

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE DERECHO



**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PROHIBICIONES ABSOLUTAS EN EL REGISTRO
MARCARIO: LOS SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS Y USUALES**

Tesis para optar por el título profesional de Abogada, presentada por

SILVIA HERLINDA LAJO ESTRADA

Asesor: **MAG. RAÚL ROY SOLÓRZANO SOLÓRZANO**

Lima – Perú, 2013



A la memoria de mi padre.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	I
CAPITULO I: MARCO CONCEPTUAL	
1. Concepto y naturaleza jurídica de la marca.....	1
2. Características de la marca.....	2
3. Funciones y tipos de marcas.....	9
3.1. Funciones de las marcas.....	9
3.1.1. Función indicadora de procedencia empresarial.....	11
3.1.2. Función indicadora de calidad.....	12
3.1.3. Función condensadora del goodwill o reputación.....	14
3.1.4. Función publicitaria.....	15
3.2. Tipos de marcas.....	17
3.2.1. Marcas de fantasía, arbitrarias y sugestivas.....	17
3.2.1.1. Marcas de fantasía (<i>fanciful</i>).....	17
3.2.1.2. Marcas arbitrarias (<i>arbitrary</i>).....	19
3.2.1.3. Marcas sugestivas (<i>suggestive</i>).....	21
3.2.2. Signos genéricos y descriptivos.....	23
3.2.2.1. Signos descriptivos.....	24
3.2.2.2. Signos genéricos.....	27
4. Prohibiciones de registro.....	33
5. Pérdida del derecho marcario.....	36
6. Significado secundario.....	42
CAPITULO II: ANALISIS LEGISLATIVO	
1. Convenio de París.....	49
2. Convención de Washington.....	56

3. Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC.....	61
4. Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EE.UU.	67
5. La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.....	70

CAPITULO III: TENDENCIAS EN LA COMUNIDAD ANDINA, EN ESTADOS UNIDOS Y EN EL PERU EN CUANTO A LAS DENOMINACIONES GENERICAS, DESCRIPTIVAS Y USUALES

1. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.....	73
1.1. Proceso 23-IP-2008. Marca "VISOPH".....	73
1.2. Proceso 26-IP-2008. Marca "AMERICA TELECOM".....	76
1.3. Proceso 32-IP-2008. Marca "MUNDO BLANCO".....	78
1.4. Proceso 34-IP-2008. Marca "JIRAFAS POPULAR".....	81
1.5. Proceso 38-IP-2008. Marca "AGUA SANTA".....	83
1.6. Proceso 39-IP-2008. Marca "CLOPIGREL".....	85
1.7. Proceso 42-IP-2008. Marca "coverCAMP".....	88
1.8. Proceso 55-IP-2008. Marca "FULL-MINA".....	90
1.9. Proceso 97-IP-2008. Marca "ROKOTTO".....	93
2. Análisis jurisprudencial en Estados Unidos.....	96
2.1. Caso "COCOA BUTTER FORMULA". Sentencia Nos. 06-4543 & 06-4658.....	96
2.2. Caso "DUCK TOURS". Sentencia Nos. 07-2078 & 07-2246.....	100
2.3. Caso "HOTELS.COM". Sentencia Nos. 78/277,681.....	102
2.4. Caso "LEELANAU". Sentencia No. 06-2391.....	104
2.5. Caso "MOSKOVSKAYA". Sentencia No. 74/382,759.....	107
2.6. Caso "OBX". Sentencia Nos. 06-1769 & 06-1887.....	110
2.7. Caso "LCR". Sentencia No. 08-1921.....	112
2.8. Caso "VAIL". Sentencia No. 05-1058.....	115
2.9. Caso "WSI". Sentencia No. 06-13174.....	117
3. Resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.....	120

3.1.	Caso "SUNCARE" (mixta). Resolución N° 0675-2011/ TPI- INDECOPI.....	120
3.2.	Caso "PRENDACUOTA" (mixta). Resolución N° 0808- 2011/TPI- INDECOPI.....	123
3.3.	Caso "MI OFICINA". Resolución N° 2387-2011/TPI-INDECOPI.....	125
3.4.	Caso "DURACOLOR SATINADO" (mixta). Resolución N° 0644- 2008/TPI-INDECOPI.....	127
3.5.	Caso "PORTALAMPARAS" (mixta). Resolución N° 0703-2008/ TPI- INDECOPI.....	130
3.6.	Caso "PREZLET" (mixta). Resolución N° 0945-2008/ TPI- INDECOPI.....	132
3.7.	Caso "CHELEBRANDO". Resolución N° 0576-2008/ TPI- INDECOPI.....	135
3.8.	Caso "LA PELU" (mixta). Resolución N° 1008-2008/ TPI- INDECOPI.....	137
3.9.	Caso "TOP CHELA" (mixta). Resolución N° 1828-2008/TPI- INDECOPI.....	139
4.	A modo de conclusión del presente capítulo.....	141

CAPITULO IV: CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA PROHIBICION EN EL ORDENAMIENTO PERUANO

1.	Uso de las encuestas para determinar la percepción del público consumidor relevante.....	145
2.	Niveles del carácter distintivo.....	163
3.	La relación del signo en función a los productos o servicios solicitados.....	172
4.	La originalidad de las traducciones de términos no complejos como factor no determinante.....	175

CONCLUSIONES.....	183
BIBLIOGRAFIA.....	186
ANEXOS.....	197



INTRODUCCION

En el ordenamiento peruano rige el sistema constitutivo de derechos en materia de propiedad industrial. Es decir, el derecho de una persona sobre un signo distintivo (más específicamente, sobre una marca) nace con el registro de la misma.

La autoridad administrativa encargada de efectuar dicho registro tiene la obligación de analizar que el signo presentado cumpla con los requisitos de forma y de fondo contemplados en la normativa nacional y comunitaria. Entre los requisitos de fondo tenemos que el signo debe cumplir, esencialmente, con poseer una aptitud distintiva¹.

Sin embargo, la exigencia de la distintividad se encuentra presente en la norma como carencia o ausencia de la misma, es decir, la normativa no se ocupa de

¹ "Artículo 134 de la Decisión 486.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (...)."

desarrollar dicho concepto si no que, por el contrario, señala en qué casos se debe considerar que el signo debe ser denegado².

Dentro de dichos supuestos de denegación, hemos verificado que en la práctica administrativa, la aplicación de dichas prohibiciones absolutas de registro (llamadas así por la doctrina al tratarse de condiciones inherentes al signo) ha generado cuestionamientos por parte de los particulares que buscan proteger su signo. Esto toda vez que muchos de los pronunciamientos emitidos por la primera instancia (la Dirección de Signos Distintivos) han llegado a la segunda y última instancia (la Sala de Propiedad Intelectual) para discutirse si efectivamente no se ha cumplido con el requisito de aptitud distintiva.

Si entramos a analizar las causales específicas por las cuales ambas instancias han denegado los signos presentados a registro, tenemos que en la mayoría de los casos se alega que las denominaciones solicitadas son calificadas como

² “**Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad (...)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país (...)

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.”

descriptivas, es decir, informan acerca de cualidades del producto o servicio y no pueden ser otorgadas a un empresario en particular pues las mismas pertenecen al dominio público y, de concederse, se estaría afectando la competencia, colocándose en situación de desventaja al resto de comerciantes.

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

Sobre el particular, varios autores se han pronunciado sobre las dificultades que presenta el análisis. A manera de ejemplo, Otamendi nos dice que "deslindar el campo entre las denominaciones descriptivas y las sugestivas o evocativas no es fácil"³ así como Arean Lalín el cual señala que "es innegable que resulta difícil trazar

³ PACHÓN MUÑOZ, Manuel. *Manual de Propiedad Industrial*. Segunda edición. Bogotá: Editorial Temis, S.A, 1984. p. 103.

la línea divisoria entre las denominaciones genéricas y las denominaciones altamente descriptivas”⁴.

Adicionalmente, tenemos también el problema de la percepción de la autoridad en cuanto al tema del lenguaje pues del universo de las resoluciones mencionadas, un número considerable son denominaciones en idioma extranjero (en lengua inglesa) y la segunda instancia peruana, no obstante la complejidad de dichos términos, ha considerado que el público consumidor sí los entendería en su significado conceptual.

Es en este punto en que procedemos a preguntarnos ¿cuáles deben ser los criterios para determinar que la prohibición se ha configurado? ¿Cómo están resolviendo las dos instancias encargadas del tema? ¿Se están protegiendo debidamente los intereses de los consumidores, los usuarios y los competidores en el mercado?

Consideramos que es posible establecer, a la luz de los pronunciamientos emitidos a nivel de Estados Unidos y de la Comunidad Andina, una respuesta jurisprudencial a la presente problemática a través de una elaboración conceptual de los tres principales supuestos de ausencia de distintividad marcaria: los signos genéricos, los descriptivos y los usuales. El presente trabajo se basará además en una revisión de casos del INDECOPI para determinar si existen criterios al momento de aplicar esta prohibición absoluta de registro, de manera tal que predomine un estándar a la

⁴ AREAN LALIN, Manuel. “La aptitud de una denominación para convertirse en marca”. En: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Madrid, Tomo V, 1978. p. 478.

hora de decidir o si, por el contrario, se está produciendo un caos por parte de la autoridad.

En cuanto a la estructura del presente trabajo, se ha realizado una división en cuatro capítulos. En el primer capítulo se realiza una presentación doctrinaria de los conceptos, las características, las funciones y los tipos de marcas dentro de los cuales se encuentran clasificados los tres casos que nos ocupan. El capítulo termina con una exposición sobre las prohibiciones de registro, la pérdida del derecho marcario y el fenómeno del significado secundario.

En el segundo capítulo se explica como la presente materia ha sido regulada en otros países cuyas normas son de aplicación en el Perú. Este es el caso del Convenio de París, la Convención de Washington, el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EE.UU. y la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Asimismo, se desarrollan algunas figuras que consideramos de importancia en cada una de estas normativas tales como el "trato nacional", el principio de igualdad de nacionales y extranjeros y el Principio de Tratamiento Nacional.

En el tercer capítulo se aborda el tema a la luz de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de las Cortes de Apelaciones de los Estados

Unidos de Norteamérica, así como el desarrollo que ha efectuado la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.

En el cuarto y último capítulo se analizarán, en virtud de los conceptos desarrollados con anterioridad y de los casos a nivel nacional y extranjero que se han revisado, cuatro criterios para la aplicación de las prohibiciones en el ordenamiento peruano: el uso de las encuestas para determinar la percepción del público consumidor relevante, los niveles del carácter distintivo, la relación del signo en función a los productos o servicios solicitados y la originalidad de las traducciones de términos no complejos como factor no determinante.

De acuerdo a lo señalado hasta el momento, los objetivos que buscamos con la presente investigación son los siguientes:

1. Analizar la normativa nacional y extranjera y la doctrina en relación a las prohibiciones absolutas de registro.
2. Evaluar las resoluciones relevantes a nivel nacional emitidas sobre la materia, en especial, aquellas en las cuales se puedan verificar contradicciones entre las dos instancias administrativas.
3. Revisar resoluciones andinas y sentencias norteamericanas que hayan abordado con mayor amplitud la temática del presente trabajo.

Consecuentemente con lo anterior, nuestras hipótesis son:

1. En el caso de signos genéricos, descriptivos y usuales se debe realizar una encuesta previa entre el público consumidor relevante.
2. Aquellos términos que se encuentren en idioma extranjero y que no sean de elevada complejidad deberán ser traducidos y analizados como si se tratasen de términos en idioma español.
3. Ciertos casos referidos a signos genéricos, descriptivos y usuales no fueron adecuadamente resueltos por la Dirección de Signos Distintivos ni por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI.

Teniendo en cuenta que en el presente trabajo recurriremos a las fuentes de la legislación y la doctrina nacional y extranjera así como a la jurisprudencia más relevante en la materia, se partirá de una base empírica por lo que aplicaremos el método funcional. Por otro lado, y dado que se realizará una revisión de la legislación internacional, procederemos a aplicar el método comparativo normativo.

Finalmente, quisiera mencionar a algunas personas e instituciones sin las cuales no hubiese sido posible la realización de este trabajo. En primer lugar, al doctor Raúl Solórzano Solórzano quien aceptó asesorarme y que me brindó su tiempo y paciencia. En segundo lugar, a las bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Istituto Italiano di Cultura, lugares en donde realicé la mayor parte de mi investigación. En tercer lugar, por el apoyo permanente de mis dos ex compañeras, Liliana Salomé Resurrección y Nelly Gutiérrez Vega, con quienes compartí desde un inicio esta experiencia y que me aconsejaron en distintas etapas de la misma.

Por último, desearía agradecer a la doctora María del Carmen Arana pues sus valiosos conocimientos me fueron de gran utilidad en la primera etapa de la presente investigación y que me dio además la oportunidad de ser su adjunta en las clases de Derecho de la Propiedad Industrial que tiene a su cargo.



CAPITULO I

MARCO CONCEPTUAL

Dado que el presente trabajo gira en torno a los signos genéricos, descriptivos y usuales, resulta pertinente comenzar abordando los aspectos fundamentales de la marca, por lo que en este primer capítulo pasaremos a analizar el concepto, características, funciones y tipos de marcas, para luego tratar el tema de las prohibiciones de registro, así como de la pérdida y de la adquisición de la distintividad.

1. Concepto y naturaleza jurídica de la marca

Si nos remontamos a la historia de las marcas, tenemos que las mismas han sido empleadas desde tiempos inmemoriales. Uno de los primeros usos que se les dio a las mismas en América del Norte fue el de identificar la pertenencia del ganado a un determinado criador. En un momento inicial, dicho símbolo sería una forma de impedir que los bienes de un comerciante se confundan con los de otro pero, una

vez que el animal entrase al comercio, la identificación pasaría a informar sobre la procedencia del bien.

Si retrocedemos algunos años, tenemos que en Egipto se han encontrado vasijas de adobe en las cuales figuraban inscripciones conocidas como jeroglíficas. En Grecia, los artistas igualmente utilizaban símbolos para distinguir sus producciones. Probablemente la mayor cantidad de casos provengan de Roma en donde el comercio era abundante, empleándose signos para distinguir desde productos comestibles tales como vinos y quesos, hasta ladrillos empleados en construcciones militares.

En la Edad Media aparecieron las *House Marks* conocidas hoy en día como *familias de marcas*, las cuales, como su nombre lo indica, servían para identificar los bienes pertenecientes a un hombre que hubiese contraído matrimonio, procediendo a formar un hogar. En dicha época, la sanción por usar fraudulentamente una marca era la pena de muerte. Es en esta época en la que se configura la doctrina del *common law*¹ y se contempla en distintas legislaciones a lo largo del mundo el concepto de marca, pero no como es entendida en la actualidad.

Sobre la definición de la marca, podemos comenzar señalando que la misma se encuentra comprendida dentro de la categoría de los signos distintivos, los cuales han sido entendidos por distintos estudiosos en la materia dentro del conjunto de los bienes inmateriales.

¹ Así como nuestra legislación nacional forma parte del sistema romano-germánico, el sistema del derecho común o *common law* regula a países que en su momento formaron parte de las colonias inglesas entre los cuales encontramos a Canadá, Irlanda, Australia y Estados Unidos. En el caso del país del norte, el derecho común se haya comprendido dentro de un cuerpo legal conocido como el Lanham Act.

Son varias las teorías que se han formulado en torno a la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales en general y de las marcas en particular. Debido a su recurrencia en la doctrina nos interesa mencionar dos de las mismas: la teoría del derecho de propiedad y la teoría de los bienes inmateriales.

En cuanto a la teoría del derecho de propiedad, Baylos Corroza nos dice lo siguiente:

“A pesar de todas las diferencias que existen entre la propiedad y los derechos de los creadores, sin embargo, la tesis de la propiedad es la que ha sabido expresar mejor que ninguna otra concepción dos notas fundamentales en estos derechos: la de tratarse de poderes jurídicos sobre un bien exterior y la de incluir como un elemento fundamental la relación de pertenencia de la obra al que la ha creado.”²

Es sobre este punto que la teoría de la propiedad se distingue de, por ejemplo, la teoría de la personalidad, pues la primera entiende al bien sobre el que recae como un *quid externus* mientras que la segunda identifica al bien con los derechos que le son propios a la persona tales como la integridad, la dignidad y la reputación.

A propósito de la teoría de los bienes inmateriales, Ascarelli señala:

“Hablabamos, pues, de bien inmaterial para referirnos a una creación intelectual que, perteneciendo a uno de los tipos de creaciones intelectuales tutelables, sea tutelada por el ordenamiento jurídico considerado, tutela que a su vez se coordina con la conversión de la creación intelectual en un bien inmaterial individualizado conforme a una especial normativa, distinta, después, para los diversos tipos de creaciones intelectuales tutelables.”³

² BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. *Tratado de derecho industrial: propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*. Segunda edición. Madrid: Civitas. 1993. p. 408.

³ ASCARELLI, Tullio. *Teoría de la competencia y de los bienes inmateriales*. Traducción de E. Verdera y L. Suarez-Llanos. Barcelona: Bosch. 1970. p. 287.

Uno de los principales exponentes dentro de esta línea de pensamiento fue Kohler el cual, ya en sus primeros escritos, afirmaba que "la relación entre una persona y un producto visible a través de la marca es una relación de naturaleza jurídico-personal: es la manifestación de la actividad creadora del productor".⁴ Esto es así incluso en el caso de los elementos de la propiedad industrial conocidos como signos distintivos pues, si bien es cierto no involucran un esfuerzo intelectual tan grande como, por ejemplo, implicaría la elaboración de un invento, de un modelo industrial o incluso de un diseño, no se puede negar el trabajo y el ingenio depositados por parte del titular del signo.

2. Características de la marca

De conformidad con lo estipulado por el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común de la Propiedad Industrial, son dos los requisitos que se exigen actualmente a un signo para acceder a registro: la aptitud distintiva y la representación gráfica. Esto en su momento resultó un cambio en comparación a la normativa anterior, la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, que exigía a efectos del registro que el signo fuera perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Sobre el segundo de los requisitos señalados (que en realidad resulta una exigencia de forma más que de fondo), Otero Lastres realiza la siguiente reflexión:

⁴ FERNANDEZ NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Segunda edición. Madrid: Marcial Pons. 2004. p. 32.

“A lo dicho cabría añadir que el requisito de la ‘susceptibilidad de representación gráfica’ o, en un sentido más amplio, su posibilidad de ‘descripción’, no es una cuestión que deba formar parte de los ‘rasgos conceptuales’ de la marca, sino que se trata de una exigencia que debería radicarse en sede de ‘procedimiento de registro’.”⁵

Esta no sería la situación, en cambio, en el caso del primero de los requisitos enunciados dado que la distintividad resulta ser un elemento esencial para que un signo adquiriera la condición marcaría.

Sobre la distintividad, podemos comenzar señalando que una de las principales dificultades que se nos presenta, tanto al momento de definirla como de verificar su existencia, radica en su carácter cambiante. En esta línea de razonamiento, Mansani sostiene lo siguiente:

“Ya en este sentido puede, por tanto, afirmarse que la capacidad distintiva es un concepto dinámico, en cuanto varía en el tiempo en función de la percepción del público (e, indirectamente, en función de la actividad desarrollada – o no desarrollada – por el titular del signo a efectos de determinar o modificar aquella percepción).”⁶

Debido a esta condición cambiante, un signo que en sus orígenes posee una distintividad débil por evocar indirectamente las características de su producto, una vez puesto en el mercado, verá fortalecida su capacidad distintiva como resultado de, por ejemplo, una intensa campaña publicitaria. En el extremo opuesto, un signo que en teoría cuenta con una fuerte distintividad por ser una creación sin ningún contenido conceptual, si no cuenta con el apoyo de su titular, no tendrá presencia en el recuerdo de los consumidores.

⁵ OTERO LASTRES, José Manuel. “Régimen de marcas en la Decisión 486”. En: *Revista jurídica del Perú*. Lima, año LI, No 23, 2001, p. 134.

⁶ MANSANI, Luigi. “La capacidad distintiva como concepto dinámico”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Madrid, 2006, Tomo XXVII, p. 224.

Lo dicho hasta aquí es aplicable a la distintividad observada desde un punto de vista teórico. En la práctica, y toda vez que en nuestro ordenamiento rige el sistema constitutivo de derechos, la distintividad de un signo será analizada en el momento en que es presentada la solicitud ante la autoridad administrativa. Luego de superado dicho examen, el signo mantendrá su registro de manera pacífica a menos que algún tercero cuestione su carácter distintivo.

Siguiendo con la reflexión de Mansani, el mismo nos presenta una definición inicial de lo que podemos entender por distintividad:

“(…) la capacidad distintiva (entendida como la percepción, variable en el tiempo, que el público tiene del hecho de que un signo o uno de sus componentes identifiquen inequívocamente los productos o servicios de una específica empresa) constituye el elemento decisivo para determinar el ámbito de tutela que se confiere a una marca.”⁷

Como podemos apreciar, el elemento común en ambas afirmaciones es la percepción que tiene el público consumidor del signo puesto ante él, siendo menos relevante la actuación del titular que busca intervenir en dicha percepción. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que en nuestro ordenamiento la actuación por parte del titular de la marca sí puede ser recompensada, independientemente de la asociación que realice el consumidor⁸.

La asociación realizada en la mente de dicho consumidor es descrita por Fernández Novoa de la siguiente manera:

⁷ *Ibíd.*, p. 228.

⁸ **Artículo 169 de la Decisión 486.-** “La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada (…).” Esto quiere decir que las medidas que tome el titular a favor de su marca, aun cuando no sean exitosas, impedirán la cancelación de su registro.

“El signo asociado a los productos por el empresario se convierte en una verdadera marca cuando la contemplación del signo desata en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos a las que antes se hizo alusión. Cuando así ocurra, a la unión entre signo y producto se habrá sumado el perfil psicológico que – como sabemos – es también parte integrante del bien inmaterial llamado marca.”⁹

En este punto nos interesa mencionar dos contribuciones de la doctrina nacional sobre la materia. En primer lugar, de acuerdo a la investigación realizada por María del Carmen Arana:

“La distintividad es una función compleja de la marca, que comporta o articula dos aspectos u operaciones: una, la de identificar, es decir, reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios (...). La otra operación es la de diferenciar, es decir, separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género, estableciendo una relación de alteridad entre ellas gracias a la aparición o percepción de sus características diferentes.”¹⁰

Esto quiere decir que la función distintiva de la marca comprende dos relaciones: una primera que se produce entre la marca y el producto o servicio, y una segunda que se da entre la marca y el resto de marcas de la misma clase.

En el mismo sentido, Patricia Gamboa señala que hay dos situaciones que deben ser diferenciadas, la primera “(...) entendida como la capacidad de identificar y distinguir productos o servicios (...) y la presencia en el signo de características particulares que lo diferencien de las demás marcas registradas para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados (...)”.¹¹

⁹ FERNANDEZ NOVOA, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid: Montecorvo. 1984. p. 25.

¹⁰ ARANA COURREJOLLES, Carmen. “Distintividad Marcaria (parte I)”. En: *Derecho & sociedad*. Lima, año 12, No 17, 2001, p. 181.

¹¹ GAMBOA VILELA, Patricia. “La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulación en la Decisión 486”. En: *Revista de Derecho Administrativo*. Lima, Año 1, No 1, 2006, p. 375.

Finalmente, en cuanto al tema del público consumidor, son dos los más recurrentes en la doctrina: el consumidor diligente o razonable y el consumidor medio. El primero representa el parámetro empleado en los casos de competencia desleal y el segundo, en materia de propiedad intelectual. Cornejo Guerrero señala adicionalmente un tercer tipo en esta clasificación y nos presenta las siguientes definiciones:

a) Consumidor Diligente: Es aquél consumidor, observador, analítico, de especial cultura, que está bien informado sobre los movimientos del mercado y que se detiene a considerar las características de los productos, servicios y marcas que los distinguen.

b) Consumidor Medio: Es aquél consumidor que no es muy diligente, pero tampoco muy distraído.

c) Consumidor Distraído: Como su mismo nombre lo indica, el consumidor distraído es el que no pone atención al momento de adquirir el producto o solicitar el servicio, en consecuencia puede confundir las marcas en conflicto fácilmente.¹²

El consumidor medio será, en consecuencia, aquél que al momento de efectuar su elección no invierta mucho tiempo en informarse sobre el producto o servicio pero preste una cierta atención sobre la decisión que está efectuando.

A nivel resolutivo, la autoridad administrativa reconoce dos de estos estándares. En primer lugar, el consumidor razonable, el cual debe entenderse como aquella persona que, frente a una publicidad, "(...) no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio, no siendo exigible un análisis experto y detallado del mismo (...) el consumidor asume (...) una posición prudente antes que ingenua (...)."¹³ Y en

¹² CORNEJO GUERRERO, Carlos. *Derecho de Marcas*. 2007. Segunda Edición. Lima: Cultural Cuzco. pp. 248-249.

¹³ Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de setiembre de 1996, recaída en el Expediente N° 187-95.CCD. Precedente de observancia obligatoria publicado en el Diario Oficial el Peruano de fecha 03 de octubre de 1996.

segundo lugar, el consumidor medio, cuya prudencia resulta menor al momento de realizar una elección de compra o de contratación.

3. Funciones y tipos de marcas

En el presente punto se tratarán algunas de las funciones que cumplen las marcas en el mercado así como las diferentes clases que existen de acuerdo a sus niveles y ausencia de distintividad.

3.1. Funciones de las marcas

Así como el concepto de distintividad se ha modificado a lo largo del tiempo, las funciones marcarias también han ido cambiando a lo largo de la historia.

En efecto, Baylos Corroza¹⁴ señala que en un comienzo el signo cumplía con indicar la pertenencia del objeto a una persona determinada, la autoría sobre el mismo de un artista o la atribución de responsabilidades dentro del proceso de producción. Dichas funciones, si bien tendrían un valor dentro del comercio de la época, no serían las mismas que desempeña la marca de la modernidad.

En la misma línea y a criterio de Bercovitz Rodríguez-Cano¹⁵, dicha titularidad sobre los objetos no sería atribuible sólo a personas naturales sino también a personas

¹⁴ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. *Tratado de derecho industrial: propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*. Op. cit., p. 218.

¹⁵ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto. *Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*. Quinta edición. Navarra: Aranzandi. 2004. p 42.

jurídicas que actúan en el mercado, es decir, a empresas, motivo por el cual se considera al Derecho mercantil como Derecho de la empresa, siendo elementos indispensables para una adecuada protección de los derechos de los comerciantes los derechos de propiedad industrial.

Pero no sería sino hasta la llegada de la Revolución Industrial que comenzaría el desarrollo del sistema marcario como lo entendemos hoy en día. Esto toda vez que la distancia entre el productor y los consumidores, debido al inicio de la producción masiva, se volvería más evidente, no siendo posible que las personas tengan a la vista los productos que deseaban adquirir, por lo que necesitaban de un instrumento que les permitiera identificar los bienes de su preferencia.

Hoy en día la doctrina especializada concuerda en señalar a la función distintiva como propia de todo signo marcario. Sobre este tema, Bertone y Cabanellas nos dicen:

“Las restantes funciones de la marca, si bien significativas, y de gran trascendencia económica, se encuentran subordinadas a la función distintiva, tanto desde un punto de vista lógico como del jurídico. Desde el ángulo lógico, la marca y sus restantes funciones dependen de su capacidad distintiva, pues sin ella no existiría el signo marcario. Lo mismo sucede desde el enfoque jurídico, pues no puede darse la protección propia de las marcas, protección que permite a éstas cumplir sus distintivas funciones, si el signo de que se trata carece de la posibilidad de cumplir con su función distintiva.”¹⁶

Como se puede apreciar, la función distintiva no sólo está presente en las distintas clasificaciones sino que además ocupa un lugar preponderante en las mismas.

¹⁶ BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. Primer tomo. Segunda edición. Buenos Aires: Heliasta. 2003. pp. 30-31.

Adicionalmente a ella, se pueden enumerar las siguientes: indicadora de procedencia empresarial, indicadora de calidad (o función de garantía, también conocida como función social), condensadora del eventual goodwill o reputación, publicitaria, competitiva y de protección (del titular y del consumidor). A continuación, y de acuerdo a la clasificación planteada por Fernández Novoa, pasaremos a revisar las cuatro primeras funciones.

3.1.1. Función indicadora de procedencia empresarial

Sobre el particular podemos comenzar señalando que la función indicadora de procedencia se encuentra vinculada con la operación de diferenciar que vimos dentro del concepto de distintividad marcaria. En otras palabras, la marca permite al comerciante separar sus productos o servicios de otros en el mercado, brindándole al consumidor la información de que los mismos son propios de su empresa y no de otra. Esto a pesar de que dicho consumidor no tenga la información exacta sobre dicha compañía.

Sobre este punto, Cornejo Guerrero¹⁷ sostiene que "(...) el desconocimiento del origen del producto por parte de los consumidores, no implica que la función referida sea inexistente, por cuanto el consumidor sabe en cualquier caso, que los productos distinguidos con la marca provienen de una empresa en particular." De igual manera, Rangel Ortiz señala:

¹⁷ CORNEJO GUERRERO, Carlos. *Derecho de Marcas*. Op. cit., p. 70.

“La marca cumple la función de indicación de procedencia cuando ésta se aplica a una serie de productos de manera que el consumidor encuentra que los productos de la serie tienen un elemento común: la marca; de ahí que el consumidor legítimamente suponga que todos los productos que ostentan la marca tienen un origen o procedencia común. Esto último, a pesar de que dicha procedencia sea anónima.”¹⁸

En consecuencia, resulta irrelevante para el público la información precisa sobre el fabricante del producto o el prestador del servicio de su interés, siendo suficiente el contar con la certeza de que se trata del mismo empresario que con anterioridad satisfizo sus expectativas de consumo.

Esto será cierto también en el caso de las marcas colectivas, es decir, aquellas en las cuales hay más de un empresario que se encuentra autorizado a emplear el signo, siempre que se ajuste a los parámetros establecidos en el reglamento de uso¹⁹. Sin embargo, no ocurriría lo mismo en el caso de las licencias de uso dado que el titular de la marca autoriza a un tercero a usar la misma pero en la mayoría de los casos los consumidores desconocen de dicho acuerdo, al igual que en el caso de la cesión de la marca cuando no va acompañada de la transferencia de los activos de la empresa. En ambos casos, el origen empresarial cambia, lo cual constituye un riesgo para el consumidor pues nada le asegura que el producto o servicio mantenga las cualidades que conoció con anterioridad.

3.1.2. Función indicadora de calidad

¹⁸ RANGEL ORTIZ, Horacio. “Licenciamiento de Derechos de Marcas”. Ponencia presentada en el Primer Congreso Latinoamericano de la Propiedad Industrial: Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI. Lima, p 1996. p. 265.

¹⁹ Decisión 486. Artículo 182.- La solicitud de registro deberá indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompañada de:

a) copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva;

b) la lista de integrantes; y,

c) la indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios.

Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas deberá informar a la oficina nacional competente cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los documentos a que hace referencia el presente artículo.

También conocida como "función de garantía" o "función social", esta atribución de la marca hace referencia a la idea que proporciona la misma al consumidor sobre las cualidades del producto o servicio. Es así que las personas buscarán aquellas marcas que asocian con ciertas características que en su momento les resultaron positivas, ya sea por experiencia personal o por recomendación de terceros, esperando que las mismas sean iguales o incluso mejores. Consideramos que dentro de este rubro se encuentra la denominada "función de protección al consumidor" pues mediante la información que brinda el signo las personas podrán realizar mejores decisiones de consumo y a través de sus preferencias, desplazar del mercado a aquellos empresarios que no cumplan con ciertos estándares de calidad.

De lo dicho hasta el momento no se debe inferir que el producto o servicio ofertado deba necesariamente contar con elevadas características que lo posicionen por encima del resto. Sobre este tema, Fernández Novoa señala:

"De uno u otro modo, es indudable que por regla general el consumidor cree que todos los productos o servicios dotados con la misma marca ostentan la misma calidad: alta o baja. En este sentido cabe afirmar que la marca es un signo que proporciona al consumidor información acerca de una calidad relativamente constante del producto o servicio. Esto es innegable en el plano socio-económico: la marca es un signo que indica una cierta calidad del producto o servicio en la realidad del mercado, y sobre todo, en las experiencias y vivencias de los consumidores."²⁰

En la misma línea que dicho autor, Bercovitz sostiene:

²⁰ FERNANDEZ NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Op. cit., p. 73.

“La marca debe suponer una cierta homogeneidad de los productos o servicios a los que se aplica. Este planteamiento es preferible a la consideración de la marca como indicadora de una determinada calidad, porque esa consideración puede dar a entender que un producto de marca es un producto de buena calidad en todo caso y esa referencia es equívoca.”²¹

En consecuencia, se debe entender el término “calidad” asociándolo con la homogeneidad, constancia o uniformidad en las cualidades o características del producto o servicio que se tiene a la vista.

Pero como mencionáramos en su momento, al igual que en el caso de la función de indicación de procedencia empresarial, en la función de garantía no hay seguridad de que la misma se cumpla cuando se da la marca en licencia. Mientras sea el empresario original el encargado de la producción, será de su mayor interés mantener el nivel de lo ofertado pero este no es el caso del licenciatario que podría encontrar un provecho económico en disminuir la calidad, ahorrando en su inversión durante el tiempo que dure la licencia. Es por ello que en otros países se ha considerado adecuado que el licenciante ejerza un control sobre el otro contratante para así impedir un lucro indebido con el prestigio de su marca y la consecuente afectación a los consumidores.

3.1.3. Función condensadora del goodwill o reputación

La función condensadora de goodwill se aprecia de manera evidente en el caso de las marcas notorias por su especial posicionamiento y prestigio en el mercado. Esta cualidad hace referencia a la buena reputación con la que cuenta una marca y que

²¹ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto. Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial. Op. cit., p. 462.

lleva a los consumidores a optar por los productos o servicios a los que está asociada y no a otros, por considerarlos superiores.

Pero así como la reputación de una marca puede ser positiva, la misma puede devenir en un desprestigio o mala fama. De acuerdo a Fernández Novoa:

“Aunque ésta es la principal función que la marca desempeña en defensa de los intereses del empresario titular, hay que puntualizar, sin embargo, que lejos de ser constante, la función condensadora del *goodwill* es tan sólo eventual. En efecto, la marca de un producto o servicio puede poseer un *goodwill* o buena fama, o bien un *illwill* o mala fama, porque las asociaciones evocadas por la marca en el consumidor pueden ser favorables o bien desfavorables.”²²

Es por este motivo que el titular no debe descuidar sus esfuerzos por captar la preferencia de los consumidores pues la misma no se encuentra asegurada, pudiendo variar en el tiempo por distintas circunstancias.

3.1.4. Función publicitaria

Además de las funciones ya señaladas, la marca cuenta además con la capacidad de dar a conocer al producto o servicio al que acompaña, contribuyendo directamente a su posicionamiento en el mercado, ya sea comunicando características propias de aquel o evocando ideas o sentimientos deseables por parte del público. Esto dependerá, por ejemplo, del producto en sí mismo, de su forma de presentación o de las palabras singulares que lo acompañan.

Rangel Medina explica esta atribución de la siguiente manera:

²² FERNANDEZ NOVOA, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Op. cit., p. 60.

“La atracción de la clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente por medio de la marca que los identifica. Si de una manera específica e inmediata la finalidad de la marca consiste en identificar las mercancías, dicha identificación implícitamente produce la formación de la clientela. Este señalamiento de la procedencia constituye a su vez un modo de llamar al consumidor, es un vehículo de réclame.”²³

De lo señalado se desprende que la función publicitaria se encuentra relacionada con la función de indicación de procedencia pues con la sola asociación a un origen empresarial se va obteniendo una cuota de mercado. Adicionalmente a esta función, también hay una vinculación con la función indicadora de calidad y condensadora de goodwill. Es así que Arean Lalín afirma:

“En primer lugar, debe resaltarse que la función publicitaria de la marca se beneficia, de manera conjunta e indirecta, de la tutela que el Sistema de Marcas otorga a la función indicadora de la procedencia empresarial y a la función indicadora de la calidad. Y, en segundo término, conviene subrayar que al proteger el *goodwill* anejo a una marca, de manera refleja se está protegiendo la función publicitaria autónoma de la marca que – como sabemos – interviene en la formación del *goodwill*.”²⁴

Esto si tenemos en cuenta que si en el caso de una marca común la marca por sí sola anuncia cualidades del producto o servicio, esto será más cierto en el caso de las marcas notorias en las cuales dichas cualidades serán de especial prestigio. Pero aún cuando se trate de una marca ordinaria, la función indicadora de calidad también se encargará de informar sobre características positivas del producto o servicio en cuestión.

²³ RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. México, D.F.: Libros de México. 1960. p. 178.

