

**evolución
del DERECHO
MARCARIO
PERUANO
(1985 - 1994)**

**VIRGINIA
ROSASCO
DULANTO**



 *indecopi*
SELLO EDITORIAL



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
FONDO EDITORIAL 1996

Virginia Rosasco Dulanto nació en Lima el 18 de enero de 1944. En 1966 terminó sus estudios de educación y de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo el título de Profesora de Educación Secundaria en la especialidad de Historia y Geografía. Desde ese momento y hasta 1974 ejerció la docencia. En 1975 ingresó a laborar en la división de Tecnología y en el Consejo Directivo del Itintec, siendo transferida en 1985 al Área de Marcas de la Dirección de Propiedad Industrial de ese instituto y en 1986 a la Oficina de Asesoría Legal del mismo, Oficina en la que permaneció hasta noviembre de 1988 como encargada de la evaluación de los expedientes de la propiedad industrial en apelación ante la segunda instancia.

En Mayo de 1993 ingresó a la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, siendo designada unos meses más tarde como coordinadora del Área de Marcas, cargo que ocupa hasta la fecha.

El presente libro se basa en la Memoria por Ejercicio Profesional con la que la autora obtuvo el título de Abogado en junio de 1995, Memoria en la que vuelca su experiencia en el campo del derecho marcario durante los últimos 10 años, efectuando un seguimiento de los cambios operados en esa década tanto a nivel legislativo como en el organismo competente sobre la materia.

EVOLUCIÓN DEL DERECHO MARCARIO PERUANO
(1985 - 1994)

Virginia Rosasco Dulanto

**Evolución del Derecho
Marcario Peruano
(1985 - 1994)**



**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
FONDO EDITORIAL 1996**

Primera Edición: junio de 1996

Evolución del Derecho Marcario Peruano (1985 - 1994)

Diseño de carátula y diagramación: Murdoch y Gutiérrez

Corrección: Jorge Ninapayta

Copyright © 1996

INDECOPI, Calle La Prosa 138 San Borja. Lima, PERÚ.

Telf. 224-7800 E-mail: sello@indecopi.gob.pe

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, FONDO

EDITORIAL, Av. Universitaria s/n, San Miguel. Lima, PERÚ.

Telf. 462-6390

Derechos reservados.

ISBN 9972-42-025-6

Prohibida la reproducción, total o parcial, de este libro por cualquier medio sin permiso expreso de los editores.

Impreso en Lima - Printed in Peru

*A la imborrable memoria de mi padre
A mi madre y hermanas
A mis hijos y nietos
A Mario*

agradecimientos

A todas las personas que me alentaron y estimularon para la realización de este trabajo, particularmente a mi querida familia.

A Mario Gómez Velásquez, mi compañero, por su permanente e incondicional apoyo.

A Carmen Arana Courrejoles por su invaluable asesoría y sus acertadas sugerencias respecto al planteamiento de la Memoria, así como por su dedicación y su valioso tiempo.

A la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI por las facilidades brindadas para el acopio de información y jurisprudencia; particularmente al actual Jefe de la misma, Luis Alonso García Muñoz Najar, cuya iniciativa fue decisiva para la publicación de esta obra.

A las autoridades del INDECOPI y de la Pontificia Universidad Católica del Perú por el interés demostrado para la publicación de mi libro.

A Nathalie de Trazegnies, encargada del Sello Editorial del INDECOPI, por su colaboración y atinadas propuestas respecto a la diagramación y estilo del presente libro.

A todos ellos, **MUCHAS GRACIAS.**

índice

	Pág.
PRESENTACION	17
PROLOGO	19
INTRODUCCION	25

PRIMER CAPITULO

EXPERIENCIA LABORAL EN MATERIA DE DERECHO MARCARIO

1 División de Marcas de la Dirección de Propiedad Industrial

1.1 Antecedentes	29
1.2 Estructura Orgánica	29
1.3 Análisis de Procedimientos	30
Examen Previo: Examen de forma	30
Examen de fondo	30
Notificaciones y formulación de reparos	31
Procedimiento contencioso	31
1.4 Normatividad vigente sobre la materia	34

Decreto Supremo del 26 de noviembre de 1966.	34
Decreto Supremo 001-71-IC del 25-1-971	35
Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena	38
Otras Normas Aplicables	41
• Código de procedimientos Civiles.	41
• Decreto Supremo 006-67-SC	42
• Ley 23323	44

1.5 Criterios de Aplicación de las Normas. Jurisprudencia

Aspectos Generales de Trámite	44
Criterios aplicables en relación a la exigencia de los requisitos para el registro.	48
Criterios de calificación de las condiciones de registrabilidad de los signos de acuerdo con sus características intrínsecas.	49
Análisis de las solicitudes en relación con derechos de terceros a	53
Criterios generales en cuanto a la confundibilidad	53
• La especialidad de clases.	56
• Tratamiento a las marcas notorias	57
• Coexistencia de marcas	58
• Tratamiento a otros derechos intelectuales	59
Traducción de marcas registradas o de términos irregistrables.	59
Tratamiento a las marcas del sector farmacéutico	60
Tratamiento de otros signos distintivos.....	62
• Nombres Comerciales.	62
• Lemas Comerciales.	63

2 Oficina de Asesoría Legal del ITINTEC

2.1 Antecedentes	66
2.2 Estructura orgánica	66
2.3 Manejo funcional de la propiedad industrial.	67
2.4 Normatividad vigente	67
2.5 Criterios de aplicación de las normas. Jurisprudencia	72

Aspectos generales de trámite	72
Criterios aplicados en relación a la exigencia de los requisitos para el registro	77
Criterios de calificación de las condiciones de registrabilidad de los signos de acuerdo con sus características intrínsecas.	78
Criterios para el análisis de las solicitudes en relación con derechos de terceros.	82
• Criterios generales en cuanto a la confundibilidad	83
• La especialidad de clases	87
• Tratamiento a la marca notoria.	89
• Coexistencia de marcas.	92
• Tratamiento a otros derechos intelectuales	94
Traducción de marcas registradas o de términos irregistrables.	95
Tratamiento a las marcas del sector farmacéutico.	95
Tratamiento de otros signos distintivos	98
• Nombres comerciales.	98
• Lemas comerciales	102

SEGUNDO CAPITULO

MODIFICACION DE LAS NORMAS RELATIVAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y CAMBIOS OPERADOS EN EL ORGANISMO NACIONAL COMPETENTE SOBRE LA MATERIA HASTA 1994

1 Modificación de las normas relativas a la propiedad industrial

1.1 Legislación subregional.	105
1.2 Cambios en la legislación nacional.	125
1.3 Otras normas aplicables	139
Decreto Ley 26111 - Ley de Normas Generales de	

Procedimientos Administrativos..	139
Ley de Simplificación Administrativa 25035	141
Decreto Supremo N° 070-89-PCM del 2 de setiembre de 1989 - Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa	142
Decreto Legislativo 757-Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada - Título IV - De la Seguridad Jurídica en Materia Administrativa	143
Decreto Supremo N° 094-92-PCM del 28 de diciembre de 1992	147
Resolución Jefatural 112-94-INAP/DTSA	151
Código Procesal Civil	152
Decreto Ley N° 26092	155

2 Modificación de la Oficina Nacional Competente

2.1 Liquidación del ITINTEC	156
2.2 Creación del INDECOPI	157
Estructura orgánica administrativa	158
Estructura orgánica funcional	159
Oficina de Signos Distintivos	161
• Labor realizada por el Area de Marcas y Otros Signos Distintivos.	162
Procedimiento para el registro de signos distintivos	162
Otras funciones.	165
• Datos estadísticos.	165
• Aspectos de la modernización de la Oficina	167
2.3 Criterios de aplicación de las Normas. Jurisprudencia.	
Aspectos generales del trámite	169
Criterios aplicados en relación a la exigencia de los requisitos para el registro	176
Criterios de aplicación de las condiciones de registrabilidad de los signos de acuerdo con sus características intrínsecas.	178
Criterios para el análisis de las solicitudes en relación	

con derechos de terceros.....	187
• Criterios generales en cuanto a la confundibilidad.	189
• La especialidad de clases	204
• Tratamiento a las marcas notorias.	207
• Coexistencia de marcas	213
• Determinación de la mala fe	217
• Reconocimiento de los derechos generados en otros países	221
• Reconocimiento a otros derechos intelectuales.	223
Traducción de signos irregistrables.	224
Tratamiento diferenciado de algunos sectores	228
• Marcas del sector farmacéutico	228
• Denominaciones de instituciones educativas	233
• Signos relacionados con la actividad de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).	233
Tratamiento de otros signos distintivos.	236
• Nombres comerciales	236
• Lemas comerciales.	242
• Denominaciones de origen	248
Acciones que extinguen o modifican derechos inherentes a signos distintivos.	249
• Nulidad	249
• Cancelación.	258
• Modificaciones al registro	261

TERCER CAPITULO

PROPUESTA DE MODIFICACION DE LAS NORMAS VIGENTES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVOS

1 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

2 Decreto Ley 26017-Ley General de Propiedad Industrial

2.1 Aspectos a reglamentar por expreso mandato de la Decisión 313	273
2.2 Compromiso de revisión de procedimientos administrativos.	279
2.3 Discrepancias entre la Ley y la Decisión 344 ...	282
2.4 Aspectos contenidos en la Ley y no contemplados en la Norma Comunitaria.	286
2.5 Propuesta de modificación de los Títulos I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIV y XV del Decreto Ley 26017	311
CONCLUSIONES	327
INDICE ANALITICO	335
BIBLIOGRAFIA	341

presentación

Como resultado del proceso de reforma de la economía peruana iniciado en 1990, se adoptó en el Perú el sistema de libre mercado. Dentro de ese marco, se presentó la necesidad de crear una institución que velara por la salud de dicho sistema y se convirtiera en el árbitro de la economía. Con este propósito, en noviembre de 1992 se creó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, *indecopi*.

El *indecopi* es un ente autónomo y técnico cuyas funciones son garantizar el funcionamiento adecuado de la economía sin intervenir ni distorsionar el mercado, y asegurarse de que las reglas básicas de la libre competencia sean respetadas. El *indecopi* es un observador de los mercados en donde considera como protagonistas no sólo a los productores, sino también -y esto es especialmente importante en una economía poco institucionalizada como la peruana- a los consumidores: es a ambas partes a quienes corresponde decidir qué se produce, cuándo y cuánto. Es misión del *indecopi* tanto la difusión de los principios del libre mercado, así como brindar la adecuada información para que todos podamos acceder a él y beneficiarnos con una sana competencia.

