

El legítimo interés en la observación de marcas genéricas

Julio Durand Carrión(*)

1. RESOLUCION ADMINISTRATIVA

Con fecha 30-04-97 la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI dictó una Resolución que por la forma como ha resuelto la convierte en una Resolución singular y *sui generis* al declarar improcedente una legítima observación amparada en la defensa de los intereses difusos y colectivos y denegar a su vez el Registro de la Marca genérica, descriptiva y confusa denominada "MAGISTER" cuya solicitud fue presentada por ESAN, amparando su denegatoria paradójicamente en los mismos fundamentos que planteó el suscrito en calidad de observante.

Revisemos la Resolución en referencia y analicemos el caso:

Expediente N° 9617207

RESOLUCION N° 005350 97-INDECOPI/OSM

Lima, 30 Abr. 1997

Vista la solicitud de fecha 01 de agosto de 1996, por la cual ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PARA GRADUADOS - ESAN, de Perú, solicita el registro de la marca de servicio constituida por la denominación MAGISTER, para distinguir servicios de educación, formación profesional, realización de actividades culturales de la clase 41 de Perú.

I. ANTECEDENTES

FUNDAMENTOS DE LAS PARTES

El observante sostiene que el término MAGISTER alude a un grado en materia de educación superior, que se alcanza al culminar determinados estudios y cumplir con ciertos requisitos, por lo que la marca solicitada deviene en genérica; en tal sentido, de otorgarse el registro solicitado se privaría a una serie de instituciones de educación superior a utilizar el término adecuado para designar a sus alumnos egresados de sus escuelas de Post-Grado; debiendo denegarse el registro solicitado. Posteriormente, afirma tener legítimo interés, en tanto el Decreto Legis-

(*) Ex profesor de la Universidad de Lima, profesor de la Universidad de San Martín de Porres.

lativo 823 sea bien aplicado al presente caso, a lo que agrega que el hecho que la palabra **MAGISTER** no aparezca en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, no significa que no pertenezca a nuestro lenguaje, es más tiene una significación concreta: graduado en una escuela de Post-Grado con rango universitario.

La solicitante, por su parte, manifiesta que quien es titular de una marca puede observar una solicitud de inscripción, en tanto el signo está siendo perjudicado, en tal sentido el observante defiende supuestos intereses de las Instituciones de Educación Superior, sin embargo ejercer la supuesta defensa a título personal y no en representación de ninguna de estas instituciones, de otro lado señala que la Ley N° 23733 (Ley Universitaria) establece que sólo las universidades podrán otorgar los grados de Bachiller, Maestro y Doctor. Además otorgan en nombre de la Nación los títulos profesionales de Licenciado y sus equivalentes...; por lo que queda claro que las universidades no hacen uso de la denominación **Magister**; a lo que agrega que la ley de creación de **ESAN** (Decreto Ley 14576), en su artículo 5° señala que "... la Escuela podrá otorgar grados, títulos y certificados conforme a sus estatutos y reglamentos", lo cual es concordado con el Capítulo III de los Estatutos de **Esan** "De la Dirección del Programa **Magister** en Administración", en cuyos diez artículos hace mención a la denominación **Magister** para designar el nombre del programa ofrecido por la Escuela de Administración de Negocios para Graduados - **Esan** y del grado que dicho programa confiere a sus egresados. Asimismo, afirma ser titular de las siguientes marcas de servicio:

DENOMINACION	CERTIFICADO
ESAN/M.A.	9505
ESAN/MAGISTER	9858
ESAN/MAGISTER EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS	9842

Por lo que **Esan** cumple con acreditar la existencia de una familia de marcas que poseen el término **Magister**. Finalmente, sostiene que la palabra **Magister** pertenece al latín y significa maestro, por lo que dicho término no necesariamente alude a un

grado en materia de educación, como sí lo hacen las denominaciones **Doctor** o **Bachiller**, a lo que suma el hecho que en nuestro lenguaje común o usual como en nuestra lengua oficial, el término empleado es **maestro** y no **magister**, por lo que puede ser apropiada en tanto, en nuestro medio no constituye un término genérico.

INFORME DE ANTERIORIDADES

Se ha constatado que **ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PARA GRADUADOS - ESAN**, de Perú, es titular de las siguientes marcas de servicio:

- **ESAN/M.A.**, inscrita con Certificado N° 9505, para distinguir servicios de educación, formación profesional, realización de actividades culturales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, vigente hasta el 09 de enero del 2007, conforme se aprecia del informe de antecedentes, que obra a fojas 62.
- **ESAN/MAGISTER**, inscrita con Certificado N° 9858, para distinguir servicios de educación, formación profesional, realización de actividades culturales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, vigente hasta el 12 de febrero del 2007, conforme se aprecia del informe de antecedentes, que obra a fojas 63.
- **ESAN/MAGISTER EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS**, inscrita con Certificado N° 9842, para distinguir servicios de educación, formación profesional, realización de actividades culturales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, vigente hasta el 11 de febrero del 2007, conforme se aprecia del informe de antecedentes, que obra a fojas 64.

II. ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

LEGITIMIDAD DEL OBSERVANTE

El artículo 146 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial establece que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada.

El artículo 06 del Decreto Legislativo 02-94-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, señala que para el simple interés pueda justificar la titularidad del reclamante, se precisa que sea direc-

to, personal, actual y probado. El interés puede ser material o moral.

El artículo VI del Título Preliminar del Código Civil, en aplicación del artículo 21 del Decreto Legislativo 823, indica que el interés moral autoriza la acción sólo cuando se refiere directamente al agente o a su familia, salvo disposición expresa de la Ley.

Considerando lo expuesto en los párrafos precedentes, se determina que el observante carece de legítimo interés para formular observación a la solicitud de registro materia de la litis, por cuanto no se trata de un interés material (económico) o moral (está referido al accionante o a su familia).

EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

De conformidad con lo establecido por el artículo 128 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

La distintividad implica la capacidad del signo de poder identificar productos o servicios en el mercado, en tal sentido debe ser diferente del nombre, designación usual o características de los productos o servicios que distingue.

El inciso d) del artículo 129 del Decreto Legislativo 823, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que puede servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

Se considera en general que una palabra o signo tiene carácter genérico si la palabra o signo primordialmente identifica ese producto según su categoría. Asimismo, se considera que un signo es descriptivo cuando indica la función, cualidades u otras características de los bienes o servicios a distinguir, debiendo tenerse en consideración la interpretación que pueda tener el consumidor medio al respecto.

De lo expresado en el párrafo precedente se desprende que el signo solicitado constituido por la denominación MAGISTER constituye un término descriptivo, en tanto es utilizada en el ámbito educativo para designar un nivel de especialización; asimismo, cabe precisar que si bien las universida-

des sólo pueden otorgar los grados de Bachiller, Maestro y Doctor; además de otorgar en nombre de la Nación los títulos profesionales de Licenciado y sus equivalentes. Nada impide que instituciones educativas de nivel superior utilicen la denominación MAGISTER para designar el mencionado nivel de especialización educativa; por lo que de concederse el registro solicitado se impedirá que terceros que se dediquen a prestar servicios de enseñanza en el mismo campo de especialización, pudiesen utilizar legítimamente dicho término.

Complementariamente cabe precisar que se entiende como familia de marcas a aquellas marcas de propiedad común que comparten un prefijo, un sufijo, una palabra, una sílaba u otra característica que identifica a cada marca como miembro de la familia. Asimismo una familia de marcas puede ser reconocida legalmente como tal si el propietario de la misma le hace tal publicidad que el público reconoce que ese apellido de la familia identifica productos o servicios creados por el propietario de la familia de marcas. En tal sentido, para que se reconozca una familia de marcas deben concurrir dos requisitos: el objetivo, que implica una pluralidad de marcas con idénticos elementos que distinguen productos y servicios relacionados entre sí, y el subjetivo, que implica que la unión entre el grupo de marcas y los productos o servicios diferenciados por las mismas sea aprehendida por el público de los consumidores.

Se aprecia de autos que el observante no ha acreditado que el término MAGISTER sea el apellido de una familia de marcas de su propiedad, en tanto no cumple con los requisitos mencionados en el párrafo precedente. A saber, de autos se aprecia que no existen documentos que demuestren el uso de la marca MAGISTER de manera tal que el público consumidor la pueda identificar como una familia de marcas. Asimismo, al ser un término de carácter descriptivo mal puede otorgarse en exclusiva a favor de un tercero, no pudiendo constituir, por ende una familia de marcas.

El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el inciso d) del artículo 129 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, por lo que no corresponde acceder al registro solicitado.

Por lo expuesto y en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en uso de las facultades conferidas por los artículos 31 y 33 de la Ley

lativo 823 sea bien aplicado al presente caso, a lo que agrega que el hecho que la palabra **MAGISTER** no aparezca en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, no significa que no pertenezca a nuestro lenguaje, es más tiene una significación concreta: graduado en una escuela de Post-Grado con rango universitario.

La solicitante, por su parte, manifiesta que quien es titular de una marca puede observar una solicitud de inscripción, en tanto el signo está siendo perjudicado, en tal sentido el observante defiende supuestos intereses de las Instituciones de Educación Superior, sin embargo ejercer la supuesta defensa a título personal y no en representación de ninguna de estas instituciones, de otro lado señala que la Ley N° 23733 (Ley Universitaria) establece que sólo las universidades podrán otorgar los grados de Bachiller, Maestro y Doctor. Además otorgan en nombre de la Nación los títulos profesionales de Licenciado y sus equivalentes...; por lo que queda claro que las universidades no hacen uso de la denominación **Magister**; a lo que agrega que la ley de creación de **ESAN** (Decreto Ley 14576), en su artículo 5° señala que "... la Escuela podrá otorgar grados, títulos y certificados conforme a sus estatutos y reglamentos", lo cual es concordado con el Capítulo III de los Estatutos de **Esan** "De la Dirección del Programa **Magister** en Administración", en cuyos diez artículos hace mención a la denominación **Magister** para designar el nombre del programa ofrecido por la Escuela de Administración de Negocios para Graduados - **Esan** y del grado que dicho programa confiere a sus egresados. Asimismo, afirma ser titular de las siguientes marcas de servicio:

