

MANUAL DE
PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Signos distintivos

Carlos Cornejo Guerrero
Faustino Martín Quispe Montero
Juan Enrique Sologuren Álvarez



Fig - 3 -

MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SIGNOS DISTINTIVOS

**Carlos Cornejo Guerrero
Faustino Martín Quispe Montero
Juan Enrique Sologuren Álvarez**



MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. SIGNOS DISTINTIVOS

© Carlos Cornejo Guerrero

© Faustino Martín Quispe Montero

© Juan Enrique Sologuren Álvarez

© 2021, Universidad Católica Sedes Sapientiae

Esquina Constelaciones y Sol de Oro s. n. Urb. Sol de Oro

Los Olivos, Lima, Perú

Teléfonos: (51-1) 533-5744/ 533-6234/ 533-0008 anexo 211

Dirección URL: <www.ucss.edu.pe>

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N. 2021-03650

ISBN digital: 978-612-4030-97-0

Universidad Católica Sedes Sapientiae

Gran Canciller

Mons. Lino Panizza Richero

Rector

P. Dr. César Buendía Romero

Comité editorial de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica

Sedes Sapientiae

Mg. Edgar Cruz Acuña, Mg. Moisés Paz Panduro y Mg. Tatiana Chávez Filinich.

Cuidado de edición

Fondo Editorial UCSS

Diseño y diagramación

Manuel Vejarano Ingar

Publicación electrónica disponible en [https://www.ucss.edu.pe/fondo-editorial/](https://www.ucss.edu.pe/fondo-editorial/publicaciones-descargables)

publicaciones-descargables

Primera edición (virtual): abril, 2021

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin permiso escrito de la Universidad Católica Sedes Sapientiae

*Esta obra es un homenaje póstumo a Isabel
Figuerola Ramos, amiga y cultora esforzada
en la defensa y respeto a los derechos de
propiedad industrial.*

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	15
CAPÍTULO I. LA MARCA	17
1. La marca.....	17
1.1. Concepto	17
1.2. Adquisición del derecho de marcas. Registro y renovación del registro	19
1.3. Oposiciones a las solicitudes de registro de marcas.....	20
1.4. Caducidad, cancelación y nulidad del registro	21
1.5. Funciones de las marcas	22
1.5.1. <i>Función distintiva y función indicadora de origen empresarial</i>	22
1.5.2. <i>Función publicitaria</i>	23
1.5.3. <i>Función de garantía de calidad</i>	24
1.5.4. <i>Función condensadora de Goodwill</i>	25
1.5.5. <i>Función de protección</i>	26
2. Clasificación de las marcas	27
2.1. Marcas de producto y marcas de servicio	27
2.2. Marcas registradas y no registradas.....	28
2.3. Marcas comunes y marcas notoriamente conocidas	29
2.4. Marcas nominativas, figurativas y mixtas	31
2.5. Marcas tradicionales y marcas no tradicionales.....	32

2.6. Marcas colectivas y marcas de certificación	35
2.7. Marcas de reserva y marcas defensivas	37
2.8. Marcas evocativas	38
2.9. Marcas bidimensionales y marcas tridimensionales	39
3. Principios que rigen las marcas como signos distintivos de la propiedad industrial	40
3.1. Principio de distintividad	46
3.1.1. <i>Distintividad intrínseca</i>	47
3.1.2. <i>Distintividad extrínseca</i>	70
3.2. Principio de especialidad	72
3.3. Principio de territorialidad	75
3.4. Principio de Prelación en el registro	78
4. El riesgo de confusión entre marcas	89
4.1. Forma como deben apreciarse las marcas en el examen comparativo	89
4.1.1. <i>Criterios generales</i>	90
4.1.2. <i>Criterios especiales</i>	100
ANEXOS	109
Referencias	117
CAPÍTULO II. EL LEMA COMERCIAL	121
1. Concepto y definición	121
2. Objeto del lema comercial	129
3. Naturaleza jurídica del lema comercial	131
4. La distintividad del lema comercial	132
5. El lema comercial como signo complementario	133
6. Lemas comerciales que no se pueden registrar	134
6.1. Casos sobre distintividad de lema comercial	135

6.2. Casos sobre moral y buenas costumbres.....	143
6.3. Casos sobre alusiones a productos o marcas similares	147
7. Sobre la titularidad, vigencia y transferencia del lema comercial.....	153
7.1. Titularidad	153
7.2. Vigencia del lema comercial.....	158
7.3. Transferencia del lema comercial.....	158
8. Cancelación, nulidad y caducidad del lema comercial.....	159
8.1. Cancelación del lema comercial	159
8.2. La nulidad del lema comercial.....	160
8.3. La caducidad del lema comercial.....	166
9. La originalidad en el lema comercial.....	170
10. Procedimiento de registro del lema comercial.....	172
ANEXO.....	175
Referencias	177
CAPÍTULO III. EL NOMBRE COMERCIAL	181
1. Concepto	181
2. Origen.....	184
3. Positivación de la protección jurídica del nombre comercial	186
4. Régimen Legal.....	187
5. Naturaleza jurídica	188
6. Objeto de distinción.....	189
7. Caracterización del nombre comercial	190
8. La adquisición del derecho sobre el nombre comercial.....	193
9. Figuras afines y tipología del nombre comercial.....	195
10. Protección jurídica del nombre comercial y su uso.....	198

10.1. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	200
10.2. Jurisprudencia de segunda Instancia de la Sala especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.....	201
11. Diferencias entre el Nombre comercial y la Marca	202
12. La inscripción del nombre comercial en el Registro de signos distintivos	203
12.1. Generalidades.....	203
12.2. Solicitud y requisitos para el registro de un nombre comercial.....	204
12.3. Competencia administrativa	205
12.4. Prueba del ejercicio del derecho sobre un nombre comercial	205
12.5. Publicación de la solicitud de registro	208
12.6. Examen de registrabilidad	208
12.7. Examen comparativo y determinación del riesgo de confusión.....	212
12.8. Extensión territorial de influencia efectiva del uso del nombre comercial	222
13. Oposición al registro de otros signos distintivos que vulneran el derecho sobre el nombre comercial	225
13.1. Registro y reconocimiento del primer uso del nombre comercial.....	226
13.2. Oposición al registro de otros signos distintivos.....	227
14. Nulidad de registro de otros signos distintivos que vulneran el derecho sobre un nombre comercial.....	229
ANEXOS.....	231
Referencias	241
 CAPÍTULO IV. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS.....	 245
1. Introducción	245

2. El concepto de denominación de origen, indicación de procedencia e indicación geográfica.....	245
3. Protección nacional e internacional de las Indicaciones Geográficas.....	251
3.1. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	254
3.2. El Arreglo de Lisboa.....	255
3.3. Acuerdo ADPIC	257
3.4. Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos	258
3.5. Acuerdo de Integración Comercial entre México y el Perú.....	261
4. Ubicación de las denominaciones de origen, indicaciones de procedencia e indicaciones geográficas stricto sensu, dentro de la propiedad industrial.....	263
5. Comparación entre las marcas y las denominaciones de origen	264
6. Productos susceptibles de ser distinguidos con denominaciones de origen	267
7. Ejemplos de denominaciones de origen.....	268
8. Ámbito de protección de las denominaciones de origen.....	269
9. Casos de denominaciones de origen protegidas	270
9.1. El champagne.....	270
9.2. El tequila en México	272
9.3. El pisco es solo del Perú	273
10. Las denominaciones de origen reconocidas en el Perú.....	282
11. Potenciales denominaciones de origen peruanas e importancia de su reconocimiento, uso y promoción.....	289
12. Reflexiones finales.....	295
Referencias	299
 CAPÍTULO V. ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS....	 303
1. Introducción	303

2. Conformación del derecho a las especialidades tradicionales garantizadas	305
3. Finalidad de la incorporación de las especialidades tradicionales garantizadas en nuestra legislación	309
4. Procedimiento de registro	310
5. Especialidades tradicionales garantizadas extranjeras y posibles especialidades tradicionales garantizadas peruanas.....	311
Referencias	315

PRESENTACIÓN

La producción escrita no siempre es una tarea fácil. Por lo general, es una tarea esforzada y laboriosa. Suele ser una actividad intelectual compleja, de mucha lectura, análisis y reflexión. Incluso, se corre el riesgo que su realización se vuelva difícil y complicada cuando son varios autores los que intervienen en su creación.

Felizmente, ese no ha sido el caso de este libro, en el que de manera armónica hemos participado tres profesores, fundiendo en algún tema nuestros aportes, de tal modo que no se puede establecer qué parte le corresponde a cada cual, y escribiendo de manera separada en otros temas, pudiéndose delimitar claramente la contribución que a cada uno corresponde. El resultado de esta colaboración ha sido este Manual de Propiedad Industrial. Signos Distintivos, en el que se explica cada uno de los signos distintivos de la propiedad industrial, con la finalidad de difundir el conocimiento sobre esta materia y promover su utilización.

Ahora bien, consideramos necesario hacer una descripción puntual de los apartados comprendidos en este título. En el capítulo I se desarrolla el elemento más importante dentro de los signos distintivos: la marca. Se aborda, entre otros temas, el concepto de marca, sus principales clasificaciones, los principios que las rigen y los criterios que sirven para establecer el riesgo de confusión entre marcas.

En el capítulo II se trata al lema comercial, destacando su carácter distintivo, publicitario y complementario de la marca.

En el capítulo III se aborda el tema del nombre comercial. Dentro de los temas tratados están su concepto y naturaleza jurídica, sistema de adquisición del derecho, protección jurídica y uso del nombre comercial, procedimiento de registro y oposición al nombre comercial, etc.

El capítulo IV versa sobre la protección de las indicaciones geográficas peruanas. Entre otros contenidos, se puede encontrar el referido al concepto de indicación geográfica, denominación de origen e indicación de procedencia. De igual modo, se analiza la protección nacional e internacional de las indicaciones geográficas, los productos susceptibles de ser distinguidos con denominaciones de origen, los casos de denominaciones de origen protegidas en el Perú, su ámbito de protección y las potenciales denominaciones de origen peruanas e importancia de su reconocimiento, uso y promoción.

Por último, el capítulo V trata un nuevo elemento de la propiedad industrial y de gran relevancia actual para nuestro país: las especialidades tradicionales garantizadas.

Los tres autores de esta obra esperamos contribuir con ella al conocimiento, difusión y sobre todo utilización de la propiedad industrial en el Perú.

CARLOS CORNEJO GUERRERO FAUSTINO MARTÍN QUISPE MONTERO

JUAN ENRIQUE SOLOGUREN ÁLVAREZ

CAPÍTULO I

LA MARCA

*Carlos Cornejo Guerrero**

1. La marca

1.1. Concepto

En la vida cotidiana nos encontramos con una cantidad innumerable de signos que distinguen productos de diversos empresarios, clases, calidades, precios, etc. Dichos signos son denominados marcas de producto, los cuales tienen una conformación y funciones particulares. Lo mismo ocurre respecto de los servicios prestados por diversas personas naturales o jurídicas, los mismos que también son susceptibles de ser distinguidos con sus respectivas marcas de servicio. La función esencial de la marca es precisamente la de distinguir productos o servicios, diferenciándolos de sus iguales o similares en el mercado, siendo una de sus finalidades principales la de captar y consolidar clientela.

La marca es un bien distinto al producto o servicio que ella identifica. Pensemos en la marca “Sublime” que está constituida por un signo denominativo (la palabra sublime) y que identifica un determinado producto, que en este ejemplo es un chocolate con maní. Una cosa es el signo (Sublime) y otra cosa muy distinta es el producto que dicho signo identifica y distingue (el chocolate con maní). Al comprar un chocolate

*El autor es abogado y magíster en Derecho con mención en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster universitario oficial en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla La Mancha-España. Se desempeña como profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y jefe del Departamento de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.

“Sublime”, se adquiere el derecho de propiedad del chocolate con maní, pero no se adquiere el derecho de marca sobre el signo “Sublime”.

Hay que notar y diferenciar cuáles son los derechos que están involucrados en la adquisición de productos por los consumidores. El hecho que al comprar un producto se esté adquiriendo la propiedad de este, no importa, ni mucho menos, que se esté transmitiendo la marca. Es necesario diferenciar entre el derecho de propiedad sobre el producto –el cual se transmite con la compra– y el derecho de marcas, que es conservado por su titular.

De otro lado, es necesario hacer una delimitación entre lo que es la marca en sí y su posible objetivación física. La marca, en tanto signo, es en sí misma un bien incorporeal, una entidad ideal, una concepción de la inteligencia. La marca puede existir como bien incorporeal, independientemente de su manifestación sensible (por ejemplo, cuando se cuenta con el registro de la marca, pero no se usa). Sin embargo, este bien incorporeal debe tener la aptitud de poder plasmarse en una palabra, sonido, figura u otro elemento, a través de un material o canal determinado, que permita su expresión física.

También es pertinente mencionar que, conforme al artículo 134 de la Decisión Andina 486, es un requisito para que un signo pueda registrarse como marca que sea susceptible de representación gráfica. Asimismo, dicho artículo señala expresamente que los sonidos y los olores pueden ser marcas. Debe notarse el gran cambio que hubo en cuanto a los signos que pueden ser marca, si se compara la Legislación actual con la normatividad que regía con la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, la cual solo permitía que se constituyeran como marca, los signos visibles.¹

¹ Artículo 134.- 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.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores (Decisión Andina 486, Tít. VI, Cap. I).

Si bien es cierto que una marca puede usarse sin registro, es bastante recomendable que ese registro se efectúe, pues hace que se genere un derecho exclusivo sobre ella. Las marcas registradas se reconocen generalmente por el uso de las siglas: M.R., R, u otro equivalente, lo que indica que cuentan con el correspondiente registro. El uso de las mencionadas siglas es una potestad del titular de la marca registrada, no es una obligación. Si dichos signos se usan cuando la marca no ha sido registrada, entonces se configura una infracción prevista en la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 1075, estableciéndose como sanciones el comiso de los productos y la destrucción de los signos de identificación.

1.2. Adquisición del derecho de marcas. Registro y renovación del registro

A fin de contar con mayor seguridad de que las solicitudes de registro de marcas lleguen a buen término, es posible e indispensable, solicitar búsquedas de antecedentes registrales ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. Este es un paso necesario que evita pérdida de tiempo y dinero, ya que permite abstenerse en gran medida de presentar solicitudes de registro de marcas que tengan riesgo de confusión con otras marcas ya registradas y que, en consecuencia, no serán otorgadas.

En el Perú rige un sistema atributivo de adquisición del derecho de marcas; en consecuencia, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene a través de su registro. El registro otorga la protección exclusiva de la marca dentro de los límites de la ley por 10 años. Para preparar las solicitudes de registro de marcas y definir su ámbito de protección, es indispensable utilizar la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, establecida en virtud del Arreglo de Niza de 15 de Junio de 1957, con sus arreglos y modificaciones y que tiene su Lista de Clases vigente en su Undécima edición (ver Anexo 2).

La solicitud de registro podrá incluir productos o servicios de más de una clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza (Registro multiclase, art. 58 del Decreto Legislativo N.º 1075). En caso la

Dirección de Signos Distintivos no otorgue el registro de la marca (decisión de primera instancia administrativa), el solicitante podrá interponer recurso de reconsideración o recurso de apelación contra dicha Resolución. En caso se interponga recurso de apelación, el órgano competente para conocer y resolver el caso, en segunda y última instancia administrativa, es la Comisión de Signos Distintivos (procedimientos no contenciosos).

Para mantener vigente el derecho de marcas más allá de los diez años, es necesario iniciar un procedimiento de renovación de registro de la marca. Dicho procedimiento puede iniciarse desde 6 meses antes de la fecha de expiración del registro otorgado; existe también un plazo de gracia de 6 meses después de la expiración del registro para iniciar el procedimiento de renovación. El registro de una marca puede ser renovado mediante este procedimiento en forma indefinida; la renovación de registro –una vez solicitada– se realiza de manera automática y en los mismos términos del registro original, sin que se requiera prueba de uso de la marca. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original (Decisión Andina 486, art. 153). La solicitud de registro de una marca puede ser objeto de división o cesión, conforme está establecido en los artículos 59 y 60, respectivamente, del Decreto Legislativo N.º 1075.

1.3. Oposiciones a las solicitudes de registro de marcas

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, la oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. Dicha oposición será conocida y resuelta por la Comisión de Signos Distintivos, en primera instancia administrativa.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de 30 días para presentar las pruebas que sustenten la oposición (Decisión Andina 486, art. 146). No procederá la formulación de oposiciones contra las solicitudes de registro de marca presentadas dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia referido en el artículo 153 de la Decisión Andina 486, cuando

tales oposiciones se basen en marcas que hubieren coexistido con la marca solicitada (Decisión Andina 486, art. 146).

De presentarse oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación (Decisión Andina 486, art. 148). Una vez que se ha vencido el plazo para contestar oposiciones y/o presentar las pruebas que la sustenten, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. Dicha oficina se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución (Decisión Andina 486, art. 150).

Contra la resolución de primera instancia emitida por la Comisión de Signos Distintivos, procederá recurso de reconsideración o apelación. Con la resolución de segunda instancia, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, se agota la vía administrativa. Dicha Resolución puede ser impugnada ante el Poder Judicial, en la vía contencioso administrativa.

1.4. Caducidad, cancelación y nulidad del registro

Como hemos mencionado, la marca tiene una vigencia de 10 años. Si no se renueva su registro, entonces esta caduca y su titular pierde todo derecho sobre la marca. De otro lado, a solicitud de parte interesada, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, cuando sin motivo justificado dicha marca no se hubiese utilizado en por lo menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. En el caso que la falta de uso de la marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada, se ordenará la

reducción o limitación de la lista de productos o servicios en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado. Para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios (Decisión Andina 486, art. 165).

1.5. Funciones de las marcas

Lo que le da el carácter a un signo como marca, es precisamente la realización de su función. Hay muchos signos dentro del acervo cultural que no tienen relación alguna con el denominado sistema de propiedad industrial. Hay otros signos que también son distintivos, pero que no son marcas, ya que distinguen un objeto diverso al de ella. Las marcas cumplen diversas funciones. A continuación, explicaremos algunas de las que se consideran más importantes.

1.5.1. Función distintiva y función indicadora de origen empresarial

Las marcas se caracterizan por su aptitud para identificar y diferenciar fácilmente un producto o un servicio de sus iguales o similares en el mercado. Así, las marcas tienen una *función distintiva* que se podría desagregar en la realización de una *función identificadora* y una *función diferenciadora*; ambas se presentan como parte de un mismo fenómeno. A través de la función identificadora, la marca permite que se individualice fácilmente un producto o un servicio. La función diferenciadora de la marca tiene por objeto distinguir un producto o un servicio, para que no sea confundido con otros del mismo o parecido ramo.

En virtud de la función indicadora de origen empresarial, la marca tiene la aptitud de señalar la persona natural o jurídica que hizo el producto o prestó el servicio en el mercado. En Doctrina, se ha planteado una polémica sobre cuál de las dos funciones, arriba enunciadas, constituyen la función esencial de la marca. Se ha sostenido, que la función indicadora de origen empresarial es la función originaria de la marca, vigente cuando aún no existía un sistema de economía social de mercado tal cual lo concebimos

hoy en día. En consecuencia, se señala que en la actualidad la marca no tiene esta función como esencial, sino más bien la de identificar y diferenciar productos y servicios (no el origen empresarial). Ello sería así por cuanto en una economía social de mercado, donde la fabricación es en serie, la producción estandarizada y en masa, parecería imposible que el público consumidor, simplemente apreciando la marca, pudiera conocer el origen de los productos o servicios; limitándose, más bien, a identificarlos y a diferenciarlos de sus similares sin que conozca quién los elabora o presta.

Conforme a la posición contraria, la función indicadora de origen empresarial sigue siendo la función esencial de la marca. Se argumenta que el desconocimiento del origen del producto o del servicio por parte de los consumidores, no implica que la función referida sea inexistente, por cuanto el consumidor sabe en última instancia que los productos distinguidos con la marca provienen de una empresa en particular. En nuestra opinión, actualmente la función esencial de la marca es la función distintiva, aunque la función indicadora de origen empresarial sigue siendo importante como una función complementaria.

1.5.2. *Función publicitaria*

En Doctrina también se ha hablado de que la marca tiene por sí misma una función publicitaria. En efecto, al cumplir la marca con los requisitos de ser perceptible, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica (Decisión Andina 486, art. 134), evidentemente está en aptitud de atraer y cautivar la atención del público consumidor. Es claro que la marca, debido a su conformación particular que la hace distintiva y a su poder simbólico, es un instrumento que por sí mismo publicita los productos o servicios que se desea colocar en el mercado.

Sobre la función publicitaria, el autor Schechter señala lo siguiente: “(...) el valor de la marca moderna estriba en su *selling power* o capacidad de venta; este *selling power* depende del efecto psicológico de la marca sobre el público y no tan sólo de los méritos de los correspondientes productos” (Citado en Navas Negrete, 1985, p. 158). La función publicitaria es

plenamente comprobable si observamos la realidad; inclusive podría ser medible el efecto publicitario de la marca en sí sobre el consumidor. La función publicitaria propia de la marca, potencia su formidable capacidad de venta, especialmente si se le combina con las modernas técnicas de publicidad y marketing.

1.5.3. *Función de garantía de calidad*

También se ha señalado que la marca tiene la finalidad de servir como garantía de calidad. Para comprender mejor este aspecto, es conveniente tener presente un elemento que algunos autores han señalado como característica de las marcas. Me refiero a que la marca es facultativa; no solamente en el sentido que no sea obligatoria usarla, sino también en que un industrial o comerciante está en aptitud de decidir libremente qué marca utiliza para uno u otro producto o servicio. Si la marca ha estado siendo usada en productos o servicios de buena calidad, el público consumidor, al encontrarlas individualizando un producto o servicio distinto, pensará que estos tienen la misma calidad que los anteriores.

Por este, entre otros motivos, el consumidor asocia la marca con una determinada calidad del producto. El tratadista Cavelier señala al respecto:

El carácter de ser facultativa es el único que puede darle un aprecio real e inspirar confianza. El público conoce la marca digna de su aprecio y de sus preferencias; sabe que el fabricante no querría quitarle su reputación fijándola sobre productos defectuosos, ni comprometer su porvenir comercial con el descrédito que tal cosa le acarrearía. Y si lanza al mercado objetos inferiores, productos de ensayo o mal acabados, que puedan satisfacer sólo a quienes buscan precios bajos, se abstendrá de fijarla en ellos. La libertad que se le deja, le permite venderlos sin comprometer la marca acreditada y sin estar obligado a presentar bajo su égida productos de bajo valor Industrial (...). (1962, p. 32)

La llamada función de garantía de calidad responde a esta expectativa del consumidor en el sentido que un producto o servicio, identificado con una marca cualquiera, debe cumplir las exigencias que el público consumidor espera de él, originadas por el uso anterior de la marca en un producto o servicio de cierta calidad. No existe en nuestra legislación una obligación de mantener la calidad de un producto distinguido con determinada marca, aunque sí de no publicitar que el producto o servicio posee cualidades o características que en realidad no tiene. No obstante, es usual —especialmente en el ámbito de empresas titulares de marcas afamadas— que se procure mantener o mejorar el nivel de calidad de los productos o servicios distinguidos con una misma marca. Ello aumentará con el tiempo el valor de ella, así como su prestigio y la confianza del público consumidor en que el fabricante es un empresario serio y responsable, cuyas marcas son “garantía de calidad”.

1.5.4. *Función condensadora de Goodwill*

La marca tiene como finalidad captar y consolidar clientela. Ello implica tiempo, esfuerzo, dinero y riesgo económico. Los productos o servicios de un empresario llegan a gozar de aceptación por el público consumidor, realizándose así esta finalidad de la marca. La captación y consolidación de la clientela se explica por diversos factores, entre los cuales se encuentran las inversiones en publicidad, el grado de originalidad de la marca, la calidad del producto o del servicio, su uso intensivo, la fidelidad hacia la marca, etc.

En Doctrina se habla de que la marca tiene una función condensadora de Goodwill. El Goodwill es la buena reputación y prestigio de la que goza una marca. Se puede tomar a este elemento como un bien intangible que se llega a formar por los factores arriba indicados y que hacen que una marca pueda llegar a tener un valor económico inconmensurable, a tal punto que se estima que marcas mundialmente famosas como la Coca-Cola, Microsoft, Google, el logo de la empresa Shell, Nestlé, etc., tienen un valor entre 40,000 y 120,000 millones de dólares. A veces se asimila el Goodwill a la existencia de un derecho de clientela. Sin embargo, es importante tener en

claro que el Goodwill, al ser un elemento íntimamente ligado a la marca, no se puede oponer contra el mismo derecho de marcas, como si se tratara de un derecho independiente. En este sentido, el licenciatario de una marca no tendría ningún derecho a la clientela derivado de la explotación de ella, por cuanto este “derecho”, al estar vinculado estrechamente a la marca, no dejaría de ser de su titular.

1.5.5. *Función de protección*

La marca cumple una función de protección, cautelando intereses tanto privados como públicos. Los intereses privados cautelados mediante esta función de la marca, son aquellos que corresponden a la actividad empresarial, puesto que las personas naturales o jurídicas que se dedican a dicha actividad pueden comercializar sus productos o servicios en el mercado, teniendo un derecho exclusivo sobre el signo utilizado. Los intereses públicos protegidos conciernen a los consumidores en cuanto a la facilidad de poder diferenciar los productos o servicios en el mercado, para que no se les engañe o confunda con otros productos de apariencia similar.

Por medio de la marca, el consumidor puede escoger los productos de su preferencia. Ello es muy importante, pues si el consumidor no puede llegar con facilidad a identificar estos productos, se generaría una grave incertidumbre que perturbaría la fluidez y seguridad de las transacciones comerciales. Al respecto, Fernández-Novoa Rodríguez, señala que

(...) con ayuda de la marca el consumidor puede seleccionar dentro de cada clase de mercancías aquellas que por proceder de una determinada empresa poseen determinadas características y que, por consiguiente, se adaptan mejor a sus inclinaciones y preferencias. Pero ya se contemple la marca desde la perspectiva de la empresa o ya se divise desde la perspectiva del consumidor, es innegable que la marca constituye una pieza esencial para lograr la transparencia del mercado: en aquellos sectores del mercado –hoy tan frecuentes– en los que dentro de cada clase de mercancías figuran múltiples sub-clases que se distinguen entre si por su calidad, características, duración, etc., la

contraposición entre las múltiples sub-clases de mercancías sólo será posible si sobre las mercancías pertenecientes a cada una de estas sub-clases figura la correspondiente marca. (1976)

2. Clasificación de las marcas

En la Doctrina se han elaborado diversas clasificaciones de las marcas. A continuación, presentamos aquellas clasificaciones de marcas más relevantes para nuestro ordenamiento jurídico.

2.1. Marcas de producto y marcas de servicio

El Título VI de la Decisión Andina 486, introduce una clasificación amplia de las marcas, dividiéndolas en marcas de producto y marcas de servicio. Se ha dejado, por tanto, la antigua y errónea clasificación contenida en el artículo 56 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, que dividía a las marcas en marcas de fábrica y marcas de servicios. Conforme a esa división, no se hacían distinciones entre lo que sería propiamente una marca de fábrica (la introducida por el fabricante de los productos), una marca de comercio (la introducida por los intermediarios) y una marca de agricultura (la introducida por el agricultor). Dicha clasificación, entonces, era imperfecta pues agrupaba en un solo concepto (marcas de fábrica), aquellas marcas que hubieren sido introducidas por los comerciantes o por el agricultor, además del fabricante.

Las marcas de producto son aquellos signos perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, que tienen por función la de identificar un producto y diferenciarlos de sus iguales o similares en el mercado. Estos productos se encuentran agrupados de la clase 1 a la clase 34 de la Nomenclatura Oficial. Las marcas de servicio son aquellas que, como su nombre lo indica, tienen por función distinguir un servicio, y diferenciarlo de sus iguales o similares en el mercado. Estos servicios se encuentran agrupados de la clase 35 a la 45 de la Nomenclatura Oficial.

Hay que señalar que originalmente en la historia², las marcas solo distinguieron productos, por lo que el reconocimiento legal de las marcas de servicio fue posterior. Ambas clases de marcas tienen la misma función y finalidad, diferenciándose solo en cuanto al objeto que distinguen. No está demás mencionar que en el Perú se les aplica exactamente el mismo régimen jurídico, no habiendo preeminencia ni ventaja de ningún tipo en una sobre la otra.

2.2. Marcas registradas y no registradas

Una clasificación de gran importancia para nuestro Derecho es aquella que distingue entre las marcas registradas y las no registradas. El artículo 154 de la Decisión Andina 486, establece que el derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere por el registro de la misma ante la Oficina Competente. Cabe señalar que hace ya varios años, bajo la vigencia del ahora derogado D.S. 051-84-ITI/IND, estaba prohibido usar marcas sin el registro respectivo. En efecto, en el artículo 1 de dicha norma se señalaba que

Toda persona natural o jurídica que ejercite una actividad industrial y que por razón de esta actividad produzca bienes que se ofrecen al público consumidor, está obligada a distinguirlos con la marca respectiva, inscrita en el Registro de Propiedad Industrial según la reglamentación correspondiente, seguida con las iniciales M.R. o cualquier otra indicación que equivalga a Marca Registrada.

El incumplimiento de esta obligación hacía al infractor pasible de la imposición de una multa y otras sanciones que podían llegar hasta el decomiso de la mercadería. Inclusive, su conducta se podía tomar como indicio de la comisión de un acto de competencia desleal. Nada de eso puede ocurrir ahora, ya que el uso de la marca sin registro no está prohibido. Dicho uso no constituye ningún hecho ilícito en sede administrativa, civil ni penal, mientras no perjudique derechos de terceros. En este sentido, podemos referirnos a las marcas registradas como aquellas que gozan de protección jurídica y a

² Sobre la historia de las marcas, véase Cornejo Guerrero (2000) y (2016).

las marcas no registradas como las que no gozan de esta protección, pero cuyo uso respetando los derechos de terceros no importa la comisión de infracción alguna. En relación a este punto, debemos considerar también a las marcas que si bien aún están pendientes de registro, gozan de prelación por cuanto han sido solicitadas con anterioridad. El solicitante puede oponerse válidamente a la solicitud posterior de la marca de un competidor, con base en lo dispuesto por el artículo 136, literal a), de la Decisión Andina 486.

2.3. Marcas comunes y marcas notoriamente conocidas

También cabe mencionar a aquellas marcas que por reunir determinadas cualidades relacionadas con la buena reputación y prestigio que gozan en un sector importante de los consumidores, tienen la condición de ser notoriamente conocidas y, por ende, merecen una protección especial; a diferencia de las marcas comunes que solo gozan de la protección regular que otorga el Derecho.

La notoriedad de una marca tiene que ser evaluada en base a ciertos criterios conocidos en la Doctrina del Derecho de Marcas y que en la actualidad también se encuentran plasmados en la Legislación. La Decisión Andina 486 ha regulado en un título especial (Título XIII), lo relativo a los signos distintivos notoriamente conocidos que, como es obvio, también incluyen a las marcas.

El artículo 224 de la Decisión señala que un signo distintivo notoriamente conocido es el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Asimismo, en su artículo 230 presenta una lista enunciativa de cuáles son los sectores pertinentes que sirven de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, mencionando a los consumidores reales o potenciales de los productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización de dichos productos o servicios; o los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento,

actividad y productos o servicios a los que se aplique el signo. La notoriedad del signo se verificará dentro de cualquiera de los sectores que sean pertinentes.

La Decisión Andina 486, en su artículo 228, también ofrece una lista enunciativa de los factores que deben ser evaluados para determinar la notoriedad de un signo, los cuales presentamos a continuación:

- a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro.
- b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro.
- c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro.
- d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique.
- e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el País Miembro en el que se pretende la protección.
- f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo.
- g) El valor contable del signo como activo empresarial.
- h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio.
- i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección.
- j) Los aspectos de comercio internacional.
- k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

La evaluación de la notoriedad de la marca no es simple. Un procedimiento útil es el de tomar como referencia a aquellas marcas respecto de las cuales no haya ninguna duda que son notoriamente conocidas dentro

del sector o sectores pertinentes, estudiándose los resultados que arroje en ellas un examen de los factores aquí señalados, además de otros que resulten relevantes.

La calificación de una marca como notoriamente conocida es importante, porque es preciso que ella cuente con una protección especial. Ella ha alcanzado una imagen y prestigio que hacen que por sí sola sea de inestimable valor, por lo que está expuesta al riesgo de aprovechamiento ilícito de comerciantes inescrupulosos que, conociendo del prestigio y calidad de los productos o servicios que distingue, busquen el obtener el registro de dichos signos distintivos para productos o servicios no protegidos específicamente por los certificados de la marca notoria; o también busquen el registro de una marca notoria, que aún no ha sido registrada por su titular en determinado país.

De esta manera, cualquier tercero que obtuviera dichos registros, lograría no solo un usufructo indebido del prestigio del titular de la marca, logrado en base a costosas inversiones en publicidad y tecnología, sino que también dañaría en forma irreparable la imagen de calidad y distinción de la que está dotada la marca notoria, especialmente si sus productos no guardaran el nivel de calidad y respaldo científico y tecnológico de los productos distinguidos con la marca notoria. La protección de la marca notoriamente conocida es un aspecto que debido a su trascendencia en el comercio, diversos países buscan constantemente perfeccionar.

2.4. Marcas nominativas, figurativas y mixtas

Muy difundida es esta clasificación que tiene en cuenta la diversa conformación o composición de las marcas y que actualmente se encuentra plasmada en los artículos 45 al 49 del Decreto Legislativo N.º 1075, los cuales, al establecer los criterios para determinar la confundibilidad de marcas, utilizan la referida clasificación. Tenemos, entonces, que alrededor de esta clasificación se organizan los criterios que principalmente deberán ser tomados en cuenta al momento de realizar el examen comparativo de dos marcas en conflicto.

Las marcas nominativas son aquellas que están constituidas por denominaciones (palabras, letras, números o sus combinaciones) tengan estas un significado definido o se trate de una denominación de fantasía (por ejemplo: ADIDAS, HP, LAIVE, CARSA, KNORR, NIKE, A1, etc.).

Las marcas figurativas, tal como su nombre lo indica, son aquellas que están conformadas por figuras o dibujos. En ellas es de suma importancia el aspecto gráfico, el cual en su conjunto tiene que ser distintivo (Por ejemplo: isotipos, imágenes, etc.). Es de destacar la especial singularidad de estas marcas, cuyos símbolos pueden ser comprendidos y retenidos más fácilmente, y por un número mayor de habitantes del planeta, toda vez que no tienen las barreras del idioma.

Las marcas mixtas son aquellas que llevan tanto elementos nominativos como figurativos. No obstante, hay que tener en cuenta que también hay una definición más amplia de marcas mixtas, que consiste en que son aquellas conformadas por elementos de diferente naturaleza, por ejemplo una marca mixta sería la conformada por una forma tridimensional particular, que lleva en su superficie cierto dibujo y denominación (es decir, dicha marca lleva tres elementos: la forma tridimensional, el elemento figurativo y el elemento denominativo).

2.5. Marcas tradicionales y marcas no tradicionales

Esta clasificación entre marcas tradicionales o no tradicionales, que también se conoce como de marcas típicas y atípicas, ha surgido en los últimos años como consecuencia de la revisión y crítica de la noción y principios que sirven de fundamento para calificar qué signos son aptos para ser considerados marcas. Las marcas tradicionales son todas aquellas que están constituidas por signos, cuya aptitud para servir como marcas ha sido reconocida por el Derecho, desde un tiempo más o menos prolongado, como por ejemplo las marcas que constan de palabras (marcas denominativas), las que constan de dibujos o figuras (figurativas) y las que constan de la combinación de ambas (marcas mixtas). También puede tratarse de marcas cuyo objeto a

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

Las marcas no tradicionales son todas aquellas que están constituidas por signos cuya aptitud para servir como marcas ha sido reconocida por el Derecho muy recientemente, su reconocimiento genera controversia o discusión en la Doctrina, legislación o jurisprudencia, o simplemente aún no han merecido reconocimiento. Como ejemplo podemos citar las marcas auditivas o sonoras, las marcas olfatorias, las marcas gustativas (que consisten en un sabor), las marcas táctiles, las marcas que consisten en un color aislado, e inclusive, aunque son más antiguas, las marcas tridimensionales. También se habla dentro de este rubro, de marcas animadas, marcas holográficas y del *trade-dress*, es decir, la apariencia total de un producto o un servicio (Stim, 2000, pp. 29; 101).

Como puede apreciarse, la distinción entre marcas tradicionales y no tradicionales no se basa en un parámetro fijo, sino en criterios movibles con el tiempo. Lo que hoy puede considerarse una marca no tradicional, con el tiempo será muy probablemente una marca tradicional. Algunos tipos de marcas tradicionales de hoy en día no necesariamente lo fueron en el pasado, habiendo logrado su reconocimiento luego de un proceso no siempre pacífico.

Para ilustrar lo señalado en el párrafo precedente, es de mencionar el proceso de reconocimiento que en Europa, desde la Baja Edad Media, tuvieron que sufrir las marcas denominativas frente a las marcas figurativas, siendo estas últimas, en varios lugares, las marcas más asentadas en dicha época. También puede citarse como un ejemplo más reciente la ampliación del espectro de lo que puede ser considerado marca en las legislaciones de diversas partes del mundo, incluyéndose a las marcas sonoras o auditivas, olfatorias, gustativas, a las que consisten de un color aislado (color único o color per se), etc. En relación a nuestra Legislación, cabe mencionar que la Decisión Andina 486, en su artículo 134, literales c) y f), se refiere expresamente a los sonidos, olores, formas de productos y sus envases o envolturas, como signos que pueden ser marcas. Asimismo, en su artículo 135, literal f), señala que no pueden ser marcas los signos que consistan en

un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica. La posibilidad de que los signos no tradicionales o atípicos obtengan protección como marca, es materia de controversia no solo en el Perú sino internacionalmente.

En los Estados Unidos no se aceptó a la compañía farmacéutica N.V. Organon el registro como marca del sabor a naranja para distinguir el antidepresivo REMERON SOLTAB, por las siguientes razones:

- a) Se trataba de un elemento funcional que no sería percibido como marca.
- b) Se apreció que la empresa revendió el sabor a naranja en material promocional, señalando que este sabor haría a la medicina más agradable al paladar y permitiría que fuera tomada continuamente.
- c) Se notó que había un número limitado de alternativas de sabores agradables.
- d) El sabor a naranja no podría funcionar como marca porque sería percibido como una característica de los productos más bien que como un indicador de origen.
- e) Muchas compañías farmacéuticas añadían sabores a las medicinas, para hacerlas más agradables al paladar.
- f) No se presentó evidencia que el sabor a naranja gozara de distintividad adquirida, lo cual era necesario para el registro.
- g) No se afirmó que los sabores nunca pudieran funcionar como marcas, pero se observó que habían dificultades prácticas que hacían improbable que obtuvieran el registro.
- h) A diferencia de otras marcas no tradicionales como colores, sonidos u olores, el sabor de un producto no es accesible a los consumidores antes de la compra, y de esta manera es difícil entender exactamente cómo un sabor podría funcionar como indicador de origen, en el sentido ordinario del término.
- i) El examen de la autoridad competente, así como los litigios sobre estos asuntos, serían muy problemáticos. (Grierson, 2006)³

³ Trademark Trial and Appeal Board (TTAB). In re N.V. Organon (Ser. N° 76467774, Jun.

2.6. Marcas colectivas y marcas de certificación

En principio, cualquier persona natural o jurídica, puede solicitar y obtener el registro de una marca constituida por un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Ello es aplicable para toda clase de marcas. Las marcas colectivas y las marcas de certificación suponen la existencia de requisitos singulares que proporcionan a dichas marcas una utilidad específica para propósitos bien definidos por la Ley.

El artículo 180 de la Decisión Andina 486, establece que se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control del titular. De otro lado, el artículo 181 del mismo cuerpo normativo, señala que las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.

El tratadista Pachón Muñoz, quien criticaba la forma defectuosa como se había regulado la marca colectiva en el artículo 57 de la antigua Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena⁴, y siguiendo una definición de la ley-tipo preparada por la OMPI para los Estados Árabes, consideraba que la marca colectiva tenía que ver con

(...) las que utilizan empresarios diferentes para distinguir sus productos o servicios bajo el control o el examen del titular de la marca colectiva, que es una asociación, una organización o un grupo de personas o una entidad descentralizada del Estado. (1984, p. 94)

14, 2006). INTA Bulletin, Sept. 1, 2006; Vol. 61, N° 16. Contributor: Kevin W. Grierson, Willcox & Savage, P.C. Norfolk, Virginia.

⁴ El artículo 57 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena tenía el siguiente texto: “Las cooperativas, asociaciones de empresas públicas y privadas, comunidades, colectividades y cualquier otra agrupación de personas jurídicas, podrán registrar marcas colectivas para distinguir sus productos o servicios”.

Es pertinente señalar que para la existencia de una marca colectiva es necesario que ella se rija por un reglamento de uso, en el cual se fijen los términos y condiciones según los cuales los integrantes de la asociación, organización o grupo de personas, utilizaron esa marca en los productos o servicios pertinentes. De otro lado, también cabe mencionar que se permite la transferencia y licencia de la marca colectiva, conforme lo previsto en las normas internas de la asociación, organización o grupo de personas (Decisión Andina 486, art. 183).

La Marca de Certificación es el signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca, quien puede ser una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional. Con la solicitud de registro de una marca de certificación, deberá acompañarse el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objetos de certificación por su titular; defina las características garantizadas por la presencia de la marca; y describa la manera en que se ejercerá el control sobre tales características. La marca de certificación no puede usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca (Decisión Andina 486, Arts. 185-188).

Por último, en el tema de las marcas colectivas y marcas de certificación, cabe traer a colación el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, cuyo numeral 2 del artículo 16.2, establece lo siguiente:

2. Cada Parte dispondrá que las marcas incluyan las marcas colectivas y de certificación. Cada Parte también dispondrá que los signos que puedan servir, en el curso de comercio, como indicaciones geográficas puedan constituir marcas de certificación o marcas colectivas.

En el Perú, el caso más ilustrativo que se dio sobre el particular fue el de la marca colectiva Chirimoya Cumbe, que se otorgó como tal cuando lo que correspondía era que se otorgase una denominación de origen.

Dicho otorgamiento se realizó cuando aún no era aplicable la norma bajo comentario.

2.7. Marcas de reserva y marcas defensivas

Las marcas de reserva son aquellas que registran las personas naturales o jurídicas para su posterior uso. Puede ser que se conciba una marca muy original para distinguir cierto tipo de productos. Sin embargo, por variadas razones, no necesariamente podrá iniciarse su explotación. Si no se contara con estas marcas de reserva, su marca podría ser registrada válidamente por otro competidor, sin que tuviera acción alguna para impedirlo.

La existencia de las marcas de reserva es posible porque, en nuestro sistema, para el registro de una marca no hay por qué probar que esta se ha usado. La existencia de estas marcas no es factible en países en los que el derecho a la marca es una consecuencia del uso que se haga de ella. Por ejemplo, en países como los Estados Unidos de Norteamérica, para obtener el registro federal de una marca ante la Oficina de Marcas y Patentes, es necesario demostrar que la marca está en uso. Cabe señalar que, en dicho país, la marca tiene paralelamente un sistema de protección por el *Common Law*, en el cual no es necesario el registro de la marca para hacer valer el derecho sobre ella, dentro de ciertas condiciones y límites.⁵ El carácter constitutivo que tiene el registro en nuestro sistema ofrece una mayor seguridad jurídica a los titulares de las marcas y, además, facilita a los empresarios la planificación de sus proyectos empresariales.

⁵ Stim señala el siguiente concepto aplicable en los Estados Unidos de Norteamérica:

Although registration of trademarks is strongly recommended, it is important to remember that a trademark is created by use in commerce, not by registration. Or as one court stated, unless the trademark pre-exists, there is nothing to be registered. An unregistered mark is protected under common law principles, derived from the precedents and principles established by court decisions. If a company with a common law mark is the first (or “senior”) user of a mark in a geographic area, that company can prevent owners of similar registered marks from expanding into that area (2000, p. 77).

Las marcas defensivas son aquellas que se registran con el objeto de impedir que se imiten las marcas que son de cierta importancia para sus titulares. Consideremos el siguiente ejemplo de la Tabla 1:

Tabla 1

Diferencias marca principal y marca de defensa

Clase de marca	Nombre
Marca principal (que se desea proteger)	Fanta
Marcas de defensa	Panta Fente

De este modo, hay muchas menos posibilidades que una marca parecida a la marca principal pueda ser amparada con el registro, pues también tendrá que ser sustancialmente distinta a las dos marcas de defensa. Al igual que en relación a las marcas de reserva, las marcas defensivas no son posibles en países cuyo sistema de adquisición del derecho de marcas esté basado en el uso. Debe observarse que la utilización de marcas de reserva o defensivas, ha sido severamente limitada por la posibilidad de cancelación de la marca por no uso, prevista en el Título VI, Capítulo V de la Decisión Andina 486, toda vez que pasado el plazo de 3 años desde la notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca en sede administrativa, sin que ella se use y sin que se pueda justificar satisfactoriamente dicho no uso, el registro de la marca de reserva o defensiva queda expuesto a una cancelación. De otro lado, también debe considerarse que la utilización de marcas de reserva, o defensivas, implica incrementar los costos que tiene para una empresa el mantenimiento de su cartera de marcas.

2.8. Marcas evocativas

Como sabemos, los términos genéricos designan exactamente al producto o al servicio que pretenden distinguir y los términos descriptivos refieren exactamente las características o cualidades de dichos productos o

servicios. Estos términos no pueden ser marca mientras no ganen distintividad adquirida. Sin embargo, cuando los términos genéricos o descriptivos en que están conformadas las marcas están acompañados de uno o varios elementos que les proporcionen distintividad, estos sí pueden ser marcas.

Ahora bien, una marca evocativa es aquella que sugiere la idea del producto o servicio, o de sus cualidades o características, pero sin designarlos exactamente, conteniendo en ella uno o varios elementos que determinan su distintividad. Estas marcas sugieren en la mente del consumidor o usuario una imagen o idea del producto o servicio, sus cualidades o características, a través de un esfuerzo imaginativo que los hace diferenciar de otros productos o servicios en el mercado, cumpliendo así una función distintiva. La marca evocativa como tal es distintiva y registrable. Sin embargo, no siempre es fácil delimitar la frontera entre lo que es un signo genérico o descriptivo y una marca evocativa, si es que el signo en el que consta es muy cercano a ellos. La determinación de marcas evocativas debe hacerse en relación al producto o servicio que se pretende identificar. Por ejemplo, si se tratara del producto café, tendríamos a las siguientes marcas evocativas: Colcafé, Nescafé, Cafetal, Decaf, Cafelix, etc.

2.9. Marcas bidimensionales y marcas tridimensionales

El consumidor está más acostumbrado a la percepción de marcas que consisten solo en dos dimensiones, sean estas, marcas conformadas por signos denominativos, figurativos o mixtos. Sin embargo, en los últimos años se está dando el fenómeno del empresario que busca cada vez más registrar formas tridimensionales como marca.

Una marca tridimensional consiste en una forma no usual en el mercado que ocupe las tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad. Debe tratarse de un cuerpo con volumen, pero no necesariamente es la forma del producto o su envase; piénsese por ejemplo en la estrella tridimensional que va en la parte delantera del vehículo Mercedes Benz o en el árbol de ciprés de la Compañía Pebble Beach de Estado Unidos de Norteamérica para

distinguir servicios vinculados a la práctica del golf, los cuales obviamente no se refieren a la forma de un producto ni de un envase.

Tenemos entonces que la marca tridimensional es aquella forma tridimensional que sirve para identificar y diferenciar productos o servicios de sus similares en el mercado. Ella puede consistir en formas particulares de los productos, sus envases, envoltorios, empaques o recipientes en general; en formas tridimensionales que distinguan productos, pero que no consistan en la forma de los mismos, o en formas tridimensionales aptas para distinguir servicios.

3. Principios que rigen las marcas como signos distintivos de la propiedad industrial

Existen en nuestro acervo cultural una cantidad innumerable de signos. De ellos, solo los que cumplan con las exigencias legales, tienen aptitud para convertirse en marcas. La exigencia básica para que un signo sea marca, se encuentra establecida en el artículo 134 de la Decisión Andina 486 que a la letra dice: “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 (...)”. Puede decirse que la marca debe ser perceptible, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica.

En la antigua Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena se señalaba que: “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. Como puede apreciarse, en la Decisión 486, ahora vigente, no se encuentra la restricción relativa a la visibilidad que debía reunir un signo para tener la aptitud de ser marca, permitiendo así la posibilidad de que signos que no se pueden ver, pero que sí se pueden percibir por otros sentidos sean marcas. El requisito que una marca deba ser susceptible de representación gráfica, también tiene relación con este aspecto por cuanto no solo los signos visibles son susceptibles de representación gráfica, sino que también pueden serlo otro tipo de signos como, por ejemplo, los sonoros.

Los artículos 135 y 136 de la Decisión, limitan aún más el ámbito de los signos que pueden ser marca al consignar una serie de prohibiciones a su registro. En el artículo 135 se consignan las prohibiciones absolutas de registro, mientras que en el artículo 136 se consignan las prohibiciones relativas, es decir, aquellas situaciones en que no es posible registrar una marca por cuanto se afectaría derechos de terceros. En relación a las prohibiciones absolutas, es muy importante tener presente lo dispuesto en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión según el cual:

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.

Debe notarse que la posibilidad de registrar marcas cuando adquieren distintividad sobrevenida por efecto de su uso constante, no ha sido prevista en la Decisión 486 para las formas tridimensionales ni para los signos que consistan en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

De las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión, atañen al principio de distintividad, los literales a), b), c), e), f), g) y h) del artículo 135 y los literales a), b), c), d) y h) del artículo 136 de la Decisión. Le siguen al principio de especialidad, los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión (este último literal en sentido negativo, pues los signos notoriamente conocidos, tienen una protección que va más allá del principio de especialidad); y al de prelación en el registro, el literal a) del artículo 136 del mismo texto normativo. Además de ello, la Decisión prohíbe el registro de marcas en base a los siguientes criterios:

- Cuando el derecho de marca colisiona con otro derecho de propiedad intelectual

Esto está previsto en el literal f) del artículo 136 de la Decisión, que establece que no podrán registrarse como marcas cuando ellas: “consisten en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie consentimiento de este”. La mención final que aparece en dicho literal: “salvo que medie el consentimiento de un tercero”, es contradictoria e insubsistente, puesto que, si se contara con el consentimiento del titular del derecho, no se estaría infringiendo ningún derecho de propiedad intelectual y, en consecuencia, tampoco se caería incurso dentro de las prohibiciones de la norma.

Como ejemplo de conflicto entre estos derechos, puede mencionarse la colisión que puede producirse entre las marcas y los títulos de obras literarias, artísticas o científicas que están protegidas por los derechos de autor. También podría eventualmente presentarse un conflicto entre marcas y personajes ficticios o simbólicos, que están igualmente protegidos por la regulación en materia de derechos de autor.

También deben considerarse en este punto, los literales j), k), l) y o) del artículo 135 de la Decisión. El literal j) dispone que no pueden ser marcas los signos que 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.

El literal k) se refiere a que no podrán registrarse como marcas los signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas, y el literal l) contiene la prohibición respecto de indicaciones geográficas nacionales o extranjeras susceptibles de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique. Por último, tenemos el literal o) del artículo 135 de la Decisión, que se refiere a los signos que reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un país miembro o en el extranjero, si el signo

se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad.

La justificación de las normas antedichas está en que las marcas son parte del sub-sistema de propiedad industrial, el cual a su vez está comprendido en el sistema de propiedad intelectual, que debe guardar una armonía lógica entre los distintos elementos que lo conforman, evitando que la protección de un derecho específico de la propiedad intelectual menoscabe la protección de otro derecho del mismo sistema.

- Cuando hay incompatibilidad entre la función o finalidad de la marca y el signo escogido

Hay signos que son símbolos nacionales o que se identifican estrechamente con determinados países u organizaciones internacionales. Además, hay signos que tienen un propósito económico definido en la economía o el Derecho (signos de conformidad con normas técnicas, especies fiscales, etc.) No podrían las marcas, cuya función es identificar y distinguir productos y servicios, así como su finalidad de captar y consolidar clientela, estar conformadas por dichos signos o símbolos.

Al respecto, mencionaremos el literal m) del artículo 135 de la Decisión, que señala que no podrán registrarse como marcas los signos que

(...) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.

Igualmente, debe considerarse lo dispuesto en el literal n) del artículo 135 de la Decisión, en cuanto a que no pueden ser marcas los signos que reproduzcan o imiten aquellos otros signos de conformidad con normas

técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los países miembros.

También debe considerarse lo dispuesto en el literal e) del artículo 136, de acuerdo al cual no podrán registrarse como marcas aquellos signos que afecten la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

El nombre es una expresión del derecho a la identidad, el cual es inherente a cada persona, y que tiene por objeto que ella pueda ser identificada e individualizada. Lo mismo puede decirse del seudónimo, que puede cobrar una importancia mayor al nombre en las actividades en que este se utilice. Por dicha razón, es que su utilización por terceros para identificar productos o servicios lesionaría este derecho de la persona, a no ser que se tenga su consentimiento.