Los temas que le competen al *indecopi* son muy variados pero todos responden a la común intención de tutelar la competencia en el mercado y a la misión de institucionalizar -en todos los niveles de la sociedad- una auténtica cultura del mercado. El derecho de marcas es uno de esos temas, y es de vital importancia para el *indecopi* porque contribuye a la formación y al desarrollo de un marco legal que sienta las reglas de juego de la libre competencia al proteger la propiedad intelectual, labor que el *indecopi* realiza a través de su Oficina de Signos Distintivos. Dentro de este contexto, y como parte de una campaña de difusión, es de suma importancia la publicación de una investiga-

ción sobre el derecho de marcas del nivel de la de Virginia Rosasco Dulanto: *Evolución del derecho marcario peruano (1985 - 1994)*.

Esta publicación es el resultado de la investigación que realizó Virginia Rosasco Dulanto como Memoria por Ejercicio Profesional para optar el título de Abogada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En este estudio, la autora no sólo vuelca la experiencia obtenida durante más de diez años de labores en el campo del derecho marcario en el Perú sino que ofrece al lector un estudio de los cambios presentados en materia legislativa y en el organismo competente en la década estudiada, pasando por la liquidación del Itintec y, consecuentemente, por la creación del *indecopi*. Incluye también una rica jurisprudencia ilustrativa de los criterios adoptados para asuntos como la especialidad de clases, la notoriedad, la coexistencia de marcas, la confundibilidad, el tratamiento a los nombres y lemas comerciales y otros temas de importancia.

Es necesario aclarar que la investigación abarca el período comprendido entre 1985 y octubre de 1994 y que desde ese momento ha habido un cambio importante en cuanto a la legislación: la inclusión del Perú en el Convenio de París, en abril de 1995. Esto suma nuevas normas -que no están contempladas en este trabajo- a la legislación existente, y que pueden ser tema de un estudio posterior.

La obra resulta una herramienta de consulta invaluable y de gran utilidad para agentes de propiedad intelectual, estudios de abogados, estudiosos e intelectuales interesados en el tema de marcas, y en bibliotecas tanto de nuestro país como del extranjero. Por eso, en esta edición se incluye un índice analítico elaborado con la finalidad de facilitar la consulta y que, creemos, será de gran utilidad.

Esta obra se ha hecho posible gracias a una coedición entre el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Sello Editorial del *indecopi*, recientemente inaugurado, convirtiendo la Memoria de Virginia Rosasco Dulanto en un punto de encuentro entre la institución que se encarga de velar por la salud del sistema económico en nuestro país y una institución académica de tan alto prestigio y renombre internacional como es la Universidad Católica.

Los editores

Lima, mayo de 1996

prólogo

Cuando a consecuencia de su próxima edición volví a leer este trabajo y medité sobre su significado, a raíz de la gentil solicitud que me hizo el INDECOPI para que lo prologue, encontré tres palabras que denotan con precisión mi pensamiento: suceso, perseverancia y reparación.

La primera tiene que ver con la decisión del INDECOPI de iniciar con este libro una serie de publicaciones: ello es de por sí un suceso, y por dos motivos principales. El primero porque, en un medio de tantas carencias como el nuestro, tomar la decisión de contribuir a hacer más variado y apetecible ese “pan del alma” que son los libros debe ser resaltado, más aún cuando se trata de una empresa que, como todas las de su tipo, no estará exenta de riesgos y de dificultades que estoy convencido se superarán con mano firme y derrotero seguro y, por cierto, algo de suerte. El segundo motivo tiene que hacer con los temas que darían lugar a esta promisoriosa colección, ya que probablemente estarán vinculados, como lo está éste de Virginia María Rosasco Dulanto, con los objetivos y funciones del INDECOPI. Temas que si bien no son populares ni de amplia demanda, deben ser divulgados, pues interesan a un círculo -aunque limitado- en rápido crecimiento, compuesto de estudiantes, profesionales e iniciados en asuntos vinculados a los mundos de la competencia económica, de los negocios empresariales y de la regulación jurídica de las creaciones intelectuales.

El esfuerzo de poner en funcionamiento una economía social de mercado en el Perú, después de muchas décadas de mensajes contradictorios por parte de autoridades y participantes no convencidos de su viabilidad, ha

obligado a poner en vigencia y aplicación un conjunto de dispositivos legales que contribuyan a que los empresarios y comerciantes luchen por conquistar su clientela con las armas, no del poder ni del abuso, sino con las de la eficiencia, calidad, oportunidad y precio, dispositivos que tienen entroncamiento con principios constitucionales como el de la libertad de empresa. Esa legislación tiene por finalidad fomentar la competencia leal, porque tanto la teoría como la praxis demuestran que si ella se hace realidad favorece a las mayorías, a los consumidores.

El país en su conjunto adquirió plena conciencia de la necesidad de la moderna legislación a que hemos hecho mención como resultado de la campaña electoral presidencial llevada a cabo entre 1988 y 1990, cuando un pequeño grupo de avanzada -básica, pero no únicamente de tendencia liberal- abogó apasionadamente por un cambio que, entre otras materias, perseguía una reducción drástica de nuestro Estado-empresario y burocrático, identificado agente de tantos estropicios y miserias. Y no está demás el agregar que es sólo con la puesta en vigencia de esa legislación que muchas instituciones mercantiles -aunque existentes desde antiguo- adquieren importancia, relieve y sentido, y pueden finalmente cumplir con su cometido.

El desmantelamiento del Estado-empresario, sin embargo, no debe significar la desaparición y el retiro del Estado; más bien exige la asunción plena de un rol que -entre otros- es indelegable en muchos sentidos y ocasiones, cual es el de moderar pretensiones, orientar voluntades y solucionar conflictos, más aún cuando los últimos adquieren dimensiones antes insospechadas por la globalización de la economía y el desarrollo de las comunicaciones. Pues bien, el Estado peruano consideró que en el ámbito del Derecho de la Competencia y de las Creaciones Intelectuales no era conveniente que, en un primer momento, la tarea de resolver conflictos pasara directamente al Poder Judicial, sea por la crisis permanente en que éste se debate, sea por la falta de información que adolecen aún sus magistrados en esas materias -sobre todo en las primeras instancias- o, finalmente, porque no son temas calificados como prioritarios en su siempre recargada agenda de trabajo.

El INDECOPI, que es una institución "sui generis", nació pues para dar reconocimiento a derechos subjetivos privados -derechos intelectuales que representan una posición de privilegio en el mercado- y para solucionar esos conflictos de los que venimos hablando; para hacerlo asumió nuevos

roles y agrupó otros que estaban antes dispersos en otras instituciones públicas. Y creemos que esto fue así porque los promotores del Instituto se percataron que los derechos intelectuales representan para las empresas un arma competitiva de singular importancia, mucho más en un mercado donde debe buscarse creativamente la diferenciación, la novedad, la ventaja lícita que permite abaratar precios, ofrecer nuevos productos y mayor calidad, no sólo para crear e incrementar la clientela sino también para conservarla.

Siendo entonces de tanta importancia jurídica y económica las materias que caen bajo el ámbito de acción del INDECOPI, debe estudiárselas en profundidad y darlas a conocer, divulgando su contenido; de ahí que esta aventura editorial que se inicia redundará en beneficio de la comunidad en su conjunto.

¿Cuál es el denominador común que une y ata a toda la experiencia vital que Virginia Rosasco nos ofrece en su trabajo? Creo que está condensada en la palabra perseverancia; virtud infrecuente, que hace posible valorar a las personas en su totalidad con el paso del tiempo. Porque durante muchos años y a pesar de todas las angustias y carencias por las que ha atravesado la sociedad peruana y sus instituciones, Rosasco se ha mantenido constante en la prosecución de lo que había comenzado, de lo que era su objetivo, de aquello que había decidido realizar desde que culminó sus estudios universitarios.

En efecto, esta “Evolución del Derecho Marcario Peruano (1985-1994)”, con la que Virginia Rosasco obtuvo su título profesional con calificación sobresaliente, es una obra en la que nos ofrece un recuento preciso de lo que ha hecho y vivido durante un periodo importante de su vida laboral, específicamente en el área del Derecho de Marcas, recuento que incluye conclusiones y sugerencias que de esas vivencias han resultado. Para lograrlo dedicó muchos meses a la ardua y esforzada tarea de revisar numerosísimas resoluciones emitidas entre 1985 y 1994 por la División de Marcas, la Dirección de Propiedad Industrial y la Dirección General del ITINTEC, así como por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI a fin de presentarla, debidamente clasificada, como jurisprudencia ilustrativa de los criterios aplicados en su oportunidad por dichas instancias administrativas sobre cada uno de los temas analizados en su obra, dentro de la normativa legal aprobada sucesivamente a nivel subregional y nacional, y al hacerlo brindarnos esta experiencia tan inusual en nuestro medio.

Hay algunas precisiones que deseo señalar al respecto. La primera que el sector de los signos Distintivos, y de las marcas en especial, es el de más movimiento -por el número de interesados y de causas- y el que ha despertado mayor interés durante las últimas décadas de todos cuanto se regulan y resuelven hoy día en el INDECOPI. La segunda es que ha soportado cambios legislativos importantes -tanto a nivel subregional como local- habiendo algunas de sus disposiciones reflejado nítidamente la ideología dominante. La tercera es que se cuenta con un importante número de resoluciones administrativas que han dado por finalizados conflictos, habiendo sido parte de ellos en muchas ocasiones empresas multinacionales. Las tres características anotadas, por sí solas, demuestran que se trata de una área en que han estado y están presentes intereses encontrados, frente a los cuales la administración pública -a través de diversas reparticiones, hoy del INDECOPI- ha tenido que decidir. Por tanto, la experiencia laboral de Virginia Rosasco se ha producido en el área que en el Perú es la más conflictiva y vital de todas las vinculadas a los Derechos Intelectuales.