²⁴ AREAN LALIN, Manuel. *El cambio de forma de la marca*. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela – Instituto de Derecho Industrial. 1985. p. 38.

3.2. Tipos de marcas

Dentro del conjunto de signos distintivos que tienen vocación marcaria, podemos encontrar dos sub grupos: aquellos aptos para registro que cuentan con distintos grados de distintividad y aquellos que no alcanzan el registro por condiciones inherentes al signo.

3.2.1. Marcas de fantasía, arbitrarias y sugestivas

Una vez superado el análisis sobre la presencia de distintividad en un signo, tenemos que el mismo puede ser clasificado en una de las siguientes tres categorías: de fantasía (*fanciful*), arbitrario (*arbitrary*) o sugestivo (*suggestive*). A continuación, revisaremos cada una de las mencionadas clasificaciones siguiendo también lo señalado por la doctrina norteamericana.

3.2.1.1. Marcas de fantasía (*fanciful*)

En lo que se refiere a niveles de distintividad, tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen a este tipo de marcas un nivel elevado debido a la distancia existente entre el producto o servicio que se designa y el signo que se le atribuye, el cual además carece de significado.

Sobre el particular, Arean Lalín señala que:

“Finalmente, las *denominaciones caprichosas o de fantasía* son palabras acuñadas con el expreso propósito de emplearlas como

marcas; o bien, términos lejanos en el tiempo o en el espacio que los consumidores no conocen y que se usan como marcas."²⁵

Esto quiere decir que no hace falta que el signo carezca de todo significado desde un punto de vista técnico sino que bastará con que no cuente con uno para el consumidor en particular, ya sea porque ha caído en desuso o incluso por pertenecer a otro idioma. Siguiendo con este razonamiento, Patricia Gamboa sostiene lo siguiente:

"Finalmente, los signos de fantasía son aquellos signos 'creados' o 'inventados' para funcionar como marca. Son denominaciones, figuras o cualquier elemento que carezca de significado para el consumidor medio. En la medida que se trata de signos que antes de su adopción por el solicitante no existían, no guardan ningún tipo de vinculación con el producto o servicio para el cual se solicita, y ello lo convierte en un signo con elevada aptitud distintiva."²⁶

En este aspecto encontramos algunas diferencias en la doctrina debido a que, mientras algunos autores afirman que el signo debe carecer de significado, otros en cambio admiten que el mismo tenga un contenido conceptual siempre que no haga referencia al producto o servicio que pretende distinguir. En la segunda posición encontramos, por ejemplo, a Otamendi que señala lo siguiente:

"Puede decirse, también, que una marca de fantasía puede ser aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus característica (...) Es decir que, a menos que sean el nombre de los productos o servicios que van a distinguir, o de

²⁵ AREAN LALIN, Manuel. "La aptitud de una denominación para convertirse en marca". *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Madrid, 1978, Tomo V, pp. 481-482.

²⁶ GAMBOA VILELA, Patricia. "La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulación en la Decisión 486". En: *Revista de Derecho Administrativo*. Op. cit., p. 380.

sus características, serán registrables en principio, tanto las palabras de fantasía como las que tienen contenido conceptual.²⁷

Podemos encontrar otro caso de la segunda postura en la siguiente afirmación realizada por Rangel Medina:

“La denominación de fantasía resulta de toda expresión arbitraria, caprichosa, que, como ya se dijo, no tome en cuenta la composición, la calidad o la utilidad del producto. Las palabras pueden ser creadas por la propia fantasía del productor, pero también pueden existir ya en el lenguaje, trátase de lenguas muertas o vivas. Para que sean fantásticas bastará que no guarden una relación necesaria con la mercancía a que se aplican o serán aplicadas.”²⁸

Consideramos que la primera posición resulta más acertada dado que los signos de fantasía, como su nombre lo indica, son denominaciones, figuras o la combinación de ambas que resultan de la imaginación de su creador y es debido a su ausencia de significado que poseen una distintividad superior. Si dichos signos contaran con un contenido conceptual, asociable o no al producto o servicio al que acompañan, la atención del consumidor se dirigiría o bien a sus características o en cambio a un elemento ajeno, restándole protagonismo a la prestación del empresario.

3.2.1.2. Marcas arbitrarias (*arbitrary*)

Un segundo grupo de signos que presentan una distintividad elevada es aquel conformado por elementos que poseen un significado conocido por el consumidor

²⁷ OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. 2006. Sexta edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot. pp. 22-23.

²⁸ RANGEL MEDINA, David. *Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México*. Op. cit., p. 271.

pero que no guardan relación con el producto o servicio. Mansani los define de la siguiente manera:

“(…) constituidos por términos dotados de significado propio, incluso coincidentes con el nombre común de un producto, pero desligado de las características del producto distinguido (ej. ‘Panda’ para automóviles, ‘Fruit’ para ropa de abrigo). Son *siempre* tutelables, en una medida proporcional a la distancia conceptual entre su significado y el nombre del producto que distinguen.”²⁹

En la doctrina norteamericana, tenemos que Halpern, Nard y Port nos dicen lo siguiente:

“Las marcas arbitrarias son palabras o símbolos que ya existen en el lenguaje, pero que son usadas como marcas en bienes o servicios a los cuales no son normalmente asociados. Por ejemplo ‘APPLE’ para computadoras o ‘IVORY’ para jabón. Las marcas arbitrarias no describen el bien o el servicio de ninguna manera y no comunican ninguna característica, ingrediente o función del bien. Las marcas arbitrarias son consideradas inherentemente distintivas y no requieren de un significado secundario para ser registradas.”³⁰

Sobre este concepto también se han dado discrepancias en la doctrina. A diferencia de los autores mencionados, Pachón Muñoz identifica a los signos arbitrarios con los de fantasía de la siguiente manera:

“Por *denominaciones arbitrarias o de fantasía* se entienden tanto los vocablos de uso común en un idioma, que no guardan relación con los productos o servicios que se distinguen con dicho signo, como las llamadas expresiones caprichosas o acuñadas con el propósito de servir como marcas y que antes no existían en el idioma.

²⁹ MANSANI, Luigi. “La capacidad distintiva como concepto dinámico”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Op. cit., p. 226.

³⁰ HALPERN, Sheldon W., Craig Allen NARD, Kenneth L. PORT. *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*. Segunda edición. The Netherlands: Alphen aan den Rijn. 2007. p. 330.

Ejemplo de signos arbitrarios del primer tipo puede ser la denominación 'Negro y Blanco' (*Black & White*) para distinguir licores. Ejemplo de signos arbitrarios del segundo tipo puede ser la expresión *Polaroid*, empleada para distinguir artículos de fotografía."³¹

En este punto nuevamente nos adherimos a la primera de las posturas enunciadas, habiéndose establecido ya que las denominaciones de fantasía son las que carecen de significado, más no las denominaciones arbitrarias.

A manera de resumen, resulta ilustrativa la definición dada por Silbert sobre ambos términos:

"Las marcas arbitrarias y de fantasía son las del tipo más fuerte de marcas. Una marca arbitraria no tiene una relación lógica con el producto en el cual es usado – no hay actividad intelectual suficiente que pueda traer a la mente el producto empleando solamente el nombre. Continuando con el ejemplo mencionado, Suavidad de Pluma sería arbitrario para un juego de mesa. Las marcas de fantasía no tienen un significado aparte del uso de la marca como identificador de origen. Xerox y Kodak son ejemplos de marcas de fantasía. Estas palabras fueron acuñadas para su uso como marcas – ellas ni siquiera existían hasta que fueron usadas para designar el origen de máquinas fotocopadoras y cámaras."³²

En conclusión, tanto en los signos de fantasía como en los que son arbitrarios, no se cuestionará el cumplimiento de la función distintiva, ya sea porque el término carece de significado o porque el mismo no tiene vinculación con el producto o servicio al que acompaña.

3.2.1.3. Marcas sugestivas (*suggestive*)

³¹ PACHÓN MUÑOZ, Manuel. *Manual de Propiedad Industrial*. Segunda edición. Bogotá: Editorial Temis, S.A. 1984. p. 96.

³² SILBERT, Sarah. "Defining Trademarks". En: *Los Angeles Lawyer*. 31 Los Angeles Lawyer 14. 2008.

Dentro de esta última categoría de signos registrables tenemos a aquellas denominaciones que sugieren o evocan características del producto o servicio al que acompañan pero de manera indirecta, sin llegar a describirlos por completo, siendo necesario el empleo de un cierto esfuerzo mental por parte del consumidor para realizar la asociación. Silbert los define de la siguiente manera:

“Las marcas sugestivas sugieren, pero no describen directamente, las características o las cualidades de un producto o un servicio. Una marca es sugestiva y no descriptiva si se necesita al menos un cierto grado de imaginación para llegar a una conclusión en cuanto a la naturaleza de los bienes. Por ejemplo, mientras que la marca Suavidad de Pluma puede ser descriptiva en cuanto a edredones, sería sugestiva para marmelos.”³³

La mayoría de estudiosos en la materia aborda el tema de los signos sugestivos en oposición a los descriptivos dado que entre ambos grupos los límites no siempre resultan claros. A manera de ejemplo, Arean Lalín señala lo siguiente:

“Desde entonces hasta nuestros días, tanto la jurisprudencia como la doctrina han venido elaborando diversos criterios que podemos sintetizar del modo siguiente: 1) Mientras las denominaciones descriptivas comunican directamente al público de los consumidores las cualidades o características del producto, las denominaciones sugestivas obligan al consumidor a hacer uso de su imaginación y de su razón para relacionar la marca con el producto. 2) Una denominación es descriptiva de un producto, y no sugestiva, si los empresarios del sector necesitan usarla para describir sus productos a los consumidores. 3) Una denominación es descriptiva de un producto, y no sugestiva, si ha sido usada con frecuencia para designar productos similares. 4) En todo caso el carácter descriptivo de una denominación debe entenderse en sentido amplio.”³⁴

Sobre la formación de este tipo de denominaciones, Rangel Medina nos dice lo siguiente:

³³ *Ibíd.*

³⁴ AREAN LALIN, Manuel. “La aptitud de una denominación para convertirse en marca”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Op. cit., pp. 479-480.

“En efecto, los comerciantes e industriales procuran en ocasiones dar cierto carácter descriptivo a sus marcas, para indicar al público la utilidad del producto o los fines a que se destina, lo cual se consigue desfigurando o deformando de una manera caprichosa una o más palabras o voces que, combinadas con otros elementos fonéticos permiten indicar entre el público sea la finalidad, sea la composición, bien las propiedades o virtudes de las mercancías que se amparan con la marca.”³⁵

Dependiendo del grado de “deformación” de la palabra, será mayor o menor el nivel de distintividad de la misma. En consecuencia, si las modificaciones resultan menores o imperceptibles, mayor será el riesgo de que la autoridad las califique como descriptivas, concepto que veremos a continuación.

3.2.2. Signos genéricos y descriptivos

El artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común de la Propiedad Industrial, regula en sus dieciséis incisos aquellos supuestos en los cuales un signo no puede ser admitido a registro debido a condiciones propias del mismo. De estos dieciséis casos, cuatro hacen referencia al tema de la distintividad aplicable para signos denominativos, figurativos o mixtos. Existen también prohibiciones en cuanto a la forma del producto pero al hacer referencia a marcas tridimensionales no serán abordados, al no ser materia del presente estudio.

El inciso b) del artículo en mención enuncia una objeción general: “No podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. Esto se podría haber interpretado, *contrario sensu*, de lo estipulado en el artículo anterior: “ A

³⁵ RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. Op. cit., p. 273.

efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.”

Los siguientes incisos ya entran a regular casos específicos los cuales pueden ser agrupados en dos categorías: denominaciones descriptivas y denominaciones genéricas o usuales.

3.2.2.1. Signos descriptivos

Los signos descriptivos son aquellos que informan directamente y de manera precisa acerca de ciertas características o condiciones importantes del producto o servicio. En efecto, si se tratase de una referencia indirecta estaríamos ante signos sugestivos y si las características fuesen secundarias, no habría una identificación por parte del consumidor entre la denominación y las propiedades del producto.

Adicionalmente, decimos que el término debe ser preciso en oposición a general o vago puesto que, siguiendo con lo señalado por Otamendi³⁶, cuando el calificativo sirva para describir muchos productos o servicios o haga referencia a bienes intangibles (léase cualidades espirituales u otros tipos de inmaterialidades) sí procederá el registro. Este sería el caso de, por ejemplo, marcas como “Tentación”, “Vicio” o “Sublime” para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional (productos de cacao y chocolate, entre otros).

³⁶ OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. Op. cit., pp. 69-70.

Continuando con la reflexión, resulta acertada la definición que nos brinda Pachón

Muñoz:

“La doctrina ha dicho que se está frente a una denominación genérica, cuando formulada la pregunta ‘¿qué es?’ en relación con un producto o servicio, se responde empleando la denominación genérica (...) Las denominaciones descriptivas de un producto o servicio son aquellas que, con anterioridad a la fecha de la solicitud de marca, informan al público consumidor acerca de las características, cualidades, funciones, usos, componentes, efectos u otras propiedades de los productos o servicios de que se trate.

Las denominaciones descriptivas responden a la pregunta ‘¿cómo es?’ con referencia al producto o servicio. Así, por ejemplo, los tribunales de varios países estimaron que el término *lights*³⁷ (ligero, liviano, de poca graduación) era descriptivo para indicar cigarrillos de bajo contenido de nicotina o alquitrán.”³⁸

En este punto el autor hace referencia a un instrumento muy útil empleado en la jurisprudencia norteamericana y acuñado por Thomas McCarthy³⁹. A criterio del profesor, una marca responde las siguientes preguntas del consumidor: ¿quién eres? ¿de dónde vienes? ¿quién responde por ti?. Pero el nombre del producto responde a la pregunta ¿qué eres?. Muchos productos que compiten entre sí darán la misma respuesta, sin importar la fuente de origen y dichas designaciones genéricas le dirán al comprador lo que el producto es, no de dónde ha venido.

³⁷ Como nota aparte, cabe señalar que dentro de aquellos países que consideran a “lights” como un término descriptivo, se encuentra el nuestro, entendiéndose que dicha palabra puede ser fácilmente comprendida por los consumidores, a pesar de encontrarse en un idioma extranjero. “ En el caso de las denominaciones descriptivas en idioma extranjero, ellas serán tratadas como denominaciones en castellano, dependiendo del grado de conocimiento de su significado o de la necesidad de su utilización por parte de los competidores para que puedan concurrir libremente en el mercado. Al respecto, la Sala advierte los siguientes casos:

- Palabras que han ingresado al lenguaje común del país para describir un determinado producto, servicio o actividad, tales como: *light, premium, small, medium, large, extra large, delivery, fashion.* ” Resolución N° 3426-2009/TPI-INDECOPI de fecha 16 de diciembre de 2009, p. 4.

³⁸ PACHÓN MUÑOZ, Manuel. *Manual de Propiedad Industrial*. Op. cit., pp. 102-103.

³⁹ MCCARTHY, J. Thomas. *McCarthy on trademarks and unfair competition*. Tercera edición. Segundo volumen. New York: Clark Boardman Callaghan. 1992. pp. § 12:01, 12-4.

Consideramos que la razón de ser de esta prohibición se encontraría en el interés por parte del legislador de impedir restricciones a la competencia entre aquellos empresarios que concurren en el mercado. Ello toda vez que estamos ante términos comunes que se emplean conjuntamente a las marcas para brindar información acerca del producto o servicio y que, de ser otorgadas a un competidor en particular, impedirían su uso por parte de terceros, dándole una ventaja indebida al referido titular.

Sobre este tema, Halpern, Nard y Port sostienen lo siguiente:

“Las marcas descriptivas no son protegibles porque consisten en información que los competidores necesitan para vender los productos o servicios. En este sentido, se dice que las marcas descriptivas son incapaces de identificar el origen de bienes o servicios porque la marca podría figurar en los bienes o servicios de otros con la finalidad de describir los bienes o un atributo de los bienes o servicios.”⁴⁰

Un tema adicional que resulta recurrente al tratar el tema de los signos descriptivos es su proximidad con las marcas sugestivas. Como ya se mencionó, un signo será considerado evocativo si hace referencia a características secundarias del producto o servicio pero, de no ser este el caso, correría el riesgo de ser subsumido en la prohibición. Los autores norteamericanos que acabamos de reseñar explican esta problemática de la siguiente manera:

“Una marca es ‘sugestiva’ cuando sugiere los bienes o servicios pero no llega tan lejos como para realmente describirlos. Una marca sugestiva es aquella que le requiere al consumidor ‘elaborar’ una imagen del producto y no pensar inmediatamente en el producto o servicio al momento de ser confrontado a la marca. Esta distinción

⁴⁰ HALPERN, Sheldon W., Craig Allen NARD, Kenneth L. PORT. *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*. Op. cit., p. 333.

separa a una marca meramente descriptiva de una marca sugestiva (...).⁴¹

Esto no ocurre en el caso de, por ejemplo, las marcas de fantasía, las cuales, a criterio de Bertone y Cabanellas, son las que se encuentran a mejor recaudo del riesgo de caer en la prohibición. En palabras de dichos autores, se trata de “los signos que más a cubierto están de la posible objeción de descriptividad: nada pueden describir, por cuanto nada significan.”⁴²

3.2.2.2. Signos genéricos

Las denominaciones genéricas son aquellas que nombran desde un principio o que con el tiempo llegan a nombrar la especie o el género al que pertenecen los productos o servicios que les son asignados. En este punto es importante diferenciar el momento en que se presenta la genericidad: si la misma se da desde el inicio, se trataría de una genericidad originaria pero si la misma se da con posterioridad, es el caso de la genericidad sobrevenida. Sobre el tema de la genericidad originaria, Cornejo Guerrero nos dice lo siguiente:

“Para estar en el supuesto de un término genérico, no se trata de que esté de por medio una expresión de uso común en el idioma (...) También debe notarse que la calificación de un signo como genérico y por ende no protegible, no sólo debe verificarse que dicho signo refiera a una categoría general de producto, sino que además dicha categoría general de producto debe ser precisamente la que el signo está dirigido a distinguir (...) También están incluidos dentro del concepto de los términos genéricos aquellas expresiones que sin referirse

⁴¹ *Ibíd.*, p. 331.

⁴² BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. Op. cit., p. 436.

específicamente al mismo producto que se quiere distinguir, puede establecerse respecto de ellas una relación de especie a género.⁴³

En consecuencia, no se puede analizar la genericidad del signo en forma aislada sino en relación al producto o servicio, no siendo suficiente que el signo sea una especie o género cualquiera sino aquella a la que pertenecen los mismos.

Otra característica importante de resaltar es que, siguiendo lo señalado por Arean Lalín⁴⁴, "(...) una denominación conserva el carácter de genérico, aunque existan otro u otros términos para designar el correspondiente género de productos o servicios." Esto podría haber sido interpretado de manera contraria debido a que la razón de ser de la prohibición, tanto de las denominaciones genéricas como de las descriptivas, es permitir el libre empleo de términos que son necesarios para los competidores, lo cual no implica que sean indispensables. En otras palabras, aun cuando los empresarios puedan recurrir a otros términos del lenguaje para nombrar al servicio o producto que pretenden comercializar, sus opciones se verían injustamente reducidas a favor de un solo competidor, por lo que no debe ser posible su apropiación.

Monteagudo explica la justificación de este impedimento señalando que:

"El motivo de rechazo basado en la carencia de fuerza distintiva se fundamenta en la inaptitud del concreto signo para cumplir su función de distinción. El sustrato de la prohibición de signos genéricos o descriptivos radica, por el contrario, en la necesidad de empleo de tales menciones por los agentes económicos participantes en un concreto sector. El uso generalizado de estos instrumentos resulta incompatible

⁴³ CORNEJO GUERRERO, Carlos. *Derecho de Marcas*. Op. cit., p. 138.

⁴⁴ AREAN LALIN, Manuel. "La aptitud de una denominación para convertirse en marca". *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Op. cit., p. 486.

con el derecho de exclusión que el registro reportaría en beneficio de su titular."⁴⁵

Como bien señala el autor, el uso de estos términos debe darse de manera general pero además debe ser entendido por la mayoría del público consumidor. Considerando que los conocimientos técnicos corresponden a un grupo minoritario, se preferirán aquellos conceptos cotidianos frente a los científicos o especializados. Este es el motivo por el cual, en la jurisprudencia norteamericana, se le otorga mayor validez a las encuestas de mercado que a las definiciones contenidas en los diccionarios al momento de establecer cómo es entendido un término por parte de los consumidores.

Finalmente, resulta importante recalcar la distancia que debe existir entre la denominación y los productos o servicios que identifica. Sobre el particular, Bercovitz nos habla de una autonomía que puede ser de dos tipos, intelectual y material. Dado que la autonomía material hace referencia a las formas necesarias, pasaremos a revisar el primero de los conceptos, sobre el cual el autor afirma lo siguiente:

"Intelectualmente el signo no es independiente del servicio o producto, cuando se trata del signo habitualmente utilizado en el tráfico para designar precisamente a esta clase de servicio o producto.

Esto significa que el signo tiene que tener aptitud diferenciadora en abstracto, esto es, debe ser apto para distinguir en el mercado a unos productos o servicios frente a los productos o servicios idénticos o similares.

Pues bien, la exigencia de que el signo tenga aptitud diferenciadora en abstracto implica que no puede tratarse de un signo que sirva en el

⁴⁵ MONTEAGUDO, Montiano. "La protección de las marcas constituidas por letras [comentario a la sentencia (Sala 3ª, Sección 3ª de 21 de enero de 1993, caso "diseño de 'D']". *Revista general de Derecho*. Madrid, N° 589 – 590, p. 10371.

tráfico para designar genéricamente a los productos o servicios a los que la marca pretende aplicarse.”⁴⁶

En cuanto a esta definición, siguiendo lo señalado líneas arriba sobre la función distintiva del signo, discrepamos parcialmente con el autor toda vez que estaría confundiendo la función diferenciadora con la función identificadora de la marca. En efecto, si bien es cierto que la aptitud diferenciadora le permite al signo distinguir a sus productos o servicios del resto que se encuentran ofertados en el mercado, es la aptitud identificadora la que lo faculta, empleando los términos del autor, para mantener una “autonomía” o independencia frente a lo que distingue.

Antes de concluir con este punto, resulta pertinente realizar algunas precisiones con respecto a las designaciones usuales dado que a nivel normativo el legislador ha realizado una distinción, considerándolas en un inciso distinto al de las denominaciones genéricas. Es así que el inciso g) del artículo 135 de la Decisión 486 establece: “No podrán registrarse como marcas los signos que (...) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país (...).” Sobre la parte del enunciado que hace referencia a la conversión nos detendremos más adelante.

A pesar de que la mayoría de autores ni si quiera las mencionan, otros en cambio realizan una distinción entre las designaciones comunes y las genéricas. En este

⁴⁶ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto. *Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*. Op. cit., p. 467.

grupo se encuentra Otamendi el cual, comenzando por las usuales, las define de la siguiente manera:

“Son las designaciones que habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el linfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí en el lenguaje de todos los días, tal vez mucha gente, tal vez unos pocos cuando se trata de términos más técnicos (...) Otra vertiente de otro grupo de signos irregistrables es la que conforman las designaciones genéricas.”⁴⁷

En el caso de Thaimy Marquez, la autora comenta sobre los términos genéricos, comunes y usuales de la siguiente manera:

“La distinción entre denominaciones genéricas, comunes o usuales es formal, sin consecuencias prácticas. En efecto, toda denominación genérica lo es por ser usual y a la inversa, la denominación usualmente utilizada para designar un producto o servicio es la denominación que designa a ese producto o servicio. Lo mismo puede decirse respecto a las denominaciones comunes, esto es, que constituyen la designación que tiene que utilizarse para identificar al producto o servicio.”⁴⁸

En nuestra opinión, no existiría mayor diferencia entre las designaciones comunes y las usuales, pudiendo considerarse a ambas como sinónimas, pero sí entre estas y las denominaciones genéricas. Siguiendo lo señalado por Otamendi, las denominaciones usuales se encontrarían más cerca del lenguaje cotidiano que las denominaciones genéricas, siendo producto de los constantes cambios que se dan en el habla popular y que exceden largamente la velocidad con que los mismos

⁴⁷ OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. Op. cit., p. 67.

⁴⁸ MÁRQUEZ, Thaimy. *Manual para el examen de registrabilidad de marcas en las oficinas de propiedad industrial de los países andinos*. Lima: Indecopi. 1996. p. 16

pudieran ser incorporados a textos oficiales, tales como diccionarios o enciclopedias, de la lengua española o profesionales.

Un caso interesante dentro de las enciclopedias profesionales lo constituyen los vademécums de referencia médica o farmacéutica a los cuales deberá recurrir la autoridad administrativa al momento de determinar la distintividad de un signo que identifique bienes de ese tipo. Cuando se trate de productos farmacéuticos o medicinales, el rigor por parte de la autoridad al momento de analizar las denominaciones deberá ser mayor dado que se encuentran en riesgo bienes jurídicos de interés público tales como la salud y la vida de las personas. También tendrá que tomar en consideración que existen partículas que por su contenido semántico no podrán ser apropiadas por un empresario en particular. Sobre este punto Bertone y Cabanellas señalan:

“Cuando el signo marcario es complejo, es decir, está constituido por más de un elemento, es al conjunto a lo que cabe atender para determinar la registrabilidad, y no a los elementos considerados separadamente. Lo mismo sucede, en presencia de un signo simple (una palabra, por ejemplo) cuando el mismo está formado por prefijos, sufijos, raíces o desinencias de uso corriente. Nadie puede pretender monopolizar una raíz de uso común, especialmente en ciertos campos como el medicinal.”⁴⁹

Entendemos que una de las principales ventajas para el empresario al emplear dichas partículas es el hecho de brindar información al usuario sobre lo que se pretende comercializar dado que evocan, entre otros, sus componentes o su finalidad. Esto será así no sólo en el rubro farmacéutico, sino también en otras

⁴⁹ BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. Op. cit., p. 439.

industrias tales como la alimenticia o la cosmética, sólo por citar algunos ejemplos. Continuando con el caso de los productos farmacéuticos, Rangel Medina explica el tema de las partículas como se señala a continuación:

“Es en el campo de la química, de la farmacia y de la biología en general donde suele presentarse la conveniencia de usar marcas constituidas por denominaciones evocativas que, sin contrariar la prohibición legal de adoptar como marcas los vocablos generalmente usados para nombrar los productos a que la marca está destinada, pueden al mismo tiempo prestar al médico, al farmacéutico y en general al técnico en el ramo industrial de que se trate, el servicio inapreciable en estos tiempos en que los productos de laboratorio se multiplican, de sugerirles para los fines terapéuticos y del despacho de drogas cuál es la composición de las diversas especialidades.”⁵⁰

En el otro extremo, la principal desventaja de este tipo de signos, al igual que en el caso de las marcas evocativas, es que al poseer un nivel de distintividad débil tendrán que tolerar la existencia de otras marcas que contengan las mismas partículas, siempre y cuando, claro está, cuenten con otros elementos que les otorguen distintividad.

4. Prohibiciones de registro

Una vez revisadas las diferentes clases de marcas dependiendo de su nivel de capacidad distintiva, corresponde realizar algunas reflexiones sobre las prohibiciones de registro. Dependiendo de si el análisis se realiza de manera aislada o en función a otras marcas ya registradas, tenemos dos tipos de prohibiciones: las absolutas y las relativas. Bercovitz las explica de la siguiente manera:

⁵⁰ RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. Op. cit., p. 273.

“Para que un signo pueda ser protegido como marca, esto es, atribuir a su titular el derecho exclusivo a su utilización, es preciso que reúna ciertos requisitos.

Esos requisitos son de distinta naturaleza. Unos son requisitos absolutos, que debe reunir el signo en sí mismo considerado, sin compararlo con otros signos ya protegidos, cuya titularidad corresponda a otras personas.

Otros requisitos son relativos, puesto que su concurrencia se establece relacionando y comparando el signo que se pretende proteger con los signos ya protegidos a favor de otras personas.”⁵¹

El autor continúa señalando que la razón de ser de ambas prohibiciones radica en las exigencias del interés público, en el caso de los requisitos o prohibiciones absolutos, y en la protección de intereses particulares cuando se trata de prohibiciones relativas⁵². Por un lado, los intereses particulares serían propios de los titulares de marcas idénticas o semejantes a las que un tercero pretendiera registrar. En el otro extremo, se encontrarían los intereses de los distintos competidores y de los consumidores en el mercado.

Resaltando la importancia de la competencia en el mercado, Fernández Novoa nos dice:

“En efecto, como telón de fondo de estas prohibiciones aparece siempre – en mayor o menor medida – la ineludible necesidad de proteger al sistema competitivo y, en particular, a los competidores del solicitante de la marca frente al intento de monopolizar un signo o una denominación que debe mantenerse libremente disponible a favor de todos los agentes que operan en un sector del mercado.”⁵³

⁵¹ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto. Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial. Op. cit., pp. 464-465.

⁵² *Ibíd.*, p. 465.

⁵³ FERNANDEZ NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Op. cit., p. 155.

Es en este punto donde se nos plantea la interrogante de la prohibición sobre aquellos signos que carecieran de toda capacidad distintiva y que se encuentra regulado, como ya se mencionó, en el segundo inciso del artículo 135 de la Decisión 486. Si tenemos en consideración un signo que es incapaz de identificar un producto o servicio determinado y de diferenciarlo del resto de sus semejantes en el mercado, aun cuando un empresario en particular pretendiera apropiárselo, en la práctica no le implicaría ningún tipo de utilidad. Por otro lado, un signo genérico o descriptivo, aun cuando hiciera referencia directa al producto o servicio, ya sea nombrándolo o caracterizándolo, sí sería apto para identificarlo, si no es en un momento inicial, con posterioridad a fuerza del empleo y de la publicidad en la que pudiese invertir el comerciante. Monteagudo entiende esta problemática de la siguiente forma:

“Si se admite (...) la existencia de signos incapaces de remitir en el tráfico a un concreto origen empresarial, resulta extremadamente complejo determinar qué intereses subyacen a la esencia de la prohibición. A diferencia del interés de los competidores en la no monopolización de aquellos elementos necesarios para desarrollar su actividad económica, no existirán, a nuestro juicio, en aquellos signos carentes de aptitud distintiva y en los que no concorra una necesidad de mantenimiento en el dominio público, ningún interés relevante de los competidores. Tampoco cabrá fundamentar el rechazo del signo en el interés del propio solicitante ya que éste estará interesado, buena prueba de ello es su solicitud de registro, en esforzarse en la implantación de un signo inicialmente poco apto para atraer la atención del consumidor. Si no existen intereses del propio solicitante, ni de los competidores en la denegación de acceso al registro, ésta podrá fundamentarse únicamente en el interés de la colectividad. La confrontación se producirá, por tanto, entre el interés del solicitante y el interés de la colectividad en la represión de signos registrados inaptos para cumplir su función.”⁵⁴

A criterio del autor, no se podría identificar a aquellos signos carentes de aptitud distintiva con los que deban mantenerse libres en el mercado para ser utilizados por

⁵⁴ MONTEAGUDO, Montiano. “La protección de las marcas constituidas por letras [comentario a la sentencia (Sala 3ª, Sección 3ª de 21 de enero de 1993, caso “diseño de ‘D’]”. *Revista general de Derecho*. Op. cit., pp. 10371-10372.

cualquiera de los competidores. Pero mientras que la razón de ser de este segundo grupo es clara, quedarían dudas sobre el impedimento del primer tipo de signos. En conclusión, dado que ni los competidores ni los consumidores verían vulnerados sus derechos con este tipo de signos, de lo que se trataría, en principio, es de proteger a la colectividad ante signos que pretendieran hacerse pasar por marcas sin reunir los requisitos para ser calificados como tales.

5. Pérdida del derecho marcario

Cuando tratamos el tema de las denominaciones genéricas mencionamos que las mismas podían ser de dos tipos: aquellas que nombran desde un principio o aquellas que con el tiempo llegan a nombrar la especie o el género al que pertenecen los productos o servicios que les son asignados. Sobre el segundo grupo corresponde en este punto realizar algunas precisiones.

En primer lugar, tenemos que Pachón realiza una distinción entre ambos grupos como a continuación se detalla:

“(…) se reconoce una realidad diferente desde el aspecto temporal, una realidad sobreviniente, y debe considerarse que el signo escogido era apto para distinguir qué podría haber originado un registro válido en su origen, pero que por la manera de hablar de los consumidores (el vulgo) se convirtió en un neologismo que privó a la palabra de que se trate, de su fuerza distintiva, ya que pasó a designar un género de productos al haberse vulgarizado la palabra.”⁵⁵

En el mismo sentido, Rangel Medina señala:

⁵⁵ PACHÓN MUÑOZ, Manuel. *Manual de Propiedad Industrial*. Op. cit., pp 103-104.

“A pesar de su novedad original, una marca puede tornarse en un signo libre, en un nombre de uso común, cuando ha venido a ser de uso general, especialmente entre los comerciantes e industriales del mismo ramo de industria o comercio. De medio de distinción del producto se convierte en una denominación usual de todos los tipos de aquel producto.”⁵⁶

Como se puede apreciar, la diferencia fundamental entre ambos tipos es el momento en que se produce la genericidad: mientras que en el primer caso la misma se da desde un inicio, en el segundo caso la marca se ha convertido en genérica entre los consumidores.

Una de las circunstancias en las cuales se suele dar la conversión de la marca es cuando la misma designa a un producto que acaba de ingresar al mercado. Al ser el único que viene siendo comercializado, al no conocer los consumidores otra manera de nombrarlo y también por un tema de economía en el lenguaje, el signo se encuentra especialmente propenso a convertirse en el nombre del producto (esto es, por ejemplo, lo que ocurrió con marcas como *Frigidier*). Al respecto, Patricia Gamboa señala:

“Esta vulgarización se produce por lo general cuando el consumidor utiliza la marca como sinónimo del nombre del producto, lo cual sucede con mayor facilidad en el caso de productos nuevos a los que no se les ha dado un nombre sino que sólo se les coloca una marca. En estos casos es frecuente que el consumidor utilice la marca como si fuera el nombre del producto.”⁵⁷

Una situación adicional en la cual resulta cuestionable el riesgo de una marca de caer en la genericidad es el caso de las marcas notorias. Un sector de la doctrina ha

⁵⁶ RANGEL MEDINA, David. *Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México*. Op. cit., p. 329.

⁵⁷ GAMBOA VILELA, Patricia *El examen de registrabilidad de marcas y lemas comerciales en el Perú*. Tesis para optar por el título de abogado. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Derecho. 1998. p. 102.

considerado que dichas marcas, al encontrarse más expuestas en el mercado, pueden ser fácilmente apropiadas por los consumidores en un sentido genérico o usual. Sin embargo, si tenemos en consideración que las marcas notorias cuentan con un nivel de distintividad fuerte y recuerdan al consumidor una serie de ideas en cuanto al producto o servicio al que acompañan, resulta difícil pensar que un uso inadecuado podría vaciarla por completo de dichos contenidos. Monteagudo describe el riesgo al que pueden estar expuestas esta clase de marcas:

“En efecto, se afirma que las marcas de alto renombre generan (...) un recuerdo indeleble en la mente de los consumidores que puede resultar perturbado por la aparición en el tráfico de un signo idéntico o sustancialmente similar. La coexistencia de ambos signos en el mercado afectará a la posición exclusiva del signo prioritario y debilitará su fuerza distintiva y publicitaria. Este supuesto no determina el riesgo de conversión de la marca en denominación genérica a consecuencia de su uso por terceros, porque exigiría el empleo de la marca para productos idénticos. La protección se construye, por el contrario, a partir de la repercusión que el empleo del signo en productos o servicios distintos puede tener sobre el valor atractivo y la posición exclusiva del signo en el tráfico.”⁵⁸

En conclusión, si bien es cierto una marca notoria puede ver afectada su distintividad elevada por su uso en productos o servicios distintos a los que suele distinguir, rompiéndose la unicidad que la caracteriza, dicha afectación no cuestiona su capacidad distintiva sino que asocia la misma, sin saberlo el consumidor, a otros orígenes empresariales.

Entre algunas de las medidas que puede adoptar el titular para evitar esta vulgarización de su signo, Cornejo Guerrero⁵⁹ recomienda las siguientes: en la

⁵⁸ MONTEAGUDO, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. Madrid: Civitas. 1995. p. 150.

⁵⁹ CORNEJO GUERRERO, Carlos. *Derecho de Marcas*. Op. cit., p. 70.

publicidad, en el etiquetado y en la presentación del producto debe evitarse usar la marca como si fuera su denominación; en las etiquetas de los productos, debe resaltarse la marca por encima del resto de los elementos; identificar a la marca mediante los símbolos R. o M.R.; se puede mencionar en la etiqueta a los titulares de la marca; en caso ya se encuentre en peligro de perderse, se pueden publicar avisos en distintos medios de comunicación.