Al prohibirse el registro como marcas de los retratos, imágenes o caricaturas de personas naturales distintas del solicitante, o de personas naturales que sean identificados por el sector pertinente del público como una persona distinta de este, no se hace más que evitar la violación del derecho a la imagen, el cual está vinculado estrechamente con la intimidad de la persona. Cabe observar que el texto del literal analizado constituye una mejora respecto de lo normado por las Decisiones anteriores, especialmente la Decisión 85. En efecto, el literal h) de la Decisión 85, contenía una prohibición relativa a “Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas vivas (...)”, y el literal i) se refería a “Los nombres, signos o denominaciones que puedan sugerir vinculación con personas vivas o muertas, instituciones, credos, lugares o símbolos nacionales o que los expongan a descrédito o ridículo”.

Como podemos apreciar, en la Decisión 85 solo se mencionaba a los retratos de personas vivas, sin considerar que también podía haber utilización del retrato o imagen de personas que ya hubieren fallecido. Sin

embargo, aun cuando no se incluyó ese supuesto, igualmente no hubiera sido posible registrar como marcas esos retratos, a no ser con el asentimiento de sus herederos, pues de otro modo se habría atentado contra lo dispuesto por el artículo 15 del Código Civil. En la redacción de la Decisión 486, se subsana esta omisión y, además, se da una redacción más adecuada para la protección de las personas jurídicas que también podrían verse afectadas por un registro indebido de una marca que atente contra su identidad o prestigio.

Finalmente, también puede incluirse aquí la prohibición contenida en el literal g) del artículo 136 de la Decisión, según el cual no podrán registrarse como marcas los signos que consistan en el nombre de comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

- Cuando se trate de un signo engañoso

Este supuesto está previsto en el literal i) del artículo 135 de la Decisión, que establece que no pueden ser marca los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular, sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

- Cuando se trate de un signo que incorpore una ventaja técnica al producto o servicio

Este supuesto está previsto en el literal d) del artículo 135 de la Decisión, el cual dispone que no pueden ser marcas aquellos signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

Esto es así porque si no se crearía un obstáculo a la libre competencia. Al conceder marcas para formas o elementos que proporcionan una ventaja

funcional o técnica, se impediría en forma permanente que los competidores fabriquen y vendan dicho producto o servicio. El elemento de la propiedad industrial con el que deben ser protegidas estas formas que den una ventaja funcional o técnica, son los modelos de utilidad; o si se trata de una creación de gran jerarquía, la protección podría ser como invento. En ambos casos, la protección del derecho es temporal, no como las marcas, cuyo registro es susceptible de renovarse en forma indefinida.

- Cuando el signo escogido atenta contra las buenas costumbres o el orden público

El artículo 135, literal p) de la Decisión, prohíbe el registro de marcas que sean contrarias a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. La referencia a la Ley debe entenderse en el sentido que no se aceptará el registro de marcas que lesionen el ordenamiento jurídico y no solo específicamente la Ley. La prohibición de registro de marcas que atenten contra la moral puede eventualmente ser de difícil calificación, por cuanto las personas en sociedad no comparten necesariamente los mismos valores morales.

Las buenas costumbres constituyen un estándar jurídico susceptible de modificarse con el paso de los años. Solo se pueden determinar en atención a las especificidades del caso concreto según circunstancias de tiempo y lugar. El signo peticionado como marca tampoco puede ser contrario al orden público. Este concepto también es un estándar jurídico y, por lo tanto, su precisión concreta queda a discreción de los tribunales competentes. Puede ser definido como el conjunto de principios esenciales que sustentan el orden jurídico de un Estado.

3.1. Principio de distintividad

El artículo 134 de la Decisión Andina 486 establece varias exigencias para que proceda el registro de una marca. Dentro de estas exigencias encontramos la de que una marca debe ser distintiva. Se establece en este

artículo un requisito que deberá verificarse en cualquier signo que se pretenda inscribir como marca. Es sumamente importante el que la Decisión haya consignado este requisito en forma general, pues la función distintiva es la función esencial de la marca, lo cual se encuentra reafirmado por lo dispuesto en el artículo 135, literal b), de la misma norma que establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

3.1.1. *Distintividad intrínseca*

La distintividad debe darse según el caso, tanto respecto de las denominaciones como de la forma y colores del producto. Asimismo, debe verificarse en relación a la actividad en que consiste el servicio. La distintividad se debe apreciar en relación a palabras que usualmente designen al producto o servicio y describan de alguna manera sus cualidades, lo que se conoce como distintividad intrínseca, que corresponde al mero concepto de “distintividad” según los términos de la vieja Decisión 85. Cuando se examina lo diferente o distinta que debe ser una marca de otra, u otras ya existentes, se habla de aquello conocido como distintividad extrínseca, que corresponde al antiguo concepto de “novedad”, aplicable cuando la Decisión 85 estaba vigente. La distintividad extrínseca la estudiaremos más adelante.

- Distintividad en las denominaciones

El principio de distintividad se entiende fácilmente si pensamos que no tendría sentido registrar la palabra “Arroz” como marca de producto, si es que nuestro propósito es precisamente el de identificar y distinguir a ese producto; o el de “Lavado”, como marca de servicio, si de lo que se trata es justamente identificar y distinguir servicios de lavado. Los signos arriba señalados, no aportan nada a la distintividad, ya que están utilizando palabras en el significado que usualmente tienen y para cumplir la misma función que siempre cumplen, es decir, para designar al arroz y al lavado como categoría general de producto o de servicio. A dichos signos les falta distintividad intrínseca.

- Irregistrabilidad de los términos genéricos técnicos

El literal f) del artículo 135 de la Decisión Andina 486 señala que no pueden registrarse como marcas aquellas que “consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”. Continuando con nuestro ejemplo de la palabra “Arroz”, vemos que este es un término genérico que designa al producto en sí, es decir, no es distintivo del producto, de ahí su irregistrabilidad. Lo mismo puede decirse del término “lavado”, que designa a ese servicio.

Un término genérico es aquel que refiere determinada categoría de producto o servicio, siendo precisamente ese producto o servicio el que se pretende identificar y distinguir con dicho término. Como es claro, un término genérico –en principio–, no tiene virtualidad distintiva y, en consecuencia, no puede ser marca. 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. Por ende, es posible utilizar como marca la palabra Iluminación (de uso común para referirse a ese fenómeno, actividad o estado del espíritu) si es que se quiere identificar y distinguir un producto de sus similares: “Perfume Iluminación”; o también puede escogerse la marca “Despertar” (de uso común para referirse al acto por el cual se adquiere consciencia), para distinguir un servicio de reparación de máquinas. En los ejemplos propuestos, las palabras iluminación y despertar son expresiones de uso común en el idioma, sin embargo, son distintivas.

También debe notarse que en la calificación de un signo como genérico y por ende no protegible, no solo debe verificarse que dicho signo refiera una categoría general de producto, sino que además dicha categoría general de producto debe ser precisamente la que el signo está dirigido a distinguir. Así tenemos que la palabra “Manzana” no puede servir como marca para distinguir manzanas (por referirse justamente a la categoría general del producto que se quiere distinguir), pero sí puede distinguir computadoras, pues ellas no constituyen la categoría general de producto referida con el término “manzana”.

También están incluidos, dentro del concepto de los términos genéricos, aquellas expresiones que sin referirse específicamente al mismo producto que se quiere distinguir, puede establecerse respecto de ellas una relación de especie a género. Al respecto, el tratadista Pachón Muñoz señala:

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. Así, por ejemplo, la palabra silla es genérica para distinguir muebles; y la voz mueble es genérica para distinguir sillas. Los tribunales estadounidenses consideraron que la expresión The Pill (“La Píldora”) es genérica para distinguir una pastilla anticonceptiva. (1984, p. 102)

Los términos técnicos están constituidos por palabras o expresiones empleadas exclusivamente y con sentido distinto del vulgar, en un arte, ciencia u oficio para designar un producto o un servicio.⁶

Los términos técnicos que están incursos en las prohibiciones absolutas para registrar una marca, son aquellos que refieren el mismo producto o servicio que se pretende distinguir. Es el caso, por ejemplo de la “uncaria tormentosa”, o de los principios activos de los medicamentos como, por ejemplo, la amoxicilina. Debemos tener en cuenta que la prohibición absoluta para registrar términos técnicos, se extiende a aquellos signos que no representan sino ligeras variaciones no sustanciales del término técnico. De otro modo, la prohibición podría ser fácilmente burlada.

Corresponde realizar un cuidadoso examen en el caso de productos o servicios cuyo nombre técnico puede ser no conocido por el común de la gente. En esa línea, tenemos las denominaciones de productos farmacéuticos, los cuales a veces se solicitan para registro, cuando por ser términos técnicos

⁶ De acuerdo con el Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua Española, recogemos la etimología correspondiente: “Técnico, ca (lat. Technicus; del gr. Tekhnikos, de tékhne, arte, habilidad). Adj. Perteneciente o relativo a las aplicaciones y resultados prácticos de las ciencias y las artes// Díc. de las palabras o expresiones empleadas exclusivamente, y con sentido distinto del vulgar, en un arte, ciencia, oficio, etc. m. El que posee conocimientos especiales en una ciencia o arte” (s.f., p. 934).

del producto no merecen protección. Tal es el caso –por ejemplo– del signo Retinol, que es el nombre de una sustancia incluida en la farmacopea.

- Irregistrabilidad de los términos descriptivos

Como su nombre lo indica, los términos descriptivos son aquellos que se refieren a un producto diciendo algo de este, describiéndolo, dando una idea sobre él. Los términos descriptivos se diferencian de los genéricos en que estos últimos aluden al producto o servicio en sí; en cambio, los primeros refieren a una cualidad o característica del producto o servicio.

La prohibición para registrar términos descriptivos se encuentra en el literal b) del artículo 135 de la Decisión que alude a los signos que carecen de distintividad y en el literal e) del mismo artículo, en cuya virtud, no pueden registrarse como marcas las que

(...) 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 la 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.

En este sentido, todas las cualidades o características de un producto o servicio, incluidas sus expresiones laudatorias, no pueden ser objeto de registro como marca. Debe observarse también que el artículo 135 de la Decisión 486 alude a los signos, que es un concepto más amplio que el de “términos”.

Deben hacerse, respecto de los términos descriptivos, las mismas precisiones que en relación a los términos genéricos, es decir, está prohibido el registro de términos descriptivos del mismo producto o servicio que se pretenda distinguir. Por lo tanto, no hay ningún obstáculo para que se acceda al registro de las expresiones que describen un producto, siempre que no sea el que se va a identificar y distinguir. Ejemplo: Cristalería “Aroma”.

Para el tratadista Pachón Muñoz: 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 light (ligero, liviano, de poca graduación) era descriptivo para indicar cigarrillos de bajo contenido de nicotina o alquitrán. El mismo autor es de opinión que hay una diferencia entre las denominaciones descriptivas y las sugestivas o evocativas, las cuales no describirían cómo es el producto sino solamente evocarían sus cualidades o funciones. En este sentido, considera que la marca “Aroma”, para jabones, sería lo suficientemente distintiva como para que se permita su registro (1984, p. 103). No compartimos –en cuanto a este ejemplo– el parecer del citado autor, por cuanto el término “aroma” se refiere a una característica del producto, el cual justamente puede ser descrito en base a sus características. En consecuencia, estaríamos ante un término descriptivo que, como tal, no cumple las exigencias para constituirse en marca.

Hay otro aspecto interesante que atañe tanto a las denominaciones descriptivas como a las genéricas. Es el de aquellas expresiones constituidas por dos o más palabras, una de las cuales es un término suficientemente distintivo y el otro no. Apreciemos los siguientes ejemplos:

- MASTERCARD (Tarjeta Maestra)
- PAN TODOS

En primer lugar, habrá que apreciar si dichas marcas se dirigen a proteger productos o servicios del mismo tipo que a los que se refiere la palabra, la cual podría no ser suficientemente distintiva. Tendría que hacerse un examen de las marcas en su conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que la integran, y no en forma fraccionada, para así poder establecer o no su distintividad. Es importante resaltar que el análisis no debe hacerse

en forma aislada. En consecuencia, por el solo hecho de que una palabra de una denominación compuesta aparezca con cierta falta de distintividad, no se puede concluir necesariamente que la marca no es distintiva.

Es pertinente señalar en este punto, como hemos mencionado anteriormente, que en nuestro sistema de protección de marcas sí se acepta lo que se conoce como marca evocativa, que es la que sugiere o evoca el nombre o cualidades del producto o servicio, pero no los designa o nombra en forma exacta, ni indica sus cualidades ni características. A veces, la frontera entre un término genérico o descriptivo y la marca evocativa no es clara, ya que en muchos casos ella está constituida en parte por lo que sería un término genérico o descriptivo, siendo que su aptitud para ser marca la logra con la parte restante de la marca que sí es distintiva o con la visión del conjunto de la marca.

- Irregistrabilidad de las denominaciones que se hayan convertido en designación usual de los productos

El literal g) del artículo 135 de la Decisión Andina 486, dispone que no pueden 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”. La norma da cuenta de dos supuestos diferentes. Ninguno de los dos se refiere a significados de palabras originalmente aceptadas por la Real Academia de la Lengua Española, pues, en ese caso, estaríamos en el supuesto del literal f) del mismo artículo y, por ende, la disposición analizada no tendría objeto. La norma alude a aquellas situaciones en que ciertas palabras que, según su significado aceptado por la Real Academia de la Lengua, serían distintivas no lo son en el lenguaje corriente o en la usanza del país; o que habiendo sido distintivas según su significado aceptado por la Real Academia de la Lengua Española o en el lenguaje corriente o usanza del país, luego pierden ese carácter.

Un ejemplo de estos fenómenos es señalado por el tratadista Pachón Muñoz:

(...) existía en Bogotá una conocida carnicería (palabra definida por el diccionario como: casa o sitio público donde se vende al por menor la carne para el abasto del lugar) denominada “La Fama”, término que por no ser descriptivo o genérico respecto del producto (carne) ni de sus cualidades esenciales, no era genérico ni descriptivo y por lo tanto, constituía un signo distintivo adecuado.

Debido a las leyes del lenguaje en el habla de los bogotanos, la palabra fama se convirtió en sinónimo de carnicería, hasta el punto de designarse con aquella cualquier expendio al por menor de carne (...). (1984, p. 104)

Hay varios elementos que contribuyen a que una marca se convierta en una designación usual de los productos o servicios que se distinguen, los cuales puedan darse con especial fuerza en marcas de gran prestigio, notoriamente conocidas o que, por proteger un nuevo producto en el mercado, haya una tendencia en el público consumidor a identificar en forma completa al producto con la marca.

- Pautas para evitar la generalización de las marcas

Para las empresas de hoy en día, es un aspecto muy importante el conocer con qué elementos cuentan para evitar este fenómeno. La respuesta se encuentra en ciertas pautas o reglas que deben seguirse en el uso de la marca y en las acciones de su comercialización. Dichas reglas y acciones pueden resumirse en las siguientes:

- a) En la publicidad, en el etiquetado y en la presentación del producto, cualquiera sea la forma en que se lleve a cabo, debe evitarse usar la marca como si fuera la denominación del producto. Cuando sea apropiado, debe aparecer la marca y también el nombre del producto, lo cual hará manifiesta la diferencia entre la marca y el producto que identifica y distingue.

Ejemplos:

CRISTAL PALMOLIVE
CERVEZA DE CALIDAD EL JABÓN DE LA FAMILIA

- b) En las etiquetas de los productos, debe resaltarse la marca de los otros elementos que lleve. Es decir, irá en un lugar especial o debe usar letras especiales, de modo que no se pueda confundir con otras figuras o palabras.
- c) Es recomendable no usar la marca como un nombre. Para ello no hay que usar la marca precedida de un artículo cualquiera.
Ejemplo: **El** Cafetal tiene buen aroma.
Tampoco debe usarse la marca en plural.
Ejemplo: Hemos elaborado 4 **Bimbos** para Usted.
- d) Identificar a las marcas
Si la marca estuviese registrada, debe usarse el signo R. o M. R. Estos símbolos indican que se trata de una marca que cuenta con su correspondiente registro y, en tal sentido, se acentúa su diferencia con el producto.
- e) Una práctica aconsejable es la de mencionar en las etiquetas a los titulares de la marca.
- f) Acciones preventivas o correctivas en la comercialización del producto

Una práctica que tiende a la generalización de la marca ocurre cuando los empresarios que comercializan el producto, lo ofrecen usando la marca como si fuera la denominación del producto. Lo correcto sería en todo caso, que aparezca la marca y también el nombre del producto, lo cual haría manifiesta la diferencia entre ellos.

Por ejemplo, hace años existía en la calle Diez Canseco de Miraflores, Lima-Perú, la afamada cafetería-restaurante “BOOM”. En la carta de dicho establecimiento, se ofrecía en la columna de los productos: “Milo” a S/. 3.00 (tres soles). En realidad, lo que se estaba ofreciendo

era una bebida achocolatada de marca Milo, pero al no indicar en la carta el nombre del producto sino la marca como si fuera este, se coadyuvaba a la generalización.

Una situación parecida ocurre en varios negocios de Lima, donde en la sección telas, se ofrece “Lycra” como un tipo de tela, cuando en realidad se trata de una marca originariamente de la empresa DUPONT, que identifica el producto elastano.

Una acción aconsejable para evitar el fenómeno de la generalización consistiría en coordinar con las empresas que proveen el producto al consumidor final para que así se realice una correcta utilización de la marca.

- g) En el supuesto que la marca esté corriendo grave peligro de convertirse en una designación común o usual de los productos o servicios, es necesario sacar avisos en diversos medios (periodísticos, radiales, televisivos, etc.), en donde se comunique directamente sobre la diferencia entre la marca y el producto o el servicio. Además, según el caso, debe mencionarse la reserva de acciones legales en contra de aquellos comerciantes que hagan uso indebido de la marca; es decir, que utilicen la marca sin autorización para promocionar la venta o prestación del producto o servicio genérico.

- En relación a la forma y colores del producto

- Sobre la forma

El artículo 134, literal f) de la Decisión 486, establece que, entre otros signos, pueden ser marcas las formas de los productos y sus envases o envolturas. Asimismo, el artículo 135 literal c), señala que no podrán registrarse como marcas los signos que “consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.

Debe hacerse una primera precisión respecto de este último literal. La norma se refiere a las formas usuales de los productos y a sus envases o

envolturas; también a las formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio; lo cual constituye técnicamente una mejora respecto a cómo se legisló en épocas pasadas, cuando se mencionaba solo a las formas usuales o necesarias de productos (por naturaleza o función), mas no a la forma de la presentación del producto, que incluyen los envases, recipientes, envolturas, empaques, etc. (Artículo 58, literal b) de la Decisión 85).

El requisito de distintividad en las formas tridimensionales se cumple cuando estamos ante formas no usuales en el mercado. Como ejemplo de forma usual de producto, podemos citar la forma cilíndrica y alargada de los cigarrillos. Dentro de las formas usuales de los envases o envolturas de los productos tenemos las cajitas de fósforos, cajetillas de cigarrillos, botellas de gaseosas, botellas de cerveza, latas de betún, sobres de chicha, latas de leche, cajitas de gelatina, damajuanas de vino, etc. Como formas impuestas por la naturaleza, podemos mencionar la forma de las manzanas, sandías, melones, paltas, tomates o lechugas. Un ejemplo de forma impuesta por la función es la hoja filuda de una cuchilla de afeitar.

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta –siempre hablando de lo dispuesto en el literal c) del artículo 135 de la Decisión– que aquí también es de aplicación el principio general de que la distintividad debe apreciarse respecto del producto o servicio que se va a distinguir. En tal sentido, la forma necesaria o usual para un producto, no lo será necesariamente para otro. Es posible registrar la forma de una manzana para distinguir computadoras, pero no es posible registrar dicha forma para distinguir manzanas.

JURISPRUDENCIA
PROCESO 33-IP-2005

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 71 y 72, literales a) y b), de la Decisión 344, con fundamento en la consulta formulada por la primera Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador, Expediente Interno N° 1678LR. Actor: BAVARIA S.A. Marca: “FORMA DE BOTELLA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.

Magistrado consultante: doctor Eloy Torres Guzmán.

(...)

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

(...)

QUINTO: La causal que impide registrar una forma externa con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda, a través del registro, llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos.

SEXTO: Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste.

SÉPTIMO: Para que la forma tridimensional (en este caso el envase)

sea registrable como marca es indispensable que presente una forma distintiva, mediante la alteración de rasgos o líneas ordinarias o comunes a fin de evidenciar diferencia con lo típico y característico. Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional.

- Sobre los colores

Sobre los colores, es pertinente señalar que el artículo 134 literal e) de la Decisión 486, señala que puede ser marca un color delimitado por una forma o una combinación de colores. Dicho artículo hay que concordarlo con el artículo 135, literal h), de la misma Decisión que señala que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica.

Tradicionalmente se ha considerado que no es posible aceptar un color per se como marca, debido a que ella no sería distintiva y, además, por el hecho que su protección llevaría rápidamente al registro de todos los colores disponibles como marca. Esa situación ocasionaría que otros empresarios no puedan fabricar y comercializar sus productos utilizando dichos colores. Así, mediante el registro de los colores disponibles como marca, se evitaría el ingreso de nuevos competidores al mercado (Teoría del agotamiento del color).

Sin embargo, en los últimos años se ha comenzado a revisar este criterio, especialmente en la Jurisprudencia Norteamericana, en cuanto a la protección de tonalidades específicas de colores aun cuando no estén delimitadas por una forma, presentándose como argumento que dichas tonalidades de colores cumplen con el requisito de distintividad esencial en una marca y, además, con los avances de la tecnología, se deja libre a los competidores el uso de toda una amplísima gama de tonalidades disponibles de un mismo color, cuyo número –inclusive– puede llegar a miles.

La Decisión Andina 486, establece la prohibición de que un color aisladamente considerado sea marca, sin embargo deja una puerta abierta para que en caso dicho color adquiriera “secondary meaning”, pueda ser registrado como marca (último párrafo del artículo 135 de la Decisión). Debe notarse, que lo dispuesto en este último párrafo y la prohibición del registro de colores per se, contenida en el literal h) del mismo artículo, parten del entendido de que los colores aislados siempre adolecerán de falta de distintividad, lo cual puede cambiar si es que adquieren “secondary meaning”. Sin embargo, puede darse el caso que tonalidades específicas de

colores cumplan de inicio con el requisito de distintividad, lo cual crearía una contradicción entre lo dispuesto por el literal f) del artículo 135 de la Decisión y el artículo 134, primer párrafo del mismo cuerpo normativo, puesto que se estaría aplicando la prohibición de registro de color aislado (como si no fuera distintiva), a una marca que sí es distintiva.

JURISPRUDENCIA

Resolución N° 0987-2006/TPI-INDECOPI del 20 de Julio del 2006, recaída en el Expediente N° 256945-2005, sobre solicitud de registro de marca de producto presentada por Laboratorios Bagó S.A.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 06 de octubre del 2005, Laboratorios Bago S.A. (Argentina) solicitó el registro de la marca de producto constituida por dos rectángulos con bordes blancos y fondo magenta 241C; conforme al modelo; para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para imprints dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial.

(...)

Mediante Resolución 2435-2006/OSD-INDECOPI de fecha 24 de febrero del 2006, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, considerando que éste no constituye un signo con capacidad distintiva con relación a los productos que pretende distinguir, toda vez que no presenta elementos característicos u alteraciones de configuraciones ordinarias o comunes que lo conviertan en distintivo, por lo que se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

(...)

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si el signo solicitado reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Carácter distintivo del signo solicitado

1.1 Sobre la distintividad de los signos

De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 22-IP-96 (1) -durante la vigencia de la Decisión 344 (2)- en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación y los productos como objeto de protección marcaría.

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.

En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.

No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho de que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal (3) u otras razones (4) tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado -a falta de la presencia de un signo distintivo- a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.

1.2. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, Laboratorios Bagó S.A. ha solicitado el registro de la marca de producto constituida por dos rectángulos con bordes blancos y fondo magenta 241C, conforme al modelo; para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial.

(...)

Al respecto, la Sala considera que el signo solicitado posee elementos propios que le dotan de la fuerza distintiva necesaria para

identificar un origen empresarial determinado de los productos que pretende distinguir en el mercado.

En efecto, el signo solicitado está constituido por dos rectángulos de distinta dimensión cuyos bordes blancos resaltan sobre un fondo de color magenta que se caracteriza por tener una tonalidad particular (241 C), de modo tal que en conjunto resulta un signo figurativo de diseño particular.

Por lo tanto, el signo solicitado cuenta con elementos propios que le proveen de la capacidad distintiva necesaria para acceder a registro, no encontrándose incurso en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

De otro lado, respecto a lo manifestado por la solicitante, en el sentido que existen diversos signos que se encuentran constituidos únicamente por elementos gráficos y por figuras geométricas, la Sala conviene en señalar que el hecho de que existan signos registrados con características o condiciones similares al signo solicitado no obliga a la Autoridad Administrativa a registrar el referido signo, debido a que cada solicitud de registro es analizada para determinar si cumple o no con los requisitos que permiten su registro, pudiendo ser denegado el registro porque el signo en sí mismo no reúne los requisitos para constituirse como marca, o porque resulta confundible con una marca registrada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares.

2. Signos débiles

Si bien –conforme se ha determinado en el punto anterior– el signo solicitado no se encuentra comprendido en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, es importante determinar

el grado de distintividad del mismo a fin de establecer su ámbito de protección.

La Doctrina diferencia según el grado de distintividad del signo (5) 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.

En tal orden de ideas, la Sala determina que si bien todas las marcas registradas gozan de la misma protección legal, dependiendo de su fuerza distintiva (proveniente de su propia estructura o por haber adquirido una implantación en el tráfico mercantil) el ámbito de protección de la misma puede variar.

La Sala conviene en destacar que la fuerza distintiva de un signo no es un concepto estático, sino que más bien se encuentra en constante movimiento. De igual forma, la clasificación entre marcas normales, débiles y fuertes no es un esquema rígido. Al contrario, entre los diferentes tipos de signos existen superposiciones constantes.

En el presente caso, se advierte que si bien el signo solicitado posee distintividad para acceder a registro, ésta tiene una fuerza menor a la normal. En tal sentido, su titular no podrá oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas que contengan los elementos que la conforman (figuras geométricas constituidas por rectángulos y el color magenta 241C), en la medida que presenten otros elementos en su conformación que les otorguen una suficiente eficacia distintiva.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 2435-2006/OSD-INDECOPI de fecha 24 de febrero del 2006 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por dos rectángulos con bordes blancos y fondo magenta 241C, solicitado por Laboratorios Bago S.A., para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contados a partir de la fecha de la presente resolución, y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.

Con la intervención de los vocales: Jorge Santistevan de Noriega, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyń.

JORGE SANTISTEVAN DE NORIEGA

Vice - Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

Voto en discordia de la vocal Begoña Venero Aguirre

En el presente caso, se advierte que Laboratorios Bago S.A. ha solicitado el registro de la marca de producto constituida por dos rectángulos con bordes blancos y fondo magenta 241 C, conforme al modelo; para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial.

(...)

Al respecto, la suscrita considera que el signo solicitado carece de elementos propios que le doten de fuerza distintiva, no pudiendo identificar un origen empresarial determinado ni diferenciar sus productos de otros en el mercado.

En efecto, el signo solicitado está constituido por dos rectángulos con bordes de líneas blancas poco perceptibles que no cuentan con elementos figurativos ni denominativos adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro, siendo que el hecho de que presente un fondo de color magenta no resulta suficiente a efectos de indicar en el consumidor un origen empresarial determinado (6).

Cabe precisar que en los diseños de envases de diversos productos, incluyendo los de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, es común la inclusión de figuras geométricas, siendo que el fondo de color no resulta suficiente para constituir un signo que permita distinguir productos en el mercado. En efecto, los laboratorios farmacéuticos suelen utilizar como parte del diseño de sus envases figuras geométricas de colores comunes, tales es el caso de los laboratorios Corporación Medco, Quilab, Organon y Sano fi Sinthelabo, quienes de manera común utilizan figuras geométricas de fondo color morado como parte del diseño de sus empaques (7).

En ese sentido, el signo solicitado no cuenta con elementos suficientes que le otorguen capacidad distintiva, por lo que se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

Por lo antes expuesto, se concluye que la Oficina de Signos Distintivos actuó de acuerdo a ley al momento de establecer que el signo solicitado carece de la distintividad necesaria para acceder a registro, por lo que el voto de la que suscribe es a favor de confirmar

la resolución de Primera Instancia que resolvió denegar el registro del signo solicitado.

BEGOÑA VENERO AGUIRRE

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

Citas de la Resolución:

- (1) Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
- (2) Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.
- (3) Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.
- (4) Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica con relación al producto que distingue.
- (5) Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Munich 1985, p. 931.
- (6) Cabe señalar que, mediante Resoluciones N° 470-2001/ TPI-INDECOPI de fecha 2 de mayo de 2001, 151-2002/ TPI-INDECOPI de fecha 18 de febrero de 2002 y N° 86- 2003/TPI-INDECOPI de fecha 27 de enero de 2003, la Sala de Propiedad Intelectual estableció que los signos compuestos por un color y una forma figurativa sin mayor particularidad no cuentan con la distintividad necesaria para acceder a registro.

- (7) Información obtenida del Sistema de Identificación de Especialidades Farmacéuticas (SIDEF), que agrupa las especialidades por laboratorio. En Diccionario de Especialidades Farmacéuticas, Edición 16, 2004, Lima.

3.1.2. *Distintividad extrínseca*

Como habíamos mencionado anteriormente, para que la marca sea registrable, debe reunir el requisito de tener distintividad extrínseca, concepto que alude a lo diferente o distinta que debe ser la marca solicitada de las marcas ya registradas y de otros signos distintivos.

De acuerdo al artículo 136 de la Decisión Andina 486:

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial protegido, o de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; (...)
- e) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,

cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Como hemos mencionado anteriormente, una marca puede colisionar con diferentes signos distintivos y también con otros derechos distintos a los de propiedad industrial. Aquí analizamos el posible conflicto de la marca con otras marcas anteriormente registradas y con otros signos distintivos.

El principio de distintividad (extrínseca) impone que el signo que se solicita a registro, sea diferente de los signos distintivos ya registrados. La diferencia no tiene necesariamente que ser completa; las marcas pueden coincidir en detalles menores, lo importante es que considerando el conjunto no haya semejanza entre ellas.

Al respecto, el jurista Cavalier señala:

Para que una nueva marca se pueda registrar no se requiere que ella sea total y absolutamente diferente en su forma exterior, gráfica o fonéticamente considerada con otras marcas, sino que basta que tenga caracteres de novedad o detalle, especiales que la hagan inconfundible. Es decir, que la parte esencial de la marca sea diferente de la ya inscrita, aunque coincida en algunos detalles o circunstancias accesorias. (1962, p. 30)

Es necesario notar que –en principio– la distintividad extrínseca que debe reunir una marca para ser registrada, debe verificarse no en relación a todas las clases de la nomenclatura oficial, sino únicamente a aquellas del mismo género de comercio. El principio de especialidad restringe o limita la protección que puede tener una marca. No obstante, hay que resaltar lo dispuesto en el literal h) del artículo 136 de la Decisión, que se refiere a los signos notoriamente conocidos, cuya protección va más allá del principio

de especialidad y, en consecuencia, alcanza aquellos casos en que la marca solicitada esté destinada a distinguir productos distintos de los identificados por los signos notorios.

Conviene al principio de distintividad, lo estatuido por el literal h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486, en el sentido de prohibir el registro de marcas que constituyan la traducción de un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero. Es evidente que de permitirse lo prohibido por estos artículos, las normas destinadas a proteger los derechos marcarios quedarían desvirtuadas, creándose, además, inseguridad jurídica.

3.2. Principio de especialidad

De acuerdo con el principio de especialidad, la protección de la marca se extiende a los productos o servicios para los cuales fue registrada y a los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (artículo 136, literal a) de la Decisión Andina 486). El fundamento de este principio se encuentra en que la función de la marca es identificar uno o varios productos o servicios en concreto, y no a toda la gama de productos o servicios existentes. Consecuencia de este principio es que existan marcas idénticas a favor de diversos titulares, registradas para productos o servicios distintos y sin conexión competitiva entre sí. Este concepto ha sido señalado por Cavelier, quien señala que “la especialidad consiste en que la marca ampare determinado producto, puesto que, como se ha dicho, la marca se identifica en cierto modo con el mismo producto (...)” (1962, p. 30).

Los productos y servicios están agrupados en 45 rubros o clases que constituyen la nomenclatura oficial. La nomenclatura que se aplica en nuestro país es la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (décima edición), establecida en virtud del Arreglo de Niza del 15 de Junio de 1957 (actualmente vigente la undécima edición).

Una clase de la nomenclatura oficial, comprende varios productos o servicios, tal como apreciamos a continuación:

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería.

Si una persona obtuviera el registro de una marca en la Clase 25 de la nomenclatura, para distinguir calzados, únicamente tendría protección para dichos productos y para aquellos productos o servicios respecto de los cuales el uso de una posible marca competidora pudiese generar un riesgo de confusión o asociación; pero no para productos o servicios totalmente disímiles, como podrían ser los aparatos de alumbrado que corresponden a la Clase 11 de la nomenclatura oficial. Para este efecto, es importante tener en cuenta lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486, en cuanto a que las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente en ella.

Entonces, tenemos que pueden encontrarse productos o servicios dentro de una misma clase de la nomenclatura oficial que sean disímiles y también puede haber productos o servicios de diferentes clases que sean similares o tengan una conexión competitiva. Bajo este criterio, la existencia de una marca en la Clase 29 (carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles), podría impedir el registro de una marca confundible con ella, en las Clases 30 y 32, que también comprenden productos de consumo humano. Correspondencias parecidas pueden encontrarse entre otras clases de la nomenclatura.

Tenemos entonces que el principio de especialidad fija los alcances de protección de una marca, tomando como base, los productos o servicios para los cuales la marca ha sido registrada, pero su protección puede ser eventualmente más amplia. De acuerdo con el artículo 138 de la Decisión 486, la solicitud de registro de una marca deberá comprender una sola clase de la nomenclatura oficial y podrá cubrir uno, varios o todos los productos o servicios de la clase. El principio de especialidad fija los alcances de la protección regular que brinda una marca, aplicando el parámetro de limitarla a los productos o servicios para los cuales está registrada y a aquellos respecto

de los cuales el uso de una marca por un competidor, puede causar riesgo de confusión o asociación.

Es importante que el ámbito de protección de la marca no esté circunscrito meramente a los productos o servicios distinguidos con la marca, ni a los productos o servicios comprendidos en la clase en la cual la marca está registrada; sino que la fijación del criterio de protección comprenda a todos aquellos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca genere riesgo de confusión o asociación, los que pueden estar en otras clases de la nomenclatura oficial o en la misma clase en la que se registró la marca.

El problema estriba en determinar cuándo hay la posibilidad de confusión o asociación por el consumidor respecto de las marcas en conflicto. Este supuesto de confusión o de asociación se verifica con relación a productos o servicios que están o pueden estar en relación de competencia con aquellos cubiertos por el registro de la marca. Con esto se evita que empresarios actúen de mala fe, tratando de aprovecharse del prestigio, reputación e imagen de calidad de que goza una marca registrada para ciertos productos o servicios por otro empresario competidor, a través del expediente de registrar la misma marca para productos o servicios que, si bien no son idénticos a los cubiertos por la marca original, sí tienen con ellos una conexión competitiva. No debe perderse de vista que el alcance de la protección de la que estamos hablando es la que otorga el Derecho a cualquier marca registrada, a diferencia de la marca notoriamente conocida, que goza de una protección aún mayor, que va más allá del principio de especialidad.

Con respecto a la posibilidad de uso simultáneo de una marca por dos personas distintas, siempre que ello se establezca contractualmente, hay que mencionar que es posible pactar lo que en Doctrina se conoce como licencia de marcas relativa, por las que el licenciante, además de autorizar su uso por el licenciatarlo, mantiene el derecho de usar la misma marca para sí mismo o de autorizar su uso a terceros. El régimen de licencias se encuentra tratado muy escuetamente en los artículos 162 y 163 de la Decisión Andina 486.

Otro problema relativo al principio de especialidad de clases es el de las posibles clasificaciones defectuosas de los productos o servicios en la Nomenclatura Oficial. Si bien es cierto que este es un problema que podría

presentarse, el hecho que tanto la normatividad vigente haya establecido que la agrupación en clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, no determinan la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios, junto con que el principio de especialidad actualmente no esté vinculado a la clase de la nomenclatura oficial en la que esté registrada la marca (como era, por ejemplo, durante la vigencia de la Decisión 85), hace que dicho registro defectuoso no cause –en caso de conflicto de marcas– ningún perjuicio al titular de la marca, ni tampoco al que legítimamente pretende registrar una. El alcance de la protección de la marca registrada llegará igualmente a los productos o servicios respecto de los cuales ella fue registrada y a aquellos que tuvieren con dichos productos o servicios una conexión competitiva.

3.3. Principio de territorialidad

De acuerdo con el principio de territorialidad, una marca tiene protección jurídica solo en el territorio del país en que ha sido registrada. En consecuencia, si por ejemplo un particular solicita y obtiene el registro de una marca en el Perú, solo tendrá protección de su marca en el Perú y no en otros países. Si obtiene el registro de su marca en Brasil, no tendrá protección alguna en el Perú.

JURISPRUDENCIA

Resolución N° 1351-2003/TPI-INDECOPI del 1 de diciembre del 2003, recaída en el Expediente N° 1243392001.

(...)

3. Determinación del riesgo de confusión

No obstante que el alcance de la protección registral de las marcas se encuentra estrechamente ligado al principio de territorialidad (5), el cual subyace a todo el sistema de marcas andino y nacional y señala los alcances del derecho adquirido en virtud del registro o, en su caso, de la solicitud anterior; el examen de las solicitudes de registro de marcas que afecten indebidamente un derecho de tercero sobre una marca idéntica o similar al signo que se pretende registrar, adquirido en alguno de los Países Miembros, debe efectuarse a la luz de los criterios establecidos en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, referido a la prohibición de registro como marca de los signos que sean semejantes a una marca registrada o solicitada con anterioridad (6).

(...)

Citas de la Resolución:

El principio de territorialidad es un principio que cada Estado puede adoptar libremente como una norma de derecho internacional privado. En el derecho peruano esa norma de conflicto unilateral está sancionada por el artículo 2093 del Código Civil:

“La existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras intelectuales, artísticas o industriales se rigen por lo dispuesto en los tratados y leyes especiales; y si éstos no fueran aplicables, por la ley del lugar donde dichos derechos se hayan registrado.

La ley local establece los requisitos para el reconocimiento y ejercicio de tales derechos”.

En el campo de la propiedad industrial, el principio de territorialidad tiene dos significados sustanciales:

La protección conferida a la marca en cada Estado se rige por la ley nacional respectiva. Es la ley nacional la que determina las condiciones

de adquisición, el contenido y la extinción de los derechos, sin perjuicio de lo establecido por tratados internacionales y regionales.

La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado se limita al territorio de ese Estado. Esos derechos carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir ni perseguir actos realizados fuera del territorio protegido.

Debe aclararse, sin embargo, que el hecho que se apliquen los criterios contenidos en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 al evaluar una oposición andina, no implica que todos los alcances sean aplicables con relación a las marcas registradas o solicitadas anteriormente a favor de terceros en Países Miembros de la Comunidad Andina. Así, si bien la norma andina posibilita que un tercero que no tiene una marca registrada o solicitada en el país en el que se solicita el registro, pueda formular oposición en base al derecho de registro o prelación obtenido en otro País Miembro, ello no determina que si no ejerce oportunamente ese derecho, dicho registro o solicitud previa pueda ser sustento para solicitar la nulidad de una marca registrada en ese otro país, aduciendo que se otorgó en contravención del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486; ya que ni la legislación comunitaria ni la nacional establecen que constituye causal de nulidad el registro de marcas que sean confundibles con marcas registradas o solicitadas anteriormente a favor de terceros en Países Miembros de la Comunidad Andina.

3.4. Principio de Prelación en el registro

De acuerdo con este principio, consagrado en el artículo 136 literal a), de la Decisión Andina 486, la persona que haya solicitado primero el registro de una marca, tendrá un mejor derecho a que ella se le otorgue. Asimismo, podrá oponerse válidamente al registro de otras marcas confundibles con la suya que se hubieren presentado en fecha posterior. (Decisión 486, artículo 146).

Asimismo, el artículo 12 del Decreto Legislativo N.º 1075, señala que:

La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.

El antecedente de esta norma se encuentra en el artículo 6 del Decreto Legislativo 823 que tenía un texto exactamente igual. A su vez, la última parte del artículo 6 del Decreto Legislativo 823, tuvo como antecedente el artículo 50 del D.S. 001-71-IC-D.S., que establecía: “La prioridad a favor del primer solicitante supone su buena fe, y en consecuencia, no se reconocerá tal prioridad cuando quede demostrado lo contrario”.

El artículo 12 del Decreto Legislativo N.º 1075 plantea un aspecto importante a dilucidar, el cual consiste en saber cuándo puede decirse que el solicitante de una marca ha actuado sin buena fe, lo que tendría como consecuencia que no se tuviera un derecho de prelación sobre la marca, aun cuando dicho solicitante haya sido el primero en presentar la solicitud de registro.

Estamos en este caso, cuando –por ejemplo– median especiales relaciones entre solicitante y el titular de la misma marca, cuyo Certificado de Registro ha quedado caduco por haberse omitido el correspondiente trámite de renovación de registro. Esto se ve muy claro, por cuanto el solicitante tiene conocimiento que el titular de la marca ha olvidado efectuar la renovación, aunque no ha perdido su interés en mantenerse como propietario de la

marca. Aprovechando esta situación, esta persona solicita el registro para apoderarse de una marca que ya ha ganado terreno en el mercado. Esta clase de actos y otros parecidos, son a los que se refiere el artículo 12 del Decreto Legislativo N.º 1075, debiéndose evaluar cada uno de ellos en forma particular de acuerdo a las circunstancias en que se han presentado.

Cabe resaltar, de otro lado, que tiene prelación en el registro aquel que ha presentado la solicitud en fecha más antigua, y no quien ha usado la marca con anterioridad, por cuanto en nuestro sistema el uso de la marca no registrada no otorga ningún derecho.

No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta una serie de situaciones especiales consignadas en la normatividad:

a) Decisión 486, Artículo 141, que a la letra dice:

Se podrá invocar como fecha de presentación de una solicitud de registro de marca aquella en que dicha marca haya distinguido productos o servicios en una exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país, siempre que sea solicitada dentro de los seis meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese caso, se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición.

Los hechos a que se refiere el presente artículo se acreditarán con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en la cual se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primera vez con relación a los productos o servicios de que se trate.

b) Decisión 486, Artículo 142, que textualmente señala:

Cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, deberá presentar el certificado de registro de la marca en el país de origen dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

c) Decisión 486, Artículo 147, sobre Oposición Andina establece:

A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base a una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

d) Decisión Andina N° 486, Arts. 9, 10 y 11, relativos a la reivindicación de prioridad en el registro:

Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de modelo industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el

Convenio de París para la protección de la Protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- e) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad;
- y,
- f) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.”

Artículo 10.- A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y cuando se conociera, su número. La oficina nacional competente podrá exigir el pago de una tasa por la invocación de la prioridad.

La declaración y la documentación pertinente deberán presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- g) en el caso de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad: dieciséis meses; y

- h) en el caso de solicitudes de registro de diseño industrial o de marca: nueve meses.

Asimismo, deberá presentarse una copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió, un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad y de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida. Para efectos del derecho de prioridad, no se exigirán otras formalidades adicionales a las dispuestas en el presente artículo.”

Artículo 11.- El incumplimiento de los plazos, de la presentación de documentos o del pago de la tasa, acarreará la pérdida de la prioridad invocada.

JURISPRUDENCIA

Resolución N° 1351-2003/TPI-INDECOPI, del 1 de diciembre de 2003, recaída en el Expediente N° 124339-2001, sobre el registro de la marca de producto OCUCOAT, para distinguir preparaciones farmacéuticas oftálmicas, y preparaciones viscoelásticas para uso en cirugía oftálmica, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, presentada por Bausch & Lomb Incorporated (antes Bausch & Lomb Surgical, Inc.).

I. ANTECEDENTES

Con fecha 5 de marzo del 2001, Bausch Lomb Surgical, Inc. (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto OCUCOAT, para distinguir preparaciones farmacéuticas oftálmicas, y preparaciones viscoelásticas para uso en cirugía oftálmica, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 13 de junio del 2001, Oftalmoquímica Limitada formuló oposición a la solicitud de registro manifestando ser titular en Colombia de la marca de producto OO COAT, que distingue productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (certificado N° 190200) y haber solicitado en el Perú la misma marca (expediente N° 101718-2000), también para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, con los cuales el signo solicitado resulta ser semejante al grado de producir confusión en los consumidores, toda vez que comparten casi todas las letras ubicadas en la misma posición, siendo que si bien se diferencian en la presencia de las letras CU en el signo solicitado, en lugar de la letra Q, éstas son fonéticamente idénticas. Adjuntó el certificado colombiano del registro de su marca OQ-COAT.

(...)

Mediante Resolución N° 8959-2003/OSD-INDECOPI de fecha 31 de julio del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

- (i) La opositora ha cumplido con acreditar su interés real de incursionar en el mercado nacional con su marca OQ COAT, al haber solicitado en el Perú, mediante expediente N° 101718-2000, el registro de la marca OQ COAT en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, siendo que si bien el signo base de su oposición presenta algunas diferencias (el uso de un guion o la separación de elementos), no existen diferencias sustanciales entre los signos.
- (ii) Ambos signos están destinados a distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
- (iii) Los signos en cuestión son confundibles, ya que serán pronunciados de la misma manera, debido a que comparten la letra O al inicio de los términos y la partícula final COAT, resultando evidente que la diferencia radica en sus elementos intermedios, sin embargo la letra Q es pronunciada como CU.

(...)

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado OCUCOAT y la marca registrada OQ COAT registrada en Colombia.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

- a) Oftalmoquímica Limitada es titular en Colombia de la marca de producto OQ COAT que distingue todos los productos comprendidos en la clase 5 de la Nomenclatura oficial, registrada bajo certificado N° 190200, vigente hasta el 29 de julio del 2004. Solicitud presentada el 9 de octubre de 1991 y otorgada el 29 de julio de 1994.

- b) Mediante expediente N° 101718-2000 iniciado con fecha 29 de febrero del 2000, Oftalmoquímica Limitada solicitó en el Perú el registro de la marca OQ COAT, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, desinfectantes y todos los demás productos de la clase 5 de la Nomenclatura oficial. Dicha solicitud de registro fue denegada mediante Resolución N° 7352-2003/OSD-INDECOPI de fecha 30 de junio del 2003, la misma que fue confirmada por la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 1350- 2003/TPI-INDECOPI de fecha 1° de diciembre del 2003.
- c) Bausch & Lomb Incorporated (antes Storz Ophthalmics, Inc.) es titular en Colombia de las siguientes marcas:
- OCUCOAT, que distingue productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada mediante certificado N° 233.611, vigente hasta el 3 de enero del 2011. Solicitada el 30 de noviembre de 1994 y otorgada el 31 de octubre del 2000.
 - OCCUCOAT, que distingue toda clase de soluciones oftálmicas, gotas, soluciones medicinales y demás productos oftálmicos y ópticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 155402, vigente hasta el 14 de marzo del 2004. Solicitada el 24 de junio de 1993 y otorgada el 14 de marzo de 1994.
- (...)

2.2. Oposición andina

Oftalmoquímica Limitada fundamentó su oposición en base a su registro en Colombia de la marca OQ-COAT, para distinguir productos

de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

El artículo 147 (4) de la Decisión 486 dispone que tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros, precisando que, en ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca al momento de interponer la misma.

En efecto, dado que la nueva Decisión Andina exige acreditar un interés real de incursionar en el mercado del país donde se pretenda hacer valer el derecho, en este caso, en el mercado peruano, como condición para dar trámite a las oposiciones andinas, constituye una exigencia para que se admita dentro del Estado Peruano la legitimidad del derecho adquirido en otro País Miembro.

2.3 Aplicación al caso concreto

Conforme se advierte en el informe de antecedentes, se ha verificado que con fecha 29 de febrero del 2000, Oftalmoquímica Limitada solicitó bajo expediente N° 1017182000, el registro de la marca O Q COAT, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto conviene precisar que si bien la marca de la opositora registrada en Colombia está conformada por la denominación OQ-COAT; mientras que el signo solicitado a fin de acreditar su interés real no contiene el signo guion (-), la Sala considera que Oftalmoquímica Limitada ha acreditado su interés real de incursionar en el mercado local con el signo en base al cual sustenta su oposición andina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la Decisión 486, ya que las diferencias que presentan resultan secundarias y no alteran la impresión general del signo.

De otro lado, si bien la solicitante ha manifestado ser a su vez titular de las marcas OCUCOAT y OCCUCOAT en Colombia, no corresponde a esta Sala pronunciarse sobre quien tiene mejor derecho sobre los signos OQ-COAT u OCUCOAT (OCCUCOAT) en la República de Colombia, sino únicamente verificar si el signo solicitado bajo el presente expediente enerva algún derecho de tercero previamente solicitado o registrado en algún País Miembro de la Comunidad Andina, en este caso específico, en Colombia, de conformidad con lo establecido en el artículo 147 de la Decisión 486.

En efecto, el objeto de la oposición andina es evitar la coexistencia en el mercado común, de productos o servicios identificados con una misma marca pero con un origen empresarial distinto. Así, al evitar que existan titulares distintos para marcas idénticas en la subregión, se evita así mismo el problema del impedimento de comercialización de productos entre los países, con ocasión del ejercicio de los derechos marcarios.

Si es el mismo titular quien tiene registrada su marca en los diferentes países, no habrá lugar a infracciones marcarias ni a confusión de los consumidores. Esta es la finalidad que se busca con la oposición andina.

Por lo anterior corresponde determinar si existe algún riesgo de confusión entre el signo solicitado OCUCOAT y la marca OQ-COAT, inscrita en Colombia.

De otro lado, si bien se advierte de los certificados de registro presentados que las marcas en conflicto coexisten en Colombia, debe tenerse en cuenta que este hecho no obliga a la autoridad administrativa a registrar el signo solicitado en el Perú, debido a que cada solicitud de registro es analizada para determinar si cumple o no con los requisitos que permiten su registro, pudiendo no ser aceptada porque el signo en sí mismo no reúne los requisitos para constituirse como marca o porque resulta confundible con otros signos distintivos.

Sin embargo, los registros en terceros países pueden servir a la Sala para formarse una opinión respecto a las pretensiones que las partes someten a su consideración.

(...)

Cita de la Resolución:

- (4) **Artículo 147.-** A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

4. El riesgo de confusión entre marcas

Dado que hoy en día ya se han consagrado en nuestra Legislación los criterios para determinar el riesgo de confusión entre las marcas, trataremos este tema siguiendo el orden de los criterios señalados por la Ley. Actualmente, los criterios están contenidos en el Decreto Legislativo N° N.° 1075.

Por otro lado, la aplicación del examen de registrabilidad, y específicamente la apreciación del posible riesgo de confusión entre marcas, no quedan descartados necesariamente en el supuesto que hubiera un acuerdo de coexistencia entre los titulares de las marcas en conflicto. Así, el artículo 56 del Decreto Legislativo N.° 1075 establece que las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la Oficina competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. El mismo artículo dispone que los acuerdos de coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones.

4.1. Forma como deben apreciarse las marcas en el examen comparativo

Para tener una aproximación correcta de cómo debe realizarse la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas, es indispensable situarse en las mismas circunstancias en que está el público consumidor al momento en que adquiere un producto o contrata un servicio. La idea es hacer un examen comparativo de las marcas, de forma tal que se asemeje lo más posible a la situación real en la que se vería incurso el consumidor. Con este propósito, en el Decreto Legislativo N.° 1075 –norma legal vigente– se han consignado criterios generales y criterios especiales para determinar el riesgo de confusión y la confundibilidad entre signos distintivos, los cuales son aplicables específicamente a las marcas.

Debe notarse que los criterios de confundibilidad han sido elaborados teniendo en mente signos tradicionales o típicos; recurriendo a la clasificación

clásica de marcas que las divide en nominativas, figurativas y mixtas. Ello ha generado que nuevos tipos de marcas permitidos por la actual Legislación, e inclusive signos que eran permitidos por la Legislación anterior, como las marcas tridimensionales, no encuentren una regulación específica en este aspecto.

Los criterios generales son aquellos que, en lo pertinente, deben tomarse en cuenta en cualquier caso de conflicto de marcas. Los criterios especiales son aquellos que deberán evaluarse en los conflictos de tipos específicos de marcas, según la clasificación anotada que divide a las marcas en marcas denominativas, figurativas y mixtas. Es decir, que nos servirán de guía para establecer cuáles son los criterios aplicables, por ejemplo, entre dos o más marcas denominativas, dos o más marcas figurativas, marcas denominativas versus marcas mixtas, etc. Los criterios especiales se aplican, según los tipos de marca de que se trate, adicionalmente a los criterios generales. Asimismo, es importante señalar que el Decreto Legislativo N.º 1075 no establece una lista taxativa de criterios, sino que deja abierta la posibilidad para que se apliquen también otros criterios cuando el caso lo amerite (art. 45), además de los que principalmente deben considerarse y que son los consignados expresamente en dicho cuerpo legal.