En el primer capítulo, Rosasco transmite sus vivencias inicialmente en la División de Marcas de la Dirección de Propiedad Industrial y posteriormente en la Oficina de Asesoría Legal del ya fenecido ITINTEC, por un período total de aproximadamente 2 años y medio, haciendo un interesante análisis que abarca la legislación vigente en esa época así como las directivas interpretativas dictadas por el mencionado instituto, que era -como lo es hoy el INDECOPI- el organismo nacional competente en asuntos marcarios en el ámbito del Acuerdo de Cartagena. En esta dirección resulta de especial interés el comentario a los criterios adoptados por las autoridades en lo que se refiere a las condiciones de registrabilidad, criterios de confundibilidad, coexistencia de marcas, tratamiento de nombres comerciales y lemas, etc, pues nos brinda pautas de gran utilidad sobre la aplicación del derecho, lo que de por sí representa un antecedente valioso que se proyecta en el tiempo. Todo este primer capítulo está marcado por la influencia que tuvieron la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial, y el Decreto Supremo N° 001-71-IC.

En el capítulo segundo amplía Rosasco su campo de examen, pues ingresa a una normativa más compleja, cual es la comprendida en las Decisiones 311, 313 y 344, el Decreto Ley 26017 -Ley General de Propiedad Industrial-, las vinculadas a la desregulación normativa, así como a la creación

y puesta en funcionamiento del INDECOPI, abarcando un período de casi 5 años en el que se hace acopio de información estadística, número de expedientes, personal, cuadros sinópticos y, al igual que el capítulo I, una selección de resoluciones administrativas que sirven para conocer los criterios de aplicación de las normas legales y que incluye precisiones en algunos sectores específicos de significativa importancia como el farmacéutico, el educativo, el de las administradoras de fondo de pensiones, etc. y de figuras relativamente novedosas como la correspondiente a la cancelación del registro marcario por falta de uso, matizado todo ello con opiniones propias y de terceros.

Como consecuencia de lo anterior, en su capítulo III Rosasco nos ofrece propuestas de modificación a la normativa vigente que resultan del mayor interés, pues -como ha ocurrido muy pocas veces antes- parten de la experiencia de una funcionaria pública, y aspiran a llenar los vacíos legales y a responder las dudas que siempre se presentan al momento de decidir conflictos de terceros. Así, son de gran actualidad las discrepancias que encuentra entre el Decreto Ley 26017, reglamentario de la Decisión 313, y la Decisión 344 actualmente vigente, mas aún cuando se trata de temas sobre los que no hay acuerdo unánime y que tienen indudable efecto práctico. Estamos seguros que estas sugerencias de Rosasco serán tomadas en cuenta cuando se estudie la modificación de nuestra Ley General de Propiedad Industrial.

Finalmente, quiero referirme a la palabra reparación. Durante los últimos años, el descalabro del Estado burocrático, la crisis de las instituciones y de los partidos políticos, el escándalo de funcionarios enriquecidos rápida e injustificadamente y otros muchos males que nos han azotado, han llevado a las autoridades a decir más de una vez que todo lo que hubo antes fue malo y que ellas representan, con exclusión de los demás, a la nueva y ejemplar sociedad del futuro. Y quienes con frecuencia han sido dura y, en ocasiones, excesivamente fustigados fueron los funcionarios públicos, habiendo casos en que han sido cesados sin explicación de causa y sin que pudieran hacer oír su voz, ejercer su derecho de defensa. Esas actitudes merecen una severa condena pues no son edificantes ni constructivas; es conveniente siempre hacer una serena reflexión sobre los méritos y deméritos de personas e instituciones. En el tema que nos ocupa, por ejemplo, y reconociendo su muy valiosa superación técnica, la justa fama de que goza hoy la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI como la más eficiente de los países andinos

viene de la época del ITINTEC, cuando también lo era. En general, podemos decir que fueron cesados de las reparticiones estatales funcionarios ineficientes e incorrectos, pero también muchos que no lo eran, fruto de la intemperancia de algunos que es la desgraciada intemperancia de siempre.

Frente a esa intemperancia se alza reparadora y simbólicamente la conducta y este trabajo de Virginia Rosasco, que es demostración cabal de lo que se ha hecho y vivido antes, tendiendo puentes hacia el futuro. Una visión esperanzadora del porvenir como nación debe tener asidero en las capacidades de las nuevas generaciones, pero también en el generoso reconocimiento de los méritos de lo que cada uno dió en su momento. Materia que en un país de antigua historia y reciente violencia, pluricultural y multilingüe, como lo es el Perú, adquiere singular relevancia.

Lima, Marzo de 1996

Baldo Kresalja R.
Profesor Principal
Facultad de Derecho
Pontificia Universidad Católica del Perú

introducción

La presente Memoria por Ejercicio Profesional para optar el Título de Abogado se basa en la experiencia laboral de la autora en el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas-ITINTEC y en el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, y pretende realizar un seguimiento de la evolución del Derecho Marcario en el Perú durante la última década, tanto en lo referente a su normatividad -a nivel nacional y subregional- cuanto en la administración de los procesos relativos al registro de marcas y otros signos distintivos. El objeto de este trabajo es formular una propuesta de mejoramiento de las normas sobre propiedad industrial, basada en la reflexión y análisis de la problemática detectada y en el examen comparativo con la legislación vigente en los demás países del Grupo Andino y en otros de América.

La Memoria está dividida en tres capítulos. El primero abarca dos períodos -de marzo de 1985 a mayo de 1986 y de junio de 1986 a noviembre de 1988-, durante los cuales la autora laboró en la División de Marcas de la Dirección de Propiedad Industrial y en la Oficina de Asesoría Legal del ITINTEC respectivamente; sobre éstas se efectúa una presentación del organismo nacional competente, mediante la descripción de su estructura orgánica y el análisis de sus procedimientos; luego se presenta un resumen y comentario de las normas vigentes sobre la materia (Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y Decreto Supremo 001-71-IC) y otras normas aplicables, así como los criterios de aplicación de las mismas, recogiendo la jurisprudencia emanada de ambas instancias.

En el segundo capítulo se reseña la evolución del derecho comunitario de propiedad industrial -a nivel de las Decisiones 311, 313 y 344- y de la

legislación nacional sobre el particular -Ley General de Propiedad Industrial- mostrando cuadros comparativos sobre los aspectos más relevantes de dichas normas en relación con la legislación anterior. Se presenta asimismo un análisis de la nueva normatividad vigente en el país en materia procesal y sobre derecho administrativo (Ley de Simplificación Administrativa y su Reglamento, Decreto Ley 26111 y Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, Decreto Legislativo 757 y otros dispositivos que regulan el desenvolvimiento de las entidades del sector público nacional).

Paralelamente se presenta la modificación efectuada en el organismo nacional competente con la liquidación del ITINTEC y la creación del INDECOPI, y se analiza su estructura orgánica funcional así como el funcionamiento de la Oficina de Signos Distintivos y los criterios aplicados por ésta -desde marzo de 1993 a octubre de 1994-, para lo cual se cita la jurisprudencia ilustrativa de los mismos.

Cabe señalar a este respecto que las resoluciones incluidas en el presente trabajo tienen el objeto de mostrar en la práctica los criterios asumidos en su oportunidad por las diferentes instancias, no constituyendo pronunciamiento definitivo en la totalidad de los casos, ya que las mismas pudieron ser impugnadas en la vía administrativa o judicial.

Finalmente, en el tercer capítulo se efectúan algunos cuestionamientos a la Decisión 344 y una propuesta de modificación de la Ley General de Propiedad Industrial, a fin de adecuarla a la Norma Comunitaria y a la normativa interna del país en materias relacionadas, con el propósito de superar algunos vacíos y deficiencias detectados en su articulado y hacer más viable su aplicación.



PRIMER CAPITULO

**EXPERIENCIA LABORAL EN MATERIA
DE DERECHO MARCARIO**

1 División de marcas de la Dirección de Propiedad Industrial

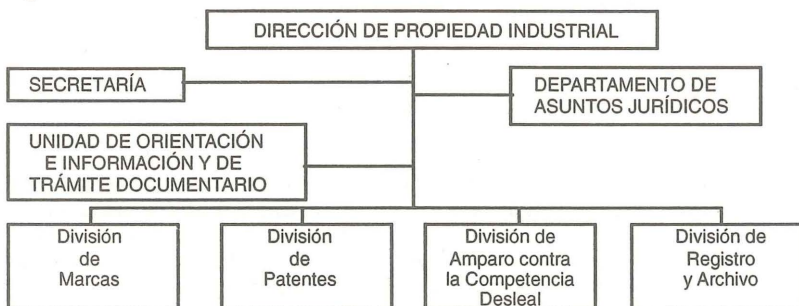
1.1 Antecedentes

La competencia del ITINTEC para normar, regular, garantizar y proteger los distintos elementos constitutivos de la Propiedad Industrial en el país le fue asignada por el artículo 32 del Decreto Ley 20689, Ley Orgánica del Sector Industria y Turismo -promulgada por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada el 13 de agosto de 1974- que disponía asimismo en su artículo 42 que el personal, mobiliario y presupuesto de la Oficina de Propiedad Industrial de la Dirección General de Industrias de ese Ministerio serían incorporados al ITINTEC, a su solicitud durante ese año. Se concretó la transferencia mediante la Resolución Ministerial 195-75-IT-DS del 23 de abril de 1975, y se constituyó la Dirección de Propiedad Industrial como un Organo de Línea del ITINTEC, encargada de la aplicación de las normas sobre la materia; función que le es ratificada por el artículo 2 del Decreto Ley 22532 del 15 de mayo de 1979, que incorpora a nuestro ordenamiento legal la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

Con fecha 22 de junio de 1979 se emitió el Decreto Supremo 017-79-ICTI-IND-SE por el cual se designó como primera instancia administrativa en el área de su competencia a las Divisiones de Marcas, de Patentes y de Amparo contra la Competencia Desleal; y como segunda instancia a la Dirección de Propiedad Industrial del ITINTEC.

1.2 Estructura orgánica

La estructura orgánica de la Dirección de Propiedad Industrial era la siguiente:



1.3 Análisis de los procedimientos

Correspondía a la División de Marcas el registro y renovación de las marcas -de fábrica y de servicio- así como de los nombres y lemas comerciales, función que era desempeñada por personal profesional y técnico.

En el curso de su tramitación, los expedientes pasaban por varias etapas:

Examen previo:

Comprendía dos aspectos;

- Examen de forma: Se verificaba el cumplimiento de los siguientes requisitos:

La solicitud debía contener el nombre y apellido o la razón social y el domicilio del solicitante, la descripción clara y completa de la marca -y traducción de la misma en caso de tratarse de palabras en idioma extranjero- e indicación de la clase para la cual se solicitara.