DENOMINACION	CERTIFICADO
ESAN/M.A.	9505
ESAN/MAGISTER	9858
ESAN/MAGISTER EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS	9842

Por lo que **Esan** cumple con acreditar la existencia de una familia de marcas que poseen el término **Magister**. Finalmente, sostiene que la palabra **Magister** pertenece al latín y significa maestro, por lo que dicho término no necesariamente alude a un

grado en materia de educación, como sí lo hacen las denominaciones **Doctor** o **Bachiller**, a lo que suma el hecho que en nuestro lenguaje común o usual como en nuestra lengua oficial, el término empleado es **maestro** y no **magister**, por lo que puede ser apropiada en tanto, en nuestro medio no constituye un término genérico.

INFORME DE ANTERIORIDADES

Se ha constatado que **ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PARA GRADUADOS - ESAN**, de Perú, es titular de las siguientes marcas de servicio:

- **ESAN/M.A.**, inscrita con Certificado N° 9505, para distinguir servicios de educación, formación profesional, realización de actividades culturales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, vigente hasta el 09 de enero del 2007, conforme se aprecia del informe de antecedentes, que obra a fojas 62.
- **ESAN/MAGISTER**, inscrita con Certificado N° 9858, para distinguir servicios de educación, formación profesional, realización de actividades culturales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, vigente hasta el 12 de febrero del 2007, conforme se aprecia del informe de antecedentes, que obra a fojas 63.
- **ESAN/MAGISTER EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS**, inscrita con Certificado N° 9842, para distinguir servicios de educación, formación profesional, realización de actividades culturales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, vigente hasta el 11 de febrero del 2007, conforme se aprecia del informe de antecedentes, que obra a fojas 64.

II. ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

LEGITIMIDAD DEL OBSERVANTE

El artículo 146 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial establece que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada.

El artículo 06 del Decreto Legislativo 02-94-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, señala que para el simple interés pueda justificar la titularidad del reclamante, se precisa que sea direc-

de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sancionada por Decreto Ley 25868, concordante con artículo 4 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial.

III. RESOLUCION DE LA OFICINA DE SIGNOS DISTINTIVOS

Declarar IMPROCEDENTE la observación formulada por JULIO DURAND CARRION, de Perú, y por las razones expuestas DENEGAR el registro de la marca de servicio solicitada por ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PARA GRADUADOS - ESAN, de Perú.

Regístrese y Comuníquese.

DR. LUIS ALONSO GARCIA MUÑOZ NAJAR,

Jefe de la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI

2. FUNDAMENTOS DEL SOLICITANTE, ESAN:

El sujeto legitimado para accionar es el que ostenta un legítimo interés, El señor Durand Carrión no cumple con acreditar cuál es la titularidad que ostenta en virtud de la cual observa la inscripción de la marca "MAGISTER".

El Sr. Durand Carrión afirma en su escrito que "de otorgarse el registro de la marca Magister a Esan se privaría a una serie de instituciones de educación superior que utilizan el término adecuado para designar a todos sus alumnos que egresan de sus escuelas de Post-grado".

A fin de contradecir de manera tajante dicha afirmación, citamos el artículo 22 de la Ley N° 23733 (Ley Universitaria), el mismo que establece que "sólo las universidades podrán otorgar los grados de Bachiller, Maestro y Doctor. Además otorgan en nombre de la Nación los títulos profesionales de Licenciado y sus equivalentes..."

De esta manera queda claramente establecido cuáles son los títulos otorgados por las universidades y, además, queda claro que las universidades no hacen uso de la denominación "Magister", con lo cual queda desvirtuada la afirmación del Sr. Durand Carrión que cita diversas universidades de nuestro medio como las perjudicadas con la inscripción de la citada marca.

Por otro lado, el Decreto Ley N° 14576, a través del cual se crea Esan como persona jurídica de derecho privado, en su artículo 5 señala que "...la Escuela podrá otorgar grados, títulos y certificados conforme a sus Estatutos y reglamentos".

Dicho artículo es concordado con el Capítulo III de los Estatutos de Esan "De la Dirección del Programa Magister en Administración", en cuyos diez artículos se hace mención a la denominación "Magister" para designar el nombre del programa ofrecido por la Escuela de Administración de Negocios para Graduados - Esan y del grado que dicho programa confiere a sus egresados.

Sin embargo en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua no aparece definición alguna del término "Magister", debido a que esta palabra no forma parte del idioma español.

La palabra "Magister" pertenece al latín y significa "maestro", según definición obtenida de la Enciclopedia Universal Sopena.