4.1.1. *Criterios generales*

Como hemos mencionado anteriormente, los criterios de confundibilidad plasmados en la ley están elaborados con la finalidad de que el juzgador se aproxime lo más posible a la situación en que estaría el consumidor al momento de adquirir un producto o solicitar un servicio. Dentro de ellos, los criterios generales son los que se aplican a conflictos entre cualquier clase de marcas. Por ejemplo, en un conflicto entre una marca denominativa y otra marca denominativa, se aplicarán los criterios generales; lo mismo si se tratara entre una marca figurativa frente a otra marca figurativa o entre una marca mixta versus otra marca mixta. Los criterios generales también se aplican en caso de conflictos de marcas de diversa naturaleza; es

el caso de una marca denominativa contra una marca figurativa o el de una marca mixta frente a una marca figurativa, etc.

Los criterios generales están establecidos en el artículo 45 del Decreto Legislativo N.º 1075 que señala lo siguiente:

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.

- Apreciación de las marcas en su conjunto

La apreciación de marcas en conflicto en el examen comparativo debe realizarse considerando su aspecto de conjunto. Un aspecto objetivo a tener presente es que la marca es un todo y, como tal, debe ser examinada. De otro lado, la experiencia ha mostrado que el consumidor aprecia las marcas en su conjunto y no en forma fraccionada o aislada. El criterio es sumamente importante, pues la impresión de conjunto de una marca es distinta a la que resulta si ella se aprecia en forma fraccionada. Por lo general, la impresión de conjunto se logra mediante una observación fugaz de las marcas, sin detenerse demasiado en la apreciación de ellas.

- Apreciación sucesiva de las marcas

Debe observarse a las marcas en forma sucesiva, es decir, no al mismo tiempo, sino una después de la otra. La apreciación sucesiva de las marcas puede tener un efecto distinto en la percepción y probabilidad de confusión entre ellas por el consumidor, que si las marcas se apreciaran en forma simultánea. El criterio se ha elaborado teniendo en consideración que el consumidor entrará en contacto, en primer lugar, con una marca y luego con la otra.

El efecto distinto en la percepción y probabilidad de confusión de las marcas por el consumidor cuando se realiza la apreciación de ellas en forma sucesiva respecto del que se produciría si ellas se aprecian simultáneamente. Estará determinado principalmente por el grado de distintividad de la marca que se aprecie primero, la intensidad de su uso, la publicidad efectuada, su originalidad, reputación en el mercado, etc.

La apreciación sucesiva de las marcas implica, pues, necesariamente, que ellas se observen en un orden determinado. Es importante notar que el diferente orden en que se aprecien las marcas en conflicto (primero la marca registrada y luego la marca solicitada a registro o viceversa), también puede tener un efecto distinto en la percepción y probabilidad de confusión entre ellas por el consumidor.

La norma no menciona cuál de las marcas debe observarse en primer lugar, si la marca registrada o la marca solicitada a registro. Teniendo en cuenta que la finalidad del examen comparativo es el determinar si existiría riesgo de confusión en la situación más probable en que se encuentre el público consumidor al momento de la compra o de la solicitud del servicio, es posible concluir que en primer lugar debe observarse a la marca registrada y en segundo lugar a la marca solicitada a registro.⁷

⁷ Esto sobre la base de que es más probable que el producto distinguido con la marca registrada haya salido primero al mercado, aunque debe tenerse presente que en el caso concreto, ello no será necesariamente así. Si al momento de hacer el examen comparativo ambas marcas están siendo usadas, puede seguirse la pauta de establecer cuál de las dos marcas tiene un uso anterior en el mercado, y en base a ello determinar la que se apreciará primero. Por otro lado, la pauta de que primero debe apreciarse la marca registrada, también

El consumidor conserva el recuerdo de la marca registrada que distingue el producto que desea adquirir. El recuerdo de una marca por el consumidor puede ser nítido, casi nítido o vago. La nitidez del recuerdo de la marca por el consumidor, depende de varios factores, entre ellos, su grado de distintividad, la intensidad de su uso, la eficacia de la publicidad, etc. Luego, al buscar dicha marca en un establecimiento cualquiera, tiene el contacto con la marca más reciente. Si la marca más antigua (en principio la registrada), está arraigada en la mente del consumidor, sea que la representación de su imagen aparezca clara o no, podrá originar, si es que hay parecido en ellas, una confusión directa entre los productos distinguidos por las marcas, una confusión indirecta con su origen empresarial o una asociación de ideas que vincule, aunque sin confundirlas, a la marca y producto o servicio de un empresario con la marca y producto o servicio de otro empresario.

Puede decirse que mientras más conocida sea una marca por los consumidores, mayor será la probabilidad de que se produzca confusión directa o indirecta; o sin que se produzca confusión, una asociación de cualquier tipo entre las marcas, susceptible de traducirse en daño comercial para el titular de la marca registrada. En dichas situaciones, la marca más reciente podría ser tomada por la marca registrada del competidor; podría percibirse como una ligera variación o nueva presentación de la marca original, de titularidad de los mismos empresarios; o ser vista como una marca que distingue productos o servicios de empresas vinculadas económicamente o que han establecido parámetros de uso de sus marcas bajo algún tipo de relación contractual.

Es importante puntualizar que por lo general, cuando se produce un supuesto de confusión directa entre marcas, ella no consiste en tomar la marca más antigua por la más reciente, sino que es exactamente al revés. La confusión se produce porque la marca más reciente es parecida en tal forma a la ya usada o registrada que produce error en el consumidor. Así se

puede sustentarse en el hecho que ella importa un derecho ya constituido, en tanto que la marca solicitada solo una expectativa de derecho, razón por la cual habría que apreciar primero la marca registrada y luego examinar si la marca solicitada la afectaría.

produce un aprovechamiento ilícito del prestigio y calidad de los productos del competidor y del posicionamiento de la marca.

- El grado de percepción del consumidor medio

Como ya hemos establecido anteriormente, los criterios que según ley deben tomarse en cuenta para determinar si entre dos marcas en conflicto puede haber riesgo de confusión, tienen como finalidad que el juzgador se aproxime lo más posible a la situación real en la que se vería incurso el consumidor al momento de adquirir el producto o solicitar el servicio. Puede decirse, como regla general, que el público consumidor selecciona un producto o un servicio de una manera rápida con una visión casi instantánea de la mercadería en venta, una apreciación global del servicio ofrecido, así como de las respectivas marcas. La observación de la marca por parte del consumidor no es –en principio– muy diligente. El consumidor no se detiene en considerar todas las características de presentación del producto o del servicio con el fin de diferenciarlo perfectamente de los demás en cada transacción económica.

Es decir, se parte de la premisa que el consumidor, que presumiblemente está realizando la compra del producto o solicitando un servicio, es un consumidor medio y, en consecuencia, cualquier examen que se realice en relación a marcas en conflicto para determinar si existe riesgo de confusión entre ellas, debe tomar en cuenta el grado de percepción que este tipo de consumidor tiene. También debe considerarse que el consumidor asume, conscientemente o no, que el empresario proveedor del producto o servicio, actúa según el principio de la buena fe empresarial. Esta asunción es correcta porque efectivamente los empresarios tienen la obligación de actuar objetivamente conforme a la buena fe empresarial (Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal).

Evidentemente, la noción de consumidor medio constituye un estándar jurídico que se tendrá que evaluar en el caso concreto, tomando en cuenta circunstancias de tiempo, lugar, sector de consumidores objetivo, tipo de

producto o servicio, etc. Para acercarse a esta noción, comúnmente se ha hecho una división del consumidor en 3 categorías:

- a) Consumidor Diligente: Es aquel 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 aquel 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 y, en consecuencia, puede confundir las marcas en conflicto fácilmente.

Sin embargo, hay que notar que habrá que definir primero cuál es el sector de consumidores al que va dirigido el producto o el servicio y luego determinar, dentro de ese universo, cuál es el grado de percepción del consumidor medio. Si no se aplicase este procedimiento, los resultados del examen marcario pueden resultar distorsionados. No es lo mismo un producto o servicio dirigido a las amas de casa, que a las grandes empresas; o un producto dirigido a los niños que a los profesionales. También puede haber segmentos de mercado de las personas que se dedican a un oficio (carpinteros, gasfiteros, albañiles), de los microempresarios, etc.

De otro lado, debe tenerse en cuenta que el grado de percepción de consumidor medio, se verá influido por el nivel general de cultura y educación de un lugar o país determinado. Asimismo, podrá ser fluctuante en el tiempo; también debe observarse que el grado de percepción del consumidor medio se verá influido por el tipo de producto o servicio de que se trate. Podría haber riesgo de confusión en relación a cierto producto o servicio, y no respecto a otros.

- La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación

El tipo de producto o servicio de que se trate puede, según el caso, estar fuera del ámbito de protección de una marca, por no tener ningún tipo de conexión competitiva con los productos o servicios distinguidos con la marca registrada, haciendo imposible un supuesto de confusión. En relación a este aspecto, cabe traer a colación que el artículo 151° de la Decisión Andina 486 establece que:

Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

Pasando a otro aspecto del tema que tratamos, debemos mencionar que, dependiendo de cuál sea la naturaleza de los productos o de los servicios de que se trate, el consumidor pondrá un mayor o menor grado de atención al momento de adquirir un producto o solicitar un servicio. Si, por ejemplo, se trata de un producto o servicio de gran valor, es plausible pensar que el consumidor tendrá especial cuidado en su selección. En cambio, si este es de muy poco valor, eventualmente podrá no poner mucha atención en la compra del producto o la adquisición del servicio.

De otro lado, la forma de comercialización de los productos tiene una incidencia en el riesgo de confusión entre marcas en conflicto. Un ejemplo clásico es el de los productos farmacéuticos que poseen un especial canal de distribución y características especiales en su modo de adquisición. Se toma en consideración que muchos de los productos farmacéuticos son prescritos por especialistas facultativos a través de recetas cuya presentación es

obligatoria en la farmacia o botica. Asimismo, la venta de dichos productos se realiza por profesionales farmacéuticos, por lo que sería muy difícil que hubiera algún error o confusión entre marcas.

Este criterio aplicable a los productos farmacéuticos se acepta en Doctrina y ha sido frecuentemente utilizado por la Jurisprudencia Administrativa desde años atrás. Sin embargo, solo debe tomarse como un criterio de apoyo, pues lo fundamental deberá ser siempre el riesgo de confusión o no entre las marcas en conflicto.

No obstante lo anterior, puede objetarse en relación a esta especial forma de comercialización de los productos farmacéuticos que en la realidad de nuestro medio no se dan necesariamente las condiciones que aseguren que la comercialización de estos productos, se realice de la manera señalada. Además, los productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial están dirigidos al consumo humano. Si se produce confusión entre productos de esta clase, podría haber consecuencias muy perjudiciales para la salud y vida de las personas. Es por ello que –siguiendo esta consideración– cabría hacer en estos casos un examen marcario inclusive más riguroso, máxime si en nuestro país la automedicación es frecuente.

La forma de prestación de los servicios también puede tener una incidencia en el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Debe notarse que el criterio señalado en la Ley Peruana se ha referido exclusivamente a la forma de prestación del servicio, lo cual alude al cumplimiento de las prestaciones que el empresario se obligó. Los criterios señalados en la Ley no han incluido a la forma en que el servicio es distribuido, promovido y ofertado por el empresario o solicitado por el consumidor. Es decir, no se ha considerado la etapa previa a la contratación del servicio, dejando fuera todos los aspectos de distribución, promoción, oferta, negociación y celebración del contrato de prestación de servicios. Estos aspectos son vitales para determinar si, en un caso dado, existe riesgo de confusión.

De la lectura de la ley peruana, puede apreciarse que esta omisión se ha debido a la idea de considerar que solo los productos se comercializan y no los servicios. Pese a la omisión señalada, ello no obsta para que las consideraciones que hemos efectuado se tengan en cuenta como criterio al

resolver un caso concreto. De otro lado, también puede interpretarse que cuando la ley se refiere a la forma de prestación del servicio, debe entenderse que también están comprendidos los aspectos de distribución, promoción, oferta, negociación y celebración del contrato.

El considerarla forma de distribución, promoción, oferta o solicitud del servicio, así como la negociación y celebración del contrato, es particularmente importante si se piensa por ejemplo que debido a la naturaleza de un servicio determinado, su contratación pueda requerir de un especial cuidado, realizándose tratativas prolongadas, demostraciones previas y verificaciones técnicas. Una situación muy diferente ocurriría si no hay mayor lapso entre la oferta y la aceptación del servicio, supuesto en el cual, por lo general, se pondrá menor atención en el proceso de negociación y particularmente en la marca.

El tener en cuenta la forma de prestación del servicio, aspecto que sí ha sido considerado expresamente por la Ley peruana, también es de suma importancia. Por ejemplo, si el servicio ofrecido se prestará en forma continuada durante un lapso prolongado, podría ponerse mayor atención a la marca que lo distingue y a los atributos que ella representa. Si, en cambio, se trata de la prestación de un servicio de ejecución casi instantánea, o uno en que su prestación se agote inmediatamente después a la celebración del contrato, podría ponerse una atención menor a la marca.

- El carácter arbitrario o de fantasía del signo

Un signo o denominación de fantasía, tratándose de marcas, es aquel que no tiene un significado definido en el idioma. Por ejemplo, el término IURGGXXE, para distinguir cacao. Un signo arbitrario es aquel que no tiene relación ninguna con el producto o servicio, ni con sus cualidades o características. Por ejemplo, la palabra CRISTAL para distinguir cerveza; la palabra APPLE para distinguir computadoras; la palabra RABBIT para distinguir ropa; la palabra CASTOR para distinguir motosierras; o la palabra CIELO para distinguir agua.

La existencia de un conflicto en el que la marca registrada sea arbitraria o de fantasía, implicará que habrá mayor probabilidad de confusión respecto de la marca solicitada que se asemeje a ella; mientras que si las marcas en conflicto son, por ejemplo, marcas evocativas de un mismo producto o servicio, podrá aceptarse mayor proximidad entre ellas, atendiendo al hecho de que no se tomarán en cuenta sus elementos genéricos o descriptivos comunes.

- El uso, publicidad y reputación de la marca en el mercado

Este es un aspecto que también influye en la determinación del riesgo de confusión, debiendo considerarse que –en principio– mientras mayor uso o publicidad tenga una marca, ello contribuirá a que su conocimiento sea más extendido en el mercado y, en consecuencia, al estar más presente en la mente de los consumidores, habrá mayor riesgo de confusión. Lo mismo puede decirse respecto de una marca que goza de una buena reputación en el mercado, la cual estará más expuesta al riesgo de confusión.

La razón de que exista mayor riesgo de confusión, mientras más conocida o mayor reputación tenga una marca, estriba en el hecho de que presentándose en el mercado una nueva marca (la solicitada), el consumidor realizará mayor número de asociaciones respecto de los elementos comunes que ella tenga con la marca registrada, si es que esta última está arraigada en su mente. En cambio, realizará un menor número de asociaciones o no las realizará si la marca registrada no ha logrado su posicionamiento, lo cual arrojará una menor probabilidad de confusión.

- Si el signo es parte de una familia de marcas

El que un signo pertenezca a una familia de marcas puede, asimismo, ser gravitante en el sentido de una decisión que establezca riesgo de confusión entre marcas en conflicto. Consideremos, por ejemplo, que la marca Nescaré distinga un determinado producto, y que luego de un tiempo un empresario

competidor solicite el registro de la marca “Nesdita”, siendo que ambas marcas están dirigidas a distinguir productos lácteos.

En esta situación, luego de aplicar los criterios establecidos en la Ley, digamos que no es totalmente claro que exista riesgo de confusión entre ambas marcas. Sin embargo, si la marca Nescaré perteneciera a una misma familia de marcas constituida, por ejemplo, por las marcas Nestlé, Neslac, Nescao, Nestum, Nestógeno, Nestea, Nescafé, Nesquik y Nes, entre otras, la situación puede cambiar considerablemente. El consumidor, muy probablemente, pensaría que la marca “Nesdita”, pertenece a la misma familia de marcas que la marca Nescaré, lo cual no estaría conforme a la realidad del mercado. De este ejemplo se desprende que para que exista una familia de marcas, en el sentido señalado en la ley, deben cumplirse dos condiciones: que las marcas posean en su conformación un elemento común característico (en nuestro ejemplo, la sílaba “Nes”); y que dichas marcas pertenezcan todas al mismo titular.

4.1.2. *Criterios especiales*

Los criterios especiales son aquellos que deberán tomarse en cuenta en conflictos de tipos específicos de marcas, según la clasificación que divide a las marcas en denominativas, figurativas y mixtas. Estos criterios se aplican en adición a los criterios generales que hemos estudiado líneas arriba.

Los criterios especiales están establecidos en los artículos 46°, 47°, 48° y 49° del Decreto Legislativo N.° 1075.

- Confundibilidad entre marcas nominativas

Los criterios que sirven para determinar el riesgo de confusión entre marcas, cuando ambas son marcas denominativas, están expresamente mencionados en el artículo 46 del Decreto Legislativo N.° 1075, el cual señala lo siguiente:

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.

En este caso se efectúa una comparación estricta entre dos palabras o conjunto de palabras. Un elemento fundamental a considerar es el parecido gráfico-fonético de los signos en litigio; es decir, cómo se ven y cómo suenan. Cabe hacer notar, la importancia de considerar ambos aspectos puesto que eventualmente podría diseñarse una marca con letras especiales dispuestas ex-profeso, de tal modo que en el aspecto gráfico no guarde o guarde poca similitud con determinada marca, pero que al pronunciarla se escuche igual o muy parecida a ella. Dentro del aspecto gráfico-fonético, podemos considerar también la similitud ortográfica referida a una parecida o misma selección, ubicación y secuencia de consonantes y vocales dentro de las palabras que conforman las marcas bajo examen.

También debe tenerse en cuenta el aspecto semántico, específicamente si existe semejanza conceptual o ideológica entre los signos. Esto se ve claro especialmente en un caso en que no haya semejanza gráfica-fonética entre los signos, por ejemplo, la marca “BUAU-BUAU” para distinguir servicios de vigilancia, frente a la marca “CAN” para distinguir el mismo tipo de servicios.

Por otro lado, la Ley se refiere al supuesto en que los signos en conflicto estén conformados en parte por términos genéricos o descriptivos. En este caso, siguiendo lo estatuido por la ley, deberá realizarse el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva. Lo mismo, aunque no lo dice la Ley, sería aplicable a los términos usuales y técnicos respecto del producto o servicio de que se trate.

Existen muchas marcas que llevan dentro de su conformación términos genéricos o descriptivos o que han devenido en serlo.

Un ejemplo podría ser el de las marcas NESCAFÉ, COLCAFÉ, CAFETAL o CAFELIX, en las que, si se toma en cuenta su aspecto de conjunto, considerando todos sus elementos, podrían guardar una cercana proximidad, pero que si se prescinde de la palabra *Café* en la conformación de dichas marcas y se realiza el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva, es decir, NES, COL, TAL y LIX, parece que no hay confundibilidad. Otro caso podría ser el de las marcas Sporade, Gatorade y Powerade, las cuales tienen en común la partícula “ade”.

También se presenta frecuentemente este supuesto respecto de productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Aquí también compararemos las marcas bajo examen sin considerar tales términos genéricos o descriptivos, por cuanto ellos no son distintivos.

Como ya hemos mencionado líneas arriba, si estuviéramos ante una marca compuesta en parte por una raíz genérica o descriptiva, se debe prescindir de dicha raíz para proceder al análisis comparativo. Este concepto es ilustrado por el tratadista Cavalier, quien señala:

Para deducir si existe confusión entre una marca y otra, o si se distinguen entre sí, es preciso establecer cuál es el radical de los nombres en disputa, y analizar sus respectivas terminaciones. Si el radical es una voz genérica, no es registrable conforme a la doctrina del artículo 30 de la Ley 31 de 1925, por ser de uso común. De manera que la dificultad reside en la apreciación de las susodichas terminaciones. Si a simple vista y a golpe de oído, y según su significado ideológico no se patentiza la semejanza fonética, visual y de acepción entre éstas, no existe confusión entre ellas (...). (1962, p. 52)

Para que se acceda al registro de una marca nominativa, y en general a una marca de cualquier clase, no debe haber ninguna duda sobre su distintividad. Es cierto que pueden presentarse muchos casos en los que no sea fácil decidir sobre este aspecto. Sin embargo, en estas situaciones consideramos que debe aplicarse un criterio restrictivo en la decisión. No actuar de esta manera, o instaurar un proceder permisivo, significaría que

el mismo juzgador estaría socavando el sistema de protección de marcas que él mismo está llamado a hacer respetar. El titular de un Certificado de Registro de Marca, tiene un derecho exclusivo sobre su marca y está en aptitud de recurrir al organismo competente para protegerla, a través del rechazo de solicitudes de marcas similares a la suya. El no tener el debido cuidado en la protección del derecho del titular de la marca implicaría una falta de predictibilidad en las resoluciones y, en general, afectaría la seguridad jurídica. Ello incentivaría en los empresarios una conducta desleal que propenda al aprovechamiento indebido del esfuerzo de sus competidores y desincentivaría la inversión y el dinamismo de la economía.

En cuanto a este tema, es pertinente citar al jurista Germán Cavelier, quien afirma lo siguiente:

Nada más fácil para un industrial o un comerciante, al idear la marca con que quiere que se distingan sus productos, que confeccionarla en una forma completamente mea, distinta de las marcas ya registradas y usadas por otros industriales. La repetición de una marca es de suyo inaceptable, y la semejanza también, máxime cuando no se trata de emblemas u otros distintivos, sino de palabras, porque inmediatamente se cae en cuenta de que siendo tan extenso el lenguaje, no hay razón para escoger como marca una palabra muy semejante a otra ya empleada como distintivo de artículos semejantes por otro fabricante o comerciante. (1962, p. 224)

Con mayor razón, es inaceptable el escoger marcas que sean parecidas a otras muy conocidas en el mercado, por cuanto no solo se haría patente la confundibilidad entre las marcas, sino que también podría revelarse una verdadera voluntad de imitación de la marca ya registrada.

- Confundibilidad entre marcas figurativas

Los criterios que sirven para determinar la confundibilidad entre marcas figurativas están expresamente mencionados en el artículo 47 del Decreto Legislativo N.º 1075:

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

- a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
- b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

Debe observarse que, siendo la finalidad de los criterios determinar si en caso de conflicto de marcas existe riesgo de confusión, ello pasa necesariamente por apreciar si la impresión de conjunto que arrojan las marcas es idéntica o parecida. Por tal razón, el determinar si dos marcas figurativas son semejantes, será el resultado del examen comparativo, no pudiendo ser –como aparece en el artículo comentado– la premisa de la cual se parte para realizarlo. Es por ello que hubiera sido mejor que el literal a) del artículo 47 del Decreto Legislativo N.º 1075 simplemente tuviera el siguiente texto: “Si las figuras suscitan una impresión visual idéntica o parecida”.

Una observación parecida puede hacerse al literal b) del mismo artículo. El hecho de partir de la premisa de que las figuras sean distintas para, luego de ello, aplicar el criterio de si ellas evocan el mismo concepto, presenta el inconveniente de formarse primero una opinión sobre la similitud o diferencia únicamente del aspecto gráfico de la marca, y luego –teniendo ya esta opinión formada– recién proseguir con la apreciación del aspecto semántico de las marcas. Este procedimiento implica la realización de un análisis fraccionado de las marcas al tener en cuenta el aspecto semántico de las marcas, solo después de haber decidido que en su aspecto gráfico son distintas, lo cual atenta contra el principio general que la marca debe apreciarse en su conjunto.

Por otro lado debe observarse que en la apreciación de las marcas siempre habrá una interacción entre su aspecto gráfico y su aspecto semántico o conceptual. La determinación si las figuras son semejantes o distintas puede ser un trabajo difícil de efectuar si se le separa de la evaluación de su

aspecto semántico o conceptual, con mayor razón aún si consideramos que entre marcas en conflicto hay diferentes grados de semejanza o diferencia y no son por lo general 100% distintos o 100% iguales.

- Confundibilidad entre marcas mixtas

Los criterios que sirven para determinar la confundibilidad entre marcas mixtas están expresamente mencionados en el artículo 48 del Decreto Legislativo N.º 1075:

Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) La denominación que acompañe al elemento figurativo;
- b) La semejanza conceptual; y,
- c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo.

Tal como se puede apreciar, en primer lugar, ha de darse un énfasis especial a la denominación que acompaña al elemento figurativo. Ello porque la palabra cumple un rol esencial en la comunicación y también porque cuando los consumidores solicitan un producto o un servicio de su preferencia, necesitan obligadamente verbalizarlo, utilizando sus caracteres denominativos, aun cuando la marca también contenga elementos figurativos.

También es necesario tener en cuenta el aspecto semántico, conceptual o ideológico. Puede haber semejanza tanto en el aspecto denominativo como en el aspecto semántico, y ello puede devenir en riesgo de confusión entre las marcas.

Asimismo, debe apreciarse la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la

dimensión característica del signo. Este criterio es también importantísimo para tomar una decisión, especialmente porque nos hace caer en cuenta de las especificidades que pueden tener las marcas en conflicto. De acuerdo con el criterio consignado en el literal a) se llama la atención en general del peso del elemento denominativo frente al elemento figurativo. Ahora, en el criterio c), se recomienda ser más acuciosos aún, definiendo en el caso concreto cuál es el elemento de la marca mixta que es más relevante.

Consideremos los siguientes casos:

- Que la semejanza se produzca solo entre los elementos denominativos de las marcas, siendo el elemento denominativo de la marca registrada el de mayor relevancia por constituir su elemento característico

En ocasiones se ha considerado que una marca no es confundible con otra cuando solo presenta parecido en sus elementos nominativos, siendo disímil en sus elementos figurativos. Se ha seguido el criterio según el cual hay que apreciar a las marcas en su conjunto sin prescindir de ninguno de sus elementos, sin que se evalúe la importancia en el conjunto del elemento denominativo, ni que se determine cuál es el elemento –denominativo o figurativo– que es el característico del signo.

Es decir, en dichas ocasiones, se ha disminuido la importancia que tiene la palabra, dentro de todo el conjunto, especialmente si, dado el caso, ella es el elemento característico. La palabra, el aspecto denominativo, es –en principio– un elemento gravitante de cualquier marca y, si hay confundibilidad en este elemento, especialmente cuando este es el característico del signo, es muy probable que deba concluirse que existe confundibilidad entre las marcas bajo examen. No se concibe cómo no podría producirse confusión en este supuesto por el solo hecho de que las marcas presentan figuras distintas.

- Que la semejanza se dé principalmente en el elemento figurativo, siendo que este es el elemento de mayor relevancia por ser el característico del signo

Es perfectamente posible que dos marcas mixtas, a pesar de llevar distintos elementos denominativos, se asemejen en grado tal que sean confundibles. Esto se produce, porque la confundibilidad entre dos marcas se determina por sus elementos comunes y no por sus desemejanzas. Una etiqueta que tiene un variado número de elementos, de los cuales solo dos o tres son comunes a los de la otra etiqueta puede ser confundible con ella. En el supuesto comentado, esta confundibilidad es aún más probable si es que el elemento figurativo es el característico. Debemos considerar aquí que los empresarios tienen una amplísima gama de posibilidades para escoger sus marcas, y con mayor razón aun si estas se componen de varios elementos.

Es así que una etiqueta puede ser confundible con otra aun al tener distintos elementos denominativos en los siguientes casos:

- Por la diagramación común o similar.
- Por la disposición de sus diferentes elementos.
- Por utilizar los mismos colores o la misma distribución de los colores principales de la marca.
- Por presentar las mismas figuras, dibujos o motivos; con mayor razón si ellos son los característicos en la marca.
- Por comunicar la misma o parecida idea.

El riesgo de confusión aparecerá de la impresión de conjunto de la marca, debiendo el juzgador tener especial cuidado en el examen de las marcas en conflicto, pues es común que el infractor sustente que no hay confundibilidad en base a que los aspectos denominativos de su marca son diferentes. También debe percatarse el juzgador de la práctica de registrar por separado elementos aislados que, en sí mismos, no son confundibles con una determinada marca mixta para luego reunirlos en una disposición similar a la de ella, aduciendo que la marca solicitada está compuesta por elementos ya protegidos previamente a favor del solicitante; o también de la práctica de solicitar registros de marcas para legalizar conductas desleales. No está de más recalcar que la autoridad debe afirmar claramente que solo se aceptará el registro de marcas que no dejen dudas sobre su distintividad.

- Confundibilidad entre marcas de distinto tipo

El Decreto Legislativo N.º 1075 se refiere a conflictos entre signos de distinto tipo en su artículo 49:

Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 46 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo.

Como puede apreciarse, los criterios a los que se refiere este artículo han sido elaborados teniendo como base la clasificación que distingue a las marcas en denominativas, figurativas y mixtas, por lo que no considera casos de conflicto entre otros tipos de marcas. Los criterios están establecidos en base a una combinación –según el tipo de conflicto de que se trate– de los conceptos que ya hemos tratado anteriormente.

ANEXOS

ANEXO I

FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA


**DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO / SERVICIO Y/O MULTICLASE**
1. DATOS DEL SOLICITANTE N° de Solicitantes (En caso de ser más de 1 solicitante llenar el anexo A por cada solicitante adicional)

<input type="checkbox"/> PERSONA NATURAL		<input type="checkbox"/> PERSONA JURIDICA	
Tipo de empresa (*) (marque de corresponder): <input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Otra: _____			
Nombre o Denominación / Razón Social (conforme aparece en su documento de identidad o de constitución)			
Nacionalidad / País de Constitución:		Documento de Identidad (marcar y llenar según corresponda): Persona Natural: DNI <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> / Persona Jurídicas RUC <input type="checkbox"/>	
Representante Legal (Llenado obligatorio en caso de ser Persona Jurídica):			
Domicilio para envío de notificaciones en el Perú			
Dirección:			
Distrito:		Provincia:	Departamento:
Referencias de domicilio:			
En caso de contar con el servicio de casilla electrónica, indicar el número de usuario de cuenta (previa suscripción de contrato en www.indecopi.gob.pe)		Número de teléfono fijo y/o celular	
De llenar este campo, todas las notificaciones serán enviadas a esta casilla.			

2. INFORMACIÓN REFERENTE AL PODER DE REPRESENTACIÓN (marcar la opción de corresponder):
 (De tener el solicitante un documento de poder privado, se considerará como denominación del solicitante lo señalado en el encabezado del documento de poder; en caso de tener una partida registral, se tomará la denominación que consta en dicha partida)

<input type="checkbox"/> Se adjunta documentación que acredita representación.
<input type="checkbox"/> Documentación que acredita representación ha sido presentada en el expediente N°: _____ (Este expediente no debe tener una antigüedad mayor de 05 años, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 27444)
<input type="checkbox"/> Bajo declaración jurada informo que la facultad de representación se encuentra inscrita ante Sunarp, en la Partida registral N° _____ Asiento N° _____

3. PAGO DE TASA ADMINISTRATIVA (No llenar si adjunta voucher)

N° de comprobante _____	Fecha de pago _____
-------------------------	---------------------

4. PRIORIDAD EXTRANJERA (marcar la opción de corresponder):

<input type="checkbox"/> Marcar este recuadro si reivindica Prioridad Extranjera (Llenar ANEXO C)

5. INTERÉS REAL PARA OPOSICIÓN ANDINA (Llenar sólo de ser el caso):

5.1 Esta solicitud se presenta para acreditar el interés real de la oposición formulada en el(los) Expediente(s) N°	5.2 Clase(s)

(*) De acuerdo con el D.S. 013-2013-PRODUCE será considerada como micro empresa, aquella que tenga ventas anuales no mayor a las 150 U.I.T.; pequeña empresa, aquella que tenga ventas anuales no menor a las 150 U.I.T. ni mayor a las 1700 U.I.T. y mediana empresa, aquella que tenga ventas anuales no menor a las 1700 U.I.T. ni mayor a las 2300 U.I.T.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800

 E-mail: asesoriavirtualdsd@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

6. DATOS RELATIVOS A LA MARCA A REGISTRAR

<p>6.1. Tipo de Marca:</p> <p><input type="checkbox"/> Denominativa (compuesto sólo por palabras y/o números)</p> <p><input type="checkbox"/> Denominativa con grafía (compuesta por una o más palabras con un tipo de letra particular, con o sin color)</p> <p><input type="checkbox"/> Mixta (combinación de palabras y elementos gráficos)</p> <p><input type="checkbox"/> Tridimensional (constituida por envases u otras formas, vistas de todos sus ángulos)</p> <p><input type="checkbox"/> Figurativa (compuesta sólo por una o más figuras, con o sin colores)</p> <p><input type="checkbox"/> Otros: _____</p>	<p>6.2. En caso de haber marcado la opción DENOMINATIVA, escriba la denominación a solicitar</p>	<p>6.3. Reproducción del Signo</p> <p>En caso de haber marcado la opción DENOMINATIVA CON GRAFÍA, MIXTA, FIGURATIVA O TRIDIMENSIONAL, insertar la reproducción de la marca.</p> <p>Se sugiere enviar <u>copia fiel del mismo logotipo</u> al correo: logos-dsd@indecopi.gob.pe (formato sugerido: JPG o TIFF, a 300 dpi y bordes entre 1 a 3 píxeles)</p> <p>Se considerarán los colores que se aprecian en la reproducción adjunta, salvo comunicación en contrario en cada expediente.</p>						
<p>6.4. Precise si desea proteger el color o colores como parte de la Marca: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (en caso de NO MARCAR alguna opción, y de contener el signo algún color, se protegerán éstos conforme aparecen en la reproducción adjuntada)</p>								
<p>6.5. LISTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS (De solicitar una marca multiclase, deberá pagar una tasa de tramitación por cada clase en la que solicita el registro. Asimismo, es responsabilidad del usuario la correcta inclusión de los productos y/o servicios en la solicitud y su posterior verificación en la Gaceta electrónica del Indecopi)</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Clase</th> <th>Productos y/o servicios (se sugiere consultar la lista de productos y servicios de la Clasificación de Niza en el buscador PERUANIZADO que se encuentra disponible en la página web del Indecopi))</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Clase	Productos y/o servicios (se sugiere consultar la lista de productos y servicios de la Clasificación de Niza en el buscador PERUANIZADO que se encuentra disponible en la página web del Indecopi))						
Clase	Productos y/o servicios (se sugiere consultar la lista de productos y servicios de la Clasificación de Niza en el buscador PERUANIZADO que se encuentra disponible en la página web del Indecopi))							
<p>De no ser suficiente el espacio anterior, indicar las clases, productos y/o servicios adicionales en el ANEXO B</p>								

7. FIRMA DEL SOLICITANTE O DEL REPRESENTANTE, DE SER EL CASO

<p align="center">Firma (conforme aparece en su documento de identidad)</p>	<p align="center">Nombre y/o calidad del firmante</p>

IMPORTANTE: Toda información consignada en esta solicitud se considera cierta, en atención al Principio de presunción de veracidad reconocido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la misma que estará sujeta a fiscalización posterior.

EXAMEN DE FORMA: Dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la Dirección verificará si la misma cumple con todos los requisitos previstos en los artículos 50 y 51 del Decreto Legislativo 1075. Si la solicitud contiene todos los requisitos, la Dirección emitirá la correspondiente orden de publicación.

PLAZO DEL PROCEDIMIENTO: 180 días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud de registro.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sí mismo o a través de terceros), estricta y únicamente para administrar el sistema de promoción, registro y protección de derechos de propiedad intelectual (signos distintivos, invenciones y nuevas tecnologías, y derecho de autor) en sede administrativa, así como, de ser el caso, para las actividades vinculadas con el registro de usuarios del sistema de patentes, pudiendo ser incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopi.

Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir su información a terceras personas, estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas.

Usted podrá ejercer, cuando corresponda, sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800
E-mail: asesoriavirtualdsd@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

F-MAR-03/03

ANEXO II

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clasificación de Niza, 11.ª Edición, Versión 2017

TÍTULOS DE LAS CLASES

PRODUCTOS

Clase 1. Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.

Clase 2. Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos.

Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.

Clase 4. Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.

Clase 5. Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos

y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; materiales de construcción y edificación metálicos; construcciones transportables metálicas; cables e hilos metálicos no eléctricos; pequeños artículos de ferretería metálicos; recipientes metálicos de almacenamiento y transporte; cajas de caudales.

Clase 7. Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.

Clase 8. Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Clase 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

Clase 10. Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos

ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales.

Clase 11. Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.

Clase 12. Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Clase 13. Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales.

Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15. Instrumentos musicales.

Clase 16. Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

Clase 17. Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; materias plásticas y resinas semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18. Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales.

Clase 19. Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Clase 20. Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo.

Clase 21. Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza.

Clase 22. Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y lonas; toldos de materias textiles o sintéticas; velas de navegación; sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel; materiales de acolchado y relleno, excepto el papel, cartón, caucho o materias plásticas; materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos.

Clase 23. Hilos para uso textil.

Clase 24. Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas.

Clase 25. Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Clase 26. Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales; adornos para el cabello; cabello postizo.

Clase 27. Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles.

Clase 28. Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad.

Clase 29. Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30. Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 31. Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.

Clase 32. Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Clase 33. Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Clase 34. Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

SERVICIOS

Clase 35. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36. Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

Clase 37. Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

Clase 38. Telecomunicaciones.

Clase 39. Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.

Clase 40. Tratamiento de materiales.

Clase 41. Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42. Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

Clase 43. Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Clase 44. Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 45. Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

Referencias

- Bertone, L. E. & Cabanellas de las Cuevas, G. (1989). *Derecho de Marcas. T. I Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta.
- Breuer Moreno, P.C. (1937). *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*. Buenos Aires, Argentina: Librería y Casa Editora de Jesús Menéndez.
- Bridge, R. L. (1995). Master Distributors, Inc v. Pako Corporation: Equal Trademark Protection for Color Per Se. *Intellectual Property Law Review* (Ed. Karen B. Tripp), 27, 207 -244.
- Cavelier, G. (1962). *Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales*. Bogotá, Colombia: Editorial TEMIS.
- Comisión de la Comunidad Andina. (2000). Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Comunidad Andina. Recuperado de <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>
- Cornejo Guerrero, C. A. (2000). *Las transformaciones del derecho de marcas y sus relaciones con el derecho de propiedad*. Lima, Perú: Cultural Cuzco.
- Cornejo Guerrero, C. A. (2018). *Derecho de Marcas* (4.^a ed.). Copenhague, Dinamarca: Saxo.com Hispanic ApS.
- Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua Española. (s.f.). Técnico. Océano Grupo Editorial.
- Fernández-Novoa Rodriguez, C. (1976). *El uso obligatorio de la marca registrada*. Santiago de Compostela, España: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Santiago.
- Fernández-Novoa Rodriguez, C. (1984). *Fundamentos del Derecho de Marcas*. Madrid, España: Editorial Montecorvo.
- Garrigues, J. (1984). *Curso de Derecho Mercantil* (T. I), Ciudad, México D.F., México: Editorial Porrúa.

- Jones, A. & Sufrin, B. (2001). *EC Competition Law, Text, Cases and Materials*. New York, Estados Unidos: Oxford University Press, First Publisher.
- Grierson, K. W. (septiembre, 2006). Trademark Trial and Appeal Board (TTAB). In re N.V. Organon (Ser. N° 76467774, Jun. 14, 2006). *INTA Bulletin*, 61(16).
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2003). Resolución N° 1351-2003/TPI-INDECOPI.
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2006). Resolución N° 0987-2006/TPI-INDECOPI.
- Kresalja Roselló, B. (Dir.). (2005). *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 1. Lima, Perú: Palestra Editores.
- Kresalja Roselló, B. (Dir.). (2006). *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 2. Lima, Perú: Palestra Editores.
- Kresalja Roselló, B. (2004). *La Propiedad Industrial, Evolución y tratamiento normativo en la Región Andina y en el Perú*. Lima, Perú: Palestra Editores.
- Larraguibel Zavala, S. (1995a). *Tratado sobre la Propiedad Industrial* (T. I). Santiago de Chile, Chile: Editorial Jurídica Conosur.
- Larraguibel Zavala, S. (1995b). *Tratado sobre la Propiedad Industrial* (T. II). Santiago de Chile, Chile: Editorial Jurídica Conosur.
- McCarthy, J. T. (1992). *Trademarks and Unfair Competition* (3.^a ed., Vols. I, II, y III). Estados Unidos:
- Monteagudo, M. (1995). *La Protección de la Marca Renombrada*. Madrid, España: Editorial Civitas.
- Montoya Manfredi, U. (1986). *Derecho Comercial* (T. I). Lima, Perú: Cultural Cuzco.
- Navas Negrete, J. (1985). *Derecho de las Marcas*. México D.F., México. Editorial Porrúa.

- Otamendi, J. (1995). *Derecho de Marcas* (2.^a ed.). Buenos Aires, Argentina: Abeledo Perrot.
- Pachón Muñoz, M. (1984). *Manual de Propiedad Industrial*. Bogotá, Colombia: Editorial TEMIS.
- Presidencia de la República. (2008). Decreto Legislativo N.º 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Perú, recuperado de <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pe/pe034es.pdf>
- Ramella, A. (1913). *Tratado de la Propiedad Industrial. T. I, Marcas, Nombres, Competencia Desleal y Uniones Industriales*. Madrid, España: Hijos de Reus Editores.
- Robles Morchon, G. (1995). *Las marcas en el Derecho Español (Adaptación al Derecho Comunitario)*. Madrid, España: Editorial Civitas.
- Stim, R. (2000). *Trademark Law*, Canadá: West Legal Studies. Thomson Learning.
- Swais, N. (2001). *Canadian Legal Guide for Small Business*. Canadá: Self Counsel Press, Legal Series.
- Vaver, D. (1997). *Intellectual Property Law. Copyrights, Patents, Trademarks*. Ontario, Canadá: Irwin Law.
- Villavicencio Balvin, Y. (1991). *Protección a las Marcas Notoriamente Conocidas en el Perú*. Lima, Perú: Taller Gráfico de Tarea, Asociación Gráfica Educativa.

CAPÍTULO II

EL LEMA COMERCIAL

Carlos Cornejo Guerrero
*Faustino Martín Quispe Montero**

1. Concepto y definición

Antes de iniciar propiamente el tema del lema comercial, referiremos el significado del vocablo lema, tal cual figura en el *Diccionario de la Real Academia Española*. Dentro de sus acepciones encontramos las siguientes:

Lema

1. m. Argumento o título que precede a ciertas composiciones literarias para indicar en breves términos el asunto o pensamiento de la obra.
2. m. Letra o mote que se pone en los emblemas y empresas para hacerlos más comprensibles. (Real Academia de la Lengua Española, s.f.)

Pensamos que la segunda acepción es más próxima al concepto de lema comercial, en tanto alude a un signo que complementa a los emblemas y empresas que se pueden utilizar inclusive en el tráfico mercantil. Para comenzar a adentrarnos en el concepto de lema comercial, hay que recurrir

* El coautor es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster oficial en Derecho por la Universidad Alcalá, doctorando en Derecho Mercantil – Competencia por la Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de los cursos de Derecho de la Competencia, Derecho de Autor y de la Propiedad Intelectual e Industrial, Derecho de Consumidor, Derecho de Regulación y Servicios Públicos y Derecho Comercial I y II: Instituciones y Sociedades. Ha laborado en las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Católica Sedes Sapientiae, Universidad Privada San Juan Bautista y Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

a lo dispuesto en el artículo 175 de la Decisión Andina 486. A la letra señala lo siguiente:

Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

En primer lugar, la Decisión Andina señala que los lemas comerciales podrán ser registrados como marca, de acuerdo con su propia legislación interna. En nuestra legislación interna, la protección de la marca y del lema comercial conforman dos instituciones jurídicas distintas, aunque fuertemente relacionadas. Es así que el artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1075, modificado por el Decreto Legislativo N.º 1397, considera al lema comercial como un elemento independiente de la propiedad industrial, cuando señala:

Artículo 3.- Elementos constitutivos de la propiedad industrial
Para efectos del presente Decreto Legislativo, constituyen elementos de la propiedad industrial:

- a) Las patentes de invención;
- b) Los certificados de protección;
- c) Las patentes de modelos de utilidad;
- d) Los diseños industriales;
- e) Los secretos empresariales;
- f) Los esquemas de trazado de circuitos integrados;
- g) Las marcas de productos y de servicios;
- h) Las marcas colectivas;
- i) Las marcas de certificación;

- j) Los nombres comerciales;
- k) Los lemas comerciales;
- l) Las denominaciones de origen; y
- m) Las indicaciones geográficas;
- n) Las especialidades tradicionales garantizadas.

En segundo lugar, el último párrafo del artículo 175 de la Decisión Andina alude al lema comercial como una palabra, frase o leyenda que se utiliza como complemento de una marca. Es decir, estamos necesariamente ante un signo denominativo. De aquí se desprende que un lema comercial no puede ser de ninguna manera un isologo (suma de la imagen y la tipografía), tampoco un isotipo (representación gráfica de un signo).¹ En tercer lugar, dentro de los requisitos que se exige para registrar un lema comercial, encontramos que el signo denominativo debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica.

Ya hace bastantes años quedó claramente establecido que el lema comercial que sirve de complemento a una marca debía cumplir necesariamente con el requisito de distintividad. Así, la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante Indecopi)², señaló como precedente de observancia obligatoria:

¹ Cabe ampliar la etimología de dichos términos: “Isotipo: a diferencia del logotipo, el isotipo sólo es la imagen; no incluye palabras ni frases, sino dibujos exclusivamente. (...) isólogo (iso=imagen o ícono; logo = texto o tipografía)” (Navarro Lizandra, 2007, p. 102).

² Para saber más acerca de esta institución del Estado, ingrese al enlace: www.indecopi.gob.pe

Resolución N° 422-1998/TPI-INDECOPI, emitida el 25 de abril de 1998 y publicada como precedente de Observancia Obligatoria el 26 de abril de 1998,³ en el Expediente N° 280074. Actores: FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIBARITA S.A. y AJINOMOTO DEL PERÚ S.A.

(...)

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

(...)

Cuarto. - Establecer que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria **en cuanto a la interpretación del alcance del Artículo 118° de la Decisión 344 concordado con el Artículo 189 del Decreto Legislativo N° 823 en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial**, en el sentido que:

Debe entenderse por lema comercial la palabra, frase o leyenda capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En consecuencia, el lema comercial debe tener en sí mismo la aptitud distintiva necesaria para que en la mente de los consumidores se asocie la marca con un concepto que realce su distintividad.

El carácter de complementariedad –en relación a la marca que publicita– atribuido al lema comercial, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo.

³ Véase Schiantarelli (2014, p. 60).

De otro lado, la misma Resolución señaló, en cuanto a la representación gráfica del lema comercial, lo siguiente:

El requisito de ser susceptible de representación gráfica tiene sentido en relación a la función del lema como elemento que sirve para reforzar el carácter diferenciador de una marca (especialmente en el ámbito publicitario), cuestión que se ve reforzada por el hecho de que —como ya se ha señalado— a diferencia del nombre comercial y de la marca, al lema se lo limita al lenguaje hablado o escrito. (1998, p. 14)

En cuarto lugar, cabe plantearse si el lema comercial debe tratarse de un texto coherente, que haga sentido. Si el lema comercial es un signo que sirve de complemento de una marca, ello implica que debe reforzar las funciones que cumple la marca; principalmente en nuestra opinión, su función distintiva y su función publicitaria. Nuestro parecer es que esta palabra, frase o leyenda debe tener un sentido o significado en relación a la marca que complementa y así poder reforzar las funciones que cumple.

Podría preguntarse si es que los signos que no tengan sentido en sí mismos califican como lemas comerciales. Para contestar ello, es necesario determinar el significado de lo que es una palabra, una frase y una leyenda. Al respecto, el significado del vocablo “palabra”, según el *Diccionario de la Real Academia Española*, primera acepción, es el siguiente:

Palabra

1. f. Unidad lingüística, dotada generalmente de significado, que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura. (Real Academia de la Lengua Española, s.f.)

Ahora bien, el significado de la palabra frase, según la primera acepción que aparece en el *Diccionario de la Real Academia Española*, es el que sigue:

Frase

1. f. Conjunto de palabras que constituye un enunciado. (Real Academia de la Lengua, s.f.)

De igual modo, en la cuarta acepción de la palabra leyenda se determina de acuerdo con la Real Academia Española, lo siguiente:

Leyenda

(...)

4. f. Texto escrito o grabado que acompaña a algo, generalmente a una imagen para *complementarla* o explicarla. (s.f.)

Conforme a las acepciones que hemos señalado, vemos que la frase y la leyenda necesariamente tienen un significado definido, al ser la primera un conjunto de palabras que constituye un enunciado y la segunda un texto escrito o grabado que acompaña a algo, para complementarlo o explicarlo. En el caso de las palabras, vemos que son unidades lingüísticas dotadas generalmente de significado, lo cual implica que podrían haber palabras que no tengan significado en sí mismas. Aquí habría que analizar la interacción entre esta palabra y la marca, a efectos de establecer que dicha palabra le sirva de complemento.

En quinto lugar, debe notarse que un lema comercial puede estar conformado no solo en idioma castellano, sino en idioma extranjero o incluso en idiomas nativos del Perú.⁴ En relación al idioma inglés se presentó la Resolución N° 02632-2017/DSD-INDECOPI, inserto en el expediente 630782-2015, de fecha 28 de febrero de 2017, emitida por la Dirección de Signos Distintivos, siendo el solicitante: el señor, Novoa Guibovich David Felipe, en la que se señala lo siguiente:

“1. ANTECEDENTES

⁴ El artículo 40 de la Constitución Política del Perú señala al respecto:

Artículo 48.- Idiomas oficiales

Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.

Es así que se podría dar el caso en solicitar un registro de lema comercial conteniendo una mixtura de palabras de diferentes idiomas nativos peruanos, siempre y cuando cumplan con una distintividad mayor y originalidad, además de poder ser entendida por el consumidor nacional.

Con fecha 21 de agosto de 2015, NOVOA GUIBOVICH DAVID FELIPE, de Perú, solicita el registro del lema comercial KEEP LIVING, para usarse como complemento de la marca multiclase de producto y/o servicio BETERLAIF KEEP LIVING y logotipo, inscrita con certificado N° 15208, para distinguir, entre otros, productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

1. **ANÁLISIS**

(...)

2.2. Examen de registrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que cumple con las disposiciones contenidas en el Título VII de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, por lo que es procedente su registro.

(...)

3. **DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS**

(...)

Segundo: *INSCRIBIR en el Registro de Lemas Comerciales de la Propiedad Industrial, a favor de NOVOA GUIBOVICH DAVID FELIPE, de Perú, el lema comercial KEEP LIVING para usarse como complemento de la marca multiclase de producto y/o servicio BETERLAIF KEEP LIVING y logotipo, registrada con certificado N° 15208 que distingue, entre otros, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional, quedando bajo el amparo de ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente Resolución. El presente lema comercial se otorga sin perjuicio de la obligación del*

titular de respetar las normas concernientes a la publicidad contenidas en el Decreto Legislativo N° 1044.”

En cuanto a las definiciones de lo que es un lema comercial en el medio local, Arana Courrejoulles señala: “El lema comercial es un signo distintivo que puede estar constituido por una frase, palabra o leyenda publicitaria, y según el artículo 175 y la Decisión 486, se le considera un complemento de la marca” (2017, p. 120).

Por su parte, Holguín Núñez del Prado menciona que el lema comercial es

(...) una palabra o frase corta singular y característica que se acompaña a una marca para publicitarla y acentuar la capacidad distintiva de la marca; dejar en la pupila y los oídos del público consumidor una vinculación evidente entre el lema, la marca y el producto. (1997, p. 367)

A su vez, León y Durán señalan: “El «lema comercial» [es] un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de ella” (2015, p. 546).

Asimismo, Fernández Novoa, refiriéndose al eslogan señala que este

(...) suele definirse como una frase publicitaria que llama la atención del consumidor, es fácilmente memorizable y trata de incitar a la realización de un determinado acto (Fernández-Nóvoa, *ADI*, 1974, p.333). Estructuralmente el eslogan está constituido por palabras y se asemeja, por ende, a una marca denominativa. Pero funcionalmente existen diferencias entre el eslogan y la marca denominativa. Como ya sabemos, la función esencial de la marca consiste en indicar el origen empresarial de los productos o servicios. En cambio, el eslogan desempeña básicamente una función promocional: trata de inducir a los consumidores a comprar ciertos productos o contratar determinados servicios. (Fernández Novoa, Otero Lastres & Botana Agra, 2013, p. 548)

Una definición bastante práctica, moderada y acertada de lema comercial se puede considerar a la contenida en el artículo 189 del Decreto Legislativo N.º 823, ya derogado, según el cual el lema comercial era una “frase publicitaria que sirve de complemento de una marca”.⁵

Por nuestra parte, podemos mencionar que el lema comercial es *aquel signo distintivo, necesariamente denominativo, que se encuentra conformado por una palabra, frase o leyenda que sirve de complemento a una marca y cuya existencia está indisolublemente unida a ella.*

2. Objeto del lema comercial

Nuestra Legislación no señala –al menos directamente– cuál sería el objeto del lema comercial. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia ya se han pronunciado sobre ello. En cuanto a la doctrina, León y Durán ponen el énfasis en el aspecto publicitario del lema comercial, pronunciándose de la siguiente manera:

Desde un punto de vista puramente formal, el lema comercial se diferencia de la marca fundamentalmente en que solo puede consistir en una palabra, frase o leyenda y no en figuras o sonidos u olores y, por ello, se acostumbra percibirlo como una variante de la marca o un signo asociado a ella; mas observando su naturaleza uno puede percatarse que hay otras diferencias mucho más sustanciales, tales como que la marca se dirige esencialmente a distinguir determinados productos o servicios en el mercado, lo que nos remite a un único concepto y a una función primordialmente diferenciadora, mientras que el lema comercial nos evoca usualmente varias ideas o conceptos y tiene un fin básicamente publicitario (...). (2015, p. 547)

⁵ TÍTULO XII

Lemas Comerciales

Concepto de Lema Comercial

Artículo 189.- Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Los lemas comerciales son protegidos bajo el amparo de la presente Ley.