A la solicitud debía acompañarse el comprobante de pago de los derechos fiscales correspondientes, los poderes que fueran necesarios, los documentos probatorios de la existencia y representación de la persona jurídica solicitante y, si fuera el caso, las reproducciones de la marca.

- Examen de fondo: Se verificaban las condiciones de registrabilidad -novedad, visibilidad y distintividad suficiente- así como la no incursión en alguna de las prohibiciones establecidas. A fin de no afectar derechos de terceros, se efectuaba la búsqueda manual de anterioridades en las tarjetas (numéricas, alfabéticas y figurativas) dado que aún no se había ingresado al sistema computarizado¹.

¹ En 1984 se adquirió un computador Wang VS-80 y durante el año 1985 se ingresó la información al sistema, el mismo que quedó operativo durante 1986 y se mantuvo hasta diciembre de 1993. El servicio interno que prestó durante dicho período fue en la búsqueda de anterioridades a los expedientes presentados, y el servicio al público comprendía búsqueda de anterioridades (aleatoria, inicial, final y similar) y búsqueda por titular.

Notificaciones y formulación de reparos

Si la solicitud no cumplía con los requisitos formales señalados líneas arriba, se otorgaba al interesado un plazo de 60 días hábiles para las correcciones a que hubiere lugar o para la presentación de los documentos faltantes, sin que esto perjudicara la prioridad (hoy prelación) de su solicitud.

De haberse determinado que el signo solicitado se hallaba incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en los dispositivos sobre la materia, se formulaba un reparo, el cual debía ser absuelto por el interesado en el término de diez días útiles.

Si se completaba la documentación y/o el reparo era absuelto satisfactoriamente, se otorgaba la Orden de Aviso para su publicación en el diario "El Peruano" para efectos de oposición. Caso contrario, se proyectaba la resolución (denegatoria o improcedente).

Presentados los avisos por el interesado, se verificaba su conformidad con la orden otorgada y, de no estarlo, se ordenaba nueva publicación, computándose los términos para oposición. De no presentarse oposiciones se proyectaba la resolución correspondiente de otorgamiento de registro.

En los casos de solicitudes de renovación, además del trámite anteriormente mencionado, la División de Marcas remitía el expediente a la División de Registro y Archivo para el Informe de Antecedentes, verificaba si la solicitud había sido presentada dentro del plazo de ley y evaluaba la documentación probatoria del uso del signo en la clase correspondiente.

Todas las funciones detalladas en las líneas que anteceden eran realizadas por el personal técnico y correspondían al procedimiento denominado **no contencioso**.

Procedimiento contencioso

En caso de presentarse oposiciones, se daba inicio a la etapa del procedimiento que en la práctica se denominaba **contencioso** y cuyo trámite correspondía al personal profesional.

Cabe precisar que la calificación de un expediente como contencioso se aplicaba en razón de haber intervenido en el normal procedimiento de

registro un tercero alegando un mejor derecho o cuestionando la legitimidad o validez de una solicitud:

“En el proceso administrativo la noción de tercero es sumamente amplia y se refiere a una situación dinámica de personas actual o potencialmente afectadas por la actuación administrativa que aún no han sido llamadas a tomar participación en ella o no lo han pedido todavía. Se ha dicho que son terceros en el procedimiento administrativo los sujetos que aparezcan como titulares de una situación jurídica actual o eventualmente afectada (jurídicamente) por el contenido de otra distinta aunque también puede tratarse de la misma relación jurídica que afecta de distinta o igual manera a más personas que las involucradas en el trámite del expediente, por eso la definición procesal de tercero como “persona ajena a una relación o controversia suscitada entre partes” no es suficiente en el derecho administrativo, en el cual no sólo se debaten derechos subjetivos sino también derechos legítimos y que éstos confieren pleno carácter de parte interesada a sus titulares.”

El tercero en este sentido deja de serlo una vez que se presenta en las actuaciones, sea como coadyuvante o cointeresado de la pretensión del interesado ya interviniente, sea como contrainteresado: una vez incorporado al procedimiento adquiere plenamente el carácter de parte a todos sus efectos, perdiendo en consecuencia el carácter transitorio de tercero que antes tenía”²

El procedimiento seguido en estos casos era el siguiente:

- Comprobación del cumplimiento del término de ley en la presentación de la oposición -30 días útiles a partir de la fecha de publicación-, así como de los requisitos formales (firma de letrado, poder, boleta única del litigante y pago del arancel) notificando al opositor en caso de omisión de algún requisito.
- Traslado de la oposición al solicitante por el término de veinte días útiles para que la conteste.

² GORDILLO, Agustín. “Tratado de Derecho Administrativo”. Tomo 4 - Procedimientos y Recursos Administrativos, En: Gustavo Bacacorzo: Derecho Administrativo del Perú - Sustantivo Adjetivo. Tomo II, p. 622.

- Notificación al opositor del escrito de contestación para que replique los argumentos dentro de un plazo de 20 días útiles.
- Traslado de la réplica al solicitante para que presente la dúplica dentro de los veinte días útiles de su notificación.
- Estudio y análisis de los fundamentos legales de la oposición y evaluación de los argumentos vertidos por las partes, para lo cual la ley otorgaba un plazo de 30 días a partir de la recepción de la dúplica o del vencimiento del plazo para ello.
- Emitido el informe legal, la División de Marcas contaba con un plazo de quince días útiles para resolver sobre la oposición.

Cabe señalar que los plazos para emisión del informe legal y proyección de la resolución no se cumplían en la práctica, dado el gran volumen de expedientes y el escaso personal destinado para tal función (generalmente tres a cuatro profesionales de la rama del Derecho). Para aligerar la labor, a mediados de 1985, se elaboraron unos formatos para el Informe Legal, a partir de lo cual éste se fue convirtiendo en una formalidad -a efectos de que constara en el expediente- que se elaboraba conjuntamente con el proyecto de resolución y consistía en un extracto o resumen de ésta.

- Remisión a la División de Registro y Archivo de las resoluciones de inscripción para que se expida el correspondiente Certificado.

Correspondía asimismo al personal profesional de la División ejecutar las siguientes acciones:

- Trámite de los desistimientos, verificando el cumplimiento de las formalidades de ley.
- Descargo en las tarjetas numéricas de la información relativa a oposiciones, recursos impugnativos, desistimientos, abandonos y resoluciones.
- Remisión al Archivo de los expedientes denegados, y de los que hubieran sido objeto de desistimiento o caído en abandono.

En los primeros meses de 1986 la Dirección de Propiedad Industrial introdujo en forma experimental un nuevo sistema en el que todo el personal profesional y técnico de la División de Marcas fue asignado a la función de tramitación de los expedientes -de acuerdo con el número de serie que le correspondiera- desde su presentación hasta la etapa de informe legal y proyección de la Resolución, función que continuaba exclusivamente a cargo de los profesionales.

La finalidad de este cambio fue poner al día los expedientes por resolver debido a la gran carga de trabajo del personal. No se pudo conocer en forma directa los resultados de esta experiencia porque en esa época se modificaron las instancias sobre propiedad industrial, señalándose como primera instancia a la Dirección de Propiedad Industrial y como segunda y última instancia administrativa a la Dirección General del ITINTEC, y se transfirió a la autora a la Oficina de Asesoría Legal. A esta dependencia se le encomendó -entre otras funciones- la evaluación de los expedientes sobre propiedad industrial, en apelación ante la Dirección General.

1.4 Normatividad vigente sobre la materia

Los dispositivos legales vigentes durante el período analizado fueron los siguientes:

■ Decreto Supremo del 26 de noviembre de 1966

Aprobó oficialmente la Clasificación Internacional para el Registro de Marcas preparada por las Oficinas Internacionales Reunidas para la protección de la Propiedad Intelectual -BIRPI (hoy OMPI), en Ginebra, Suiza.

Constituye el fundamento de este dispositivo el mandato contenido en el Artículo 149 de la Ley de Promoción Industrial N° 13270 de 26 de noviembre de 1959, que disponía que el Poder Ejecutivo debía adoptar -para el registro de marcas de fábrica, clasificación de diseños o modelos industriales y patentes de invención- la Nomenclatura Oficial conforme a los Tratados en los cuales el Perú fuera signatario.

Precisaba que, mientras el Estado peruano no fuera signatario de Tratados sobre Nomenclatura Internacional a los que se refiere la precitada norma, era conveniente sustituir la antigua Nomenclatura Oficial -aprobada

por Decreto Supremo del 16 de julio de 1909- por la elaborada por el BIRPI con las adiciones y modificaciones idiomáticas que permitan adaptar la Clasificación a nuestra realidad.

Dispuso que a partir del 1° de julio de 1967, los registros y renovaciones de marcas de fábrica, de comercio y de servicio debían efectuarse conforme a la nueva Clasificación que constaba de dos secciones: A) De Productos (para las Marcas de Fábrica y de Comercio) y B) De Servicios, con un total de 42 clases.

Precisaba en su artículo 4 que cada solicitud de registro se refería a los productos o servicios comprendidos en una sola clase y amparaba a todos los que correspondían a dicha clase, aun cuando no hubieran sido mencionados específicamente en la solicitud ni en la descripción.

■ Decreto Supremo 001-71-IC del 25 de enero de 1971 Reglamento de la Ley General de Industrias (Decreto Ley 18350)

El Título V de esta norma regulaba todos los aspectos inherentes a la Propiedad Industrial, cuyos elementos constitutivos eran los siguientes:

- a) Patentes de Invención
- b) Diseños Industriales
- c) Procedimientos Tecnológicos
- d) Marcas de Fábrica
- e) Nombres y denominaciones comerciales y lemas³.

Los aspectos más relevantes de este dispositivo en relación al derecho marcario fueron los siguientes:

- La obligatoriedad de registro de las marcas de fábrica para todas las personas naturales o jurídicas que ejecuten una actividad industrial.

Este carácter de obligatoriedad va a ser reforzado con la dación de los siguientes dispositivos:

³ Mediante Decreto Supremo N° 048-84-ITI/IND del 31 de octubre de 1984 se incluye como elemento de la Propiedad Industrial a los Modelos de Utilidad, y mediante Decreto Supremo N° 023-90 ICTI/IND del 24 de julio de 1990 se adiciona a las Denominaciones de Origen.

D.S. 065.82.ITI/IND que -reglamentando el Capítulo III del Título Segundo de la Ley 23407, Ley General de Industrias- exige, como requisito para la puesta en venta en el territorio nacional de los productos industriales manufacturados en el país, consignar la marca de los mismos.