El término "Magister" es utilizado para distinguir el rango obtenido luego de un programa de Post-grado de Esan y se emplea con el fin de diferenciar un título universitario (Doctor, Maestro, Bachiller o Licenciado, según lo establecido por la Ley N° 23733) de uno otorgado por un Centro de Post-grado de Educación Superior con rango universitario, estatus conferido a Esan en virtud de la Ley N° 23120.

Queda claro entonces que el término "magister" significa "maestro" y no necesariamente alude a un grado en materia de educación, como sí lo hacen las denominaciones "Doctor" o "Bachiller".

En nuestro lenguaje común o usual como en nuestro lenguaje oficial, el término empleado es "maestro" y no "magister".

La palabra "Magister" es una denominación extranjera que puede ser apropiada en el Perú para distinguir un servicio en particular, ya que en nuestro medio no constituye un término genérico.

3. FUNDAMENTOS DEL OBSERVANTE:

El suscrito en su calidad de opositor al Registro de la marca genérica MAGISTER planteó los siguientes fundamentos:

1.- En principio me sorprende el Silogismo efectuado por el solicitante, en relación al Art. 146

del D. Legislativo 823, cuya conclusión es evidentemente falaz.

En efecto, cuando la Ley habla de legítimo interés, esto de ninguna manera significa que quien se oponga al registro de determinada marca tenga que ser necesariamente titular de dicha marca o de otra que se vea perjudicada.

Ninguna norma prohíbe ejercer el derecho de defensa a título personal, es decir no hay obligación legal que establezca que para oponerse al registro de una marca se actúe representando a una Institución sino que basta con que se tenga interés en que la Ley sea CORRECTAMENTE APLICADA por los operadores del Derecho (En este caso INDECOP) en beneficio del Sistema Jurídico y del mercado, caso contrario la Ley perderá Vigencia Social y todos actuarán en su contra; es por eso que tenemos interés en que el D.Leg. 823 Ley de Propiedad Industrial sea bien aplicada en este caso, para salvaguardar el mercado de la Educación Superior en el País.

Para conocimiento del solicitante, el suscrito es Magister, Catedrático Universitario a nivel de Pre-Grado y de Post-Grado, con obra escrita sobre el tema, por ello creo tener absoluta legitimidad para esta observación. Toda vez que mi labor académica de Docencia y de Investigación me permiten a diario observar cómo marcha El Registro Marcario en el Perú y cuando considero necesario actuar para preservar la vigencia de la Ley Marcaria ante solicitudes de registro marcario abiertamente improcedentes, actúo ejerciendo mi condición de docente, observando algunas marcas en base a aquello que otras personas regularmente no ven por no conocer la temática del Derecho Industrial.

- 2.- Ratificamos lo expresado en nuestra observación en el sentido de que "De otorgarse el registro de la marca MAGISTER a ESAN se privaría a una serie de instituciones de educación superior que utilizan el término adecuado para designar a todos sus alumnos que egresan de sus escuelas de Post-grado".

Sorprende que ESAN apele a argumentos contradictorios.

Estamos de acuerdo en que la Ley Universitaria (Ley 23733) establece los grados de Bachiller, Maestro y Doctor, los títulos de Licenciado y otros; pero lo que resulta realmente

INAUDITO es que ESAN afirme que las Universidades no hacen uso de la denominación "MAGISTER", pues una cosa es que no se use dicho término formalmente en el texto de la Ley Universitaria y otra cosa es el lenguaje cotidiano utilizado en el medio Universitario donde todo el mundo sabe que MAGISTER es la palabra con que se designa a todos los egresados de las Escuelas de Post-Grado.

Por otra parte, no discutimos la autoridad de ESAN en el contexto de la Educación Superior en el Perú, ni mucho menos su norma que la crea D.L.14576, es más Reconocemos su alto nivel en la formación de ejecutivos pero lo que sí discutimos es que ESAN por el hecho de mencionar o mejor dicho de utilizar la palabra "MAGISTER" en sus Estatutos no los convierte en propietarios exclusivos de dicha palabra, ni mucho menos los faculta a solicitar su registro Marcario a sabiendas que es un término genérico en el contexto educativo.

- 3.- Ratificamos lo expresado en nuestro recurso de OBSERVACION en el sentido de que "El término MAGISTER alude a un grado en materia de educación superior, al igual que Doctor o Bachiller que significan grados académicos que se alcanzan después de culminar determinados estudios y cumplir con ciertos requisitos...".

Recordamos al solicitante que nuestro idioma al igual que otros tiene raíz latina y el hecho de que la palabra "MAGISTER" no aparezca en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, no significa que no pertenezca a nuestro lenguaje.

No interesa para esta discusión qué significa MAGISTER, sino que lo que hay que destacar es que dicho término es utilizado para distinguir a quienes han culminado formalmente sus estudios superiores a nivel de Post-Grado y que no solamente es ESAN quien usa dicho término, sino también otros Centros Superiores que se verían afectados al no poder usar UNA PALABRA COMUN, E INCLUSIVE LOS PROPIOS EGRESADOS ya no podríamos denominarnos MAGISTER, mientras no se estudie en ESAN, lo cual es meridianamente ilógico.