En este punto resulta importante analizar como se aplica la vulgarización en el ordenamiento peruano. En nuestro caso, el fenómeno se encuentra expresamente regulado en el artículo 169 de la Decisión 486 que estipula:

“Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada (...).”

De la lectura de dicho artículo se desprenden dos ideas. En primer lugar, que el cambio se produce con posterioridad al registro puesto que, teniendo en consideración que nuestro sistema es constitutivo o atributivo de derechos, sólo se analizará la distintividad del signo luego de que la misma haya sido reconocida mediante un certificado. En segundo lugar, que es necesaria la actuación o la permisión por parte del titular de la marca vulgarizada.

En cuanto al tipo de vulgarización de la marca, Fernández Novoa⁶⁰ describe que puede ser de dos clases: el sistema objetivo y el sistema subjetivo. En el primer

⁶⁰ FERNANDEZ NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Op. cit., p. 660.

caso, la vulgarización depende de la conducta de los consumidores. En el segundo, se requiere que se den conjuntamente la conversión del signo y que la misma sea resultado de la actividad o permisión del titular, por ello se le conoce también como sistema mixto. Dado que en el caso peruano se exige la actuación o tolerancia del titular, nos encontraríamos en el sistema subjetivo o mixto.

Esto no ocurre, en cambio, en el sistema norteamericano en el cual resulta relevante la percepción del público consumidor sobre la marca que se encuentra en el mercado de manera independiente a la existencia de un registro. Sobre el particular Shoshana Stern, citando al juez Hand, señala:

“La declaración del juez Hand es la clásica y frecuentemente citada definición de vulgarización: cuando un término que solía ser de fantasía es asociado en la mente del público con un bien específico en vez de una marca en especial, el término entra en el dominio público y pierde su estatus de marca.”⁶¹

Precisando aun más esta definición, la autora sostiene:

“Esto puede resultar duro para un propietario que hizo todo lo que pudo para proteger la marca, pero la genericidad es un asunto de hecho y no de mérito. Más aun, si un vago elemento sobre el mérito es introducido en el debate, podría terminar siendo más duro para todos los propietarios de marcas que el estándar tradicional.”⁶²

Este último punto hace referencia a lo que se debe considerar como una actuación adecuada por parte del titular. Sin embargo, en un sistema declarativo de derechos, seguirá prevaleciendo la percepción en el mercado por encima de los esfuerzos del

⁶¹ STERN, Shoshana. “Is Genericide a Matter of Fact or Merit?”. En: *Intellectual Property & Technology Forum at Boston College Law School*. Intell. Prop. & Tech. F. 32502. 2008.

⁶² *Ibíd.*

propietario de la marca. Con respecto a los criterios seguidos por los jueces norteamericanos, HALPERN, NARD y PORT comentan:

“Los propietarios de marcas en Estados Unidos deben tener el cuidado de evitar la genericidad de sus marcas porque las cortes no están preocupadas por las intenciones del propietario de la marca; están preocupadas por el efecto en el mercado y en la mente de los consumidores.”⁶³

Esto último reafirma la importancia que la jurisprudencia norteamericana otorga a la percepción por parte del consumidor, incluso por encima de las medidas que pueda adoptar el empresario.

Antes de dar por concluido este punto cabe realizar algunas observaciones sobre el proceso de conversión de la marca. Debido a que la distintividad es una asociación que se produce en el mercado, en muchas ocasiones no será posible identificar si la misma se sigue produciendo o si por el contrario ha desaparecido. Para ello se deberá evaluar si un porcentaje mayoritario de los partícipes asocian aún el signo con un titular determinado. Es así que en el transcurso de la vulgarización de un signo el mismo puede cumplir dos funciones dependiendo del sector del mercado que se observe: como marca o como una forma de designar al producto o servicio. Para Fernández Novoa⁶⁴, se trata de “(...) supuestos en los que el proceso de vulgarización de una marca ya se ha iniciado, pero no se ha consumado definitivamente.”

⁶³ HALPERN, Sheldon W., Craig Allen NARD, Kenneth L. PORT. *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*. Op. cit., p. 336.

⁶⁴ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Denominaciones con doble significado: genérico y marcario.” En: *EDERSA. Estudios de derecho mercantil en homenaje al profesor Antonio Polo*. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1981, p. 185.

Dicha diferencia entre las concepciones se debe, entre otros factores, a los distintos grupos que integran un mismo mercado: los fabricantes, los revendedores, los consumidores finales. El problema radica en dicha diferenciación: si se procede a cancelar la marca, se privaría al titular de la misma de seguirla empleando en aquel sector que todavía la identifica como tal; pero si se mantiene el registro, se impediría que otros empresarios la empleen en aquel otro sector que la percibe como una designación usual.

6. Significado secundario

La teoría del significado secundario o "secondary meaning" nació en Gran Bretaña con el caso "Camel Hair Belting" pero fue desarrollada en Estados Unidos, que es de donde llega hasta nosotros. Es por ello que resulta pertinente comenzar esta reflexión realizando algunas precisiones adicionales sobre el sistema norteamericano.

En primer lugar, tenemos que el Acta de Lanham de 1946 es la norma que regula el sistema marcario en el país del norte. La definición de marca se encuentra recogida en el Título I (Registro Principal), Subtítulo X (Construcciones y Definiciones):

"§ 45 (15 U.S.C. § 1127)

(...) El término "marca" incluye cualquier palabra, nombre, símbolo, o dispositivo, o cualquier combinación de los mismos-

- (1) usado por una persona, o
- (2) sobre el cual una persona tiene la intención de buena fe de usarlo en el comercio y que solicita el registro en el registro principal definido en este capítulo,

para identificar y distinguir sus bienes, incluyendo productos únicos, de aquellos manufacturados o vendidos por otros y para indicar el origen de los bienes, aun cuando dicho origen sea de nombre desconocido (...).”

Como podemos apreciar, esta definición recoge lo ya señalado líneas arriba sobre las funciones de identificación y diferenciación que debe cumplir un signo para considerarse que posee distintividad. Asimismo, tenemos que la norma exige que el signo sea “usado” o se tenga la “intención (...) de usarlo”. Sin embargo, dicha intención de uso deberá ser consolidada después por un uso efectivo. Sobre el particular, Fletcher y Kera nos dicen lo siguiente:

“Salvo unas pocas y contadas excepciones, un registro se convierte en una evidencia indubitable del derecho del registrante para usar la marca luego de cinco años de uso consecutivo luego del registro, si la declaración o la juramentación apropiada ha sido presentada ante la PTO.”⁶⁵

Por otro lado, la norma hace mención a un Registro Principal en oposición al Registro Suplementario. Sobre el primero de ellos, la norma estipula en el Título I que:

“§ 1 (15 U.S.C. § 1051) Solicitud de registro; verificación

(...) La solicitud debe incluir la especificación del domicilio del solicitante y de su ciudadanía, la fecha en la que el solicitante uso por primera vez la marca, la fecha en la que el solicitante uso por primera vez la marca en el comercio, los bienes en conexión con los cuales la marca ha sido usada, y un dibujo de la marca (...).”

Una persona que tiene una intención de buena fe, bajo circunstancias que demuestren la buena fe de dicha persona, de usar una marca en el comercio puede pedir el registro de dicha marca en el registro principal

⁶⁵ FLETCHER, Anthony L.; KERA, David J. “Annual Review – A. United States: The Fifty – First Year of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946”. En: *The Trademark Reporter – Official Journal of the International Trademark Association*. Nueva York, Vol. 89, No 1, Enero-Febrero 1999, p. 80.

aquí establecido pagando la tarifa prescrita y llenando en la Oficina de Marcas y Patentes la solicitud y una declaración verificada, de la manera como está prescrita por el Director (...)"

Sobre el Registro Suplementario, el Título II regula:

"§ 23 (15 U.S.C. § 1091) Llenado y registro para uso extranjero

(...) Todas las marcas capaces de distinguir los bienes o servicios del solicitante y que no son registrables dentro del registro principal aquí proveído, excepto aquellas declaradas irregistrables bajo las subsecciones (a), (b), (c), (d), y (e)(3) de la sección 1052 de este título, que están siendo legalmente usadas en el comercio por su propietario, o en conexión con cualquier bien o servicio pueden ser registradas en el registro suplementario previo pago de la tasa prescrita y cumpliendo las provisiones de las subsecciones (a) y (e) de la sección 1051 de este título en tanto les sean aplicables (...)"

En consecuencia, tanto en el Registro Primario como en el Registro Suplementario se exige el uso o la intención de uso de la marca. En el caso del Registro Suplementario, en particular, se exige el uso de la misma (no basta con la intención), a pesar de que no sea capaz de cumplir con la función distintiva. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando la marca es descriptiva de un producto o servicio lo cual puede ser subsanado con el tiempo. Esto es lo que sucede cuando el signo adquiere un significado secundario. Siguiendo con la normativa norteamericana, la figura del significado secundario se encuentra regulada en el Título I:

"§ 2 (15 U.S.C. § 1052) Marcas registrables en el registro principal; registro concurrente

Ninguna marca mediante la cual los bienes de un solicitante puedan ser distinguidos de los bienes de otros debe ser rechazada para su registro en el registro principal por motivo de su naturaleza a menos que –

(a) Consista en o se comprometa con asuntos inmorales, engañosos o escandalosos (...)

- (b) Consista en o se comprometa con la bandera, el escudo de armas u otra insignia de Estados Unidos (...)
- (c) Consista en o se comprometa con el nombre, la imagen o la firma que identifican a una persona en particular que se encuentra viva salvo mediante su consentimiento por escrito (...)
- (d) Consista en o se comprometa con una marca que se asemeja a otra marca registrada en la Oficina de Marcas y Patentes (...)
- (e) Consista en una marca que, (1) al ser usada sobre o en conexión con los bienes del solicitante sea descriptiva o engañosamente descriptiva de aquellos, (2) al ser usada sobre o en conexión con los bienes del solicitante sea geográficamente descriptiva de aquellas, salvo que lo sean como indicaciones de un origen regional el cual puede ser registrado bajo la sección 1054 de este título, (3) al ser usada sobre o en conexión con los bienes del solicitante sea geográficamente descriptiva de manera engañosa, (4) es básicamente su apellido, o (5) comprenda cualquier asunto que, como un todo, sea funcional.
- (f) Excepto las expresas exclusiones de las subsecciones (a), (b), (c), (d), (e)(3), y (e)(5) de esta sección, nada de aquí debe evitar el registro de una marca usada por el solicitante que se haya convertido en distintiva de los bienes del solicitante en el comercio. El Director puede aceptar como evidencia prima facie de que la marca se ha convertido en distintiva, como uso sobre o en conexión con los bienes del solicitante en el comercio, la prueba de un substancialmente exclusivo y continuo uso de aquellos como una marca por el solicitante en el comercio durante los cinco años previos a la fecha en que la distintividad ha sido invocada (...)."

Es así que el último párrafo del artículo en cuestión prevé que el signo pueda adquirir distintividad durante su uso. Un párrafo similar fue incorporado en su momento en el artículo 135 de la Decisión 486, el cual no se encontraba expresamente previsto en la norma comunitaria que derogó:

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

b) carezcan de distintividad (...)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica (...)

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.”

La principal diferencia entre ambas normas, a pesar que de la redacción de la ley norteamericana no se desprende con facilidad, es que la regulación comunitaria sí admite el significado secundario en los casos de las denominaciones genéricas pero el sistema norteamericano, en cambio, sólo alcanza a admitir a las denominaciones descriptivas.

El impedimento señalado ha sido enunciado por McCarthy en los siguientes términos:

“El nombre de un producto o de un servicio por sí mismo – lo que constituye – es la misma antítesis de una marca. En pocas palabras, el nombre genérico de un producto nunca puede funcionar como una marca para indicar un origen. Los términos ‘genérico’ y ‘marca’ son mutuamente excluyentes. Como hemos señalado previamente, la función de la marca es identificar y distinguir los bienes o servicios de un vendedor de aquellos vendidos por otros.”⁶⁶

La permisión de la normativa comunitaria ha sido duramente criticada por la doctrina nacional la cual ha considerado que se estaría desnaturalizando la figura. Carlos

⁶⁶ MCCARTHY, J. Thomas. *McCarthy on trademarks and unfair competition*. Op. cit., pp. § 12:01, 12-3 - 12-4.

Bazán⁶⁷, por ejemplo, cuestiona la razón de ser de esta inclusión y se pregunta por qué se dejaron fuera, en cambio, a las formas usuales del producto cuando las denominaciones genéricas crean, a su entender, un monopolio para el producto o servicio al que el signo acompaña.

Asimismo, Pazos Hayashida⁶⁸ considera que, de una revisión de la normativa nacional, se puede afirmar que el "secondary meaning" no tiene protección en nuestro actual sistema pero que cabe la posibilidad de que se pueda adaptar y que por tanto sea aplicable. Sobre el análisis de dicho autor es importante destacar, adicionalmente, su reflexión acerca del término "secundario":

"Para poder hablar de secondary meaning debe existir una primera forma de apreciar el signo en cuestión, esto es, un significado primario (...) En un segundo momento, el consumidor entenderá que dicha palabra es utilizada como una marca (...) Así, surge una nueva forma en que el consumidor conceptualiza la denominación que viene a acompañar al significado primario ya existente. Cabe aclarar, entonces, que el carácter primario o secundario del significado correspondiente al signo está referido exclusivamente a su aparición en el tiempo."⁶⁹

En consecuencia, no se deberá considerar al significado secundario como de menor importancia o relevancia en cuanto al signo sino simplemente como de posterior aparición en el tiempo, siendo capaz de cumplir una función económica en el mercado.

⁶⁷ BAZÁN PUELLES, Carlos. "La Decisión No 486: Alcances y regulación de la marca en la Comunidad Andina". En: *Derecho & sociedad*. Lima, Año XII, No 17, 2001, pp. 197-198.

⁶⁸ PAZOS HAYASHIDA, Javier. "Secondary Meaning: Aproximaciones a la Teoría de la Distintividad Adquirida". En: *Gaceta Jurídica*. Lima, Tomo 48, 1997, p. 39.

⁶⁹ *Ibíd.*, pp. 35-36.

Finalmente, cabe señalar que coincidimos con afirmación de Palladino⁷⁰ cuando señala que es fundamental, tanto para la definición de marca como para la de "secondary meaning", entender que la marca no necesita identificar al fabricante del producto por su nombre, siendo suficiente la asociación que realizan los consumidores.



⁷⁰ PALLADINO, Vincent N. "Secondary Meaning Surveys in Light of Lund". En: *The Trademark Reporter – Official Journal of the International Trademark Association*. Nueva York, Vol. 91, No 3, Mayo-Junio 2001, p. 584.

CAPITULO II

ANALISIS LEGISLATIVO

La normativa extranjera establece ciertos parámetros para la aplicación de las prohibiciones absolutas de registro que hemos tratado en el capítulo anterior. A continuación se pasará a realizar una revisión del marco jurídico de esta materia aplicable al Perú.

1. CONVENIO DE PARIS

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial fue aprobado el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo en 1967 y entró en vigor en el Perú el 11 de abril de 1995. En la actualidad cuenta con 173 partes contratantes. El convenio está compuesto además por 30 arts. los cuales, a criterio de Bodenhausen⁷¹, se pueden clasificar en cuatro grupos:

- Disposiciones de derecho internacional público: regulan los derechos y obligaciones de los Estados miembros, establecen los órganos de la Unión,

⁷¹ BODENHAUSEN, G.H.C. Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Ginebra: BIRPI. 1969. pp. 10-14.

- comprenden disposiciones de carácter administrativo (art. 12 y siguientes, con excepción del art. 25).
- Disposiciones que exigen o permiten a los Estados miembros legislar (arts. 5*bis* 2), 6*bis* 2), 6*septies* 3), 10*bis* 1), 10*ter*, 11 y 25, entre otros).
 - Legislación sustantiva en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes privadas, pero únicamente en la medida en que lo exija la ley interna de los Estados miembros que se haya de aplicar a esas partes (art. 2 sobre trato nacional, arts. 9.3), 9.6) y 10.1))
 - Normas de derecho sustantivo relativas a los derechos y obligaciones de las partes privadas cuyo contenido puede regir directamente la situación en cuestión (art. 1 sobre la definición de propiedad industrial, art. 4 sobre el derecho de prioridad, art. 4*bis* sobre la independencia de las patentes, entre otros).

Es importante señalar que los arts. 1 al 12 y el art. 19 del presente convenio son aplicables no sólo a las partes contratantes sino también a los estados miembros de la Organización Mundial de Comercio, esto en virtud del apartado 1 del art. 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. A continuación, revisaremos algunos de los artículos más importantes del mencionado convenio.

Mediante el art. 1 se constituye la Unión de París la cual es una entidad jurídica de derecho internacional conformada por los Estados contratantes. La misma cuenta, a su vez, con tres órganos para su funcionamiento: la Asamblea, el Comité Ejecutivo y la Oficina Internacional.

El art. 2 contempla el principio del "trato nacional". En virtud del mismo, cada país miembro de la Unión debe aplicar a los extranjeros la misma normativa que a sus nacionales, no siendo posible realizar discriminación alguna. En consecuencia, el país en cuestión no podrá exigir reciprocidad de trato. De acuerdo a Bertone y Cabanellas⁷², esto implica que el titular de un derecho de propiedad industrial que provenga de un país en el cual dicho derecho se encuentra restringido no podrá ser tratado de manera limitada por parte del resto de estados, encontrándose los mismos en la obligación de aplicar su propia legislación, a pesar de que la misma le resulte más favorable.

El art. 4 regula el derecho de prioridad. A través de este derecho, el solicitante de uno de los países miembros puede invocar la fecha de una solicitud anterior, considerándose que la segunda solicitud ha sido presentada el mismo día que la primera. Para poder invocar este derecho, el solicitante tiene un plazo de 12 meses en el caso de patentes de invención y modelos de utilidad y de 6 meses para los diseños industriales y para las marcas.

Este derecho presenta una serie de ventajas. Siguiendo lo señalado por Rubio⁷³, gracias al derecho de prioridad no hace falta que se presenten todas las solicitudes en los distintos países simultáneamente, lo cual le permite al solicitante tener más tiempo para recabar la documentación necesaria y así cumplir con los requisitos que le exige la norma. Adicionalmente, el derecho de prioridad se mantiene aun cuando

⁷² BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. Op. cit., p. 146.

⁷³ RUBIO, Ernesto. "Protección Internacional de la Propiedad Industrial, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)". Ponencia presentada en el Primer Congreso Latinoamericano de la Propiedad Industrial: Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI. Lima, p 1996. pp. 335-336.

la primera solicitud haya dejado de existir. Finalmente, ningún acto cumplido durante el plazo de la prioridad afectará los derechos que son objeto de la segunda solicitud.

El art. 6 y sus siguientes revisiones contienen disposiciones que ameritan ser evaluadas. En primer lugar, el mismo art. 6 contiene el principio de la independencia de los registros. De acuerdo a esta norma, el registro realizado en un país de la Unión no se verá afectado por lo que le pudiese suceder al registro otorgado en su país de origen y en virtud al cual se realizó aquel, así como por lo que le pudiese acontecer a los registros realizados en otros estados miembros.

Por otro lado, el art. 6^{quinquies} contiene la cláusula “tal cual es” o “telle quelle”. En función a ella, toda marca que haya sido regularmente registrada en su país de origen deberá ser admitida en los demás estados contratantes, salvo que incurra en alguna de las tres prohibiciones establecidas en el apartado siguiente. De acuerdo a Fernández Novoa, hay dos maneras de solicitar en otro país una marca ya registrada:

“Antes al contrario, a la hora de solicitar en otro país de la Unión una marca paralela a la registrada en el país de origen, un ciudadano unionista puede elegir bien la vía de la solicitud directa de la marca o bien la vía de solicitar el registro de la marca tal y como la misma está registrada en el país de origen.”⁷⁴

La diferencia entre ambas alternativas, continúa el autor, radica en que en la solicitud directa esta se rige exclusivamente por las normas nacionales del país donde se solicita mientras que con la protección *telle quelle* el signo sólo podrá ser

⁷⁴ FERNANDEZ NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Op. cit., pp. 712-713.

denegado si incurre en alguna de las causales previstas en el propio convenio⁷⁵, las cuales se enuncian a continuación:

“Artículo 6^{quinquies} B.

Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;
2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;
3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10bis⁷⁶.”

Como podemos apreciar, el numeral 1 hace referencia a los signos que ya se encuentran protegidos en el país donde se pretende el registro y con las cuales el nuevo signo pudiese incurrir en confusión, asociación, aprovechamiento indebido de la reputación ajena o dilución. También comprendería otros derechos de la propiedad industrial (por ejemplo, el derecho de autor).

El numeral 2 hace mención a cuatro casos de ausencia de distintividad del signo:

1. Cuando estén desprovistos de todo carácter distintivo.
2. Cuando el signo designe la especie.

⁷⁵ *Ibíd.*, p. 713.

⁷⁶ El mencionado artículo hace referencia a las normas relativas a la competencia desleal.

3. Cuando el signo designe la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción.
4. Cuando hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama.

Sobre los signos que han llegado a ser usuales, Di Guglielmo afirma lo siguiente:

“(…) siempre he sostenido que una denominación deja de ser distintiva no sólo cuando es la genérica del producto que distingue, sino cuando, a pesar de los cambios que se le introducen, evoca esa designación, alguno de sus componentes o cualquier característica del producto o las transformaciones físicas o químicas que éstos hayan sufrido en virtud de determinado procedimiento de fabricación. Es lo que ahora establece la Convención (art. 6 quinquies, B, 3). Sólo cuando la imaginación o la fantasía no están ausentes la marca es válida.”⁷⁷

Entendemos que para el autor una marca se convierte en usual no sólo cuando deviene en genérica, es decir, cuando designa directamente al producto, sino también cuando lo describe, ya sea refiriéndose a alguno de los elementos que lo integran o a alguna otra característica del mismo. A pesar de que Di Guglielmo emplea el término “evoca”, entendemos que quiso hacer referencia a una descripción del producto y no a una evocación o sugerencia pues en ambos casos sí habría distintividad: tanto al evocar como al sugerir se hace uso de la imaginación.

Sobre estos mismos signos, Bodenhausen considera:

“Se puede rehusar o invalidar también el registro si la marca de fábrica o de comercio de que se trate está constituida por un *nombre genérico*, o sea una *designación corriente de los productos de que se trate* en el

⁷⁷ DI GUGLIELMO, Pascual. “La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial.” En: *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*. Buenos Aires, 1972, Año 5, Nº 25 a 30, p. 764.

país en el que se reclama la protección. Eso ha de ser determinado de conformidad con los criterios de buena fe y las prácticas establecidas en el comercio de ese país.”⁷⁸

En consecuencia, una vez presentado el signo para su correspondiente registro en el segundo país, se deberá analizar nuevamente si el mismo cuenta con la distintividad necesaria, pudiendo incurrir en alguna de las causales señaladas dependiendo de cómo es interpretado el signo en dicho país.

En cuanto a nuestra apreciación sobre el numeral 2, consideramos que la frase “para designar la especie” hace referencia a la prohibición de registrar signos genéricos dado que, como vimos en su momento (capítulo I, 3.2.2.2.), los mismos nombran la especie o el género al que pertenecen los productos o servicios que les son asignados, de ahí el recurrente ejemplo de la práctica administrativa nacional (que cita a Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila) según la cual se considera tan irregistrable la palabra “silla” para distinguir “sillas” como la palabra “mueble” para distinguir “sillas”⁷⁹.

El numeral 3 contempla los casos en que el signo solicitado sea contrario a la moral, el orden público, o pudiese provocar engaño entre las personas. Esta disposición implicaría una ventaja de los nacionales frente a los extranjeros. Siguiendo lo señalado por Bertone y Cabanellas, “(...) la ventaja de los titulares de marcas registradas en el exterior es que podrán registrarlas ‘tal cual’, en tanto no infrinjan disposiciones que no sean de orden público, mientras que los depositantes

⁷⁸ BODENHAUSEN, G.H.C. Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Op. cit., p. 127.

⁷⁹ Resolución N° 1075-2001-TPI-INDECOPI de fecha 13 de agosto de 2001, recaída en el Expediente N° 121824-2000.

nacionales deberán cumplir tanto con las disposiciones de orden público como con las que no lo son.”⁸⁰

Finalmente, concluyendo con la revisión de esta norma y del Convenio de París, cabe señalarse que la cláusula “tal cual es” implica una excepción al mencionado principio de independencia de los registros pues impone a los estados la obligación de registrar un signo anteriormente registrado, salvo que incurra en alguna de las prohibiciones ya vistas. Adicionalmente, Rubio considera que la exigencia tiene un carácter formal lo cual explica de la siguiente manera:

“Debe señalarse que esta regla sólo se aplica al aspecto *formal* del signo que constituye la marca. Este artículo no afecta a las cuestiones relativas a la naturaleza o función de las marcas. Así, los países miembros no están obligados a registrar ni a dar protección a un objeto que no quepa dentro del concepto de marca conforme a la ley del país respectivo.”⁸¹

En conclusión, un signo que de acuerdo a la normativa nacional no pueda acceder a registro por condiciones inherentes al mismo o en relación con otros derechos de propiedad industrial podrá ser válidamente denegado.

2. CONVENCION DE WASHINGTON

⁸⁰ BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. Op. cit., p. 158.

⁸¹ RUBIO, Ernesto. “Protección Internacional de la Propiedad Industrial, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)”. Ponencia presentada en el Primer Congreso Latinoamericano de la Propiedad Industrial: Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI. Op. cit., p. 344.

La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial fue firmada en Washington por el Perú⁸² el 20 de febrero de 1929 y entró en vigencia para nuestro país en 1937. Ello con la finalidad de hacer compatibles los distintos sistemas jurídicos en materia de protección marcaria y comercial así como la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen geográfico que rigen en varias de las repúblicas americanas.

Entre los artículos más importantes en materia de protección marcaria debemos mencionar los siguientes: el art. 1 sobre el principio de igualdad de nacionales y extranjeros ante la protección marcaria y comercial, el art. 3 sobre los requisitos y las prohibiciones de registro, el art. 7 sobre la acción de oposición, el art. 8 sobre la acción de nulidad y el art. 9 sobre la acción de cancelación.

Comenzando por las acciones reguladas en la convención, el art. 7 contempla los requisitos para iniciar una acción de oposición que, a criterio de Carmen Arana, son los siguientes:

“Primer requisito: Que la marca esté registrada en uno de los países miembros;
Segundo requisito: Que haya confusión o riesgo de confusión entre la marca registrada y la solicitada;
Tercer requisito: Probar que la persona que pretende registrar la marca tenía conocimiento de la existencia de la marca registrada; y
Cuarto requisito: Probar el uso de la marca registrada y que ésta continúa usándose.”⁸³

⁸² Junto con el Perú se encontraron los gobiernos de Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, República Dominicana, Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Colombia, Brasil, México, Nicaragua, Honduras y Estados Unidos de América

⁸³ ARANA COURREJOLLES, Carmen. “Marco Jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú”. EN: *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. Palestra Editores. Lima, 2004, Año I, N° 1, p. 66.

En cuanto al segundo y tercer requisito, continuando con la autora en mención, si la marca es de fantasía y el tercero es un comerciante habitual en el sector, se considera que ha conocido la marca. Cuando la marca no es de fantasía o no es idéntica, se puede probar que el solicitante tenía conocimiento de su existencia a través de su relación comercial, por ejemplo, cuando el solicitante era un distribuidor del titular de la marca. Esto debido a que resulta difícil aceptar que dos personas en dos lugares remotos pudiesen imaginar un mismo signo con características de fantasía que no tuviesen un correlato en la realidad, más aún en el caso de las denominaciones acompañadas por una figura peculiar.

Continuando con nuestro análisis, podemos apreciar que el art. 8 regula la acción de nulidad de la marca, a pesar de mencionar simultáneamente la posibilidad de "cancelación o anulación del registro". En este caso, son dos los requisitos que exige la norma para que proceda la nulidad del registro: que el accionante gozara de protección legal en alguno de los países miembros de la Convención con anterioridad al registro que trata de anular y que se logre acreditar que el titular de la marca infractora tenía conocimiento del registro o del uso de la marca del accionante o que el titular de esta última haya comercializado en el país donde se está solicitando la nulidad. La última parte de este artículo responde al principio de buena fe dado que el titular de la marca infractora estaría empleando los conocimientos que ha adquirido en el mercado (posiblemente en una relación comercial mantenida previamente con el accionante) para obtener una ventaja de manera desleal, aprovechándose del trabajo y de la inversión realizadas por un tercero.

Seguidamente tenemos el art. 9 que regula la acción de cancelación de la marca. En este caso, se exige que el accionante, previamente a la presentación de esta medida, haya solicitado y se le haya denegado el registro de su signo por existir otra marca ya registrada en el país en donde se encuentra⁸⁴, siempre y cuando logre probar que el titular de la marca infractora la ha abandonado. La Convención concede a los países la posibilidad de regular los plazos de abandono en cuyo defecto operan los límites de uno y dos años (más un día, en ambos casos) dependiendo de si la marca se usó o nunca fue usada, respectivamente. En el caso peruano, la Decisión 486 contempla en su art. 165 un plazo de tres años consecutivos de no uso precedentes a la fecha en que se inicie la acción.

Finalmente, el art. 3 regula los casos en los cuales un signo podrá ser denegado o, habiendo sido ya otorgado, procederá la anulación de su registro (nuevamente se hace mención, de manera imprecisa, a la cancelación del mismo). Es así que el artículo en mención establece lo siguiente:

“Artículo 3º.- Toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados.

Podrá denegarse o cancelarse el registro de depósito de marcas:

- 1.- Cuyos elementos distintivos violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el país donde se solicita el registro o depósito.
- 2.- Que estén desprovistas de todo carácter distintivo o consistan exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el

⁸⁴ Ver: Resolución N° 607-2010/TPI-INDECOPI de fecha 11 de marzo de 2010 sobre la nulidad de la marca de producto TOUS y figura tridimensional. En este caso, uno de los argumentos de la Sala para no conceder la nulidad del registro (aunque finalmente declaró fundada la pretensión) fue la inexistencia de un pronunciamiento definitivo por el cual se le haya denegado a la empresa accionante el registro de la marca TOUS y/o DISEÑO ESTILIZADO DE OSITO el cual, a criterio de la misma, resultaba un requisito indispensable para la aplicación del art. 8 de la Convención. pág. 29. (Expediente 257165-2005).

comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos, época de producción, o que son o hayan pasado a ser genéricas o usuales en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del País al tiempo en que se solicite el registro o depósito, cuando el propietario de las marcas las reivindique o pretenda reivindicarlas como elementos distintivos de la misma.

Para determinar el carácter distintivo de una marca, deberán tomarse en consideración todas las circunstancias existentes, en especial la duración del uso de la marca y si dicha marca ha adquirido de hecho en el País en que se solicite el depósito, registro o protección, una significación distintiva de la mercancía del solicitante.

- 3.- Que ofendan a la moral pública o sean contrarias al orden público.
- 4.- Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones, creencias o símbolos nacionales o de asociaciones de interés público.
- 5.- Que contengan representaciones de tipos raciales o paisajes típicos o característicos de cualquiera de los Estados Contratantes distinto al de origen de la marca.
- 6.- Que tengan entre sus elementos distintivos principales, frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o característica del mismo, perteneciente a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destine la marca, en cualquiera de los demás países contratantes.”

En primer lugar, se menciona en el numeral 2 a los signos desprovistos de todo carácter distintivo. En segundo lugar, se enumeran a los signos genéricos los cuales consisten en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la clase o especie. Luego se hace mención a los supuestos de signos descriptivos (aquellos que designan la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o época de producción) para al final hacer referencia a las denominaciones que son o hayan pasado a ser genéricas o usuales en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del País. Sobre este punto consideramos que una división de este numeral hubiese resultado más clara y hubiese permitido una mejor interpretación.

Finalmente, la última parte de dicho numeral incluye al signo que ha adquirido un significado secundario o que ha adquirido de hecho en el País en que se solicite el registro una significación distintiva de la mercancía del solicitante, tema que ha sido desarrollado en el primer capítulo del presente trabajo (ver capítulo I,6. sobre significado secundario).

3. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO - ADPIC

En el marco de la creación de la Organización Mundial de Comercio (en adelante, OMC) el acuerdo por el que se establece el mismo (Acuerdo sobre la OMC) contenía, a su vez, otro convenio: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (A-ADPIC). Esto fue producto de las negociaciones realizadas en la Ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Sobre las normas contenidas en el A-ADPIC, siguiendo la clasificación planteada por Bertone y Cabanellas⁸⁵, tenemos que las mismas pueden ser dispuestas en dos grupos: Normas y principios generales y Normas y principios específicamente aplicables a las marcas.

Dentro del primer grupo cabe destacar, en primer lugar, el art. 1 inc. 1 según el cual los miembros podrán prever en su legislación una protección más amplia que la

⁸⁵ BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. Op. cit., pp. 173-177.

exigida por el mencionado acuerdo. Esto es conocido en la doctrina como una "protección de *mínimis*"⁸⁶ o "nivel piso"⁸⁷ lo cual, a criterio de Gomez Segade, "(...) no obliga a rebajar el nivel de protección, si éste había alcanzado cotas más elevadas en un par."⁸⁸ Por el contrario, el acuerdo establece un nivel mínimo de protección por encima del cual los países están en libertad de otorgar mayores derechos.

En segundo lugar, como mencionáramos líneas arriba, el art. 2 inc. 1 obliga a los miembros a cumplir con los arts. 1 al 12 y con el art. 19 del Convenio de París. Por su parte, Ana María Pacón⁸⁹ comenta que el inc. 2 del art. 2 (conocido también como el "Principio-París-Más") establece que las obligaciones asumidas por una parte en virtud del Convenio de París permanecen vigentes y no deben entenderse derogadas por el A-ADPIC.

En tercer lugar, el acuerdo contiene dos principios importantes: el Principio de Tratamiento Nacional y el Principio de Trato de la Nación Más Favorecida. Con respecto al primero de ellos, Pacón define de la siguiente manera:

"Conforme al primero, cada Estado miembro concederá a los nacionales de los demás Estados miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales en relación con la protección de la propiedad intelectual. Este principio coincide con el principio de tratamiento nacional establecido en las existentes convenciones internacionales."⁹⁰

⁸⁶ BOTANA AGRA, Manuel. "Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPS) sobre los derechos de Propiedad Intelectual". En: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Madrid, 1994, Tomo XVI, p. 110.

⁸⁷ ARANA COURREJOLLES, Carmen. "Marco Jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú". EN: *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. Op. cit., p. 60.

⁸⁸ GÓMEZ SEGADE, José A. "El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual". En: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Madrid, 1994, Tomo XVI, p. 62.

⁸⁹ PACÓN, Ana María. "Implicancias del TRIPS en el Derecho de Marcas". En: *Themis*. Lima, 1997, Año XI, No 36, p. 178.

⁹⁰ *Ibíd.*, p. 178.

En cuanto al segundo principio, Rubio señala:

“Este principio prevé que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país (sea o no Miembro) se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros con algunas excepciones especificadas (Artículo 4).”⁹¹

En cuarto y último lugar, resulta interesante analizar el art. 6 el cual contiene el tema del agotamiento del derecho, debido a las discusiones que el mismo ha suscitado. En efecto, a diferencia de lo que ocurre con los principios arriba señalados, los autores del A-ADPIC se han abstenido de regular esta materia. Pero para entender mejor en qué consiste la presente problemática, cabe recurrir a una breve definición. Pacón entiende que el agotamiento del derecho se da en el siguiente caso: “(...) con la fabricación y primera introducción en el mercado del producto con marca, el titular de la marca hace uso de su derecho, quedando la marca ‘agotada’, de modo que los productos con marca pueden ser objeto ulteriormente de sucesivos actos de comercialización.”⁹²

Adicionalmente, tenemos que el agotamiento puede ser nacional o internacional, dependiendo de si la puesta en comercio se ha realizado o no en territorio nacional. En ambos casos, a criterio de Gómez Segade⁹³, se presentan desventajas pues, por un lado, el agotamiento nacional perjudica a los consumidores al prohibir las importaciones paralelas que ofrecen los productos más baratos y, por otro lado, el

⁹¹ RUBIO, Ernesto. “Protección Internacional de la Propiedad Industrial, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)”. Ponencia presentada en el Primer Congreso Latinoamericano de la Propiedad Industrial: Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI. Op. cit., p. 355.

⁹² PACÓN, Ana María. “Implicancias del TRIPS en el Derecho de Marcas”. En: *Themis*. Op. cit., p. 185.

⁹³ GÓMEZ SEGADÉ, José A. “El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual”. En: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Op. cit., p. 56.

agotamiento internacional no termina de satisfacer al titular de los derechos el cual desea obtener el máximo beneficio.