D.S. 051.84.ITI/IND del 8 de noviembre de 1984 que establece que toda persona natural o jurídica que ejercite una actividad industrial que produzca bienes que se ofrecen al público consumidor está obligada a distinguirlos con la marca registrada respectiva inscrita en el Registro de Propiedad Industrial, según la reglamentación correspondiente, seguida con las iniciales M.R. u otra equivalente; señalándose como infracciones a las normas de Propiedad Industrial la falta de inscripción en el Registro, la utilización de las iniciales M.R. u otra análoga si no se ha registrado la marca y el uso y publicidad de una marca cuyo registro ha caducado sin haberse iniciado el respectivo trámite de renovación.

Cabe señalar que la obligatoriedad de registro de las marcas ha sido eliminada mediante el D.S. 008-91-ICTI/IND del 18 de marzo de 1991, en el que se le reconoce un carácter facultativo, como un derecho del productor que le permite proteger los productos que elabora de la competencia desleal de terceros.

- El único tipo de marcas que reconocía fueron las marcas de fábrica.

En la legislación anterior sobre la materia -contenida en la Ley de Promoción Industrial 13270 del 26 de noviembre de 1959- se reconocía, además de las marcas de fábrica, a las marcas de comercio y de servicio. Al expedirse el D.S. 001-71-IC, continúan vigentes las marcas de este tipo concedidas al amparo de aquella ley hasta el vencimiento del plazo para el que fueron otorgadas, no autorizándose la concesión de prórrogas o renovaciones.

Con la dación de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena se ampliará el régimen del registro a las marcas de servicio.

- Se alentó la difusión y el registro de las marcas colectivas para la identificación de los productos de comunidades, colectividades, cooperativas y otros entes comunitarios; señalándose la facultad del Estado para disponer la obligatoriedad de marcas de certificación para los productos en que existiera interés de prestigiarlos dentro o fuera del país.

- Se prohibió el registro de marcas o nombres en idioma extranjero, cuando se tratara de productos originalmente nacionales.
- El derecho exclusivo de uso sobre la marca se confería por cinco años, pudiendo renovarse indefinidamente por períodos iguales, siempre que se solicitara dentro de los 6 últimos meses y que se hubiera puesto en uso la marca, observándose para la renovación las mismas exigencias y formalidades que para su registro.
- El registro de la marca podía ser anulado en cualquier momento de su vigencia si hubiera sido otorgado mediante engaño o grave error.
- Se obligó a las empresas industriales a ofrecer bajo una sola marca los bienes o insumos que produjeran y que tuvieran las mismas características técnicas y/o composición química y que estuvieran destinados al mismo uso o fin.
- Se identificó los términos nombre comercial, denominación comercial, razón social u otro similar, otorgándosele protección por el uso sin necesidad de registro.
- La fijación de los derechos fiscales a pagarse por los actos de registro debía hacerse por Decreto Supremo refrendado por los Ministros de Industria y Comercio y de Economía y Finanzas.

Mediante Decreto Supremo N 056-82-ITI/IND del 15 de octubre de 1982 se estableció el Arancel de Derechos para los diversos actos relativos a la Propiedad Industrial en porcentajes de la Unidad Impositiva Tributaria, disponiéndose que la publicación de los montos en soles sería efectuada periódicamente por la Dirección General del ITINTEC.

- Las solicitudes caían automáticamente en abandono si el expediente permanecía paralizado durante tres meses por responsabilidad del interesado, facultando a la Oficina a establecer las normas para su declaratoria.
- Se mencionó el concepto de notoriedad -en el país o en el exterior- sin entrar a definirlo ni precisar los criterios para su calificación, entendiéndose que las marcas notorias gozarían de protección aunque no estuvieran registradas ni solicitadas.

■ **Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial**

Fue aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su Décimo Tercer Período de Sesiones celebrado en Lima, Perú, entre el 22 de mayo y el 5 de junio de 1974, e incorporada a nuestro ordenamiento legal mediante el Decreto Ley 22532 del 15 de mayo de 1979⁴.

Introdujo los siguientes conceptos que modificaron y flexibilizaron en algunos aspectos nuestra legislación marcaria:

- Eliminó la exigencia de que la marca sea propia y clara, pero en cambio exigió que sea novedosa; manteniendo como requisito que sea visible y suficientemente distintiva.
- Amplió el régimen del registro a las marcas de servicio.
- Preciso en algo la noción de la notoriedad al señalar que las marcas consideradas como tales deben estar registradas en el país o en el extranjero para productos o servicios idénticos o similares.
- Permitió el registro de marcas en idioma extranjero y de nombres geográficos, siempre que se colocara en forma visible y legible el lugar de fabricación del producto.
- Exigió como requisito para la renovación de la marca la prueba de uso, lo cual permitía cautelar la presencia en el mercado de las marcas que real y efectivamente se aplicaran en el tráfico económico, evitando su registro como mecanismo expeditivo para capturar posiciones dominantes en el mercado y para excluir la competencia.
- Una norma que merece un comentario aparte es la contenida en el artículo 75 de la Decisión que dispuso que el titular de una marca no podría

⁴ De los Países Miembros del Grupo Andino, aparte del Perú, sólo fue ratificada por Ecuador -mediante Decreto 1257 del Consejo Supremo de Gobierno el 17 de marzo de 1977- y por Colombia, mediante Decreto 1190 del Presidente de la República el 26 de junio de 1978. Bolivia la incorporó en setiembre de 1982 y en diciembre de ese año la suspendió.

oponerse a la importación o internación de mercancías o productos originarios de otro País Miembro que llevaran la misma marca. Precisó al respecto que las autoridades competentes nacionales debían exigir que los productos importados fueran clara y suficientemente distinguidos con la indicación del País Miembro donde fueron producidos.

Con esta norma se trató de solucionar el problema de la concurrencia de productos con marcas iguales pero de distintos titulares a fin de evitar los posibles conflictos que se podrían presentar en el funcionamiento del Programa de Liberación y de la Programación Industrial, contemplados en el Acuerdo de Cartagena con respecto a los tradicionales derechos de la Propiedad Industrial.

En síntesis, se puede señalar que si bien la Decisión 85 adolecía de algunas imprecisiones -acápites de definiciones, indicación de los signos que podían registrarse como marca, formas de probar el uso- tuvo méritos innegables:

“La Decisión 85 es una norma controvertida y hasta polémica, fruto de su tiempo, que acusa timidez e imprecisión en el tratamiento de algunas instituciones. La excesiva parquedad en el tratamiento de las marcas colectivas, las notorias y las denominaciones geográficas, cierta confusión al referirse a las extranjeras, la indeterminación para definir el concepto de uso, la discutible solución al caso de marcas iguales de distintos titulares y una ausencia también de acciones eficaces para proteger a los titulares no son razones suficientes para ocultar el bastante exitoso recetario de lo que no podía ser objeto de registro como marca, el reconocimiento de la prioridad en el área sub-regional, la unificación del procedimiento de concesión, la adopción de la clasificación internacional, etc.”⁵

Cabe señalar que la Decisión 85 no introdujo modificaciones radicales en relación con las disposiciones que, sobre la materia, ya regían en el país, contenidas en el Título V del Decreto Supremo 001-71-IC, pues éste establecía nociones modernas para el tratamiento de patentes y marcas; teniendo como característica común que ambas normas estaban inspiradas en el concepto

⁵ KRESALJA ROSELLO, Baldo. “La Decisión 313” Themis Revista de Derecho-PUC. Segunda Epoca / 1992 / No. 23, p. 90

de la no dependencia respecto de los países desarrollados y la estructura de una economía social de mercado que no aceptaba monopolios, acaparamientos ni prácticas restrictivas, principios que serán también recogidos en la Constitución Política del Perú de 1979. A este respecto resulta oportuna la siguiente cita del Consultor de la JUNAC, doctor Alfonso Vidales:

“En Brasil se inicia la etapa reformista con la adopción a fines de 1971 de un nuevo Código de Propiedad Industrial y la creación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). En ese mismo año en Colombia y en Perú se promulgan nuevas disposiciones sobre propiedad industrial que reemplazan a las anteriores leyes sobre marcas y patentes copiadas de antiguas normas expedidas por países industrializados y que no consultaban los intereses nacionales de desarrollo económico y social.

En 1970 los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena aprueban la Decisión 24 que contiene el Régimen Común sobre Inversiones Extranjeras. En este régimen se adelantan algunas normas sobre Propiedad Industrial, en especial en cuanto a la regulación de los contratos de licencia y se contempla la aprobación posterior de un Reglamento para la Propiedad Industrial que fue finalmente aprobado en junio de 1974, mediante la Decisión 85 de la Comisión.

Sin desconocer que las nuevas legislaciones actualmente vigentes en el mencionado grupo de países, adolecen todavía de algunas fallas, representan, sin duda alguna, un avance muy importante en el tratamiento moderno de la propiedad industrial, desde el punto de vista de los intereses de los países en vías de desarrollo”⁶.

Como contrapartida debe anotarse que el D.S. 001-71-IC -emitido en el país durante la primera fase del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada- obedece a una política claramente controlista y estatizante que conlleva un exagerado nacionalismo y un rechazo, en ocasiones desproporcionado, a todo lo que provenga del exterior. Estos criterios se flexibilizan un tanto con la aplicación de la Decisión 85 y con el advenimiento del gobierno democrático a mediados de 1980 en el que se inicia un proceso gradual de reapertura hacia el exterior.