Del mismo modo, Holguín Núñez del Prado señala:

(...) un lema comercial es una palabra o frase corta singular y característica que se acompaña a una marca para publicitarla y acentuar la capacidad distintiva de la marca; dejar en la pupila y los oídos del público consumidor una vinculación evidente entre el lema, la marca y el producto. (1997, p. 376)

Por su parte, Antequera Parilli dice lo siguiente:

Por ello las íntimas relaciones entre el derecho de marcas y el derecho de la publicidad, con relación a los lemas comerciales, ya que éstos tienen como una de sus finalidades la de promover los productos o servicios a los cuales se asocian, razón por la cual tiene, además de una finalidad distintiva una función publicitaria. (2009, p. 310)

En cuanto a la Jurisprudencia Administrativa, la Resolución N° 422-1998/TPI-INDECOPI, emitida con fecha 25 de abril de 1998, precisó lo siguiente:

El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas. La publicidad busca que el potencial consumidor —a través de información o sugestión— concentre su atención en un producto o en el servicio prestado por una empresa para inducirlo a la compra del producto o servicio. Los medios y métodos de la publicidad son muy diversos y, entre ellos, el lema comercial constituye un tradicional instrumento publicitario.

Como conclusión, podemos decir que el lema comercial publicita una marca que distingue productos o servicios, con el objeto de lograr su preferencia entre los consumidores. Es decir, el lema comercial tiene un objetivo publicitario sobre la marca que distingue tanto a productos como servicios.

3. Naturaleza jurídica del lema comercial

Como hemos podido apreciar en la definición del lema comercial, estamos ante un signo distintivo denominativo, conformado por una palabra, frase o leyenda que sirve de complemento a una marca y cuya existencia está indisolublemente unida a ella. Este signo distintivo tiene existencia jurídica independiente, siendo considerado como un derecho de propiedad según nuestra Constitución⁶ y también como una propiedad incorporal, además de un bien mueble, según nuestro Código Civil.⁷ Pese a que normativamente se podría encuadrar al derecho al lema comercial como un derecho de propiedad, en nuestra opinión, si se hace un análisis más profundo de este derecho, debería concluirse que es un derecho sui generis.

La legislación comparada no es uniforme en cuanto a la ubicación del lema comercial dentro del marco de los signos distintivos. Antequera Parilli señala que el lema comercial se puede colocar en una de estas tres distintas categorías:

- a) Considerar al lema comercial como una modalidad de marca.

⁶ La Constitución Política del Perú, señala al respecto:

Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho:

(...)

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, *así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto*. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. (Las cursivas son nuestras)

En efecto, al señalarse que se puede vincular la creación con el producto, para su manifestación, se aclara que tiene un contenido no corporal de naturaleza real, que sería el caso del lema comercial.

⁷ El numeral 6 del artículo 886 del Código Civil peruano, señala lo siguiente:

Artículo 886º.- Son muebles:

(...)

6.- Los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares.

- b) Regular al lema comercial como un signo distintivo particular, a través de dispositivos especiales, como medio identificador vinculado a una marca y sin perjuicio de la aplicación supletoria o complementaria de las normas sobre las marcas en general.
- c) Integrar el lema comercial dentro de la figura de las “expresiones o señales de propaganda” o de las “expresiones o señales de publicidad comercial”, a que nos referimos más adelante, sin que obste para que igualmente pueda calificar como marca. (2009, p. 309)

En nuestra legislación se le otorga al lema comercial el tratamiento de un signo distintivo particular, siendo las normas sobre marcas de aplicación supletoria. Sobre este último aspecto, el artículo 179 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

4. La distintividad del lema comercial

Es posible cuestionarse si el lema comercial debe ser distintivo en sí mismo, en otras palabras, si debe cumplir el requisito de distintividad aparte de la distintividad que posea la marca. Nuestra opinión es que el lema comercial sí debe ser distintivo en sí mismo, lo cual está de acuerdo a su naturaleza de signo distintivo y al hecho que es un signo diferente aunque relacionado con la marca.

Este concepto ha sido corroborado en el precedente de observancia obligatoria establecido en la Resolución N° 422-1998-TPI-INDECOPI de fecha 22.04.98, y publicada como precedente de Observancia Obligatoria el 26.04.98, que dice lo siguiente:

Cuarto: Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria **en cuanto a la interpretación del alcance del artículo 118 de la Decisión 344 concordado con el artículo**

189 del Decreto Legislativo 823 en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, en el sentido que:

Debe entenderse por lema comercial la palabra, frase o leyenda capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En consecuencia, el lema comercial debe tener en sí mismo la aptitud distintiva necesaria para que en la mente de los consumidores se asocie la marca con un concepto que realce su distintividad.

El carácter de complementariedad –en relación a la marca que publicita– atribuido al lema comercial, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo.

No podrá registrarse como lema comercial una frase simple, comúnmente utilizada en la publicidad para promocionar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita.

Tampoco podrá registrarse como lema comercial una frase que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desea publicitar.

Para su acceso a registro, el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores no debe ser genérico ni descriptivo en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue. El registro del lema comercial no debe convertirse en una vía para obtener protección legal de denominaciones que, por ser genéricas o descriptivas, no podrían ser registradas como marcas. (Negritas en el original)

5. El lema comercial como signo complementario

En el segundo párrafo del artículo 175 de la Decisión Andina 486 quedó establecido que el lema comercial es una palabra, frase o leyenda que sirve de complemento a una marca. Ello implica que el lema comercial está indisolublemente unido a la vida de la marca, aunque ambos signos tienen existencia jurídica propia. Por ello, el artículo 176 de la Decisión pone como obligación que la solicitud de lema comercial especifique la

marca respecto de la cual se va a usar. De ese modo, el artículo mencionado establece lo siguiente: “La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará”.

En la práctica, para entender esta unión entre lema comercial y marca, suele aplicarse el apotegma según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal (*Accesorium sequitur principale*) (Nicolliello, 2004, p. 6). El lema comercial es lo accesorio, mientras que la marca es lo principal. Así tenemos que, si un lema comercial está asociado a una marca y el registro de dicha marca no se renueva y en consecuencia caduca, entonces el lema comercial también queda sin efecto (Caducidad).

Si hay un lema comercial asociado a una marca y se determina que la marca es nula, entonces el lema comercial se extingue (Nulidad). También puede ocurrir que la marca se cancele por no uso o por cualquier razón, en cuyo caso el lema comercial asociado tampoco podrá seguir vigente.

Como hemos visto, nuestra legislación exige que la solicitud de registro de un lema comercial especifique la marca que va a complementar. La norma no restringe que las solicitudes de lema comercial sean presentadas únicamente asociándolas a una marca ya registrada, sino que también se permite que se asocien a marcas que están en trámite de solicitud de registro. Desde nuestro punto de vista, estamos ante una disposición acertada acorde con el dinamismo de la actividad mercantil, dado que esperar que una marca esté registrada para que recién en ese momento se pueda solicitar el registro de un lema comercial que se asociará a ella, podría ralentizar los proyectos empresariales.

6. Lemas comerciales que no se pueden registrar

Conforme a nuestra legislación, las normas sobre marcas son de aplicación en lo pertinente a las normas sobre lema comercial. Recordaremos que así está establecido en el artículo 179 de la Decisión 486 donde se indica:

Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

Dado que en la Decisión 486 no han sido desarrollados los criterios para establecer la registrabilidad del lema comercial, en aplicación del artículo 179 de la misma Decisión deben aplicarse los criterios previstos para la marca. En consecuencia, en el análisis de registrabilidad de los lemas comerciales se toma en cuenta lo pertinente, tanto las prohibiciones absolutas como las prohibiciones relativas para el registro de marcas. A continuación, presentamos algunos supuestos.

6.1. Casos sobre distintividad de lema comercial

Si un lema comercial no cuenta con distintividad, se incurre en un tipo de prohibición absoluta prevista en el artículo 135 de la Decisión 486, que señala:

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(...)
b) carezcan de distintividad.

Hay que percatarse que en ocasiones no es fácil juzgar si se está incurso o no en esta prohibición absoluta. Al respecto, presentamos un caso en el que se solicita el registro del lema comercial “Estás aquí para ser feliz” con el propósito de ser usado en relación a la marca de servicio REAL PLAZA y logotipo (Certificado N°104938). La primera instancia denegó el registro del lema comercial aludido, sin embargo, la segunda instancia revocó dicha decisión mencionando que sí se presentaba la distintividad en el lema solicitado a registrar.

JURISPRUDENCIA

Por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual que emite la Resolución N° 0114-2019/TPI-INDECOPI, con fecha 16 de enero de 2019. Siendo los actores; solicitante: REAL PLAZA S.R.L. y la opositora, ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A.

“I. ANTECEDENTES

Con fecha 11 de enero de 2018, Real Plaza S.R.L. (Perú) solicitó el registro del lema comercial constituido por la frase ESTAS AQUÍ PARA SER FELIZ, para usarse como complemento de la marca de servicio REAL PLAZA y logotipo (Certificado N° 104938), que distingue servicios de entretenimiento, actividades culturales, actividades deportivas, formación y educación de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

(...)

Mediante Resolución N° 3230-2018/CSD-INDECOPI de fecha 20 de junio de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A.; no obstante, DENEGÓ DE OFICIO el registro del lema comercial. Consideró lo siguiente:

I. Análisis de la distintividad del signo solicitado

- La opositora señaló que el lema comercial solicitado es carente de originalidad y distintividad, por lo que el signo solicitado se encuentra incurso en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 (sic).*
- Al respecto, se advierte que la frase que conforma al lema comercial no resulta descriptiva, en tanto no señala alguna característica de los servicios que se pretende publicitar.*

- No obstante, lo anterior, se advierte que la frase *ESTAS AQUÍ PARA SER FELIZ*, no goza de distintividad suficiente para actuar en el mercado al grado de orientar las preferencias del público consumidor y/o usuario, en tanto es una expresión frecuentemente utilizada para transmitir la idea al público usuario y/o consumidor que los seres humanos debemos buscar la felicidad.

En efecto, dicha expresión no va a ser percibida para el público consumidor como un signo proveniente de un único origen empresarial determinado, sino como una expresión susceptible de ser utilizada por cualquier empresario.

- Por lo tanto, se considera que el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso b) del artículo 135 de la Decisión 4861.

II. Evaluación del riesgo de confusión

- Administradora Jockey Plaza Shopping Center SA. sustentó su oposición en base al lema comercial *JOCKEY TE QUIERE FELIZ* (Certificado N° 6434), que publicita la marca de servicio *JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER* (Certificado N° 6630) de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

- Los servicios que distinguen las marcas registradas publicitadas por los lemas comerciales en comparación, se encuentran vinculados. Por otro lado, realizado el examen comparativo, los lemas comerciales bajo análisis no resultan semejantes, toda vez que el signo solicitado no presenta ningún elemento distintivo y, por tanto, reivindicable.

- Habiéndose establecido que el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no es posible determinar que exista riesgo de confusión entre los signos en comparación.

(...)

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

(...)

4. *Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 33-IP-2003, ha definido al lema comercial como “un signo distintivo quo procura la protección del consumidor, de modo de evitar que este pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar fa distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un fema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usara” (12).

De igual modo, conforme señala Víctor Bentata (13), citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 62-IP-2007, “los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizadas para la venta de /os bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o atmósfera de valorización”.

Asimismo, para la evaluación del lema comercial solicitado, debe tenerse presente su capacidad publicitaria. En el lema comercial, tal requisito cobra su máxima importancia - no en vano se le conoce también en la doctrina comparada como frase publicitaria - y por ende deberá exigirse de él una aptitud para realzar publicitariamente un producto o servicio, ya que, en la medida de lo expresado, este constituye el mecanismo más efectivo para crear, consolidar o perpetuar el goodwill o buena reputación de la marca que publicita.

Previamente a efectuar el análisis del lema comercial solicitado, la Sala conviene en precisar que, si bien la naturaleza del lema comercial es

ser un complemento de la marca registrada que se pretende publicitar; debe tenerse en cuenta que –tal como se señaló en el punto 3 de la presente resolución– el lema comercial debe necesariamente, por sí solo, contar con un mínimo grado de distintividad, a fin de que pueda cumplir su función de reforzar el valor distintivo de la marca que pretende publicitar.

Ahora bien, en el presente caso, el lema comercial ESTAS AQUÍ PARA SER FELIZ ha sido solicitado para publicitar la marca de servicio REAL PLAZA y logotipo (Certificado N° 104938), que distingue servicios de entretenimiento, actividades culturales, actividades deportivas, formación y educación de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

Teniendo en consideración lo anterior, en el presente caso, el lema comercial solicitado ESTAS AQUÍ PARA SER FELIZ si bien alude al estado (felicidad) esperado por todo consumidor respecto de un servicio en general, el concepto de felicidad –tal como se observa del Informe de Antecedentes– es de uso común en distintos registros; sin embargo, debido a la particular estructura que lo conforma, transmite un mensaje creativo o ingenioso, por lo que se configura como una frase evocativa y, por tanto, distintiva, capaz de reforzar la distintividad de la marca REAL PLAZA y logotipo (Certificado N° 104938) que identifica servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

Finalmente, es conveniente precisar que, de conformidad con lo señalado en la presente resolución, la protección otorgada al lema solicitado recae en la forma característica en la que ha sido formulada la frase publicitaria, mas no protege el concepto que evoca el lema solicitado, no existiendo prohibición alguna para que otras empresas del sector puedan utilizar lemas comerciales que contengan el concepto antes referido, siempre que posean una expresión creativa que les otorgue el carácter mínimo de distintividad para acceder a registro y, como expresa Otamendi, “de una forma que no provoque confusión”.

En consecuencia, el lema comercial solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

Ahora bien, debido a que el signo solicitado cumple con el requisito de distintividad, corresponde evaluar si afecta derechos ya adquiridos de terceros.

Al respecto, cabe precisar que el examen de registrabilidad comprende no solo el análisis de las prohibiciones absolutas de registro, sino también las relativas, dentro de las cuales se encuentra la prohibición de conceder un registro por ser confundible con una marca registrada o previamente solicitada (artículo 136 inciso a) de la Decisión 486).

En el caso concreto, se advierte que si bien se denegó el registro del signo solicitado por encontrarse incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, dicho criterio no es compartido por esta Sala, que considera que el signo solicitado goza de la distintividad suficiente para constituir un signo distintivo.

En tal sentido, corresponde a la Sala devolver los actuados a la Comisión de Signos Distintivos a fin de que evalúe si el signo solicitado se encuentra incurso en alguna prohibición relativa de registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero- Declarar NULA la Resolución N° 3230-2018/CSD-INDECOPI de fecha 20 de junio de 2018.

Segundo.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Real Plaza S.R.L.

Tercero.- REVOCAR la Resolución N0 3230-2018/CSD-INDECOPI de

fecha 20 de junio de 2018, en el extremo que denegó el registro del lema comercial solicitado, a! considerar que se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

Cuarto.- DEVOLVER los actuados a la Primera Instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento y evalúe si el lema comercial solicitado transgrede derechos anteriores de terceros.”

Citas de la Resolución

(12). Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 949 del 18 de julio del 2003, p. 14

(13). Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1533 del 22 de agosto del 2007, p. 38.

Debe notarse, además, que, debido al requisito de distintividad, no puede registrarse un lema comercial que presente riesgo de confusión con otro lema comercial, con una marca o con otro signo distintivo. Es así que, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 aplicable a la marca, pero supletoriamente también al lema comercial establece lo siguiente:

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias,

su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.

6.2. Casos sobre moral y buenas costumbres

Otro caso de prohibición absoluta se configura cuando el lema comercial atenta contra la moral y las buenas costumbres. La prohibición se justifica en que no se deben registrar signos que puedan alterar normas fundamentales de convivencia social en un determinado ámbito de la vida social. Es así que el literal p) del artículo 135 de la Decisión establece:

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

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

En el caso de la moral y las buenas costumbres estamos ante una prohibición que es difícil de definir y aplicarla al caso concreto, pues pueden tener una carga subjetiva muy marcada. Además, su noción puede variar dependiendo de los grupos sociales a los que se exponga. Inclusive hubo propuestas para que esta prohibición absoluta desaparezca de la legislación.

A continuación, presentamos el caso sobre un intento de registro de marca que estaría incurso en la prohibición absoluta referida a la moral y las buenas costumbres. Se trató de una frase que bien pudo haberse solicitado como lema comercial: “BOCA COME TULO PAGA”. Veamos las razones por las cuales no se accedió al registro de esta marca.

JURISPRUDENCIA

Resolución N° 5127-2011/DSD-INDECOPI, de fecha 01 de abril de 2011, siendo el actor José Vilca Julio.

“1. ANTECEDENTES

Con fecha 10 de agosto de 2010, JOVE VILCA JULIO, de Perú, solicita el registro de la marca de servicio constituida por la denominación BOCA COME TULO PAGA BAR RESTAURANT CEVICHERÍA y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto, para distinguir bar restaurant cevichería y toda clase de preparación de bebidas y a toda clase de preparación de comidas para el consumo humano, correspondientes a la gastronomía mundial, de la clase 43 de la Clasificación Internacional.



2. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

(...)

2.3 Aplicación al caso concreto

(...)

Ahora bien, la denominación más relevante del signo solicitado es la denominación BOCA COME TULO PAGA, la cual será fácilmente identificable como la frase BOCA COME CULO PAGA, lo cual se ve

reforzado porque la letra T del término TULO es fácilmente confundible con la letra C, debido a su particular grafía.

*Así, la denominación BOCA COME **TULO [CULO]** PAGA, será entendido o interpretado por los usuarios como: “si una persona acepta una invitación a comer o beber (no colaborando con los gastos), su contraprestación o colaboración será brindarle prestaciones sexuales al que invitó y pago dichos servicios”; lo cual resulta ser una práctica o idea desvalorada por la sociedad, toda vez que dicha frase entiende a las prestaciones sexuales como un bien libre transaccional, asimilándosela con la prostitución, difiriendo solo en el hecho que no hay dinero en efectivo como contraprestación, sino servicios o productos.*

*En ese sentido, a criterio de la Dirección de Signos Distintivos, la denominación BOCA COME **TULO [CULO]** PAGA, es una forma grosera, inapropiada y vulgar de expresión; razón por la cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población, configurándose como una frase que atenta contra las buenas costumbres.*

(...).

2.4. Conclusión

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que éste se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 inciso p) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, por lo que no corresponde acceder al registro solicitado.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en uso de las facultades conferidas por los artículos 36, 40 y 41 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad

Intelectual – INDECOPI, sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075.

1. ***DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS***

DENEGAR el registro de la marca de servicio solicitado por JOVE VILCA JULIO, de Perú.”

6.3. Casos sobre alusiones a productos o marcas similares

El artículo 177 de la Decisión Andina N° 486 establece lo siguiente: “No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas”.

Es interesante señalar que actualmente en el Perú se permite la publicidad comparativa y equiparativa, siempre que sea objetiva y cumpla con los requisitos de licitud establecidos en el Decreto Legislativo N°1044. Sin embargo, la Decisión Andina N° 486 nos dice que no podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares, lo que impediría el registro de todo tipo de publicidad comparativa o equiparativa, aun cuando cumpliera los requisitos de objetividad y licitud del Decreto Legislativo N° 1044. La razón podría estar en la temporalidad del anuncio publicitario, cuya licitud puede juzgarse en un corto período de tiempo. En cambio, el registro de lema comercial tiene una vigencia de 10 años, susceptible de renovarse indefinidamente, por lo que habría que estar evaluando a cada momento la licitud del lema comercial objeto de registro. Ante esta situación, la Decisión habría preferido prohibir el lema comercial que contenga alusiones a productos o marcas similares. También se prohíben el registro como lema comercial de expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

JURISPRUDENCIA

Por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual que emite la Resolución N° 0415-2018/TPI-INDECOPI emitida con fecha 02 de marzo 2018. Siendo los actores: UZURRUGA AGRO S.A. contra UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (UNACEM S.A.A.)

“I. ANTECEDENTES

Con fecha 4 de mayo de 2015, Azzurra Agro S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación SOL DE PALMA y logotipo (se reivindica colores(1)), conforme al modelo, para distinguir publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina, servicios logísticos integrados (comprendidos en la clase), importación; reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad, tales servicios pueden ser prestados por tiendas mayoristas, almacenes al por mayor, o a través de órdenes de catálogos por correo o a través de medios electrónicos, por ejemplo, a través de páginas web o programas de venta por televisión de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 25 de junio de 2015, Unión Andina De Cementos S.A.A. (UNACEM S.A.A.) (Perú) formuló oposición contra la presente solicitud de registro, argumentando que:

- Es titular de diversos registros en las clases 16, 19, 35, 36, 37, 39, 40 y 42 de la Nomenclatura Oficial, tales como:

- Marcas registradas: SOL (...)
- Lemas comerciales: CEMENTO SOL, SALE CALIENTE (Certificado N° 4733); CEMENTO SOL, SALE CALIENTE, LLEGA CALIENTE (Certificado N° 4737) y CEMENTO SOL, TU CEMENTO CALIENTE (Certificado N° 4740). El signo solicitado y su marca registrada SOL CEMENTOS LIMA S.A. (Certificado N° 38832) distinguen algunos de los mismos servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

(...)

1.1. **Determinación del riesgo de confusión**

(...)

Por su parte, el artículo 136 inciso c) (6) de la Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del lema comercial.

Asimismo, el artículo 177 de la Decisión 486 contempla la posibilidad de configurarse el riesgo de confusión entre un lema y una marca como uno de los parámetros para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca, al establecer que no podrán registrarse los lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

De otro lado, el artículo 179 de la Decisión indica que serán aplicables a los lemas, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas.

(...)

2.1.2. Examen comparativo

Previamente a efectuar el examen comparativo, corresponde señalar que -como se precisa en el Informe de antecedentes- el termino SOL forma parte de diversas marcas registradas a favor de terceros (8), motivo por el cual no será determinante para establecer si el signo solicitado SOL DE PALMA y logotipo es similar con las marcas registradas a favor de la opositora que incluyen tal término en su conformación.

Realizado el examen comparativo, se advierte lo siguiente:

(...)

f) Entre el signo solicitado y los lemas comerciales CEMENTO SOL, SALE CALIENTE (Certificado N° 4733); CEMENTO SOL SALE CALIENTE, LLEGA CALIENTE (Certificado N° 4737); CEMENTO SOL, TU CEMENTO CALIENTE (Certificado N° 4740)

Dado que en el presente caso el examen comparativo deberá efectuarse entre el signo solicitado y los lemas comerciales de la opositora, cabe señalar lo siguiente:

- El lema comercial es una frase usada como complemento de una marca y solo de esa manera se presentan los lemas en el mercado.*
- En estos signos se protege el mensaje publicitario que se transmite a la mente de los consumidores y no la literalidad de cada uno de los términos que los conforman.*
- Cualquier cotejo de un lema con otro signo distintivo debe hacerse considerando al lema en su integridad, como una unidad indivisible y sin considerar las palabras aisladamente.*
- En la comparación de un signo distintivo con un lema debe tenerse en cuenta si el mensaje que se transmite es el mismo.*

Cabe tener en cuenta que los lemas comerciales bajo análisis se

encuentran publicitando la marca SOL y logotipo (Certificado N° 13330) que distingue cemento portland y similares de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado SOL DE PALMA y logotipo y los lemas comerciales se advierte lo siguiente:

- La connotación del signo solicitado SOL DE PALMA y logotipo no alude a un concepto determinado.

- La connotación que poseen los lemas comerciales registrados CEMENTO SOL, SALE CALIENTE; CEMENTO SOL, SALE CALIENTE, LLEGA CALIENTE y CEMENTO SOL, TU CEMENTO CALIENTE podrá ser entendida por el público consumidor como que los productos que publicitan se encuentran frescos y/o recién elaborados, lo cual otorga beneficios en su aplicación.

En tal sentido, el signo solicitado y los lemas comerciales mencionados no transmiten el mismo mensaje.

2.1.3. Riesgo de confusión

Por los argumentos expuestos:

(...)

Con relación a los lemas comerciales registrados: se advierte que, debido a que los productos que distingue la marca que publicitan los lemas comerciales no se encuentran relacionados con los servicios que pretende distinguir el signo solicitado, así como que el mensaje que transmiten los referidos lemas comerciales es distinto al que evoca el signo solicitado, se determina que no existe riesgo de confusión entre los signos analizados.

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la

causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 incisos a) y c) de la Decisión 486, razón para la que corresponde acceder a su registro.

(...)

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 931-2017/CSD-INDECOPI de fecha 20 de abril de 2017, que declaró INFUNDADA la oposición formulada por Unión Andina De Cementos SAA. (UNACEM S.A.A.) y, en consecuencia, OTORGO, a favor de Sol de Palma S.A. (Perú), el registro de la marca de servicio constituida por la denominación SOL DE PALMA y logotipo (se reivindica colores (10)), conforme al modelo para distinguir publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial; (...)”.

Citas de la Resolución

(1). Negro, celeste y azul.

(6). Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (...)

(8). Cabe precisar que si bien dicho termino se encuentra formando parte de distintas denominaciones no ha perdido su individualidad al interior de las mismas lo cual es razonable suponer será percibido por el público usuario.

(10). Negro, celeste y azul.

7. Sobre la titularidad, vigencia y transferencia del lema comercial

7.1. Titularidad

El titular de un lema comercial registrado debe ser necesariamente el mismo que el de la marca al que dicho lema sirve de complemento. No es posible que sean titulares diferentes, pues para que se solicite un lema comercial será necesario que la marca que sirva de complemento esté registrada o en proceso de registro, de lo contrario dicha solicitud será declarada improcedente. Sin embargo, para que un sujeto sea titular de un lema comercial, también puede adquirir esta calidad a través de la transferencia de los derechos sobre este. La titularidad del lema comercial otorga un derecho exclusivo al uso del lema en relación con la marca, o las marcas, respecto de las que se ha registrado. A continuación, veremos un caso de improcedencia de solicitud de registro de lema comercial por no haber estado asociada a una marca registrada.

JURISPRUDENCIA

Por la Dirección de Signos Distintivos que emite la Resolución N° 2494-2016/DSD-INDECOPI, con fecha 16 de febrero de 2016. Siendo el actor solicitante: RADIADORES FORTALEZA S.A.

“1. ANTECEDENTES

Con fecha 14 de junio de 2013, RADIADORES FORTALEZA S.A., de Perú, solicita el registro del lema comercial constituido por la denominación EL CAMINO NO INTERESA, SI EL RADIADOR ES FORTALEZA, para usarse como complemento de la marca de producto RADIADORES FORTALEZA Y logotipo, registrada con Certificado N° 38569 para la Clase 07 de la Clasificación Internacional.

Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes obrante en autos se ha podido verificar que RADIADORES FORTALEZA S.A., de Perú, fue titular de la marca de producto constituida por la denominación RADIADORES FORTALEZA, el logotipo consta de la sombra de un radiador, sobre el cual figura la palabra radiadores en color negro y fortaleza en color rojo, conforme al modelo adjunto, que distingue radiadores de refrigeración para motores que no sean de vehículos terrestres, de la clase 07 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 38569, vigente hasta el 27 de agosto de 2017.



Mediante Resolución N° 5037-2015/TPI-INDECOPI de fecha 29 de diciembre de 2015, recaída en el expediente N° 373159-2008, la Sala

Especializada en Propiedad Intelectual confirmó la Resolución N° 2609-2014/CSD-INDECOPI de fecha 27 de agosto de 2014, emitida por la Comisión de Signos Distintivos, que canceló el registro de la marca RADIADORES FORTALEZA y logotipo (certificado N° 38569), para distinguir productos de la clase 07 de la Clasificación Internacional, así como dispuso la cancelación del lema comercial NO ENFRIAMOS POR ENFRIAR, SABEMOS COMO HACERLO (certificado N° 2761), asociado a la marca registrada antes mencionada.

1. **ANÁLISIS**

1.1. **Levantamiento de suspensión**

Mediante Resolución N° 1387-2014/DSD-INDECOPI, de fecha 24 de enero de 2014, se suspendió la tramitación del expediente de vista, hasta que se resolvieran de forma definitiva en la vía administrativa los expedientes N° 365548-2008 y N° 373159-2008, correspondientes a las acciones de nulidad y cancelación del registro de la marca RADIADORES FORTALEZA Y logotipo (certificado N° 38569), para distinguir productos de la clase 07 de la Clasificación Internacional.

Sin embargo, atendiendo a que a la fecha ya existe un pronunciamiento definitivo en los mencionados expedientes (1), la Dirección considera que ha desaparecido el motivo de la referida suspensión. En tal sentido, corresponde levantar la suspensión decretada, a fin de que continúe el trámite correspondiente.

(...)

1.2. **Examen de registrabilidad**

(...)

2.2.1. Requisito de registrabilidad

El artículo 175 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que se entiende por lema comercial, la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Asimismo, el artículo 176 de la referida norma, dispone que la solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará, entendiéndose que dicha marca debe estar inscrita a favor de la misma persona quien solicita el lema comercial.

Cabe señalar que del informe de antecedentes que obra en autos, se ha verificado que mediante Resolución N° 5037-2015/TPI-INDECOPI de fecha 29 de diciembre de 2015, recaída en el expediente N° 373159-2008, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó la Resolución N° 2609-2014/CSD-INDECOPI de fecha 27 de agosto de 2014, emitida por la Comisión de Signos Distintivos, que canceló el registro de la marca RADIADORES FORTALEZA y logotipo (certificado N° 38569), para distinguir productos de la clase 07 de la Clasificación Internacional, la cual constituía la marca que pretendía publicitar el lema comercial solicitado mediante el presente procedimiento.

Es así que, al no haberse cumplido con los requisitos establecidos en la Ley para el registro de lemas comerciales, al no estar la presente solicitud de registro asociada a una marca registrada vigente y/o a una marca solicitada a ser publicitada por el lema comercial materia del presente procedimiento, a favor de la solicitante RADIADORES FORTALEZA S.A., de Perú, la solicitud de registro de vista resulta improcedente, siendo por tanto innecesario realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado.

(...)

3. DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

Primero: *LEVANTAR la suspensión del presente procedimiento decretada mediante Resolución N° 1387-2014/DSD-INDECOPI, de fecha 24 de enero de 2014.*

Segundo: *Declarar IMPROCEDENTE el registro de lema comercial solicitado por RADIADORES FORTALEZA S.A., de Perú.”*

Citas de la Resolución

1. Mediante Resolución N° 141-2014/TPI-INDECOPI, de fecha 26 de marzo de 2014, recaída en el expediente N° 365548-2008, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual aceptó el desistimiento del procedimiento presentado por Automotores Gildemeister S.A., de Chile, y declaró insubsistente a Resolución N° 3152- 2012/CSD-INDECOPI de fecha 21 de setiembre de 2012, emitida por la Comisión de Signos Distintivos, disponiendo el archivamiento del señalado expediente; mediante Resolución N° 5037-2015/TPI-INDECOPI de fecha 29 de diciembre de 2015, recaída en el expediente N° 373159-2008, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó la Resolución N° 2609-2014/CSD-INDECOPI de fecha 27 de agosto de 2014, emitida por la Comisión de Signos Distintivos, que canceló el registro de la marca RADIADORES FORTALEZA y logotipo (certificado N° 38569), para distinguir productos de la clase 07 de la Clasificación Internacional, así como dispuso la cancelación del lema comercial NO ENFRIAMOS POR ENFRIAR, SABEMOS COMO HACERLO (certificado N° 2761), asociado a la marca registrada antes mencionada.

7.2. Vigencia del lema comercial

En el Decreto Legislativo N.º 1075 se establece el tiempo de vigencia del lema comercial, además de dar algunas regulaciones sobre cancelación, nulidad y caducidad del lema comercial:

Artículo 75.- Registro de lema comercial

El registro de un lema comercial se concederá por un período de diez (10) años renovables, contados a partir de su concesión.

La cancelación, nulidad o caducidad del registro de la marca a la que se vincule el lema comercial, determinará también la cancelación, nulidad o caducidad del lema comercial, aun cuando no haya vencido el plazo señalado en el párrafo anterior.

Como menciona la normativa, el registro del lema comercial se concede por un periodo de diez años renovables de manera indefinida, siempre supeditado a que la marca con la que se asocia se mantenga vigente.

7.3. Transferencia del lema comercial

El artículo 178 de la Decisión Andina 486 señala lo siguiente: “Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”.

El lema comercial tiene un valor patrimonial que puede ser transferido. Para esa eventualidad, la Decisión Andina establece que el lema comercial debe ser transferido junto con la marca a la cual se asocia y su vigencia está sujeta a la de ella. Esta limitación tiene su fundamento en que, para nuestra normatividad, la existencia del lema comercial tiene una unión indisoluble con la marca a la cual se asocia. En consecuencia, la transferencia del lema debía estar unida a la de la marca.

Holguín Núñez del Prado señala respecto de la transferencia del lema comercial lo siguiente:

El lema comercial como otras formas de la Propiedad Industrial es transferible, por todos los medios que la ley establece, pero tiene la limitación que al hacerlo, debe ir conjuntamente con la transferencia de la marca al que se asocia. Esto significa que si el registro de la marca asociada se dio por diez años, y ya va por el octavo año de vigencia, el lema comercial asociado a dicha marca sólo puede ser otorgado con una vigencia de dos años. Ya que “su vigencia está sujeta a la del signo”. En caso de renovación se renovará ambos, pero cada uno en su propio expediente. (1997, pp. 384-385)

Por nuestra parte, es necesario precisar que, una vez realizada la transferencia del lema comercial y de la marca, si la vigencia que resta a la marca es de menor tiempo que la del lema comercial; entonces, para que siga teniendo efectos jurídicos el lema comercial, se tendrá que renovar previamente la marca a la cual se asocia.

8. Cancelación, nulidad y caducidad del lema comercial

8.1. Cancelación del lema comercial

La cancelación de la marca tendrá como efecto la cancelación del lema comercial asociado a ella. De esta manera, se cumple la máxima según la cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal. La cancelación de la marca puede originarse por varias razones, entre ellas, la falta de uso o la pérdida de distintividad.

Considérese el siguiente ejemplo: La empresa CUATRO OSITOS S.A. tiene registrada la marca: “Los 4 ositos galácticos”, para la clase 33 que identifica bebidas alcohólicas a excepción de cervezas. También obtiene el registro del lema comercial, asociado a dicha marca: “Siempre juntos y abrazados”. Sin embargo, la empresa LOS SUPERFURIOSOS S.A., solicita la cancelación de la marca “Los 4 ositos galácticos” por no haber sido usada por más de 3 años consecutivos. El Indecopi, al verificar que la marca no se ha usado por más de tres años consecutivos y no haber ninguna justificación

para ese no uso, resuelve cancelar por falta de uso la marca “Los 4 ositos galácticos”. En esta situación, el lema comercial “Siempre juntos y abrazados” que estaba asociado a esa marca, también queda sin efecto.

8.2. La nulidad del lema comercial

La nulidad de la marca tiene como efecto legal la nulidad del lema comercial, dando por término su vigencia; aplicándose el artículo 75 del Decreto Legislativo N.º 1075. La nulidad del lema comercial también puede darse por la existencia de sus propias condiciones de ilicitud.

JURISPRUDENCIA

Por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual que emite la Resolución N° 0241-2014/TPI-INDECOPI,⁸ con fecha 31 de marzo de 2014. Siendo los actores, solicitante: MANUFACTURA DE METALES Y ALUMINIO S.A. y la opositora: E. WONG S.A.

“I. ANTECEDENTES

Con fecha 10 de febrero de 2012, Manufactura de Metales y Aluminio Record S.A. (Perú) solicitó el registro del lema comercial PASION POR LA COCINA PERUANA, como complemento del signo RECORD DESDE 1934 y logotipo (1), solicitado mediante Expediente N° 482988-2012, para distinguir productos de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial (2).

Con fecha 16 de mayo de 2012, E. Wong S.A. (Perú) formuló oposición contra el signo solicitado manifestando lo siguiente:

(i) Es una empresa dedicada a la comercialización de diversos productos, a través de supermercados. (ii) Cuenta con una distinguida trayectoria comercial que ha innovado en sistemas de atención al cliente, a fin de garantizar un mejor servicio a los consumidores; asimismo, ha realizado diversas actividades a nivel nacional con la finalidad de promover la cultura, educación, valores, etc.

(iii) Es titular de la marca PASION POR LA COCINA PERUANA (Certificado N° 108857), que distingue productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.

(iv) Los signos en conflicto son idénticos, por lo que serán capaces de generar confusión e inducir a error a los consumidores, quienes

⁸ Este caso es muy peculiar, puesto que la opositora E. WONG S.A., tenía registrada la marca, PASIÓN POR LA COCINA PERUANA, igual al lema comercial solicitado y, a pesar que denegaron el registro del lema al solicitante, la parte opositora se “autoperjudicó”, puesto que la Sala observó que su signo tampoco contaba con la distintividad necesaria, ordenando su nulidad de oficio.

podrían creer que existe algún vínculo económico o empresarial entre la solicitante y la opositora.

(v) El signo solicitado no presenta algún elemento denominativo o gráfico, que resulte relevante a fin de brindarle distintividad.

(vi) Los signos en conflicto distinguen productos vinculados.

(vii) La confusión entre los signos en conflicto perjudica a su empresa, deteriora la distintividad de su marca y genera perjuicios a los consumidores.

(viii) El signo solicitado carece de distintividad necesaria para acceder a registro conforme lo establece la Decisión 486.

(...)

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

(...)

4. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, se ha solicitado el lema comercial PASION POR LA COCINA PERUANA, para publicitar la marca RECORD DESDE 1934 y logotipo (Certificado N° 68102), que distingue ollas de aluminio, ollas de acero inoxidable y de fierro enlozado, ollas a presión, autoclaves no eléctricas, marmitas no eléctricas, cacerolas, cafeteras no eléctricas, cafeteras con filtro no eléctricas, fuentes (vajilla), teteras que no sean de metales preciosos, moldes para la repostería, asadoras y desgrasadoras (pachamanqueras) para el hogar; baldes, sacacorchos, sartenes, tazones, vajillería de aluminio y acero esmaltado, utensilios y recipientes portátiles para el menaje y la cocina, artículos de cristalería, loza y porcelana no comprendidos en otras clases, de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial.

Previamente a efectuar el análisis del lema comercial solicitado

PASION POR LA COCINA PERUANA, la Sala conviene en precisar que, si bien la naturaleza del lema comercial es ser un complemento de la marca registrada que se pretende publicitar, debe tenerse en cuenta que – tal como se señaló en el punto 3 de la presente resolución – el lema comercial debe necesariamente, por sí solo, contar con un mínimo grado de distintividad, a fin de que pueda cumplir su función de reforzar el valor distintivo de la marca que pretende publicitar.

Ahora bien, en el caso concreto se advierte que la expresión *PASION POR LA COCINA PERUANA* transmite la idea de que los productos que se pretende publicitar serán requeridos por personas que muestran una inclinación o preferencia muy viva (13) por la gastronomía del Perú. En virtud a ello, se advierte que el lema comercial solicitado a registro no transmite un mensaje creativo o ingenioso acerca de las cualidades y/o bondades de los productos a publicitar; y al no encontrarse expresada de manera particular, podría ser utilizada por otras personas.

Por lo expuesto, dicha frase no goza en sí misma de la aptitud distintiva necesaria que permita al público consumidor asociar la marca registrada a publicitar con un concepto que realce su distintividad, por lo que difícilmente el público consumidor asociará dicha frase con un origen empresarial determinado; en consecuencia, dicha frase puede ser utilizada por las demás empresas del sector del mercado pertinente para ofrecer los mismos servicios.

Por las consideraciones expuestas, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, aplicable por remisión del artículo 179 de dicha norma, por lo que no corresponde acceder a su registro.

(...)

5. *Determinación del riesgo de confusión entre el lema comercial solicitado y la marca registrada base de la oposición formulada por E. Wong S.A.*

En el presente caso, la Sala conviene en precisar que no corresponde pronunciarse sobre el riesgo de confusión entre el lema comercial solicitado y la marca PASION POR LA COCINA PERUANA, registrada a favor de E. Wong S.A., toda vez que - de acuerdo lo señalado en el punto anterior de la presente resolución - se ha determinado que el signo solicitado carece de distintividad.

6. *De la marca PASION POR LA COCINA PERUANA (Certificado N° 108857) registrada a favor de E. Wong S.A.*

El artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

(...)

Por lo expuesto, la Sala considera que existen razones atendibles para que la Dirección de Signos Distintivos inicie de oficio la acción de nulidad del registro de la marca PASION POR LA COCINA PERUANA, inscrita a favor de E. Wong S.A., bajo Certificado N° 108857, que distingue productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Por las razones expuestas, REVOCAR la Resolución N° 400-2013/CSD-INDECOPI de fecha 1 de febrero de 2013 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial PASION POR LA COCINA

PERUANA, solicitado por Manufactura de Metales y Aluminio Record S.A.

Segundo.- DISPONER que la Primera Instancia inicie de oficio la acción de nulidad del registro de la marca de producto PASION POR LA COCINA PERUANA (Certificado N° 108857), inscrito a favor de E. Wong S.A. (Perú).”

Citas de la Resolución



- (1).
- (2). Mediante Resolución N° 9533-2012/DSD-INDECOPI de fecha 14 de junio de 2012, se otorgó el registro de la marca en cuestión, expidiéndose el Certificado N° 188793.
- (13). Pasión.

2. Inclinación o preferencia muy viva por cosa:

Pasión por los animales.

Ver: <http://www.wordreference.com/definicion/pasi%C3%B3n>

8.3. La caducidad del lema comercial

El lema comercial es concedido por diez (10) años una vez otorgado el registro, el cual es susceptible de ser renovado. Al igual que para la marca, le es aplicable un periodo de gracia de 6 meses para renovar el registro. Si ese plazo de gracia vence, entonces el lema comercial caduca. La caducidad de la marca tiene también como efecto legal que el lema comercial se extinga. Aquí también se verifica la máxima según la cual lo accesorio (el lema comercial) sigue la suerte de lo principal (la marca), en aplicación del artículo 75 del Decreto legislativo N.º 1075.

JURISPRUDENCIA

Por la Comisión de Signos Distintivos que emite la Resolución N° 1958-2017/CSD-INDECOPI, con fecha 17 de julio de 2017. Siendo el actor, solicitante: CENCOSUD RETAIL PERU S.A.

“1. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de junio de 2016, CENCOSUD RETAIL PERU S.A. de Perú solicito la renovación del registro de los lemas comerciales ASI DA GUSTO COMPRAR (certificado N° 397), ASI DA GUSTO COMPRAR (certificado N° 398) y E. Wong... Donde Comprar Es Un Placer (certificado N° 1931).

Mediante Resolución N° 12233-2016/DSD-INDECOPI, de fecha 02 de noviembre de 2016, la Dirección de Signos Distintivos, dispuso inscribir en el Registro de Propiedad Industrial a favor de CENCOSUD RETAIL PERU S.A. de Perú, la renovación de los certificados de registro de los lemas comerciales ASI DA GUSTO COMPRAR (certificados N° 397 y N° 398) y E. Wong... Donde Comprar Es Un Placer (certificado N° 1931).

Mediante proveído de fecha 15 de junio de 2017, la Dirección de Signos Distintivos elevo el expediente a la Comisión de Signos Distintivos para su pronunciamiento, toda vez que ha verificado que al otorgarse la renovación mediante la Resolución N° 12233- 2016/DSD-INDECOPI, de fecha 02 de noviembre de 2016, no se advirtió que las marcas con las cuales son utilizados los lemas comerciales antes descritos se encontraban caducas al no haber sido renovadas par el titular.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

(...)

3. **ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN**

(...)

3.4. Nulidad de oficio

(...)

En el caso concreto, de la revisión de lo actuado se advierte que en la Resolución recurrida la Dirección de Signos dispuso inscribió en el Registro de Propiedad Industrial a favor de CENCOSUD RETAIL PERU S.A. de Perú, la renovación del registro de los lemas comerciales ASI DA GUSTO COMPRAR (certificados N° 397 y N° 398) y E. Wong... Donde Comprar Es Un Placer (certificado N° 1931).

No obstante lo anterior, se ha verificado que los registros a los que se encontraban vinculados los lemas comerciales caducaron al no haber sido renovados. En ese sentido, dado que mediante la Resolución N° 12233-2016/DSD-INDECOPI, de fecha 02 de noviembre de 2016 se dispuso inscribir la renovación de los lemas comerciales ASI DA GUSTO COMPRAR (certificados N° 397 y N° 398) y E. Wong... Donde Comprar Es Un Placer (certificado N° 1931), se concluye que la Dirección de Signos Distintivos incurrió en una causal de nulidad toda vez que no correspondía aceptar las renovaciones solicitadas, en aplicación de lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 75 del Decreto Legislativo N° 1075.

(...)

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar Declarar NULA la Resolución N° 12233-2016/DSD-INDECOPI, de fecha 02 de noviembre de 2016 y DEVOLVER los

actuados a la Dirección de Signos Distintivos a fin que emita un nuevo pronunciamiento de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente Resolución.”

9. La originalidad en el lema comercial

Si bien es cierto que el requisito fundamental para la registrabilidad del lema comercial es la distintividad, se debe mencionar que alguna doctrina y jurisprudencia menciona que el lema debe cumplir algún grado de originalidad.

Así, por ejemplo, en la Resolución N° 422-1998-TPI-INDECOPI,⁹ encontramos las referencias siguientes:

“(…)

5. Protección del lema comercial por signos distintivos. Marco conceptual

5.1 Doctrina y jurisprudencia comparada

La jurisprudencia alemana más reciente (1) ha establecido que los lemas comerciales tendrán capacidad distintiva, ya sea porque tienen un elemento independiente que sirve para indicar su origen empresarial o porque la declaración o forma de expresión del mismo tiene tal grado de fantasía en el tráfico comercial que no sólo es percibido por el público consumidor como un instrumento de publicidad con cierta originalidad y fuerza diferenciadora, sino que puede ser asociado por sí mismo con un determinado origen empresarial.

(…)

En la doctrina argentina, los lemas comerciales (denominados frases publicitarias) son conceptualizados como marcas que están constituidas por palabras con contenido conceptual y dotadas de sentido en su conjunto. Como afirman Bertone/Cabanellas (7), la ley argentina exige para la inscripción de un lema comercial que éste tenga originalidad,

⁹ Emitida el 25 de abril de 1998, en el Expediente N° 280074. Actores: FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIBARITA S.A. y AJINOMOTO DEL PERÚ S.A.

adicionalmente a los requisitos de distintividad y disponibilidad que dicha doctrina propugna.

Otro requisito que comentan los autores citados para la registrabilidad de un lema comercial es el de la capacidad publicitaria, entendiendo que el lema comercial debe tener aptitud para identificar publicitariamente un producto o servicio. Agregan que la jurisprudencia de ese país ha expresado criterios variables en cuanto a la registrabilidad en concreto de diversos lemas comerciales. Expresan que ello no puede ser de otro modo, por cuanto la apreciación de la originalidad que constituye el umbral de la registrabilidad es subjetiva.

(...)

b) Interpretación jurisprudencial.- La Sala ha tenido en consideración la opinión del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en relación al Proceso N° 12-IP-95 (20) en la parte que interpreta los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 contenida en los mismos términos por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 advirtiendo que ni en el enunciado genérico de posibilidad de registro ni en las citas específicas de irregistrabilidad se citan las frases de propaganda. Por lo tanto, señala que para determinar si una frase de propaganda es registrable o no deberá acudirse al sentido general de la norma comunitaria a fin de establecer, con base en los elementos consignados en ella, si la frase reúne o no los requisitos de registrabilidad. Así, el Tribunal Andino considera que no existe impedimento alguno para que los lemas accedan al registro, pero a condición de que cumplan con las condiciones de distintividad y novedad adicionadas con el elemento de originalidad y la capacidad para identificar un producto o servicio. Señala que en el examen de registrabilidad se debe determinar si la frase publicitaria contiene un vicio de descriptividad del producto a que ella se refiere - lo cual inhabilitaría a la frase publicitaria para registrarse como marca

- o si por el contrario, hay presencia de elementos de originalidad y de valor evocativo que hagan posible registrarla.

(...)”

Citas de la Resolución

(1). En Bundespatentgericht, Jahresbericht 1996, p. 52.

(7). Bertone / Cabanellas, Derecho de Marcas, tomo I, Argentina, 1989, pp. 356 y 357.

(20). Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199 de fecha 26 de enero de 1996, pp. 14 y ss.

10. Procedimiento de registro del lema comercial

El procedimiento se inicia con la presentación virtual o física de una solicitud de registro de lema comercial ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, la cual debe ser llenada con los datos que contiene el formato correspondiente (ver Punto 11 del Anexo). El formato de solicitud contiene entre otros datos, la indicación para que se precise la marca a la que se asocie el lema solicitado, debiendo señalarse el número de certificado de registro de la marca o del expediente si ella está en procedimiento de registro.

Dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la Dirección de Signos Distintivos realizará el examen de forma, verificando si ella cumple con los requisitos previstos en los artículos 50 y 51 del Decreto Legislativo N.º 1075. Si la solicitud ha cumplido con dichos requisitos, la Dirección emitirá la orden de publicación correspondiente en la Gaceta Electrónica del Indecopi (ver página web de la entidad).

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos exigidos, la Dirección requerirá al solicitante para que realice la subsanación dentro del plazo de sesenta (60) días siguientes a la fecha de su notificación. Si dentro del plazo establecido se subsanan tales requisitos, la Dirección considerará como fecha de presentación de la solicitud el momento en que dicha subsanación se realizó. Si a la expiración del plazo establecido el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará como no presentada (Artículo 52 del Decreto Legislativo N.º 1075).

De estar la solicitud conforme, se emitirá la orden de publicación. Una vez realizada la publicación, corre un plazo de 30 días hábiles para que cualquier tercero con legítimo interés formule oposición a la solicitud (Artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo N.º 1075).

Si es que no se formula oposición a la solicitud, la Dirección realizará un examen de fondo a efectos de decidir si otorga el registro o no. Si todo está conforme, la Dirección emitirá la resolución otorgando el registro y emitiendo el certificado correspondiente. Si se emite la resolución denegando el registro, se puede interponer un recurso de reconsideración o apelación dentro de los quince días hábiles de notificada la resolución. La resolución de la Dirección de Signos Distintivos constituye la primera instancia administrativa. La resolución, que resuelve la apelación de casos no contenciosos, es emitida por la Comisión de Signos Distintivos y constituye la segunda y última instancia administrativa.

En caso se trate de un procedimiento de oposición al registro, es decir, un procedimiento administrativo contencioso, la primera instancia es la Comisión de Signos Distintivos y la segunda y última instancia administrativa es la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi. En primera instancia, el plazo legal máximo de duración permitida del procedimiento de registro del lema comercial es de ciento ochenta (180) días hábiles, siendo contado desde el día siguiente de la presentación de solicitud del lema mencionado (art. 24, Decreto Legislativo N.º 1075).

La resolución de segunda instancia administrativa que agota la vía administrativa es susceptible de impugnación ante el Poder Judicial. Asimismo, se puede presentar una demanda contencioso administrativa,

dentro de los tres meses de notificada la Resolución del Indecopi que agota la vía administrativa, en los Juzgados Contenciosos Administrativos de la Sub-Especialidad de Mercado del Poder Judicial.

