucrados en el proceso de innovación de por sí resultan difíciles de abordar, máxime si la explotación de dichos derechos exclusivos es limitada a un breve espacio de tiempo. Ante esta situación y a fin de no extender los plazos de protección de la propiedad intelectual más allá de límites razonables que inhiban el avance y desarrollo de la ciencia y la tecnología, es la marca la que entrega a la empresa o al emprendedor el resguardo necesario para seguir explotando el modelo de negocio basado en el capital de marca. Así, únicamente las marcas comerciales tienen la virtud de conservar la ventaja frente a la competencia en el tiempo. Es así como las marcas se complementan en forma perfecta con los demás derechos de propiedad intelectual, prolongando parcialmente sus efectos de exclusividad.

En la actualidad existe una amplia consciencia acerca de la importancia de la innovación, y la necesidad de que se introduzcan cambios a los modelos económicos basados en la explotación y exportación de materias primas y recursos natu-

12. Anualmente la consultora Interbrand elabora un *ranking* de “Las Mejores Marcas Globales”, que toma en cuenta especialmente el valor económico que tiene cada marca: [<http://www.interbrand.com/es/Default.aspx>].

rales. Para ello, se están promoviendo nuevas estructuras basadas en transferencia tecnológica e innovación. No en vano se habla de las bondades de la “economía creativa” o de la existencia de la “era del conocimiento”. Dentro del nuevo modelo basado en innovación, hemos visto que las marcas comerciales siguen cumpliendo un rol fundamental: el de diferenciación y conservación de la ventaja competitiva. Lo anterior a menudo es olvidado en las acaloradas discusiones sobre crecimiento económico e innovación; en ese sentido, el presente trabajo debe entenderse como un recordatorio de la importancia de las marcas comerciales en el presente y futuro empresarial.

BIBLIOGRAFÍA

- AAKER, DAVID (2001). *Construir Marcas Poderosas*. Madrid: Editorial Gestión 2000, 2.^a ed.
- ANNAN, KOFI A.: Mensaje del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dirigido a la Quinta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Cancún, 10 de septiembre de 2003. Disponible en <http://www.un.org/spanish/aboutun/sg/pages/cancun.htm>.
- BARREDA, JOSÉ (2009). “Algunas anotaciones respecto de los requisitos de registrabilidad de signos según la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, en *Estudios de Derecho y Propiedad Intelectual*, Colección de Trabajos en Homenaje a Arturo Alessandri Besa, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile.
- BURGOS OSORIO, FELIPE (2010). *Innovación. Su promoción a través de la Propiedad Intelectual, Subsidios e Incentivos Tributarios*. Santiago de Chile: Editorial Puntotex Thomson Reuters.
- Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (2007). *Hacia una estrategia nacional de innovación para la competitividad*, volumen I. Santiago de Chile.
- GARCIA UCEDA, MARIOLA (2001). *Las Claves de la Publicidad*. Madrid: Esic Editorial, 5.^a ed.
- LACRUZ BERDEJO, JOSÉ LUIS y otros (2003). *Elementos de Derecho Civil*, tomo III, Vol. 1. Madrid: Editorial Dykinson, 2.^a ed.
- Organización Mundial de Comercio. ¿Qué se entiende por “derechos de propiedad intelectual”? en: [http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.htm].
- OTAMENDI, JORGE (2010). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Editorial Abeledo Perrot, 7.^a ed.
- Página web corporativa de la firma Bayer: [<http://www.aspirin.de/html/brand/index.html>].
- PUIG BRUTAU, JOSÉ (1979). *Fundamentos de Derecho Civil*, tomo III, vol. 2. Barcelona: Editorial Bosch, 3.^a ed.

- SALIS, ELI (2006). “Ley 22.362 Ley de Marcas y Designaciones”, en *Código de Comercio y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial*, tomo 6, Propiedad Industrial. Buenos Aires: Editorial Haummurabi.
- SCHMITZ VACCARO, CHRISTIAN (2005). *Propiedad Intelectual a la luz de los Tratados de Libre Comercio*. Santiago de Chile: Editorial Lexis Nexis.
- SCHMITZ VACCARO, CHRISTIAN (2006). “Propiedad Industrial y Derecho de Autor: ¿Una División Vigente?” en *Código de Comercio y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial*, Tomo 6 Propiedad Industrial. Buenos Aires: Editorial Haummurabi.
- STANTON, WILLIAM; MICHAEL ETZEL; BRUCE WALKER (2000). *Fundamentos de Marketing*. México: Editorial McGraw-Hill, 11.ª ed.
- UCHIDA, DR. M., *Concept of Intellectual Property*, apuntes del curso JPO/IPR Training Course for IP Trainers, Tokio, Japón, Sesión del 2.9.2008.