⁶ OVIEDO VIDALES, Alfonso. *Régimen Jurídico de la Propiedad Industrial en los países de la ALADI*, Argentina. Instituto Jurídico Institucional -Legislación, Banco Interamericano de Desarrollo, Compañía Editora Argentina S.A., 1987. p. 1

■ Otras normas aplicables

Cabe precisar que, conforme lo establecía el Art. 48 del D.S. 001-71-IC, en lo que no estaba específicamente previsto en dicho Reglamento regía el derecho común en cuanto resultara aplicable a la Propiedad Industrial y a su procedimiento. Es así que, en forma supletoria, se aplicaban al derecho marcario las normas contenidas en los siguientes dispositivos en los aspectos que se señalan:

• Código de Procedimientos Civiles

- Normas relativas al **mandato**:
Posibilidad de actuar directamente o por apoderado (Art. 1).
Representación de las personas jurídicas (Art. 3).
Alcance del poder (Art. 9).
Necesidad de poder especial para el **desistimiento** (Art. 10).
Revocación de **poderes** (Art. 15 a 18).
- Designación de **domicilio** (Art. 113 a 117).
- Obligación de acompañar tantas **copias** cuantas sean las personas con quienes se litiga, excepto el caso que los instrumentos consten de más de cincuenta fojas (Art. 124 a 129).
- **Notificaciones**: Contenido (Art. 137) Entrega de la cédula (Art. 139, 144, 148).
- **Términos**: A partir del día siguiente al de la notificación (Art. 170).
- **Acumulación**: A petición de parte o de oficio (Art. 253), que estén en el mismo estado del procedimiento (Art. 251) y que la cuestión jurídica que se ventila sea sustancialmente una sola (Art. 250).
- **Desistimiento**: Formalidades (Art. 263) y efectos (Art. 264).
- **Abandono**: Si se paraliza el procedimiento por causa del interesado. Anula el procedimiento pero no extingue la acción, la cual puede ejercerse nuevamente en otro procedimiento (Art. 277).
No procede cuando el expediente se encuentra en estado de resolver (Art. 270).
- **Instrumentos**: Valor de prueba plena si son públicos (Art. 401).

Exigencia de **legalización** para los otorgados en el extranjero (Art. 403).

Exigencia de **traducción** (Art. 408).

- **Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo 006-67-SC**

Fue de aplicación en los siguientes aspectos:

- Las personas jurídicas pueden intervenir mediante sus representantes legales (Art. 23).
- El poder general sólo faculta para la tramitación ordinaria del proceso (Art. 24).
- Para el desistimiento del reclamo o petición se requiere de poder especial: por escritura pública o documento privado con firma legalizada (Art. 25).
- El contenido de un expediente es intangible. No pueden introducirse enmendaduras o raspaduras, entrelíneas ni añadidos de ninguna clase después que hayan sido firmados por el funcionario competente. No se puede desglosar ni sustituir ninguna página (Art. 31).
- No puede organizarse sino un solo expediente para la solución de un mismo caso. Cualquier escrito deberá hacer referencia al expediente de la materia (Art. 38).
- Todas las resoluciones serán motivadas con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho (Art. 41); debiendo decidir sobre todas las cuestiones planteadas en el proceso (Art.88).
- Los actos administrativos producen efectos desde el día siguiente de su notificación o publicación (Art. 42).
- Son nulos los actos dictados por órgano incompetente, los contrarios a la Constitución y las leyes y los que contengan un imposible jurídico, así como los dictados prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento y de la forma prescrita por la ley (Art. 45).
- Registro de control y recepción de documentos (Art. 59).

- Inicio, foliación, carátula de los expedientes (Art. 60).
- Acumulación (de oficio o a instancia de los interesados) de los expedientes que guarden conexión (Art. 69).
- Los trámites a cargo de los interesados deben realizarse dentro del plazo de 10 días salvo los casos que por ley fijen plazos distintos. Puede concederse un plazo extraordinario de 10 días más (inciso e) del art. 71).
- Caen en abandono los expedientes en los que el interesado no realice durante tres meses el trámite que le corresponda. Para que se reinicie el trámite, el interesado deberá abonar una multa, salvo en los casos específicos que determina la ley (Art. 72).
- La notificación se hará en un plazo máximo de 10 días a partir de su expedición y la cédula deberá contener su texto íntegro (Art. 83).
- Efectos legales de la notificación defectuosa (Art. 84).
- El desistimiento o renuncia se hace por escrito con firma legalizada por el funcionario superior de la dependencia que conoce el proceso (Art. 92).
- Corrección del error material de las resoluciones: De oficio o a pedido de parte (Art.99).
- Recurso de reconsideración.- Se interpone ante el mismo órgano que dictó la resolución impugnada, debiendo sustentarse en nueva prueba instrumental (Art. 101).
- Recurso de apelación.- Se presenta ante la misma autoridad que dictó la resolución impugnada para que eleve lo actuado al superior jerárquico, quien deberá resolverlo. Se interpone cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho (Art. 102).
- El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no es obstáculo para su tramitación, siempre que del mismo se deduzca su verdadero carácter (Art. 106).
- Queja (Arts. 108 a 111). Faculta a los interesados a reclamar en queja, contra los defectos de tramitación de los expedientes. Se

presenta al superior jerárquico del funcionario que tenga a su cargo el trámite y se resuelve dentro de los tres días, previo informe escrito del funcionario a que se refiere la queja. En caso de advertirse falta de imparcialidad se dispone que otro funcionario conozca el asunto.

- **Ley 23323 (19 de noviembre de 1981) y su Reglamento (D.S. 002-82-JUS del 5-1-82).**

Dispone la creación de la Boleta Unica del Litigante de uso obligatorio en los procedimientos contenciosos administrativos, que deberá ser presentada por una sola vez.

1.5 Criterios de aplicación de las normas. Jurisprudencia

La Dirección de Propiedad Industrial del ITINTEC, como oficina nacional competente para efectos de la aplicación de las normas sobre la materia, fue fijando sus pautas y definiendo su posición en relación al procedimiento y tratamiento de los distintos elementos a su cargo. Muchos de éstos se plasmaron en directivas oficiales y normas internas, oficios, etc.; pudiendo señalarse sus criterios en torno a los siguientes temas:

■ Aspectos generales de trámite

Tratamiento del expediente: Debía llevarse según lo dispuesto por el Art. 31 del D.S. 006-67-SC; es decir, sin tachas, enmendaduras, entrelineados ni similares, foliándose las piezas originales con números y letras.

Avisos: Por excepción podía autorizarse por una sola vez una nueva publicación en caso de concurrir las circunstancias de buena fe y de cambios no sustanciales en la marca solicitada.

Poderes: Se admitía cualquiera de las formas de mandato que acepta y reconoce el procedimiento común. Si un mismo apoderado tramitaba distintos expedientes de un solo titular, bastaba presentar el poder con las formalidades de ley en uno de los expedientes en giro, presentando en los demás copias fotostáticas con indicación del expediente en que obraba aquél.

Reparos: Debían ser motivados. No bastaba indicar la causal prevista en la norma (Ej.: si se señalaba que una marca era descriptiva, debía especificarse por qué se consideraba como tal).

Notificaciones: Si la notificación se efectuaba en el local del ITINTEC, aparte de los datos del notificado se hacía constar la firma del notificador. En caso de negarse el interesado a recibir el documento, debía dejarse constancia del hecho y tenerlo por notificado.

Desistimiento de la oposición: No se aceptaba mediante providencia, reservándose el pronunciamiento hasta el momento de expedirse resolución, a fin de determinar si el motivo de la oposición constituía impedimento para el registro.

Presentación de marcas figurativas: A fin de asegurar un mayor grado de certeza en el examen previo y favorecer el empleo de la Clasificación Internacional de Marcas Figurativas (de Viena), se dispuso que conjuntamente con la solicitud de registro o de renovación se presentaran diez ejemplares del diseño de la marca dibujado, impreso o estampado que no excediera de 4 x 4 cm, utilizando flechas indicativas en caso de reivindicarse una combinación o distribución de colores.

Si el objeto de la solicitud fuera una **caja** o **envoltura**, la representación del diseño debía referirse a todo el objeto extendido en una sola superficie. Si se trataba de un **volumen**, se debía presentar el diseño visto de perfil, de lo alto y de su base.

Cancelación de Oficio: Si se hubiese otorgado una misma marca a dos titulares distintos en la misma clase, previo informe del Jefe de la División de Registro y Archivo, el Jefe de la División de Marcas corría traslado al titular de la marca a ser cancelada por 10 días hábiles. De ser el caso, podían actuarse las pruebas pertinentes dentro de 10 días adicionales, vencidos los cuales se expedía la correspondiente resolución, remitiéndose los actuados a la División de Registro y Archivo para la cancelación del certificado.

Abandono: Se producía cuando el interesado dejaba de efectuar dentro del plazo reglamentario un acto cuya omisión impidiera seguir substanciando su solicitud. No requería ser declarado, ya que se producía automáticamente. Anulaba el procedimiento y dejaba sin efecto la prioridad, no afectando el derecho en sí, por lo que el interesado podía recomenzar la acción.

Aparte de los casos previstos en la ley, se señalaron como causales de abandono la paralización del expediente por 3 meses, por causa imputable al interesado, al no efectuar alguno de los siguientes trámites:

- Recoger el aviso para su publicación en el diario oficial *El Peruano* (a partir de la fecha de expedición de la orden).
- Hacer publicar el aviso (desde la fecha de entrega bajo cargo de la orden).
- Presentar la publicación.

Asimismo, el órgano competente de primera o segunda instancia podía dictar providencias bajo apercibimiento de abandono, una vez producido el cual se disponía el archivamiento del expediente mediante providencia de mero trámite. No procedía la práctica de levantamiento de abandono.

Prueba de uso para efectos de la renovación de signos distintivos:
Al hacerse cargo de los asuntos concernientes a la materia en el año 1975, la Dirección de Propiedad Industrial dictó las siguientes directivas sobre el particular:

- Los interesados debían probar que la marca se había puesto en uso en el Perú con las facturas de venta del producto cubierto por ésta y la declaración jurada del fabricante.
En principio debían presentarse preferentemente las facturas otorgadas durante el año anterior a la solicitud de renovación.
- Presentada la solicitud de renovación, el interesado disponía de 20 días útiles para probar el uso (prorrogables a 20 días más a petición de parte y mediando un motivo justificado).
- Una vez acreditado el uso se expedía la resolución de renovación y se disponía el registro -otorgándose un nuevo número de certificado-, computándose el plazo de vigencia de éste a partir del vencimiento del registro anterior. Con la incorporación a nuestro ordenamiento legal de la Decisión 85, el interesado podía demostrar la utilización del signo a renovar en cualquier País Miembro.

En noviembre de 1983 se emite una nueva Directiva para normar la prueba de uso, incluyéndose como medios probatorios que pueden concurrir con la declaración jurada, los catálogos que incluyan los productos marcados,

los documentos que protegen la exportación del producto, los certificados de fijación del precio oficial, copia del Registro Sanitario, constancias de las agencias de publicidad sobre propaganda hecha al producto, etc.

Si el interesado no acompañaba prueba de uso o si las pruebas acompañadas eran insuficientes, podía citarse al interesado a la Oficina a fin de hacerle conocer esta situación. La marca debía haber sido usada tal cual fue registrada y aplicada en los productos de la Clase protegida.