Como se puede apreciar, el agotamiento internacional de los derechos resulta más beneficioso para los países en vías de desarrollo pues no sólo permite el acceso a productos más baratos sino que además brinda una mayor oferta de bienes y servicios. Pero dado que el legislador dejó un vacío en esta materia, dependerá de cada país la regulación que se de a la misma.

En el segundo grupo, es decir, el de las Normas y principios específicamente aplicables a las marcas tenemos, en primer lugar, el art. 15 el cual regula en su primer inciso los signos susceptibles de constituir una marca de la siguiente manera:

“Artículo 15

Materia objeto de protección

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.”

El mencionado numeral comienza señalando como requisito del signo la capacidad de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. A continuación enumera, a títulos ejemplificativo, los tipos de signos que son registrables (denominativos, figurativos, mixtos). Luego este primer inciso recoge la

figura del "secondary meaning". Finalmente, se indica como requisito opcional que los signos sean perceptibles visualmente, quedando los países miembros en libertad de exigir o no dicha condición.

Un tema adicional que se dejó a los miembros, a criterio de Botana Agra⁹⁴, fue el de los tipos de marca según quien sea su titular, es decir, el de la marca individual, colectiva o de certificación, habiéndose señalado únicamente el requisito de la capacidad distintiva.

En segundo lugar, el inciso 2 del art. 15 autoriza expresamente a los países miembros a establecer prohibiciones distintas a las contempladas en el inciso 1 siempre que no se vulnere lo dispuesto en el Convenio de París. En realidad, el inciso 1 se limita a señalar los requisitos que debe cumplir un signo para su registro y no los casos en los cuales no procederá el mismo, como en cambio sí lo hace el Convenio de París.

En tercer lugar, en relación con el art. 15, tenemos el art. 17⁹⁵ el cual autoriza a los miembros a establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca a su titular. El ejemplo que plantea el legislador es el del uso leal de términos descriptivos. Con esto entendemos el empleo de un signo por un tercero distinto a su titular, pero no a título de marca sino con la finalidad de brindar información sobre su propio producto o servicio. No obstante, consideramos que la presente redacción resulta confusa dado que un signo descriptivo no sería susceptible de registro, por lo

⁹⁴ BOTANA AGRA, Manuel. "Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPS) sobre los derechos de Propiedad Intelectual". En: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Op. cit., p. 124.

⁹⁵ *Artículo 17.- Excepciones*. Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

que interpretamos que la norma se refiere en realidad a los signos sugestivos o evocativos mas no a los meramente descriptivos.

Como último punto a tratar, hay dos temas sobre el Acuerdo ADPIC, visto esta vez en su integridad, que vale la pena mencionar. El primero de ellos hace referencia a la aplicabilidad del mismo. Dado que el art. 1 inc. 3 establece que cada miembro aplicará el acuerdo a los nacionales de los demás países miembros, parecería que el mismo no podría beneficiar a los nacionales del propio país. En esta línea se encuentra Iglesias⁹⁶ el cual sostiene que en aquellos casos en los cuales el país miembro no haya transpuesto normas del acuerdo que sean claras y autoejecutivas, los nacionales del país no podrán ampararse en el acuerdo.

De opinión contraria es Fernandez Novoa⁹⁷, el cual recurre al apartado 3 del art. 3 de la Ley española de Marcas de 2001 para afirmar que los nacionales españoles pueden invocar tanto las disposiciones del Convenio de París como de cualquier otro tratado internacional ratificado por España entre los que se ubica el A-ADPIC.

En conclusión, salvo que haya una disposición expresa como es el caso en la legislación española, los nacionales de un país miembro no podrán acudir en su país al acuerdo.

⁹⁶ IGLESIAS PRADA, Juan Luis. "Disposiciones generales y principios básicos en el 'Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio' (ADPIC)" En: *Themis*. Lima, 1998, Año XII, No 38, p. 271.

⁹⁷ FERNANDEZ NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Op. cit., pp. 736-737.

El segundo y último tema a tratar es el de la aplicación directa del acuerdo, es decir, el de si son o no necesarias normas nacionales de desarrollo para la puesta en práctica del A-ADPIC. Sobre este tema, Iglesias es de la siguiente opinión:

“(…) no puede efectuarse una afirmación taxativa sobre la directa aplicabilidad del Acuerdo, sino que deberá ponderarse, en primer término, si el Miembro admite la posibilidad de invocación directa ante sus órganos y Tribunales de disposiciones contenidas en un Tratado internacional. Y si así sucede, habrá que examinar, después, aisladamente, cada norma del Acuerdo, excluyendo la directa aplicabilidad de aquellas normas del mismo que sean indeterminadas.”⁹⁸

Por consiguiente, de acuerdo con este autor, la aplicabilidad del acuerdo dependerá tanto de las características del país miembro como de la naturaleza de la norma que se pretende aplicar.

4. ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL PERU – EE.UU.

El Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EE.UU. (en adelante, APCPE) fue promulgado en Estados Unidos el 17 de diciembre del 2007 y entró en vigencia en el Perú en enero del 2009. Con motivo de dicho acuerdo, el Congreso del Perú delegó (en diciembre del 2007) facultades al Poder Ejecutivo para que dictara normas con rango de ley para su implementación (disposición que fue cumplida por el Perú a fines de junio del 2008).

⁹⁸ IGLESIAS PRADA, Juan Luis. “Disposiciones generales y principios básicos en el ‘Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio’ (ADPIC)” En: *Themis*. Op. cit., p. 270.

Dentro de este proceso de implementación se emitió (en agosto del 2008) la Decisión 689 la cual les permite a los países de la Comunidad Andina de Naciones realizar cambios en su legislación interna con respecto a ciertos artículos de la Decisión 486. Esto con la finalidad de concordar la legislación nacional con las normas del Capítulo XVI del APCPE sobre Propiedad Industrial.

Asimismo, en junio del 2008 se publicó el Decreto Legislativo 1075 (el cual ya se encuentra en vigencia) que en su momento derogó al Decreto Legislativo 823. Dicha norma se caracteriza por contener más normas de procedimiento que regulaciones sustantivas. Un ejemplo de dichas normas procedimentales, a propósito del tema de la presente investigación, es el art. 50 sobre la solicitud de registro de una marca.

En efecto, a diferencia del Decreto Legislativo 823 que en sus arts. 128 y 129 aborda el tema de la distintividad, el Decreto Legislativo 1075 se limita a enunciar en el mencionado art. 50 el requisito de la representación gráfica, conforme se puede apreciar a continuación:

“Artículo 50.- Solicitud de registro de una marca

La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección competente. Podrá incluir productos y servicios comprendidos en una o varias clases de la clasificación, y deberá comprender los siguientes elementos:

- a) petitorio;
- b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta con o sin color; o una representación gráfica de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o una marca no perceptible por el sentido de la vista (...)

Pero volviendo al tema del capítulo XVI del APCPE, una primera precisión que podemos realizar, siguiendo lo señalado por Carmen Arana⁹⁹, es que tanto el contenido como la estructura de dicho capítulo recogen gran parte de la estructura y el contenido del A-ADPIC (como por ejemplo, en materia de Marcas e Indicaciones Geográficas).

Continuando con la revisión del capítulo XVI tenemos que, en cuanto a las designaciones comunes o usuales (las cuales han sido tratadas en el capítulo I,3.2.2.2. a propósito del tema de los signos genéricos) el numeral 3 del art. 16.2 del APCPE nos dice lo siguiente sobre el "nombre común":

"Artículo 16.2: Marcas (...)

3. En vista de las obligaciones establecidas en el Artículo 20 del Acuerdo de los ADPIC, cada Parte garantizará que las disposiciones que obliguen al uso del término consuetudinario en el lenguaje común, como el nombre común para una mercancía o servicio ("nombre común") incluyendo entre otros, requerimientos relativos al tamaño, ubicación o estilo de uso de la marca en relación con el nombre común, no menoscabe el uso o efectividad de las marcas utilizadas en relación con dicha mercancía o servicio."

Concordando el presente numeral con lo señalado en el art. 20 del A-ADPIC¹⁰⁰, tenemos que la norma no se refiere con "nombre común" a lo que en el presente trabajo entendemos como "designaciones comunes" o "términos usuales" sino mas bien a la forma en que en la práctica comercial se viene a emplear a la marca.

⁹⁹ ARANA COURREJOLLES, Carmen. *Temas de Propiedad Industrial en el Tratado de Libre Comercio Perú-EEUU*. Tesis para optar por el grado de Magíster en Derecho con mención en Derecho Internacional Económico. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 2008. p. 119.

¹⁰⁰ *Artículo 20 - Otros requisitos* - No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.

Finalmente, resulta interesante destacar que, al igual que en el art. 17 del A-ADPIC, el numeral 5 del art. 16.2 del APCPE nos habla del “uso justo” de términos descriptivos:

“Artículo 16.2: Marcas (...)

5. Cada Parte podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tales como el uso justo de términos descriptivos, siempre y cuando dichas excepciones tomen en cuenta el interés legítimo del titular de la marca y de terceros.”

Toda vez que no encontramos una diferencia sustancial entre los conceptos de “uso leal” (como lo denomina el A-ADPIC) y “uso justo” (de acuerdo al APCPE) de términos descriptivos, nos remitimos a lo ya analizado líneas arriba a propósito del Acuerdo ADPIC.

5. LA DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

Como hasta este punto se habrá podido apreciar, tanto el art. 134 como el art.135 de la Decisión 486 son las regulaciones fundamentales de la norma andina para los propósitos de la presente investigación. Dado que dichos artículos han sido abordados con anterioridad, en esta parte sólo cabría realizar una breve precisión sobre el art. 135 (para efectos del art. 134, nos remitimos al capítulo I,2 el cual desarrolla el tema de las Características de la Marca).

Si analizamos el inciso b) del art. 135 en relación al resto de numerales de dicho artículo, se nos presenta una interrogante y esta gira en torno a la interpretación que se le debe dar a la existencia de dicho numeral. En otras palabras, nuestro

cuestionamiento se centra en la pertinencia o no de dicho numeral. En efecto, si como bien entiende la doctrina la intención del legislador en este artículo fue regular una serie de prohibiciones absolutas de registro (a pesar de que ciertos numerales parecieran inclinarse mas bien a prohibiciones relativas de registro – a manera de ejemplo, el inciso j)¹⁰¹ que hace mención al riesgo de confusión) surge la duda de cuál sería la utilidad de contener una prohibición tan amplia.

Como se verá en el siguiente capítulo a propósito de la práctica administrativa, dicho numeral ha sido empleado en reiteradas ocasiones por la Dirección de Signos Distintivos para fundamentar sus resoluciones denegatorias, práctica que ha sido corregida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, la cual ha procedido a precisar (aunque no en todos los casos) la prohibición aplicable. Tanto la efectividad o no de dichas practicas administrativas así como otros temas del ejercicio por parte de nuestra autoridad serán tratados a continuación.

¹⁰¹ **Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad (...)

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (...)."

CAPITULO III

TENDENCIAS EN LA COMUNIDAD ANDINA, EN ESTADOS UNIDOS Y EN EL PERU EN CUANTO A LAS DENOMINACIONES GENERICAS, DESCRIPTIVAS Y USUALES

Tanto a nivel nacional como extranjero se han emitido diversos pronunciamientos en torno a las prohibiciones absolutas de registro que hemos tratado a lo largo del presente trabajo.

A nivel nacional, contamos con las resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI. A nivel extranjero, resultan de particular importancia las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

En efecto, de acuerdo al art. 33¹⁰² del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, corresponde a los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el

¹⁰² "Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno (...)."

ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina solicitar la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas. En consecuencia, el Tribunal de Justicia Andino se encuentra en la obligación de interpretar las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina para asegurar la aplicación uniforme de éstas en el territorio de los Países Miembros.

Como contraparte de dicha obligaciones, el Tratado de Creación contempla en su art. 35 que, una vez emitida la sentencia del Tribunal, el juez nacional que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación prejudicial.

Es por lo expuesto hasta este punto que procederemos a analizar algunos pronunciamientos del Tribunal Andino sobre el tema de los signos genéricos, descriptivos y usuales.

1. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

1.1. Proceso 23-IP-2008. Marca "VISOPH"¹⁰³

1.1.1. Antecedentes

En el proceso 23-IP-2008 entre Laboratorios Sophia S.A. de C.V. vs. la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, sobre la

¹⁰³ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 23-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1623 del 27 de mayo de 2008.

marca VISOPH, la discusión se da porque la firma Laboratorios Sophia sostiene que el signo que solicita y la marca registrada VIZO comparten una raíz (“VIS” o “VIZ”) cuyo uso es generalizado para la conformación de marcas de productos del sector oftalmológico pues evoca el concepto de visión, debiendo recaer el examen comparativo en el resto de elementos que conforman el signo.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia niega el registro por considerar que el signo solicitado carece de fuerza distintiva, existiendo similitudes entre las marcas en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético. Posteriormente, a solicitud del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, se emite la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que concluye en el numeral quinto:

“Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.”

A este resultado llega el Tribunal Andino con base a las siguientes consideraciones sobre las partículas de uso común:

“Es importante tener presente que en el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no

deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.”

Asimismo, el Tribunal considera que “Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, el consumidor deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.”

1.1.2. Comentarios

Esta sentencia del Tribunal señala que los signos evocativos son signos débiles debido a que su titular no puede impedir que terceros hagan referencia a los productos o servicios que pretenden distinguir empleando marcas que evoquen las mismas características. Esto se encuentra relacionado con las partículas de uso común, es decir, aquellas que en la práctica se presentan de manera constante debido a que describen elementos comunes en una determinada clase de productos o servicios. En estos casos, el examen comparativo deberá recaer en el resto de partículas que conforman el signo pues dichos elementos comunes carecen de distintividad.

Sobre el particular, nos encontramos de acuerdo con el concepto dado por el Tribunal sobre los signos evocativos, el cual concuerda con lo señalado en el primer capítulo sobre los signos evocativos o sugestivos (capítulo I, 3.2.1.3.). Asimismo, consideramos que el signo "VISOPH" es evocativo pues se requerirá de "un proceso deductivo e imaginativo", es decir, de "un cierto esfuerzo mental" por parte del consumidor para identificar al producto con el signo.

1.2. Proceso 26-IP-2008. Marca "AMERICA TELECOM"¹⁰⁴

1.2.1. Antecedentes

El Tribunal de la Comunidad Andina realiza Interpretación Prejudicial en el proceso 26-IP-2008 entre Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. vs. la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, sobre la marca "AMERICA TELECOM"

La discusión se da porque América Móvil S.A. de C.V. solicita el registro de la marca "AMERICA TELECOM" y la Superintendencia de Industria y Comercio otorga el registro, concesión que luego es objetada por Colombia Telecomunicaciones S.A. de E.S.P. al existir el registro de la marca "TELECOM". El Tribunal de Justicia de la

¹⁰⁴ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 26-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1630 del 26 de junio de 2008.

Comunidad Andina, en la Consulta de Interpretación Prejudicial del 17 de abril del 2008, a solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, concluye en su numeral segundo lo siguiente:

“El Juez Consultante deberá tomar en cuenta que un signo que contenga una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.”

A esta conclusión llega el Tribunal Andino con base a las siguientes consideraciones:

“En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente, que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca (...).”

1.2.2. Comentarios

En esta sentencia el Tribunal considera que en el caso particular de un “signo denominativo compuesto” se deberán analizar los vocablos que lo conforman para determinar si los mismos, en primer lugar, lo dotan de la distintividad suficiente y, en segundo lugar, le permiten diferenciarse frente a signos de terceros.

Suscribimos lo resuelto por el Tribunal en este caso pues consideramos que se encuentra dentro del concepto de la distintividad que señalamos en el primer capítulo de la presente investigación, siendo coherente con las funciones que cumple la marca: la de identificar y la de diferenciar los productos o servicios en el mercado.

1.3. Proceso 32-IP-2008. Marca "MUNDO BLANCO"¹⁰⁵

1.3.1. Antecedentes

El Tribunal de la Comunidad Andina en el Proceso 32-IP-2008, entre Luz Marina Vargas de Perilla y su marca "Mundo Blanco" (mixta) vs. la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y Fábrica de Medias Cristal S.A. que presenta oposición a dicho registro.

La discusión se da porque Fábrica de Medias Cristal S.A. considera que el signo "Mundo Blanco" es capaz de producir confusión respecto de su marca "Punto Blanco" (mixta).

¹⁰⁵ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 32-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1638 del 22 de julio de 2008.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la consulta de interpretación prejudicial del 30 de abril del 2008, a solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su conclusión tercera manifiesta:

“Deberá tenerse en cuenta que, en el caso de marcas que contienen palabras de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. Así, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.”

A esta conclusión llega el Tribunal Andino con base a las siguientes consideraciones:

“Si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados.

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario.”

Cabe destacar además que el Tribunal, al referirse a las marcas evocativas, precisa que son aplicables al presente caso las consideraciones formuladas con ocasión de la interpretación prejudicial 161-IP-2004¹⁰⁶. Por tal razón, hace propias de la presente consulta prejudicial las siguientes consideraciones formuladas en dicha ocasión:

¹⁰⁶ En la consulta prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador, con motivo del proceso interno en el caso “Cinco Estrellas”.

“Una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro... esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”

1.3.2. Comentarios

El presente pronunciamiento realiza precisiones en torno a las denominaciones conformadas por palabras de uso común. Es así que se deberá buscar la distintividad del signo en el elemento diferente que integra el mismo. Adicionalmente, el titular de una marca deberá tener presente que la exclusividad del uso que le confiere el registro no abarca a las palabras comunes o usuales dado que las mismas pertenecen al dominio público.

Coincidimos con el criterio del Tribunal en cuanto a las palabras de uso común, siendo importante la práctica nacional, al momento de otorgarse un registro, de especificar aquellos términos que no se reivindican cuando se efectúe la inscripción.

1.4. Proceso 34-IP-2008. Marca "JIRAFAS POPULARES"¹⁰⁷

1.4.1. Antecedentes

En el proceso 34-IP-2008 entre la sociedad Suministros Integrales Limitada y la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realiza una interpretación prejudicial sobre la marca "JIRAFAS POPULARES" (mixta).

La discusión se produce debido a que sociedad Industrias Jabonera La Jirafa S.A. solicita el registro de la marca "JIRAFAS POPULARES" (mixta) y la Superintendencia de Industria y Comercio otorga el registro, concesión que luego es objetada por sociedad Suministros Integrales Limitada al existir el registro de la marca "POPULAR" (mixta).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la consulta de interpretación prejudicial del 17 de abril de 2008, a solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su segunda conclusión manifiesta:

"En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser

¹⁰⁷ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 34-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1628 del 13 de junio de 2008.

posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.”

A esta conclusión llega el Tribunal Andino con base a las consideraciones realizadas sobre las marcas mixtas con ocasión de la interpretación prejudicial 26-IP-98¹⁰⁸. Por tal razón, hace propias de la presente consulta prejudicial las siguientes consideraciones formuladas en dicha ocasión:

“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.”

1.4.2. Comentarios

Este pronunciamiento resulta de particular relevancia debido a que desarrolla el tema de las marcas mixtas. En efecto, de acuerdo con el Tribunal, al realizar el análisis de registrabilidad de un signo se deberá tener en cuenta la totalidad de sus elementos. Sin embargo, en el caso de los signos mixtos se deberá conservar además la “unidad gráfica y fonética del mismo” lo cual no quita que se deba

¹⁰⁸ En la consulta prejudicial formulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno en el caso “C.A.S.A.”.

“identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.”

Por otro lado, el Tribunal precisa que, si bien los elementos denominativos suelen tener mayor recordación entre el público consumidor, aquellos elementos gráficos que evoquen una idea o concepto también cuentan con un mayor arraigo en la mente del consumidor. Nos encontramos de acuerdo con lo establecido por el Tribunal en este punto dado que el consumidor realizará una asociación entre la imagen, la idea y el producto o servicio al cual identifica.

1.5. Proceso 38-IP-2008. Marca “AGUA SANTA”¹⁰⁹

1.5.1. Antecedentes

En el presente proceso 38-IP-2008 entre la empresa Panamco Industrial de Gaseosas S.A. Panamco Indega S.A. o INDEGA S.A. (hoy Panamco Colombia S.A.) y la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia se efectúa la Interpretación Prejudicial sobre la marca “AGUA SANTA”

La controversia se produce porque el Sr. Juan Carlos Arango solicita el registro de la marca “Agua Santa” para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional, a la cual se opuso la empresa Panamco Industrial de Gaseosas S.A.

¹⁰⁹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 38-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1625 del 5 de junio de 2008.

Panamco Indega S.A. (hoy Panamco Colombia S.A.) en base a su marca "Santa Clara" (denominativa) y "Santa Clara" (mixta) registradas también para la Clase 32. La Superintendencia de Industria y Comercio otorga el registro y Panamco Colombia S.A. interpone recurso de reposición y en subsidio el de apelación.

A solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se emite la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que concluye en el numeral sexto:

"La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común."

A este resultado llega el Tribunal Andino con base a las siguientes consideraciones sobre los signos genéricos:

"Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca."

1.5.2. Comentarios

La sentencia producida por la discusión planteada gira en torno a dos temas que hemos desarrollado en su momento: los signos descriptivos y las denominaciones genéricas. Desde el punto de vista del Tribunal, la denominación genérica no será registrable a menos que cuente con una o más palabras que, "utilizadas en un sentido distinto al original", obtengan una fuerza expresiva suficiente para otorgarle capacidad distintiva, lo cual no impide que la denominación pueda continuar utilizándose en el lenguaje común.

Continuando con el análisis de los signos genéricos, la autoridad andina señala además que, para establecer la dimensión genérica de un signo, deberá aplicarse el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerándose tanto las características de este como aquellas de la clase del nomenclátor a la que pertenece. Suscribimos lo señalado por el Tribunal debido a que dicha dimensión genérica puede llegar a desaparecer si, al integrar un conjunto, las palabras adquieren un significado propio y la "fuerza expresiva suficiente" a la cual ya se ha hecho mención.

1.6. Proceso 39-IP-2008. Marca "CLOPIGREL"¹¹⁰

1.6.1. Antecedentes

¹¹⁰ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 39-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1644 del 7 de agosto de 2008.

En el proceso 39-IP-2008 entre la sociedad Sanofi-Synthelabo y la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realiza una interpretación prejudicial sobre la marca "CLOPIGREL".

La discusión se da porque Healthco Limited solicita el registro de la marca "CLOPIGREL" para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional y la Superintendencia de Industria y Comercio otorga el registro, solicitud que es objetada por Sanofi-Synthelabo al considerar que el signo estaba incurso en una causal de irregistrabilidad por reproducir en su totalidad el término farmacológico genérico "CLOPIDOGREL". El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Consulta de Interpretación Prejudicial del 14 de mayo del 2008, a solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, concluye en su numeral sexto lo siguiente:

"Por las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales, es indispensable que la comparación y análisis para establecer el riesgo de confusión, sea mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores."

Cabe destacar además que el Tribunal, al referirse a las marcas farmacéuticas, precisa que son aplicables al presente caso las consideraciones formuladas con

ocasión de la interpretación prejudicial 30-IP-2000¹¹¹. Por tal razón, hace propias de la presente consulta prejudicial las siguientes consideraciones formuladas en dicha ocasión:

“(…) marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.”

1.6.2. Comentarios

El presente pronunciamiento tiene especial relevancia en países como el nuestro, dado que es práctica común el expendio de productos farmacéuticos sin receta médica, lo cual constituye un peligro para la salud de los ciudadanos los cuales suelen incurrir en la automedicación.

Es por este motivo que nos encontramos de acuerdo con lo indicado por el Tribunal en cuanto a que se deberá prestar especial atención en el caso de signos destinados a distinguir productos farmacéuticos o medicinales, de tal manera que su semejanza con otras marcas previamente registradas no sea tal que implique para el público consumidor un riesgo de confusión, conforme se ha analizado anteriormente (capítulo I, 3.2.2.2.).

¹¹¹ En la consulta prejudicial formulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno en el caso “AMOXIFARMA”.

1.7. PROCESO 42-IP-2008. MARCA "coverCAMP"¹¹²

1.7.1. ANTECEDENTES

En el proceso 42-IP-2008 entre la sociedad The Timberland Company y el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realiza una interpretación prejudicial sobre la marca "coverCAMP".

La controversia se produce porque la sociedad Fábrica de Equipos Múltiples S.A. FADEMSA solicita el registro de la marca "coverCAMP" para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional y el Director Nacional de Propiedad Industrial otorga el registro, solicitud que es objetada por The Timberland Company en base a su marca "TREE DESING" registrada para la Clase 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Consulta de Interpretación Prejudicial del 30 de abril del 2008, a solicitud de la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, concluye en su numeral sexto lo siguiente:

¹¹² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 42-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1638 del 22 de julio de 2008.

“Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.”

Debemos precisar además que el Tribunal, al referirse a las palabras en idioma extranjero, precisa que son aplicables al presente caso las consideraciones formuladas con ocasión de la interpretación prejudicial 16-IP-98¹¹³. Por tal razón, hace propias de la presente consulta prejudicial las siguientes consideraciones formuladas en dicha ocasión:

“(…) el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros.”

1.7.2. COMENTARIOS

Un punto que consideramos valioso resaltar es el referente a las palabras en idioma extranjero. Coincidimos con el Tribunal en la presente sentencia en cuanto aclara que tanto dichas palabras como su significado no son de conocimiento común por lo que, en principio, deberá considerárseles como de fantasía siendo procedente su registro. Sin embargo, en aquellos casos en los que su significado se haya hecho

¹¹³ En la consulta prejudicial formulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno en el caso “SALTIN”.

conocido entre la mayoría de los consumidores o si estamos ante un caso de “vocablos genéricos, descriptivos o de uso común”, el signo no será registrable.

Adicionalmente, algunas de las razones que atribuye la autoridad a dicho conocimiento entre el público consumidor o usuario son: la escritura, la pronunciación o el significado. Se debe tener en cuenta además que, debido al desarrollo de los medios de comunicación, se ha vuelto más común la presencia en nuestro entorno de palabras en idioma extranjero, en especial aquellas provenientes del idioma inglés. Tampoco podrían ser consideradas como signos de fantasías aquellas palabras en idiomas de elevada proximidad al español tales como el portugués, el francés o el italiano.

1.8. PROCESO 55-IP-2008. MARCA “FULL-MINA”¹¹⁴

1.8.1. ANTECEDENTES

En el proceso 55-IP-2008 entre la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC. y el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial, y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realiza una interpretación prejudicial sobre la marca “FULL-MINA”.

¹¹⁴ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 55-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1641 del 31 de julio de 2008.

El debate se produce porque la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC. solicita el registro de la marca "FULL-MINA" para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional y el Director Nacional de Propiedad Industrial deniega el registro, aceptando la oposición presentada por LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA CIA. LTDA. en base a su marca "FULMINADO" registrada también para la Clase 5.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Consulta de Interpretación Prejudicial del 21 de mayo del 2008, a solicitud de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, concluye en su numeral quinto lo siguiente:

"El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género."

A esta conclusión llega el Tribunal Andino con base a las siguientes consideraciones sobre los signos descriptivos:

"En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia."

1.8.2. COMENTARIOS

A propósito del término "FULL-MINA", el Tribunal Andino realiza una precisión más sobre los términos descriptivos. Si bien comienza reiterando lo ya señalado sobre la "relación directa" del signo con el producto o servicio y de la "exclusividad" del mismo al informar sobre las características de dicho producto o servicio, consideramos de especial importancia la referencia que efectúa sobre el tema de la no distintividad. En efecto, el Tribunal concluye este punto declarando que "si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia (...) no podrá ser registrado." Es así que procedemos a interpretar de lo concisamente señalado por el Tribunal que tanto el tema de los signos descriptivos como el de la no distintividad son asimilables y, por consiguiente, todo signo que sea calificado como descriptivo deberá ser, además, entendido como no distintivo, criterio con el que nos encontramos de acuerdo.

Finalmente, cabe precisarse que aquellos signos que cuenten con elementos adicionales que les otorguen distintividad y, por consiguiente, no se limiten "exclusivamente" a describir al producto o servicio en cuestión, podrán acceder a registro.

1.9. PROCESO 97-IP-2008. MARCA "ROKOTTO"¹¹⁵

1.9.1. ANTECEDENTES

En el proceso 97-IP-2008 entre la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. y la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realiza una interpretación prejudicial sobre la marca "ROKOTTO".

La controversia se produce porque la sociedad ALICORP S.A. solicita el registro de la marca "ROKOTTO" para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional y el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia otorga el registro, solicitud que es objetada por MEALS DE COLOMBIA S.A. en base a sus dos marcas "BOCATO" (denominativas) y "BOCATO" (mixta) registradas para la Clase 30 de la Clasificación Internacional.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Consulta de Interpretación Prejudicial del 8 de octubre del 2008, a solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, concluye en su numeral sexto lo siguiente:

¹¹⁵ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 97-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1674 del 27 de noviembre de 2008.

“La Autoridad Administrativa o el Juez Nacional competente, al analizar la genericidad de un signo no pueden quedarse en el simple análisis superficial de la jerga local, sino que debe indagar si determinadas denominaciones son entendidas o posiblemente introducidas al lenguaje local, teniendo en cuenta factores como el intercambio de productos, servicios y la mencionada reciprocidad cultural.”

A este resultado llega el Tribunal Andino con base a las siguientes consideraciones sobre los signos genéricos:

“Lo anterior no obsta para que estas diferentes denominaciones puedan considerarse como genéricos dentro de los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, ya que el comercio entre personas, servicios y bienes es muy fluido en el comercio intrasubregional. Es muy común encontrar productos de un País Miembro en otro; se pueden encontrar, por ejemplo, productos colombianos en Ecuador que se refieran a la curuba y no al taxo, o productos ecuatorianos en Bolivia que se refieran al taxo y no al tumbo.

Además de lo anterior, el intercambio cultural y social entre los pueblos de la subregión es tan rico que es muy común ver novelas o programas televisados de unos Países Miembros presentándose en otros y, sobre todo, es muy dicente, por este hecho, que las “jergas” o “lenguajes locales” se comiencen a entender en los diferentes Países Miembros. A esto hay que sumarle el intercambio educativo, musical, y cultural en todas las esferas, lo que conlleva una reciprocidad pedagógica en muchos frentes, incluyendo los denominados “lenguajes locales”.

1.9.2. COMENTARIOS

Antes de comenzar con el análisis de esta última sentencia, consideramos importante indicar que la misma es la más reciente que hemos podido identificar sobre el tema del presente trabajo de investigación y es a ello a que atribuimos la vigencia de sus comentarios. Es en este sentido que la autoridad andina se

pronuncia, con motivo del signo "ROKOTTO", sobre el ámbito del análisis de la genericidad de un signo.

El Tribunal, en primer lugar, comienza señalando que al momento de evaluar este tipo de signos se debe ir más allá del "análisis superficial de la jerga local", siendo indispensable tomar en consideración criterios tales como el intercambio de productos o servicios y la reciprocidad cultural para poder concluir si una denominación ha sido o no introducida en el lenguaje local. Por otro lado, se deberá tener en cuenta, dentro del criterio de la reciprocidad cultural, el fenómeno de la "fusión gastronómica".

En último lugar, y a manera de ejemplo, la autoridad señala que en el marco del territorio de los Países Miembros de la Comunidad Andina existen diversas denominaciones para diversos productos o servicios como es el caso de aguacate (Colombia, Ecuador) y palta (Perú, Bolivia) así como hay productos que sólo se dan en un País Miembro pero que, no obstante ello, una denominación puede llegar a considerarse como genérica dentro de los demás Países Miembros debido a que "el comercio entre personas, servicios y bienes es muy fluido en el comercio intrasubregional."

Suscribimos lo señalado por el Tribunal en este caso debido a que, conforme indicáramos en el caso "coverCAMP", el desarrollo de los medios de comunicación ha hecho más común la presencia en nuestro entorno no sólo de palabras en idioma

extranjero sino también de términos propios de la jerga de otros países de la subregión.

2. Análisis jurisprudencial en Estados Unidos

A continuación revisaremos algunas sentencias provenientes de la experiencia norteamericana sobre los signos genéricos y descriptivos, país en cuyo ordenamiento rige el Acta de Lanham de 1946 en materia marcaría. La importancia de dichos pronunciamientos radica en que, al estar regido por el sistema del *common law*, las sentencias dan origen a nuevos criterios para la resolución de futuros casos.

2.1. Caso "COCOA BUTTER FORMULA". Sentencia Nos. 06-4543 & 06-4658.¹¹⁶

2.1.1. Antecedentes

El presente caso se origina con la demanda interpuesta por E.T. Browne Drug Co. contra Cococare Products, Inc. en la Corte Distrital de los Estados Unidos de Norteamérica en el Distrito de New Jersey por el uso del término "Cococare Cocoa Butter Formula" en base a su marca "Palmer's Cocoa Butter Formula" inscrita en el Registro Principal de la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (en adelante, OPM). Dicha marca se empleaba para distinguir productos de cuidado personal y

¹¹⁶ E.T. Browne Drug Co. vs. Cococare Products., Inc.. Nos. 06-4543 & 06-4658 U.S. del 2008.

belleza que contenían mantequilla de cacao (*cocoa butter*). La Corte Distrital concluyó que *Cocoa Butter Formula* era un término genérico y falló a favor de Cococare por lo que Browne presentó recurso de apelación.

La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos de Norteamérica señaló que la Corte Distrital no aplicó el test del significado primario (*primary significance test*) sino el test establecido en el caso *Canfield*. En dicho caso se encontraba en discusión si el fabricante, al haber creado un nuevo producto, había creado también un nuevo género de productos. El test del significado primario, en cambio, se enfocaba en el entendimiento del consumidor. La Corte de Apelaciones consideró que la Corte Distrital no debió alejarse del test del significado primario.

Por otro lado, Browne condujo una encuesta que se adhería en lo general al modelo de la "Encuesta Thermos". En ella se presentó una cantidad de preguntas con final abierto pidiendo a las personas "identificar o describir la categoría del producto" en la cual los productos estarían comprendidos. Se les preguntó a 154 personas "¿qué palabra o palabras usaría para identificar o describir un producto para el cuidado de la piel que contenga *cocoa butter*?" y "¿si usted necesitara identificar o describir un producto para el cuidado de la piel que contenga *cocoa butter*, que palabra o palabras usaría en lugar o en adición a *cocoa butter*, en caso usase alguna?". Ni *Cocoa Butter Formula* ni ninguna otra forma de la palabra *Formula* apareció entre las respuestas.

Sobre la referida encuesta, la Corte de Apelaciones señaló que la misma estaba dirigida a revelar si es que los consumidores usaban la denominación *Cocoa Butter Formula* para describir productos del cuidado de la piel y lociones con *cocoa butter*, enfocándose la disputa entre las partes sobre la genericidad del signo en dicha pregunta. La Corte consideró además que Browne no hubiese podido develar la interrogante sobre la genericidad del signo sin el empleo de las palabras *cocoa butter*. Sin embargo, la Corte también critica la encuesta al señalar que sólo el 30% de las respuestas válidas emplearon un sustantivo para identificar el género de los productos (por ejemplo, *loción, crema*) mientras que la mayoría de respuestas o bien contenían un adjetivo describiendo la clase del producto (por ejemplo, *curador, humectante*) o no contenían respuesta alguna.

A criterio de la Corte dichas fallas, sin embargo, no privaban a la encuesta de valor probatorio, obteniendo como inferencia razonable que la denominación *Cocoa Butter Formula* no describía al género de productos en la opinión de 46 personas quienes describieron la clase del producto. Browne evidenció además que los competidores usaban términos distintos a *Cocoa Butter Formula*, evidencia que tendía a probar que el término no era genérico.

Finalmente, la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia de la Corte Distrital, considerando que Browne no tenía un derecho marcario protegible sobre la denominación *Cocoa Butter Formula*.

2.1.2. Comentarios

Sobre la encuesta realizada por Browne, Thomas McCarthy señala que existen dos modelos de encuestas sobre la genericidad: la "Encuesta Thermos" y la "Encuesta Teflón". En cuanto a la primera de ellas, el profesor señala:

"Dos modelos generales de encuestas sobre genericidad han evolucionado. El primero se ha hecho conocido como la 'Encuesta Thermos' debido a que se basa en una encuestada empleada para probar que 'Thermos' era un nombre genérico. Una Encuesta Thermos generalmente presenta preguntas que describen el producto, colocando a los encuestados en una situación imaginaria en la que entran en una tienda y se les pregunta cómo pedirían el producto."¹¹⁷

En este caso en particular, el autor presenta, a manera de ejemplo, las siguientes preguntas: "¿Se encuentra familiarizado con el tipo de contenedor que se usa para mantener líquidos, tales como la sopa, el café, el té o la limonada, calientes o fríos por un periodo de tiempo?" y "¿Qué es lo que pediría – es decir, qué le diría al empleado que desea?".