- 4.- La AFIRMACION del solicitante en el sentido de que "La palabra 'MAGISTER' es una denominación extranjera que puede ser apropiada en el Perú para distinguir un servicio en particular, ya que en nuestro medio no constituye un tér-

mino genérico". es REALMENTE UNA AFIRMACION TEMERARIA E INSUBSISTENTE, puesto que el hecho de que una palabra genérica usada en nuestro lenguaje pertenezca a un idioma extranjero no significa que dicha palabra pueda ser utilizada como Marca y pasar a ser patrimonio exclusivo de una persona, pues con dicho criterio se registrarían todas las marcas genéricas en idioma extranjero y este razonamiento es definitivamente falaz.

Un lenguaje está constituido no solamente por las palabras que están consignadas en un glosario o Diccionario, ésa es una concepción equívoca y limitada de la misma. Una lengua está constituida además de las palabras del Diccionario por los términos que el pueblo va creando y por todas las palabras que aunque no estén en el Diccionario, pertenecen al idioma por tener una significación y evocar en el público una idea concreta. Esto es lo que sucede con MAGISTER que es una palabra Latina, pero pertenece a nuestro lenguaje y tiene una significación concreta: Graduado en una escuela de Post-Grado con rango universitario.

Una marca es genérica porque está constituida por un término genérico (como MAGISTER) o descriptivo que evoca en el consumidor en forma inmediata, la idea de un Producto o Servicio y para ello basta que el término le sea familiar al consumidor o usuario, no interesa que hable oficialmente otro idioma, sino que la Marca aluda en sí misma a un producto o un servicio determinado y esto es lo que sucede con el término "MAGISTER" que independientemente de que etimológicamente signifique Maestro en Latín; todos los peruanos con educación superior e incluso aquellos medianamente instruidos sabemos que MAGISTER alude a un egresado de una Escuela de Post-Grado, sea de ESAN o de cualquier otro Centro Superior de Estudios con Rango Universitario; sobre todo en los actuales momentos donde la Educación Superior se hace cada vez más exigente ante los retos del Mercado Global.

A. COMENTARIO

CATEGORIAS JURIDICAS EN DEBATE

a) LOS INTERESES DIFUSOS EN EL PERU:

Si revisamos el Art. 82 del C.P.C., la tutela de

los intereses difusos se presenta cuando existe un interés social de la comunidad y no se persigue la defensa de intereses particulares o económicos de un determinado grupo de personas; y esta disposición es una innovación en nuestra legislación para la defensa de los derechos del consumidor que no puede ser obviamente negada ni discutida por las instituciones tutelares de la legalidad en el Perú más aún en el caso de INDECOPI, que ha sido creada precisamente para defender las reglas del mercado y por ende el derecho de sus principales protagonistas, es decir, los consumidores y usuarios que indudablemente se ven expuestos diariamente a confusión por la proliferación de marcas genéricas o descriptivas, producto del poco interés que los creativos ponen de manifiesto para diseñar una marca, prefiriendo optar por la asimilación de términos genéricos del idioma para vender con mayor facilidad sus bienes o servicios, sin reparar siquiera en ese complejo proceso mercadotécnico que implica lanzar una marca en el mercado, sobre todo en las actuales circunstancias de globalización económica y de apertura comercial en todas las actividades económicas.

b) RAZONAMIENTO DE LA OFICINA DE SIGNOS DISTINTIVOS SOBRE EL INTERES EN EL TITULO PRELIMINAR DEL CODIGO CIVIL:

Consideramos que el razonamiento de la Oficina de Signos Distintivos sobre el interés, concordándolo con lo establecido en el Título Preliminar del Código Civil que habla del interés económico o moral, es un tanto desfasado porque para el tema en discusión como es el caso de la marca genérica "MAGISTER" y los eventuales efectos de confusión que pueda crear en el mercado, debe analizarse el tema con otras variables más modernas propias de la actual doctrina en defensa del consumidor que es quien finalmente se perjudica.

Según la Oficina de Signos Distintivos (OSD) en nuestro sistema jurídico no prospera ante ella una "observación interpuesta por un consumidor exigiendo la correcta aplicación de una reglamentación técnica como es la Ley de Propiedad Industrial, D.Leg. 823, porque un consumidor o usuario individual únicamente pue-

de ejercitar las pretensiones que se deriven de una concreta relación jurídica que le es propia. La pregunta que surge entonces es: qué hacer, qué acción deberá interponer un consumidor para enervar los efectos del Registro de una marca abiertamente improcedente por ser genérica (como lo es MAGISTER), máxime si el observante es una persona ligada al campo del Derecho Marcario.