ANEXO



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

SOLICITUD DE REGISTRO DE LEMA COMERCIAL

1. **DATOS DEL SOLICITANTE** N° de Solicitantes (En caso de ser más de 1 solicitante llenar el anexo A por cada solicitante adicional)

<input type="checkbox"/> PERSONA NATURAL	<input type="checkbox"/> PERSONA JURIDICA
Tipo de empresa (*) (marque de corresponder): <input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Otra: _____	
Nombre o Denominación / Razón Social (conforme aparece en su documento de identidad o de constitución)	
Nacionalidad / País de Constitución:	Documento de Identidad (marcar y llenar según corresponda: Persona Natural: DNI <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> / Persona Jurídica RUC <input type="checkbox"/>
Representante Legal (Llenado obligatorio en caso de ser Persona Jurídica):	
Domicilio para envío de notificaciones en el Perú	
Dirección:	
Distrito:	Provincia:
Referencias de domicilio:	
Departamento:	
En caso de contar con el servicio de casilla electrónica, indicar el número de usuario de cuenta (previa suscripción de contrato en www.indecopi.gob.pe) De llenar este campo, todas las notificaciones serán enviadas a esta casilla.	Número de teléfono fijo y/o celular

2. **INFORMACIÓN REFERENTE AL PODER DE REPRESENTACIÓN (marcar la opción de corresponder):**
(De tener el solicitante un documento de poder privado, se considerará como denominación del solicitante lo señalado en el encabezado del documento de poder; en caso de tener una partida registral, se tomará la denominación que consta en dicha partida)

<input type="checkbox"/> Se adjunta documentación que acredita representación.
<input type="checkbox"/> Documentación que acredita representación ha sido presentada en el expediente N°: _____ (Este expediente no debe tener una antigüedad mayor de 05 años, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 27444)
<input type="checkbox"/> Bajo declaración jurada informo que la facultad de representación se encuentra inscrita ante Sunarp, en la Partida registral N° _____ Asiento N° _____

3. **PAGO DE TASA ADMINISTRATIVA (No llenar si adjunta voucher)**

N° de comprobante _____	Fecha de pago _____
-------------------------	---------------------

(*) De acuerdo con el D.S. 013-2013-PRODUCE será considerada como micro empresa, aquella que tenga ventas anuales no mayores a 150 U.I.T.; pequeña empresa, aquella que tenga ventas anuales no menores a 150 U.I.T. ni mayores a 1700 U.I.T.; y mediana empresa, aquella que tenga ventas anuales no menores a 1700 U.I.T. ni mayores a 2300 U.I.T.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800

E-mail: asesoriavirtualdsd@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

F-MAR-06/03

4. DATOS RELATIVOS AL LEMA COMERCIAL SOLICITADO

4.1. Palabra o frase que lo conforma:			
a. Para usarse como complemento de:			
<input type="checkbox"/>	Signo Registrado: _____	Certificado N° _____	Vigente hasta _____ Clase _____
<input type="checkbox"/>	Signo Solicitado: _____	Expediente en trámite N° _____	Clase _____
(se deberá iniciar un trámite independiente por cada clase en la que se encuentre registrada la marca a publicar, de ser ésta multiclase)			

5. FIRMA DEL SOLICITANTE O DEL REPRESENTANTE, DE SER EL CASO

Firma (conforme aparece en su documento de identidad)	Nombre y/o calidad del firmante

<p>IMPORTANTE: Toda información consignada en esta solicitud se considera cierta, en atención al Principio de presunción de veracidad reconocido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la misma que estará sujeta a fiscalización posterior.</p> <p>EXAMEN DE FORMA: Dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la Dirección verificará si la misma cumple con todos los requisitos previstos en los artículos 50 y 51 del Decreto Legislativo 1075. Si la solicitud contiene todos los requisitos, la Dirección emitirá la correspondiente orden de publicación.</p> <p>PLAZO DEL PROCEDIMIENTO: 180 días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud de registro.</p> <p>En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sí mismo o a través de terceros), estricta y únicamente para administrar el sistema de promoción, registro y protección de derechos de propiedad intelectual (signos distintivos, invenciones y nuevas tecnologías, y derecho de autor) en sede administrativa, así como, de ser el caso, para las actividades vinculadas con el registro de usuarios del sistema de patentes, pudiendo ser incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopi.</p> <p>Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir su información a terceras personas, estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas.</p> <p>Usted podrá ejercer, cuando corresponda, sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi.</p>
--

Referencias

- Antequera Parilli, R. (2009). *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*. Bogotá, Colombia: Editorial Temis.
- Arana Courrejolles, M. del C. (2017). *La Protección jurídica de los signos distintivos. Marcas, nombres y lema comerciales*. Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Comisión de la Comunidad Andina. (2000). Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Comunidad Andina. Recuperado de <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>
- Cornejo Guerrero, C. A. (2007). *Derecho de marcas* (2.^a ed.). Lima, Perú: Editorial Cuzco.
- Durán, L. & León, G. (2015). *Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios*. Lima, Perú: ECB Ediciones.
- Fernández-Novoa, C.; Otero Lastres, J. M. & Botana Agra, M. (2013). *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid, España: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Fernández-Novoa, C. (2009). Signos distintivos. *Manual de Propiedad Industrial* (pp. 487-770). Madrid, España: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Holguín Núñez del Prado, O. (1997). *Tratado de Derecho de Propiedad Industrial. Marca de Productos y Servicios* (Vol. II). Lima, Perú: Editorial.
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (1998). Resolución N° 422-1998-TPI-INDECOPI. Recuperado de https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/4507/1374_SPI_SD_Resolucion_0422-1998-TPI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2011). Resolución N° 5127-2011/DSD-INDECOPI.

Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/propiedad-intelectual.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2014). Resolución N° 0241-2014/TPI-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2014). *Precedentes y normativa del INDECOPI en propiedad intelectual. Compendio de normas legales de propiedad intelectual. Series Compendios Normativos N. 1*. Lima, Perú: Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia, Tarea Asociación Gráfica Educativa. Recuperado de https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/7754/643_ECP_Precedente_normativa_Indecopi_DA.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2016). Resolución N° 2494-2016/DSD-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/propiedad-intelectual.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2017a). Resolución N° 02632-2017/DSD-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/propiedad-intelectual.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2017b). Resolución N° 1958-2017/CSD-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/propiedad-intelectual.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2018). Resolución N° 0415-2018/TPI-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2019). Resolución N° 0114-2019/TPI-INDECOPI.

Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Navarro Lizandra, J. L. (2007). *Fundamentos del diseño: Temas para la introducción del fundamento del diseño*. Castellón de la Plana, País: Universidad Jaume I.

Nicoliello, N. (2004). *Diccionario de Latín Jurídico* (Reimpresión). Montevideo, Uruguay: Editorial B de F.

Real Academia de la Lengua Española. (s.f.). Lema. *Diccionario de la Real Academia Española*. Recuperado de <https://dle.rae.es/lema>

Real Academia de la Lengua Española. (s.f.). Palabra. *Diccionario de la Real Academia Española*. Recuperado de <https://dle.rae.es/palabra>

Real Academia de la Lengua Española. (s.f.). Frase. *Diccionario de la Real Academia Española*. Recuperado de <https://dle.rae.es/frase?m=form>

Real Academia de la Lengua Española. (s.f.). Leyenda. *Diccionario de la Real Academia Española*. Recuperado de <https://dle.rae.es/leyenda?m=form>

Schiantarelli, J. P. (2014). Precedentes del INDECOPI en Propiedad Intelectual. Sobre comentarios de la Resolución N° 422-1998/TPI-INDECOPI. En Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Ed.), *Precedentes y normativa del INDECOPI en propiedad intelectual. Compendio de normas legales de propiedad intelectual. Series Compendios Normativos N. 1*. Lima, Perú: Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Tarea Asociación Gráfica Educativa. Recuperado de https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/7754/643_ECP_Precedente_normativa_Indecopi_DA.pdf?sequence=3&isAllowed=y

CAPÍTULO III EL NOMBRE COMERCIAL

*Juan Enrique Sologuren Álvarez **

1. Concepto

El nombre comercial es un signo distintivo jurídicamente protegido, que representa un derecho de propiedad industrial¹ adquirido por su

* El autor es abogado, magíster en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Privada de Tacna. Con estudios para el Doctorado en Derecho Civil en la Universidad de Buenos Aires. vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor - adscrito a la Oficina Regional de Indecopi - Tacna. Coordinador de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Tacna. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Tacna. Profesor de la Maestría en Derecho de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

¹ DECRETO LEGISLATIVO N° 1397, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicado el viernes 7 de setiembre de 2018.

Artículo 3.- Elementos constitutivos de la propiedad industrial

Para efectos del presente Decreto Legislativo, constituyen elementos de la propiedad industrial:

- a) Las patentes de invención;
 - b) Los certificados de protección;
 - c) Las patentes de modelos de utilidad;
 - d) Los diseños industriales;
 - e) Los secretos empresariales;
 - f) Los esquemas de trazado de circuitos integrados;
 - g) Las marcas de productos y de servicios;
 - h) Las marcas colectivas;
 - i) Las marcas de certificación;
 - j) Los nombres comerciales;**
 - k) Los lemas comerciales;
 - l) Las denominaciones de origen; y
 - m) Las indicaciones geográficas;
 - n) Las especialidades tradicionales garantizadas.
- (...).

simple uso por un empresario (persona natural o jurídica) para identificar a una actividad, una empresa o a un establecimiento mercantil a fin de que los consumidores puedan distinguirlo en el mercado de acuerdo a sus preferencias e intereses.

Etimológicamente², la expresión “nombre comercial” proviene de los siguientes términos:

- Nombre: “Del latín *nomen, nominis*, hecho del griego *onoma*, en *eolio onuma*, y convertido en *onyma* al pasar al latín. En castellano antiguo se escribió *nome*: *nome* es también italiano, y *nom* en francés” (Monlau y Roca, 1856).
- Comercio: Del latín *Com* y *merx/mercis*, mercancía (juntar mercancías para su venta).

En la doctrina y en el Derecho comparado no existe un concepto unívoco de Nombre Comercial. Incluso, existe confusión entre el concepto de nombre social y el concepto de nombre comercial, sobre todo en cuanto a su objeto de distinción. ¿El nombre comercial distingue al empresario, a la empresa o a una actividad empresarial?

El Convenio de París de 1883³ contempla, entre otros signos, al Nombre Comercial en los artículos 8, 9 y 10, pero no establece qué debe entenderse por tal signo ni mucho menos cuál es el objeto de su distinción.

Según la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington (1929)⁴, el nombre comercial es aquel que la

² El *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española*, vigésima segunda edición, tiene el siguiente significado: “Nombre comercial.1. m. Denominación distintiva de un producto o un establecimiento”. Sin embargo, en una acepción técnica, dentro del ámbito jurídico, los productos se distinguen a través de las marcas y los establecimientos a través de nombres comerciales para competir en el mercado.

³ CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (BOE núm. 128, de 1 de febrero de 1974).

⁴ Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929

persona natural o jurídica usa legalmente en su negocio para darse a conocer como “fabricante, industrial, comerciante o agricultor”.

Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),

(...) un Nombre Comercial es la designación que adopta una empresa para describir sus actividades y diferenciarse de otros negocios y empresas. Se hace referencia a ellos de formas varias, como nombres de compañías, sociedades, negocios o firmas; aunque es posible que, en ocasiones, cada uno de estos distintos identificadores se rija por condiciones jurídicas o normativas ligeramente dispares. Como ejemplos típicos de nombres comerciales muy conocidos podemos citar: Ericsson, General Motors, Holiday Inn, Lego, Microsoft, Nestlé, Philips, Procter & Gamble y Sony. Cabe, asimismo, la posibilidad de registrar uno de estos signos como marca y obtener por separado protección para el mismo, tal y como ocurre con la mayoría de los antes citados. (2001)

La Decisión 486 dedica todo el Capítulo X a la disciplina normativa del Nombre Comercial, regulándolo en nueve artículos, con claro acento objetivo reflejado en el concepto del signo, que es expresado con mayor amplitud y flexibilidad en la redacción del artículo 190⁵. Dicho artículo establece

Capítulo III

De la protección del nombre comercial:

Artículo 14º.- El nombre comercial de las personas naturales o jurídicas, domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados Contratantes, será protegido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca.

Artículo 15º.- Se entenderá por nombre comercial el propio nombre y apellidos que el fabricante, industrial, comerciante, o agricultor particular use en su negocio para darse a conocer como tal, así como la razón social, denominación o título adoptado y usado legalmente por las sociedades, corporaciones, compañías o entidades fabriles, industriales, comerciales o agrícolas, de acuerdo con las disposiciones de sus respectivas leyes nacionales.

⁵ Decisión 486. Art. 90º: Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

expresamente que este es el signo que distingue una actividad económica o una Empresa, lo cual supone un cambio de orientación respecto de lo dispuesto anteriormente en el artículo 207° del Decreto Legislativo N° 823 Ley de Propiedad Industrial (derogada), que seguía un criterio subjetivo⁶ y un retorno al criterio históricamente predominante a través de la historia de la legislación peruana sobre signos distintivos.

2. Origen

El origen del nombre comercial se confunde y relaciona con las costumbres propias de las prácticas comerciales; con la supresión de las corporaciones tras el triunfo de la Revolución Francesa; con el registro de los comerciantes individuales; con la aparición de las denominaciones de las primeras empresas colectivas o compañías, y las marcas denominativas y de comercio así como con los rótulos.

La marca y otros signos, anteriores al nombre comercial, en la llamada “Edad Media” no tuvieron una función distintiva sino simplemente identificadora, limitada a reforzar elementos personales vinculados al cumplimiento estricto de los procedimientos de fabricación aprobados por todo el grupo (Cornejo Guerrero, 2000). Por otra parte, el signo implicó la posibilidad de exigir una responsabilidad al fabricante.

Los signos comerciales tuvieron dos manifestaciones diferentes: el *signum collegii* y el *signum privati* (Baylos Corroza, 1978).

En suma, podemos deducir que el origen del nombre comercial, como *signum privati* diferenciador, se enmarca en el contexto de una economía capitalista. Esta última, apoyada en la libertad de comercio e industria, receptora de las ideas de la Revolución Francesa, conllevó el reconocimiento del derecho de los inventores a explotar con carácter exclusivo sus invenciones industriales. A su vez, permitió atribuir a los fabricantes el derecho exclusivo a la utilización de sus nombres y sus marcas en el comercio (Bercovitz Rodríguez-Cano, 2000).

⁶ Decreto Legislativo N° 823, Artículo 207°: “Se entiende como Nombre Comercial el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica”.

El proceso histórico evolutivo del nombre comercial delineó su actual configuración a partir de la determinación y evolución de sus funciones distintivas de la empresa en el mercado.

Siguiendo la periodificación del Derecho comercial que propone Madriñán La Torre (2000, p. 6), podemos afirmar que el nombre comercial, como signo distintivo, aparece entre fines del periodo subjetivo y principios del periodo objetivo⁷.

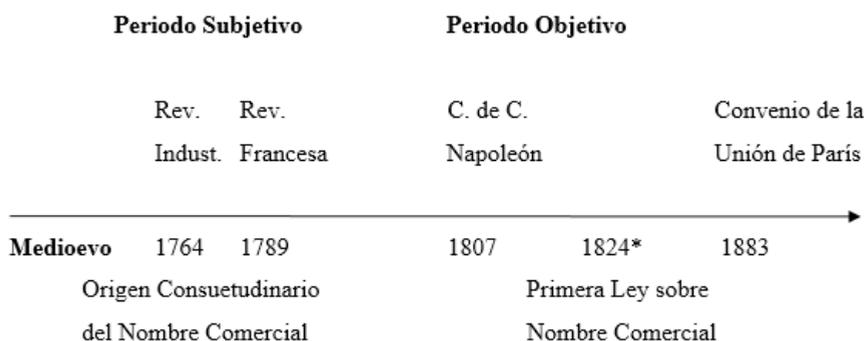


Figura 1. Línea de tiempo del origen del nombre comercial en la historia del Derecho comercial.

* En 1824, en Francia, se da la primera ley sobre Nombres Comerciales.

El nombre comercial, al igual que la marca, solo adquirió su sentido distintivo con el surgimiento del mercado (Baylos Corroza, 1978). En ese contexto,

(...) su protección adquirió justificación a través del fenómeno de la competencia; constatamos que las condiciones para la existencia de esta

⁷ Según Madriñán La Torre, la historia del Derecho Mercantil puede dividirse en dos etapas: un “Periodo Subjetivo”, que se inicia en el medioevo y se extiende hasta antes de la dación del Código de Comercio Francés de 1807; y un “Periodo Objetivo”, que se inicia con la dación del Código de Comercio de 1807 hasta nuestros días. Como apéndice de esta división dicho autor señala que pueden agregarse, para los últimos años, dos etapas más: una que cabría denominar la “del dirigismo estatal y de los ordenamientos excepcionales”; y una última que corresponde a la modalidad contemporánea de “los procesos de integración económica entre las naciones”.

sociedad no se dieron desde un comienzo, sino que paulatinamente, gracias a factores sociales, económicos y políticos se empezaron a manifestar desde la llamada Baja Edad Media hasta crecer y convertirse en las principales fuerzas propiciadoras del nacimiento de una nueva sociedad regida por el sistema de mercado dando inicio a una nueva era. (Cornejo Guerrero, 2000, p. 53)

Lo que histórica y jurídicamente justifica el nacimiento del nombre comercial no se reduce a su expresión formal como elemento diferenciador, sino en su función de representar intereses valiosos. En ese sentido, hablamos del crédito, la clientela, el prestigio comercial y las probabilidades efectivas de ganancia de una empresa determinada; realidades efectivas sin las que el signo carecería de sentido (Baylos Corroza, 1978).

3. Positivación de la protección jurídica del nombre comercial

La ley francesa del 28 de julio de 1824⁸, sobre signos distintivos constituye el antecedente legislativo primigenio de la protección jurídica del nombre comercial (Baylos Corroza, 1978).

Legislativamente, la integración de las instituciones que hoy conocemos como propiedad industrial, se consagró a nivel internacional con el Convenio de la Unión de París del 20 de marzo de 1883, por el que se constituye una “Unión Internacional” para la protección de la propiedad industrial. En la revisión del texto de este Convenio, realizada en Estocolmo el 14 de julio de 1967, en el artículo 1º párrafo 2º, se estableció:

La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, **el nombre comercial** y las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

⁸ La ley francesa del 28 de julio de 1824 tiene su antecedente en la ley del 22 Germinal del año XI relativa a las manufacturas, fábricas y talleres. Dicha ley impuso severísimas sanciones de carácter penal a los usuarios de marcas ajenas.

4. Régimen Legal

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ de 1993 (Art.2, inc.16).
- CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS del 20 de marzo de 1883.
- CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL de Washington, de 1929.
- DECISIÓN 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), del 14 de setiembre de 2000.
- DECRETO LEGISLATIVO N° 1075, Aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, promulgado el 27 de junio de 2008.
- DECRETO SUPREMO N° 059-2017-PCM, Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones, del 27 de junio de 2008.
- DECRETO LEGISLATIVO 1397, Se modifica el Decreto Legislativo 1075 que contiene disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina, del 7 de setiembre de 2018. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ de 1993 (Art.2, inc.16).
- CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS del 20 de marzo de 1883.
- CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL de Washington, de 1929.
- DECISIÓN 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), del 14 de setiembre de 2000.
- DECRETO LEGISLATIVO N° 1075, Aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, promulgado el 27 de junio de 2008.
- DECRETO SUPREMO N° 059-2017-PCM, Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones, del 27 de junio de 2008.

- DECRETO LEGISLATIVO 1397, Se modifica el Decreto Legislativo 1075 que contiene disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina, del 7 de setiembre de 2018.

5. Naturaleza jurídica

En la doctrina existen diferentes posiciones sobre la categorización o naturaleza jurídica del nombre. Unos sostienen que es “un derecho inherente a la persona”, otros, mera “designación obligatoria” impuesta como instrumento para individualizarla. Y hay quienes consideran que se trata de una “propiedad sui generis”. El problema consiste en determinar si se trata de un derecho subjetivo análogo al nombre en general o de un bien, y de qué clase.

Sobre la naturaleza jurídica del nombre comercial existen las siguientes teorías:

- a) Teoría que atribuye al nombre comercial la naturaleza de ser un Derecho Subjetivo Patrimonial. Es representada por Alberto Spota, para quien el nombre civil es un derecho subjetivo extra - patrimonial, en tanto que el nombre de comercio constituye un derecho subjetivo patrimonial.
- b) La Teoría que sostiene que el nombre comercial responde a la naturaleza de ser objeto de un Derecho de Propiedad incorporal. A esta posición se suscribe Messineo: “Mientras en el Derecho Civil el derecho al nombre es un derecho de la personalidad considerado incesible, el nombre comercial es objeto de un derecho de propiedad incorporal”. (Enciclopedia Jurídica OMEBA, 1990)

El nombre, en general, constituye un derecho subjetivo. Pero cuando este, además, se utiliza como elemento de distinción en el ejercicio de una actividad económica, es decir, como nombre comercial, adquiere un carácter innegablemente patrimonial.

Nuestra posición refiere que, tratándose de un signo distintivo sobre el cual recae un derecho subjetivo patrimonial protegido por el Derecho de

propiedad industrial, se trata de un bien incorporal de naturaleza patrimonial, y como tal puede ser transferido junto con el establecimiento.

6. Objeto de distinción

El objeto de distinción es aquello que identifica el nombre comercial: sujeto empresario, empresa o actividad y en algunos casos establecimiento (en Europa el establecimiento es objeto de distinción del Rótulo, aspecto que también ha sido acogido en la Decisión 486).

Pazos Hayashida explica que la definición precisa de nombre comercial, al igual que en el caso de los demás signos distintivos, se centra en la posibilidad de distinguir: “(...) Cumple así la función vital al permitir distinguir la actividad económica de un agente del mercado en particular” (1997, pp. 65C-66C). En la doctrina podemos encontrar claramente dos posiciones contrapuestas:

a) Teoría Subjetiva

Quienes suscriben esta teoría sostienen que el nombre comercial es el signo que distingue a la persona natural o jurídica en función a la realización de una actividad económica.

La Teoría Subjetiva a fines de los sesenta fue recogida a nivel internacional por la Ley Tipo sobre marcas, nombres comerciales y represión de la competencia desleal preparada por la BIRPI (Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual) junto a expertos de los países en desarrollo, definiendo al nombre comercial como: “El nombre o designación que identifica a la persona física o moral” precisando que puede consistir en: el nombre del propietario o seudónimo, o un nombre inventado, o una abreviatura, o una descripción de la empresa u otra designación” (Larraguibel, 1979, pp. 15-16).

b) Teoría Objetiva

Quienes a nivel doctrinario acogen la Teoría Objetiva sostienen que el nombre comercial distingue al establecimiento o a la empresa e incluso genéricamente a una actividad económica. Esta es la postura que ha prevalecido a lo largo de nuestra legislación republicana, salvo en el caso del Decreto Legislativo N° 823 (derogado), en que se acogió la teoría subjetiva. Actualmente, la Decisión 486, que consagra el régimen común de propiedad industrial para la Comunidad Andina de Naciones, acoge con acierto la teoría objetiva.

7. Caracterización del nombre comercial

El nombre comercial constituye uno de los elementos que se consideran, **E**numerus clausus, signos distintivos dentro de la legislación sobre propiedad industrial. Sin embargo, este signo distintivo comparte rasgos propios del derecho al nombre en general y del derecho de propiedad, sin olvidar su caracterización legal en el ordenamiento civil como objeto o bien mueble incorporal⁹.

En cuanto a los sujetos que pueden ser titulares de derechos sobre un nombre comercial tenemos que básicamente pueden ser personas naturales o jurídicas, quienes adquieren dicho derecho por el simple uso del signo, pudiendo incluso un mismo empresario individual o societario “(...) tener varios nombres comerciales de acuerdo a su conveniencia” (Pazos Hayashida, 2015, p. 77). En algunas legislaciones se exige su registro obligatorio, en tanto que, en otros este es potestativo, siendo su principal efecto la probanza de la antigüedad de su uso.

En lo relativo a su función, el nombre comercial es como un “nombre de guerra” que un ente económico utiliza para ser identificado en su actividad

⁹ Así tenemos que, en cuanto al instituto del nombre, este signo resultaría ser una especie de este, compartiría las características del seudónimo, además de la posibilidad de ser objeto de convenio para ciertos fines económicos permitidos por la ley. Por otra parte, al haber sido ubicado como un bien mueble dentro del libro de los Derechos Reales del Código Civil, llega incluso a ser visto como un “objeto apropiable” sobre el que pueden recaer “derechos de propiedad”, pero que solo subsisten condicionados a un uso actual y efectivo para la distinción de una actividad económica o empresa preexistente.

concurrential en el mercado respecto de los demás. Como sostiene Breuer Moreno, su única función consiste en identificar el comercio como tal, a su negocio, o al conjunto de sus negocios, sea en forma de razón social, enseña, pseudónimo, emblema, etc., aun como parte de una marca y hasta constituir la marca misma, debiendo en este último caso, registrarse como marca para invocar protección (Holgún Nuñez del Prado, 1997, p. 411).

Por otra parte, a diferencia de otras clases de nombre como el nombre civil o el nombre social que son obligatorios, el uso del nombre comercial es facultativo, ya que no existe ninguna obligación de los empresarios de usarlo. Así, dependerá de cada uno su utilización como portador de la identidad y el prestigio de su empresa en el ámbito de la competencia en el mercado.

Esto tiene que ver con su significado económico, que adquiere relevancia, como decíamos, con el fenómeno de la competencia de comerciantes o empresarios que compiten en el mercado, determinando la exclusividad de su uso y una tutela limitada tan solo al ámbito de la actividad económica en competencia o, por lo menos, en interferencia; por lo que, no basta una mera “identificación suficiente”, sino que requiere constituirse en una “identificación exclusiva” capaz de evitar la confundibilidad en el mercado.

En cuanto a su protección tenemos que, dependiendo de la naturaleza de la violación de derechos respecto de una designación o nombre comercial, esta da lugar a sanciones civiles, penales o administrativas.

El carácter patrimonial del nombre comercial se vincula íntimamente con la actividad económica que distingue, y en forma simultánea se vincula también a la distinción que hace de su titular. Al respecto, Ferrara expresa lo siguiente: “El nombre comercial es la contraseña de la persona en cuanto asume y personaliza la organización toda, en cuanto es titular de la hacienda” (Enciclopedia Jurídica OMEBA, 1990, p. 308). Lo que implica una función mediata respecto a la hacienda y otra inmediata respecto al titular para los efectos de su distinción.

Sin embargo, el nombre comercial, a pesar de su aparente carácter personal, no es un derecho, sino un bien inmaterial susceptible de ser transferido junto al establecimiento, y en algunos casos en forma independiente. Esto

lo vuelve, en cualquier caso, un objeto jurídico autónomo, discutiéndose si sobre él recae un derecho relativo o un derecho absoluto de exclusión.

Otro aspecto importante relacionado con la significación económica del signo es la posibilidad de su transferencia junto con el establecimiento o en forma independiente de él. Siendo patente la necesidad de un sistema eficiente de publicidad, que brinde certeza y seguridad jurídica conforme del principio de veracidad que informa a algunos sistemas jurídicos, pero esto último no se concilia fácilmente con el principio de adquisición por el primer uso que impera entre nosotros.

Este enfoque o interpretación del nexo entre nombre y patrimonio, u organización o actividad económica o fondo empresarial, como quiera llamársele, ha determinado dos posiciones doctrinarias encontradas. Una representada por Joaquín Garrigues, quien habla de una objetivación del nombre comercial, y otra representada por Ferrara quien plantea su impersonalización.

En el primer caso se sustenta que “el nombre que se emplee para asumir las obligaciones en el comercio habrá dejado de ser una designación personal para convertirse en el signo de un patrimonio” (Garrigues, 1984, p. 251) y que la transmisibilidad del nombre comercial, “discutible si se concibe el nombre como un derecho de la personalidad, es perfectamente posible en cuanto la firma comercial se conciba como un elemento patrimonial de la empresa” (Garrigues, 1984, p. 251).

Por su parte, Ferrara sostiene que el nombre comercial sigue siendo una contraseña subjetiva, pero se reducen y debilitan los vínculos que lo ligan a la persona física del comerciante para unirse e injertarse en la hacienda, cuyo titular abstracto designa aquel nombre determinado un fenómeno de impersonalización del significado distintivo. Este no hace referencia a una determinada persona física, sino abstractamente al titular de la hacienda, al sujeto que está al frente a ella, y así se comprende que quien adquiera la hacienda pueda llegar a asumir la contraseña con su transmisión (Enciclopedia Jurídica OMEBA, 1990, p. 308).

Finalmente, con relación a la extinción del derecho sobre el nombre comercial, mayoritariamente se afirma que esta se produce por la cesación del

uso del signo o cuando cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usaba, o cuando se produce la transferencia del establecimiento sin incluir la transferencia del uso del signo. Sin embargo, en algunas legislaciones se permite dicha disposición en forma independiente.

8. La adquisición del derecho sobre el nombre comercial

Respecto a la adquisición del nombre comercial existen tres sistemas (Enciclopedia Jurídica OMEBA, 1990, p. 308):

- a) El Sistema de la Libertad del Nombre Comercial, que es el sistema que informa al Derecho inglés y norteamericano; en el cual no existen restricciones respecto a la elección del nombre comercial (Business Name, Corporate Name o Trade Name).
- b) El Sistema de la Veracidad del Nombre, que informa al Derecho francés, belga, portugués y suizo. Este sistema se caracteriza por:
 - La necesidad de inscripción del nombre comercial en un registro público.
 - La prohibición del uso de firmas artificiales; y
 - La prohibición de la transmisión intervivos o mortis causa del nombre comercial.

En este sistema la libertad de elección del nombre comercial se compensa con la necesidad de inscripción en un registro público para dotar al nombre comercial de exclusividad (principio de inscripción).

- c) El Sistema Mixto, que informa al Derecho alemán, español y peruano, entre otros.

No existe uniformidad entre los países que lo han adoptado, pero en mayor o menor medida se presentan las notas características de los dos sistemas anteriores. En nuestro Derecho este sistema tiene las siguientes características:

EL NOMBRE COMERCIAL

- El derecho al nombre comercial se adquiere con el primer uso, y se extingue con el cierre definitivo del establecimiento o con el cese de la actividad que lo distingue.
- Se adquiere su exclusividad con su primer uso en el comercio.
- El registro no es obligatorio, pues el nombre está protegido, aunque no se registre, pero es ventajoso hacerlo en la medida que en caso de controversia prueba la fecha del primer uso.
- El registro del nombre comercial se concederá por un período de diez años, contado a partir de la resolución que reconoce el derecho, renovable por iguales períodos.
- La prohibición de usar o adoptar un nombre comercial idéntico o semejante a otro adoptado y usado por otra persona, siempre que exista riesgo de confusión o asociación.
- La prohibición de usar o registrar un signo cuyo elemento distintivo principal esté formado por todo o parte esencial de un nombre comercial anteriormente adoptado y usado por otra persona, siempre que pueda producirse un riesgo de confusión o asociación.
- El nombre comercial únicamente puede ser transferido con la totalidad de la empresa o el establecimiento que venía usándolo.
- En la transferencia de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, salvo pacto en contrario.
- Solo el titular de un nombre comercial puede utilizarlo y registrarlo como marca. Asimismo, solo el titular de una marca registrada puede utilizarla y registrarla como nombre comercial.
- Para hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente.

Como se puede apreciar, se dan ambas características, esto es el uso exclusivo y la libertad en la elección limitada solo por la prelación en el uso y la posibilidad de registro declarativo, temporal y renovable.

Tipología

Holguín Nuñez del Prado (1997, p. 411), cita a Pedro Carlos Breuer Moreno, para quien el nombre comercial “es el que sirve para identificar el comercio como tal, a su negocio, o al conjunto de sus negocios”. Señala que esta es su única función, y que puede adoptar diversas formas: razón social, enseña, pseudónimo, emblema, entre otras, incluso formar parte de una marca o ser la marca misma.

9. Figuras afines y tipología del nombre comercial

Es necesario precisar que existen varias figuras que son afines al nombre comercial, sin embargo, teniendo en común el hecho de ser “nombres”, se diferencian claramente porque cumplen unas funciones diferentes a las del nombre comercial. En la práctica, y dada la libertad de escogencia, en muchos casos es posible que puedan coincidir o que su titular los use también como nombres comerciales.

Entre las Figuras Jurídicas afines al Nombre Comercial encontramos las siguientes:

- El Nombre Social (razón social y denominación).
- La Marca de Servicio.
- El Rótulo del Establecimiento (*Signum tabernae*).
- Nombres de empresas.
- Las Designaciones.

Entre las clases, formas o tipos que puede adoptar el Nombre Comercial, tenemos:

- Una primera clase o forma que adopta el nombre comercial es aquella que se constituye a partir del nombre civil, llamado también patronímico o nombre individual, normado por el artículo 19° de nuestro Código Civil, y que puede ser utilizado para distinguir su actividad económica por

una persona que ejerce el comercio en forma individual. En el Derecho comparado, en algunos países se les denomina firma o ditta.

- Otro grupo de nombres comerciales coinciden con el nombre de la persona jurídica, vale decir, con su denominación o razón social, la cual también es utilizada como nombre comercial para competir en el mercado.
- Finalmente, una tercera clase de nombres comerciales son aquellos denominados nombres de fantasía que son creados arbitrariamente para ser utilizados con el fin de distinguir una actividad, una empresa o un establecimiento.

En tanto que, estructuralmente, el nombre comercial puede estar constituido por un nombre patronímico de persona natural o nombre civil, un nombre societario, que puede ser una razón social o una denominación, o simplemente por un nombre de fantasía que no requiere tener ninguna relación directa con el nombre del empresario.

(...) pueden emplearse como nombres comerciales a) El nombre y apellido, o solo uno de ellos, de los agricultores o industriales que exploten tales actividades; b) las razones o firmas sociales; c) las denominaciones de las compañías comerciales; d) los nombres de fantasía; e) las denominaciones de las fincas o establecimientos en que se desenvuelven las tareas; f) un nombre comercial ya existente y legítimamente adquirido. (Holguín Nuñez del Prado, 1997, p. 421)

Di Gulielmo, citado por Holguín Nuñez del Prado (1997, p. 412) sobre este extremo expresa que “El principio dominante en la doctrina y jurisprudencia es que no pueden imponerse al individuo restricciones que la ley no establece, y que el industrial y el comerciante gozan de la más amplia libertad en la formación de su nombre comercial”.

“El nombre propio, en el caso de las personas físicas está constituido por el nombre civil, y en el caso de las personas jurídicas, por una denominación o una razón social” (Baylos Corroza, 1978, p. 827). Tratándose del nombre de las personas jurídicas reguladas por el Código Civil, solo en el caso de la Fundación (artículo 101º), está legislado específicamente como “nombre”

(aunque en el art.104º inc.1 se habla de denominación); en los casos de la Asociación (artículo 82º) y el Comité (artículo 113º) se utiliza el término “denominación”.

En nuestro país, el nombre social está disciplinado en la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, la cual, en su artículo 9º distingue entre “Denominación” y “Razón Social” en función a la forma societaria adoptada:

- La “Razón Social” corresponde a las sociedades de personas como es el caso de la Sociedad:
 - Colectiva (Artículo 266º),
 - En Comandita y en Comandita por Acciones (Artículo 279º),
 - Sociedad Civil Ordinaria y de Responsabilidad Limitada (Artículo 296º)
- La “Denominación” corresponde a las sociedades de capitales, como ser:
 - La Sociedad Anónima (S.A. Artículo 50º); y sus modalidades, la Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C. Artículo 235º); La Sociedad Anónima Abierta (S.A.A. Artículo 250º); y
 - La Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.Ltda. Art. 284º).

Laroza hace notar que

La doctrina y la costumbre coinciden en diferenciar los conceptos de ‘denominación’ y de ‘razón social’. La primera es propia de las sociedades de responsabilidad limitada y la segunda de las sociedades de responsabilidad ilimitada (...) [por ello] La razón social se establece obligatoriamente con la inclusión de los nombres de uno o más socios que asumen responsabilidad ilimitada. Además, cualquier persona que permite que su nombre figure en la razón social, aunque no sea socio de responsabilidad ilimitada, asume automáticamente esta clase de responsabilidad. (1999, p. 39)

El nombre de fantasía podemos conceptualizarlo como aquel que no corresponde a ninguna persona de modo particular, sino que ha sido creado,

ideado o inventado ingeniosamente con la finalidad de ser utilizado para distinguir a una empresa en su actividad económica.

Es la designación de la empresa o sociedad bajo el nombre de cosas, objetos, personas y lugares, de manera particular, letras o palabras fantásticas o de fantasía, y de títulos verdaderos o imaginarios. Es imposible dar un concepto exacto sobre la idea respectiva, y antes de una definición hemos tratado de hacer una enumeración lo más amplia posible, en el sentido que abarque, si no todos, el mayor número de casos. (Enciclopedia Jurídica OMEBA, 1990, p. 314)

No existen reglas técnicas para crear un nombre de fantasía. Es suficiente que el nombre creado o inventado sea original y novedoso: podría estar formado por una palabra utilizada con un sentido diferente al usual; por sílabas combinadas que no conformen ninguna palabra existente o conocida; por la combinación de palabras o por la combinación de letras, números u otros símbolos usados para crear una denominación nueva.

Esto último significa que un comerciante o empresario, individual o colectivo, puede optar por un nombre de fantasía para usarlo como nombre distintivo de su actividad económica, fondo empresarial o establecimiento. Esto, independientemente del nombre individual o social con el que se identifica para adquirir derechos o asumir obligaciones en sus diversas relaciones jurídicas.

De lo último se deduce que el nombre de fantasía resulta ser, junto al patronímico y al nombre social, una de las tres clases propiamente dichas de nombre comercial, o uno de los tres tipos de nombres que se pueden utilizar con el objeto de distinguir una empresa para concurrir en el mercado y, de esta forma, ser identificada por la clientela.

10. Protección jurídica del nombre comercial y su uso

El derecho sobre un nombre comercial se adquiere y se protege sobre la base de su simple uso. Sin embargo, no existe norma expresa que

precise el alcance territorial de su protección, pues la extensión territorial de protección jurídica no está legalmente regulada en la Decisión 486, en tanto que en el artículo 86° del Decreto Legislativo N° 1075 solo se dispone que, para hacer valer un derecho con base al nombre comercial usado o registrado, debe demostrarse el uso en el Perú.

En el Perú, al igual que en el interior de los demás países de la Comunidad Andina, la jurisprudencia ha establecido algunos criterios.

La jurisprudencia andina en el 2014 estableció un reconocimiento de una protección nacional. En el proceso 42-IP-2017, se determinó que el ámbito de protección territorial del nombre comercial debe determinarse caso por caso, teniendo en cuenta la realidad de los países miembros de la Comunidad Andina, en los cuales las pequeñas empresas operan en ámbitos geográficos distintos y utilizan nombres comerciales idénticos o similares sin que exista riesgo de confusión (Arana Courrejolles, 2017).

A nivel del Indecopi, en segunda instancia administrativa, el criterio es que el ámbito de protección territorial del nombre comercial está determinado por el uso acreditado de dicho signo distintivo en una localidad, la cual representa el ámbito real de influencia económica. En este orden de ideas, el ámbito geográfico de protección del nombre comercial puede ser local o nacional (Arana Courrejolles, 2017).

La protección del nombre comercial será solo local cuando se haya acreditado su uso e influencia económica en un lugar limitado como, por ejemplo, un distrito, una ciudad o algunas ciudades.

Asimismo, se reconocerá una protección nacional si se acredita el uso y ámbito de influencia económica de un nombre comercial dentro de todo el territorio del Perú o, por lo menos, a nivel de Lima. Esto último porque Lima, capital de Perú, concentra un significativo porcentaje de la población y de las actividades económicas.

10.1. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

- Proceso 99-IP-2014-2014 del 17.09.2014: El nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo (Arana Courrejolles, 2017).

Fundamentos:

- El nombre comercial nace del uso constante, real y efectivo del signo en el mercado.
 - A diferencia de la marca, cuyos derechos se adquieren por el registro, el nombre comercial conecta la realidad inmediata del mercado con el derecho de propiedad industrial (se tiene que usar para adquirir derechos)
 - Su inscripción es declarativa y no constitutiva
 - La protección a nivel nacional se justifica en la medida que debe dársele oportunidad de crecer y no limitar su alcance a una localidad pequeña, pues su uso puede empezar en una localidad pequeña y luego extenderse a más ciudades.
- Proceso 42-IP-2017 del 7.7.2017, sobre riesgo de confusión entre nombres idénticos o similares que operan en distintos ámbitos geográficos (Arana Courrejolles, 2017).

Fundamentos:

- Es usual que en los países miembros de la comunidad las empresas utilicen nombres comerciales idénticos o similares en ámbitos geográficos distintos, que ameritan una solución a situaciones excepcionales al principio general de protección de los signos en todo el territorio nacional, basándose en los siguientes criterios para resolver conflictos entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada para determinar su coexistencia:

- a) Actuación de buena fe de los titulares
- b) Que los signos identifiquen productos o servicios del mismo rubro,
- c) Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción de reclamo que cuestione el derecho de alguno de los titulares; y
- d) Que los titulares continúen operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión y asociación entre los consumidores, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto, y la percepción del público consumidor.

10.2. Jurisprudencia de segunda Instancia de la Sala especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

El alcance de la protección del nombre comercial se limita al ámbito territorial que se acredite.

No se puede reconocer protección nacional a un nombre comercial usado en una localidad para determinada actividad económica, porque crearía un desorden en las prácticas comerciales actuales dado que es imposible para un comerciante conocer cuáles son los nombres comerciales usados en todo el territorio peruano, en el que coexisten panaderías, farmacias, bodegas, librerías, cafés, y otros de idénticas actividades comerciales distinguidos con el mismo nombre comercial sin tener ningún problema pues el ámbito territorial de su clientela está territorialmente limitado.

El titular de un nombre comercial que lo usa en relación a una actividad en una pequeña localidad no podría reservarse para sí el derecho de usar su nombre comercial con exclusividad en la totalidad del territorio peruano, salvo que acredite tal uso.

Res. 0442-2014/TPI, del 11.4.2014, solicitud del Sr. Correo Tineo, de la marca Autocar y el logotipo para distinguir aceites y grasas de clase 4 de la clasificación internacional contra la cual se opuso la empresa AUTOCAR DEL PERÚ S.A. con su nombre comercial utilizado desde el año 2007 para la venta de vehículos, clase 12 de la N.O, la autoridad administrativa, previa determinación del ámbito de influencia limitado solo al distrito de

Surquillo, y no habiendo medios probatorios que acrediten la difusión ni el ámbito de influencia en toda la ciudad de Lima, se concedió el registro de la marca y logotipo y se dejó a salvo el derecho de la opositora de continuar utilizando su nombre comercial dentro de la zona de influencia económica (Arana Courrejolles, 2017).

11. Diferencias entre el Nombre comercial y la Marca

Tabla 1

Cuatro diferencias entre nombre comercial y marca

Nombre comercial	Marca
1. El derecho al uso exclusivo se adquiere por el uso	1. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su inscripción en el registro.
2. El registro solo es declarativo	2. El registro es constitutivo.
3. El titular del derecho sobre un nombre comercial para hacerlo valer debe acreditar su uso actual.	3. Aunque no se use la marca, basta que su titular acompañe copia del certificado de registro para hacer valer su derecho.
4. El titular de un nombre comercial registrado tiene que probar el uso público, efectivo y continuado en el mercado peruano:	4. El titular de una marca registrada:
a) Como base de la oposición a la solicitud de registro de una marca igual o similar, debe probar el uso del nombre comercial.	a) Para sustentar su oposición al registro de otro signo distintivo solo requiere acompañar el certificado de registro.
b) Cuando observa que alguien usa un signo igual o similar a suyo.	b) Que observa que alguien usa su signo sin su autorización solo tiene que presentar su certificado de registro a través del cual se le otorga y reconoce el derecho al uso exclusivo de la marca.

Tomado de “La protección jurídica de los signos distintivos”, por M. Arana Courrejolles, 2017.

12. La inscripción del nombre comercial en el Registro de signos distintivos

12.1. Generalidades

Los derechos de propiedad industrial, entre los que se encuentran los que recaen sobre el Nombre Comercial, otorgan a su titular, de manera análoga al derecho real de propiedad, la exclusividad sobre el objeto de protección. Así también, su ejercicio regular no puede ser considerado como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la competencia.

De acuerdo a lo prescrito en la legislación de la materia, solo el titular de un nombre comercial puede registrarlo como marca. De igual modo, solo el titular de una marca puede utilizarla y registrarla como nombre comercial.

Conforme al criterio que ha establecido la Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, el reconocimiento legal del derecho exclusivo que se le “(...) confiere al titular de un nombre comercial de registrarlo como tal o de registrarlo como marca para evitar que terceros obtengan el registro de dicho signo no es absoluto ni irrestricto”. Esto implica que en el país pueden coexistir legalmente, un número significativo de nombres comerciales idénticos o similares que distinguen las mismas actividades o actividades entre las que existe conexión competitiva, de manera que estando a lo normado en la legislación de propiedad industrial, “cada titular de dichos nombres comerciales tendría el legítimo derecho de registrar su signo como marca y evitar que terceros lo registren” (Res. N° 302-2011/TPI-INDECOPI).

Sin embargo, el ejercicio efectivo de dicho derecho por cada uno de sus titulares no es posible, ya que ello significaría la coexistencia en el registro de marcas y/o nombres comerciales idénticos o similares, la cual está expresamente prohibida según lo normado en el artículo 136 inc. a) y b) y el artículo 194 inciso a), b) y c) de la Decisión 486. (Res. N° 302-2011/TPI-INDECOPI)

Además de la solicitud de Registro de nombre comercial, también es posible realizar los siguientes trámites (Ver formatos anexos):

- Solicitud de renuncia a Registro.
- Solicitud de modificación de Registro.
- Solicitud de renovación de registro de nombre comercial.

A continuación, analizaremos la normatividad aplicable contenida en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y en el título IX del Decreto Legislativo N° 1075, denominado Disposiciones Relativas al Nombre Comercial, donde se regulan diversos aspectos referentes al registro de nombres comerciales, las disposiciones relativas al Título de Marcas del referido Decreto Legislativo N° 1075 que conforme a lo previsto en el artículo 87° de este dispositivo legal, son de aplicación supletoria al nombre comercial, en lo que resulte pertinente, y los complementaremos con el análisis de los criterios que los entes competentes aplican para determinar el acceso al registro de signos distintivos.

12.2. Solicitud y requisitos para el registro de un nombre comercial

En primer lugar, y conforme a lo normado en el artículo 83° del Decreto Legislativo N.° 1075, el titular interesado en registrar un signo debe presentar una solicitud de registro consignando y acreditando la fecha en que dicho signo se utilizó por primera vez. Especificará, además, la actividad económica correspondiente.

En el artículo 195° de la Decisión 486 se dispone que, para efectos del registro de un nombre comercial, los países miembros podrán exigir la prueba de uso del nombre comercial, conforme a sus normas nacionales. En el caso del Perú, este aspecto ha sido regulado en el Decreto Legislativo N.° 1075, donde se establece en el artículo 83° que en la solicitud de registro deberá consignarse y demostrarse la fecha en que el nombre comercial se utilizó por primera vez y especificarse la actividad.

12.3. Competencia administrativa

Estando a lo prescrito en el artículo 4° del Decreto Legislativo N.° 1075, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi es el ente competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo al nombre comercial y otros signos distintivos, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia. Igualmente, observa el registro de contratos referentes a licencias sobre signos distintivos y el registro de contratos de transferencia de tecnología.

En segunda y última instancia, el conocimiento y la resolución de los recursos de apelación, de acuerdo con la norma contenida en el precitado artículo, le corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual de Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

12.4. Prueba del ejercicio del derecho sobre un nombre comercial

Quien se considere titular de un nombre comercial puede presentar su solicitud de registro ante la Dirección de Signos Distintivos, la cual tiene la obligación de evaluar íntegramente dicha solicitud en cada caso concreto, determinando si se cumple o no con los requisitos para acceder al registro.

Las conclusiones en cada caso dependen del examen del expediente correspondiente y no están sujetas a otros registros otorgados anteriormente, pues los registros no tienen relevancia más allá del caso concreto. Si bien las decisiones evidencian cuál es la tendencia de la administración en el examen de registrabilidad, no poseen efectos vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud, de manera que los registros anteriores no otorgan un derecho para solicitar una decisión en sentido similar. Sobre el particular, es conveniente precisar que las decisiones solo tienen carácter vinculante cuando constituyen un precedente de observancia obligatoria.

En el artículo 86° del Decreto Legislativo N.° 1075, se prescribe que

(...) en los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial

deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal” apreciándose que los comprobantes de pago son los medios probatorios más idóneos para acreditar el uso del signo.

Con respecto al uso continuo del nombre comercial, como se evidencia de la Resolución N° 1109-2012/TPI-INDECOPI, se aplica una de las presunciones sobre la posesión por los tiempos intermedios:

(...) dado que obran pruebas de uso del nombre comercial correspondientes a diferentes periodos “corresponde concluir que ha existido uso continuo del nombre comercial desde el año 2003 (año más antiguo de las facturas presentadas) hasta el año 2010, ello en virtud a lo establecido en el artículo 915° del Código Civil –aplicable supletoriamente en virtud de lo dispuesto por el artículo VIII¹⁰ de la Ley de Procedimiento Administrativo General– que establece que si el poseedor actual prueba haber poseído anteriormente, se presume que poseyó en el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario, más aun si se ha verificado que el local donde se prestan las actividades comerciales en cuestión siempre ha sido el mismo (Comandante Espinar N° 843 - Miraflores), no resultando necesario en el presente caso, contar con medios de prueba adicionales a fin de determinar la continuidad en el uso del nombre comercial (...).

¹⁰ Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, publicado el 20 de marzo de 2017, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes:

1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y solo subsidiariamente a estas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.
2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento.

Cabe precisar que, en este caso, la aplicación supletoria del artículo 915° del Código Civil también es posible de acuerdo con lo normado en el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil, en el que se prescribe que: “Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza”.

Asimismo, en el artículo 84° del Decreto Legislativo N.° 1075, se dispone que la Dirección de Signos Distintivos queda facultada a dictar las disposiciones relativas a las pruebas que deben presentarse para demostrar el uso del nombre comercial.

En el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos del Indecopi aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2007-PCM, publicado en el Diario Oficial *El Peruano* el 18 de enero de 2007, y vigente, se establece expresamente que a efectos de registrar un nombre comercial se deberá señalar la fecha del primer uso y acompañar pruebas que lo acrediten. Asimismo, tendrá que añadir pruebas que acrediten el uso actual del nombre comercial para cada una de las actividades que se pretenden distinguir.

La Dirección de Signos Distintivos, además de estar facultada para disponer las pruebas que deben presentarse para demostrar el uso del nombre comercial, es el ente competente para evaluar las pruebas de uso del nombre comercial para que este pueda ser protegido o registrado. Dicha cuestión, que antes fue regulada, ahora continúa siéndolo por la normatividad vigente sobre la materia.

En la práctica, la exigencia de estos requisitos, como se puede apreciar del tenor de la Resolución 1479-2013/TPI-INDECOPI, queda evidenciada de la siguiente manera:

(...) la fecha del primer uso del signo solicitado debe ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud. Los medios probatorios que sustenten el uso del nombre comercial deben contener el signo solicitado y en caso que este se encuentre conformado por una denominación y un elemento figurativo, también deberá acreditarse el uso de los colores y de la forma característica que se aprecia en la

solicitud de registro, debiendo acreditarse la realización de todas las actividades económicas a ser distinguidas con el signo solicitado.

Por lo tanto, hasta aquí tenemos que la solicitud de inscripción de un nombre comercial debe ser sustentada con medios probatorios que:

- Acrediten la fecha del primer uso del signo solicitado, la cual debe ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro.
- Contengan tanto el elemento denominativo como el elemento figurativo, para acreditar el uso de los colores y la forma característica que aparece en la solicitud de registro.
- Acrediten la realización de todas las actividades económicas a ser distinguidas con el signo cuyo registro se solicita.

12.5. Publicación de la solicitud de registro

En el artículo 85° de este Decreto Legislativo se prescribe que el solicitante, a su costo, debe efectuar la publicación de la solicitud de registro del nombre comercial en el diario oficial *El Peruano*, indicando lo siguiente:

- a) número de la solicitud;
- b) nombre y país del domicilio del solicitante;
- c) reproducción del signo o su representación gráfica, según sea el caso;
- d) la o las actividades económicas para las cuales se solicita el registro del nombre comercial;
- e) la clase o clases a las que pertenecen las actividades económicas; y
- f) la fecha del primer uso del nombre comercial para cada una de las actividades económicas respecto de las cuales se solicita el registro.

12.6. Examen de registrabilidad

Conforme a lo normado en el artículo N° 191° de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer

uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

En consecuencia, el nombre comercial se encuentra protegido en virtud del uso sin necesidad de registro, es decir, que el derecho no se adquiere por el registro del mismo, sino que se adquiere por su uso en el comercio. Conforme se precisa en la Resolución N° 2797-2011/TPI-INDECOPI, el registro del nombre comercial solo es declarativo. Únicamente se pretende la declaración del nacimiento del derecho sobre el nombre comercial, para lo cual solo se requiere acreditar el primer uso del signo solicitado en el mercado.

Siendo el registro del nombre comercial solamente potestativo, puede ser registrado para lograr, fundamentalmente, el reconocimiento de la fecha de su primer uso en el mercado frente a otros signos, una protección jurídica del signo con alcance nacional e impedir que otros signos iguales o similares accedan al registro.

Sin embargo, la registrabilidad de un nombre comercial dependerá de si este se encuentra fuera de los supuestos de prohibición de registro establecidos por ley. Veamos:

Decisión 486, Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

- a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;
- b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;
- c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,

- d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

El examen de registrabilidad se ejerce teniendo en cuenta la normativa vigente y su interpretación, las situaciones de hecho y de derecho, así como la realidad del mercado.

A diferencia de lo que ocurre con las marcas, un nombre comercial no necesita ser inherentemente distintivo, por lo que puede estar compuesto de términos genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades, referidos al objeto o actividad de la empresa titular o indicativos del lugar geográfico en el que la empresa funciona” (Resolución 1185-2011/TPI-INDECOPI).

En este orden de ideas, solo se exige que el nombre comercial adoptado por una empresa sea suficientemente diferente de los nombres comerciales usados por empresas anteriores para evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación equívoca. Por lo tanto, la distintividad del Nombre Comercial se apreciará en función de su amplitud para distinguir en los hechos a la entidad que lo usa frente a los demás que operan en el mismo mercado (Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 del 13 de junio de 1997, Aspectos de la protección de Marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, pp. 15 y 17).

Tratándose de nombres comerciales, tampoco es necesario evaluar la cantidad de servicios prestados a través de las actividades que distingue. Únicamente debe demostrarse que tal nombre comercial viene siendo usado en el mercado hasta la actualidad (la cantidad solo es relevante en los casos de cancelación de marca) (Resolución N° 590-2011/TPI-INDECOPI).

El reconocimiento del uso anterior del nombre comercial no determina que automáticamente deba otorgarse el registro solicitado. Previamente, es necesario evaluar si el nombre comercial solicitado es susceptible de afectar un derecho de tercero adquirido a través de un registro de marca o de nombre comercial, el cual surte efectos a nivel nacional. Por lo tanto, debe tenerse

en cuenta que para que un nombre comercial acceda al registro no debe vulnerar derechos de terceros adquiridos antes de la solicitud de registro de dicho nombre comercial.