En este sentido, coincidimos con el criterio de la Corte de Apelaciones en cuanto a que la encuesta realizada por Browne se realizó de manera correcta, no obstante lo cual dicha compañía no podía reivindicar el término *Cocoa Butter Formula* ya que el mismo era genérico con respecto a los productos para el cuidado de la piel, no pudiendo evitar el empleo del mismo por parte de otros competidores. Esto toda vez que la denominación *Cocoa Butter Formula* (formula de mantequilla de cocoa) designaba a los productos que pretendía distinguir, no pudiendo ser empleada sin el término *Palmer's*.

¹¹⁷ MCCARTHY, J. Thomas. *McCarthy on trademarks and unfair competition*. Op. cit., p. § 12:01, 12-4.

2.2. Caso "DUCK TOURS". Sentencia Nos. 07-2078 & 07-2246.¹¹⁸

2.2.1. Antecedentes

Este caso se inicia con la demanda interpuesta por Boston Duck Tours, LP contra Super Duck Tours, LLC en la Corte Distrital de los Estados Unidos de Norteamérica en el Distrito de Massachusetts por el uso del término "Super Duck Tours" en base a sus marcas "Boston Duck Tours" (denominativa y mixta) inscritas en el Registro Principal de la OPM. Dicha marca se empleaba para distinguir el servicio de tours con vista de paisajes. La Corte Distrital concluyó que *Duck Tour* no era un término genérico y falló a favor de Boston Duck por lo que Super Duck apeló la sentencia.

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito señaló entre sus argumentos que determinar si una marca se encontraba o no dentro del espectro de la distintividad dependía en parte de las condiciones de la sociedad y del mercado dado que las palabras no existen en el vacío. Algunos de los factores que se utilizan para evaluar la genericidad incluyen el uso del término en la industria y por parte de los medios de comunicación, las encuestas a los consumidores y las definiciones de los diccionarios, las cuales son producto de las fuerzas del mercado y de la sociedad.

¹¹⁸ *Boston Duck Tours, LP vs. Super Duck Tours, LLC*. Nos. 07-2078 & 07-2246 U.S. del 2008.

Por otro lado, la Corte señaló que, aunque la presencia de un término o frase genérica dentro de una marca no convertirá a toda la marca en inválida, su presencia sí afecta el análisis sobre si la marca del competidor que contiene el mismo componente posiblemente causará confusión.

Sobre la sentencia emitida por la Corte Distrital, la Corte de Apelaciones consideró que la misma no tomó en cuenta los artículos en los medios de comunicación y en otras fuentes que empleaban la frase *Duck Tours* generalmente para referirse a tours con vista de paisajes. En segundo lugar, la Corte Distrital no se percató del uso generalizado de los términos *Duck* y *Duck Tours* por parte de otras compañías a lo largo del país que proveían el mismo servicio de vista de paisajes. En tercer lugar, la Corte Distrital no consideró el uso genérico por parte de la propia Boston Duck de la frase *Duck Tour*, lo cual provee una fuerte evidencia contra su afirmación de que el término estaba asociado a su compañía antes que a los servicios que la misma proporcionaba.

Finalmente, la Corte de Apelaciones concluye que “Boston Duck Tours” no era una marca fuerte, particularmente porque su reputación había sido construida, al menos en parte, por haber introducido el servicio de tours en Boston y por haber sido el único proveedor de servicios de tours durante trece años. Por los motivos expuestos, la Corte de Apelaciones determina que los signos en conflicto no son confundibles y falla en contra de Boston Duck.

2.2.2. Comentarios

Sobre el caso en cuestión deseamos señalar que nos encontramos de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones en el sentido de que el término *Duck Tour* es genérico, al hacer referencia a un servicio brindado mediante un vehículo anfibio que originalmente era empleado por las fuerzas militares durante la guerra, para funcionar tanto como camión que como bote.

Adicionalmente, consideramos que las encuestas a los consumidores resultan un medio más preciso para determinar la percepción del consumidor medio que las definiciones contenidas en los diccionarios, esto toda vez que estas reflejan un entendimiento en un momento determinado mientras que el lenguaje es un sistema que evoluciona y cambia todo el tiempo.

2.3. Caso "HOTELS.COM". Sentencia Nos. 78/277,681.¹¹⁹

2.3.1. Antecedentes

La empresa In re Hotels.com, L.P. solicita el registro de la marca "HOTELS.COM" en la Clase 43 para distinguir los servicios de provisión de información acerca de hospedajes temporales; servicios de agencias de viajes, principalmente, haciendo reservaciones de hospedajes temporales para otros por vía telefónica o de la red

¹¹⁹ In re *Hotels.com, L.P.*. No. 78/277,681 U.S. del 2009.

global computarizada. El Comité de Juicios y Apelaciones de Marcas (*Trademark Trial and Appeal Board*) denegó el registro al considerar que el signo era un término genérico para estos servicios. In re Hotels.com apeló ante la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos de Norteamérica.

Sobre el presente caso, la Corte de Apelaciones consideró que las marcas registrables no adquieren un carácter genérico por el hecho de participar en el comercio electrónico y, siguiendo lo señalado por el Comité de Juicios y Apelaciones, la registrabilidad no depende de la combinación .com. En el caso de la presente marca, el término genérico "hotels" no habría perdido su carácter genérico debido a su colocación en el nombre de dominio "HOTELS.COM".

Es así que, siguiendo lo señalado por el Comité, la evidencia encontrada en Internet demostraba una necesidad competitiva de usar como parte de sus propios nombres de dominio y marcas el término que el solicitante pretendía registrar, lo cual contribuía a la conclusión de que "hotels" indica el género de los servicios de información y reserva de hoteles, contribuyendo además a la evidencia de que se trataría de un caso de genericidad. En este sentido, la Corte de Apelaciones confirmó el pronunciamiento del Comité, concluyendo que el término "HOTELS.COM" era genérico.

2.3.2. Comentarios

De acuerdo al presente pronunciamiento, podemos observar que existen partículas que no aportan distintividad al término con el que se pretende designar un producto o servicio. En el caso de la partícula “.com” la misma se emplea para informar que nos encontramos ante una página web dedicada al comercio electrónico y, en consecuencia, no contribuye con el signo.

Adicionalmente a ello, la necesidad por parte de los competidores de emplear el término como parte de sus marcas impediría también la apropiación del mismo por cuenta de un solo titular. Ello junto con la evidencia presentada de impresiones de varios sitios web que proveían información sobre hoteles y reservaciones, mostrando que se hacía referencia a estos sitios como “sitios de información de hoteles” y “sitios de reserva de hoteles”, contribuiría a la conclusión a la que llegó la Corte de Apelaciones, y con la cual coincidimos, sobre la condición genérica del signo.

2.4. Caso “LEELANAU”. Sentencia No. 06-2391.¹²⁰

2.4.1. Antecedentes

El presente caso comienza con la demanda presentada por la empresa Leelanau Wine Cellars, LTD en contra de Black & Red, INC. (cuya propietaria es la Sra. Roberta Kurtz) por el uso del signo "Chateau de Leelanau Vineyard and Winery" en base a su marca "Leelanau Cellars" inscrita en el Registro Principal, demanda que

¹²⁰ *Leelanau Wine Cellars, LTD vs. Black & Red, INC. y Roberta Kurtz*. No. 06-2391 U.S. del 2007.

se interpuso ante la Corte Distrital del Distrito Oeste de Michigan, en los Grandes Rápidos. Cabe señalarse además que la Península Leelanau en Michigan fue nombrada en 1981 Area Viticultural Americana Aprobada lo cual, de acuerdo con la regulación federal, se define como una "región delimitada para el cultivo de uvas distinguible por características geográficas, cuyos límites han sido delimitados...". Esto permite que el nombre del área sea empleado como "apelación de origen" en etiquetas de vinos y en publicidad. Ambas empresas en disputa poseían viñedos localizados en la Península Leelanau.

Posteriormente, Black & Red, INC. solicitó y obtuvo la inscripción de la marca "Chateau de Leelanau Vineyard and Winery" en el Registro Principal. La Corte Distrital falló a favor de Black & Red, INC. por lo que Leelanau Wine Cellars, LTD presentó recurso de apelación.

De acuerdo con la Corte de Apelaciones, la Corte Distrital concluyó que el término *Leelanau*, por sí sólo, se limitaba a una descripción geográfica y no se trataba de la marca registrada por Leelanau Wine. En consecuencia, no existían bases para concluir que *Leelanau*, por sí sólo, hubiese obtenido un significado secundario en conexión con el uso por parte de Leelanau Wine de la denominación "Leelanau Cellars" en sus ventas de vino. Sin embargo, a criterio de la Corte de Apelaciones, la Corte Distrital incurrió en error debido a que Leelanau Wine no registró el término *Leelanau* de manera aislada.

Por otro lado, la Corte de Apelaciones coincidió con la Corte Distrital en cuanto a que la designación de la Península Leelanau como Area Viticultural Americana Aprobada disminuía substancialmente la posibilidad de que un potencial consumidor, viendo la marca, necesariamente pensara en el producto de Leelanau Wine.

En último lugar, la Corte de Apelaciones hace referencia a una encuesta realizada por parte de Leelanau Wine en cuatro centros comerciales de Michigan. En ella, se les presentó a los entrevistados una publicidad del vino "Leelanau Cellars", luego se les enseñó cinco botellas de Chardonnay elaboradas en Michigan y se les preguntó si pensaban que alguna de las botellas provenía del mismo viñedo que el del comercial. 64% respondió afirmativamente y 54% identificó como Chateau de Leelanau al vino que creían coincidía con el comercial. Dentro de este último grupo, 38% justificó su creencia sobre la base de que el nombre *Leelanau* era empleado tanto en la publicidad de "Leelanau Cellars" como en la botella de Chateau de Leelanau.

La Corte Distrital, a pesar de haber admitido la mencionada encuesta, no le otorgó un significativo peso probatorio debido a tres razones: 1) el universo de los entrevistados no incluía individuos que fueran compradores potenciales del vino de Black & Red, INC.; 2) la encuesta no replicaba las condiciones en las cuales los consumidores se encontrarían en un supermercado; 3) las preguntas de la encuestas eran sugestivas y confusas. La Corte de Apelaciones coincidió con dicho razonamiento y confirmó la sentencia de la Corte Distrital.

2.4.2. Comentarios

De acuerdo con lo señalado por Thomas McCarthy sobre la Encuesta Thermos, el encuestado debería ser colocado en la situación de un consumidor presunto y ser interrogado sobre como pediría el producto o servicio. Al no haberse replicado dichas condiciones y al haberse formulado preguntas que tendían a una respuesta, la encuesta realizada por Leelanau Wine carecería de valor probatorio, por lo que el Tribunal se pronunció correctamente al no otorgarle un peso probatorio.

Por otro lado, el hecho de que el término *Leelanau* designara una procedencia geográfica lo convertiría en una palabra descriptiva y que, por lo tanto, no otorga un valor distintivo al producto, no pudiendo emplearse el mismo de manera aislada ni tampoco impedirse el empleo del mismo por parte de terceros.

2.5. Caso "MOSKOVSKAYA". Sentencia No. 74/382,759.¹²¹

2.5.1. Antecedentes

La empresa In re Spirits International, N.V. solicitó el registro de la marca "MOSKOVSKAYA" para distinguir vodka ante la OPM, pedido que fue rechazado por considerarse que se trataba de un término geográficamente erróneo. Para llegar a esta conclusión, el examinador tradujo el término ruso el cual significaba

¹²¹ In re Spirits International, N.V.. No. 74/382,759 U.S. del 2009.

“proveniente de Moscú”, país con el que el vodka era asociado. Finalmente, el examinador consideró que esta creencia sería importante para los consumidores debido a que el vodka ruso es altamente recomendado. Spirits presentó un recurso de reconsideración en base a una encuesta realizada pero el pedido fue denegado.

La Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos de Norteamérica señaló que en el presente caso se aplicó la Doctrina de los Equivalentes Extranjeros la cual, generalmente, requiere considerar el significado de una marca en una lengua no inglesa comprendida por los hablantes de dicha lengua. Sin embargo, dicha doctrina no es una regla absoluta dado que no implica que palabras provenientes de lenguas muertas u obscuras deban ser literalmente traducidas al inglés para propósitos descriptivos. Dicha doctrina se aplica además únicamente a aquellas situaciones en las que un consumidor americano ordinario se detendría a traducir la marca al inglés. Dicho consumidor no se limita solamente a aquellos compradores no familiarizados con lenguas distintas al inglés; en cambio, el término incluye a todos los consumidores americanos, incluyendo a aquellos peritos en una lengua no inglesa de quienes se podría esperar que tradujeran palabras al inglés.

Con respecto a las marcas engañosas, la Corte de Apelaciones estableció que, de acuerdo a la provisión del Acta de Lanham y del *common law*, se requiere que una porción significativa del público consumidor relevante sea engañado. Esa población es por lo general toda la población de los Estados Unidos interesada en comprar el producto o servicio. En algunos casos, el uso de una marca en un idioma no inglés

puede ser evidencia de que el producto en cuestión está dirigido a la comunidad de aquellos que comprenden dicho lenguaje. En dichos casos, el público consumidor relevante estará compuesto de aquellos que son miembros de dicha comunidad y, como resultado, la gente que habla la lengua no inglesa podría abarcar una porción substancial de los consumidores relevantes.

Debido a que la Corte de Apelaciones no encontró pruebas de engaño, decide declarar nula la sentencia del Comité de Juicios y Apelaciones de Marcas y devolver el expediente para un nuevo pronunciamiento.

2.5.2. Comentarios

Sobre la Doctrina de los Equivalentes Extranjeros, McCarthy señala lo siguiente:

“Palabras extranjeras de lenguas muertas como el Griego Clásico, o de lenguas obscuras como la de la Patagonia, pueden ser tan desconocidas para cualquier segmento del público consumidor americano que no deben ser traducidas al inglés para propósitos descriptivos. Sin embargo, palabras de lenguas modernas como el italiano, el francés, el español, el alemán, el húngaro, el polaco, el servio, el japonés o el chino serán examinadas sobre su condición descriptiva observando si la palabra extranjera sería descriptiva para ese segmento del público consumidor que se encuentra familiarizado con la lengua.”¹²²

¹²² MCCARTHY, J. Thomas. *McCarthy on trademarks and unfair competition*. Op. cit., pp. § 11:14, 11-59 – 11-61.

En consecuencia, de acuerdo al presente caso, son dos los factores que se deben tomar en consideración al momento de determinar si un término es o no descriptivo o genérico de un producto o servicio: que el mismo sea percibido como tal por una porción significativa del público consumidor relevante y que la denominación no se encuentre en una lengua muerta u obscura. En este sentido, coincidimos con lo resuelto por el Tribunal. Sin embargo, consideramos que faltó delimitar con mayor precisión cuál era el público consumidor relevante que podría haber sido engañado con el signo.

2.6. Caso "OBX". Sentencia Nos. 06-1769 & 06-1887.¹²³

2.6.1. Antecedentes

En el presente caso, Obx-Stock, Inc. interpone demanda contra Bicast, Inc. ante la Corte Distrital de los Estados Unidos de Norteamérica en el Distrito Este de Carolina del Norte por el uso del término "OB Xtreme" en base a su marca "OBX". El término "OBX" fue creado como abreviatura de "Outer Banks" para ser empleado en stickers ovalados para automóviles que provinieran o hubiesen visitado Outer Banks, habiendo obtenido incluso su registro ante la OPM. La Corte Distrital falló a favor de Bicast, Inc. al considerar que "OBX" era un signo genérico o descriptivo sin significado secundario y que, por tanto, no era una marca válida a pesar de lo cual no ordenó su cancelación de los registros de marcas.

¹²³ *Obx-Stock, Incorporated vs. Bicast, Incorporated*. Nos. 06-1769 & 06-1887 U.S. del 2009.

La Corte Distrital concluyó que Obx-Stock, Inc. no poseía una marca válida pues no presentó evidencia alguna de significado secundario, indicando la evidencia de que "OBX" era un término geográficamente descriptivo o genérico que designaba una región de Carolina del Norte. De acuerdo a la Corte de Apelaciones, el "secondary meaning" en conexión con un signo geográficamente descriptivo implica que la marca ya no causa que el público asocie los bienes con un lugar geográfico, sino que se asocien los bienes con un particular producto u origen del producto. La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia de la Corte Distrital.

2.6.2. Comentarios

En el presente caso, la Corte de Apelaciones se pronunció en el mismo sentido que la Corte Distrital debido a que el accionante no cumplió con probar que el signo sobre el cual basaba su demanda había adquirido significado secundario. Si bien dicho requerimiento coincide con el exigido en el ordenamiento peruano, no entendemos por qué se cuestiona la validez del signo, esto toda vez que Obx-Stock, Inc. contaba con cuatro registros en el Registro Principal de la OPM en conexión con diversas clases de productos y servicios, incluyendo stickers, ropa deportiva, misceláneas turísticas, agua para beber embotellada, servicios de entretenimiento, festivales étnicos y eventos deportivos.

Consideramos que dicho requerimiento sobre la adquisición de un significado secundario por parte del signo se debe a la importancia que el ordenamiento norteamericano atribuye al uso del mismo, a pesar de que ya se contase con un

reconocimiento por parte de la autoridad administrativa. Debido a que en nuestro país rige el sistema constitutivo de derechos, el razonamiento del Tribunal no sería aplicable para nosotros pero coincidimos en que es correcto para su ordenamiento.

2.7. Caso "LCR". Sentencia No. 08-1921.¹²⁴

2.7.1. Antecedentes

George and Company, LLC interpone una demanda en contra de Imagination Entertainment Limited; Imagination Holdings PTY LTD. e Imagination DVD, Incorporated (en adelante, Imagination) ante la Corte Distrital de los Estados Unidos de Norteamérica en el Distrito Este de Virginia por el uso de los signos "LCR" y "LEFT CENTER RIGHT" (izquierda, centro, derecha). Ambas empresas se dedicaban a la venta de juegos de dados, juegos de mesa y productos de entretenimiento relacionados. George contaba con el registro de la marca "LCR" (abreviatura de "LEFT CENTER RIGHT") para distinguir un juego de dados. La Corte Distrital falló a favor de Imagination por lo que George apeló ante la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos de Norteamérica.

De acuerdo con la Corte de Apelaciones, son dos los factores que determinan la fuerza de una marca: la fuerza conceptual y la fuerza comercial. La fuerza conceptual se encuentra determinada, en parte, por la ubicación del signo dentro de

¹²⁴ *George & Company, LLC vs. Imagination Entertainment Limited; Imagination Holdings PTY LTD.; Imagination DVD, Incorporated*. Nos. 06-1769 & 06-1887 U.S. del 2009.

alguna de las siguientes categorías de distintividad: genérico, descriptivo, sugestivo, arbitrario o de fantasía. En el caso del signo "LCR" la Corte de Apelaciones coincide con la Corte Distrital al considerar que se trata de una marca sugestiva.

Pero el análisis sobre la fuerza de una marca no termina ahí. La ubicación de un signo dentro de la categoría descriptiva o sugestiva es sólo el primer paso. El segundo paso considera la fuerza comercial de la marca, un concepto similar a la interrogante sobre el "secondary meaning" considerado al momento de evaluar la validez de una marca. Probar el significado secundario implica un riguroso estándar de evidencias. Son seis los factores que deberá considerar la Corte al momento de determinar la adquisición de "secondary meaning": 1) el gasto en publicidad por parte del demandante, 2) estudios de consumidores que vinculan la marca con un origen empresarial, 3) el registro del demandante del éxito de sus ventas, 4) la cobertura publicitaria no contratada del negocio del demandante, 5) intentos de plagiar la marca; y 6) la extensión y la exclusividad del uso de la marca por parte del demandante.

Finalmente, la Corte de Apelaciones hace referencia a la Doctrina del Uso Público según la cual las abreviaturas o los sobrenombres usados sólo por el público pueden hacer surgir derechos marcarios protegibles para el titular cuya marca ha sido modificada por el público. A pesar de que dicha doctrina iría en contra del principio marcario según el cual los derechos de los propietarios surgen de una apropiación previa y de un uso real en el mercado, existen derechos superiores que se conceden al titular de la marca modificada por el público para evitar la confusión de los

consumidores en el mercado. Es por ello que la Doctrina del Uso Público generalmente está confinada a instancias en las cuales el público modifica marcas renombradas convirtiéndolas en abreviaturas o sobrenombres.

Por las razones expuestas, la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia de la Corte Distrital, considerando además que "LEFT CENTER RIGHT" no era una marca registrable.

2.7.2. Comentarios

El presente caso enriquece el análisis realizado sobre el "secondary meaning" (capítulo I, 6) al señalar algunos de los criterios a tomar en consideración para determinar si un signo ha adquirido significado secundario. Dichos criterios toman en cuenta no sólo la percepción del público consumidor sino también la actuación del titular, de terceros competidores y de empresas publicitarias.

Por otro lado, la Doctrina del Uso Público no sería aplicable en este caso debido a que la abreviatura del término "LEFT CENTER RIGHT" a "LCR" no fue realizada por parte de los consumidores sino por el propio titular. Adicionalmente a ello, no se trataba de una marca renombrada sino de un signo sugestivo y, por tanto, con un bajo nivel de distintividad, por lo que suscribimos lo resuelto por el Tribunal en cuanto a que el signo solicitado no era una marca registrable.

2.8. Caso "VAIL". Sentencia No. 05-1058.¹²⁵

2.8.1. Antecedentes

Vail Associates presenta una demanda ante la Corte Distrital de los Estados Unidos de Norteamérica en el Distrito de Colorado en contra de Vend-Tel-Co por el uso de la marca de servicio "1-800-SKI-VAIL" para distinguir servicios de marketing relacionados con la industria del ski, proveyendo un sistema telefónico automatizado de discado para ofrecer servicios disponibles en o cerca de Vail, Colorado y locaciones de resorts cercanos, esto en base a su marca de servicio mixta que contenía el término "Vail" y que distinguía instalaciones de ski colina abajo, instalaciones de ski sobre hielo, expediciones y caminos de ski a campo través, caminos para escalar y explorar, montar a caballo, servicios de hoteles resort y restaurantes y servicios de tiendas de descuento en el campo del equipo recreativo.

Vail Associates realizó una encuesta y presentó el testimonio de un experto. Sin embargo, la Corte Distrital encontró errores en la metodología de la encuesta y consideró poco confiable el testimonio. Vend-Tel-Co introdujo el testimonio de Daniel Hoffman, profesor de marketing en la Universidad de Denver con veintidós años de experiencia en investigación en marketing. Hoffman testificó que la encuesta sufría de sistemáticos errores de diseño y que falló en adecuarse a los principios generalmente aceptados en las encuestas.

¹²⁵ *Vail Associates, Inc. y Vail Trademarks, Inc. vs. Vend-Tel-Co., LTD., y Eric A. Hanson.* No. 05-1058 U.S. del 2008.

Otro factor a tomar en consideración, de acuerdo a la Corte de Apelaciones, es la fuerza de "Vail" como marca de servicio. En este punto Vail Associates tampoco tuvo éxito debido a que nada en el registro o en la ley aplicable sugería que la Corte Distrital hubiese fallado en concluir que la marca "Vail" no es particularmente fuerte: la evidencia de Vail Associates sobre un significado secundario no era particularmente fuerte.

Según la Corte de Apelaciones, una marca fuerte es aquella que es rara vez usada por terceros distintos a su propietario, mientras que una marca débil es aquella que es usada con frecuencia por terceros. Cuanto mayor sea el número de marcas idénticas o similares que se encuentren en uso para productos distintos, menor es la probabilidad de confusión entre dos bienes específicos que incorporen la marca débil.

La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia de la Corte Distrital y falló a favor de Vend-Tel-Co, concluyendo que Vail Associates no merecía una protección marcaria extendida debido a que los registros demostraban que el término era, ante todo, geográfico, describiendo un destino de ski en Colorado.

2.8.2. Comentarios

En el presente proceso se discute nuevamente la validez de la encuesta realizada por parte del accionante, esta vez para probar la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, encuesta que fue descalificada por la opinión de un experto en marketing. Consideramos adecuada la intervención de un especialista en la materia dado que la realización de encuestas se rige por una metodología particular a fin de no confundir la opinión de los entrevistados.

Suscribimos nuevamente el pronunciamiento del Tribunal dado que, al igual que en el caso de "Leelanau" y de "OBX", el término "Vail" indicaría una procedencia geográfica, brindando información acerca del servicio prestado que, al ser un signo descriptivo, no contaría con la distintividad suficiente para acceder por sí sólo a registro.

2.9. Caso "WSI". Sentencia No. 06-13174.¹²⁶

2.9.1. Antecedentes

Welding Services, Inc. interpuso una demanda ante la Corte Distrital de los Estados Unidos de Norteamérica en el Distrito Norte de Georgia contra Welding Technologies, Inc., Terry Forman, Robert Henson, Charles Jones y Rod Forman por el uso del signo mixto WT con un símbolo anaranjado rotatorio en base a su logo que contiene las iniciales WSI rodeadas por un círculo. Ambas empresas se

¹²⁶ *Welding Services, Inc. vs. Terry Forman, Welding Technologies, Inc., Robert Henson, Charles Jones, Rod Forman*. No. 06-13174 U.S. del 2007.

dedicaban a brindar el servicio de mantenimiento de equipos usados en la industria pesada.

La OPM denegó el registro de la marca "WSI" debido a su similitud con la marca "WSI" usada para identificar servicios altamente relacionados. Welding Services, Inc. apeló ante la Corte de Apelaciones del Onceavo Circuito de los Estados Unidos de Norteamérica.

De acuerdo a la Corte de Apelaciones, algunas marcas son inherentemente distintivas; otras marcas, a pesar de no ser inherentemente distintivas, adquieren distintividad al ser asociadas en la mente del público con los productos o servicios ofrecidos por el propietario de la marca; y algunas marcas nunca podrán convertirse en distintivas. La distintividad es una cuestión de hecho, ya sea que la cuestión sea la distintividad inherente o la distintividad adquirida.

En cuanto a si un término ha adquirido o no significado secundario, ello depende de la extensión y de la naturaleza del uso del término, la naturaleza y la extensión de la publicidad y de la promoción del término, los esfuerzos por parte del propietario de promover una conexión conciente entre el nombre y el negocio y el grado de reconocimiento real por parte del público de que el término designa un producto o un servicio del propietario.

Las abreviaturas pueden volverse protegibles si la parte que solicita protección para dicha abreviatura demuestra que tiene un significado distinto al de las palabras tácitas en la mente del público. Mientras que, por lo general, la inversión en publicidad es relevante para la interrogante sobre el significado secundario, la pregunta sobre si una abreviatura tiene un significado discreto en la mente del público distinto a las palabras genéricas de las cuales proviene requiere de otro tipo de evidencia.

Por las razones expuestas, la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia de la Corte Distrital.

2.9.2. Comentarios

Del mismo modo en que en su momento tratamos el tema de la genericidad originaria y la genericidad sobrevenida (capítulo I, 3.2.2.2.), la Corte de Apelaciones trata el tema de la distintividad inherente y de la distintividad sobrevenida o "secondary meaning".

Sobre la interrogante acerca del significado secundario de un signo, la Corte señala un criterio adicional a los vistos en el caso "LCR": la naturaleza del uso del término. En otras palabras, si la denominación está siendo empleada en su significado originario (genérico o descriptivo) o si se está asociando a la misma con un significado distinto (el significado secundario).

Consideramos además que cuando el Tribunal hace referencia a marcas que nunca podrán convertirse en distintivas se refiere, principalmente, a los signos genéricos los cuales, como señaláramos en su momento, no pueden adquirir un significado secundario de acuerdo al sistema norteamericano. En cuanto a la distintividad del signo solicitado, estamos de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal debido a que el accionante no logró acreditar que la abreviatura solicitada había adquirido un significado secundario.

3. Resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI

A continuación revisaremos algunos pronunciamientos de la Sala de Propiedad Intelectual sobre signos genéricos, descriptivos y usuales.

3.1. Caso "SUNCARE" (mixta). Resolución N° 0675-2011/TPI-INDECOPI.¹²⁷

3.1.1. Antecedentes

Mediscience S.A.C. (Perú) solicita el registro de la marca "SUNCARE" en la combinación de colores rojo y anaranjado, acompañada al lado izquierdo por la figura de tres soles, para distinguir productos de protección solar; cremas

¹²⁷ Resolución N° 0675-2011/TPI-INDECOPI de fecha 1 de abril de 2011, recaída en el Expediente N° 391811-2009.

cosméticas, cremas para aclarar la piel, decolorantes para uso cosmético y productos para el cuidado de la piel (clase 3 de la Clasificación Internacional).



A dicha solicitud se opone Jafer Limited (Bermuda), empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de la clase 3 bajo la marca "UNIQUE", argumentando que el signo solicitado carecía de la distintividad requerida, siendo descriptivo y con elementos figurativos que no le otorgaban distintividad. Mediscience S.A.C., a su vez, absuelve el traslado de la oposición señalando que el signo solicitado sí goza de la distintividad necesaria, ya que está conformado por la conjunción de términos en idioma inglés, siendo evocativo de los productos que va a distinguir. Además, alega que se encuentran registradas las marcas NON SUN, SUN BLOCK, BODY SPA NATURAL CARE, SUN ACTIVE UV, entre otras.

La Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado considerando que, a pesar de que el signo "SUNCARE" está conformado por partículas que no habían perdido su individualidad y cuyo significado informa al consumidor sobre las características del producto (productos destinados al cuidado de la piel contra los efectos del sol), la figura estilizada de tres soles y el tipo de escritura característica logra conformar un signo que en su conjunto goza de capacidad distintiva.

Jafer Limited interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a la irregistrabilidad del signo y agregando que los elementos gráficos también resultaban descriptivos. La Sala de Propiedad Intelectual consideró que, además de que la expresión "SUNCARE" resulta descriptiva de los productos que pretende distinguir, los elementos figurativos y cromáticos que acompañan al signo pasan desapercibidos dentro del mismo y no contribuyen a darle distintividad por lo que el signo se encontraría incurso en las causales de prohibición establecidas en el artículo 135 incisos b) y e) de la Decisión 486.

3.1.2. Comentarios

En este caso tenemos una denominación en idioma extranjero conformada por las palabras SUN (sol) y CARE (cuidado). En aplicación de la Doctrina de los Equivalentes Extranjeros, consideramos que la misma puede ser objeto de traducción, dando como resultado la expresión "cuidado contra el sol", lo cual describe una de las propiedades de los productos a los que pretende distinguir el signo en cuestión. En consecuencia, nos encontramos ante un término descriptivo y, por consiguiente, carente de distintividad.

En cuanto a los elementos adicionales que acompañan al signo, al tratarse únicamente de las figuras de tres soles en la combinación de dos colores alusivos a las mismas (rojo y anaranjado) no le otorgaría mayores elementos de identificación y diferenciación, por lo que coincidimos con el pronunciamiento de la segunda instancia administrativa que revocó la resolución que otorgó el registro.

3.2. Caso "PRENDACUOTA" (mixta). Resolución N° 0808-2011/TPI-INDECOPI.¹²⁸

3.2.1. Antecedentes

Inversiones La Cruz S.R.L. (Perú) solicita el registro de la marca "PRENDACUOTA" (mixta) en la combinación de colores verde y azul para distinguir préstamos (financiación) (clase 36 de la Clasificación Internacional).



La Dirección de Signos Distintivos deniega el registro al considerar que los términos "PRENDA" y "CUOTA" darían a entender al usuario que para contratar o acceder a los servicios de préstamos (financiación) tendrá que dar en garantía un bien mueble (prenda) y luego retribuir y/o pagar dicho préstamo en la modalidad de cuotas. Adicionalmente, la grafía especial y los elementos figurativos y cromáticos no le otorgarían la distintividad necesaria para acceder al registro por tratarse de elementos accesorios a la denominación del signo solicitado. En consecuencia, deniega el registro en virtud al artículo 135 incisos b) de la Decisión 486.

Inversiones La Cruz S.R.L. apela la resolución de primera instancia indicando que el signo venía siendo usado intensamente en el mercado desde enero del 2010, habiéndose efectuado una importante inversión en su posicionamiento y

¹²⁸ Resolución N° 0808-2011/TPI-INDECOPI de fecha 13 de abril de 2011, recaída en el Expediente N° 412336-2010.

consolidación. La accionante señala además que el signo debe considerarse evocativo; que tiene una combinación de colores, tipo de letra y diseño que contribuyen a dotarlo de distintividad; que se encuentran registradas las marcas "PRENDAMÁS", "PRENDAFÁCIL" y "PRENDAMÓVIL" sobre la última de las cuales es titular.

La Sala de Propiedad Intelectual concluye a su vez que la denominación "PRENDACUOTA" está conformada por dos términos que, individualmente, informan sobre algunas de las características de los servicios de financiación que se pretenden distinguir pero que, en conjunto, no aluden a una idea concreta con relación a dichos servicios por lo que el signo solicitado, al ser evocativo, poseería la distintividad necesaria para acceder a registro.

3.2.2. Comentarios

Siguiendo con el criterio establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso "AMERICA TELECOM" tenemos que, en el caso de una marca conformada por una denominación compuesta, la misma debe estar integrada por uno o más vocablos que la doten por sí misma de distintividad suficiente.

En este caso, coincidimos con el voto en discordia de la Vocal Teresa Stella Mera Gomez al considerar que las denominaciones "PRENDA" y "CUOTA" no han perdido su individualidad dentro del signo, por lo que informan directamente que los servicios de préstamos (financiación) serán pagados en cuotas y que, además, estará sujeto a que el usuario constituya una prenda sobre el bien. Además, la denominación no

cuenta con elementos gráficos o figurativos adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro por lo que se trataría de un signo descriptivo.

3.3. Caso "MI OFICINA". Resolución N° 2387-2011/TPI-INDECOPI.¹²⁹

3.3.1. Antecedentes

Telefónica Móviles S.A. (Perú) solicita el registro de la marca "MI OFICINA" para distinguir aparatos telefónicos; receptores telefónicos; transmisores telefónicos; cables telefónicos; equipos de comunicación; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos; equipos para el tratamiento de la información y ordenadores (clase 9 de la Clasificación Internacional) y telecomunicaciones (clase 38 de la Clasificación Internacional). Al registro en esta última clase se opone Administradora de Marcas R.D., S. de R.L. de C.V.. La Dirección de Signos Distintivos otorga el registro para el servicio y deniega el mismo para los productos de la clase 9 por no contar con la capacidad distintiva suficiente al considerar que el término "MI OFICINA" dará a entender a los consumidores que los productos, por su naturaleza, utilidad y finalidad, contarán con todas las funciones y herramientas propias de trabajos realizados en una oficina pudiendo ser realizadas y ejecutadas desde cualquier otro espacio.

Telefónica Móviles S.A. apela la resolución manifestando que la expresión que conforma el signo no tiene ninguna relación con los productos a distinguir por lo que

¹²⁹ Resolución N° 2387-2011/TPI-INDECOPI de fecha 26 de octubre de 2011, recaída en el Expediente N° 395368-2009.

es arbitraria, siendo titular de la marca "MI OFICINA" para distinguir servicios comprendidos en la clase 8 de la Clasificación Internacional.

La Sala de Propiedad Intelectual concluyó que la denominación "MI OFICINA" podía evocar o sugerir al consumidor varias ideas, a saber: que con la ayuda de dichos dispositivos se pueden realizar actividades laborales sin acudir a la oficina, que a través de dichos dispositivos se puede acceder a documentos o programas de la oficina, que no es necesario tener una oficina para poder prestar los servicios puesto que toda la información que se requiere se encuentra en dichos dispositivos. En consecuencia, el signo solicitado constituye un término evocativo y, por tanto, registrable.

3.3.2. Comentarios

De acuerdo al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso "VISOPH", consideramos que el término "MI OFICINA" para los productos comprendidos en la clase 9 sí es evocativo y, por tanto, su titular debe aceptar que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Resaltamos que el signo es evocativo y no descriptivo debido a que, como bien señala la Sala de Propiedad Intelectual, se requerirá de cierto esfuerzo de imaginación por parte del público consumidor para establecer la relación existente entre el signo y los productos a los que se refiere. Si bien la denominación "MI OFICINA" hace referencia a uno de los lugares en donde se suelen utilizar los

productos referidos, dicha relación no es directa, por lo que no se trataría de un signo descriptivo sino más bien de uno con distintividad débil.