Esta teoría esbozada por la Oficina de Signos Distintivos realmente no tiene asidero en la moderna doctrina del Derecho del Mercado; puesto que se ha planteado sin que éste exista, un problema de legitimación para actuar contra marcas *per se* irregistrables, pues posiblemente la OSD considere que el hecho de que el legislador en la norma del D. Leg. 823 no haya tenido en cuenta la necesidad de señalar taxativamente los casos en que una persona pueda ser exponente de intereses no exclusivamente personales, la hace pensar que, sin una expresa regulación normativa no es posible llegar a una interpretación que permita a una persona defender intereses colectivos y esta forma de razonar es definitivamente desfasada, sobre todo tratándose de una moderna institución como INDECOPI, ha debido actuarse desde el punto de vista teleológico, es decir, actuarse con más visión para ver cuál era el real objetivo de la observación.

c) MODERNA DOCTRINA SOBRE LOS INTERESES DIFUSOS O COLECTIVOS:

Pero veamos qué establece la doctrina, para demostrar lo errado del criterio de la Oficina de Signos Distintivos al declarar improcedente la observación del suscrito a la marca "MAGISTER". La doctrina española que se ha ocupado del problema de los intereses difusos ha puesto de manifiesto la necesidad de relevar y ampliar el concepto de interés. En efecto diversos autores ponen en relieve cómo la Constitución Española contiene normas que protegen intereses sociales, el Art. 9 y el Art. 24 permiten interpretar con validez una legitimación amplia que atribuya a una persona la representación para actuar en nombre e interés de todos los afectados aunque éstos no litiguen. Así lo entienden autores como Almagro, Gómez de Liaño entre otros.

Por otra parte, en la doctrina italiana autores como Oberto y Ruffolo han intentado ya acercar el concepto de interés colectivo al de interés legítimo y a través de él debe reconocerse legitimación a los consumidores y usuarios.

Para el Derecho Francés una solución parecida estaba en el Art. 46 de la Ley del 27-12-1973, que fue derogada por la Ley del 05-01-1988 relativa a las acciones de justicia de los consumidores y usuarios. Al respecto Caláis-Auloy expresaba que aunque la Ley de 1973 no admitía la acción de grupo, equiparable a la *class action* norteamericana, sí permitía defender el interés colectivo de la comunidad de consumidores y usuarios.

d) UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER EL DERECHO:

Cuando nos decidimos presentar ante la Oficina de Signos Distintivos la observación a la marca "MAGISTER", estábamos planteando la tesis de que hay que proteger y defender a los sujetos pasivos del daño que una marca genérica, descriptiva y confusa pueda causar en el mercado; y no sólo por una cuestión ética, de responsabilidad social que le compete a todo hombre de derecho, sino también por un deber y un compromiso que todo docente e investigador del Derecho debe tener para con sus alumnos, para enseñarles y demostrarles que hay una nueva forma de entender el Derecho y que éste no se agota en el contenido expreso de las Leyes hechas a veces por quienes no conocen los temas en debate, y sobre todo para que todos entendamos que el Derecho es un tema vivo que se va construyendo día a día, que se va enriqueciendo a diario con las vivencias propias de los hombres y de sus instituciones tutelares; rompiendo los moldes clásicos y tradicionales de la norma positiva, desarraigada muchas veces de la realidad a la que paradójicamente pretende regular. El Derecho no se agota en la Ley y no podemos convertirnos en fetichistas de ella.

Por lo expuesto creemos que cualquier persona incluso en ausencia concreta de una lesión a su persona o a su patrimonio puede actuar ante la Oficina de Signos Distintivos para observar una marca que resulte ser improcedente desde todo

punto de vista, máxime si lo hace con fundamentos de peso que evidencien un real interés en defender los intereses colectivos en el campo marcario.

e) RAZONAMIENTO DE LA OSD SOBRE EL INTERES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SU CUESTIONAMIENTO DOCTRINARIO:

Cuando la Oficina de Signos Distintivos cita en la Resolución N° 005350-97-INDECOPI/OSD, el Art. 6 del D.S. N° 02-94-JUS TUO de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, obviamente lo hace desde una óptica ya rezagada, basado en una concepción clásica y romanista de la Ley, a pesar de ser INDECOPI una institución moderna, de cuya solidez no dudamos. En efecto, cuando la Oficina de Signos Distintivos cita dicho artículo, lo hace basándose en la desfasada cualificación específica de la que hablaba la doctrina clásica, es decir, una especial relación con el objeto del procedimiento y que la Ley de Procedimientos Administrativos de España la concretaba en la titularidad al menos de un interés directo, personal y legítimo que pueda resultar afectado por la Resolución que se dicte. Este razonamiento ha sido hoy criticado, pues una cuestión en realidad mucho más interesante en la práctica es aquella relacionada con la apertura del procedimiento administrativo a los consumidores que son quienes en definitiva van a ser los que van a tomar la iniciativa para defender los intereses colectivos.