Los criterios a aplicar a fin de establecer el correcto ejercicio de este derecho son los siguientes (Resolución 302-2011/TPI-INDECOPI; Resolución 110-2012/TPI-INDECOPI; Resolución 750-2013/TPI-INDECOPI, entre otras):

- a) Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de marca: Considerando que, en el Perú, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, según el criterio de la Sala del Tribunal de Propiedad Intelectual, el titular de un nombre comercial solo podrá oponerse –en base al derecho concedido por la ley de la materia concordado con el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486– al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva a nivel nacional que otorga el registro de una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombres comerciales que no tienen mayor trascendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.
- b) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado: En este caso debe considerarse que el hecho que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que este acceda directamente al registro, puesto que el mismo solo será posible en la medida que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, que en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca en base a la titularidad de su nombre comercial) no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un

signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que en estos casos su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial del solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro de tercero. En estos casos, no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que este sea protegido en todo el territorio nacional.

- c) En caso de conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro: En este caso se debe examinar la antigüedad de los mismos. Si tanto el solicitante del registro como el opositor del mismo sustentan sus respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala es de la opinión que si el solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrá mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial de opositor sea más antiguo que el del solicitante, solo podrá lograr la denegatoria del registro si este tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario, se procederá al registro del nombre comercial anterior. Si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica, dicho nombre comercial no podrá usarse.

12.7. Examen comparativo y determinación del riesgo de confusión

En la Decisión 486 se ha establecido taxativamente la evaluación del riesgo de confusión como un parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusividad de la marca, a través del artículo 136, incisos a) y b). Lo mismo ocurre con el nombre comercial en los incisos b) y c) del

artículo 194º de la Decisión 486, así como la consiguiente prohibición de registro en caso de existir dicho riesgo.

Para dicho efecto, la autoridad competente debe evaluar si existe identidad o similitud de actividades, de productos o de servicios, así como la identidad o similitud de los signos, considerando, además, su distintividad.

El criterio que en los últimos años ha establecido la Sala consiste en que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos –servicios–, actividades económicas, signos y fuerza distintiva de los signos, haciendo presente que todos estos elementos son independientes entre sí.

Partiendo de la premisa de que la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos, servicios o actividades económicas a distinguir con los mismos, para que exista confusión, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos, servicios o actividades económicas y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos. Estos criterios también se aplican a los casos que involucran nombres comerciales.

Sin embargo, teniendo en cuenta los supuestos normados para el caso del nombre comercial en los incisos b) y c) del artículo 194º de la Decisión 486, se deben diferenciar dos casos distintos pero relacionados de riesgo de confusión:

- Los que se refieren al riesgo de confusión vinculado a la distintividad de los signos en conflicto; y
- Los que refieren al riesgo de confusión por conexión competitiva de los signos en conflicto.

Veamos:

- a) Riesgo de confusión vinculado al carácter denominativo o figurativo del signo y su distintividad respecto de otros signos en conflicto

Estos casos están previstos en el artículo 194º, inciso b), según el cual existe riesgo de confusión “cuando su uso sea susceptible de causar *confusión* en los medios comerciales o en el público *sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto* de la empresa o establecimiento designado con ese nombre”.

Cabe recordar que el nombre comercial no necesita ser inherentemente distintivo, por lo que puede estar compuesto por términos genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades, referidos al objeto o actividad de la empresa titular o indicativos del lugar geográfico en el que la empresa funciona. No obstante, se debe evaluar la relevancia del elemento figurativo y del elemento denominativo del signo.

Conforme a lo señalado por el Tribunal Andino en el proceso N° 27-IP-96, dependiendo en cada caso concreto, el aspecto conceptual puede ser determinante en la comparación de signos distintivos denominativos. Así, “si un signo o una designación tienen un contenido conceptual, esta palabra representa para el consumidor la posibilidad de una más rápida memorización que otra que carezca de tal contenido”. Este criterio también ha sido acogido en el Perú, tal y como se evidencia, entre otras, del tenor de la Resolución N° 1560-2011/TPI-INDECOPI.

En la precitada Resolución N° 1560-2011/TPI-INDECOPI, se señala también que:

(...) si las actividades económicas que pretende distinguir el signo solicitado incluyen a aquellas que distingue el nombre comercial registrado, dadas las semejanzas gráficas y conceptuales existentes entre los mismos, se concluye que no es posible su coexistencia en el mercado sin causar confusión en el público consumidor.

Por otra parte, en la Resolución N° 1146-2011/TPI-INDECOPI, se ha establecido que para determinar si dos signos son semejantes, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias solo tendrán

influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino, especialmente en los procesos N° 147-IP-2005 y 156-IP-2005.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos, servicios o actividades económicas a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos, servicios o actividades.

Muchas veces la elección depende de la ocasión en que dichos productos serán utilizados (para un evento formal o casual), además, al momento de efectuar la elección, se tendrá en consideración el material, la calidad y el costo del producto.

Tratándose de servicios, resulta razonable asumir que el público usuario prestará especial grado de atención al momento de contratar dichos servicios, ya que para ello tendrá en consideración factores tales como el prestigio y reconocimiento de la empresa que los presta; adicionalmente, también podrá basar su elección en las recomendaciones o experiencias de terceros.

La impresión en conjunto de los signos denominativos (o de aquellos que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente. (Resolución N° 2159-2011/TPI-INDECOPI)

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo con la legislación marcaría vigente, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos,

(...) deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

- a) Que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
- b) Que solo uno de los elementos indique el origen empresarial.
(Resolución N° 0174-2011/TPI-INDECOPI)

Según Fernández-Novoa (2001), citado en diversas resoluciones de Indecopi, como por ejemplo la Resolución N° 302-2011/TPI-INDECOPI,

(...) a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga la marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta.

El mismo autor señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo”. Considera que la supremacía de esta pauta se basa en que

(...) a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico – denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente, (...) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice

identificador del producto, desempeña tan solo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina el componente denominativo.

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta debe diferenciarse dos grupos, a saber (Resolución N° 2679-2012/TPI-INDECOPI):

- Un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros);
- Un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando la presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

Cuando la marca registrada es de naturaleza mixta, debe establecerse si presenta algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

Cuando resultan relevantes tanto el elemento denominativo como el elemento figurativo y cromático, debe tenerse en cuenta que en el aspecto denominativo, por ser el medio por el cual serán solicitados los servicios que se prestan, siendo relevante su ubicación y tamaño. En cuanto al aspecto gráfico, es relevante la distribución de sus elementos denominativos y figurativos, así como la particular escritura que presenta la denominación.

“En el caso de denominaciones compuestas por más de un término, es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o cuál es el que sirve para determinar la impresión en conjunto (...)” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO 247-IP-2013), ya que pueden ser semejantes, si ambas “(...) contienen el mismo elemento relevante. Ello

solo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular formación de la denominación compuesta de que se trate” (Expediente 480176 – 2012, Resolución 2128, INDECOPI).

Cuando existen diferencias gráficas entre los signos en cuestión, el hecho de que exista identidad entre los productos que se comercializan o los servicios que presta el nombre comercial solicitado y un producto o servicio que distinga una marca registrada, y que sean fonéticamente idénticos o similares, determina su no coexistencia pacífica en el mercado por el riesgo de inducir a confusión al público consumidor o usuario.

En cuanto a la distintividad, en la Resolución 1185-2011/TPI-INDECOPI, y en otras resoluciones analizadas, se invoca constantemente la doctrina sustentada por Baumbach y Hefermehl (1985), que en virtud a tal criterio divide a los signos en tres clases:

- Signos normales, que poseen una fuerza distintiva promedio, ni reforzada ni debilitada.
- Signos débiles, que poseen una fuerza distintiva menor a la normal.
- Signos fuertes, que poseen una fuerza distintiva mayor que la normal.

Si bien, en teoría “(...) todas las marcas y nombres comerciales gozan de la misma protección legal, dependiendo de su fuerza distintiva, proveniente de su propia estructura o por haber adquirido una implantación en el tráfico mercantil, el ámbito de protección de la misma puede variar” (Resolución N° 0132-2014/TPI-INDECOPI, 2014). “La fuerza distintiva de un signo no es un concepto estático, sino que más bien se encuentra en constante movimiento. [Por lo que la clasificación entre signos normales], débiles y fuertes no es un esquema rígido. Al contrario, entre los diferentes tipos de signos existen superposiciones constantes” (Indecopi, 2016).

Es relevante mencionar sobre este punto, y con referencia a las denominaciones evocativas, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado, en la Interpretación Prejudicial recaída en el proceso N° 121-IP-2005, lo siguiente:

El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Casos:

- Puede ser que ante signos idénticos, en caso que el signo anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión.
- Puede que ante productos, servicios o actividades económicas idénticas, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión.
- Puede que, a pesar de la similitud de los signos y aun cuando se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos, servicios o actividades económicas, no se determine un riesgo de confusión si el signo anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

Sobre la distintividad de los signos en conflicto, es especialmente ilustrativa la interpretación prejudicial del artículo 136, inciso a) de la Decisión 486, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recaída en el proceso N° 156-IP-2005, donde se establece que:

Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

En dicho proceso, citado en la Resolución N° 0160-2011/TPI-INDECOPI, también se señala que:

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que en el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Por otra parte, y de manera específica para el caso de nombres comerciales, se tiene que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 123-IP-2012, ha señalado lo siguiente:

Posicionar un nombre comercial en el mercado es una actividad ardua y complicada. Por tal motivo, no es dable, desde ningún punto de vista, avalar el registro de un signo confundible con un nombre comercial, por el simple hecho de que el registrador no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho signo distintivo. Además se deben tener en cuenta los efectos negativos que se generarían de permitirse el registro de signos confundibles con nombres comerciales que ya actúan en el mercado; por un lado, se estaría dando vía libre al aprovechamiento injusto del posicionamiento de un nombre comercial en el mercado y, por otro, se estaría generando una gran confusión en el comercio, lo que en última instancia perjudicaría gravemente al público consumidor, quien podría caer en error en cuanto a los productos o servicios que desea adquirir.

Dicho criterio ha sido recogido en sede nacional a través de diversas resoluciones como por ejemplo en la Resolución N° 1829-2013/TPI-INDECOPI.

Por lo tanto, si el nombre solicitado se confunde con el nombre registrado, aun cuando sea anterior la fecha de su primer uso, se encuentra incurso en causal de prohibición de registro regulada en el artículo 194, inciso c) de la Decisión 486. Por ello, el nombre registrado deberá respetar la zona de influencia económica del Nombre Comercial no registrado, sin perjuicio de que este último pueda solicitar la nulidad del registro del Nombre Comercial registrado.

- b) Riesgo de confusión por conexión competitiva de actividades, productos o servicios de los signos en conflicto

Los casos de riesgo de confusión por conexión competitiva están previstos en la Decisión 486, inciso c) del artículo 194, que establece que dicho riesgo también existe “cuando su uso sea susceptible de causar *confusión* en los medios comerciales o en el público *sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios* que la empresa produzca o comercialice”.

En tal sentido, para determinar si existe riesgo de confusión, también es relevante determinar si las actividades, productos o servicios asociados a los signos, son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

En el inciso c) del art. 194° de la Decisión 486, expresamente se prohíbe el registro de un signo como el nombre comercial cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice.

La sola posibilidad de confusión, por existir conexión competitiva, basta para denegar el registro de un signo solicitado. En tal razón, para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos, servicios o

actividades económicas pasa a segundo plano tanto la similitud de los signos como su distintividad.

Al respecto, debe tenerse en cuenta el criterio establecido por el Tribunal Andino en el Proceso 126-IP-2005, según el cual:

Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

Dicho criterio ha sido acogido en sede nacional como se evidencia del tenor de la Resolución 1956-2012/TPI-INDECOPI.

12.8. Extensión territorial de influencia efectiva del uso del nombre comercial

La extensión territorial o área de influencia efectiva del uso del nombre comercial es un criterio que resulta especialmente relevante en aquellos casos en los que el nombre comercial del opositor es más antiguo que el del solicitante del registro, pues el opositor solo podrá lograr la denegatoria del registro si tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país, pero si su zona de influencia efectiva es limitada, se procederá al registro del nombre comercial de antigüedad más reciente, pero que posee un área de influencia en gran parte del territorio nacional. Si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica, dicho nombre comercial no podrá usarse.

Sobre este aspecto es muy ilustrativa la Resolución N° 0549-2012/TPI-INDECOPI, en la que se señala que

Al no regularse expresamente la extensión territorial o la influencia efectiva que debe tener el uso de un nombre comercial para que merezca una protección, por mínima que sea la extensión territorial del uso, ello no afecta la adquisición de derechos sobre aquel signo. Sin embargo, el ámbito territorial si influirá sobre el alcance de tales derechos con respecto de terceros.

Luego, se agrega en la Resolución acotada que

(...) reconocer la protección a nivel nacional a un nombre comercial usado para determinada actividad económica es peligroso para el comercio y la economía peruana. Si el nombre comercial se encuentra protegido mediante su uso aun cuando su influencia esté limitada territorialmente, resulta imposible para el comerciante conocer cuáles son los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio peruano. Ello implicaría que la persona que desee realizar una actividad comercial en el país tendría que recorrer todo el territorio nacional para asegurarse que en ese ámbito no existe otra persona que actúe en el mismo tipo de actividad económica con un nombre igual o similar.

Por el contrario, en nuestro país coexisten muchos establecimientos que se dedican a actividades comerciales idénticas, distinguidos con el mismo nombre comercial. Su coexistencia se justifica en el hecho de que, siendo su ámbito de operación, clientela y conocimiento territorialmente limitado, no tienen problema o perjuicio alguno demostrado por tal convivencia.

Debe tenerse presente que los nombres comerciales solo tienen efectos concretos en la medida que son conocidos en un marco territorialmente limitado. Admitir acciones basadas en un ámbito nacional de validez de los derechos sobre todas las designaciones usadas como nombres comerciales, crearía un desorden total en las prácticas comerciales actuales.

Sobre este extremo el criterio de la Sala es que no es admisible que el titular de un

(...) nombre comercial que lo usa en relación con una actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para sí el derecho de emplearlo con exclusividad en la totalidad del país. Tampoco es admisible que el usuario de un nombre comercial en un determinado lugar del país tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio nacional basado en la simple posibilidad o potencialidad de un uso futuro. Sin embargo, el campo de protección territorial de un nombre comercial se irá extendiendo conforme vaya incrementando su ámbito de difusión y donde existan razones concretas se extenderá. (Resolución 1490-2009/TPI-INDECOPI)

Una excepción a este principio la constituye el caso del nombre comercial registrado y previamente usado. El registro de un nombre comercial por el principio de publicidad, que le es consustancial, sí otorga la posibilidad de conocer los nombres comerciales que se vienen usando en el territorio nacional. Por lo tanto, el criterio de la Sala es que en estos casos la protección se debe extender a todo el territorio nacional. Si esto no fuera así, tendría que señalarse, en todas las solicitudes de registro de nombre comercial, el ámbito local en el que se desarrolla la actividad económica del solicitante, a fin de que la protección del registro se circunscriba a esa zona y, en caso de expandirse su área de influencia, tendrían que solicitarse sucesivos registros por cada nueva zona de expansión. Adicionalmente, debe apreciarse que en estos casos, además, se debería entender que la nueva solicitud de registro configuraría un nuevo derecho de prioridad, sistema que no está previsto en nuestro ordenamiento jurídico actual.

Sin perjuicio de esto, se debe advertir que la protección nacional conferida por el registro deberá respetar la influencia efectiva de aquellos derechos de terceros que, con anterioridad al registro del nombre comercial en cuestión, utilizaban el mismo nombre para distinguir las mismas actividades económicas en un territorio determinado del país.

13. Oposición al registro de otros signos distintivos que vulneran el derecho sobre el nombre comercial

Considerando que la protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que distingue, dado que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva, debemos precisar que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo exime de la exigencia de uso para mantener su vigencia y oponibilidad.

En este orden de ideas, resulta necesario analizar en qué medida la eventual inscripción del nombre comercial en el registro de signos distintivos le otorga una mayor certeza de su titularidad que el simple uso, brindándole una mayor oponibilidad frente a otros titulares de signos distintivos u otros terceros.

El Titular de un nombre comercial para oponer su derecho frente a un tercero debe demostrar el uso real y efectivo de dicho signo con relación al establecimiento y/o actividad económica que distingue. De ese modo, estará acorde con lo señalado en diversas resoluciones como la Resolución N° 2797-2011/TPI-INDECOPI, entre otras.

Dicha oponibilidad del derecho sobre un nombre comercial a nivel del Indecopi tiene básicamente, tres manifestaciones:

- Al solicitar el registro del nombre comercial, demostrando la antigüedad y continuidad de uso frente a otros signos similares con los que eventualmente podría existir riesgo de confusión;
- Cuando un tercero solicita el registro de un signo distintivo que colisiona con el derecho del titular de un nombre comercial registrado o no, facultándolo a este último a oponerse a su registro dentro del mismo procedimiento; y
- Cuando un tercero ya ha registrado un signo distintivo afectando al titular de un nombre comercial que adquirió su derecho con anterioridad, en cuyo caso dicho titular está facultado a solicitar la nulidad del registro del signo que afecta su derecho.

A continuación, analizaremos cómo se manifiesta dicha oponibilidad a través del acceso al registro del nombre comercial, la oposición al registro de signos distintivos que colisionan con un nombre comercial preexistente y el procedimiento de nulidad de signos registrados en perjuicio del derecho que recae sobre un nombre comercial adquirido con anterioridad a dicho registro.

13.1. Registro y reconocimiento del primer uso del nombre comercial

La protección jurídica que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusividad. Pero cuando el nombre comercial se inscribe, el contenido del registro, al tener naturaleza pública, puede ser conocido por todos, tanto nacionales como extranjeros. De esa forma, la titularidad del derecho publicitada a través del registro resulta oponible erga omnes.

La Dirección de Signos Distintivos, al momento de conceder el registro, debe reconocer a favor del solicitante la fecha del primer uso del nombre comercial, conforme a lo normado en el artículo 83° del Decreto Legislativo N° 1075.

El registro del nombre comercial, además de dar certeza de la titularidad del signo, también incluye la protección de su uso exclusivo, de su distintividad respecto de las actividades asociadas a ella. Una vez que un nombre comercial está registrado, corresponde a la Autoridad otorgarle protección, la cual se extiende a todo el país. Cabe decir que esto ha quedado establecido en diversas resoluciones, como por ejemplo en la Resolución N° 1560-2011/TPI-INDECOPI.

13.2. Oposición al registro de otros signos distintivos

El titular de un nombre comercial, además de estar legalmente facultado para usarlo, cederlo, conceder una licencia sobre él y adoptarlo como marca (facultad positiva); también está facultado para oponerse al uso o registro de un signo idéntico o similar, impedir su utilización en el mercado y solicitar su anulación (dimensión negativa). Este criterio ha quedado firmemente establecido, al haber sido reiterado a través de múltiples resoluciones, como en la Resolución N° 1134-2012/TPI-INDECOPI.

De manera general, según lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado la Ley de Procedimiento Administrativo General, a todo administrado con capacidad jurídica le asiste el derecho a presentarse de manera personal o mediante representante ante autoridades administrativas, a fin de “solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición”.

Para tal propósito, tal y como ha quedado establecido en reiteradas resoluciones como la Resolución N° 2797-2011/TPI-INDECOPI: “Cuando el Titular de un nombre comercial pretenda oponer su derecho frente a un tercero deberá demostrar el uso real y efectivo del nombre comercial con relación al establecimiento y/o actividad económica que distingue”.

Conforme a lo normado en el Artículo 146° de la Decisión 486: “Quien tenga legítimo interés, puede presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de una marca”.

Sobre el legítimo interés para formular oposición, en varias resoluciones, como la Resolución N° 957-2011/TPI-INDECOPI, se cita a Pachón y Sánchez Ávila (1995), quienes señalan:

(...) el concepto de legítimo interés no se puede confundir con el interés de defensa de la legalidad por el que cualquier persona dispondría de una acción popular o pública. El interés legítimo no puede confundirse con la existencia de un derecho subjetivo, pues puede ser que quien tenga un interés legítimo carezca de un derecho subjetivo. Así el dueño de un predio riberano tiene un legítimo interés

a que no se contamine el río, pero no tiene un derecho subjetivo a que no se contamine ese río. Por el contrario, quien tiene un derecho subjetivo tiene también un interés legítimo. Así, el dueño de un criadero de peces ubicado en una ciénaga tiene un derecho subjetivo a que no se contamine la ciénaga y un interés legítimo a que no suceda. (p. 100)

El opositor al momento de formular su oposición debe acreditar uso del signo. A la autoridad competente le corresponde evaluar el riesgo de confusión y de ser el caso el ámbito territorial de protección.

Cabe resaltar que la autoridad administrativa puede denegar de oficio una solicitud de registro si considera que es confundible con una marca o nombre comercial registrado anteriormente. De esa forma, incluso la falta de oposición del titular de un nombre comercial no registrado no determina la registrabilidad del signo solicitado, como se ha dejado establecido por ejemplo en la Resolución N° 1560-2011/TPI-INDECOPI.

Este criterio, firmemente consolidado, tiene su base en el pronunciamiento del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena recaído en el Proceso N° 2-IP-99. Según dicho pronunciamiento, la función conferida a la oficina nacional competente, de realizar el examen comparativo de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones implica que el funcionario debe realizar el examen de fondo, puntualizando que la inexistencia de observaciones no lo libera de la obligación legal de practicar el referido análisis. En consecuencia, queda claro que el objetivo de esta disposición normativa es que el examen de fondo sea una etapa obligatoria en el proceso de concesión o denegación de una marca, como se señala en la Resolución N° 1446-2011/TPI-INDECOPI, lo cual también se aplica para el caso de solicitudes de registro de nombres comerciales.

14. Nulidad de registro de otros signos distintivos que vulneran el derecho sobre un nombre comercial

El titular de un nombre comercial, que adquirió su derecho con anterioridad al registro de otro nombre comercial o de una marca que afectan su derecho, puede solicitar la nulidad del registro de estos.

El trámite de la acción de nulidad se rige por la Decisión 486 y el Decreto Legislativo N° 1075, distinguiendo entre lo siguiente:

- a) Una acción de nulidad absoluta¹¹, que comprende los registros de signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones absolutas de registro (art. 134, primer párrafo y 135 de la Decisión 486);
- b) Una nulidad relativa, que comprende supuesto respecto de signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones relativas al registro (Art. 136 de la Decisión 486) o cuando se hubiera efectuado el registro de mala fe, estableciendo un plazo de prescripción de cinco años computados desde la fecha de concesión del registro impugnado; y finalmente,
- c) Una nulidad parcial, que comprende únicamente el caso de aquellos productos o servicios para los que resultan aplicables las causales anteriores, los cuales se eliminan del registro de la marca.

La nulidad de un registro tiene efectos retroactivos. Implica que tanto el registro como la solicitud que le dio origen no produjeron efectos jurídicos.

Conforme a lo previsto en el artículo 172° de la Decisión 486, si la nueva norma hubiese suprimido una causal existente al momento de otorgarse el registro de marca, dicho causal ya no será aplicable para declarar la nulidad de aquella marca que se hubiese otorgado incurriendo en tal causal.

Las causales de nulidad prescritas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo

¹¹ En la Decisión 344 y en el Decreto Legislativo 823, solo se establecía un único tipo de acción de nulidad, cuyas causales podían ser la contravención de las normas vigentes al momento de su registro, la falsedad de los documentos bajo los cuales se hubiera otorgado o la mala fe al momento de la obtención del mismo, y no tenían plazo prescriptorio alguno.

con la normatividad vigente al momento de su concesión. De no ser así, se generaría inseguridad jurídica y significaría la aplicación retroactiva de la nueva norma, lo cual está expresamente prohibido conforme a lo normado en el artículo 103 de la Constitución Política vigente.

En el artículo 172° de la Decisión 486 se ha normado que la autoridad nacional competente decretará de oficio, o a solicitud de cualquier persona, la nulidad del registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136° o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribe a los cinco años que se computan a partir de la fecha de la concesión del registro impugnado.

Finalmente, en el artículo 136° inciso b) de la Decisión 486, se prohíbe el registro como marcas a aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente derechos de terceros, en particular cuando: “b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación (...)”.

ANEXOS

ANEXO I



**DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
SOLICITUD DE REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL**

1. DATOS DEL SOLICITANTE

N° de Solicitantes (En caso de ser más de 1 solicitante llenar el anexo A por cada solicitante adicional)

<input type="checkbox"/> PERSONA NATURAL		<input type="checkbox"/> PERSONA JURIDICA	
Tipo de empresa (*) (marque de corresponder): <input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Otra: _____			
Nombre o Denominación / Razón Social (conforme aparece en su documento de identidad o de constitución)			
Nacionalidad / País de Constitución:		Documento de Identidad (marcar y llenar según corresponda: Persona Natural: DNI <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> / Persona Jurídica RUC <input type="checkbox"/>	
Representante Legal (Llenado obligatorio en caso de ser Persona Jurídica):			
Domicilio para envío de notificaciones en el Perú			
Dirección:			
Distrito: Referencias de domicilio:	Provincia:	Departamento:	
En caso de contar con el servicio de casilla electrónica, indicar el número de usuario de cuenta (previa suscripción de contrato en www.indecopi.gob.pe) De llenar este campo, todas las notificaciones serán enviadas a esta casilla.		Número de teléfono fijo y/o celular	

2. INFORMACIÓN REFERENTE AL PODER DE REPRESENTACIÓN (marcar la opción de corresponder):

(De tener el solicitante un documento de poder privado, se considerará como denominación del solicitante lo señalado en el encabezado del documento de poder; en caso de tener una partida registral, se tomará la denominación que consta en dicha partida)

<input type="checkbox"/> Se adjunta documentación que acredita representación.
<input type="checkbox"/> Documentación que acredita representación ha sido presentada en el expediente N°: _____ (Este expediente no debe tener una antigüedad mayor de 05 años, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 27444)
<input type="checkbox"/> Bajo declaración jurada informo que la facultad de representación se encuentra inscrita ante Sunarp, en la Partida registral N° _____ Asiento N° _____

3. PAGO DE TASA ADMINISTRATIVA (No llenar si adjunta voucher)

N° de comprobante _____	Fecha de pago _____
-------------------------	---------------------

(*) De acuerdo con el D.S. 013-2013-PRODUCE será considerada como micro empresa, aquella que tenga ventas anuales no mayores a 150 U.I.T.; pequeña empresa, aquella que tenga ventas anuales no menores a 150 U.I.T. ni mayores a 1700 U.I.T.; y mediana empresa, aquella que tenga ventas anuales no menores a 1700 U.I.T. ni mayores a 2300 U.I.T.

EL NOMBRE COMERCIAL

4. DATOS RELATIVOS AL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO

4.1. Tipo de Signo: <input type="checkbox"/> Denominativa (compuesto sólo por palabras y/o números) <input type="checkbox"/> Denominativa con grafía (compuesta por una o más palabras con un tipo de letra particular, con o sin color) <input type="checkbox"/> Mixta (combinación de palabras y elementos gráficos) <input type="checkbox"/> Tridimensional (constituida por envases u otras formas, vistas de todos sus ángulos) <input type="checkbox"/> Figurativa (compuesta sólo por una o más figuras, con o sin colores) <input type="checkbox"/> Otros: _____	4.2. En caso de haber marcado la opción DENOMINATIVA, escriba la denominación a solicitar	4.3. Reproducción del Signo <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p>En caso de haber marcado la opción DENOMINATIVA CON GRAFÍA, MIXTA, FIGURATIVA O TRIDIMENSIONAL, insertar la reproducción de la marca.</p> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Se sugiere enviar <u> copia fiel del mismo logotipo </u> al correo: logos-dsd@indecopi.gob.pe. (formato sugerido: JPG o TIFF, a 300 dpi y bordes entre 1 a 3 pixeles) Se considerarán los colores que se aprecian en la reproducción adjunta, salvo comunicación en contrario en cada expediente.</p>
---	--	---

4.4. Precise si desea proteger el color o colores como parte del Nombre Comercial: SI NO

(en caso de NO MARCAR alguna opción, se protegerán los colores que aparecen en la reproducción adjuntada)

4.5. Lista de Actividades Económicas (Es responsabilidad del usuario la correcta inclusión de las actividades económicas en la solicitud y su posterior verificación en la Gaceta electrónica del Indecopi)

Clase	Actividades Económicas (se sugiere consultar la lista de productos y servicios a comercializarse con el nombre comercial en el buscador PERUANIZADO que se encuentra disponible en la página web del Indecopi)

De no ser suficiente el espacio anterior, indicar las actividades económicas adicionales en el **ANEXO B**

4.6. Fecha de Primer Uso (La cual deberá ser ANTERIOR A LA FECHA DE PRESENTACIÓN de la solicitud)

_____ Día _____ Mes _____ Año

Se adjunta documentación que sustenta el primer uso del Nombre Comercial¹

Documentación que acredita el primer uso ha sido presentado en el expediente N° _____

5. FIRMA DEL SOLICITANTE O DEL REPRESENTANTE, DE SER EL CASO

Firma (conforme aparece en su documento de identidad)	Nombre y/o calidad del firmante

IMPORTANTE: Toda información consignada en esta solicitud se considera cierta, en atención al Principio de presunción de veracidad reconocido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la misma que estará sujeta a fiscalización posterior.

EXAMEN DE FORMA: Dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la Dirección verificará si la misma cumple con todos los requisitos previstos en los artículos 50 y 51 del Decreto Legislativo 1075.

Si la solicitud contiene todos los requisitos, la Dirección emitirá la correspondiente orden de publicación.

PLAZO DEL PROCEDIMIENTO: 180 días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud de registro.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sí mismo o a través de terceros), estricta y únicamente para administrar el sistema de promoción, registro y protección de derechos de propiedad intelectual (signos distintivos, invenciones y nuevas tecnologías, y derecho de autor) en sede administrativa, así como, de ser el caso, para las actividades vinculadas con el registro de usuarios del sistema de patentes, pudiendo ser incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopi.

Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir su información a terceras personas, estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas.

Usted podrá ejercer, cuando corresponda, sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi.

¹ Entre los medios probatorios que puede adjuntar se encuentran comprobantes de pago, medios publicitarios que contengan fecha de emisión, entre otros. Asimismo, de contener el nombre comercial solicitado una combinación de colores, estos también se deben apreciar en los medios probatorios que adjunte.

ANEXO II



Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

SOLICITUD DE RENUNCIA AL REGISTRO

1. DATOS DEL SOLICITANTE

<input type="checkbox"/> PERSONA NATURAL	<input type="checkbox"/> PERSONA JURÍDICA Tipo de empresa (*) (marque de corresponder): <input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Otra: _____
Nombre o Denominación / Razón Social (conforme aparece en su documento de identidad o de constitución)	
Nacionalidad / País de Constitución:	Documento de Identidad (marcar y llenar según corresponda): Persona Natural: DNI <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> / Persona Jurídica: RUC <input type="checkbox"/>
Representante Legal (Llenado obligatorio en caso de ser Persona Jurídica):	
Domicilio para envío de notificaciones en el Perú	
Dirección:	
Distrito: Referencias de domicilio:	Provincia:
Departamento:	
En caso de contar con el servicio de casilla electrónica indicar el número de usuario de cuenta (previa suscripción de contrato en www.indecopi.gob.pe) De llenar este campo, todas las notificaciones serán enviadas a esta casilla	Número de teléfono fijo y/o celular

2. INFORMACIÓN REFERENTE A LA REPRESENTACIÓN (marcar la opción de corresponder):

(De tener el solicitante poder en documento privado, se considerará como denominación del solicitante lo señalado en el encabezado del documento de poder; en caso de tener una partida registral, se tendrá en cuenta la denominación que consta en dicha partida)

<input type="checkbox"/> Se adjunta documentación que acredita representación.
<input type="checkbox"/> Documentación que acredita representación ha sido presentada en el expediente N°: _____ (Este expediente no debe tener una antigüedad mayor de 05 años, conforme a lo establecido en el artículo 46° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General)
<input type="checkbox"/> Bajo declaración jurada informo que la facultad de representación se encuentra inscrita ante Sunarp, en la Partida registral N° _____ Asiento N° _____ Zona registral _____

3. PAGO DE TASA ADMINISTRATIVA (No llenar si adjunta voucher)

N° de constancia de pago _____	Fecha de pago _____
--------------------------------	---------------------

(*) De acuerdo con el D.S. 013-2013-PRODUCE será considerada como micro empresa, aquella que tenga ventas anuales no mayores a 150 U.I.T.; pequeña empresa, aquella que tenga ventas anuales no mayores a 150 U.I.T. ni mayores a 1700 U.I.T.; y mediana empresa, aquella que tenga ventas anuales no menores a 1700 U.I.T. ni mayores a 2300 U.I.T.

EL NOMBRE COMERCIAL

4. DATOS DEL ELEMENTO REGISTRADO

4.1. Titular y/o titulares			
4.2. Identificación del signo			
4.3. Tipo de signo			
MARCA DE PRODUCTO	<input type="checkbox"/>	MARCA DE SERVICIO	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	NOMBRE COMERCIAL
			<input type="checkbox"/>
			LEMA COMERCIAL
			<input type="checkbox"/>
MARCA MULTICLASE(*)	<input type="checkbox"/>	MARCA COLECTIVA	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	MARCA DE CERTIFICACIÓN
			<input type="checkbox"/>
			AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN
			<input type="checkbox"/>
4.4. Clase N° _____	4.5. Certificado N° _____	Itintec	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			Indecopi
			<input type="checkbox"/>

5. RENUNCIA AL REGISTRO

5.1 Renuncia total	<input type="checkbox"/>
5.2 Renuncia parcial	<input type="checkbox"/>
5.3 Renuncia a una o más clases de una marca multiclase	<input type="checkbox"/>
5.4 Renuncia a algunos de los productos y/o servicios de una o más clases de una marca multiclase	<input type="checkbox"/>
<p>5.5 Cuando se trate de las opciones 5.2, 5.3 y 5.4., deberá precisar los productos y/o servicios a los que se renuncia. Al respecto, se sugiere consultar la lista de productos y servicios de la Clasificación de Niza en el buscador PERUANIZADO que se encuentra disponible en la página web del Indecopi.</p>	<p>5.6 Productos y/o servicios que distinguirá el signo objeto de la presente solicitud:</p>

6. FIRMA DEL SOLICITANTE O DEL REPRESENTANTE, DE SER EL CASO

Firma <small>(conforme aparece en su documento de identidad)</small>	Nombre y/o calidad del firmante

<p>IMPORTANTE: Toda información consignada en esta solicitud se considera cierta, en atención al Principio de presunción de veracidad reconocido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la misma que estará sujeta a fiscalización posterior.</p>
<p>PLAZO DEL PROCEDIMIENTO: El plazo máximo para la culminación de un trámite de Renuncia al Registro es de 180 días hábiles desde el momento de la de la presentación de la presente solicitud, conforme al artículo 24° del Decreto Legislativo N° 1075 y sus modificatorias.</p>
<p>En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, le informamos que los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sí mismo o a través de terceros), estricta y únicamente para administrar el sistema de promoción, registro y protección de derechos de propiedad intelectual (signos distintivos, invenciones y nuevas tecnologías, y derecho de autor) en sede administrativa, así como, de ser el caso, para las actividades vinculadas con el registro de usuarios del sistema de patentes, pudiendo ser incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopi. Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir su información a terceras personas, estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas. Usted podrá ejercer, cuando corresponda, sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi.</p>

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800

E-mail: asesoriavirtualdsd@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

F-REG-18/05

EL NOMBRE COMERCIAL

4.2. Identificación del signo			
4.3. Tipo de signo			
MARCA DE PRODUCTO	<input type="checkbox"/>	MARCA DE SERVICIO	<input type="checkbox"/>
		NOMBRE COMERCIAL	<input type="checkbox"/>
		LEMA COMERCIAL	<input type="checkbox"/>
MARCA MULTICLASE (*)	<input type="checkbox"/>	MARCA COLECTIVA	<input type="checkbox"/>
		MARCA DE CERTIFICACIÓN	<input type="checkbox"/>
		AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN	<input type="checkbox"/>
4.4. Clase N° _____		4.5. Certificado N° _____ Itintec	
		<input type="checkbox"/> Indecopi	
<input type="checkbox"/> EN CASO SOLICITE LA MODIFICACIÓN DE REGISTRO DE MÁS DE UN SIGNO, MARQUE EL RECUADRO Y CONSIGNE LA INFORMACIÓN DE LA SECCIÓN 4 EN EL ANEXO A. ASIMISMO, DEBERÁ PAGAR UNA TASA DE TRAMITACIÓN POR CADA REGISTRO CUYA MODIFICACIÓN SE SOLICITE. (*) DE SOLICITARSE LA MODIFICACIÓN DE REGISTRO DE UNA MARCA MULTICLASE SE DEBERÁ PRESENTAR EN UN SOLO EXPEDIENTE E INDICAR EL NÚMERO DE LA CONSTANCIA DE PAGO Y LA FECHA, POR CADA CLASE.			

5. DE LA MODIFICACIÓN

5.1. Transferencia	<input type="checkbox"/>	(*) Cuando se trate de la opción 5.6., describir en forma breve el tipo de acto.
5.2. Transferencia por fusión	<input type="checkbox"/>	
5.3. Cambio en el nombre	<input type="checkbox"/>	
5.4. Cambio en la dirección (o en el domicilio)	<input type="checkbox"/>	
5.5. Licencia de uso	<input type="checkbox"/>	
5.6. Otros (*)	<input type="checkbox"/>	

6. IDENTIFICACIÓN DEL NUEVO TITULAR O TITULARES

Persona Natural (Nombres y apellidos)		Persona jurídica (Denominación / Razón Social)	
		Tipo de empresa (*) (marque de corresponder):	
		<input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Otra: _____	
Tipo de Documento de Identidad		N° Documento de Identidad	N° RUC
<input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> Otros: _____			
<input type="checkbox"/> CARNET DE EXTRANJERÍA			
Domicilio: Avenida, Calle, Jirón N°			
DISTRITO		PROVINCIA	DEPARTAMENTO

7. FIRMA DEL SOLICITANTE O DEL REPRESENTANTE, DE SER EL CASO

Firma	Nombre y/o calidad del firmante
(conforme aparece en su documento de identidad)	

<p>IMPORTANTE: Toda información consignada en esta solicitud se considera cierta, en atención al Principio de presunción de veracidad reconocido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la misma que estará sujeta a fiscalización posterior.</p> <p>PLAZO DEL PROCEDIMIENTO: El plazo máximo para la culminación de un trámite de modificación del Registro es de 180 días hábiles desde el momento de la de la presentación de la presente solicitud, conforme al artículo 24° del Decreto Legislativo N° 1075 y sus modificatorias.</p> <p>En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, le informamos que los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sí mismo o a través de terceros), estricta y únicamente para administrar el sistema de promoción, registro y protección de derechos de propiedad intelectual (signos distintivos, invenciones y nuevas tecnologías, y derecho de autor) en sede administrativa, así como, de ser el caso, para las actividades vinculadas con el registro de usuarios del sistema de patentes, pudiendo ser incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopi.</p> <p>Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir su información a terceras personas, estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas. Usted podrá ejercer, cuando corresponda, sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi.</p>
--

(*) De acuerdo con el D.S. 013-2013-PRODUCE será considerada como micro empresa, aquella que tenga ventas anuales no mayores a 150 U.I.T.; pequeña empresa, aquella que tenga ventas anuales no menores a 150 U.I.T. ni mayores a 1700 U.I.T.; y mediana empresa, aquella que tenga ventas anuales no menores a 1700 U.I.T. ni mayores a 2300 U.I.T.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800

E-mail: asesoriavirtualsd@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

F-REG-01/05

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA

Yo,.....
identificado(a) con D.N.I. o (C.E.) N°, titular () , copropietario () o
concubino () del (los) Registro(s) N°....., de la(s) clase(s)
.....de la Clasificación Internacional; declaro bajo juramento que el (los)
signo(s) distintivo(s) objeto de la presente solicitud de:

- Transferencia ()
- Licencia de uso ()
- Garantía mobiliaria ()
- Renuncia ()
- Fideicomiso ()
- Donación ()
- Otros ()

Es(Son) un bien(es) propio(s) de libre disposición del titular, copropietarios y/o concubino, no encontrándose comprendido(s) dentro de los bienes sociales que establece el artículo 310° del Código Civil, no ser bien(es) adquirido(s) durante la vigencia de la sociedad de gananciales, la copropiedad o formen parte de una comunidad de bienes.

Nota: El presente documento debe presentarse en original.

Lima,

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA)

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, le informamos que los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sí mismo o a través de terceros), estricta y únicamente para administrar el sistema de promoción, registro y protección de derechos de propiedad intelectual (signos distintivos, invenciones y nuevas tecnologías, y derecho de autor) en sede administrativa, así como, de ser el caso, para las actividades vinculadas con el registro de usuarios del sistema de patentes, pudiendo ser incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopi.

Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir su información a terceras personas, estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas.

Usted podrá ejercer, cuando corresponda, sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi.

F-REG-04/03

ANEXO V



**DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE REGISTRO**

1. DATOS DEL SOLICITANTE

<input type="checkbox"/> PERSONA NATURAL	<input type="checkbox"/> PERSONA JURÍDICA <u>Tipo de empresa</u> (*) (marque de corresponder): <input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Otra: _____
Nombre o Denominación / Razón Social (conforme aparece en su documento de identidad o de constitución)	
Nacionalidad / País de Constitución:	Documento de Identidad (marcar y llenar según corresponda): Persona Natural: DNI <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> / Persona Jurídica: RUC <input type="checkbox"/>
Representante Legal (Llenado <u>obligatorio</u> en caso de ser Persona Jurídica):	
Domicilio para envío de notificaciones en el Perú	
Dirección:	
Distrito: Referencias de domicilio:	Provincia:
Departamento:	
En caso de contar con el servicio de casilla electrónica indicar el número de usuario de cuenta (previa suscripción de contrato en www.indecopi.gob.pe) De llenar este campo, todas las notificaciones serán enviadas a esta casilla	Número de teléfono fijo y/o celular

2. INFORMACIÓN REFERENTE A LA REPRESENTACIÓN (marcar la opción de corresponder):

(De tener el solicitante poder en documento privado, se considerará como denominación del solicitante lo señalado en el encabezado del documento de poder; en caso de tener una partida registral, se tendrá en cuenta la denominación que consta en dicha partida)

<input type="checkbox"/> Se adjunta documentación que acredita representación.
<input type="checkbox"/> Documentación que acredita representación ha sido presentada en el expediente N°: _____ (Este expediente no debe tener una antigüedad mayor de 05 años, conforme a lo establecido en el artículo 46° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General).
<input type="checkbox"/> Bajo declaración jurada informo que la facultad de representación se encuentra inscrita ante Sunarp, en la Partida registral N° _____ Asiento N° _____ Zona Registral _____

3. PAGO DE TASA ADMINISTRATIVA (No llenar si adjunta voucher)

N° de constancia de pago _____	Fecha de pago _____
--------------------------------	---------------------

(*) De acuerdo con el D.S. 013-2013-PRODUCE será considerada como micro empresa, aquella que tenga ventas anuales no mayores a 150 U.I.T.; pequeña empresa, aquella que tenga ventas anuales no mayores a 150 U.I.T. ni mayores a 1700 U.I.T.; y mediana empresa, aquella que tenga ventas anuales no mayores a 1700 U.I.T. ni mayores a 2300 U.I.T.

4. DATOS DEL ELEMENTO REGISTRADO

4.1. Titular y/o titulares	
4.2. Identificación del signo	
4.3. Tipo de signo	
MARCA DE PRODUCTO <input type="checkbox"/>	MARCA DE SERVICIO <input type="checkbox"/>
NOMBRE COMERCIAL <input type="checkbox"/>	LEMA COMERCIAL <input type="checkbox"/>
MARCA MULTICLASE (*) <input type="checkbox"/>	MARCA COLECTIVA <input type="checkbox"/>
MARCA DE CERTIFICACIÓN <input type="checkbox"/>	AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN <input type="checkbox"/>
4.4. Clase N° _____	4.5. Certificado N° _____
<input type="checkbox"/> Itintec	<input type="checkbox"/> Indecopi
<p>4.6. De ser el caso, precisar la limitación de productos, servicios o actividades económicas en el registro a renovar. Se sugiere consultar la lista de productos y servicios de la Clasificación de Niza en el buscador PERUANIZADO que se encuentra disponible en la página web del Indecopi. De no señalar dicha limitación, se renovará el registro en los términos que fue originalmente otorgado; salvo en los casos que corresponda reclasificar los productos o servicios a las clases respectivas de acuerdo a la Clasificación Internacional de Niza.</p>	
<p><input type="checkbox"/> EN CASO SOLICITE LA RENOVACIÓN DE REGISTRO DE MÁS DE UN SIGNO, MARQUE EL RECUADRO Y CONSIGNE LA INFORMACIÓN DE LA SECCIÓN 2 EN EL ANEXO A. ASIMISMO, DEBERÁ PAGAR UNA TASA DE FRAMITACIÓN POR CADA REGISTRO CUYA RENOVACIÓN SE SOLICITE. (*) LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE REGISTRO DE UNA MARCA MULTICLASE DEBERÁ PRESENTARSE EN UN SOLO EXPEDIENTE E INDICAR EL NÚMERO DE CONSTANCIA Y LA FECHA DE PAGO, POR CADA CLASE.</p>	

5. FIRMA DEL SOLICITANTE O DEL REPRESENTANTE, DE SER EL CASO

Firma (conforme aparece en su documento de identidad)	Nombre y/o calidad del firmante

IMPORTANTE: Toda información consignada en esta solicitud se considera cierta, en atención al Principio de presunción de veracidad reconocido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la misma que es sujeta a fiscalización posterior.

PLAZO DEL PROCEDIMIENTO: El plazo máximo para la culminación de un trámite de Renovación del Registro de 180 días hábiles desde el momento de la de la presentación de la presente solicitud, conforme al artículo 24° Decreto Legislativo N° 1075 y sus modificatorias.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, le informamos que los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sí mismo o a través de terceros), estricta y únicamente para administrar el sistema de promoción, registro y protección de derechos de propiedad intelectual (signos distintivos, invenciones y nuevas tecnologías, y derecho de autor) en sede administrativa, así como, de ser el caso, para las actividades vinculadas con el registro de usuarios del sistema de patentes, pudiendo ser incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopi.

Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir su información a terceras personas, estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas.

Usted podrá ejercer, cuando corresponda, sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800

E-mail: asesoriavirtualdsd@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

F-REG-17/05

ANEXO VI

ANEXO PARA MODIFICACIONES Y RENOVACIONES



ANEXO A

2.2. Signo objeto de la solicitud (Breve descripción)							
2.3. Tipo de signo							
MARCA DE PRODUCTO	<input type="checkbox"/>	MARCA DE SERVICIO	<input type="checkbox"/>	NOMBRE COMERCIAL	<input type="checkbox"/>	LEMA COMERCIAL	<input type="checkbox"/>
MARCA MULTICLASE	<input type="checkbox"/>	MARCA COLECTIVA	<input type="checkbox"/>	MARCA DE CERTIFICACIÓN	<input type="checkbox"/>		
2.4. clase	2.5. Certificado N°	ITINTEC	<input type="checkbox"/>	INDECOPI	<input type="checkbox"/>		

2.2. Signo objeto de la solicitud (Breve descripción)							
2.3. Tipo de signo							
MARCA DE PRODUCTO	<input type="checkbox"/>	MARCA DE SERVICIO	<input type="checkbox"/>	NOMBRE COMERCIAL	<input type="checkbox"/>	LEMA COMERCIAL	<input type="checkbox"/>
MARCA MULTICLASE	<input type="checkbox"/>	MARCA COLECTIVA	<input type="checkbox"/>	MARCA DE CERTIFICACIÓN	<input type="checkbox"/>		
2.4. Clase	2.5. Certificado N°	ITINTEC	<input type="checkbox"/>	INDECOPI	<input type="checkbox"/>		

2.2. Signo objeto de la solicitud (Breve descripción)							
2.3. Tipo de signo							
MARCA DE PRODUCTO	<input type="checkbox"/>	MARCA DE SERVICIO	<input type="checkbox"/>	NOMBRE COMERCIAL	<input type="checkbox"/>	LEMA COMERCIAL	<input type="checkbox"/>
MARCA MULTICLASE	<input type="checkbox"/>	MARCA COLECTIVA	<input type="checkbox"/>	MARCA DE CERTIFICACIÓN	<input type="checkbox"/>		
2.4. Clase	2.5. Certificado N°	ITINTEC	<input type="checkbox"/>	INDECOPI	<input type="checkbox"/>		

2.2. Signo objeto de la solicitud (Breve descripción)							
2.3. Tipo de signo							
MARCA DE PRODUCTO	<input type="checkbox"/>	MARCA DE SERVICIO	<input type="checkbox"/>	NOMBRE COMERCIAL	<input type="checkbox"/>	LEMA COMERCIAL	<input type="checkbox"/>
MARCA MULTICLASE	<input type="checkbox"/>	MARCA COLECTIVA	<input type="checkbox"/>	MARCA DE CERTIFICACIÓN	<input type="checkbox"/>		
2.4. Clase	2.5. Certificado N°	ITINTEC	<input type="checkbox"/>	INDECOPI	<input type="checkbox"/>		

2.2. Signo objeto de la solicitud (Breve descripción)							
2.3. Tipo de signo							
MARCA DE PRODUCTO	<input type="checkbox"/>	MARCA DE SERVICIO	<input type="checkbox"/>	NOMBRE COMERCIAL	<input type="checkbox"/>	LEMA COMERCIAL	<input type="checkbox"/>
MARCA MULTICLASE	<input type="checkbox"/>	MARCA COLECTIVA	<input type="checkbox"/>	MARCA DE CERTIFICACIÓN	<input type="checkbox"/>		
2.4. Clase	2.5. Certificado N°	ITINTEC	<input type="checkbox"/>	INDECOPI	<input type="checkbox"/>		

Referencias

- Arana Courrejolles, M. (2017). *La protección jurídica de los signos distintivos*. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Baumbach, A. & Hefermehl, W. (1985). *Warenzeichenrecht*. Munich, Alemania: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung.
- Baylos Corroza, H. (1978). *Tratado de Derecho Industrial*. Madrid, España: Civitas.
- Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (2000). *Apuntes de Derecho Mercantil: Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*. Madrid, España: Editorial Aranzandi.
- Comunidad Andina de Naciones. (2000). Decisión Andina 486. Perú. Recuperado de <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/02.++01-Decision486.pdf/2d4e6e59-03a9-ed91-26d7-332869bf3b47>
- Cornejo Guerrero, C. (2000). *Las transformaciones del Derecho de Marcas y sus relaciones con el Derecho de Propiedad*. Lima, Perú: Cultural Cuzco.
- De Trazegnies Granda, F. (1980). *La Idea de Derecho en el Perú Republicano del Siglo XIX*. Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Enciclopedia Jurídica OMEBA. (1990). *Enciclopedia Jurídica OMEBA*. Diskrill.
- Garrigues, J. (1984). *Curso de Derecho Mercantil* (7.^a ed., Vol. I). México, México: Porrúa.
- Gobierno del Estado Peruano. (2008). Decreto Legislativo N.º 1075. Recuperado de <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/199826/DecLesg1075/52873b29-90f9-b411-e808-cf2293ff727b>
- Holguín Nuñez del Prado, O. (1997). *Tratado de Derecho de Propiedad Industrial* (1.^a ed., Vol. II). Lima, Perú: Desa.
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2009). Resolución 1490-2009/TPI-INDECOPI.

Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2011). Resolución N° 1109-2012/TPI-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2011). Resolución N° 2797-2011/TPI-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2011). Resolución N° 590-2011/TPI-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2011). Resolución N° 302-2011/TPI-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2011). Resolución 1185-2011/TPI-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2011). Resolución N° 1560-2011/TPI-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2011). Resolución N° 1146-2011/TPI-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2011). Resolución N° 2159-2011/TPI-INDECOPI.

Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2011). Resolución N° 0174-2011/TPI-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2011). Resolución N° 0160-2011/TPI-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2011). Resolución N° 2797-2011/TPI-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2011). Resolución N° 957-2011/TPI-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2012). Resolución 2128, INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2012). Resolución N° 110-2012/TPI-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2012). Resolución N° 0549-2012/TPI-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2013). Resolución 750-2013/TPI-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2013). Resolución 1479-2013/TPI-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2013). Resolución N° 1829-2013/TPI-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2014). Resolución N° 0132-2014/TPI-INDECOPI. Recuperado de <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

Larraguibel, S. (1979). *Derecho de Autor y Propiedad Industrial*. Santiago de Chile, Chile: Editorial Jurídica.

Madríñan de la Torre, R. E. (2000). *Principios de Derecho Comercial*. Santa Fe de Bogotá, Colombia: Temis.

Monlau y Roca, P. F. (1856). *Diccionario etimológico de la lengua castellana, precedido de unos Rudimentos de Etimología*. Madrid, España: Imprenta y Esterotipia de M. Rivadeneyra.

Montoya Manfredi, U. (1988). *Derecho Comercial* (8.ª ed., Vol. I). Lima, Perú: Cultural Cuzco.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2001). *Informe del Segundo Proceso relativo a los nombres de dominio en Internet, realizado del 3 se septiembre de 2001. Anexo XV Cuestionario de la OMPI sobre Nombres Comerciales y Resumen de las Respuestas*.

Pachón, M. & Sánchez Ávila, Z. (1995). *El Régimen Andino de Propiedad Industrial*. Bogotá, Colombia: Ed. Jurídicas G. Ibañez.

Pazos Hayashida, J. (1997). *Sobre el nombre comercial y su regulación en el Perú* (Vol. 44). Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

Pazos Hayashida, J. (2015). El nombre comercial y su uso por parte de la persona jurídica. *Derecho PUCP*, (74), 71 - 96.