3.4. Caso "DURACOLOR SATINADO" (mixta). Resolución N° 0644-2008/TPI-INDECOPI.¹³⁰

3.4.1. Antecedentes

Pinturas Anypsa S.A. (Perú) solicita el registro de la marca constituida por la representación estilizada de un balde en cuyo interior se aprecia una figura cuadrangular dividida en tres espacios separados por líneas horizontales, en el espacio superior se ubica la denominación "DURACOLOR" escrita en letras características antecedida por una frase alusiva al producto; en el centro se ubica la denominación "SATINADO" escrita en letras características y en la franja inferior, la frase "LATEX PREMIUM ACRILICO 100% LAVABLE" escrita en letras características, todo en los colores dorado, rojo, negro y blanco, para distinguir pinturas en general, lacas, preservantes contra la herrumbre, pigmentos, masilla de resinas naturales, barniz, imprimantes para colores, resinas naturales en bruto, diluyentes para colores y pinturas, colorantes para la fabricación de pinturas a base de latex lavables (clase 2 de la Clasificación Internacional), solicitud a la cual formula oposición Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. – CPPQ S.A. (Perú) en base a sus marcas "CPP LATEX ACRILICO SATINADO" y etiqueta, "CPP SATINADO" y figura y "LATEX ACRILICO SATINADO CPP" y etiqueta. La opositora argumenta que su producto denominado "SATINADO" se fabrica y comercializa

¹³⁰ Resolución N° 0644-2008/TPI-INDECOPI de fecha 11 de marzo de 2008, recaída en el Expediente N° 289628-2006.

desde hace 15 años, que en principio podría considerarse descriptiva pero que su empresa ha obtenido el registro, que el estilo de las letras "SATINADO" en los signos son muy similares así como la disposición de otros elementos y que los signos distinguen los mismos productos.



Pinturas Anypsa S.A. manifiesta, a su vez, que la denominación "SATINADO" carece de distintividad, que la distintividad de las marcas registradas por la opositora se debe a otros elementos y que en el caso del signo solicitado la denominación "DURACOLOR" es lo que dota de distintividad al signo.

La Oficina de Signos Distintivos considera que la denominación que conforma el signo será percibida por el público consumidor como la conjunción de los términos "DURA" y "COLOR", resultando la denominación "DURACOLOR SATINADO" descriptiva en la medida en que informa sobre la duración del color y el tipo de acabado que se logrará luego de la aplicación de los productos. Por las razones expuestas, se deniega la marca.

Pinturas Anypsa S.A. presenta recurso de apelación, indicando que el signo ha sido fraccionado y no analizado en forma conjunta, dejándose de lado la existencia de elementos tales como la denominación "DURACOLOR", la combinación de colores y

la diagramación del producto y que la denominación "DURACOLOR" es perfectamente distintiva.

La Sala de Propiedad Intelectual concluye que el término "SATINADO" es genérico al ser el nombre de un tipo de pintura mientras que la frase "LATEX PREMIUM ACRILICO 100% LAVABLE" es descriptiva y por tanto, irreivindicable. Sin embargo, respecto a la denominación "DURACOLOR", la Sala considera que se trata de un término evocativo y que los elementos figurativos que acompañan al signo así como la combinación de colores aportan distintividad al signo solicitado, siendo posible su registro.

3.4.2. Comentarios

En el caso de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó en el proceso seguido sobre el signo "JIRAFAS POPULARES" que se debe de tomar en consideración la totalidad de los elementos que integran el signo y que, por lo general, el elemento denominativo suele ser el más característico. Sin embargo, por su tamaño, color y colocación, el elemento gráfico puede tener prioridad sobre el primero. En nuestra opinión, este sería el caso del presente signo.

A pesar de que la Sala de Propiedad Intelectual optó por considerar que "DURACOLOR" era evocativo y no descriptivo, no estamos de acuerdo con dicho pronunciamiento sino con el de la Oficina de Signos Distintivos. Esto toda vez que en la unión, los términos "DURA" y "COLOR" no han perdido su individualidad, informando directamente acerca de algunas de las características de los productos

que se pretenden registrar. En todo caso, el signo sería registrable debido a los elementos cromáticos y figurativos que lo acompañan pues las denominaciones que lo conforman se limitan a describir los productos.

3.5. Caso "PORTALAMPARAS" (mixta). Resolución N° 0703-2008/TPI-INDECOPI.¹³¹

3.5.1. Antecedentes

Portalámparas S.R.L. (Perú) solicita el registro de la marca "PORTALAMPARAS" escrita en letras características antecedida por la representación estilizada de la letra P dentro de una figura de bordes redondeados, todo en la combinación de colores azul y guinda para distinguir artefactos para la iluminación (clase 11 de la Clasificación Internacional), solicitud a la que se opone Jofel Iluminación S.A.C. (Perú) alegando que el signo solicitado es genérico, que no es posible la inscripción de signos de conformidad con normas técnicas y que su inscripción privaría la utilización de la palabra "PORTALAMPARAS".



Portalámparas S.R.L. contesta la oposición, manifestando que el término no puede ser reivindicable, pues resulta de uso general, no siendo así la combinación de

¹³¹ Resolución N° 0703-2008/TPI-INDECOPI de fecha 18 de marzo de 2008, recaída en el Expediente N° 272453-2006.

elementos gráficos que acompañan el término ni la forma en que se encuentran distribuidos; que en la clase 11 de la Clasificación Internacional están registradas una serie de marcas que contienen la palabra "LAMPARAS" y que la denominación "PORTALAMPARAS" constituye su nombre comercial y razón social con la que se ha dado a conocer desde hace muchos años.

La Oficina de Signos Distintivos concluye que el signo solicitado no es apto para indicar el origen empresarial de aparatos de iluminación en la medida en que su elemento más relevante transmite la idea de un objeto que sirve para sostener lámparas, sin contar con otros elementos que le otorguen distintividad, por lo que deniega su registro.

Portalámparas S.R.L. (Perú) apela la resolución, señalando que no se ha tomado en consideración que el signo solicitado constituye su nombre comercial y que, por tanto, tiene un derecho preferente a registrarlo como marca.

La Sala de Propiedad Intelectual declara nula la resolución de primera instancia debido a que no tomó en consideración el pedido del solicitante de no reivindicar la denominación "PORTALAMPARAS". En este sentido, al tomarse en consideración sólo la representación estilizada de la letra P además del resto de elementos figurativos y cromáticos, el signo no incurre en ninguna de las causales de prohibición, por lo que procede su registro.

3.5.2. Comentarios

De acuerdo al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso "AGUA SANTA", para determinar si un signo es genérico se debe tomar en consideración el criterio de los consumidores así como la relación del signo con el producto que pretende distinguir. También se tendrá que tomar en cuenta si el signo forma parte de un conjunto que le otorgue significado propio.

En este caso, inicialmente, el signo designaba al producto que pretendía distinguir y no contaba con elementos adicionales que le otorgasen la fuerza distintiva necesaria. Sin embargo, al excluirse del registro la denominación y al tomarse sólo en cuenta la letra inicial de la misma, además de los elementos figurativos y la combinación de colores, el signo sí sería registrable, no pudiendo impedirse la utilización del término por parte de terceros, por lo que coincidimos con el pronunciamiento de la Sala. Sin embargo, se trataría de un signo con distintividad débil.

3.6. Caso "PREZLET" (mixta). Resolución N° 0945-2008/TPI-INDECOPI.¹³²

3.6.1. Antecedentes

Juan Alberto Wimpon Salinas (Perú) solicitó el registro de la marca "PREZLET" escrita en letras características la cual se encuentra superpuesta sobre una figura de forma irregular, en la parte inferior se encuentra la representación de una figura de forma ovalada y líneas verticales en ambos extremos, sin reivindicar las frases MANTEN TU LINEA, BAJO EN GRASA y 0% COLESTEROL; todo en los colores

¹³² Resolución N° 0945-2008/TPI-INDECOPI de fecha 17 de abril de 2008, recaída en el Expediente N° 311845-2007.

rojo, negro, amarillo y blanco, para distinguir bocaditos hechos a base de harina de trigo, en forma de bastones (clase 30 de la Clasificación Internacional).



La Oficina de Signos Distintivos otorgó el registro sin reivindicar la denominación "PREZLET" por considerarla genérica, debido a su cercanía fonética y gráfica con el término "PRETZEL" (tipo de galleta o bocadillo horneado y retorcido en forma de lazo).

Juan Alberto Wimpon Salinas presentó recurso de apelación en el extremo en que se le otorgó el registro del signo solicitado sin reivindicar la denominación "PRETZEL", señalando que el término hace referencia a un bocadillo de origen alemán bastante popular en América del Norte y Australia, que el consumidor peruano no se encuentra familiarizado con dicho término, que la denominación solicitada es "PREZLET" la cual será percibida como un término de fantasía y que ya es titular de la marca mixta "PREZLET" para la clase 30 de la Clasificación Internacional.

La Sala de Propiedad Intelectual concluyó que la denominación "PREZLET" era bastante similar al término "PRETZEL" y que este último resulta genérico para los productos que pretende distinguir, por lo que la denominación "PREZLET" es un

signo genérico. Además precisó que, si bien se otorgó anteriormente una marca que contenía dicha denominación sin realizar alguna observación, ello no significa que la misma sea considerada distintiva, sino que se otorgó en virtud de los elementos adicionales que forman parte del signo, por lo que se confirma la resolución de primera instancia.

3.6.2. Comentarios

En este caso se encuentra en discusión nuevamente un término en idioma extranjero. Siguiendo con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en "coverCAMP", una palabra en idioma extranjero cuyo significado se haya hecho de conocimiento de la mayoría del público no será registrable.

Tratándose de un signo que pretende distinguir un producto alimenticio de consumo masivo, es posible presumir que el consumidor medio no prestaría mucha atención al momento de efectuar la compra, siendo probable su confusión de la denominación "PREZLET" con el término "PRETZEL", los cuales contienen las mismas letras dispuestas casi en el mismo orden y que producen la misma impresión sonora.

Consideramos además que hubiese resultado conveniente la realización de una encuesta para determinar si el término "PRETZEL" resultaba de conocimiento por parte del público consumidor al cual se encontraba dirigido el producto. Sin embargo, por las razones anteriormente expuestas, coincidimos con el pronunciamiento de la autoridad administrativa.

3.7. Caso "CHELEBRANDO". Resolución N° 0576-2008/TPI-INDECOPI.¹³³

3.7.1. Antecedentes

Raúl Gustavo Romero Salazar (Perú) solicitó el registro de la marca "CHELEBRANDO" para distinguir cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas (clase 32 de la Clasificación Internacional), solicitud a la cual se opone Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) en base a varias marcas registradas para cervezas y gaseosas. La empresa argumenta que la denominación "CHELEBRANDO" fusiona los términos "CHELA" y "CELEBRANDO" y que el carácter genérico del término "chela" para distinguir productos de la clase 32 (reconocido mediante resolución) hace que "CHELEBRANDO" informe directamente sobre características del producto, por lo que su registro debe ser denegado.

El solicitante absuelve el traslado manifestando que la referida denominación es de fantasía, que el término "CHELA" no se encuentra incluido en la denominación sino únicamente el prefijo "chel" el cual sugiere la idea de productos relacionados con la cerveza y que posee diversas marcas constituidas por el prefijo "chel" tales como "CHELICIDAD" y "CHELIZ DIA".

¹³³ Resolución N° 0576-2008/TPI-INDECOPI de fecha 4 de marzo de 2008, recaída en el Expediente N° 309191-2007.

La Oficina de Signos Distintivos resuelve que "CHELEBRANDO" no resulta descriptivo de un aspecto esencial de los productos que pretende distinguir sino que se trata de un término evocativo y que, por tanto, posee capacidad distintiva.

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. presenta recurso de apelación, reiterando sus argumentos respecto a que el signo carece de distintividad y que no puede ser considerado evocativo pues informa directamente acerca de uno de sus bienes así como su ocasión de consumo. Raúl Gustavo Romero Salazar absolvió el traslado reiterando sus argumentos en cuanto a que el signo no está conformado por las palabras "CHELAS" y "CELEBRANDO" y que es suficientemente distintivo al ser evocativo.

La Sala de Propiedad Intelectual concluyó que las partículas que conforman el signo contienen una evocación la cual no constituye una característica o una cualidad innata al producto por lo que se trata de un término evocativo y susceptible de ser registrado.

3.7.2. Comentarios

De acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Justicia en el caso "VISOPH", cuando se trate de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

En el presente caso, si bien el término "chela" resulta común o usual para distinguir "cervezas" pues entre su público consumidor se le designa de esa manera, su

conjunción con la palabra "celebrando" le otorga la distintividad requerida. Además, como señala la Sala de Propiedad Intelectual con cuya resolución coincidimos y de acuerdo con la definición que dimos en el capítulo I (3.2.2.1.), no se está haciendo referencia a características o condiciones importantes o "innatas" del producto sino a una de las tantas ocasiones en las cuales se puede consumir el mismo. En consecuencia, el término "celebrando" no es descriptivo del producto y su unión con la palabra "chela" da como resultado una nueva palabra que requerirá de cierto esfuerzo imaginativo por parte del público para ser relacionada con el producto "cerveza".

3.8. Caso "LA PELU" (mixta). Resolución N° 1008-2008/TPI-INDECOPI.¹³⁴

3.8.1. Antecedentes

Lapelu S.A.C. (Perú) solicita el registro de la denominación "LAPELU" escrita en letras características donde la letra E está escrita al revés para distinguir servicios de cuidados de higiene y de belleza (clase 44 de la Clasificación Internacional).



¹³⁴ Resolución N° 1008-2008/TPI-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2008, recaída en el Expediente N° 313203-2007.

La Oficina de Signos Distintivos deniega el registro al considerar que el elemento gráfico que conforma a la denominación no le otorga especiales características al ser un tipo de letra minúscula simple. Por otro lado, el término "pelu", a pesar de no corresponder a una palabra del idioma castellano, hace alusión a la palabra "peluquería" en la cual se brinda servicios de cuidados de higiene y de belleza.

Lapelu S.A.C. interpone recurso de apelación, indicando que la forma característica de la escritura del signo así como el hecho de que la letra E se encuentre invertida resulta en conjunto distintiva por lo que el signo podría considerarse, en todo caso, evocativo y, en consecuencia, registrable.

La Sala de Propiedad Intelectual indica a su vez que la denominación "LA PELU" es una expresión coloquial que hace referencia al concepto "LA PELUQUERÍA" por lo que la designación, para servicios de cuidado de higiene y de belleza, resulta un término usual. La Sala considera asimismo que la escritura de la denominación no presenta rasgos particularmente característicos, siendo que la inversión de la letra E no resulta claramente perceptible. En consecuencia, el signo debe ser denegado.

3.8.2. Comentarios

Según lo establecido por la Corte de Apelaciones del Onceavo Circuito de los Estados Unidos de Norteamérica en el caso "WSI", un término o una abreviatura habrá adquirido significado secundario dependiendo de la extensión y de la naturaleza de su uso, de la naturaleza y de la extensión de su publicidad y promoción, de los esfuerzos por parte del propietario de promover una conexión

conciente con el negocio y del grado de reconocimiento real por parte del público de que el término designa un producto o un servicio del propietario.

En este caso, el solicitante no ha cumplido con acreditar ninguno de los factores referidos por lo que el término "LA PELU" debe ser entendido en su significado primario, es decir, una forma abreviada y coloquial de hacer referencia a un establecimiento donde se brindan servicios de peluquería, por lo que suscribimos lo resuelto por la Sala de Propiedad Intelectual.

3.9. Caso "TOP CHELA" (mixta). Resolución N° 1828-2008/TPI-INDECOPI.¹³⁵

3.9.1. Antecedentes

Cervecera Grupo Torvisco S.A. (Perú) solicitó el registro de la denominación "TOP CHELA" escrita en letras características dentro de un figura rectangular en la combinación de colores azul y rojo para distinguir cervezas, aguas minerales y naturales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas (clase 32 de la Clasificación Internacional) a la cual formula oposición Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) en base a su titularidad sobre diversas marcas que distinguen cervezas y gaseosas. Adicionalmente a ello, la opositora indica que el elemento más importante es el denominativo, constituido por un término que informa sobre la calidad de algo (TOP) y por un término genérico entendido como sinónimo de cerveza (CHELA).

¹³⁵ Resolución N° 1828-2008/TPI-INDECOPI de fecha 24 de julio de 2008, recaída en el Expediente N° 309797-2007.

Finalmente, la opositora alega que con respecto al resto de productos el signo resultaría engañoso.



Pinturas Anypsa S.A. (antes Cervecera Grupo Torvisco S.A.) contestó el traslado de la oposición señalando que el análisis debía realizarse en forma conjunta, que el término "TOP" no tenía significado alguno para el consumidor peruano, que el término genérico "CHELA" estaba acompañado en la etiqueta por el término "cerveza" y que carecería de sentido señalar en el mismo signo dos palabras sinónimas.

La Oficina de Signos Distintivos consideró que la unión de los términos "TOP" y "CHELA" formaban una unidad distintiva capaz de cumplir una función marcaría en el mercado, además de la grafía característica y de la combinación de colores azul y rojo todo lo cual determinaba que el signo contara con la distintividad necesaria.

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. apela la resolución, reiterando sus argumentos sobre la relevancia del elemento denominativo del signo señalando además que, si bien la solicitante tiene otros signos inscritos que incluyen el término "TOP", los criterios que sirvieron de base para casos anteriores no resultan vinculantes, salvo que hubiesen sido considerados precedentes de observancia obligatoria. Grupo Torvisco S.A. (antes Pinturas Anypsa S.A.) reiteró que el signo en

su conjunto sí cumplía con ser suficientemente distintivo y que el término "TOP" no es de uso común en el mercado de cervezas.

La Sala de Propiedad Intelectual resuelve que la unión de un término descriptivo (TOP) con una denominación común o usual en relación a cervezas (CHELA) daba como resultado una frase de carácter descriptivo, dando a entender que la cerveza que se ofrece es la mejor del mercado. En consecuencia, y al considerarse que los elementos adicionales no le otorgan la distintividad necesaria al signo, se deniega su registro.

3.9.2. Comentarios

En este caso coincidimos nuevamente con el pronunciamiento de la Sala de Propiedad Intelectual debido a que la unión de un término usual con un término descriptivo, es decir, de dos términos carentes de distintividad, no pueden dar como resultado una denominación distintiva. Esto a pesar de estar acompañada por otros elementos pues la inclusión de un rectángulo que contiene a la denominación y la combinación de dos colores no aportan a la distintividad del signo.

4. A modo de conclusión del presente capítulo

En cuanto a las resoluciones y las sentencias revisadas, sólo queda señalar que coincidimos en líneas generales con los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sobre las marcas evocativas, otorga un concepto y señala la forma cómo debe realizarse el examen comparativo, al igual que en el caso de las

palabras de uso común. Con respecto a las marcas mixtas, explica el papel que juegan los elementos que las conforman al momento de realizarse el examen de registrabilidad. Sobre los signos genéricos, indica aquellos casos en los cuales se puede considerar que el signo posee distintividad. En relación a las palabras en idioma extranjero, señala aquellas situaciones en las que el signo no será registrable. Finalmente, en el caso de los signos descriptivos, se expone la razón de ser de la prohibición.

Con referencia a las sentencias de las Cortes de Apelaciones de los Estados Unidos de Norteamérica, estamos muy de acuerdo con la realización de encuestas, tema que se verá nuevamente en el último capítulo y que se encuentra presente en los casos "COCOA BUTTER FORMULA", "LEELANAU" y "VAIL". Algunos temas adicionales que han sido tratados en dichas sentencias son el test del significado primario, los factores para evaluar la genericidad de un signo, la presencia en un nombre de dominio, el significado secundario, la Doctrina de los Equivalentes Extranjeros, el público consumidor relevante, los términos geográficamente descriptivos o genéricos, la fuerza de una marca, la Doctrina del Uso Público y las abreviaturas.

En último lugar, con respecto a las resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, no estamos de acuerdo con dos de los nueve pronunciamientos revisados (casos "PRENDACUOTA" y "DURACOLOR SATINADO") y consideramos que en más de un caso hubiese sido conveniente la realización de una encuesta entre el público consumidor relevante. Los conceptos tratados en dichas

resoluciones son las denominaciones en idioma extranjero, los signos evocativos, descriptivos, genéricos y usuales.



CAPITULO IV

CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA PROHIBICION EN EL ORDENAMIENTO PERUANO

En este punto corresponde analizar los criterios que se aplicarán en el examen de fondo de los signos distintivos solicitados a registro. Para ello, consideramos conveniente comenzar con la revisión de la normativa nacional sobre la materia.

El Decreto Legislativo 1075, en el art. 45 y siguientes, regula las disposiciones relativas al registro de marcas. Es así que los artículos 45 y 46 contienen las siguientes disposiciones en relación a los signos denominativos:

Art 45.- Determinación de semejanzas

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

- a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
- b) el grado de percepción del consumidor medio;
- c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
- d) el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y

e) si el signo es parte de una familia de marcas.

Art 46.- Signos denominativos

Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) la semejanza gráfico-fonética
- b) la semejanza conceptual; y,
- c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.”

Sobre el particular, debemos mencionar que tanto el art. 45 como el art. 46 del presente decreto recogen textualmente lo regulado en los arts. 131 y 132, respectivamente, del Decreto Legislativo 823, norma que regulaba la materia antes de la dación del Decreto Legislativo 1075, el cual entró en vigor a comienzos del 2009.

Como podemos apreciar, la nueva normativa no contiene disposiciones sobre las prohibiciones absolutas de registro, tan sólo de la prohibición relativa referente al riesgo de confusión. En caso se estuviese ante un signo con términos genéricos o descriptivos, se deberá realizar el análisis comparativo sobre aquellos elementos que sí posean distintividad. En los citados artículos se hace referencia además al grado de percepción del consumidor medio, la naturaleza de los productos o servicios y la fuerza distintiva, temas que se verán a continuación.

1. Uso de las encuestas para determinar la percepción del público consumidor relevante

Para establecer si un signo incurre en alguna de las prohibiciones, ya sean relativas o absolutas o, en este último caso, por ser genéricas, descriptivas o usuales, debemos atender a la percepción del consumidor medio, tema que se ha tratado en el primer capítulo. Esto hace referencia a la asociación que se produce en la mente de las personas al estar ante un producto y percibir en el mismo un signo distintivo. En dicho instante, vendrá a la mente de la persona el recuerdo más o menos vago de la última compra realizada y si la misma fue satisfactoria o no. En caso se hubiese producido el primero de los supuestos, el consumidor procederá a efectuar nuevamente la adquisición. Si no existiese una compra anterior, el consumidor puede evocar la información previa que tuviese del producto, por ejemplo, a través de su publicidad.

Será entonces importante para un adecuado análisis identificar cuál es el sector pertinente de público consumidor dentro del amplio espectro de consumidores en el mercado, es decir, aquél hacia el cual estarán dirigidos los productos o servicios que distinguirá el signo.

Con la finalidad de acreditar un efectivo conocimiento por parte del público consumidor de que el signo se encuentra cumpliendo una función distintiva y no meramente descriptiva o nominativa, una de las pruebas idóneas que la misma autoridad administrativa ha reconocido son las encuestas.

Es así que, a propósito de la solicitud de reconocimiento del *secondary meaning* adquirido por la denominación "NUESTRA MUSICA" para la clase 41 presentada por APDAYC, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que no se habían adjuntado "encuestas representativas debidamente elaboradas de la opinión del público oyente de programas radiales a nivel nacional que identifique el origen empresarial del programa".¹³⁶ En esta misma línea, otros criterios mencionados en este caso fueron la inversión realizada por la entidad para promocionar el servicio y la cuota de distribución y sintonía del programa en el mercado.

Otro caso en el cual la autoridad administrativa ha recurrido al empleo de encuestas es el de aquellos signos en los que se encontraba en discusión la notoriedad. Esto fue lo que ocurrió con la solicitud del signo "GLORIA" (escrito en letras características) para distinguir juguetes (clase 28 de la Clasificación Internacional) por parte de la empresa Distribuidora Rances S.A.C. (Perú) a la cual se opuso Gloria S.A.¹³⁷ En esta ocasión, la Comisión de Signos Distintivos requirió mediante Memorando N° 3203-2008/DSD-Com a la Gerencia de Estudios Económicos que emita un informe sobre la documentación presentada por Gloria S.A. entre la que se encontraban estudios de mercado.

De acuerdo al informe emitido por la Gerencia, para que el análisis fuese exhaustivo era necesario que se presente documentación adicional como el diseño de la muestra, un informe acerca de la tasa de no respuesta, un informe de campo y el

¹³⁶ Resolución N° 1698-2009/TPI-INDECOPI de fecha 6 de julio de 2009, recaída en el Expediente N° 351033-2008, p. 9.

¹³⁷ Resolución N° 1283-2010/TPI-INDECOPI de fecha 9 de junio de 2010, recaída en el Expediente N° 312533-2010.

tratamiento de los datos. Sin embargo, de acuerdo a la Sala de Propiedad Intelectual, dicho informe no era vinculante dado que buscaba analizar los aspectos técnicos en la elaboración de las encuestas mas no pronunciarse sobre la notoriedad de la marca.

Los cuatro aspectos observados por la Gerencia son definidos por Tavera y Salgado, especialistas de la Gerencia de Estudios Económicos. En primer lugar, el diseño de la muestra, en el cual se debe indicar cómo han sido definidas las fases de muestreo. En segundo lugar, el informe acerca de la tasa de no respuesta, es decir, información acerca de cuántas fueron admitidas y cuál fue la pérdida muestral. En tercer lugar, el informe de campo, el cual consiste en la segmentación de la muestra, preguntas que componen el cuestionario, así como un reporte de las limitaciones del estudio. Finalmente, el tratamiento de los datos, que es un reporte estadístico de los resultados y cruces de variables, presentando indicadores como el coeficiente de variación.¹³⁸

Además del caso "GLORIA", la notoriedad de un signo también estuvo en discusión cuando la empresa Andina de Salud S.A. (Perú) solicitó el logotipo conformado por la denominación "ARCANGELITO" escrita en letras características de color blanco con la figura estilizada de alas de color anaranjado a los lados de las vocales A y O y el diseño de una aureola en la parte superior de color anaranjado para distinguir productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina; sustancias

¹³⁸ TAVERA, José y SALGADO, Viviana. "Notoriedad de marcas: aspectos metodológicos a tener en cuenta en los resultados de una investigación de mercados." En: *Revista de la competencia y la propiedad intelectual*. Lima, año 4, No 7, 2008, p. 304.

dietéticas para uso médico, alimentos para bebés (clase 5 de la Clasificación Internacional), solicitud a la que se opuso Global Alimentos S.A.C. (Perú).¹³⁹

La Gerencia de Estudios Económicos, mediante Informe N° 166-2009/GEE, señaló que no se había presentado ningún sustento metodológico referido a los estudios de mercado realizados.

En otra ocasión, la Sra. Karen Martha Vallve Saavedra (Perú) solicitó el registro del logotipo conformado por la denominación "RIMAC" escrita en letras características, sobre una figura estilizada integrada por un conjunto de pequeñas líneas diagonales que forman franjas gruesas y paralelas en sentido vertical como horizontal creando espacios cuadrados para distinguir papelería, servilletas de papel y papel higiénico (clase 16 de la Clasificación Internacional), solicitud a la que se opuso Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros.¹⁴⁰

La Comisión de Signos Distintivos solicitó a la Gerencia de Estudios Económicos, mediante Memorandum N° 1648-2009/DSD-Com, se sirva informar si en los documentos presentados se había establecido el correspondiente sector pertinente de referencia y si en dichos documentos se había determinado el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente determinado.

¹³⁹ Resolución N° 0407-2011/TPI-INDECOPI de fecha 21 de febrero de 2011, recaída en el Expediente N° 335193-2007.

¹⁴⁰ Resolución N° 1014-2011/TPI-INDECOPI de fecha 13 de mayo de 2011, recaída en el Expediente N° 333289-2007.

Mediante Informe N° 091-2009/GEE la Gerencia señaló que la falta de presentación de la ficha técnica del estudio (en la que se debe especificar el universo considerado, el tipo de muestreo utilizado, el tamaño de la muestra encuestada, las fechas y lugares de recolección de datos, entre otros) impedía concluir que exista un nivel de razonabilidad y grado de conocimiento importante de la marca "RIMAC" y "RIMAC SEGUROS" entre los miembros reales o potenciales del producto.

Mediante Informe N° 002-2010/GEE la Gerencia buscaba responder las siguientes interrogantes: 1) Si en los documentos adjuntos es posible identificar el sector de los consumidores reales o potenciales del sector que identifica la marca, el sector de las personas que participan en los canales de distribución o comercialización que identifica la marca y el sector de los círculos empresariales que actúan en giros relativos al sector que identifica la marca; 2) Si en los documentos es posible establecer el grado de conocimiento de las marcas dentro de cada uno, o de alguno, de los sectores señalados en la pregunta precedente; 3) Si en los documentos adjuntos es posible establecer el grado de conocimiento de las marcas fuera de los sectores señalados en la pregunta 1; 4) Si la metodología técnica empleada en los estudios adjuntos pueden generar confiabilidad respecto de los resultados que en ellos se muestran.

En el proceso de solicitud del Sr. Martín Nazario Mamani Flores (Perú) del logotipo conformado por la denominación "OJO" escrita en letras características para distinguir joyas y relojes (clase 14 de la Clasificación Internacional) se opusieron

Citizen CBM Kabushiki Kaisha (Japan CBM Corporation) (Japón) y Alfa Beta Sistemas S.A.C.¹⁴¹

En esta oportunidad, mediante Informe N° 185-2009/GEE la Gerencia de Estudios Económicos concluyó que la metodología técnica empleada había sido presentada de manera parcial al haberse omitido reportar aspectos sobre el diseño muestral empleado, tamaño muestral empleado, así como demás características de cada una de las fases de estudio de mercado. Tampoco se hace referencia al conocimiento de la marca fuera del sector pertinente.

Finalmente, la empresa Destilería Nacional S.R.L. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto "SUBLIME" para distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas) (clase 33 de la Clasificación Internacional), solicitud a la que se opuso Societé Des Produits Nestlé S.A. (Suiza).¹⁴²

En este caso, mediante Memorándum N° 4438-2008/DSD-Com, la Comisión solicitó a la Gerencia de Estudios Económicos se sirva informar si en los documentos adjuntos se ha establecido el correspondiente sector pertinente de referencia y el grado de conocimiento entre los miembros del sector previamente determinado. Sobre el particular, mediante Informe N° 174-2008/GEE, la Gerencia determinó que no era posible concluir que exista un amplio conocimiento de la marca "SUBLIME"

¹⁴¹ Resolución N° 1159-2011/TPI-INDECOPI de fecha 3 de junio de 2011, recaída en el Expediente N° 350283-2008.

¹⁴² Resolución N° 2796-2011/TPI-INDECOPI de fecha 9 de diciembre de 2011, recaída en el Expediente N° 243370-2005.

en el sector de consumidores reales o potenciales del producto, debido a la ausencia de la ficha técnica en el estudio evaluado.

Cabe señalarse además que en los cinco casos revisados se acreditó la notoriedad de la marca y se revocó la resolución de primera instancia que otorgaba el registro del signo, salvo en el caso "ARCANGELITO" debido a que la solicitante ya tenía registrados signos similares en la misma clase.

En la entrevista realizada el día 4 de mayo del 2012 a la especialista Viviana Salgado la misma nos explicó que, al momento de solicitar la Comisión de Signos Distintivos un informe a la Gerencia de Estudios Económicos, son cuatro las interrogantes en torno a las cuales gira el referido estudio:

1. Definir el sector pertinente: ¿a quién se hace referencia? ¿a los consumidores, a los proveedores u a otros?
2. Cuantificar el grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente.
3. Cuantificar el grado de conocimiento de la marca fuera del sector pertinente.
4. ¿La metodología tiene confiabilidad técnica?

Como hemos podido apreciar de los cinco casos revisados, en los informes realizados sí se emite un pronunciamiento sobre dichas interrogantes: el diseño de la muestra, un informe acerca de la tasa de no respuesta, un informe de campo y el tratamiento de los datos (metodología); el sector pertinente de referencia; el grado

de conocimiento entre los miembros del sector; la ficha técnica del estudio (metodología) y el conocimiento de la marca fuera del sector pertinente.

El mecanismo de las encuestas de mercado también ha sido empleado por los medios de prensa para establecer los productos y servicios más recordados y con los que el consumidor más se identifica. Este es el caso del diario El Comercio el cual, en su suplemento semanal de economía y negocios Día_1, viene realizando desde hace varios años, con el apoyo de la consultora Arellano Marketing, estadísticas sobre el nivel de recordación e identificación de diversos productos y servicios.

Es así que en el rubro de telefonía celular, el listado es encabezado por Claro (55,1%). Entre los bancos o instituciones financieras que se recuerda, el primer puesto lo ocupa el BCP (83,9%). En el sector de supermercados, Plaza Vea se encuentra en primer lugar (87,9%). En tiendas de mejoramiento del hogar, la más recordada es Sodimac (49,6%). En el consumo de cervezas, la líder es Cristal (51,0%). En autos y camionetas, Toyota es la más recordada (43,0%). En marcas de café, el primer puesto lo ocupa Nescafé (40,1%). Finalmente, en bebidas gaseosas, Coca-Cola encabeza la lista (52,1%).¹⁴³

¹⁴³ EL COMERCIO. "Fijo en tu mente." 2012. *El Comercio*. Día_1. Suplemento semanal de economía y negocios. Lima, 21 de mayo, pp. 10-28.

Estos resultados no difieren de los del 2011 en el cual se obtuvo lo siguiente: Claro (98,8%), BCP (88,6%), Plaza Vea (87,5%), Sodimac (80,1%), Cristal (93,2%), Toyota (87,0%), Nescafé (88,3%) y Coca-Cola (96,6%).¹⁴⁴

Siguiendo con el análisis de la doctrina sobre el empleo de las encuestas para determinar la distintividad de un signo, Cornejo nos dice lo siguiente:

“Desde que lo que se busca es decidir si una marca es confundible con otra a partir de la perspectiva del consumidor medio, puede ser útil recurrir a estudios especializados sobre si esta confundibilidad se produce o no en el caso concreto. Lo mismo puede ser aplicable a situaciones en que no necesariamente se tenga que decidir sobre un conflicto entre marcas, como podría ser la de examinar si una marca es distintiva, si una forma tridimensional es usual, etc. Es así que en un procedimiento pueden presentarse sondeos de opinión del consumidor, estudios de mercadeos y otros estudios técnicos.”¹⁴⁵

Una vez determinado el público consumidor relevante se deberá tener en consideración la opinión mayoritaria del mismo conforme señala Arean Lalín, según el cual, “(...) para poder calificar jurídicamente como genérica una denominación, no basta que un sector minoritario del público consumidor así la considere. Antes al contrario, es preciso que la mayoría de los consumidores reales o potenciales atribuyan a la misma un significado genérico.”¹⁴⁶ Lo mismo sería de aplicación para los signos descriptivos, usuales y para aquellos que sí posean distintividad.

¹⁴⁴ EL COMERCIO. “Nuestra marca.” 2011. *El Comercio*. Día_1. Suplemento semanal de economía y negocios. Lima, 23 de mayo, pp. 12-32.

¹⁴⁵ CORNEJO GUERRERO, Carlos. *Derecho de Marcas*. Op. cit., p. 295.

¹⁴⁶ AREAN LALIN, Manuel. “La aptitud de una denominación para convertirse en marca”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Op. cit., p. 476.

Por otro lado, y siguiendo con lo señalado por la jurisprudencia norteamericana en el caso "VAIL", resulta apropiado para determinar la percepción del público consumidor, además del empleo de encuestas, el criterio de especialistas en marketing. Es por ello que veremos algunos conceptos provenientes de dicha rama del conocimiento.

Sobre el tema de la percepción del consumidor, Assael nos dice lo siguiente:

"Dos son las características importantes para determinar la percepción de los estímulos por parte de los consumidores: la capacidad para distinguir entre un estímulo y otro, y la propensión a generalizar de un estímulo a otro (...) La habilidad para distinguir los estímulos se aprende. En general, los usuarios frecuentes están mejor capacitados para notar pequeñas diferencias en las características del producto entre diversas marcas; sin embargo, en muchos casos, la habilidad de los consumidores para distinguir las características sensoriales, como el sabor y el tacto, es mínima (...) Los consumidores desarrollan no sólo la capacidad para distinguir los estímulos, sino también la capacidad para generalizarlos. El proceso de **generalización del estímulo** ocurre cuando dos estímulos son vistos como elementos similares (próximos) y los efectos de uno, por consiguiente, se pueden sustituir con los del otro."¹⁴⁷

Sobre el particular podemos señalar que la Decisión 486, Régimen Común de la Propiedad Industrial, admite el registro de marcas auditivas, olfativas y táctiles, así como las marcas tradicionales. Sin embargo, debido a que no acostumbramos a emplear el sentido del tacto, coincidimos con el autor en que la habilidad de los consumidores acerca de características sensibles al tacto es menor.

¹⁴⁷ ASSAEL, Henry. *Comportamiento del consumidor*. 1999. Sexta edición. México D.F.: International Thomson Editores. pp. 206-210.