Inscripción de renovaciones de marcas y signos distintivos: Inicialmente se hacían nuevos registros por cada renovación, pero a fines de 1983 se dispuso que se mantendría el mismo número del certificado original de propiedad y se aseguraba la continuación de los plazos de vigencia del mismo, mediante el procedimiento registral de asentar en dicho certificado las renovaciones correspondientes.

En tales asientos debía consignarse el número de los mismos, número y fecha de la resolución que concede la renovación y fecha del nuevo vencimiento, sin solución de continuidad del registro renovado. Al interesado se le entregaba copia de la resolución con la constancia de la División de Registros y Archivo de haberse asentado el derecho concedido.

Las principales causas de **Rechazo de Solicitudes** por vicios formales y sin entrar al examen de fondo eran las siguientes:

- Por no acompañar documentos que acrediten la existencia y representación de la persona jurídica solicitante:

Resolución Divisional 42129-DM-DIPI del 11 de marzo de 1985. Declara improcedente la solicitud de registro de la marca SpazioTours, para la Clase 35 de la N.O., en razón de no haberse acreditado la existencia de la empresa.

- Por no presentar el poder que acredite la representación:

Resolución Divisional 42234-DM-DIPI del 18 de marzo de 1985 sobre solicitud de Artículos Derivados del Caucho para el registro de la marca Ardec para la Clase 10.

- Por duplicidad de la solicitud:

Resolución Divisional 42025-DM-DIPI del 4 de marzo de 1985. Declara improcedente la solicitud formulada por Fábrica Nacional Textil El Amazonas para el registro de la marca Tren en la Clase 22 en razón de que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38 del D.S. 006-67-SC, no puede organizarse sino un solo expediente para la solución del mismo caso.

■ **Criterios aplicados en relación a la exigencia de los requisitos para el registro**

El examen de registrabilidad se realizaba durante la etapa del Examen Previo (antes del otorgamiento de la orden de aviso) conforme se ha detallado en el numeral 1.3 -correspondiente al Análisis de los Procedimientos- a fin de determinar si el signo solicitado cumplía con los requisitos establecidos por el Art. 56 de la Decisión 85 y si no se encontraba incurso en alguna de las prohibiciones contenidas en el Art. 58 de la misma, referidas tanto a los impedimentos por causas intrínsecas al propio signo como por causas derivadas de derechos preexistentes de terceros.

En cuanto a la evaluación de los requisitos exigidos para el registro, en la mayoría de los casos se señalaba la carencia del requisito sin una mayor especificación de las razones por las que se invocaba tal causal, pese a que las directivas obligaban expresamente a la motivación de las resoluciones:

Resolución Divisional No. 42582-DM-DIPI del 8 de abril de 1985. Deniega a Tecnitur S.A. la marca Tour Service International para servicios de la Clase 39 por no ser suficientemente distintiva.

Resolución Divisional 44729-DM-DIPI del 8 de junio de 1985. Deniega a Sport Billy la marca Campeonato Mundial de Football Méjico 86 para la clase 35 por no ser suficientemente distintiva.

Resolución Divisional 44034-DM-DIPI del 27 de mayo de 1985. Deniega a Autopartes Unidas S.A. -AUSA la marca constituida por tres puntos en forma vertical por carecer del requisito de visibilidad.

■ Criterios de calificación de las condiciones de registrabilidad de los signos de acuerdo con sus características intrínsecas

Se hacía una mayor sustentación de los motivos de la denegatoria, precisando la prohibición del Art. 56 de la Decisión 85 en que hubiese incurrido la solicitud:

Inciso a)

- **Contrarias a las buenas costumbres:**

Resolución Divisional No. 50649-DM-DIPI del 6 de enero de 1986. Deniega el lema “Beber Pilsen Callao es contribuir al progreso del país”, solicitado por Compañía Nacional de Cerveza para la Clase 32, por ser contrario a las buenas costumbres al pretender vincular el progreso del país a un hábito que puede ser negativo para la persona y la sociedad.

- **Susceptibles de engañar a los medios comerciales o al público consumidor:**

Resolución Divisional No. 45697-DM-DIPI del 22 de julio de 1985. Deniega la marca Materna solicitada por American Cyanamid Company para la clase 5, en razón de que puede engañar a los medios comerciales sobre la aptitud e idoneidad para el uso del producto a distinguir.

Inciso b) Por consistir en la forma usual o necesaria de los productos:

Resolución Divisional No. 47564-DM-DIPI del 30 de setiembre de 1985. Deniega la marca constituida por la figura de un mango de brocha de colores blanco y rojo solicitada por Industrial y Comercial Representaciones S.A. para la Clase 16 por cuanto reproduce la forma usual o necesaria de una parte del producto a distinguir.

Inciso c) Por constituir denominaciones descriptivas o genéricas:

Resolución Divisional No. 45576-DM-DIPI del 17 de julio de 1985. Deniega la marca Alpaca solicitada por Multimadeiras S.A. para la clase 23 por ser una denominación descriptiva que guarda relación con la naturaleza de los productos a distinguir (hilos de alpaca).

Resolución Divisional No. 46682-DM-DIPI del 27 de agosto de 1985. Deniega la marca Tono solicitada por Laboratorios Farminustria para la Clase 5 de la N.O., por ser de uso común o genérico en la clase, ya que dicho término es usado para determinar la aptitud y energía que el organismo o alguna de sus partes tienen para ejercer las funciones que le corresponden.

Resolución Divisional No. 50581-DM-DIPI del 31 de diciembre de 1985. Deniega el lema A color en una hora solicitado por Compañía de Revelados Quicky S.A. para la Clase 40 por ser descriptivo del servicio (además porque los servicios de fotografía no corresponden a la Clase 40 sino a la 42).

Asimismo, se denegaban por considerarse genéricas las marcas en las que se hubiera efectuado la sustitución, ampliación o disminución de un término o se hubiesen fusionado palabras con la intención de darles un carácter de fantasía o se utilizaran los términos genéricos en diminutivo:

Resolución Divisional 50646-DM-DIPI del 16 de enero de 1986. Deniega a Productos Chipy S.A. la marca Chicharrines en la Clase 29 ya que en ésta se encuentran los chicharrones y sólo se ha cambiado la letra "o" por una "i".

Resolución Divisional No. 49683-DM-DIPI del 5 de diciembre de 1985. Deniega la marca Alacrema solicitada por Jabonería España S.A. para la Clase 3 de la N.O. ya que aun cuando desde el aspecto gráfico aparezca como un término de fantasía, desde el punto de vista fonético y conceptual constituye un término descriptivo e indicativo de la naturaleza del producto.

Resoluciones Divisionales 52077 y 52078-DM-DIPI del 13 de marzo de 1986. Deniegan a Empresa Nacional del Tabaco S.A. las marcas Tabaquitos y Puritos para la Clase 34 en razón de ser diminutivos de los términos tabacos y puros que son genéricos en la Clase.

No obstante, en algunos casos se flexibilizaba este criterio:

Resolución Divisional 44021-DM-DIPI del 27 de marzo de 1985. Otorga a Manufacturas Dinastía S.A. la marca Esponjín entre dos líneas horizontales paralelas para distinguir utensilios y materiales de limpieza para el hogar y la cocina de la Clase 21 de la N.O.

Por ser indicativa de la calidad:

Resolución Divisional No. 45826-DIPI-DM del 25 de julio de 1985. Deniega la marca la Fina solicitada por Oleotécnica S.A. para la Clase 29 en razón de que expresa una característica específica y designa una mejor calidad entre otros productos de su especie.

Por ser indicativa del destino o aplicación de los productos:

Resolución Divisional 47916-DM-DIPI del 11 de octubre de 1985. Deniega a Laboratorios Vetipharm S.R. Ltda. el registro de marca Sal de Alivio para la Clase 5, porque guarda relación directa con la naturaleza y función de los productos a distinguir.

Inciso d) Por constituir una denominación usual de los productos o servicios a distinguir:

Resolución Divisional No. 51945-DM-DIPI del 11 de marzo de 1986. Deniega las marcas CDR y CRD, cuyos expedientes se acumularon, en razón de que dichas siglas corresponden a los Certificados de Depósito Reajustables autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros a solicitud del Banco Central de Reserva para todo el sistema financiero del país.

Resolución Divisional 51326-DM-DIPI del 20 de febrero de 1986. Deniega a Carlos Alfredo Lau Yook la marca King Kong y figura de gorila para distinguir productos de la Clase 30 de la N.O. por ser éste el nombre utilizado para designar un tipo de dulce elaborado en el norte del país.

Inciso e) Por constituir la denominación de un Estado:

Resolución 44626-DM-DIPI del 17 de junio de 1985. Deniega el registro de la marca Pizzería Italia en razón de que las dos palabras que la forman están comprendidas en las prohibiciones del inc. c) por ser descriptiva del tipo de servicio y e) por reproducir sin autorización la denominación de un Estado.

Inciso h) Por consistir en el nombre de personas vivas sin su consentimiento o el de sus familiares:

Resolución Divisional 44748-DM-DIPI del 19 de junio de 1985. Anula el registro de la marca Guy Laroche otorgado a favor de

Creaciones Los Cuatro Ases S.A. a pedido de Guy Laroche, ya que se acreditó mediante certificación notarial que es una persona natural nacida el 16 de julio de 1921 en La Rochelle y residente en París.

Por constituir un término irregistrable:

Resolución Divisional No. 45620-DM-DIPI del 18 de julio de 1985. Deniega la marca Agro para la Clase 1 no por ser genérica -ya que no es el nombre de una mercancía- sino por no ser reivindicable a título privativo, ya que es un término usual que significa tierra de labranza que pertenece a todos y a nadie y que todos pueden utilizar.

Cabe mencionar, no obstante lo expuesto, que en ocasiones se otorgaban marcas claramente incursas en algunas de las prohibiciones señaladas en la norma:

Denominación genérica:

Resolución Divisional 48747-DM-DIPI del 13 de noviembre de 1985. Otorga la marca Tafeta a Jorge Daniel Mufarech Nemy para distinguir telas y tejidos de la Clase 24 de la N.O.

Denominación descriptiva de una característica del producto:

Resolución Divisional No. 44062-DM-DIPI del 27 de mayo de 1985. Otorga a María Julia Torres de Musse la marca Quitased en color rojo sobre una banda oblicua de color amarillo para distinguir refrescos y demás de la Clase 32 de la N. O.