CAPÍTULO IV

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS*

Carlos Cornejo Guerrero

1. Introducción

En el presente trabajo se estudia la protección que nuestra legislación vigente otorga a las indicaciones geográficas, haciéndose la distinción entre denominaciones de origen, indicaciones geográficas e indicaciones de procedencia. Se presentan una serie de denominaciones de origen extranjeras y denominaciones de origen nacionales reconocidas; entre ellas la del Pisco, analizando sobre esta última cuál es su situación jurídica y perspectivas de protección internacional. También se ha elaborado una relación de potenciales denominaciones de origen que pueden tener una especial importancia para el crecimiento económico de nuestro país. Por último, se hacen unas reflexiones finales que contienen recomendaciones para una mayor eficacia en la protección nacional e internacional de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas e indicaciones de procedencia nacionales.

2. El concepto de denominación de origen, indicación de procedencia e indicación geográfica

Estamos ante una *denominación de origen*¹ cuando un producto toma el nombre del lugar geográfico del que es originario, debiéndose su calidad

* El presente trabajo es una actualización, reformulación y ampliación de lo hecho por el autor en el artículo “La protección jurídica de las denominaciones de origen peruanas” (Cornejo Guerrero, 2014, pp. 295-334.).

¹ Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica

o características a especiales condiciones naturales o humanas de dicho lugar geográfico. Es pertinente señalar que el concepto de denominación de origen se refiere necesariamente a un signo que distingue a un producto. Un servicio no puede ser distinguido con una denominación de origen. Cuando decimos que el producto es originario de un lugar geográfico, queremos significar que ha nacido como producto en dicho lugar; es decir, que es oriundo del lugar donde se elabora. Por ejemplo, el pisco como producto principió en Pisco, puerto y pueblo del Perú, produciéndose desde aproximadamente el siglo XVII o finales del XVI.² Antes de esto, tal producto no existía; no había surgido aún el pisco como categoría de un nuevo producto, distinto al vino u otras bebidas espirituosas.

Además, hay que caer en cuenta que no se trata solo que el producto sea originario del lugar del que lleva su nombre, sino que debe haber una relación directa entre la calidad o características del producto y las condiciones naturales o humanas del referido lugar. Para que un signo que cuenta con los requisitos propios de las denominaciones de origen sea reconocido como tal, es necesario que se expida una declaración de protección de denominación de origen; el titular de las denominaciones de origen peruanas es el Estado peruano. Los particulares que cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad según la denominación de origen de que se trate, podrán solicitar y obtener se les autorice su uso.

La *indicación de procedencia*³ se refiere meramente al signo, nombre, expresión o símbolo utilizado para señalar que un producto o servicio procede de un país, región o lugar. Excluye con ello que se trate de un producto originario, ni mucho menos que exista una relación directa entre la calidad o características del producto o servicio y factores naturales o humanos del lugar. Debe observarse que la indicación de procedencia puede referirse a un

determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

² La palabra origen significa: principio, manantial, causa o raíz. La palabra originario es un adjetivo que significa: que da origen y principio a una persona o cosa (s.f., p. 1528).

³ El artículo 221 de la Decisión Andina 486 señala lo siguiente: “Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”.

producto o a un servicio; mientras que la denominación de origen, como hemos dicho, solo puede referirse a un producto. Ejemplos característicos de indicaciones de procedencia lo constituyen frases de tipo: “Made in Italy”, “Made un Taiwan” o “Made in Germany”.

De acuerdo con el artículo 222 de la Decisión Andina 486, una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio, en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen. La misma indicación recae cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio. En nuestro Derecho, la protección de las indicaciones de procedencia se ha dado fundamentalmente a través de la disciplina de la Competencia Desleal, siendo sus normas actualmente vigentes las contenidas en el Decreto Legislativo N.º 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal. En cambio, la protección de las denominaciones de origen, y ahora de las indicaciones geográficas stricto sensu, se hacen a través de la Propiedad Industrial.

Conforme a la Decisión Andina 486, aún con características bastante especiales, las denominaciones de origen se ubican junto con las indicaciones de procedencia dentro de la categoría general de las indicaciones geográficas. En efecto, el Título XII de la Decisión es: “De las Indicaciones Geográficas”, en el cual el capítulo I lleva por título: “De las Denominaciones de Origen” y el Capítulo II: “De las Indicaciones de Procedencia”. Por otro lado, en virtud del artículo 1 del Decreto Legislativo N.º 1397, se modifica el artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial⁴. Dado que se está a la espera del reglamento para que las modificaciones establecidas sobre esta materia por el Decreto Legislativo N.º 1397 entren en vigencia,

⁴ Las modificaciones introducidas al Decreto Legislativo N.º 1075 por el Decreto Legislativo N.º 1397 incorporando a las indicaciones geográficas dentro de la lista de elementos constitutivos de la propiedad industrial, así como las disposiciones sobre la misma materia reguladas por él, entrarán en vigencia una vez que se publique el Decreto Supremo que las reglamente (Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 1397).

daremos solo un esbozo general de cómo podría estar conformado el derecho a las *indicaciones geográficas* stricto sensu.⁵

El artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1075 queda con el siguiente texto luego de la modificación a entrar en vigencia del artículo 1 del Decreto Legislativo N.º 1397:

Artículo 3.- Elementos constitutivos de la propiedad industrial.

Para efectos del presente Decreto Legislativo, constituyen elementos de la propiedad industrial:

- a) Las patentes de invención;
 - b) Los certificados de protección;
 - c) Las patentes de modelos de utilidad;
 - d) Los diseños industriales;
 - e) Los secretos empresariales;
 - f) Los esquemas de trazado de circuitos integrados;
 - g) Las marcas de productos y servicios;
 - h) Las marcas colectivas;
 - i) Las marcas de certificación;
 - j) Los nombres comerciales;
 - k) Los lemas comerciales;
 - l) Las denominaciones de origen; y
 - m) Las indicaciones geográficas;
 - n) Las especialidades tradicionales garantizadas.
- (...).

Con ello, mediante la adición del literal m) al artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1075, se ha incluido a las indicaciones geográficas, dentro del listado de elementos constitutivos de la propiedad industrial. Como

⁵ Las llamamos así provisionalmente para diferenciarlas del término que usa la Decisión Andina 486, en su Título XII: De las Indicaciones Geográficas, que tiene un contenido genérico (el cual comprende las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia). De otro lado, hay que mencionar que el 21 de mayo del 2015, el Perú firmó el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, que incluye la protección a las indicaciones geográficas con un contenido bien delimitado. También, como veremos, el Acuerdo ADPIC ya incluía una protección de las Indicaciones Geográficas.

hemos señalado más arriba, la frase Indicaciones Geográficas ya existía en la Decisión Andina 486, comprendiendo de manera genérica tanto a las Denominaciones de Origen como a las Indicaciones de Procedencia. Al señalarse a las indicaciones geográficas en el artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1075, modificado por el Decreto Legislativo N.º 1397 como un elemento de la propiedad industrial distinto al de las denominaciones de origen, se produce una contradicción clasificatoria, conceptual y terminológica que requerirá los ajustes y aclaraciones correspondientes.

Botana Agra señala lo siguiente sobre el cambio de énfasis y de sentido en la utilización de los conceptos referidos líneas arriba:

Ceñidos aquí a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas entendidas como signos distintivos susceptibles de protección mediante derechos de propiedad industrial, importa señalar que hasta comienzo de los años 1990 el término o expresión predominantemente acuñado era el de Denominaciones de Origen. Desde entonces, sin embargo, por influencia seguramente del Reglamento (CEE) 2081/92 y, en especial, del Acuerdo ADPIC (OMC) de 15 de abril de 1994, se ha generalizado la expresión de *Indicaciones Geográficas* como categoría única comprensiva tanto de las Denominaciones de Origen como de las Indicaciones Geográficas propiamente dichas. (2013, p. 941)

El indicado autor hace también unas precisiones conceptuales para el Derecho español sobre los términos que nos ocupan y nos pueden ser de utilidad:

Dentro de esta concepción, en los últimos tiempos han tomado cuerpo, a su vez, dos subcategorías de Indicación Geográfica: la Denominación de Origen (DO) y la Indicación Geográfica (IG). La Denominación de Origen se define como *el nombre geográfico (de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país) que sirve para designar un producto originario del territorio al que corresponde ese nombre, y cuya calidad o características son debidas fundamental o*

exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.

Por su lado, la Indicación Geográfica puede definirse como *el nombre geográfico (de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país) que sirve para designar un producto originario del territorio al que corresponde ese nombre, y que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción y/o transformación y/o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.*

Como fácilmente se aprecia, la diferencia conceptual entre la Denominación de Origen y la Indicación Geográfica radica en el grado o nivel de vinculación de la calidad y características del producto con el área geográfica correspondiente de su procedencia; vinculación que en la Indicación Geográfica es más débil o menos intensa que en la Denominación de Origen. (2013, p. 887)

Al parecer, las modificaciones introducidas al Decreto Legislativo N.º 1075 por el Decreto Legislativo N.º 1397, incorporando a las indicaciones geográficas dentro de la lista de elementos constitutivos de la propiedad industrial, implicaría que tengamos una clasificación de indicaciones geográficas (categoría genérica). A esta, seguirían tres subespecies: la denominación de origen, la indicación de procedencia y la indicación geográfica *stricto sensu*.⁶ La distinción entre denominaciones de origen y las indicaciones geográficas *stricto sensu*, tomaría un camino como el que se presenta aquí en el Derecho español, que forma parte de la Unión Europea.

Sin perjuicio de los ajustes clasificatorios que haya que realizar, hay que tener en cuenta que la utilización de los términos denominaciones de origen,

⁶ También podría hacerse una modificación al Título XII de la Decisión Andina 486 de la siguiente manera: “Título XII “De los Signos Geográficos”, en el que el capítulo I llevaría por título: “De las Denominaciones de Origen”, el Capítulo II: “De las Indicaciones Geográficas” y un Capítulo III: “De las Indicaciones de Procedencia”. Una clasificación así, evitaría tener que llamar a las indicaciones geográficas señaladas en el Decreto Legislativo N.º 1397: “Indicaciones Geográficas *stricto sensu*”, para diferenciarlas de las Indicaciones Geográficas como categoría genérica, a la que se refiere actualmente la Decisión Andina 486.

indicaciones geográficas e indicaciones de procedencia, hay que apreciarlos dentro del marco de las propias normas nacionales o internacionales que les otorgan su protección (se tiene un contenido específico de protección en cada norma) y de los países que suscriben la correspondiente legislación internacional (es aplicable solo a ellos).

3. Protección nacional e internacional de las Indicaciones Geográficas

Como se ha indicado líneas arriba, en el Perú, así como en los demás países miembros de la Comunidad Andina, Colombia, Ecuador y Bolivia, rige la Decisión Andina 486, que en su Título XII regula a las indicaciones geográficas, dividiéndolas en denominaciones de origen e indicaciones de procedencia. El artículo 201 de la mencionada Decisión, consigna una definición de denominación de origen que es la siguiente:

Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

La norma legal, que se aplica en el Perú, está consignada en el Decreto Legislativo N.º 1075. Esta norma aprueba una serie de disposiciones complementarias a la Decisión 486. Así, en su Título X, contiene una serie de artículos de orden reglamentario de la norma andina.⁷

De la lectura del artículo 201 de la Decisión, podemos apreciar que tiene un concepto amplio de los signos que son susceptibles de ser reconocidos

⁷ La anterior norma peruana, el Decreto Legislativo N.º 823, Ley de Propiedad Industrial, contiene en su artículo 219, la siguiente definición: “Se entenderá por denominación de origen, aquella que utilice el nombre de una región o un lugar geográfico del país que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente a los factores naturales y humanos del lugar”.

como denominaciones de origen. La Decisión no solo comprende a los signos constituidos por la denominación de un país, una región o un lugar determinado, sino también a aquellos que sin estar constituidas por la denominación de un país, región o lugar, se refieran a una zona geográfica determinada.

Por otro lado, de la misma norma se aprecia que en una denominación de origen deben existir los siguientes elementos:

- a) El origen del producto en el lugar nombrado o en la zona geográfica referida por el signo.

Debe tratarse de un producto originario de un país, región o lugar geográfico. No cualquier producto que se fabrique en una región o lugar, sino que tiene que ser originario de los mismos.

- b) El origen del producto en una región o lugar geográfico tiene que darse como consecuencia de la existencia de condiciones naturales o factores humanos, que han incidido en su calidad, reputación u otras características especiales.

No basta que un producto sea originario de un lugar, sino que, además, debe existir una relación entre la calidad, reputación u otras características del producto y factores naturales o humanos del lugar o región. Por diversas razones pueden existir productos que sean originarios de una región o lugar, pero cuyo origen no entraña esta relación entre especiales condiciones naturales o humanas del lugar y el producto. Cuando no se da esta relación no estamos ante una denominación de origen, aun cuando de por medio haya un producto originario.

- c) El producto tiene que llevar el nombre del país, región, lugar o referirse a la zona geográfica de la que es originario y a la que debe sus cualidades.

El nombre del producto deriva o alude a un lugar o zona geográfica, tal como ocurre, por ejemplo, en el caso del habano que deriva su nombre de la Habana, Cuba, o en el caso del pisco, cuyo nombre deriva de la ciudad de Pisco, Perú.

La Decisión Andina 486 y el Decreto Legislativo N.º 1075, ambos aplicables en el Perú, regulan los elementos constitutivos de las denominaciones de origen, procedimientos de declaratoria y autorización de la denominación, ámbito de protección y facultades de la oficina competente. De igual modo, regulan otros aspectos necesarios para la protección y gestión de las denominaciones de origen. Por otro lado, hay que mencionar la Ley N.º 28331, Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, publicada el 14 de agosto de 2004. Tal como se encuentra establecido en el artículo 1º de la Ley, se tiene por objeto establecer las condiciones para la constitución y gestión de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, encargados de la administración de las denominaciones de origen cuya protección ha sido declarada.

Cabe resaltar que, conforme lo dispone el artículo 12 de la Ley, los Consejos Reguladores otorgarán la autorización de uso de la denominación de origen que administren, de conformidad con las facultades delegadas por la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi (ahora Dirección de Signos Distintivos) y a lo establecido en la ley de la materia. Asimismo, en el artículo 3º de la Ley se señala que la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi podrá autorizar el funcionamiento como Consejos Reguladores a organizaciones constituidas como asociaciones civiles sin fines de lucro que cumplan los requisitos establecidos por la misma Ley.

En relación a las indicaciones geográficas *stricto sensu*, como ya hemos indicado, al artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1075 con la modificación a entrar en vigencia dispuesta por el artículo 1 del Decreto Legislativo N.º 1397, se le adiciona el literal m) en el que se incluye a estas indicaciones en el listado de elementos constitutivos de la propiedad industrial. La vigencia de la regulación de las indicaciones geográficas *stricto sensu*, se dará cuando se publique el Reglamento correspondiente (Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 1397). También, ya hemos mencionado que la Decisión Andina 486 comprende a las indicaciones de procedencia, como una subespecie de las Indicaciones Geográficas (en su sentido genérico, no *stricto sensu*).

Para el Perú, aparte de la Decisión Andina 486, la protección internacional de las indicaciones geográficas se da a través de una serie de instrumentos internacionales sobre la materia, los cuales reseñamos a continuación.

3.1. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

El Convenio de París contiene una serie de disposiciones sobre indicaciones de procedencia o denominaciones de origen. De acuerdo al artículo 1º, numeral 2, del Convenio, tanto las indicaciones de procedencia como las denominaciones de origen, están consideradas dentro del ámbito de la propiedad industrial. En consecuencia, ambas están protegidas por el referido Convenio dentro de los territorios de los países miembros.

El artículo 10, numeral 1 del Convenio, señala que las disposiciones del artículo 9º —una serie de disposiciones referidas a la procedencia de embargos al momento de la importación de productos, en el caso que ellos lleven ilícitamente marcas de fábrica o nombres comerciales— serán aplicadas en el supuesto de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o la identidad de su productor, fabricante o comerciante.

El artículo 10 ter, numeral 1, señala que los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión, los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los artículos 9º, 10 y 10 bis. Asimismo, en virtud del artículo 10 ter, numeral 2, los países de la Unión se comprometen a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de industriales, productores o comerciantes, a proceder judicial o administrativamente en busca de la misma protección referida en el artículo 10 ter, numeral 1, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.

Como vemos, los artículos 9º, 10 y 10 ter no se refieren expresamente a las denominaciones de origen. Sin embargo, estos artículos sí son aplicables

para la protección de las denominaciones de origen, en el entendido que para el Convenio las indicaciones de procedencia y estas se entienden sinónimas, o que las denominaciones de origen están comprendidas dentro de las indicaciones de procedencia. Esto es así porque el ámbito general de protección está dado para las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, según lo dispuesto por el artículo 1º, numeral 2, del Convenio.

3.2. El Arreglo de Lisboa

El Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, del 31 de octubre de 1958, fue revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Luego fue modificado el 2 de octubre de 1979. El Perú se adhirió a este Arreglo el 16 de febrero de 2005, habiendo entrado en vigencia para nuestro país el 16 de mayo del mismo año.

De acuerdo a su artículo 1º, numeral 1, los países a los cuales se aplica dicho Arreglo se constituyen en Unión particular dentro del marco de la Unión para la protección de la propiedad industrial. Conforme al artículo 1º, numeral 2, los países miembros se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de otros miembros, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El artículo 2º del Arreglo da una definición de denominación de origen y de país de origen. De acuerdo con el numeral 1) de este artículo, se entiende por denominación de origen, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. Conforme al numeral 2), el país de origen es aquel cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquel en el cual está situada la región o la localidad cuyo

nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad.

La definición de denominación de origen dada por el Arreglo de Lisboa es importante, pues fija las condiciones que debe reunir un signo para tener esa calidad. Además, debe notarse que el Arreglo tiene estatus de tratado entre los Estados que lo suscriben. En consecuencia, dicha definición puede tomarse como un estándar internacional en cuanto al concepto de lo que es una denominación de origen. Por otro lado, debe tenerse presente que la Decisión Andina 486 ha consagrado un concepto de denominación de origen similar y, en este sentido, el Perú no tendría problema alguno en inscribir sus denominaciones de origen ante la OMPI, ni tampoco en que posteriormente —en cuanto a este aspecto— sean reconocidas por los demás países miembros del Arreglo de Lisboa.

El artículo 3 del Arreglo establece que la protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación” o similares.

De acuerdo con el artículo 5, el registro internacional de las denominaciones de origen se efectuará en la Oficina Internacional a petición de las Administraciones de los países de la Unión particular, en nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas, titulares del derecho de usar esas denominaciones según su legislación nacional. Debe tenerse presente que actualmente este Arreglo es administrado por la OMPI.

Por otro lado, también, debemos tener presente que, desde el 1º de abril de 1992, está vigente el Reglamento del Arreglo de Lisboa. El hecho que sean 29 países los que a la fecha se han adherido a este Arreglo, lo convierte en un foro importante. No obstante, es aún limitado en el concierto del respeto internacional a las denominaciones de origen.⁸

⁸ Al 13 de agosto de 2019, los países adherentes del Arreglo de Lisboa son los siguientes: Argelia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, República Checa, Corea, Francia, Gabón, Georgia, Haití, Hungría, Irán, Israel, Italia, México, Montenegro, Nicaragua, Perú, Portugal, República de Moldova, Serbia, Eslovaquia, República de Macedonia, Togo y Tunisia (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2019).

También debe tenerse en cuenta que el 21 de mayo del 2015, el Perú firmó el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, que mejora el sistema internacional de registro de las denominaciones de origen e incluye en la protección a las indicaciones geográficas. El Arreglo de Lisboa y el Acta de Ginebra constituyen el Sistema de Lisboa. En relación a las modificaciones introducidas al Arreglo de Lisboa por el Acta de Ginebra, puede decirse que una

(...) indicación geográfica es un signo utilizado en productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, prestigio o características son atribuibles esencialmente a ese lugar. Algunos requisitos de las denominaciones de origen, por ejemplo, que las materias primas hayan sido extraídas del lugar de origen y que la elaboración del producto también se lleve a cabo en ese lugar, no tienen necesariamente la misma importancia para que un producto pueda protegerse como indicación geográfica. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2018)

3.3. Acuerdo ADPIC

El artículo 22, numeral 1, del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, consigna una definición de lo que constituyen indicaciones geográficas. Según el documento, estas identifican un producto como originario del territorio de un país miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

En el artículo 22, numeral 2, se dispone que los países miembros del Acuerdo arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

- a) La utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto

de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

- b) Cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París (1967).

El artículo 23 del Acuerdo ofrece una protección adicional a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas.

Este Acuerdo ofrece, por un lado, una protección territorial más amplia que el Arreglo de Lisboa, desde que una mayor cantidad de países lo han suscrito. No obstante, como veremos posteriormente, contiene una cláusula bastante controvertida y oscura en el artículo 24.4. con la que se podría pretender consolidar usos indebidos anteriores de las indicaciones geográficas.

3.4. Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos⁹

El numeral 2 del artículo 16.2. del Acuerdo, establece:

- 2. Cada Parte dispondrá que las marcas incluyan las marcas colectivas y de certificación. Cada Parte también dispondrá que los signos que puedan servir, en el curso de comercio, como indicaciones geográficas puedan constituir marcas de certificación o marcas colectivas.

⁹ Este Acuerdo fue suscrito el 12 de abril de 2006, aprobado por el Congreso mediante Resolución Legislativa núm. 28766, publicada en el *Diario Oficial El Peruano* el 29 de junio de 2006 y ratificado mediante Decreto Supremo núm. 030-2006-RE, publicado el 30 de junio de 2006. Fue puesto en ejecución mediante Decreto Supremo núm. 009-2009-MINCETUR, publicado el 17 de enero de 2009. La fecha de entrada en vigor del Acuerdo fue el primero de febrero 2009. El Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos fue suscrito el 25 de junio de 2007, aprobado por el Congreso mediante Resolución Legislativa núm. 29054, publicada el 29 de junio de 2007, ratificado mediante Decreto Supremo núm. 040-2007-RE publicado el 3 de julio de 2007 (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, s.f.).

Por su parte, en la cita a pie de página indicada en el inciso 2) del mismo artículo 16.2., se señala que

Indicaciones geográficas significan aquellas indicaciones que identifican a una mercancía como originaria del territorio de una Parte, o región o localidad en ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica de la mercancía sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Cualquier signo o combinación de signos de cualquier forma que sea, serán elegibles para ser una indicación geográfica. El término “originario” en este Capítulo no posee el significado adscrito a ese término en el Artículo 1.3 (Definiciones de Aplicación en General)

Asimismo, según este artículo 1.3., “originario significa que califica de conformidad con las reglas de origen establecidas en el Capítulo Tres (Textiles y Confecciones) y el Capítulo Cuatro (Reglas de Origen y Procedimientos de Origen)”. Como puede apreciarse, se dispone que los signos que puedan servir en el curso del comercio como indicaciones geográficas puedan ser marcas de certificación o marcas colectivas. Hasta la implementación de esta disposición en el Perú con el Decreto Legislativo N.º 1075, el objeto de la marca de certificación y de la marca colectiva habían estado claramente diferenciadas de las indicaciones geográficas. Con la nueva norma, un signo que por su naturaleza le corresponde ser una indicación geográfica podrá ser protegido, según el caso, como marca de certificación o marca colectiva. Esto puede ofrecer algunas ventajas, pero también desventajas al perder la posibilidad de su promoción directa dentro de una política consistente en que el Estado promueva sus propias indicaciones geográficas.

En el Perú, el caso más ilustrativo que se diera sobre el particular fue el de la marca colectiva Chirimoya Cumbe, que se otorgó como tal cuando lo que correspondía era que se otorgase una denominación de origen. Dicho otorgamiento se realizó cuando aún no era aplicable la norma bajo comentario. La disposición referida en el Acuerdo responde a la práctica internacional que consiste en que los signos, que por su naturaleza sean

indicaciones geográficas, puedan protegerse como marcas colectivas o marcas de certificación. Como sería el caso del Té Darjeeling, del Prosciutto di Parma y del Parmesano Reggiano, máxime si en los Estados Unidos de América no es posible proteger las indicaciones geográficas como tales, sino más bien vía protección marcaria (García Muñoz-Najar, 2008, pp. 207-234).

Otro aspecto importante de mencionar es que el concepto de indicación geográfica del Acuerdo no corresponde con el que se utiliza en la Decisión Andina 486, pues no comprende a las indicaciones de procedencia. El numeral 4 del artículo 16.2. del Acuerdo establece:

4. Cada Parte dispondrá que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluyendo las indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con aquellas mercancías o servicios respecto a los cuales ha registrado la marca el titular, cuando ese uso podría resultar en una probable confusión.

La norma referida consagra la protección de la marca con base en el principio de especialidad. Este alcanza a los productos iguales o similares, como a aquellos respecto de los cuales se puede establecer una conexión competitiva. Tal protección también alcanza el supuesto de las indicaciones geográficas que puedan generar riesgo de confusión con la marca.

El artículo 16.3. del Acuerdo trata expresamente sobre las indicaciones geográficas. Se señalan una serie de prescripciones para el caso que una de las Partes provea los medios para solicitar protección o reconocimiento a las indicaciones geográficas mediante un sistema de protección de marcas u otro. En dicha situación se prevé que dicho sistema tenga el mínimo de formalidades para la protección, que se establezcan procedimientos claros, que se tenga facilidades de acceso para la presentación de dichas solicitudes y que existan los debidos procedimientos de oposición y cancelación. El numeral 2 del artículo 16.3. señala lo siguiente:

2. Cada Parte dispondrá que las razones para denegar la protección o reconocimiento de una indicación geográfica incluyan lo siguiente:
 - a) que es probable que la indicación geográfica cause confusión con una marca, la cual es objeto de una solicitud de buena fe pendiente o de un registro; y,
 - b) que es probable que la indicación geográfica cause confusión con una marca preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de acuerdo a la legislación de la Parte.

Como se puede apreciar, se consagra el principio de prelación en el registro para el caso de conflictos entre marcas e indicaciones geográficas. De aquí se deduce que se estaría descartando, con base en que el titular de las indicaciones geográficas es el Estado y a las funciones que cumplen estos signos vinculados a un interés público, se pueda argumentar que existe una preeminencia de ellas sobre las marcas, lo cual podría conllevar su posterior cancelación. Con la disposición del Acuerdo, no será posible, por ejemplo, denegar el registro de una marca fundamentando la futura existencia de una denominación de origen. Tampoco será posible aceptar la declaratoria de una denominación de origen si es que existe ya una marca registrada o solicitud de registro presentada con anterioridad respecto de la cual pudiera causar riesgo de confusión.

3.5. Acuerdo de Integración Comercial entre México y el Perú

El capítulo V del Acuerdo versa sobre el reconocimiento y protección de las denominaciones de origen, donde se incluyen algunas disposiciones específicas relativas a la denominación de origen pisco y tequila. El artículo 5.1 consigna que las disposiciones contenidas en el artículo 23 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC serán aplicables a las denominaciones de origen, sobre los que trata el Acuerdo de Integración.

El artículo 5.2. sobre reconocimiento y protección de denominaciones de origen señala:

1. El Perú reconoce la denominación de origen *Tequila* para su uso exclusivo en productos originarios de México. En consecuencia, en el Perú no se permitirá la importación, fabricación o venta de productos bajo la denominación de origen *Tequila*, a menos de que hayan sido elaborados y certificados en México, conforme a las leyes, reglamentos y normatividad de México aplicables a esos productos.
2. México reconoce la denominación de origen *Pisco* para su uso exclusivo en productos originarios del Perú. En consecuencia, en México no se permitirá la importación, fabricación o venta de productos bajo dicha denominación de origen, a menos que hayan sido elaborados y certificados en el Perú, conforme a la legislación peruana aplicable a tales productos. El reconocimiento previsto en este párrafo es sin perjuicio de los derechos que México ha reconocido, de forma exclusiva, en materia de denominaciones de origen, en otros acuerdos comerciales suscritos previamente con otros países.
3. Las Partes, de mutuo acuerdo, podrán ampliar la protección acordada a otras denominaciones de origen de las Partes. Para tal efecto, una Parte notificará a la otra las nuevas denominaciones protegidas en virtud de su legislación nacional. La inclusión de dichas denominaciones de origen se hará efectiva mediante decisiones adoptadas por la Comisión en un plazo no mayor a 4 meses contados a partir de la fecha de la notificación de una Parte a la otra.

Como se puede apreciar, si bien es cierto se reconoce la denominación de origen pisco para el Perú, esto se hace sin perjuicio del reconocimiento de esta denominación que México hubiera hecho previamente para otros países. Esta disposición se incluyó dado el reconocimiento previo que México había hecho de dicha denominación a favor de Chile. En consecuencia, sin perjuicio de posteriores acciones que emprenda el Perú en protección de su denominación, tanto Chile como Perú podrán comercializar productos con dicha denominación en México.

Por otro lado, se prevé también un mecanismo para el mutuo reconocimiento de otras denominaciones de origen en el futuro, lo cual es evidentemente positivo para ambas economías.

4. Ubicación de las denominaciones de origen, indicaciones de procedencia e indicaciones geográficas stricto sensu, dentro de la propiedad industrial

Con las modificaciones introducidas al Decreto Legislativo N.º 1075 por el Decreto Legislativo N.º 1397, incorporando a las indicaciones geográficas stricto sensu¹⁰ dentro de la lista de elementos constitutivos de la propiedad industrial, nuestro parecer es que nos encaminamos a tener una clasificación de indicaciones geográficas como categoría genérica. Su división consistiría tres subespecies: la denominación de origen, la indicación de procedencia y la indicación geográfica *stricto sensu*.

En el ámbito de la Decisión Andina 486, las indicaciones geográficas son una categoría genérica que comprende tanto las denominaciones de origen como las indicaciones de procedencia.

La indicación de procedencia se refiere meramente al signo, nombre, expresión o símbolo utilizado para señalar que un producto o servicio procede de un país, región o lugar, sin que se trate de un producto originario, ni mucho menos que exista una relación directa entre la calidad o características del producto y factores naturales y humanos del lugar.¹¹

Las indicaciones geográficas en su sentido genérico para la Decisión Andina 486, serían, junto con las marcas, lemas comerciales, nombres

¹⁰ Las llamamos indicaciones geográficas stricto sensu provisionalmente para diferenciarlas del término que usa la Decisión Andina 486, en su Título XII: De las Indicaciones Geográficas, que tiene un contenido genérico y que comprende a las denominaciones de origen y a las indicaciones de procedencia. De otro lado, hay que mencionar que, el 21 de mayo del 2015, el Perú firmó el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, el cual incluye la protección a las indicaciones geográficas con un contenido bien delimitado. También, como veremos, el Acuerdo ADPIC ya incluía una protección a las Indicaciones Geográficas.

¹¹ El Título XII de la Decisión Andina núm. 486, se denomina: “De las Indicaciones geográficas”. El artículo 221 de la Decisión define a las indicaciones de procedencia de la siguiente manera: “Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”.

comerciales y especialidades tradicionales garantizadas,¹² otro de los signos distintivos de la propiedad industrial.

Incorporando a las indicaciones geográficas stricto sensu del Decreto Legislativo N.º 1397, dentro de la clasificación de Indicaciones Geográficas de la Decisión Andina 486, tendríamos, entonces, que las denominaciones de origen se ubican junto con las indicaciones de procedencia y las indicaciones geográficas stricto sensu dentro de la categoría general de las indicaciones geográficas. Habiendo hecho este encuadramiento, las indicaciones geográficas quedan junto con las marcas, lemas comerciales, nombres comerciales y especialidades tradicionales garantizadas dentro de los signos distintivos. Los signos distintivos, a su vez, se encuadran junto con las creaciones industriales y algunos regímenes especiales (protección a los obtentores de las nuevas variedades vegetales y protección a los conocimientos colectivos de las comunidades indígenas) dentro de una institución más amplia que es la propiedad industrial.

5. Comparación entre las marcas y las denominaciones de origen

Una vez dada la definición de denominación de origen, es pertinente conocer lo que es una marca a efectos de comparar estos signos distintivos. Una marca es un signo que tiene por finalidad distinguir un producto o un servicio de sus iguales o similares en el mercado. Por ejemplo, en el caso de la marca Sublime, tenemos que el producto es una barra rectangular de chocolate con maní, y la marca es la palabra Sublime.

A continuación, mostramos en la Tabla 1 un listado comparativo entre las marcas y las denominaciones de origen, en función de los elementos que deben estar presentes en estas últimas:

¹² Las especialidades tradicionales garantizadas han sido incorporadas en la lista de elementos constitutivos de la propiedad industrial establecida en el artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1075, por la modificación del Decreto Legislativo N.º 1397, que en este aspecto entrará en vigencia una vez que se publique el reglamento respectivo. Consideramos que las especialidades tradicionales garantizadas pueden categorizarse como un nuevo signo distintivo dentro de la propiedad industrial.

Tabla 1

Listado comparativo entre marcas y denominaciones de origen

Signo	San Mateo	Cuzqueña	Habana Club	Pisco
Producto	Agua mineral	Cerveza	Ron	Pisco
Nombre de región o lugar	San Mateo	Cuzco	La Habana	Pisco
Origen del producto en el lugar nombrado por el signo	No	No	No	Sí
Relación entre calidad o características del producto y factores naturales y humanos del lugar	(*)	No	No	Sí
Clase de signo	Marca	Marca	Marca	Denominación de origen

(*) Podría ser el caso que el agua de la cual se elabora el agua mineral San Mateo, tenga la característica de pureza que influya en el producto final. Sin embargo, esas características de pureza no son exclusivas de dicho lugar. Por otro lado, debe notarse que el producto agua mineral, no se originó en San Mateo, por lo que no estamos ante una denominación de origen.

Hemos establecido la diferenciación entre marcas y denominaciones de origen. Sin embargo, se han dado situaciones en las que, de acuerdo con su naturaleza, la protección de un signo debió establecerse como denominación de origen siendo el titular el Estado, pero se obtuvo como marca colectiva a nombre de una entidad privada. En el Perú tenemos el

caso del signo Chirimoya Cumbe, que cumplía todos los requisitos para ser una denominación de origen. A pesar de ello, fue registrada como marca colectiva. En relación con este punto, cabe traer a colación que el artículo 79 del Decreto Legislativo N.º 1075 —norma dada en fecha posterior al indicado registro— señala lo siguiente:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 180 de la Decisión 486, una marca colectiva podrá estar conformada por cualquier elemento que identifique al producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico determinado, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.

Tal como podemos apreciar, dicho concepto es muy cercano al de denominación de origen, y tendría como propósito que no hayan dudas en permitir que un signo que cumple con los requisitos para ser denominación de origen pueda, en vez de ello, registrarse como marca colectiva.

Debe observarse que hay otra norma en el Decreto Legislativo N.º 1075, la cual también contiene una disposición similar para las marcas de certificación. El artículo 80 de Decreto señala:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 185 de la Decisión 486 una marca de certificación podrá estar conformada por cualquier elemento que identifique al producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico determinado, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto es atribuible fundamentalmente a su fundamentalmente a su origen geográfico.

Como podemos apreciar, se ha dejado en claro que la marca de certificación también puede autenticar cualidades del producto vinculadas al origen geográfico del mismo. La motivación de esta norma se encontraría en que, cuando se trate de aprovechar comercialmente las bondades de un producto en razón de su origen geográfico, se cuente también como herramienta competitiva a la marca de certificación.

Estas disposiciones referidas a la marca colectiva y la marca de certificación son particularmente importantes, además, porque en el artículo 89 del Decreto Legislativo N.º 1075 se establece que no podrán ser declaradas como denominaciones de origen aquellas que sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada a registro de buena fe, o registrada con anterioridad de buena fe. De ello se deduce que marcas colectivas o marcas de certificación registradas que tienen como elemento esencial la relación entre el componente geográfico y las cualidades de los productos ya no podrían ser promovidas con éxito para su reconocimiento como denominaciones de origen.

6. Productos susceptibles de ser distinguidos con denominaciones de origen

En principio, cualquier producto puede ser distinguido con una denominación de origen, siempre que existan respecto de él, las condiciones exigidas en la normatividad. No obstante, es más frecuente que las denominaciones de origen se apliquen a:

- Productos naturales: maderas, miel, alcachofas, productos cárnicos.
- Productos agrícolas: café, té, arroz, caña de azúcar, algodón, cacao, papas.
- Productos artesanales: alfombras y textiles en general, embutidos, cerámicas, orfebrería, etcétera.
- Productos industriales: entre ellos, los vinos, licores y aguardientes y en general las bebidas espirituosas.

Las denominaciones de origen se han utilizado tradicionalmente para este tipo de productos. También, podrían incluirse —entre otros— las golosinas, relojería, textiles industriales, etc. Así también, algunos productos que tienen denominaciones de origen son los siguientes: textiles, café, tabaco, aceites de oliva, maíz, jamones, espárragos, cerámicas, quesos, turrone, lentejas, garbanzos, arroz, pimientos, miel, frutos, berenjenas, vinos, licores, aguardientes, etc.

7. Ejemplos de denominaciones de origen

A continuación, presentamos algunos ejemplos de denominaciones de origen, para tener una idea más clara de qué signos pueden constituirse como tales:

- a) Habano, que distinguen un puro propio de La Habana, Cuba.
- b) Champagne, que distingue un vino espumoso de la región de Champagne en Francia.
- c) Cognac, elaborado a base de uvas de la región de Francia que lleva ese mismo nombre.
- d) Jeréz, que distingue un vino, fuerte, procedente de la comarca de Jeréz de la frontera en España.
- e) Oporto, que distingue un vino de la ciudad de Oporto en Portugal.
- f) Tequila, que distingue aguardiente propio de una región delimitada de México.
- g) Quesos Roquefort, que distingue un queso característico de Roquefort en Francia.
- h) Talavera de Puebla, que distingue artesanía de Talavera en México.
- i) Noix de Grenoble, que distingue nueces de un territorio delimitado en Francia.
- j) Pisco, que distingue un tipo especial de bebida espirituosa propia del Perú.
- k) Maíz blanco gigante del Cuzco, que distingue un maíz cultivado en el Valle Sagrado de los Incas en el Cuzco, Perú.
- l) Pallar de Ica, que distingue los peculiares pallares producidos en el departamento de Ica en el Perú, ubicado al sur de Lima.
- m) Cerámica de Chulucanas, que distingue la cerámica característica del pueblo de Chulucanas en el Perú.
- n) Singani, que es una especie de aguardiente basado en la uva, producido en Bolivia.
- ñ) Valle de los viñedos (Vale dos Vinhedos), que distingue los vinos producidos en dicha región de Brasil.

8. **Ámbito de protección de las denominaciones de origen**

Conforme a la Decisión 486, el ámbito de protección de las denominaciones de origen alcanza:

- El uso no autorizado de la denominación de origen (artículo 214 de la Decisión Andina núm. 486)

La concesión de la autorización de uso de la denominación de origen, importa un derecho exclusivo para su titular. Aunque con el límite de que a otras personas también pueda concedérseles la autorización de uso si cumplen las condiciones requeridas. Sin embargo, si estas denominaciones fueran utilizadas por personas no autorizadas, ello constituye una infracción contra los derechos de propiedad industrial, sancionables según nuestra legislación. Este supuesto podría ser asimilable al uso de las indicaciones falsas de las que habla el Convenio de París.

Por ejemplo, a veces se ha escuchado hablar de un pisco de la ciudad de Iquitos, de la ciudad de Chimbote o de otras ciudades del Perú, que no se encuentran dentro de la zona delimitada en la declaración de protección de la denominación de origen. Es necesario difundir el conocimiento que dichos aguardientes no son verdaderos piscos, y que además se estaría cometiendo una infracción sancionable contra la propiedad industrial.

También, debe considerarse como uso no autorizado de la denominación de origen aquel que se hace para distinguir productos no comprendidos en la declaración de protección, en la medida en que se trate de productos semejantes o cuando su uso se aprovecha de la reputación de la denominación de origen.¹³

- El uso de la denominación de origen en una forma que cree confusión (artículo 214 de la Decisión Andina 486)

¹³ Este es un supuesto que en el artículo 222, inciso c del derogado Decreto Legislativo N.º 823, estaba contemplado en forma expresa.

Cualquier práctica que pudiera inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto sería considerada como infracción a la propiedad industrial, por ejemplo, con el uso de palabras parecidas a las denominaciones de origen protegidas. Debemos mencionar que el artículo 214 de la Decisión no establece expresamente que el uso infractor de la denominación de origen se configure cuando exista riesgo de confusión, sino cuando se cree confusión. No obstante, recurriendo a una interpretación sistemática, pensamos que basta que exista riesgo de confusión para que tal conducta sea infractora.

Una práctica extendida para crear confusión, en lo que se refiere a vinos y bebidas espirituosas, consiste en utilizar una serie de palabras que anteceden a la denominación de origen, como advirtiendo de que no se trata de un producto amparado con dicha denominación. Sin embargo, el efecto en el público consumidor es que sigue considerando tal producto como realmente distinguido con la denominación de origen mencionada. Este fenómeno ocurre cuando el uso de la denominación de origen es antecedido por expresiones como: género, tipo, clase, imitación, modelo, arquetipo, manera, estilo, sistema, forma y otras similares. Por ejemplo, aguardiente de uva, tipo pisco. Es por ello que este supuesto se encuentra especialmente prohibido en el artículo 215 de la Decisión.

9. Casos de denominaciones de origen protegidas

A continuación, damos algunas referencias sobre casos de denominaciones de origen que ya han sido protegidas.

9.1. El champagne

El champagne es un vino espumoso producido en la región de Champagne en Francia, bajo el método *champegnoise* con los cepajes de la región: Pinot negra, Meunier negra y Chardonnay blanca (Champán sólo de Champagne, 2000, p. 12). Puede ser que en otros lugares, elaboren vinos espumosos, pero no son champagne. Por ejemplo, en Italia, los vinos

espumosos se llaman espumantes y en España, se llaman cavas (2000, p. 12). Francia tiene el problema que muchos vinos espumosos se comercializan con el nombre Champagne sin ser estos producidos en la región francesa de dicho nombre.

Un caso particular es el de los viticultores de Champaña, nombre de un pueblito suizo del Cantón de Vaúd, fundado en el año 885 y que cuenta hoy con 657 habitantes. Tiene 28 hectáreas de viña de una capacidad máxima de 280,000 botellas anuales de vinos tintos y blancos, frente a los viticultores de la región francesa que comercializa aproximadamente 300 millones de botellas por año (Suiza y Francia se disputan el origen, 2000, p. 18).

En una visita oficial a Suiza, en octubre de 1988, el presidente francés Jacques Chirac evocó el diferendo entre champañeses franceses y suizos, señalando con cierta ironía que era posible un acuerdo, dado que “la champaña suiza no tiene burbujas, contrariamente a la champaña francesa” (Suiza y Francia se disputan el origen, 2000, p. 18). Los viticultores de Champaña estaban dispuestos a llegar hasta el Tribunal Europeo de Justicia para defender su denominación de origen, pese a que ya existían unos acuerdos firmados en diciembre de 1998 entre el gobierno suizo y la Comisión Europea que obligaban a los viticultores suizos a abandonar esa denominación para sus vinos antes del año 2003 (2000, p. 18).

A cambio de estos acuerdos, la compañía aérea suiza Swissair obtuvo el derecho de embarcar pasajeros en sus escalas en Francia. Estas disposiciones forman parte de un acuerdo más general entre Suiza y la Unión Europea, texto que habría sido sometido por referéndum a los ciudadanos suizos el 21 de mayo de 2000 (Suiza y Francia se disputan el origen, 2000, p. 18).

Los datos anteriormente referidos son interesantes debido a que muestran las dificultades que encuentra una denominación de origen para su protección efectiva, la cual en muchos casos, solo se obtiene a largo plazo y luego de un prolongado esfuerzo impulsado, principalmente, por el Estado titular de la denominación de origen, y donde las soluciones pueden encontrarse muchas veces solo ampliando el marco de negociación.

9.2. El tequila en México

La protección del tequila fue declarada por el gobierno de México mediante Resolución publicada el 9 de diciembre de 1974 en el *Diario Oficial de la Federación*, para proteger aguardiente destilado de Agave Tequilana Weber, variedad azul. Se estableció así que tequila solo puede aplicarse al aguardiente del mismo nombre, elaborado de conformidad con la Norma oficial de calidad para tequila y delimitando el territorio de origen.

La denominación de origen tequila se encuentra inscrita desde el 13 de abril de 1978 con el número 669, en el Registro Internacional de Denominaciones de Origen establecido por el Arreglo de Lisboa (Rodríguez Cisnero, 2001, p. 3), que lleva la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con sede en Ginebra, Suiza.

Conforme a las normas del Arreglo de Lisboa, el registro internacional no otorga protección automática en los países miembros del Arreglo, sino que ellos tienen un plazo de un año para declarar que no pueden asegurar la protección en su respectivo país, indicando sus motivos.

Esto fue lo que ocurrió con Checoslovaquia, que en un primer momento no aseguró la protección de la denominación de origen tequila en su país, señalando que dicha denominación no poseía realmente la cualidad de denominación de origen conforme a los términos del Arreglo de Lisboa. Sin embargo, posteriormente dicho país retiró sus objeciones. En realidad, no había impedimento alguno para el reconocimiento de la denominación de origen tequila por parte de Checoslovaquia, desde que dicha denominación se refiere a un lugar geográfico previamente delimitado, y que lleva el nombre de un municipio del estado de Jalisco, en donde se cultiva y produce una variedad de agave conocida como Tequilana Weber variedad azul, que es la materia prima básica para elaborar ese producto (Procuraduría Federal del Consumidor, 2004, p. 57).

9.3. El pisco es solo del Perú

Una denominación de origen de gran importancia para el Perú es la de pisco. Como se sabe, el pisco es una bebida originaria del Perú, que lleva el mismo nombre del lugar en donde se elaboró desde sus inicios. El pueblo y puerto de Pisco, los cuales dieron origen al nombre, existen en el Perú desde el siglo XVII. Estamos ante un ejemplo peruano característico de las denominaciones de origen, pues en él se hace patente la relación directa entre la calidad o características del producto y la región o lugar de donde procede su nombre. También, es un ejemplo del hecho de que el pisco es un producto originario del mismo lugar del que lleva su nombre.

En efecto, el pisco está indisolublemente ligado al proceso de aclimatación de la vid en tierras peruanas, que se da en especiales condiciones ecológicas. Involucra también de la inventiva del hombre del Perú en el empleo de determinados procedimientos que dan como resultado la bebida típica que es el pisco. Hay que notar que la palabra pisco alude al mismo tiempo al aguardiente de uva característico, al puerto del Perú desde el que se lo embarcaba como a las botijas en que se envasaba. Tómese en cuenta, además, la palabra quechua castellanizada piscu, que significa ave, la cual probablemente se haya referido a los cóndores que desde la serranía bajaban a dichas tierras.

Un punto importante acerca del origen y la titularidad de la denominación de origen pisco es que, si bien actualmente Chile también tiene una localidad con el nombre de pisco Elqui, recién existió con tal nombre en el siglo XX, como consecuencia del rebautizo del pueblo de La Unión en 1936, pese a conocer que la denominación no era suya sino la propia de un pueblo del Perú, donde precisamente nació el pisco.

Como es obvio y no necesita más explicación, esta conducta no puede debilitar el derecho del Perú a su denominación de origen. Ello se corrobora con la última Resolución dada por el Consejo de Apelaciones de Propiedad Intelectual de la República de la India de fecha 29 de noviembre de 2018, que ha reconocido los derechos de exclusiva sobre la denominación de origen Pisco, registrándola como una indicación geográfica del Perú

(Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2019). En dicha Resolución se declaró infundado el recurso de oposición formulado por la Asociación de Productores de Pisco A.G., de Chile contra la solicitud de registro peruana, entre otros, en base a las siguientes consideraciones:

- Desde la época colonial, el Pisco constituye la denominación utilizada para identificar un valle, un río, un puerto y una ciudad, ubicados en la costa peruana.
- De acuerdo con la investigación llevada a cabo por lexicógrafos, cronistas e historiadores, ha quedado demostrado que la palabra Pisco proviene del idioma quechua y significa “ave”.
- La República de Chile modificó indebidamente el nombre de una región de su territorio (Pisco Elqui), a fin de apropiarse del término Pisco perteneciente al Perú, cuando por muchos años ese territorio contaba con otra denominación (La Unión).

Otro de los aspectos a considerar para la protección internacional del pisco, es su reconocimiento expreso mediante convenios bilaterales o multilaterales con otros países, o a través del mecanismo de la reciprocidad.

También hay que valerse de la protección internacional que ofrece el Arreglo de Lisboa; razón por la cual han constituido acertados pasos, tanto el haberse adherido al Arreglo como la presentación de la solicitud y obtención del Certificado de Denominación de Origen ante la OMPI. A efectos del reconocimiento de la denominación de origen pisco por los diferentes países que forman parte del Arreglo –lo cual desde hace varios años había sido indicado por diversos profesores y académicos– esta acción era indispensable para fortalecer la protección de su denominación (Gutiérrez, 2005, pp. 86-87; Cornejo Guerrero, 2004).

Por otro lado, discutiremos el alcance de los artículos sobre indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Los artículos pertinentes son el artículo 24, numeral 4, de la sección 3 del anexo 1C, del Acuerdo sobre

los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, del 15 de Abril de 1994, que a la letra dice:

4. Ninguna de las disposiciones de esta Sección impondrá a un Miembro la obligación de impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro a) durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha.

Por su parte, el numeral 6 del mismo artículo establece:

6. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a productos vitícolas para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

Aun cuando la redacción de las cláusulas es un tanto oscura, de ella no puede deducirse ninguna consolidación de derechos a la denominación de origen por parte de Chile. El derecho a la denominación de origen por parte de Perú es claro y no admite ningún cuestionamiento, el origen de la denominación es peruana, el producto es originario de Perú y hay una relación entre los factores naturales y humanos del lugar y el producto.

Desde que el producto pisco toma el nombre del pueblo peruano y no de otro lugar, eso hace imposible que Chile pueda tener algún derecho legítimo sobre nuestra denominación de origen.

La protección internacional de la denominación de origen pisco ha dado los siguientes pasos:

- a) Se ha reconocido la denominación de origen pisco como peruana en Colombia, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Cuando se produjo el reconocimiento, todos ellos eran países de la Comunidad Andina. Este reconocimiento se hace como derecho exclusivo. En consecuencia, ni Chile ni ningún otro país puede utilizar en el territorio de los indicados países dicha denominación para sus productos. Dicho de otro modo, en estos cuatro países, Perú puede hacer valer plenamente sus derechos sobre la denominación de origen pisco.
- b) En el marco del Arreglo de Lisboa, Francia, Italia, Portugal, Hungría, República Checa y Eslovaquia, reconocen la denominación de origen del Perú, sin perjuicio del reconocimiento que también se había hecho de la denominación para Chile, a raíz del acuerdo entre este país y la Unión Europea; por tanto, actualmente, en estos países tanto Perú como Chile, pueden utilizar la denominación. En el caso de Bulgaria, que inicialmente rechazó la solicitud en razón de que anteriormente había reconocido el signo “P.I.C. Co”, que no tenía relación con el aguardiente de uva, reconoció la denominación de origen, rectificando su decisión inicial, pero manteniendo la limitación en cuanto a que también mantenía el reconocimiento a Chile.¹⁴ México, también, reconoce la denominación de origen pisco para el Perú, aunque sin afectar la utilización del signo por Chile, que había obtenido el

¹⁴ http://www.wipo.int/ipd/IPDL-IMAGES/LISBON-IMAGES/0865_bg.pdf; http://www.wipo.int/ipd/IPDL-IMAGES/LISBON-IMAGES/0865_sk.pdf; http://www.wipo.int/ipd/IPDL-IMAGES/LISBON-IMAGES/0865_fr.pdf; http://www.wipo.int/ipd/IPDL-IMAGES/LISBON-IMAGES/0865_hu.pdf; http://www.wipo.int/ipd/IPDL-IMAGES/LISBON-IMAGES/0865_it.pdf; http://www.wipo.int/ipd/IPDL-IMAGES/LISBON-IMAGES/0865_pt.pdf; http://www.wipo.int/ipd/IPDL-IMAGES/LISBON-IMAGES/0865_cz.pdf, febrero de 2010.

reconocimiento en el Tratado de Libre Comercio celebrado entre ese país y México.¹⁵

Ahora bien, al no pronunciarse sobre la solicitud, reconocen el derecho exclusivo de la denominación para el Perú: Argelia, Burkina Faso, Congo, Georgia, Haití, Irán, Corea del Norte, República de Moldavia, Serbia, Togo y Túnez.

- c) Como consecuencia de la celebración de tratados bilaterales, se ha logrado el reconocimiento de la denominación de origen para el Perú en la República de Laos, Singapur y Cuba, entre otros.
- d) También se ha reconocido la denominación de origen pisco para el Perú en Panamá, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Tailandia, Vietnam, Israel, Malasia, Honduras, El Salvador, entre otros.

Esperemos que en algún momento la situación que hay en algunos países de reconocimiento de la denominación de origen Pisco, tanto para Chile como para el Perú, se pueda corregir recurriendo al mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio.