Una vez que el consumidor ha percibido la existencia de una marca, procederá a realizar una decisión de compra. Los autores clasifican los tipos de decisiones que efectúan los consumidores de la siguiente manera: toma de decisiones compleja o solución extensa del problema, toma de decisiones limitada o resolución limitada de problemas, lealtad, toma de decisiones habitual o inercia, comportamiento de compra reductor de disonancias y comportamiento de búsqueda de variedad.

Acerca de la solución extensa del problema, O`Guinn, Allen y Semenik señalan lo siguiente:

“Cuando los consumidores son inexpertos en un escenario de consumo particular y, sin embargo, encuentran que el escenario los involucra en un alto grado, es probable que se requiera de una **solución extensa del problema**. En este modo, los consumidores atraviesan por un proceso de toma de decisiones deliberadas, que se inicia con el reconocimiento de la necesidad explícita, continúa con una cuidadosa búsqueda interna y externa, y termina con una prolija evaluación posterior.”¹⁴⁸

Con respecto a la solución limitada de problemas, Solomon indica lo siguiente:

“La **solución limitada de problemas** suele ser más directa y sencilla. Los compradores no están tan motivados para buscar información o para evaluar cada alternativa de manera rigurosa, sino que emplean

¹⁴⁸ O`GUINN, Thomas C.; ALLEN, Chris T.; SEMENIK, Richard J. *Publicidad y comunicación integral de marca*. 2007. Cuarta edición. México D.F.: Thomson Editores. p. 180.

reglas de decisión sencillas para elegir entre las diferentes alternativas.”¹⁴⁹

La diferencia principal en ambos tipos de solución de problemas es el grado de involucramiento por parte del consumidor con el producto. En el primer caso, el consumidor considera que el producto dice mucho de sí mismo y que además implica un riesgo, por ejemplo, por su elevado costo. En el segundo caso, en cambio, la decisión que efectúe no tendrá mayores repercusiones por lo que no invierte demasiado tiempo ni esfuerzo.

Sobre el tema de la lealtad Assael nos dice que “Si la elección es repetitiva, el consumidor aprende de su experiencia pasada, y con escasa o nula decisión, compra la marca que le es más satisfactoria. Tal lealtad es el resultado de la satisfacción repetida y un fuerte compromiso con una marca en particular (...).”¹⁵⁰

En cuanto al comportamiento rutinario de respuesta, Schiffman y Kanuk señalan: “En este nivel, los consumidores tienen experiencia con la categoría de producto y, además, cuentan con un conjunto de criterios bien establecidos para evaluar las marcas que están considerando. En algunas situaciones buscan un poco más de información; en otras, simplemente repasan lo que ya saben.”¹⁵¹

¹⁴⁹ SOLOMON, Michael R. *Comportamiento del consumidor*. 2008. Séptima edición. Naucalpán de Juárez.: Pearson Educación. p. 307.

¹⁵⁰ ASSAEL, Henry. *Comportamiento del consumidor*. Op. cit., p. 68.

¹⁵¹ SCHIFFMAN, Leon G. y KANUK, Leslie L. *Comportamiento del consumidor*. 2010. Décima edición. Naucalpán de Juárez: Pearson Educación. p. 461.

A diferencia del caso de la lealtad, en el comportamiento de respuesta rutinario no hay un compromiso del consumidor con una marca en particular sino más bien una suerte de inercia debido a una acción repetida previamente.

Sobre el comportamiento de compra reductor de disonancias, Kotler y Armstrong indican:

“El **comportamiento de compra reductor de disonancias** tiene lugar cuando los consumidores se implican en una compra cara, poco frecuente o arriesgada, pero no aprecian apenas diferencias entre las marcas. Por ejemplo, los consumidores que compran la moqueta para la casa se ven envueltos en una decisión de gran implicación puesto que la moqueta es cara y dice mucho del comprador. A pesar de eso, los compradores pueden percibir que todas las marcas de moqueta en un intervalo de precio determinado son iguales (...).”¹⁵²

Finalmente, sobre el comportamiento de búsqueda de variedad, los mismos autores nos dicen lo siguiente:

“Los consumidores presentan un **comportamiento de búsqueda de variedad** en situaciones de poca implicación por parte pero de diferencias significativas entre marcas. En estos casos, los consumidores suelen cambiar de marca con frecuencia (...) El cambio de marca suele ocurrir más por afán de variedad más que por insatisfacción.”¹⁵³

¹⁵² KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. *Marketing*. 2004. Décima edición. Madrid.: Pearson Educación. p. 207.

¹⁵³ *Ibíd.*, p. 208.

La diferencia entre estos dos últimos casos se encontrará en el nivel de discrepancia entre las marcas además del grado de implicación. En el segundo caso, debido a que la situación es de poca implicación será más fácil para el consumidor realizar el cambio de marca.

Así como existen distintos tipos de decisiones de consumo, el mercado también puede ser clasificado en distintas clases de segmentos: segmentación geográfica o geodemográfica, segmentación demográfica, segmentación psicográfica o estilo de vida, rasgos de la personalidad, creencias y valores socioculturales, segmentación por beneficios, segmentación conductual y segmentación múltiple.

Sobre los tres primeros tipos de segmentación, O'Guinn, Allen y Semenik señalan:

"La **segmentación demográfica** se utiliza ampliamente en la selección de segmentos meta, e incluye aspectos de descripción básicos tales como edad, segmentar por género, raza, estado civil, ingreso, educación y ocupación (...). La segmentación demográfica tiene un valor especial en la segmentación de mercados, debido a que si un anunciante conoce las características demográficas del segmento meta, la elección de medios para llegar de una manera eficiente a ese segmento es mucho más fácil (...)

La segmentación geográfica se puede hacer por región dentro de un país (por ejemplo, en Estados Unidos el noroeste de la costa del Pacífico versus Nueva Inglaterra), por estado o provincia, por ciudad, o incluso por colonia (vecindario) (...)

Psicografía y segmentación por estilo de vida. **Psicografía** es un término que crearon los publicistas a mediados de la década de 1960 para referirse a una forma de investigación que hace hincapié en la

comprensión de las actividades, los intereses y las opiniones (AIO) de los consumidores (...) Debido a que un enfoque en las actividades, los intereses y las opiniones de los consumidores a menudo produce una comprensión de las diferencias en los estilos de vida de varios segmentos, este enfoque por lo común da por resultado una **segmentación por estilo de vida.**¹⁵⁴

Por otro lado, en cuanto a los rasgos de la personalidad, las creencias y valores socioculturales y la segmentación por beneficios, Schiffman y Kanuk dicen lo siguiente:

“Rasgos de la personalidad. Si se les pregunta de forma directa, es poco probable que los individuos revelen sus rasgos de personalidad porque son reservados, o bien, porque no los reconocen de manera consciente. (...) Sin embargo, a través de pruebas de la personalidad – generalmente en forma de preguntas o afirmaciones que se presentan al entrevistado -, los investigadores son capaces de determinar la personalidad de un individuo y utilizarla en la segmentación (...)

Creencias y valores socioculturales. Las *variables sociológicas* (grupo) y *antropológicas* (culturales), es decir, las *variables socioculturales*, brindan bases adicionales para la segmentación del mercado. Por ejemplo, los mercados de consumidores se han subdividido de forma exitosa en segmentos con base en sus valores culturales esenciales, membresías subculturales y afiliaciones transculturales (...)

Segmentación por beneficios. Los beneficios que los consumidores buscan en los productos y servicios son la esencia de la *segmentación por beneficios* y muchos creen que también son el eje de *todas* las estrategias de segmentación. Los beneficios buscados representan necesidades no satisfechas del consumidor; mientras que las percepciones de los individuos respecto de que cierta marca

¹⁵⁴ O'GUINN, Thomas C.; ALLEN, Chris T.; SEMENIK, Richard J. *Publicidad y comunicación integral de marca*. Op. cit., pp. 226-230.

proporciona un beneficio único e importante traen como resultado su lealtad hacia dicha marca.”¹⁵⁵

En último lugar, con respecto a la segmentación conductual y al uso de bases de segmentación múltiple, Kotler y Armstrong nos dicen:

“La **segmentación conductual** divide a los compradores en grupos con base en sus conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto. Muchos mercadólogos piensan que las variables de la conducta son el mejor punto de partida para formar segmentos de mercado (...)

Uso de bases de segmentación múltiple. Los mercadólogos limitan pocas veces su análisis de segmentación a una o a unas pocas variables. Cada vez es más común el uso de bases de segmentación múltiple en un esfuerzo por identificar grupos pequeños mejor definidos.”¹⁵⁶

Es así que, de acuerdo al tipo de producto o servicio que se esté analizando, se deberá de delimitar el sector pertinente al cual está dirigido así como el tipo de decisión que tomará el consumidor.

En conclusión, debido al empleo de las encuestas por la propia autoridad administrativa en cuestiones de secondary meaning y de notoriedad así como el uso de estudios de mercado en los medios de prensa, consideramos que el uso de encuestas es un mecanismo sumamente valioso y que sería adecuado en el caso de signos en los que se encuentre en discusión su distintividad.

¹⁵⁵ SCHIFFMAN, Leon G. y KANUK, Leslie L. *Comportamiento del consumidor*. Op. cit., pp. 64-72.

¹⁵⁶ KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. *Fundamentos de marketing*. 2008. Octava edición. Naucalpán de Juárez.: Pearson Educación. pp. 170-173.

Con referencia al costo de dichas encuestas, se planteó la situación hipotética de una empresa en formación que desea introducir en el mercado un producto de aseo personal (shampoos, jabones – Clase 3 de la Clasificación Internacional) dirigido a consumidores de clase media o media alta (particularmente amas de casa menores de 45 años) en Lima Metropolitana.

De acuerdo a la comunicación electrónica del Sr. Guillermo Aparicio de CCR, empresa dedicada a estudios de mercado, un Test de Marca, con seis focus group a hombres y mujeres del NSE A, B y C de 25 a 35 y 36 a 50 años de edad (dos grupos por NSE) así como encuestas en hogares pertenecientes a los mencionados NSE con 300 casos como mínimo en un tiempo aproximado de treinta días cuesta aproximadamente US\$ 15,000 a US\$ 18,000.

Por otro lado, según el correo electrónico del Sr. Mario Hernandez Prado de Tendencias y Actitudes, consultora dedicada a investigaciones de mercado, un estudio con tres focus group a mujeres del NSE B1, B2 y C1 de 25 a 40 años de edad, en un tiempo aproximado de veinticinco días tiene un costo de S/.6,000.

Debido a que el empleo de encuestas puede alcanzar costos elevados, una parte podría ser asumida por el solicitante, otra por el opositor u opositores (en caso los hubiesen) y otra por el mismo Estado el cual, a partir de los cobros efectuados en procedimientos de infracciones, podría implementar un fondo común. Finalmente,

dado que las encuestas implican una carga económica, las mismas tendrían que realizarse a pedido de parte.

2. Niveles del carácter distintivo

Una vez determinado a quién se considerará como consumidor medio, debemos establecer si para el mismo el signo posee algún nivel de distintividad, por mínimo que el mismo sea. En otras palabras, no es necesario que el signo posea una distintividad elevada (como es el caso en las marcas notorias o renombradas) o ni si quiera un nivel normal o regular, basta con que al menos el signo en su totalidad o en una partícula que lo componga cumpla con la función identificadora y diferenciadora.¹⁵⁷

La misma Sala de Propiedad Intelectual, siguiendo lo señalado por Baumbach y Hefermehl, ha reconocido la existencia de tres niveles de distintividad:

“Para tal efecto, cabe señalar que la doctrina diferencia según el grado de distintividad del signo entre:

- a) signos normales, que poseen una fuerza distintiva promedio, ni reforzada ni debilitada.
- b) signos débiles, que poseen una fuerza distintiva menor a la normal.
- c) signos fuertes, que poseen una fuerza distintiva mayor que la normal.”¹⁵⁸

¹⁵⁷ Sin embargo, no sólo las marcas de fantasía poseen una distintividad elevada. Si bien el Tribunal les ha atribuido a las mismas una mayor distintividad, nada impide que un signo arbitrario o sugestivo logre alcanzar dicho nivel una vez que se encuentre en el mercado.

¹⁵⁸ Resolución N° 0905-2010/TPI-INDECOPI de fecha 22 de abril de 2010, recaída en el Expediente N° 388540-2009, p. 10.

Sobre el carácter suficientemente distintivo del signo, Pachón señala:

“Un signo que cumpla la función de identificar debe estimarse como suficientemente distintivo, y a nuestro modo de ver, solo hay dos razones para que un signo que se pueda calificar de distintivo, no sea considerado como suficientemente distintivo: cuando se trata de un signo demasiado simple (v. gr. una raya, un cuadrado) o de un signo muy complejo (por ejemplo, las instrucciones para el empleo del producto, o los adornos), que el público no llega a identificar como marcas.”¹⁵⁹

Siguiendo con este razonamiento, Bertone y Cabanellas consideran que un signo puede clasificarse como simple o complejo, según lo cual “Las marcas simples están integradas por un único elemento distintivo, como puede ser una única figura o determinada palabra. Las marcas complejas presentan diversos elementos, con capacidad distintiva o sin ella, aunque el conjunto debe tener, por definición, tal capacidad.”¹⁶⁰

Acerca de los niveles de distintividad, Mansani dice lo siguiente:

“La distinción clásica entre marcas *fuertes* y *débiles* (podría decirse, más o menos tuteladas teniendo en cuenta variables que *lasciano sussistere l’identità sostanziale* del tipo según la fórmula recurrente en la jurisprudencia italiana) ha sido amplia y justamente criticada por su carácter excesivamente esquemático y por la simplificación a la que puede dar lugar en su aplicación concreta, pero indudablemente refleja

¹⁵⁹ PACHÓN MUÑOZ, Manuel. *Manual de Propiedad Industrial*. Op. cit., pp. 99-100.

¹⁶⁰ BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. Op. cit., p. 316-317.

un punto de partida (las características del signo en sí mismo considerado) que no puede ser olvidado.”¹⁶¹

Sobre el mismo tema, Marquez señala:

“La capacidad distintiva de un signo marcario será mayor cuanto mayor sea la distancia entre el significado primario del signo y la designación común del producto o servicio, o la designación de sus características. Cuando el significado primario del signo es totalmente inexistente, pues el único conocimiento que el público tiene del signo es el que se refiere a ciertos productos o servicios, ese signo tendrá un máximo de capacidad distintiva.”¹⁶²

En el mismo sentido, Otamendi considera que “Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan el producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivos, y se tornan irregistrables.”¹⁶³

Es así que en un extremo entre los signos cuyo significado es inexistente y que, por tanto, tienen una mayor capacidad distintiva se encuentran las marcas de fantasía las cuales, a criterio de Arean Lalín, “conviene analizarlas por separado, ya que las marcas constituidas por denominaciones caprichosas o de fantasía gozan de mayor

¹⁶¹ MANSANI, Luigi. “La capacidad distintiva como concepto dinámico”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Op. cit., p. 225.

¹⁶² MÁRQUEZ, Thaimy. *Manual para el examen de registrabilidad de marcas en las oficinas de propiedad industrial de los países andinos*. Op. cit., p. 13.

¹⁶³ OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. Op. cit., pp. 105-106.

protección que las marcas constituidas por vocablos de uso común en el lenguaje.”¹⁶⁴

De la misma opinión son Halpern, Nard y Port, los cuales sostienen que “Las marcas de fantasía son consideradas el tipo de marca más fuerte porque no tienen relación alguna con el bien o servicio sobre el cual están siendo usadas. Las marcas de fantasía son palabras puramente inventadas.”¹⁶⁵

En el medio de esta clasificación se encontrarían las marcas arbitrarias las cuales, según los mismos autores, poseen una distintividad superior que las marcas sugestivas:

“Y, por otra parte, como señala la jurisprudencia, las denominaciones arbitrarias, a diferencia de las sugestivas, no están expuestas a la acusación de ser meramente descriptivas. Sin embargo, esto no impide que los empresarios opten frecuentemente por utilizar como marcas denominaciones sugestivas que aluden a las cualidades o características de sus productos o servicios.”¹⁶⁶

Finalmente, Otamendi expone la debilidad distintiva de los signos evocativos de la siguiente manera:

¹⁶⁴ AREAN LALIN, Manuel. “La aptitud de una denominación para convertirse en marca”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* Op. cit., p. 482.

¹⁶⁵ HALPERN, Sheldon W., Craig Allen NARD, Kenneth L. PORT. *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*. Op. cit., pp. 330-331.

¹⁶⁶ *Ibid.*, p. 481.

“Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que, cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características.”¹⁶⁷

El nivel de distintividad tiene asimismo consecuencias en el tipo de protección que recibirá la marca. En este sentido, Mansani señala que “De entre estos principios generales ya consolidados, expresados por la jurisprudencia comunitaria y acogidos por los jueces nacionales, puede extraerse la importante conclusión de que, en el sistema comunitario de marcas, *el ámbito de tutela atribuido a una marca crece al crecer su capacidad distintiva.*”¹⁶⁸ Es por este motivo que es importante establecer en qué nivel se encuentra la marca en cuestión, en especial en aquellos casos en los cuales las diferencias no resultan del todo claras. Con respecto a los límites entre los signos sugestivos y los descriptivos, Halpern, Nard y Port señalan:

“La línea entre marcas sugestivas y marcas descriptivas no está, por supuesto, claramente delimitada. Una consideración latente al momento de realizar esta determinación es si la marca es o no es necesaria para la competencia. Esta fundamental decisión política muchas veces influenciará la decisión de las cortes cuando realicen una determinación sobre si una específica marca es sugestiva o descriptiva. Si la marca es una palabra necesaria para una efectiva competencia en la industria, es mucho más probable que sea considerada descriptiva por las cortes.”¹⁶⁹

¹⁶⁷ OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. Op. cit., pp. 24-25.

¹⁶⁸ MANSANI, Luigi. “La capacidad distintiva como concepto dinámico”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Op. cit., p. 227.

¹⁶⁹ HALPERN, Sheldon W., Craig Allen NARD, Kenneth L. PORT. *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*. Op. cit., p. 332.

Por otro lado, Arean Lalín cita un caso de 1923 en el cual “(...) el juez L. HAND no pudo aportar otra pauta más precisa que la siguiente: ‘la validez de la marca termina cuando acaba la sugestión y empieza la descripción’.”¹⁷⁰

En conclusión, para determinar si un signo es descriptivo o sugestivo, se deberá de tener en cuenta, además del criterio del consumidor medio, si el mismo es necesario para una adecuada competencia entre los empresarios del sector.

Contrariamente a lo señalado por los anteriores juristas, algunos especialistas en marketing consideran que los signos deben ser sugestivos e incluso genéricos. Este es el caso de Ries y Trout los cuales señalan lo siguiente:

“La mayoría utiliza nombres de marcas cuando se convierten en genéricos. Gillette, Fiberglass, Formica, Gore-Tex, Jello, Krazy Glue, Q-Tips, Saran Wrap, Velcro; por nombrar unos pocos. Algunos harán grandes esfuerzos para convertir un nombre de marca en uno genérico. ‘FedEx este paquete a la Costa’. Si se está lanzando la primera marca en una nueva categoría, siempre se debe procurar escoger un nombre que pueda funcionar genéricamente. (Los abogados aconsejan lo contrario, pero ¿qué saben ellos sobre las leyes de marketing?).”¹⁷¹

Más aún, los referidos autores continúan su crítica a los abogados de la siguiente manera:

¹⁷⁰ AREAN LALIN, Manuel. “La aptitud de una denominación para convertirse en marca”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* Op. cit., p. 479.

¹⁷¹ RIES, Al; TROUT, Jack. *Las 22 Leyes Inmutables del Marketing: ¡Viótelas bajo su propio riesgo!*. 1993. Naucalpán de Juárez.: McGraw-Hill Interamericana de México, S.A. de C.V. p. 7.

“Cuando decida la palabra sobre la que desea concentrarse, prepárese para defenderse de los abogados. Ellos quieren registrar como marca todo lo que se publique. El truco está en hacer que otros usen su palabra. (Para ser líder debe tener seguidores.) Para Lotus sería útil que otras empresas entraran en el negocio del *groupware*. Daría mayor importancia a la categoría y la gente quedaría más impresionada con el liderazgo de Lotus.”¹⁷²

La primera marca en una nueva categoría también es denominada como “marca pionera” la cual es definida por Solomon como aquella que “(...) se recupera de la memoria con mayor facilidad que las marcas posteriores, ya que la introducción del primer producto suele ser distintiva, y por el momento, ningún competidor desvía la atención del consumidor. Además, los nombres descriptivos de las marcas tienen más probabilidades de recordarse, que aquellos que no proporcionan señales adecuadas de lo que es el producto.”¹⁷³

De una posición mucho más moderada son Kotler y Armstrong los cuales enumeran las características que debe poseer una marca:

“Las cualidades que debe reunir un buen nombre de marca son las siguientes: (1) Debe sugerir algo sobre los beneficios y las cualidades del producto. (2) Debe ser fácil de pronunciar, reconocer y recordar (...) (3) El nombre de marca debe ser distintivo, como Taurus, Kodak, Oracle. (4) Debe ser extensible: Amazon.com comenzó como una librería *online* pero escogió un nombre que le permitiese una expansión a otras categorías. (5) Debe ser posible traducirlo a otros idiomas. Antes de invertir 100 millones de dólares en cambiar su nombre a Exxon, la Standard Oil of New Jersey probó diversos nombres en 54 idiomas de más de 150 mercados extranjeros. Se dio cuenta que el nombre Enco

¹⁷² *Ibíd.*, pp. 40-41.

¹⁷³ SOLOMON, Michael R. *Comportamiento del consumidor*. Op. cit., p. 103.

hacía referencia a un motor calado en japonés. (6) Debería ser posible registrarlo y brindarle protección legal. Una marca no puede ser registrada si afecta a otras marcas existentes.”¹⁷⁴

Naturalmente no nos encontramos de acuerdo con la postura de Ries y Trout puesto que los mismos no reconocen la distinción entre el uso de un signo a título de marca y el uso del mismo como un nombre que designa al producto o servicio. Si bien en el segundo caso la denominación podría ser ampliamente utilizada por los consumidores, no identificaría a una empresa en particular sino a todo un género y eventualmente perdería su protección.¹⁷⁵

Otros autores se limitan a resaltar la importancia de que la marca posea significado y fortaleza para los consumidores. Es así que O`Guinn, Allen y Semenik señalan que “Una marca no es sólo un objeto, es una creación social increíblemente complicada. Los anunciantes y los consumidores mismos luchan unos con otros para lograr que una marca signifique lo que significa.”¹⁷⁶ En el mismo sentido, Schiffman y Kanuk indican que “Las investigaciones han descubierto que una personalidad de marca fuerte y positiva genera actitudes más favorables hacia ella, preferencia por ésta, mayores intenciones de compra, y lealtad hacia la marca; es una forma para que los consumidores diferencien entre marcas competidoras.”¹⁷⁷

¹⁷⁴ KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. *Marketing*. Op. cit., pp. 305-306.

¹⁷⁵ Recordemos que la Decisión 486 estipula, además de la cancelación por falta de uso, la cancelación por conversión en signo común o genérico. **Artículo 169 de la Decisión 486.**- “La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada (...).”

¹⁷⁶ O`GUINN, Thomas C.; ALLEN, Chris T.; SEMENIK, Richard J. *Publicidad y comunicación integral de marca*. Op. cit., p. 353.

¹⁷⁷ SCHIFFMAN, Leon G. y KANUK, Leslie L. *Comportamiento del consumidor*. Op. cit., p. 138.

En consecuencia, para que una marca sea considerada valiosa debe contar con una fortaleza inherente pero además los anunciantes deberán esforzarse porque destaque entre la preferencia de los consumidores.

Finalmente, volviendo al tema de la práctica administrativa, en algunos casos la Sala de Propiedad Intelectual ha calificado de manera rigurosa a ciertos signos como débiles cuando, a nuestro criterio, se encontraba ante signos de una distintividad normal.

Es el caso, por ejemplo, de la marca "WASH TRANSLUCENT" para identificar cosméticos, lociones para el cabello, líquidos para ondulación de cabello, reacondicionadores, shampoo, lacas, entre otros (clase 3 de la Clasificación Internacional). De acuerdo con el pronunciamiento de la Sala el signo, "(...) si bien podría hacer referencia a ciertas características de los productos que se pretende distinguir, dicha referencia no es directa, puesto que no es una característica esperada de los productos (...)." ¹⁷⁸ Sin embargo, consideramos que no habría una referencia indirecta sino mas bien un término que, a pesar de poderse entender su significado ("lavado translúcido"), no tendría relación con los productos. Esto toda vez que, como en la propia resolución se señala, esta no es una característica propia de los productos de la clase 3 (lavados que dejen pasar la luz), tratándose en realidad de un signo arbitrario.

¹⁷⁸ Resolución N° 3330-2009/TPI-INDECOPI de fecha 9 de diciembre de 2009, recaída en el Expediente N° 375844-2009, p. 6.

Un caso similar es el de la solicitud de registro de la marca "WHOLE CARE" para distinguir pastas dentales y enjuagues bucales no medicados (clase 3 de la Clasificación Internacional). En esta ocasión, la Sala consideró que la marca "(...)" puede ser utilizada a título informativo en productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial provenientes del extranjero (...).¹⁷⁹ y que, por tanto, se trataba de una marca débil. No obstante, debido al poco conocimiento de dichas palabras por el público consumidor consideramos que se trataría de un signo de fantasía con un nivel de distintividad normal.

3. La relación del signo en función a los productos o servicios solicitados

Tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional y extranjera hacen especial énfasis en la importancia de la determinación de los productos o servicios que identificará el signo para establecer si el mismo cuenta o no con distintividad. A modo de ejemplo, en un reciente pronunciamiento la Sala de Propiedad Intelectual precisó nuevamente que "La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino."¹⁸⁰

En el mismo sentido y como hemos visto en el capítulo anterior (III, 1.8.1), el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera que "El signo descriptivo no es

¹⁷⁹ Resolución N° 1546-2009/TPI-INDECOPI de fecha 17 de junio de 2009, recaída en el Expediente N° 337484-2007, p. 7.

¹⁸⁰ Resolución N° 2546-2011/TPI-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 2011, recaída en el Expediente N° 427604-2010, p. 6.

distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.”¹⁸¹

Por otro lado, Mansani observa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea:

“(…) ha señalado, sobre todo, en cuanto al público de referencia, que *el carácter distintivo, sea éste intrínseco o adquirido por el uso, debe apreciarse igualmente en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca y tomando en consideración la percepción que se presume en un consumidor medio de la categoría de productos de que se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.*”¹⁸²

El mismo autor, citando a la doctrina italiana, señala que “(…) un signo tiene capacidad distintiva *cuando sea percibido por el público específico para los cuales los productos o los servicios marcados están destinados como signos que denotan el origen del producto o servicio de un determinado empresario (…).*”¹⁸³

Asimismo, Arean Lalín indica sobre el sistema estadounidense que “(…) En el ordenamiento norteamericano el carácter de una denominación no puede

¹⁸¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 55-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1641 del 31 de julio de 2008.

¹⁸² MANSANI, Luigi. “La capacidad distintiva como concepto dinámico”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Op. cit., p. 229.

¹⁸³ *Ibid.*, p. 223.

determinarse en abstracto, sino en relación con un producto o servicio determinado.”¹⁸⁴

Sobre la consideración del signo en concreto, Bercovitz nos dice:

“(…) que la marca no es solamente un signo, sino esencialmente un signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro del mercado para identificarlos y distinguirlos. Por tanto el derecho exclusivo sobre la marca, no se refiere al signo en abstracto, sino a la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica.”¹⁸⁵

En último lugar, Pachón indica, a propósito de los signos genéricos, que “Sea lo primero advertir que un signo no es genérico en relación con toda clase de productos y servicios, sino con referencia a ciertos y determinados productos.”¹⁸⁶

Por otro lado, cabe señalarse que es sobre esta relación que regirá el principio de especialidad el cual, a criterio de Monteagudo, “(…) se proyecta también coherentemente sobre el alcance del *ius prohibendi* que se confiere al titular de la marca. Así, las acciones por violación del derecho de marca sólo pueden ser ejercidas frente a los terceros que empleen signos idénticos o semejantes para distinguir productos idénticos o similares (…).”¹⁸⁷

¹⁸⁴ AREAN LALIN, Manuel. “La aptitud de una denominación para convertirse en marca”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* Op. cit., p. 482.

¹⁸⁵ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto. Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial. Op. cit., p. 461.

¹⁸⁶ PACHÓN MUÑOZ, Manuel. *Manual de Propiedad Industrial*. Op. cit., p. 102.

¹⁸⁷ MONTEAGUDO, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. Op. cit., p. 37.

En conclusión, un signo nunca deberá ser considerado en abstracto pues su calificación dependerá de los productos o servicios a los cuales vaya a ser asignado, pudiendo un mismo signo ser descriptivo para unos productos y arbitrario para otros o descriptivo para unos productos y sugestivo para otros. A título ilustrativo podemos apreciar los siguientes ejemplos:

- "ATLETICO" para calzado deportivo – clase 25 – y para productos químicos destinados a la agricultura – clase 1.
- "CROCANTÍSIMO" para galletas – clase 30 – y para juguetes para perros en forma de galletas – clase 28.

Lo señalado hasta el momento también sería de aplicación en el caso de las marcas tridimensionales, esto debido a que la norma no hace distinción entre los tipos de signos. Por ejemplo, un frasco en forma de manzana no sería registrable para perfumes (clase 3) pero sí para pegamento de papelería (clase 16).

4. La originalidad de las traducciones de términos no complejos como factor no determinante

En este punto son dos los aspectos que tendremos en consideración. En primer lugar, aquellos signos en idioma extranjero que no sean muy extensos o, que aún siéndolo, estén conformados por términos simples y comprensibles para la mayoría del público no serán susceptibles de registro. Fernández Novoa define a los términos simples como aquellos "(...) que consisten en una sola palabra la cual, a su vez,

puede constar de una sola sílaba o de varias sílabas.”¹⁸⁸, con una “estructura elemental y unitaria”. En contraposición a estas se encuentran las marcas complejas:

“Las marcas denominativas complejas son las que están formadas por dos o más palabras. Aunque no es posible fijar con carácter general el número máximo de palabras que pueden agruparse a fin de constituir una marca denominativa, es indudable, a mi juicio, que este número no podrá ser muy elevado. Porque si se pretendiese construir una marca integrada por más de cuatro o cinco palabras, el conjunto denominativo resultante tendría, en principio, una complejidad excesiva y, muy probablemente, carecería de capacidad distintiva y, por ende, no podría calificarse como una marca en sentido técnico-jurídico.”¹⁸⁹

Tendrá que tenerse en cuenta además el idioma al que pertenecen pues, por ejemplo, signos que no empleen el alfabeto latino como es el caso del chino y del japonés no serán entendibles para la mayoría de consumidores. En cambio, términos en portugués, francés o italiano tendrán mayores probabilidades de ser comprendidos por su cercanía con el español.

Sobre el tema de los signos en idioma extranjero, Otamendi reflexiona lo siguiente a propósito del caso español:

“El principio es acertado pero debe tener sus límites. No es una cuestión esencial que nuestra Oficina de Marcas, como ninguna otra, pueda conocer el vocabulario de todas las lenguas y dialectos que se hablen en el mundo. Podrían registrarse y aun ser nulas. Pero, ¿qué necesidad hay de hacerlo o de considerar irregistrables marcas que

¹⁸⁸ FERNANDEZ NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Op. cit., p. 299.

¹⁸⁹ *Ibíd.*, p. 309.

para la generalidad del público, y seguramente para casi todos los fabricantes serán palabras de fantasía? Entiendo que ninguna.”¹⁹⁰

De opinión contraria es Rangel el cual nos dice:

“(…) no es registrable la palabra que en cualquier otro idioma distinto del castellano, sea el nombre genérico de los artículos que comúnmente se designen en dicho idioma extranjero con la palabra que se pretende usar como marca. En otros términos: cualquier palabra de cualquier idioma, vivo o muerto (griego, latín, etc.), que traducida al castellano signifique el género de la mercancía, no debe protegerse como signo marcario.”¹⁹¹

Estamos en contra de esta última postura dado que, si los consumidores no comprenden el significado de la palabra en otro idioma, aun cuando la misma tenga una traducción que la vuelve genérica en el idioma castellano, ella será de fantasía, más aun en los casos de lenguas muertas. Adicionalmente, como vimos en el punto 1, lo importante es la percepción del consumidor medio y no las investigaciones de significados desconocidos a los que pudiesen llegar especialistas en la materia.

Con respecto a los casos resueltos por la autoridad administrativa, tenemos la solicitud de registro de la marca “HUMIC ACID GROW MORE” para distinguir productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura, fertilizantes y abonos en general comprendidos en la clase (clase 1 de la Clasificación

¹⁹⁰ OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. Op. cit., p. 64.

¹⁹¹ RANGEL MEDINA, David. *Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México*. Op. cit., pp. 314-315.

Internacional).¹⁹² En esta ocasión, coincidimos con el pronunciamiento de la Sala la cual concluyó que, si bien la traducción de la denominación "HUMIC ACID" ("ácido húmico") es descriptiva de algunos de los componentes de los fertilizantes, la traducción de la denominación "GROW MORE" ("crece más") no resulta conocida por el público consumidor, conformándose un signo con capacidad distintiva para los productos que pretende distinguir.

En otra oportunidad se presentó la solicitud de registro de la marca "PROFESSIONAL RELIEF" para distinguir productos medicados para el cuidado oral (clase 5 de la Clasificación Internacional).¹⁹³ Aquí coincidimos nuevamente con el pronunciamiento de la Sala la cual determinó que, a pesar de que la traducción de la palabra "PROFESSIONAL" ("profesional") es descriptiva, la traducción del término "RELIEF" ("alivio") no será comprendida por la generalidad del público consumidor, por lo que en su conjunto el signo no incurre en alguna prohibición de registro.

En segundo lugar, no se debe confundir el requisito de la distintividad con el de la originalidad al momento de analizar el signo. Sobre el tema de la originalidad en el Derecho de Autor, podemos comenzar señalando que, al igual como sucede con la distintividad en el Derecho de Marcas, la originalidad es el principal requisito de fondo que se exige para que una obra sea protegible. Son tres las clases que admite la doctrina mayoritaria: subjetiva, objetiva y ambivalente o ecléctica.

¹⁹² Resolución N° 0144-2010/TPI-INDECOPI de fecha 15 de enero de 2010, recaída en el Expediente N° 376645-2008.

¹⁹³ Resolución N° 2023-2009/TPI-INDECOPI de fecha 12 de agosto de 2009, recaída en el Expediente N° 359920-2008.

De acuerdo con Lypszic, basta con que la obra tenga individualidad, es decir, "(...) que exprese lo propio de su autor, que lleve la impronta de su personalidad."¹⁹⁴ para ser considerada como original. Según Rodríguez Tapia y Bondía Román, "La originalidad *subjetiva* es la que explica que una creación tenga su origen en una persona y es expresión de su personalidad, talento o inventiva, aunque no revista caracteres objetivos de originalidad."¹⁹⁵

En cuanto a la segunda clase, Bercovitz entiende como original a "(...) la creación novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la protección por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador, reconocido también como autor."¹⁹⁶ Como podemos apreciar, este requisito se asemeja al de la novedad absoluta en el Derecho de Patentes.

Según Otero Lastres, el cual se acoge a la postura ecléctica, "La 'originalidad' es objetiva en la medida en que es una característica de la obra protegible y es subjetiva en la medida en que en sí misma es una consecuencia de la capacidad creadora del autor."¹⁹⁷ Del mismo criterio es Ascarelli según el cual "(...) la expresión con la que, como hemos visto, se identifica la obra del ingenio, debe

¹⁹⁴ LYPZIC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. 1993. Buenos Aires: Unesco. p. 65.

¹⁹⁵ RODRIGUEZ TAPIA, José Miguel; BONDIA ROMAN, Fernando. *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. 1997. Madrid: Editorial Civitas, S.A. p. 55.

¹⁹⁶ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo. *Manual de Propiedad Intelectual*. 2003. Segunda edición. Valencia: Tirant lo Blanch. p. 56.