Como expresan los administrativistas españoles Ariño Ortiz en su obra "La Reforma Pendiente, Participación Ciudadana en Procesos de Toma de Decisión" (RICA 1978) y Rivero Ysern en su obra "En Torno a los Derechos de Participación y Audiencia de Consumidores y usuarios" 1982, la moderna doctrina del Derecho Administrativo establece que el **deseo de alcanzar como meta el Estado Social de Derecho y la consiguiente desaparición de fronteras entre el Estado y la Sociedad Civil conlleva necesariamente a lograr una evolución del Derecho Administrativo que permita una decidida participación de los administrados**

en la toma de decisiones que les afecten. Entonces nos preguntamos por qué un ciudadano no puede pedirle a una institución tutelar de la juridicidad en la competencia económica como es INDECOPI, que aplique bien la Ley marcaria y deniegue solicitudes de registro marcario meridianamente improcedentes como es el caso de la Marca de Servicio "Magister", presentada por Esan.

Para mayor análisis en el tema, el tratadista español J. Nieto en un excelente artículo de la Revista Española de Derecho Constitucional, postulaba incluso antes de la Constitución de 1978 un planteamiento novedoso llamado "LA DISCUTIBLE SUPERVIVENCIA DEL INTERES DIRECTO", en el que advertía **ya una limitación a la fórmula clásica del interés directo o legítimo expresando que la Ley se abría hoy a la defensa de aquellos intereses que sin dejar de ser sentidos de forma individual por cada ciudadano en particular se manifiestan externamente de forma colectiva para ser eficazmente defendida por los consumidores.** Luego de este debate el texto constitucional español obliga positivamente a realizar un esfuerzo para "abrir" el procedimiento administrativo, **de forma tal que no queden al margen de él intereses sociales dignos de respeto y de protección** de los que difícilmente pueden ser portavoces siempre las empresas o las instituciones formales como exige la Oficina de Signos Distintivos.

5. CONCLUSION FINAL:

EL LEGITIMO INTERES EN LA OBSERVACION AL REGISTRO DE MARCAS GENERICAS

Este tema llama la atención por cuanto la Ley establece que para oponerse u observar el Registro de una marca hay que tener legítimo interés. En efecto el D. Leg. 823 en su artículo 146 expresa que "cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar observaciones al Registro de la Marca solicitada".

Pero qué significa tener legítimo interés. Particularmente consideramos que en la moderna concepción del Derecho como factor de promoción del desarrollo económico y social en sociedades emergentes como la nuestra; donde a veces las institu-

ciones tutelares de la institucionalidad jurídica no actúan para defender la correcta aplicación del Derecho o en todo caso actúan en forma tardía, creemos que es perfectamente válido que sean personas naturales o jurídicas que por su condición de conocedores del Derecho Marcario, puedan observar algún Registro marcario, sobre todo si lo hacen con sendos fundamentos jurídicos que evidencien de parte del opositor un manejo del tema marcario.

Sorprende que el INDECOPI institución a la que respetamos, a través de la Oficina de Signos Distintivos establezca que para tener legítimo interés en el tema marcario y observar eventualmente el Registro de una marca, el observante deba ser necesariamente una persona jurídica titular de una marca parecida o de otra que se vea afectada y más aún que se basa en los criterios del Art. VI del Título Preliminar del Código Civil que hablan del interés económico o moral para efectos procesales. Estos criterios son para otro tipo de procesos, creemos que aquí hay un error en la concordancia hecha por la Oficina de Signos Distintivos.

Más aún cuando la Oficina de Signos Distintivos para hablar del legítimo interés para observar una marca cita el Art. 6 del D.S. N° 02-94-JUS TUO Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos lo interpreta restrictivamente.

Reiteramos que el análisis que hace INDECOPI sobre este tema es sorprendente porque una institución como ella que se considera moderna no sólo en los principios de administración gerencial, y economía del mercado, también debería tener un criterio más amplio y más moderno en sus resoluciones que causan estado de derecho en el campo marcario. Consideramos que debe tener un criterio más amplio en este sentido, pues cuando se tiene ausencia de fundamentos jurídicos por desconocimiento de las normas o por vacíos de éstas, hay que hacer un proceso de integración jurídica lo más completo posible, apelando no sólo al criterio ya rezagado y positivista de la ley que aún habla de "interés económico o moral", hay que ir más allá, hay que ser más visionario, puesto que con el razonamiento de la Oficina de Signos Distintivos muchas personas que observen a diario cómo las normas marcarias son mal aplicadas por el organismo tutelar del Registro se verían imposibilitadas de llamar la atención a través de una observación porque supuestamente tienen falta de interés económico o moral, lo cual es evidentemente inaudito.