En relación al reconocimiento de la denominación de origen Pisco en El Salvador, el Estudio Romero Pineda & Asociados, encargado de la defensa peruana comunicó lo siguiente:

Desde finales de la década de los '90, la República del Perú, solicitó a las Autoridades salvadoreñas por medio de nuestra firma, el reconocimiento y protección de su icónica denominación de origen PISCO, y no fue hasta el día quince de marzo de dos mil cinco que se logró obtener el reconocimiento y protección de tal Denominación. No obstante que El Salvador ya había reconocido y protegido la Denominación Peruana, Chile al amparo de su Tratado de Libre Comercio, celebrado con la región Centroamericana, pretendió también derechos sobre la misma Denominación de Origen, a lo cual con justo derecho, se opuso la representación peruana, sin embargo, inexplicablemente, el Centro Nacional de Registros desestimó dicha

¹⁵ http://www.wipo.int/ipd/IPDL-IMAGES/LISBON-IMAGES/0865_mx.pdf, febrero de 2010.

oposición; y contrario a Derecho, el CNR en violación de Ley, concedió a la representación chilena, el reconocimiento y registro para la misma denominación PISCO.

De la denegativa registral en contra de la oposición peruana, se interpusieron todos los recursos habilitados en la Ley, sin que el CNR atendiera las razones legales y las abundantes y contundentes pruebas aportadas, lo que derivó en una demanda contencioso administrativa (enero de 2008) reclamando la ilegalidad de la actuación administrativa. El 23 de julio de 2013, la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, dictó una magistral sentencia que se contrae a reconocer la ilegal actuación del CNR, que afectó el derecho de la República del Perú, sobre su Denominación de Origen PISCO.

La Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo, emite un ejemplar fallo, cargado de una académica exposición, que descansa en las pruebas y alegatos de la representación peruana, y a consecuencia, declara nula de pleno derecho, la resolución que concedió a la República de Chile, la denominación de Origen PISCO en El Salvador.

Los abogados que han seguido este caso desde los años 90 son nuestro Presidente el Dr. Roberto Romero Pineda y Socio Director Lic. Carlos Enrique Castillo, quienes han sido reconocidos por la República del Perú, otorgándoles la Condecoración al mérito por servicios distinguidos en el grado de “Comendadores”, por la defensa legal de la Denominación de Origen PISCO.

Considerando un panorama general, la situación al día de hoy sería la siguiente:

Países en los que tanto a Chile como a Perú se les reconoce Pisco:

1. Alemania
2. Austria
3. Bélgica
4. Bulgaria

5. Canadá
6. China
7. Chipre
8. Costa Rica
9. Corea del Sur
10. Croacia
11. Dinamarca
12. Eslovaquia
13. Eslovenia
14. España
15. Estados Unidos
16. Estonia
17. Finlandia
18. Francia
19. Grecia
20. Hungría
21. Italia
22. Irlanda
23. Letonia
24. Lituania
25. Luxemburgo
26. Japón
27. Malasia
28. Malta
29. México
30. Países Bajos
31. Polonia
32. Portugal
33. Reino Unido
34. República Checa
35. Rumanía
36. Singapur
37. Suecia

38. Tailandia
39. Unión Europea
40. Vietnam

Países que reconocen Pisco en exclusiva a favor del Perú:

1. Argelia
2. Bolivia
3. Bosnia y Herzegovina
4. Burkina y Faso
5. Colombia
6. Congo
7. Corea del Norte
8. Cuba
9. Ecuador
10. El Salvador
11. Gabón
12. Georgia
13. Guatemala
14. Haití
15. Honduras
16. India
17. Indonesia
18. Israel
19. Laos
20. Macedonia
21. Moldavia
22. Montenegro
23. Nicaragua
24. Panamá
25. República Dominicana
26. Serbia
27. Sudáfrica

28. Togo
29. Túnez
30. Ucrania
31. Venezuela

Países que han reconocido derechos de Pisco a favor de Chile:

1. Australia (no obstante, Perú ha negociado el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico-CPTPP, firmado el 8 de marzo de 2018, a través del cual se incluye el reconocimiento del Pisco; además, Perú ha negociado el Acuerdo de Libre Comercio Perú-Australia, firmado el 12 de febrero de 2018, en el cual Australia se compromete a brindar información y a asistir al Perú en su pretensión de lograr la protección y reconocimiento del Pisco en Australia).
2. Brunei (no obstante, Perú ha negociado el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico-CPTPP, a través del cual se obtiene el reconocimiento del Pisco).
3. Nueva Zelanda (no obstante, Perú ha negociado el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico-CPTPP, a través del cual se obtiene el reconocimiento del Pisco).
4. Turquía (Perú viene negociando un acuerdo comercial con Turquía en el cual se tiene previsto incluir el reconocimiento del Pisco).¹⁶

Como se puede apreciar, hay un número elevado de países en los que la denominación de origen Pisco se reconoce tanto al Perú como a Chile. Por otro lado, hay un número importante de países en que la denominación de origen Pisco se reconoce con exclusividad al Perú.

¹⁶ elcomercio.pe/economia/peru/pisco-paises-reconocen-denominacion-favor-peru-chile-aguardiente-ministro-cultura-agricultura-indecopi-noticia-426143, 16 de agosto de 2019. Además, véase la explicación que se hizo anteriormente respecto del reconocimiento de la denominación Pisco, exclusivamente para el Perú en El Salvador.

10. Las denominaciones de origen reconocidas en el Perú

A continuación, daremos una breve referencia de las diez denominaciones de origen peruanas:

- **El pisco**

Es la primera denominación de origen reconocida en el país. La ciudad de Pisco, ubicada en el departamento de Ica, fue fundada en 1640 por Pedro de Toledo y Leyva (Gutiérrez citado en Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2011, p. 195). La palabra pisco significa pájaro en quechua.

Fray Domingo de Santo Tomás en su *Lexicón* dice que la palabra se traduce como “páxaro, generalmente”. Cristóbal de Molina en 1534, registra la expresión en su obra *Fábula y ritos de los incas*. Es el mismo significado que la palabra conserva aún en todas las regiones en las que se habla quechua. Las referencias al respecto son abundantes. (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2011, p. 209)

El verdadero pisco es el producido exclusivamente en la zona delimitada para tal efecto, que comprende Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna. La norma técnica vigente aplicable a la elaboración del pisco es la NTP 211.001:2006. Conforme a esta, el pisco es el aguardiente obtenido exclusivamente de uvas pisqueras recientemente fermentadas, utilizando métodos que mantengan el principio tradicional de calidad establecido en las zonas de producción reconocidas.

La denominación de origen pisco fue inscrita como denominación peruana bajo Certificado núm. 865, extendido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

- **El maíz blanco gigante del Cuzco**

Esta es la segunda denominación de origen que se ha reconocido como propia de nuestro país. Se trata de un maíz de características especiales, cuyos granos tienen como promedio 15mm de diámetro. Estos responden a un procedimiento de producción que se ha llevado a cabo desde tiempos ancestrales en los distritos de San Salvador, Pisac, Taray, Coya, Lamay y Calca, pertenecientes a la provincia de Calca. Se ubica también en los distritos de Urubamba, Huayllabamba, Ollantaytambo, Yucay y Marasla, en la provincia de Urubamba, en el departamento de Cuzco (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2005). Este tipo de maíz desarrolla sus elementos característicos solo en la zona del Cuzco, previamente mencionada.

- **La cerámica de Chulucanas**

Se trata de la tercera denominación de origen reconocida en el Perú. Dicha denominación distingue las especiales cerámicas que se elaboran en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura, ubicado en el norte de nuestro país. Con la obtención de la denominación de origen, la cerámica de Chulucanas se está posicionando cada vez más, tanto en nuestro país como en el extranjero.

- **El pallar de Ica**

El pallar de Ica es el segundo producto vegetal peruano que cuenta con denominación de origen. Es, además, la cuarta denominación de origen reconocida en el Perú. El producto se caracteriza por tener un sabor dulce bastante agradable al paladar, cuenta con cáscara delgada (textura) de fácil y rápida cocción, el cual, luego de la misma se presenta como cremoso y suave (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2010). El pallar de Ica se produce en las provincias de

Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca, todas del departamento de Ica, ubicado al sur del departamento de Lima.

- **Café Villa Rica**

Se trata de la quinta denominación de origen reconocida en el Perú. Según la Resolución de Indecopi que declara la denominación de origen y el expediente seguido para tal efecto, en relación con el café Villa Rica:

(...) la conexión entre el origen geográfico, los factores naturales y humanos da lugar a un producto de características especiales. Los elementos característicos de este producto, desde el punto de vista técnico, consisten en que los cafetos de Villa Rica desarrollan mayor actividad fotosintética y por ende mayor producción de azúcares y otros carbohidratos que se terminan acumulando en los cotiledones de los granos y que se expresan en variables de calidad del café durante el tostado y la degustación. Ello a su vez, está relacionado con los caracteres de sabor de *café villa rica* en la prueba de taza.

Villa Rica presenta el rendimiento más alto a nivel nacional, alcanzando los 22 qq/ha, en tanto el promedio nacional se sitúa entre 15.1 a 17.9 qq/ha. Las zonas de producción donde se encuentran las parcelas de cafetos de *café villa rica*, comprenden altitudes entre los 1000 msnm y los 2000 msnm. (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2011, p. 168)

- **El loche de Lambayeque**

El loche de Lambayeque es la sexta denominación de origen peruana. Se trata de un zapallo de color, textura, aroma y sabor característicos que únicamente se produce en la zona delimitada para la denominación de origen reconocida, como consecuencia de la interacción de factores geográfico-ambientales y particulares técnicas de producción.

Para su tramitación, se inscribió al producto con Certificado núm. 006, en el Registro de Denominaciones de Origen del Indecopi, a mérito de lo dispuesto en la Resolución de Indecopi núm. 018799 del 3 de diciembre del 2010. El Loche se cultiva en tres provincias del departamento de Lambayeque: a) Chiclayo, con parcelas en ciudad Etén, Monsefú y Cosupe; b) Lambayeque, en Íllimo y c) Ferreñafe, en el séctor de Pómac III, jurisdicción del distrito de Pítipo (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2011, pp. 71; 77).

Según se indica en *Denominaciones de origen, maravillas del espíritu peruano*:

Las características especiales del producto que sustentan la denominación de origen son consecuencia de factores geográficos tales como la ubicación de las parcelas, la posición latitudinal, longitudinal, una altitud cercana al nivel del mar con un relieve casi plano a lo largo de toda la zona involucrada y la interacción de factores ambientales vinculados a variables meteorológicas, condiciones climáticas determinadas por la convergencia de biomas diferentes (desierto costero, bosque seco ecuatorial, corriente oceánica del Pacífico), los cuales modulan y regulan las condiciones de temperatura, horas de sol, humedad, etcétera. (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2011, p. 77)

- **Café Machu Picchu-Huadquiña**

El café Machu Picchu-Huadquiña es la séptima denominación de origen peruana. Como sabemos, las denominaciones de origen deben cumplir tres requisitos: que el producto lleve el nombre del lugar geográfico y que dicho producto sea originario de dicho lugar (como evidentemente es el caso del café Machu Picchu-Huadquiña), y además que exista una relación entre las características y cualidades del producto que se trate y los factores naturales y humanos presentes en dicho lugar. Citamos *Denominaciones de origen, maravillas del espíritu peruano*, donde se afirma que este café:

(...) se singulariza por sus valores promedio de contenido de lípidos, proteínas, flora cruda, ceniza y carbohidratos que determinan las características organolépticas particulares (aroma, sabor, acidez, entre otros). Estos se expresan en las pruebas de taza, permitiendo diferenciar a este café por su procedencia y calidad. Asimismo, la poca variabilidad genética del café machu picchu-huadquiña significa justamente que muchas de las cualidades que exhibe se deben al aporte de otros factores que influyen en la fisiología de la planta, como los relacionados con las condiciones ambientales (factor natural) y componente geográfico. Estos últimos, combinados con el manejo de las áreas de cultivo por parte de los caficultores y las labores culturales que practican en la cosecha y postcosecha, culminan en la obtención del grano verde del producto. (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2011, p. 163)

- **Maca Junín-Pasco**

La maca Junín-Pasco es la octava denominación de origen peruana. Este producto

[se] caracteriza por su sabor dulce, olor fuerte, alto valor nutritivo y la gran cantidad de minerales que posee. Estas condiciones naturales las obtiene por la zona donde se produce, como son el frío extremo, la humedad y las lluvias, así como a factores humanos, como las prácticas ancestrales de siembra y cosecha de los agricultores de ambas regiones. (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2013)

- **Aceitunas de Tacna**

Las Aceitunas de Tacna es la novena denominación de origen peruana. La Resolución N°023772-2014/DSD-INDECOPI del 10 de diciembre del

2014, declara la protección de la denominación de origen ACEITUNA DE TACNA que distingue aceituna de mesa, variedad Sevillana de Perú o Criolla (tipos verde, negra y mulata) e inscribir la misma en el Registro de Denominaciones de Origen de la Propiedad industrial. Asimismo, el punto cuarto de la indicada Resolución, señala:

La ACEITUNA DE TACNA presenta características particulares debidas a su conexión entre el origen geográfico y la interacción de los factores naturales y humanos. Es así que, entre los factores naturales tenemos la presencia del clima que predomina en las zonas de cultivo de la Aceituna de Tacna, que comprenden un espacio considerado como parte del bioma desierto costero, con ciertos patrones de temperaturas máximas y mínimas anuales, humedad relativa y valores mínimos de precipitación anual. Adicionalmente a ello, en dicha zona geográfica encontramos la influencia de la Corriente de Humboldt, que contribuye a que esta sea un espacio desértico y con escasa precipitación pluvial, con condiciones para que las plantas de olivo se vean expuestas durante la fase fenológica de fructificación a los requerimientos térmicos que determinan la singularidad de la ACEITUNA DE TACNA.

Por otro lado, se encuentra presente la influencia del factor humano a través del manejo de la zona de cultivo de la ACEITUNA DE TACNA, en la cual los olivicultores realizan un periodo de agoste (descanso) de quince días adicionales con respecto a las demás regiones del país. En particular, es de resaltar que los productores emplean como única forma de cosecha aquella que se realiza en forma manual. Asimismo, la fertilización se realiza teniendo como referencia la proyección de la copa de los olivos. Otro aspecto destacable, es que en la zona de producción de la Aceituna de Tacna se cumple con las medidas de control y erradicación implementadas por los olivicultores, así como en la aplicación de buenas prácticas agrícolas.

- **Cacao Amazonas Perú**

El Cacao Amazonas Perú es la décima denominación de origen peruana. Mediante Resolución N° 014866-2016/DSD-INDECOPI del 29 de agosto de 2016, punto primero de su parte decisoria se resuelve: “DECLARAR la protección de la denominación de origen CACAO AMAZONAS PERÚ, que distingue cacao (*Theobroma cacao* L. Var. “Cacao Nativo”) en grano seco fermentado con cáscara e INSCRIBIR la misma en el Registro de Denominaciones de Origen de la Propiedad Industrial”. Asimismo, de acuerdo al punto 4 de la parte decisoria de la misma Resolución:

El CACAO AMAZONAS PERÚ presenta características particulares en atención a su conexión entre el origen geográfico y la interacción de los factores naturales y humanos. Es así que, entre los factores naturales tenemos el clima que predomina en su zona de producción, la dosis de horas de sol aporta la energía suficiente para que los granos cacao logren acumular la cantidad de grasas que marcan su distinción. La zona de cultivo del CACAO AMAZONAS PERÚ comprende parte de la ecorregión denominada selva baja (entorno ambiental compuesto por bosques habitados por flora y fauna nativa, una la red hídrica conformada por el río Maraón que se alimenta de los deshielos y continuas precipitaciones pluviales que ocurren en la Cordillera Oriental), que se caracteriza por presentar variables meteorológicas que favorecen el desarrollo del árbol del cacao, que en armonía con los otros factores abióticos y humanos, conducen a obtener un grano con características organolépticas particulares que determinan la singularidad del CACAO AMAZONAS PERÚ.

Por otro lado, se encuentra presente la influencia del factor humano a través del trabajo organizado que realizan las familias que se dedican al manejo de las parcelas de cacao. Estas familias se asocian en comités y constituyen la base organizativa de las cooperativas o asociaciones de productores. Las familias productoras del cacao se dedican exclusivamente, a su producción, las mismas que se encuentran conformadas por el padre, la madre y los hijos. A cada

uno de los miembros se les asigna un rol en la producción del cacao, la cual realizan en armonía con las especies nativas. Adicionalmente a ello, ponen en práctica sus creencias ancestrales, que enriquecen la producción de CACAO AMAZONAS PERÚ. Dichas prácticas consisten en cómo se relaciona el proceso productivo del cacao con las fases lunares; principalmente en las etapas de siembra, poda, abonamiento, deshierbo y cosecha del producto, así como también la aplicación de buenas prácticas agrícolas.

11. Potenciales denominaciones de origen peruanas e importancia de su reconocimiento, uso y promoción

Perú tiene una gran potencialidad en cuanto al reconocimiento de posibles denominaciones de origen. Este hecho de gran importancia puede y debe ser aprovechado para el crecimiento económico, generación de empleo y desarrollo sostenible de nuestro país. El reconocimiento de una denominación de origen crea un valor agregado y una demanda prácticamente cautiva en la comercialización de los productos, tanto en el ámbito nacional e internacional.

Todos sabemos cuán importante es exportar para el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, la competencia en el mercado internacional es sumamente fuerte. Por ejemplo, una compañía peruana que quiera exportar deberá competir en el mercado norteamericano en su rubro de negocios no solo con las empresas del propio país, sino con todas las empresas del mundo que exporten a dicho país. Para salir con éxito es bueno tomar las medidas para mejorar nuestra propia competitividad, se debe buscar tratados de libre comercio favorables a nuestro crecimiento económico, pero junto con ello utilizar un mecanismo que nos da una posición inmejorable para competir: las denominaciones de origen.

Esta mejor posición competitiva se produce como consecuencia del reconocimiento de una denominación de origen en otros países y también internamente. Constituye a efectos prácticos una especie de “monopolio legal” sobre la denominación, lo cual tiene la virtud de ser en principio

perpetua, es decir, la protección no está sujeta a vencimiento de plazo, como sí ocurre en otros elementos de la propiedad industrial.¹⁷

Gracias a ello, y siguiendo con el ejemplo, si los consumidores norteamericanos quisieran comprar pisco en una tienda cualquiera, solo les podrían presentar y ellos adquirir el auténtico pisco, el del Perú, pues ese es el único pisco que existe en el mundo. Es decir, no tendría competencia para esa categoría específica de producto: el pisco, y solo los productores del Perú, podrán hacer y vender pisco en el mundo. Siendo esto así, se posibilitará que haya más inversión en el pisco, que se creen más empresas, se contrate a más personas del lugar, se entre a un proceso de modernización tecnológica, etc.; todos ellos factores que solo pueden traer riqueza para nuestra patria.

Habiendo visto la importancia de las denominaciones de origen para el crecimiento económico y la generación de empleo, es importante identificar cuáles son los signos que podrían ser reconocidos como denominaciones de origen en nuestro país. A este respecto, debe tenerse en cuenta que, aun cuando algunos signos no puedan cumplir con los tres requisitos para ser denominaciones de origen, eventualmente también podrían tener protección como indicación geográfica o como indicación de procedencia. Los signos que a la fecha hemos logrado identificar figuran en la Tabla 2:

Tabla 2
Listado de signos por departamento

Piura	
Chiffles piuranos	Piura
Algarrobina de Piura	Piura

¹⁷ El artículo 206 de la Decisión 486 establece que la vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente. Las autorizaciones de uso que obtienen los particulares, aunque están sujetas a plazo, pueden ser renovadas indefinidamente cumpliendo con los requisitos exigidos.

Tabla 2 (continuación)

Cerámica de Chulucanas (la cerámica de Chulucanas ya ha sido reconocida como denominación de origen)	Chulucanas, Piura
Filigrana de Catacaos	Catacaos, Piura
Sombreros de Catacaos	Catacaos, Piura
Alfarería de Simbilá	Simbilá, Piura
Café de Canchaque	Canchaque, Piura
Lambayeque	
Alfajores de Lambayeque	Lambayeque
Loche (el loche de Lambayeque ya ha sido reconocido como denominación de origen)	Lambayeque
La libertad	
Vino de Cascas	Cascas, La Libertad
Ají mocherito	Moche, La Libertad
Queso de Chuquisongo	Chuquisongo, La Libertad
Papa Carabamba	Carabamba, La Libertad
Papa de San Ignacio	San Ignacio, Otuzco, La Libertad
Lima de Coina	Coina, La Libertad
Granadilla de Coina	Coina, La Libertad
Ciruela viruñera	Virú, La Libertad
Plátano de El Molino	El Molino de Cajanleque, Chocope, La Libertad

Tabla 2 (continuación)

Cajamarca	
Queso mantecoso de Cajamarca	Cajamarca
Manjar blanco de Cajamarca	Cajamarca
Lima	
Chirimoya Cumbe (aquí estamos ante un caso singular, puesto que la denominación chirimoya cumbe fue registrada como marca colectiva por el pueblo de Cumbe; sin embargo, conforme a la legislación vigente en la fecha de su registro, se habría tratado por su naturaleza de una denominación de origen)	Cumbe, Lima
Salchichas de Huacho	Huacho, Lima
Chicharrón de Lurín	Lurín, Lima
Suspiro de limeña	Lima
Guinda de Huaura	Huaura, Lima
Tamales de Supe	Supe, Lima
Queso Ámbar	Ámbar, Lima
Naranjas Huando	Huando, Lima
Ica	
Pisco (el pisco puede ser producido en Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Aquí estamos ante una denominación de origen ya reconocida)	Pisco, Ica

Tabla 2 (continuación)

Sillas chinchanas	Chincha, Ica
Tejas de Ica	Ica
Pallares de Ica (los pallares de Ica ya han sido reconocidos como denominación de origen)	Ica
Cerámica de Nazca	Nazca, Ica
Vino de Ica	Ica
Naranjas de Palpa	Palpa, Ica
Aceitunas de Villacurí	Villacurí, Ica
Ayacucho	
Retablos ayacuchanos	Ayacucho
Piedra de Huamanga	Huamanga, Ayacucho
Cerámica de Quinua	Quinua, Ayacucho
Junín	
Rana de Junín	Junín
Mate burilado de Huancayo	Huancayo, Junín
Café de Chanchamayo	Chanchamayo, Junín
Tapices de San Pedro de Cajas	San Pedro de Cajas, Junín
Maca Junín-Pasco (ya ha sido reconocida como denominación de origen)	Junín

Tabla 2 (continuación)

Pasco	
Maca Junín-Pasco (ya ha sido reconocida como denominación de origen)	Pasco
Café Villa Rica (ya ha sido reconocida como denominación de origen)	Pasco
Cuzco	
Maíz blanco gigante del Cuzco (este un producto natural originario del Valle Sagrado de los Incas en el Cuzco, Perú. Aquí estamos ante una denominación de origen ya reconocida)	La Convención, Cuzco
Café de La Convención	Cuzco
Chocolate de taza de Cuzco	Cuzco
Café Macchu Pichu Huadquiña (ya ha sido reconocida como denominación de origen)	Macchu Pichu, Huadquiña, Cuzco
Arequipa	
Sillar arequipeño	Arequipa
Aceitunas de Acarí Yauca	Acarí Yauca, Arequipa
Moquegua	
Vino de Omate	Omate, Moquegua
Queso moqueguano	Moquegua
Puno	
Toritos de Pucará	Pucará, Puno

Tabla 2 (continuación)

Amazonas	
Cacao Amazonas Perú (ya ha sido reconocida como denominación de origen)	Amazonas, Perú
Tacna	
Aceitunas de Tacna (ya ha sido reconocida como denominación de origen)	Tacna

Adaptado del Informe Técnico Final de Estudio de la Investigación “La protección jurídica de las denominaciones de origen peruanas”, por Cornejo Guerrero, C., 2001. En dicho estudio se identificaron las siguientes denominaciones de origen: Vino de Cascas, Queso de Cajamarca, Manjar blanco de Cajamarca, Rana de Junín, King Kong Trujillano, Vino de Omate, Algarrobina de Piura, Chiffles Piuranos, Queso de Chuquizongo, Ají Mocherito, Sillar Arequipeño, Piedra de Huamanga, Papa Carabamba, Toros de Pucará, Retablos Ayacuchanos, y Salchichas de Huacho. También, se consultó el artículo de Arana (2005, pp. 189-212). En este, la autora refiere a su investigación *Denominaciones de origen peruanas* (1998). Las denominaciones de origen investigadas fueron: Tejas de Ica, Salchicha de Huacho, Tamales de Supe, Aceitunas de Villacurí, Pallares de Ica, Queso de Ambar, Guinda de Huara y Cerámica de Nazca. Arana (2005, pp. 199-201) identifica, además, las siguientes potenciales denominaciones de origen: Retablos de Ayacucho, Piedra de Huamanga, Vino de Ica, Chirimoya Cumbe, Cerámica de Chulucanas, Maca-Perú, Queso Mantecoso de Cajamarca, Filigrana de Catacaos, Mate Burilado de Huancayo, Cerámica de Quinoa, Cerámica de Pucará, Alfarería de Simbilá, Aceitunas de Acari y Yauca, Tapices de San Pedro de Cajas, Alfajores de Lambayeque, Café de la Convención, Café de Chanchamayo, Café de Canchaque, Naranjas de Palpa, Chocolate de Taza Cuzco, Aguaymanto, Camu Camu, Paiche, Muña, Maíz Morado y Papa Amarilla.

12. Reflexiones finales

En vista de la gran potencialidad que tiene nuestro país en cuanto al reconocimiento de las denominaciones de origen, así como de la función primordial que estas tienen para el desarrollo económico, es necesario que el

Estado cumpla el rol que le corresponde en el reconocimiento, protección y promoción de las denominaciones de origen peruanas. Dejar la iniciativa y proceso de su reconocimiento al impulso de micro, pequeños y medianos productores, quienes son los que en su mayoría usan estas denominaciones en nuestro país, equivale, debido a la situación económica imperante, a que su protección efectiva sea difícil de obtener, con el riesgo adicional que con el tiempo puedan devenir en denominaciones genéricas que no sean pasibles de protección.

Por otro lado, no debemos olvidar que el titular de las denominaciones de origen es el Estado. En el caso de las denominaciones de origen peruanas, es el Perú el titular de las denominaciones de origen existentes, y lo será de aquellas que se reconozcan en el futuro. Los particulares interesados en la explotación económica del producto distinguido con la denominación de origen, consiguen una autorización de uso de dichas denominaciones cuyo titular es el Estado.

Siendo el Estado el titular de las denominaciones de origen, corresponde a él atribuirse el rol principal en su reconocimiento y protección. Consideramos que la institución del Estado que debe tener el liderazgo central para este propósito es el Indecopi.

Las consideraciones arriba señaladas son aplicables también para las indicaciones geográficas, cuyo reconocimiento y protección pensamos se potenciará en el futuro inmediato, al amparo de las normas nacionales e internacionales que aquí hemos indicado. A su vez, el liderazgo que debe tener el Indecopi no debe quedar simplemente en el cumplimiento del registro de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, sino en promoverlas activamente. Esto debe darse en varios órdenes:

- a) El Indecopi debe llevar un registro de las potenciales indicaciones geográficas existentes en el Perú, sean denominaciones de origen, indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia. De igual modo, debe impulsar en la Sociedad, con el debido apoyo técnico y jurídico, que sus instituciones soliciten la declaratoria de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas cuyo reconocimiento les beneficie.

El Indecopi elaborará y dará a conocer el Plan Maestro de reconocimiento de denominaciones de origen e indicaciones geográficas y, luego de las coordinaciones pertinentes con instituciones públicas y privadas, municipios, regiones, asociaciones de productores, institutos de investigación, universidades, organismos de cooperación técnica internacional, etc., promoverá que las instituciones pertinentes soliciten el reconocimiento de los signos que se hubieran considerado en el referido Plan Maestro. Asimismo, se promoverá la creación de Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen y los pertinentes para las indicaciones geográficas, los cuales entre otras funciones, deben velar por la promoción y respeto que se haga de nuestras denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el mundo.

Al respecto, hay que destacar que, en los últimos años, el Indecopi ha asumido este liderazgo en la promoción y protección de las denominaciones de origen peruanas, lo cual es necesario consolidar y reforzar.

- b) Cualquier institución pública o privada, que cumpla con los requisitos debidos, puede iniciar este procedimiento de reconocimiento de denominaciones de origen ante el mismo Indecopi.

Es importante profundizar la labor de sensibilización de la comunidad que ha realizado Indecopi, a fin de que diversas instituciones se involucren decididamente en este proceso, tomando conciencia de los beneficios que reportaría el reconocimiento de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas e indicaciones de procedencia.

No obstante, el Indecopi no debe esperar que las instituciones públicas o privadas soliciten la declaratoria de la denominación de origen. Más bien, en la mayoría de los casos, debe ser esta entidad la que promueva en estas instituciones que se solicite dicha declaratoria.

Teniendo un camino claro de promoción de las exportaciones, a través del reconocimiento de las denominaciones de origen,

indicaciones geográficas e indicaciones de procedencia, es necesario que no se escatimen esfuerzos para recorrerlo, lo cual nos servirá para generar más riqueza en nuestro país.

- c) Las solicitudes de autorizaciones de uso de denominaciones de origen, indicaciones geográficas o de renovación de dichas autorizaciones, que presenten particulares pertenecientes al sector de la micro, pequeña y mediana empresa, deben estar exoneradas del pago de derechos.
- d) Debe continuarse con la política de registro de las denominaciones de origen pisco en diversos países del mundo, así como su reconocimiento a través de tratados bilaterales, estudiando, además, cuál será el mejor momento para llevar el diferendo ante la Organización Mundial de Comercio.

El Indecopi es responsable de la difusión de los conocimientos relativos a la propiedad industrial dentro del sector productivo y el país en general. Además, debe cumplir un rol promotor efectivo en la utilización de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas e indicaciones de procedencia y de otros elementos de la propiedad industrial entre los particulares, especialmente en el sector de la micro y pequeña empresa, ligando la promoción de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas a la asociatividad empresarial, todo dentro del marco de una clara política industrial y artesanal que deberá fijarse en el país.

Referencias

- Arana, M. del C. (2005). Las Denominaciones de Origen: Una metodología para su reconocimiento. *Revista de la Competencia y la Propiedad Industrial*, 1(1), 189, 212. Recuperado de <https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/145/160>
- Botana Agra, M. (2013). Capítulo XLI. Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Productos. En Fernández-Novoa-C., Otero Lastres, J. M. & Botana Agra, M, *Manual de la Propiedad Industrial* (2.ª ed.) (p. 886). Madrid, España: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Comisión de la Comunidad Andina. (2000). Decisión Andina 486. Régimen Común sobre propiedad Industrial. Recuperado de <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/02.+01-Decision486.pdf/d5223fc0-59f6-4c3a-b8f3-e960b9eca11e>
- Cornejo Guerrero, C. A. (2001). La protección jurídica de las denominaciones de origen peruanas. Lima, UNMSM.
- Cornejo Guerrero, C. A. (8 de febrero del 2004). Pisco peruano y aguardiente de uva chileno. *Diario La Industria*. Trujillo.
- Cornejo Guerrero, C. A. (enero-junio, 2014). La protección jurídica de las denominaciones de origen peruanas. *Revista de Derecho Privado*, 3(5), pp. 295-334. Recuperado de <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-privado/article/view/9046/11095>
- Champán sólo de Champagne. (26 de agosto del 2000). *El Comercio*. Lima.
- Gutiérrez, G. (2005). El Pisco. Apuntes para la Defensa Internacional de la Denominación de Origen Peruana. Lima, Perú: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Gamboa Vilela, P. (2009). Experiencia en el ámbito de las Denominaciones de Origen en el Perú. [Presentación en PPT]. Guadalajara. Recuperado de [http://www.tequila.org.mx/descargas/Seminarios/Seminario%205-NOV-09/Panel%202/11-15AM%2005-nov-09%20-%20Lic%20Patricia%20Gamboa%20Videla/DO%20PERU%20\(CRT\).ppt](http://www.tequila.org.mx/descargas/Seminarios/Seminario%205-NOV-09/Panel%202/11-15AM%2005-nov-09%20-%20Lic%20Patricia%20Gamboa%20Videla/DO%20PERU%20(CRT).ppt)

- García Muñoz-Najar, L. A. (2008). Propiedad intelectual en el TLC Perú-Estados Unidos. En Cantuarias Salaverry, F. & Stucchi López Raygada, P. (comp.), *TLC Perú-Estados Unidos: contenido y aplicación*. Lima, Perú: Editor del Proyecto Editorial Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
- Gutiérrez, G. (2005). El Pisco. Apuntes para la Defensa Internacional de la Denominación de Origen Peruana. Lima, Perú: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2019). El Gobierno Peruano logra exitoso resultado en la defensa de nuestra denominación de origen Pisco en la República de la India [Comunicado de prensa]. Recuperado de https://www.indecopi.gob.pe/en/inicio/-/asset_publisher/ZxXrtRdgtv1r/content/el-gobierno-peruano-logra-exitoso-resultado-en-la-defensa-de-nuestra-denominacion-de-origen-pisco-en-la-republica-de-la-india?inheritRedirect=false
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2011). Proyecto USAID-Facilitando el Comercio, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En *Denominación de origen, maravillas del espíritu peruano*. Perú.
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2005). Título del artículo. Recuperado de <http://www.indecopi.gob.pe/noticias/2005/200510004a.asp>
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2010). Título del artículo. Recuperado de http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2013). Título del artículo. Recuperado de www.indecopi.gob.pe/O/modulos/.../NOT-DetallesNoticia.aspx
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2014). Resolución N°023772-2014/DSD-INDECOPI.
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2016). Resolución N° 014866-2016/DSD-INDECOPI.

- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. (s.f.). Acuerdos Comerciales del Perú. Recuperado de http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=80
- Procuraduría Federal del Consumidor. (enero, 2004). Productos Mexicanos con Denominación de Origen. Recuperado de http://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos_04/denom_orig_ene_04.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2018). Principales disposiciones y ventajas del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa (2015). Recuperado de <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/registration/lisbon/mainprovisions.pdf>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). Tratados administrados por la OMPI. *WIPO IP Portal*. Recuperado de https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=10
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). Recuperado de http://www.wipo.int/ipd/IPDL-IMAGES/LISBON-IMAGES/0865_bg.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). Recuperado de http://www.wipo.int/ipd/IPDL-IMAGES/LISBON-IMAGES/0865_sk.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). Recuperado de http://www.wipo.int/ipd/IPDL-IMAGES/LISBON-IMAGES/0865_fr.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). Recuperado de http://www.wipo.int/ipd/IPDL-IMAGES/LISBON-IMAGES/0865_hu.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). Título del texto. Nombre de la página web. Recuperado de http://www.wipo.int/ipd/IPDL-IMAGES/LISBON-IMAGES/0865_it.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). Recuperado de http://www.wipo.int/ipd/IPDL-IMAGES/LISBON-IMAGES/0865_pt.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). Recuperado de http://www.wipo.int/ipd/IPDLIMAGES/LISBON-IMAGES/0865_cz.pdf

Rodríguez Cisneros, E. (2001, noviembre). Simposio sobre la protección Internacional de las Indicaciones Geográficas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México D.F.S., OMPI y Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay, Montevideo.

Presidencia de la República. (2008). Decreto Legislativo N.º 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Recuperado de <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pe/pe034es.pdf>

Romero Pineda & Asociados. (2013). RP & Asociados obtuvo la denominación de origen de PISCO para Perú. Recuperado de <https://romeropineda.wordpress.com/2013/10/10/rpa-obtuvo-la-denominacion-de-origen-de-pisco-para-peru/>

Suiza y Francia se disputan el origen de la champaña. (30 de marzo del 2000). *Expreso* Lima.

El Comercio. (s.f.). Lima. Recuperado de elcomercio.pe/economía/peru/pisco-paises-reconocen-denominacion-favor-peru-chile-aguardiente-ministro-cultura-agricultura-indecopi-noticia-426143

Enciclopedia Concisa Sopena. (s.f.).

CAPÍTULO V

ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS

Carlos Cornejo Guerrero

1. Introducción

En virtud del artículo 1 del Decreto Legislativo N.º 1397, se modifica el artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial¹. Dado que se está a la espera del reglamento para que las modificaciones establecidas sobre esta materia por el Decreto Legislativo N.º 1397 entren en vigencia, en este capítulo daremos solo un esbozo general de cómo podría estar conformado el derecho a las nuevas especialidades garantizadas.

El artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1075, queda con el siguiente texto luego de la modificación del artículo 1 del Decreto Legislativo N.º 1397:

Artículo 3.- Elementos constitutivos de la propiedad industrial

Para efectos del presente Decreto Legislativo, constituyen elementos de la propiedad industrial:

- a) Las patentes de invención;
- b) Los certificados de protección;
- c) Las patentes de modelos de utilidad;
- d) Los diseños industriales;
- e) Los secretos empresariales;

¹ Las modificaciones introducidas al Decreto Legislativo N.º 1075 por el Decreto Legislativo N.º 1397 sobre especialidades tradicionales garantizadas, así como las disposiciones sobre la misma materia reguladas por él, entrarán en vigencia una vez que se publique el Decreto Supremo que las reglamente (Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 1397).

- f) Los esquemas de trazado de circuitos integrados;
 - g) Las marcas de productos y servicios;
 - h) Las marcas colectivas;
 - i) Las marcas de certificación;
 - j) Los nombres comerciales;
 - k) Los lemas comerciales;
 - l) Las denominaciones de origen; y
 - m) Las indicaciones geográficas;
 - n) Las especialidades tradicionales garantizadas.
- (...)

Con ello, mediante la adición del literal n) al artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1075, se ha creado en nuestra Legislación un nuevo elemento de la propiedad industrial: Las especialidades tradicionales garantizadas.

Con relación a las especialidades tradicionales garantizadas, el artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1397 establece lo siguiente:

Precítese que las especialidades tradicionales garantizadas a las que hace mención el literal n) del artículo 3 del Decreto Legislativo 1075 buscan proteger las recetas tradicionales, los métodos de producción o transformación que correspondan a la práctica tradicional aplicable a un producto o alimento contribuyendo a dar un valor agregado a los productos tradicionales en su comercialización, producción o transformación; y, a informar a los consumidores de sus atributos.

Podemos decir que en nuestro país este elemento constitutivo de la propiedad industrial está aún en formación. Por un lado, la vigencia del Decreto Legislativo N.º 1397 en lo relativo a las especialidades tradicionales garantizadas recién empezará una vez que se publique el reglamento respectivo, el cual aclarará varios aspectos en relación a esta figura. De otro, prácticamente no hay en nuestro medio desarrollos doctrinales sobre la materia. Con estas limitaciones, trataremos de perfilar de manera general qué son las especialidades tradicionales garantizadas.

2. Conformación del derecho a las especialidades tradicionales garantizadas

Tenemos entonces que, conforme al artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1397, mediante este nuevo elemento de la propiedad industrial se protegen las recetas tradicionales y los métodos de producción o transformación tradicionales de productos o alimentos. Un primer aspecto que el reglamento tendrá que definir es qué son recetas tradicionales y qué son métodos de producción o transformación tradicionales. En este sentido, deberá considerarse que esas recetas (saberes) y estos métodos de producción o transformación (saberes y prácticas) de productos o alimentos, deben haber sido transmitidos de generación en generación, formando parte del acervo cultural del país².

² De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, compartimos el significado de la palabra tradicional:

Tradicional

1. adj. Perteneciente o relativo a la tradición.
2. adj. Que se transmite por medio de la tradición.
3. adj. Que sigue las ideas, normas o costumbres del pasado.

Así también, en la misma fuente se puede observar el significado de la palabra tradición:

Tradición

Del lat. *traditio*, *-ōnis*.

1. f. Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en generación.
2. f. Noticia de un hecho antiguo transmitida por **tradición**.
3. f. Doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos.
4. f. En varias religiones, cada una de las enseñanzas o doctrinas transmitidas oralmente o por escrito desde los tiempos antiguos, o el conjunto de ellas.
5. f. Conjunto de rasgos propios de unos géneros o unas formas literarias o artísticas que han perdurado a lo largo de los años. *La tradición del bodegón en la pintura española*.
6. f. Elaboración literaria de narraciones orales, fiestas o costumbres propias de un pueblo. *Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma*.
7. f. Der. Entrega a alguien de algo. *Tradición de una cosa vendida*.
8. f. Ecd. Conjunto de los textos, conservados o no, que a lo largo del tiempo han transmitido una determinada obra. *La tradición del Libro de buen amor está formada por pocos manuscritos*. (Real Academia de la Lengua Española, s.f.)

En la Propuesta de Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas, elaborado por el Indecopi, se sigue este lineamiento cuando se señala en el artículo 2 lo siguiente:

Artículo 2.- Definiciones

A efectos del presente Reglamento se entiende por:

(...)

2.6 Tradicional: el uso que demuestre una elaboración en el mercado durante un período de tiempo que permita su transmisión entre distintas generaciones; este período será de al menos veinte (20) años (...). (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2020)

Un segundo aspecto a determinarse es cuál es la naturaleza que tiene esta nueva figura jurídica. Dado que en virtud del propio Decreto Legislativo de su creación, el Decreto Legislativo N.º 1397 se ha determinado que las especialidades tradicionales garantizadas son un elemento constitutivo de la propiedad industrial, no hay dudas sobre este aspecto.

Sin embargo, podemos seguirnos preguntando si se trata de una figura sui géneris dentro de la propiedad industrial o si es un signo distintivo, lo cual es una de las especies dentro de la propiedad industrial. Mucho dependerá del tratamiento que se presente en el reglamento que se dará al efecto.

Entendemos que las especialidades tradicionales garantizadas serán constituidas por denominaciones o nombres que indicarán características específicas tradicionales de los productos o alimentos, en cuya virtud se podrán diferenciar de otros similares de la misma categoría. En este sentido, se podría catalogárselas como signos distintivos.

En la ya mencionada Propuesta de Reglamento elaborada por el Indecopi, se establece igualmente en el artículo 2, lo siguiente:

Artículo 2.- Definiciones

A efectos del presente Reglamento se entiende por:

(...)

2.1 Característica específica: Calidad de producción que distingue claramente un producto de otros de la misma categoría;

(...)

2.9 Especialidades Tradicionales Garantizadas: Es el nombre que identifica un producto agrícola o alimenticio destinado al consumo humano que posee características específicas que lo distinguen claramente de otros productos agrícolas o alimenticios pertenecientes a la misma categoría; debido a que han sido producidos a partir de materias primas o ingredientes tradicionales, o, que es resultado de una composición, elaboración, producción o transformación tradicional (...). (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2020)

Un tercer aspecto a determinar es quiénes pueden solicitar que una receta tradicional o un método de producción o transformación tradicionales, sean reconocidos como una especialidad tradicional garantizada. En el artículo 8 de la Propuesta de Reglamentación elaborada por el Indecopi (2020), se señala que las Especialidades Tradicionales Garantizadas pueden ser registradas de oficio o a petición de quienes se dediquen directamente a la producción, elaboración o transformación de los productos agrícolas o alimenticios cuyo nombre vaya a registrarse. Se entiende que la especialidad tradicional garantizada forma parte del acervo cultural del país y en ese sentido su titular debe ser el Estado. El artículo 3 de la Propuesta de Reglamento del Indecopi (2020) señala claramente que el Estado Peruano es el titular de las Especialidades Tradicionales Garantizadas.

Por último, se tendrá que regular sobre cuáles son los alcances del derecho a utilizar una especialidad tradicional garantizada, sobre la base que esta haya obtenido el registro. Conforme al artículo 14.2. de la Propuesta de Reglamentación elaborada por Indecopi, el registro de un nombre como Especialidad Tradicional Garantizada no impide que cualquier persona pueda utilizar dicho nombre para referirse al producto tradicional agrícola o alimenticio que identifica. Sin embargo, conforme al art. 14.1. de la Propuesta, solo en el caso de los productos que se comercialicen como una

Especialidad Tradicional Garantizada conforme al pliego de condiciones que le sea aplicable³, se puede emplear en el etiquetado, junto con el nombre de la Especialidad Tradicional Garantizada, la mención “Especialidad Tradicional Garantizada” o la correspondiente abreviatura “ETG”. Se añade también el símbolo o signo que para dar publicidad a las Especialidades Tradicionales Garantizadas establezca la Dirección.

Es importante señalar que no todos los productos serían objeto de protección como Especialidad Tradicional Garantizada. De acuerdo con el artículo 5 de la Propuesta de Reglamento elaborado por el Indecopi, pueden ser registrados como Especialidades Tradicionales Garantizadas, entre otros, los nombres de los productos agrícolas y alimenticios mencionados en el Anexo I. En el Anexo I de dicha Propuesta, se comprende los siguientes productos agrícolas y alimenticios: platos preparados; cerveza; chocolate y productos derivados; productos de pastelería, panadería y repostería; bebidas a base de extractos de plantas; bebidas alcohólicas y/o cocteles; queso y productos lácteos; frutas y frutos comestibles; hortalizas, legumbres, raíces y tubérculos.

También debe tenerse en cuenta los alcances del derecho a utilizar una especialidad tradicional garantizada que, conforme al artículo 12.2. de la Propuesta de Reglamentación elaborada por el Indecopi, el registro de una Especialidad Tradicional Garantizada tiene una duración indeterminada mientras subsistan las condiciones que la motivaron. La Dirección de Signos

³ De acuerdo con el artículo 7 de la Propuesta de Reglamentación elaborada por el Indecopi, se tiene el texto siguiente:

Artículo 7.- Pliego de condiciones

Las Especialidades Tradicionales Garantizadas deben cumplir con presentar un pliego de condiciones que contenga lo siguiente:

7.1 el nombre que se solicite registrar;

7.2 los elementos que establecen el carácter tradicional del producto;

7.3 una descripción del producto que incluya sus principales características físicas, químicas, microbiológicas, organolépticas u otras que correspondan que le confieran su carácter específico; y

7.4 una descripción del método de producción que adopten los productores, que incluya, según sea el caso, la naturaleza y características de las materias primas o ingredientes que se utilicen, así como el método de elaboración empleado. (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2020)

Distintivos puede declarar el término de la vigencia de la Especialidad Tradicional Garantizada si dichas condiciones varían.

3. Finalidad de la incorporación de las especialidades tradicionales garantizadas en nuestra legislación

Conforme al artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1397, las Especialidades tradicionales garantizadas buscan de un lado contribuir a dar un valor agregado a los productos tradicionales en su comercialización, producción o transformación. Por otro lado, se centran en informar a los consumidores de sus atributos.

La contribución al valor agregado de los productos tradicionales en su comercialización, producción o transformación, se dará en base a una estrategia de diferenciación de dichos productos tradicionales que cuentan con ciertas características específicas, respecto de sus similares de la misma categoría. Así, quienes sean autorizados a utilizar las especialidades tradicionales garantizadas, se podrán ver favorecidos con un aumento de sus ingresos como consecuencia de lograr una mayor preferencia de los consumidores y también por la posibilidad de asignar precios más altos a sus productos o alimentos.

La información a los consumidores de los atributos de las recetas tradicionales o de los métodos de producción o transformación tradicionales de productos o alimentos, se dará a través de la vinculación de la denominación de la especialidad tradicional garantizada con las características específicas tradicionales de dichos productos o alimentos. De ese modo, un producto o alimento que en su publicidad o etiquetado lleve la denominación y signo de una especialidad tradicional garantizada, será una garantía, seguridad o certificación para el consumidor de que irá a degustar un producto o alimento que corresponde con las características específicas tradicionales aprobadas por la norma y, en consecuencia, con la calidad que espera.

Teniendo en cuenta las finalidades declaradas por el Decreto Legislativo N.º 1397, podemos deducir que el reconocimiento de las especialidades tradicionales garantizadas busca la promoción y diversificación de los

productos y alimentos tradicionales, así como la estandarización de su calidad. Todo ello está en perfecta armonía con el impulso y expansión que tiene la gastronomía peruana en la actualidad.

4. Procedimiento de registro

Conforme señalamos anteriormente, el Reglamento a expedirse deberá determinar quiénes pueden solicitar que una receta tradicional o un método de producción o transformación tradicionales sean reconocidos como una especialidad tradicional garantizada. Entendemos que tendría que haber un procedimiento de declaración o registro de especialidades tradicionales garantizadas.

También deberá establecerse cuál será el contenido de la solicitud de declaratoria o registro de especialidad tradicional garantizada, así como el procedimiento de oposición a dicha solicitud. Conforme al artículo 11.4. de la Propuesta de Reglamentación de Indecopi (2020), serán aplicables al presente Título las disposiciones sobre aspectos procedimentales contenidas en el capítulo de marcas de la Decisión y la Ley; en lo que resulte pertinente.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 4 del Decreto Legislativo N.º 1075, con la modificación dada por el Decreto Legislativo N.º 1397, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a las especialidades tradicionales garantizadas. Esto incluye los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia, que son conocidos por la Comisión de Signos Distintivos. Asimismo, de acuerdo con el indicado artículo, la Dirección de Signos Distintivos, a través de su respectiva Comisión, conoce en segunda y última instancia los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de primera instancia recaídas en procedimientos no contenciosos. En este caso, la indicada resolución agota la vía administrativa. De igual forma, la Sala especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, salvo el caso anterior, conoce y resuelve en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación.

Debe tenerse en cuenta que el Decreto Legislativo N.º 1397, modifica en sus Disposiciones Complementarias Finales, el numeral 36.1. del artículo 36 del Decreto Legislativo N.º 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, quedando su texto de la siguiente manera:

Artículo 36.- De la Dirección de Signos Distintivos.-

36.1. Corresponde a la Dirección de Signos Distintivos proteger los derechos otorgados sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, denominaciones de origen, indicaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas, así como administrar los registros correspondientes.

Así, en la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, se dispone que es la Dirección de Signos Distintivos a la que le corresponde proteger los derechos otorgados sobre las especialidades tradicionales garantizadas, así como administrar el registro que se creen para ello.

5. Especialidades tradicionales garantizadas extranjeras y posibles especialidades tradicionales garantizadas peruanas

Dentro de las especialidades tradicionales garantizadas en la Unión Europea⁴, tenemos los siguientes ejemplos:

España

a) Jamón Serrano

Tipo de producto: Clase 1.2. Productos cárnicos (cocidos, en salazón, ahumados, etc.).

b) Leche certificada de Granja

⁴ Véase <https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html?denominationId=16600>

Tipo de producto: Clase 1.4. Otros productos de origen animal (huevos, miel, productos lácteos, salvo la mantequilla, etc.).

c) Panellets

Tipo de producto: Clase 2.3. Productos de confitería, panadería, panadería fina, pastelería y galleta.

d) Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta

Tipo de producto: Clase 2.3. Productos de confitería, panadería, panadería fina, pastelería y galletería.

Italia

a) Mozzarella

Tipo de producto: Clase 1.3. Queso.

b) Pizza Napoletana

Tipo de producto: Clase 2.3. Productos de confitería, panadería, panadería fina, pastelería y galletería.

Suecia

a) Falukorv

Tipo de producto: Clase 1.2. Productos cárnicos (cocidos, en salazón, ahumados, etc.).

b) Hushållsot

Tipo de producto: Clase 1.3. Quesos.

Reino Unido

a) Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork

Tipo de producto: Clase 1.1. Carne fresca (y despojos).

b) Traditional Bramley Apple Pie Filling

Tipo de producto: Clase 1.6. Frutas, hortalizas y cereales
frescos o transformados.

En el Perú, podríamos citar como posibles ejemplos de especialidades tradicionales garantizadas las siguientes:

- a) Ají de gallina
- b) Ceviche peruano
- c) Ocopa
- d) Rocoto relleno
- e) Shambar
- f) Cau cau
- g) Cabrito a la norteña
- h) Arroz con pato
- i) Anticuchos
- j) Papa a la huancaína
- k) Seco de chavelo
- l) Lomo saltado
- m) Pachamanca

- n) Carapulcra
- ñ) Mazamorra morada
- o) Suspiro de limeña
- p) Ranfañote
- q) King Kong trujillano
- r) Picarones
- s) Machacado de membrillo
- t) Dulce de Chiclayo
- u) Alfeñique, etc.

Referencias

- Comisión de la Comunidad Andina. (2000). Decisión Andina 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Recuperado de <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>
- Comisión Europea. (2020). Agricultura y Desarrollo Rural. Recuperado de <https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html?denominationId=16600>
- Fernández-Novoa, C.; Otero Lastres, J. M.; Botana Agra, M. (2013). *Manual de Propiedad Industrial* (2.ª ed.). Madrid, España: Marcial Pons.
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2020). Documento de Trabajo Institucional N° 002-2020. Propuestas del Indecopi para la reglamentación del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas. Recuperado de www.indecopi.gob.pe
- Presidencia de la República. (2008). Decreto Legislativo N.º 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Recuperado de <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pe/pe034es.pdf>
- Presidencia de la República. (2018). Decreto Legislativo N.º 1397, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Recuperado de <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-el-decreto-legislativo-1075-decreto-legislativo-n-1397-1688907-2/>
- Real Academia de la Lengua Española. (s.f.). Tradición. *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española*. Recuperado de <https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=tradic%C3%B3n>
- Real Academia de la Lengua Española. (s.f.). Tradicional. *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española*. Recuperado de <https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=tradicional>

La amplia experiencia en investigación y enseñanza en torno a los estudios de propiedad industrial por parte de Carlos Cornejo Guerrero, Faustino Martín Quispe y Juan Enrique Sologuren, ha sido propicia para la elaboración de este manual. De una manera orgánica, el lector podrá entender desde la noción y principios de la marca, las bases del lema comercial, el concepto y naturaleza jurídica del nombre comercial, la protección de las indicaciones geográficas peruanas hasta las denominadas especialidades tradicionales garantizadas. Acompañan a los capítulos distintos anexos con los actuales requerimientos burocráticos de entidades nacionales vinculadas a procesos de propiedad industrial. Si bien este texto se ofrece como material para debate en aulas del pregrado en Derecho, su propuesta también podrá ser de utilidad para todo interesado en la materia.

ISBN: 978-612-4030-97-0



UCSS