¹⁹⁷ OTERO LASTRES, José Manuel. "La originalidad de las obras plásticas y las nuevas tecnologías". En: *Revista Jurídica del Perú*. Lima, 2008, No 86, p. 414.

caracterizarse, por un lado, por una impronta individual y original y por otro, a mi entender, por ser objetivamente nueva, es decir, distinta a la de otro."¹⁹⁸

De acuerdo al precedente de observancia obligatoria recaído en el Expediente N° 663-96 ODA en el caso Agrotrade vs. Infutecsa, en el ordenamiento peruano rige la originalidad subjetiva. Esto resulta evidente de la lectura del siguiente párrafo: "Debe entenderse por originalidad de la obra la expresión (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad."¹⁹⁹

Recientemente la Sala de Propiedad Intelectual se ha vuelto a pronunciar sobre el tema de la originalidad. Es así que, en la Resolución N° 0059-2012/TPI-INDECOPI, la segunda instancia administrativa señaló que, "Si bien toda obra es el producto del esfuerzo de su creador, no todo lo producido con esfuerzo merece protección por el Derecho de Autor. Ello sólo será posible en la medida que la creación tenga elementos de originalidad suficientes para ser considerada como obra."²⁰⁰

Por otro lado, la Sala continúa pronunciándose sobre aquello que no deberá ser considerado como original:

¹⁹⁸ ASCARELLI, Tullio. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Op. cit., pp. 640-641.

¹⁹⁹ Resolución N° 286-1998-TPI-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 1998, recaída en el Expediente N° 663-96 ODA, p. 13.

²⁰⁰ Resolución N° 0059-2012-TPI-INDECOPI de fecha 6 de enero de 2012, recaída en el Expediente N° 1045-2010/DDA, p. 20.

“Tampoco puede decirse que una creación es original si la forma de expresión se deriva de la naturaleza de las cosas o es una mera aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas o por lógica o si la forma de expresión se reduce a una simple técnica que sólo requiere de la habilidad manual para su ejecución. Sin embargo, de acuerdo a las circunstancias de un caso particular, un pequeño grado de creatividad intelectual puede ser suficiente para determinar que la obra será original, individual.”²⁰¹

A manera de ejemplo, podemos señalar que si bien la siguiente imagen realizada por el artista Jackson Pollock sería protegible por los Derechos de Autor, no ocurriría lo mismo con el Derecho de Propiedad Industrial pues, debido a su nivel de complejidad, carece de distintividad:



202

Por otro lado, si bien las obras literarias suelen tener una extensión mínima (como es el caso, por ejemplo, de los poemas) el INDECOPI ha reconocido el registro de una oración. Maraví Contreras cita el caso de la frase “De la Refurinfunflais”, la cual fue concedida a Ricardo Bonilla, creador del personaje de “Timoteo”.²⁰³ En esta ocasión,

²⁰¹ *Ibíd.*

²⁰² Fuente: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:No. 5, 1948.jpg>. Consulta: 25 de mayo de 2012.

²⁰³ MARAVÍ CONTRERAS, Alfredo. *Breves apuntes sobre el problema de definir la originalidad en el derecho de autor. Cuaderno de Trabajo N° 16 del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.* 2010. Lima. p. 4.

consideramos que la Dirección de Signos Distintivos también se hubiese pronunciado de manera favorable ante la solicitud de la misma marca para servicios de entretenimiento (clase 41) debido a la peculiar conformación de la palabra principal ("Refurinfunflais") que sería considerada un signo de fantasía.

Finalizando este punto, tenemos la siguiente reflexión elaborada por Gamboa:

"Al respecto opinamos que, acertadamente, en la normativa vigente no se incluye la originalidad como un requisito de registrabilidad; lo cual resulta acorde con los fundamentos del derecho marcario, toda vez que las marcas, más que el producto de una creación, son el resultado de un acto de apropiación; de allí que se reconozca la existencia de marcas arbitrarias y se admita la posibilidad de que signos idénticos puedan ser registrados a favor de titulares distintos, siempre y cuando se apliquen a productos o servicios no relacionados entre sí."²⁰⁴

En conclusión, mientras que el tema de la distintividad implica la relación del signo con los productos o servicios que distingue y la relación del mismo con otros del mismo género, la originalidad involucra la vinculación de la obra con la personalidad de su autor.

²⁰⁴ GAMBOA VILELA, Patricia. "La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulación en la Decisión 486". En: *Revista de Derecho Administrativo*. Op. cit., p. 378.

CONCLUSIONES

1. Los signos de fantasía son aquellos que se originan en la mente de su creador y que por tanto no cuentan con un significado. Los signos arbitrarios sí tienen un significado pero este no se relaciona con el producto o servicio que van a distinguir. Los signos sugestivos evocan características del producto o servicio pero requieren de un razonamiento por parte del consumidor para que se realice la vinculación.
2. Las designaciones comunes se identifican con las designaciones usuales y pueden ser consideradas como sinónimas pero ambas son distintas a los términos genéricos. Esto se debe a la mayor cercanía de las palabras comunes con el lenguaje popular.
3. Cuando nos encontremos ante productos farmacéuticos o medicinales la rigurosidad del examen deberá de ser mayor debido a que se encuentran en juego temas como la salud y la vida de las personas.
4. En el ordenamiento peruano, a diferencia de lo que ocurre en el régimen norteamericano, el tema de la vulgarización de la marca se encuentra dentro del

sistema subjetivo o mixto. El sistema objetivo, a diferencia del subjetivo o mixto, sólo toma en consideración el comportamiento de los consumidores, no siendo importante la actividad o permisión del titular en la pérdida de distintividad de su signo.

5. El Convenio de París, la Convención de Washington y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio regulan el tema de la presente investigación sin contradecir lo estipulado en la Decisión 486, Régimen Común de la Propiedad Intelectual.
6. A diferencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de las Cortes de Apelaciones de los Estados Unidos de Norteamérica, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI carece de conceptos claros al momento de resolver, lo cual se ha verificado de los casos analizados.
7. El empleo de encuestas de mercado sería la herramienta más útil para dotar de objetividad al examen de distintividad cuando se encuentre en duda si nos encontramos ante un signo genérico, descriptivo o usual. Este mecanismo se ha venido empleando por las cortes norteamericanas desde hace muchos años.
8. El Estado debería de implementar un mecanismo de pago de las encuestas de manera conjunta con los particulares, para lo cual una parte de los ingresos de algún procedimiento (por ejemplo, de los procesos de infracciones) se destinaría a un fondo común.

9. Al momento de crear una marca, el criterio de los publicistas difiere del de los juristas debido a que, para los primeros, lo más importante es la difusión del signo mientras que, para los segundos, no se debe descuidar su capacidad de ser protegido.
10. El hecho de que un signo se encuentre en idioma extranjero no es un indicador suficiente para concluir que nos encontramos ante un signo que cuenta con distintividad.
11. La distintividad y la originalidad son conceptos que pertenecen al Derecho de Propiedad Industrial y al Derecho de Autor respectivamente, y que poseen diferencias sustanciales por lo que no pueden identificarse al momento de aplicarlos a un caso concreto.
12. Tanto la actual Dirección de Signos Distintivos como la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI han resuelto incorrectamente en varios casos en los cuales se ha encontrado en discusión la distintividad de un signo. En aquellos casos en los que la Sala ha resuelto adecuadamente, no ha quedado clara la objetividad de sus criterios.

BIBLIOGRAFIA

I. Libros

AREAN LALIN, Manuel

1985 *El cambio de forma de la marca*. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela – Instituto de Derecho Industrial.

ASSAEL, Henry.

1999 *Comportamiento del consumidor*. Sexta edición. México D.F.: International Thomson Editores.

ASCARELLI, Tullio.

1970 *Teoría de la competencia y de los bienes inmateriales*. Traducción de E. Verdera y L. Suarez-Llanos. Barcelona: Bosch.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo

1993 *Tratado de derecho industrial: propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*. Segunda edición. Madrid: Civitas.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto

2004 *Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*. Quinta edición. Navarra: Aranzandi.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo.

2003 *Manual de Propiedad Intelectual*. Segunda edición. Valencia: Tirant lo Blanch.

BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo

2003 *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. Dos tomos. Segunda edición. Buenos Aires: Heliasta.

BODENHAUSEN, G.H.C.

1969 *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Ginebra: BIRPI.

CORNEJO GUERRERO, Carlos.

2007 *Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Lima: Cultural Cuzco.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos

2004 *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Segunda edición. Madrid: Marcial Pons.

1984 *Fundamentos de derecho de marcas*. Madrid: Montecorvo.

HALPERN, Sheldon W., Craig Allen NARD, Kenneth L. PORT

2007 *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*. Segunda edición. The Netherlands: Alphen aan den Rijn.

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary.

2008 *Fundamentos de marketing*. Octava edición. Naucalpán de Juárez.: Pearson Educación.

2004 *Marketing*. Décima edición. Madrid.: Pearson Educación.

LYPSZIC, Delia.

1993 *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: Unesco.

MÁRQUEZ, Thaimy

1996 *Manual para el examen de registrabilidad de marcas en las oficinas de propiedad industrial de los países andinos*. Lima: Indecopi.

MCCARTHY, J. Thomas

1992 *McCarthy on trademarks and unfair competition*. Tercera edición. Cinco volúmenes. New York: Clark Boardman Callaghan.

MONTEAGUDO, Montiano

1995 *La protección de la marca renombrada*. Madrid: Civitas.

O`GUINN, Thomas C.; ALLEN, Chris T.; SEMENIK, Richard J.

2007 *Publicidad y comunicación integral de marca*. Cuarta edición. México D.F.: Thomson Editores.

OTAMENDI, Jorge

2006 *Derecho de marcas*. Sexta edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.

PACHÓN MUÑOZ, Manuel.

1984 *Manual de Propiedad Industrial*. Segunda edición. Bogotá: Editorial Temis, S.A.

RANGEL MEDINA, David

1960 *Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México*. México, D.F.: Libros de México.

RANGEL ORTIZ, Horacio

1996 "Licenciamiento de Derechos de Marcas". Ponencia presentada en el Primer Congreso Latinoamericano de la Propiedad Industrial: Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI. Lima, pp. 261-271.

RIES, Al; TROUT, Jack.

1993 *Las 22 Leyes Inmutables del Marketing: ¡Viólelas bajo su propio riesgo!*. Naucalpán de Juárez.: McGraw-Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.

RODRIGUEZ TAPIA, José Miguel; BONDIA ROMAN, Fernando.

1997 *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Madrid: Editorial Civitas, S.A.

RUBIO, Ernesto

1996 "Protección Internacional de la Propiedad Industrial, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)". Ponencia presentada en el Primer Congreso Latinoamericano de la Propiedad Industrial: Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI. Lima, pp. 331-365.

SCHIFFMAN, Leon G. y KANUK, Leslie L.

2010 *Comportamiento del consumidor*. Décima edición. Naucalpán de Juárez: Pearson Educación.

SOLOMON, Michael R.

2008 *Comportamiento del consumidor*. Séptima edición. Naucalpán de Juárez.: Pearson Educación.

II. Artículos de revistas

ARANA COURREJOLLES, Carmen

2004 "Marco Jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú".

En: *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. Palestra Editores. Lima, Año I, N° 1.

2001 "Distintividad Marcaria (parte I)". En: *Derecho & sociedad*. Lima, año 12, No. 17, pp. 180-186.

AREAN LALIN, Manuel

1978 "La aptitud de una denominación para convertirse en marca". En: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Madrid, Tomo V, pp. 471-488.

BAZÁN PUELLES, Carlos

2001 "La Decisión No 486: Alcances y regulación de la marca en la Comunidad Andina". En: *Derecho & sociedad*. Lima, Año XII, No 17, pp. 186-207.

BOTANA AGRA, Manuel

1994 "Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPS) sobre los derechos de Propiedad Intelectual". En: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Madrid, Tomo XVI, pp. 109-162.

DI GUGLIELMO, Pascual

1972 "La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial." En: *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*. Buenos Aires, Año 5, Nº 25 a 30, pp. 757-770.

EL COMERCIO

2012 "Fijo en tu mente." *El Comercio*. Día_1. Suplemento semanal de economía y negocios. Lima, 21 de mayo, pp. 1-32.

2011 "Nuestra marca." 2011. *El Comercio*. Día_1. Suplemento semanal de economía y negocios. Lima, 23 de mayo, pp. 1-40.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos

1981 "Denominaciones con doble significado: genérico y marcario." En: *EDERSA. Estudios de derecho mercantil en homenaje al profesor Antonio Polo*. Madrid: Revista de Derecho Privado, pp. 183-197.

FLETCHER, Anthony L.; KERA, David J.

1999 "Annual Review – A. United States: The Fifty – First Year of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946". En: *The Trademark Reporter – Official Journal of the International Trademark Association*. Nueva York, Vol. 89, No 1, Enero-Febrero 1999, pp. 1-178.

GAMBOA VILELA, Patricia

2006 "La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulación en la Decisión 486". En: *Revista de Derecho Administrativo*. Lima, Año 1, No 1, pp. 365-384.

GÓMEZ SEGADE, José A.

1994 "El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual". En: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Madrid, Tomo XVI, pp. 33-79.

IGLESIAS PRADA, Juan Luis

1998 "Disposiciones generales y principios básicos en el 'Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio' (ADPIC)" En: *Themis*. Lima, Año XII, No 38, pp. 269-275.

MANSANI, Luigi

2006 "La capacidad distintiva como concepto dinámico". En: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Madrid, Año 27, Tomo XXVII, pp. 223-242.

MARAVÍ CONTRERAS, Alfredo.

2010 *Breves apuntes sobre el problema de definir la originalidad en el derecho de autor. Cuaderno de Trabajo N° 16 del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú*. Lima.

MONTEAGUDO, Montiano

1993 "La protección de las marcas constituídas por letras [comentario a la sentencia (Sala 3ª, Sección 3ª de 21 de enero de 1993, caso "diseño de 'D']". En: *Revista general de Derecho*. Valencia, N° 589 – 590, pp. 10357-10380.

OTERO LASTRES, José Manuel

2008 "La originalidad de las obras plásticas y las nuevas tecnologías". En: *Revista Jurídica del Perú*. Lima, No 86, pp. 401-418.

2001 "Régimen de marcas en la Decisión 486". En: *Revista jurídica del Perú*. Lima, Año LI, No 23, pp. 127-156.

PACÓN, Ana María

1997 "Implicancias del TRIPS en el Derecho de Marcas". En: *Themis*. Lima, Año XI, No 36, pp. 175-189.

PALLADINO, Vincent N.

2001 "Secondary Meaning Surveys in Light of Lund". En: *The Trademark Reporter – Official Journal of the International Trademark Association*. Nueva York, Vol. 91, No 3, Mayo-Junio, pp. 573-621.

PAZOS HAYASHIDA, Javier

1997 "Secondary Meaning: Aproximaciones a la Teoría de la Distintividad Adquirida". En: *Gaceta Jurídica*. Lima, Tomo 48, pp. 35-41.

SILBERT, Sarah

2008 "Defining Trademarks". En: *Los Angeles Lawyer*. 31 Los Angeles Lawyer 14.

STERN, Shoshana

2008 "Is Genericide a Matter of Fact or Merit?". En: *Intellectual Property & Technology Forum at Boston College Law School*. Intell. Prop. & Tech. F. 32502.

TAVERA, José y SALGADO, Viviana.

2008 "Notoriedad de marcas: aspectos metodológicos a tener en cuenta en los resultados de una investigación de mercados." En: *Revista de la competencia y la propiedad intelectual*. Lima, año 4, No 7, pp. 291-305.

III. Tesis

ARANA COURREJOLLES, Carmen

2008 *Temas de Propiedad Industrial en el Tratado de Libre Comercio Perú-EEUU*. Tesis para optar por el grado de Magíster en Derecho con mención en

Derecho Internacional Económico. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

GAMBOA VILELA, Patricia

1998 *El examen de registrabilidad de marcas y lemas comerciales en el Perú*. Tesis para optar por el título de abogado. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Derecho.

IV. Material disponible en Internet

http://en.wikipedia.org/wiki/File:No._5,_1948.jpg

V. Jurisprudencia nacional y extranjera

Resoluciones del INDECOPI

- Resolución N° 052-96-TRI-SDC
- Resolución N° 286-1998-TPI-INDECOPI
- Resolución N° 1075-2001-TPI-INDECOPI
- Resolución N° 0576-2008/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 0644-2008/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 0703-2008/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 0945-2008/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 1008-2008/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 1828-2008/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 1546-2009/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 1698-2009/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 2023-2009/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 3330-2009/TPI-INDECOPI

- Resolución N° 3426-2009/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 0144-2010/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 0905-2010/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 1283-2010/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 0407-2011/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 0675-2011/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 0808-2011/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 1014-2011/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 1159-2011/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 2387-2011/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 2546-2011/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 2796-2011/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 0059-2012-TPI-INDECOPI

Sentencias de la Comunidad Andina de Naciones

- Proceso 16-IP-98
- Proceso 30-IP-2000
- Proceso 161-IP-2004
- Proceso 23-IP-2008
- Proceso 26-IP-2008
- Proceso 32-IP-2008
- Proceso 34-IP-2008
- Proceso 38-IP-2008
- Proceso 39-IP-2008
- Proceso 42-IP-2008
- Proceso 55-IP-2008
- Proceso 97-IP-2008

Sentencias de Estados Unidos

- E.T. Browne Drug Co. vs. Cococare Products., Inc.
- Boston Duck Tours, LP vs. Super Duck Tours, LLC.
- In re Hotels.com, L.P.
- Leelanau Wine Cellars, LTD vs. Black & Red, INC. y Roberta Kurtz
- In re Spirits International, N.V.
- Obx-Stock, Incorporated vs. Bicast, Incorporated
- George & Company, LLC vs. Imagination Entertainment Limited; Imagination Holdings PTY LTD.; Imagination DVD, Incorporated
- Vail Associates, Inc. y Vail Trademarks, Inc. vs. Vend-Tel-Co., LTD., y Eric A. Hanson
- Welding Services, Inc. vs. Terry Forman, Welding Technologies, Inc., Robert Henson, Charles Jones, Rod Forman

VI. Normas legales nacionales y extranjeras

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial fue firmada en Washington

Lanham Act

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

Decisión 486, Régimen Común de la Propiedad Industrial

Decreto Legislativo 1075



ANEXO



**RESOLUCIONES DE LA SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INDECOPI
DE LOS AÑOS 2009, 2010 Y 2011**

EXPRESIONES LARGAS	DENOMINACIONES EN OTRO IDIOMA	DESCRIPTIVAS Y GENERICAS	COMBINACIONES PALABRAS
DIA NACIONAL DEL CEBICHE PERUANO ASOCIACION DE RESTAURADORES	G POINT <i>(Res. N° 584-2009/TPI-INDECOPI)</i>	OPCION CRECIENTE <i>(Res. N° 057-2009/TPI-INDECOPI)</i>	D'LIMA <i>(Res. N° 2127-2009/TPI-INDECOPI)</i>

MARINOS Y AFINES DEL PERU <i>(Res. N° 720-2009/TPI-INDECOPI)</i>			
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS <i>(Res. N° 889-2009/TPI-INDECOPI)</i>	BAMBOO <i>(Res. N° 640-2009/TPI-INDECOPI)</i>	OPCION RENTA <i>(Res. N° 058-2009/TPI-INDECOPI)</i>	FRESCALECHE <i>(Res. N° 2333-2009/TPI-INDECOPI)</i>
MEDIA MARATÓN DE LIMA <i>(Res. N° 1075-2009/TPI-INDECOPI)</i>	PREMIUM <i>(Res. N° 817-2009/TPI-INDECOPI)</i>	KLOROFILA <i>(Res. N° 070-2009/TPI-INDECOPI)</i>	S'TALISTO <i>(Res. N° 2380-2009/TPI-INDECOPI)</i>
LA CASA DE LA PAPA RELLENA <i>(Res. N° 1779-2009/TPI-INDECOPI)</i>	EYEVITAMIN <i>(Res. N° 821-2009/TPI-INDECOPI)</i>	CUMBIATON <i>(Res. N° 071-2009/TPI-INDECOPI)</i>	LIMPIAREGIO <i>(Res. N° 2660-2009/TPI-INDECOPI)</i>
BRINGING HEALTH AND PROSPERITY TO EVERY FAMILY – BRINDANDO SALUD Y PROSPERIDAD A CADA FAMILIA <i>(Res. N° 1934-2009/TPI-INDECOPI)</i>	MOVIEFONE <i>(Res. N° 900-2009/TPI-INDECOPI)</i>	URGENTE <i>(Res. N° 136-2009/TPI-INDECOPI)</i>	CHOCOYOGURT <i>(Res. N° 2701-2009/TPI-INDECOPI)</i>
MAS SALUD X MENOS <i>(Res. N° 1986-2009/TPI-INDECOPI)</i>	HP TEST <i>(Res. N° 952-2009/TPI-INDECOPI)</i>	FRESKOS DEL VALLE <i>(Res. N° 364-2009/TPI-INDECOPI)</i>	NEONATAL <i>(Res. N° 3232-2009/TPI-INDECOPI)</i>
SALUD X MENOS <i>(Res. N° 1987-2009/TPI-INDECOPI)</i>	MOVIEFONE <i>(Res. N° 1021-2009/TPI-INDECOPI)</i>	GANADORA <i>(Res. N° 439-2009/TPI-INDECOPI)</i>	PREVIAJE <i>(Res. N° 3316-2009/TPI-INDECOPI)</i>
DANZA NUEVA – FESTIVAL INTERNACIONAL DE LIMA <i>(Res. N° 2019-2009/TPI-INDECOPI)</i>	FONO LEASING <i>(Res. N° 1023-2009/TPI-INDECOPI)</i>	GRANOS & SEMILLAS <i>(Res. N° 688-2009/TPI-INDECOPI)</i>	TELEADUANA <i>(Res. N° 3317-2009/TPI-INDECOPI)</i>
MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ANTIGUO PERÚ <i>(Res. N° 2169-2009/TPI-INDECOPI)</i>	ROADMAP <i>(Res. N° 1206-2009/TPI-INDECOPI)</i>	NATIVA <i>(Res. N° 536-2009/TPI-INDECOPI)</i>	SINMOS-K <i>(Res. N° 1143-2010/TPI-INDECOPI)</i>
MUSEO PRECOLOMBINO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ANTIGUO PERÚ <i>(Res. N° 2170-2009/TPI-INDECOPI)</i>	ALL INCLUSIVE <i>(Res. N° 1306-2009/TPI-INDECOPI)</i>	VALE <i>(Res. N° 719-2009/TPI-INDECOPI)</i>	DERMOLASER <i>(Res. N° 2023-2010/TPI-INDECOPI)</i>

LOS 7 HÁBITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS <i>(Res. N° 2585-2009/TPI-INDECOPI)</i>	ANDEANPILLS <i>(Res. N° 1314-2009/TPI-INDECOPI)</i>	EN FAMILIA <i>(Res. N° 889-2009/TPI-INDECOPI)</i>	ECOALBERGUE <i>(Res. N° 1623-2011/TPI-INDECOPI)</i>
FESTIVAL DE LIMA ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CINE <i>(Res. N° 3107-2009/TPI-INDECOPI)</i>	AUSTRALIAN MERINO <i>(Res. N° 1370-2009/TPI-INDECOPI)</i>	RADIO KUMBIA AM <i>(Res. N° 896-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
FESTIVAL DE LIMA ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CINE <i>(Res. N° 3110-2009/TPI-INDECOPI)</i>	AUSTRALIAN MERINO <i>(Res. N° 1371-2009/TPI-INDECOPI)</i>	TEATRO NACIONAL <i>(Res. N° 950-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
FESTIVAL DE LIMA ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CINE <i>(Res. N° 3112-2009/TPI-INDECOPI)</i>	EUROLINE <i>(Res. N° 1416-2009/TPI-INDECOPI)</i>	GUAGUA <i>(Res. N° 953-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
CAMARA DE ARBITRAJE DE HUARAZ <i>(Res. N° 3512-2009/TPI-INDECOPI)</i>	TOP&TEES <i>(Res. N° 1426-2009/TPI-INDECOPI)</i>	CAIMAN <i>(Res. N° 986-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
ENCUENTRO HISPANOAMERICANO DE PLATEROS <i>(Res. N° 0057-2009/TPI-INDECOPI)</i>	REFRESH <i>(Res. N° 1470-2009/TPI-INDECOPI)</i>	INVENTARIO COMPARTIDO <i>(Res. N° 1046-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
INSTITUTO PERUANO DE EMPRENDIMIENTO Y CIENCIAS EMPRESARIALES <i>(Res. N° 0124-2009/TPI-INDECOPI)</i>	FISH PROTEIN <i>(Res. N° 1482-2009/TPI-INDECOPI)</i>	ASEGURAMOS SU PROGRESO <i>(Res. N° 1047-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
ACERO DIMENSIONADO... AGREGANDO VALOR A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION <i>(Res. N° 0295-2009/TPI-INDECOPI)</i>	FISH PROTEIN <i>(Res. N° 1483-2009/TPI-INDECOPI)</i>	AJO MACHO <i>(Res. N° 1077-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
ACERO DIMENSIONADO... AGREGANDO VALOR A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION <i>(Res. N° 0297-2009/TPI-INDECOPI)</i>	FEMME CARE <i>(Res. N° 1484-2009/TPI-INDECOPI)</i>	JUEVES DEL ACERO <i>(Res. N° 1493-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
HABILIDADES Y DESTREZAS MANUALES <i>(Res. N° 0458-2009/TPI-INDECOPI)</i>	PEPPERMINT DROPS <i>(Res. N° 1540-2009/TPI-INDECOPI)</i>	FAMILIAR <i>(Res. N° 1695-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
FESTIVAL DEL SEXO Y DEL	WHOLE CARE	HIDRA DERMIS	

EROTISMO EN EL PERÚ <i>(Res. N° 0540-2010/TPI-INDECOPI)</i>	<i>(Res. N° 1546-2009/TPI-INDECOPI)</i>	<i>(Res. N° 1724-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
HACE TU VIDA FÁCIL <i>(Res. N° 0351-2011/TPI-INDECOPI)</i>	ULTRACARE <i>(Res. N° 1605-2009/TPI-INDECOPI)</i>	SUPER MOTOS <i>(Res. N° 1929-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
INDICE DEL POLLO A LA BRASA <i>(Res. N° 0642-2011/TPI-INDECOPI)</i>	MIX <i>(Res. N° 1755-2009/TPI-INDECOPI)</i>	UV DERM <i>(Res. N° 2161-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
TIERRA REFORZADA (PERÚ) S.A. <i>(Res. N° 1512-2011/TPI-INDECOPI)</i>	THE TASTE OF PERU <i>(Res. N° 1908-2009/TPI-INDECOPI)</i>	PRO-ALIVIO <i>(Res. N° 2262-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
INSTITUTO DE LA PIEL Y ALERGIA CUTÁNEA S.A.C. <i>(Res. N° 1623-2011/TPI-INDECOPI)</i>	CLEANLINE <i>(Res. N° 1909-2009/TPI-INDECOPI)</i>	PRO-ALIVIO <i>(Res. N° 2263-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
MAQUINARIAS CON TODA CONFIANZA <i>(Res. N° 2094-2011/TPI-INDECOPI)</i>	HEALTH X LESS <i>(Res. N° 1988-2009/TPI-INDECOPI)</i>	PRO-ALIVIO <i>(Res. N° 2264-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
GRAN CASINO DE LIMA <i>(Res. N° 2249-2011/TPI-INDECOPI)</i>	PRO-RELIEF <i>(Res. N° 2021-2009/TPI-INDECOPI)</i>	NITRATOS DEL PERU <i>(Res. N° 2332-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
NITIDO, SONIDO Y LUCES <i>(Res. N° 2263-2011/TPI-INDECOPI)</i>	PROFESSIONAL RELIEF <i>(Res. N° 2023-2009/TPI-INDECOPI)</i>	NACIONAL <i>(Res. N° 2557-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
CENTRO EMPRESARIAL PERUANO SUIZO <i>(Res. N° 2546-2011/TPI-INDECOPI)</i>	PROFESSIONAL RELIEF <i>(Res. N° 2024-2009/TPI-INDECOPI)</i>	PERUANO COMO TU <i>(Res. N° 3231-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
	SUPER CROP OIL PROFESSIONAL RELIEF <i>(Res. N° 2114-2009/TPI-INDECOPI)</i>	MANÁ / MANÁ <i>(Res. N° 3276-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
	NANO SILVER ANTIBACTERIAL <i>(Res. N° 2235-2009/TPI-INDECOPI)</i>	RADIO KUMBIA AM <i>(Res. N° 3365-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
	FULL VALUE PIGS <i>(Res. N° 2268-2009/TPI-INDECOPI)</i>	LA BARREDORA <i>(Res. N° 3486-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
	THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE <i>(Res. N° 2586-2009/TPI-INDECOPI)</i>	VIAJE SEGURO <i>(Res. N° 0039-2009/TPI-INDECOPI)</i>	

	VIRGIN <i>(Res. N° 2804-2009/TPI-INDECOPI)</i>	VIAJE SEGURO <i>(Res. N° 0040-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
	SUNDAE <i>(Res. N° 2820-2009/TPI-INDECOPI)</i>	CLASSICA <i>(Res. N° 0128-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
	WASH TRANSLUCENT <i>(Res. N° 3330-2009/TPI-INDECOPI)</i>	PROPOLIS <i>(Res. N° 0206-2009/TPI-INDECOPI)</i>	
	HUMIC EXTRA 24 <i>(Res. N° 3473-2009/TPI-INDECOPI)</i>	AGUAMIEL <i>(Res. N° 0626-2010/TPI-INDECOPI)</i>	
	HUMIC ACID GROW MORE <i>(Res. N° 0144-2009/TPI-INDECOPI)</i>	LAVA OK <i>(Res. N° 1139-2010/TPI-INDECOPI)</i>	
	ZONA LIGHT <i>(Res. N° 0642-2010/TPI-INDECOPI)</i>	RENNUEVA <i>(Res. N° 1727-2010/TPI-INDECOPI)</i>	
	SURGICAL <i>(Res. N° 1130-2010/TPI-INDECOPI)</i>	EXPO RON <i>(Res. N° 1824-2011/TPI-INDECOPI)</i>	
	CASAS DESIGN <i>(Res. N° 1674-2010/TPI-INDECOPI)</i>	LA OPERA DEL PERÚ <i>(Res. N° 1870-2011/TPI-INDECOPI)</i>	
	ALL OMEGAS <i>(Res. N° 1727-2010/TPI-INDECOPI)</i>	CUENTA EXPRESS <i>(Res. N° 1984-2011/TPI-INDECOPI)</i>	
	MODERN SPORT ROCKS <i>(Res. N° 1729-2010/TPI-INDECOPI)</i>	ENOTURISMO Y EVENTOS <i>(Res. N° 2195-2011/TPI-INDECOPI)</i>	
	KIDSLOOK <i>(Res. N° 2223-2010/TPI-INDECOPI)</i>	DIRECTORIO DE SEGURIDAD <i>(Res. N° 2357-2011/TPI-INDECOPI)</i>	
	FEMININE <i>(Res. N° 2451-2010/TPI-INDECOPI)</i>	MI OFICINA <i>(Res. N° 2387-2011/TPI-INDECOPI)</i>	
	XCLUSIVE CLASS <i>(Res. N° 0478-2011/TPI-INDECOPI)</i>	TRONADOR <i>(Res. N° 2388-2011/TPI-INDECOPI)</i>	
	TERRACOTTA <i>(Res. N° 0667-2011/TPI-INDECOPI)</i>	Q <i>(Res. N° 2545-2011/TPI-INDECOPI)</i>	
	PURE PILATES PERÚ <i>(Res. N° 0731-2011/TPI-INDECOPI)</i>	LA CASA DEL CARBURADOR <i>(Res. N° 2555-2011/TPI-INDECOPI)</i>	

	CHEMISE <i>(Res. N° 1309-2011/TPI-INDECOPI)</i>	D-PLUS <i>(Res. N° 2664-2011/TPI-INDECOPI)</i>	
	CHEMICAL PEEL <i>(Res. N° 1454-2011/TPI-INDECOPI)</i>		
	PULLMAN CROCANTISSIMO <i>(Res. N° 1831-2011/TPI-INDECOPI)</i>		
TORTAS DE LA CASA ESPECIALISTAS EN TORTAS <i>(Res. N° 1236-2009/TPI-INDECOPI)</i> 	MPLAY <i>(Res. N° 0002-2009/TPI-INDECOPI)</i> 	RAGU <i>(Res. N° 831-2009/TPI-INDECOPI)</i> 	ES'FACILITO <i>(Res. N° 0002-2009/TPI-INDECOPI)</i> 
KONO PIZZA LA PIZZA EN KONO <i>(Res. N° 1236-2009/TPI-INDECOPI)</i> 	IL PASTIFICIO CLASSICO <i>(Res. N° 184-2009/TPI-INDECOPI)</i> 	MUNDO JURIDICO <i>(Res. N° 537-2009/TPI-INDECOPI)</i> 	MIRAELPERU <i>(Res. N° 893-2009/TPI-INDECOPI)</i> 
LAS PIZZAS BAR RISTORANTE DEL BOULEVARD DE SAN RAMON <i>(Res. N° 1346-2009/TPI-INDECOPI)</i> 	PERUPHONE LOCUTORIOS <i>(Res. N° 312-2009/TPI-INDECOPI)</i> 	SANGUCHERO <i>(Res. N° 1182-2009/TPI-INDECOPI)</i> 	PRÉNATAL <i>(Res. N° 896-2009/TPI-INDECOPI)</i> 
REVISTA COLEGIOS ESPECIAL PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL PERU <i>(Res. N° 2577-2009/TPI-INDECOPI)</i> 	GOOD SOUND PROFESSIONAL <i>(Res. N° 428-2009/TPI-INDECOPI)</i> 	CUYES <i>(Res. N° 1437-2009/TPI-INDECOPI)</i> 	PRONIÑO <i>(Res. N° 3230-2009/TPI-INDECOPI)</i> 
FESTIVAL DE LIMA ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CINE <i>(Res. N° 3106-2009/TPI-INDECOPI)</i> 	CASA CASH <i>(Res. N° 1636-2009/TPI-INDECOPI)</i> 	TAXI GAS <i>(Res. N° 2303-2009/TPI-INDECOPI)</i> 	DPELO <i>(Res. N° 3410-2009/TPI-INDECOPI)</i> 
FESTIVAL DE LIMA ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CINE	CASA CASH	CASA AHORRO	PRENDACUOTA

<p>(Res. N° 3111-2009/TPI-INDECOPI)</p>	<p>(Res. N° 1637-2009/TPI-INDECOPI)</p>	<p>(Res. N° 2587-2009/TPI-INDECOPI)</p>	<p>(Res. N° 0808-2011/TPI-INDECOPI)</p>
<p>FESTIVAL DE LIMA ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CINE</p> <p>(Res. N° 3113-2009/TPI-INDECOPI)</p>	<p>CLEAN LINE</p> <p>(Res. N° 1910-2009/TPI-INDECOPI)</p>	<p>EXPO ROCK</p> <p>(Res. N° 2625-2009/TPI-INDECOPI)</p>	
<p>USIL UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA EMPRENDEDORES QUE FORMAN EMPRENDEDORES</p> <p>(Res. N° 0423-2009/TPI-INDECOPI)</p>	<p>CERAMIC NANO TOURMALINE TECHNOLOGY LASERION</p> <p>(Res. N° 2233-2009/TPI-INDECOPI)</p>	<p>FULL PINO</p> <p>(Res. N° 2627-2009/TPI-INDECOPI)</p>	
<p>DETERGENTE GRANDIOSO RENDIDOR Y DE FÁCIL ENJUAGUE</p> <p>(Res. N° 0905-2010/TPI-INDECOPI)</p>	<p>CERAMIC NANO TOURMALINE TECHNOLOGY LASERION</p> <p>(Res. N° 2234-2009/TPI-INDECOPI)</p>	<p>FAJATE</p> <p>(Res. N° 3066-2009/TPI-INDECOPI)</p>	
<p>DA GUSTO COMIDA Y MÁS</p> <p>(Res. N° 2538-2011/TPI-INDECOPI)</p>	<p>CAR CLEAN</p> <p>(Res. N° 2887-2009/TPI-INDECOPI)</p>	<p>PREDICCIONES</p> <p>(Res. N° 3317-2009/TPI-INDECOPI)</p>	
	<p>PERUVIAN AIR LINE</p> <p>(Res. N° 3426-2009/TPI-INDECOPI)</p>	<p>HISTORIAS REALES</p> <p>(Res. N° 0270-2009/TPI-INDECOPI)</p>	
	<p>ANTI AGE NUTRITION</p> <p>(Res. N° 1299-2010/TPI-INDECOPI)</p>	<p>ATLETICO</p> <p>(Res. N° 1206-2010/TPI-INDECOPI)</p>	
	<p>SUNCARE</p> <p>(Res. N° 0675-2011/TPI-INDECOPI)</p>	<p>ZERO EMISSION</p> <p>(Res. N° 1774-2011/TPI-INDECOPI)</p>	

	SUNCARE	Zero Emission	
		ZERO EMISSION (Res. N° 1775-2011/TPI-INDECOPI)  Zero Emission	
		MURO VEGETAL (Res. N° 2093-2011/TPI-INDECOPI)  MURO VEGETAL	
		RESPIRA MEJOR (Res. N° 2219-2011/TPI-INDECOPI) 	