Cabe preguntarse si la Oficina de Signos Distintivos desconoce que las marcas y sus fenómenos de confusión o envilecimiento, están unidas a la protección del consumidor y que en dicha protección priman los intereses difusos o intereses colectivos. Nos preguntamos acaso si la Oficina de Signos Distintivos olvida los modernos planteamientos jurídicos que sobre el interés hace el maestro Gabriel Stiglitz cuando expresa que el interés al que alude el Art. VI del Título Preliminar del Código Civil está sustancialmente concebido y estructurado sobre el plano del Derecho exclusivamente individual, dado que supone obviamente un perjuicio individual y dentro de este contexto nos permitimos aclarar a la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI que en el Derecho Marcario tiene plena vigencia la teoría de los intereses difusos porque el Registro de una marca meridianamente impropcedente por ser genérica o descriptiva no sólo afectará al observante sino a todos los agentes económicos que participan en el mercado y a la sociedad en general, que se verá confundida y afectada por una mala aplicación de la Ley Marcaria.

En la concepción moderna del Derecho dentro de la cual se supone el INDECOPI está inmerso, el Derecho y la justicia para alcanzar sus notas de efectividad deben avanzar hacia una dimensión social más amplia para el fiel cumplimiento del mandato constitucional que tutela. La Oficina de Signos Distintivos debe entender que al presentarse a Registro una marca genérica el interés de cualquier persona en su observación tiene un carácter impersonal porque con ello no sólo se lesiona interés individual en el sentido tradicional, sino que se está actuando para evitar riesgos que se despliegan sobre toda la Comunidad de consumidores en general, porque todos quedaremos expuestos del mismo modo a una eventual confusión marcaria que definitivamente mediatizará las opciones de compra de bienes y servicios de toda la sociedad en general. Entonces cabe preguntarse por qué la Oficina de Signos Distintivos exige que hay que tener interés económico o moral directo para oponerse al registro de una Marca. Qué opinarían al respecto los maestros Alterini, López Cabana, Stiglitz entre otros, sobre este razonamiento de una institución tan moderna como INDECOPI que olvida que en el Derecho del Mercado que defiende, la moderna corriente doctrinal bautiza las prerrogativas de los intereses colectivos o difusos como aquéllas ya no

circunscritas a los particulares, sino pertenecientes en común a todas las categorías sociales.

Por el bien del mercado, y de la sociedad, esperamos que la Oficina de Signos Distintivos modifique esta forma equivocada de razonar.

Lo más anecdótico de este tema es que cuando esto sucede la Oficina de Signos Distintivos declara IMPROCEDENTE la observación supuestamente por carecer el observante de legítimo interés para observar la solicitud registral, pero paradójicamente recogiendo y amparándose en los fundamentos esgrimidos por el observante supuestamente des-

calificado, deniega el Registro Marcario solicitado con lo cual la Oficina de Signos Distintivos queda como la salvadora de los eventuales efectos nocivos de una marca genérica en el mercado, cuando estamos absolutamente seguros que si aquella persona que tuvo valor y la audacia de observar el Registro, no lo hubiera hecho, la Oficina de Signos Distintivos, ni siquiera hubiera reparado en el tema y hubiera otorgado una marca abiertamente irregistrable.

BIBLIOGRAFIA

- J. NIETO. *LA VOCACION DEL DERECHO ADMINISTRATIVO DE NUESTRO TIEMPO*. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL, 1976.
- J. CALAIS AULOY. *DROIT DE LA CONSOMMATION*. 2ª EDIC. 1986.
- LES ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS* (COMMENTAIRE DE LA LOI DU 5 JANVIER) 1988.
- GARCIA DE ENTERRIA FERNANDEZ. *CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO TOMO I*, 4ª EDICION 1984.
- ALMAGRO. *LA PROTECCION PROCESAL DE LOS INTERESES DIFUSOS EN ESPAÑA*, EN *JUSTICIA REVISTA DE DERECHO*, MADRID 1983.
- GOMEZ DE LIAÑO. *LA LEGITIMACION COLECTIVA Y LA LOPJ*, EN *JUSTICIA REVISTA DE DERECHO*, MADRID 1986.
- GOMEZ BENITES. *LA PROTECCION SOCIAL DE LOS CONSUMIDORES E.C.* N° 13/1986.
- V. RUFFOLO. *INTERESSI COLLETTIVI O DIFFUSI E TUTELA DEL CONSUMATORE*. MILANO 1985.
- LEY DE CONSUMIDORES Y USUARIOS. ESPAÑA 1988
- A. OBERTO. *ASPETTI PROCESSUALI DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE*, EN *REVISTA DE DIRITTO PRIVATO*, 1986.
- María Rosa GUTIERREZ SANZ Y Carmen SAMANES ARA. *COMENTARIO A LA LOPJ ESPAÑOLA Y LA PROTECCION PROCESAL DEL DERECHO DE LOS CONSUMIDORES* 21-06-88.
- CASTAN TOBEÑAS. *DERECHO CIVIL ESPAÑOL*, TOMO IV, 2ª EDIC. 1984.
- DIEZ PICASSO. *SISTEMA DEL DERECHO CIVIL*, VOL. II, 4ª EDIC. MADRID 1985.
- Maria Angeles PARRA LUCAN. *DAÑOS POR PRODUCTOS Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR*. J.M. BOSCH, EDITOR S.A., BARCELONA 1990, 1ª EDIC.