Resolución Divisional 51435-DM-DIPI del 20 de febrero de 1986. Otorga el nombre comercial Lavandería en 40 Minutos para distinguir servicios de lavado y planchado de la Clase 37 a la empresa Lavandería en 40 minutos.

Asimismo, en algunos casos se hacían excepciones a la utilización de apellidos o seudónimos de personas vivas o fallecidas:

Resolución 47038-DM-DIPI del 10 de setiembre de 1985. Declara infundada la acción iniciada por Jorge Bendeck Salomón para la nulidad de registro de la marca Chaplin otorgada a Luis Soriano Cáceres en la Clase 30, en razón de que dicha marca se ha utilizado por más de 40 años para galletas y porque no se ha

probado que tal denominación corresponda al nombre de Charles Spencer Chaplin.

■ **Análisis de las solicitudes en relación con derechos de terceros**

Dentro de este aspecto interesa conocer los criterios aplicados durante el período en estudio en relación a la aplicación de los incisos f), g) y j) del Art. 58 de la Decisión 85 para efectuar el examen de confundibilidad entre dos signos, particularmente en relación al tema de la especialidad de clases, a la comparación entre las marcas y los nombres comerciales y entre los signos distintivos y los derechos de autor; así como respecto al tratamiento a los lemas comerciales, a las marcas del sector farmacéutico y a la marca notoria, al uso indiscriminado del formato, al desistimiento de la oposición, etc.

• **Criterios generales en cuanto a la confundibilidad**

Es importante precisar a este respecto que la tónica general de la actuación de la División de Marcas y de la Dirección de Propiedad Industrial como primera y segunda instancia administrativas en materia de registro y renovación de signos distintivos, en particular la de la primera instancia, denotan una cierta rigidez y simplismo en la aplicación de las normas. Estos criterios en ocasiones tendrán excepciones y en forma paulatina se irán definiendo y ampliando gracias a una interpretación más sistemática y global de los dispositivos vigentes y a una aplicación cada vez más eficaz de las modernas corrientes doctrinarias sobre propiedad industrial.

Una de las características más cuestionables de este período es la sustitución del examen de confundibilidad específico y concreto para cada caso por el uso indiscriminado de las resoluciones-tipo o de formato. El propósito inicial de éstas era aligerar y poner al día el trabajo, pero su empleo se fue extendiendo a los casos de litigio entre dos signos, al punto que el único sustento de las resoluciones se reducía a uno de los siguientes textos, aplicables según el caso:

(a) **“Del examen comparativo de las marcas en cuestión resulta que en su conjunto cada una posee características propias que las diferencian suficientemente, razón por la cual carece de fundamento la oposición formulada...”**”

Resolución Divisional 042010-DM-DIPI del 4 de marzo de 1985. Declara infundada la oposición de E.R. Squibb & Sons Inc. en base a su marca Hemovital Forte y otorga a Laboratorio Farmacéutico Romero Mendez S.A. la marca Motival en la Clase 5.

Resolución Divisional No. 041882 del 25 de febrero de 1985. Declara infundada la oposición de Compañía Arturo Field y la Estrella Limitada en base a su marca Field y otorga la marca Sedgfield en la Clase 25.

(b) “...Del examen comparativo de las marcas en cuestión resulta que en su conjunto son confundibles; por cuya razón debe denegarse el registro solicitado en aplicación de lo dispuesto en el inc. f) del Art. 58 de la Dec. 85 del Acuerdo de Cartagena aprobada por D.L. 22532”:

Resolución Divisional No. 42443-DM-DIPI del 28 de marzo de 1985. Declara fundada la oposición de Conesa S.A. por su marca Papá y deniega a José Carlos Castillo de Souza la marca Papi para la Clase 30.

Resolución Divisional 42549-DM-DIPI del 4 de abril de 1985. Deniega a Laboratorio Farminustria la marca Ketair por ser confundible con la marca Ketalar de Parke Davis & Company (Clase 5).

Resolución Divisional No. 44035-DM-DIPI del 27 de mayo de 1985. Declara fundada la oposición de Jorge Humberto Bisso por su marca El Balcón y deniega a Fábrica de Licores Nuevo Mundo la marca Falcón para la clase 33.

Resolución Divisional No. 50724-DM-DIPI del 15 de enero de 1986. Declara fundada la oposición de Borg Warner Chemicals Inc. por su marca Blendex (pese a que se desistió, posteriormente) y deniega a Schell Internacional Petroleum Company Limited la marca Bladex para la Clase 1.

Sin embargo, en otras ocasiones la División de Marcas sí realizaba el examen de confundibilidad “caso por caso”, aunque esto se aprecia con mayor frecuencia en las resoluciones de la Dirección de Propiedad Industrial, que actuaba en ese entonces como segunda instancia:

Resolución Divisional 49604-DIPI-DM del 5 de diciembre de 1985. Declara infundada la oposición de Sabores Perú en base a su marca Inca Kola y otorga a Embotelladora del Centro S.A. la marca Auka Kola, en razón de que ambas comparten únicamente el término Kola de uso común en la Clase 32, pudiendo coexistir con otras que lo utilizan como Coca Cola, Pepsi Cola, Kokin Kola o Rímac Kola, señalando además que la marca solicitada es una marca antigua de una pequeña empresa del interior del país.

Resolución Divisional 51082-DIPI-DM del 30 de enero de 1986. Declara fundada la oposición de Enrique Bernat Fontlladosa en base a su marca MusicPops y deniega a Procacao la marca Musical para la Clase 30, en razón de que estas marcas relacionan productos alimenticios con una noción completamente distinta como es la música y podría suscitar por asociación de ideas una confusión en el consumidor sobre el origen de los productos.

Resolución Directoral No. 0018-DIPI del 22 de marzo de 1985. Revoca la Resolución Divisional No. 19389-DM-DIPI del 30 de noviembre de 1982 que denegó en resolución de formato la marca Soakare por ser confundible con la marca SoacLens para la Clase 5. La segunda instancia hace un análisis más exhaustivo y concluye que no hay confusión fonética -ya que la fuerza de voz recae en la segunda sílaba de cada palabra- y que ambas marcas son distintas.

Resolución Directoral No. 1940-DIPI del 18 de abril de 1985. Revoca la Resolución Divisional No. 20143-DM-DIPI del 13 de diciembre de 1982 que denegó en la Clase 30 el registro de la marca Delial por ser confundible con la marca Ideal. Precisa que aunque existe semejanza en relación a las letras utilizadas, esto no ocurre con la distribución de las mismas, lo que determina que en conjunto sean distintas.

Resolución Directoral No. 1932-DIPI del 15 de abril de 1985. Revoca la Resolución Divisional 27553-DM-DIPI del 10 de agosto de 1983 que denegó a Pacific Unión S.R. Ltda. el registro del logotipo de las letras D.C. por considerarlo confundible con el monograma C.C. encerrado en un círculo -de propiedad de Chanel S.A.- señalando que cada marca tiene características propias como el grosor de las letras y que una va dentro de un círculo, por lo que resultan diferentes.

• La especialidad de clases

En la gran mayoría de casos se efectuaba una interpretación literal y carente de sistemática jurídica de los artículos 68 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y 99 del D.S. 001-71-IC que disponían que el registro y la protección de una marca se extiende solamente a una clase de la Nomenclatura Oficial y que para cada Clase se requiere una solicitud de registro; y consecuentemente se aplicaba el criterio comparativo en función de las clases, prescindiendo de la naturaleza, forma de venta y otras circunstancias inherentes al producto o servicio a distinguir. Es así que, sin entrar en mayores análisis sobre la confundibilidad, se otorgaban marcas muy semejantes -y en ocasiones idénticas- para productos o servicios comprendidos en clases distintas pero vinculadas en determinados aspectos y que, dadas las particulares circunstancias de cada caso, podían inducir a error o confusión al público consumidor sobre el origen o procedencia de los mismos:

Resolución Divisional No. 12585-DM-DIPI del 8 de abril de 1985. Declara infundada la oposición de Ansell Incorporated, titular de la marca Prime para distinguir instrumentos y aparatos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios de la Clase 10 y otorga la marca Primes a Richardson-Vicks Interamericas Incorporated para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios de la Clase 5 de la N.O.

Resolución Directoral No. 5708-DIPI del 21 de febrero de 1986. Declara infundada la oposición de Famia Industrial S.A., titular de la marca Agrotec para distinguir maquinaria de uso agrícola de la Clase 7 y otorga a la Feria Internacional del Pacífico la marca Agrotec para distinguir Ferias, Exposiciones y Salones de exhibición vinculadas a la industria agropecuaria de la Clase 42 de la N.O.

Sin embargo, en ocasiones se aplicaba un criterio más amplio de interpretación de las normas y -dentro de los marcos que permitía lo dispuesto por el Art. 101 del D.S. 001-71-IC- se tomaba en cuenta la conexión entre clases distintas en base a diversas circunstancias que determinaban la concurrencia en el mercado, tales como la naturaleza de los productos o servicios, v.g. las clases 29, 30 y 31 (por corresponder a alimentos para consumo humano), 19 y 37 (por corresponder a materiales y servicios de construcción), 23, 24 y 25

(por corresponder a hilos y materiales textiles y a prendas de vestir) o la forma de comercialización, v.g. las Clases 3 y 5 (ya que los productos de perfumería y farmacia se expenden en los mismos establecimientos); y otras igualmente vinculadas entre sí, a fin de evitar que se produjera una confusión acerca del origen de los productos o servicios u originarse en la mente del consumidor una asociación de ideas susceptibles de traducirse en daño comercial para el titular de la marca:

Resolución Divisional 50756-DM-DIPI del 23 de enero de 1986. Declara fundada la oposición de Alimentos y Productos del Maíz S.A., titular de la marca Condimex en la Clase 30 y deniega la marca Condimix a Maggi S.A. para la Clase 29 de la N.O. por la relación existente entre los productos de ambas clases.

• Tratamiento a las marcas notorias

La carencia de disposiciones específicas para la determinación de la notoriedad se refleja en la escasa alusión a este tema en las resoluciones del período en comentario. En ellas se aprecia que en contadas ocasiones se califica a una marca como notoriamente conocida y se deniega una solicitud invocando como fundamento el inciso g) del artículo 58 de la Decisión 85, prefiriéndose utilizar fundamentos menos imprecisos y mejor delineados como los contenidos en el inciso a) del citado artículo y en el Art. 101 del D.S. 001-71-IC (referidos a la prohibición de registro de los signos que pueden engañar al público sobre el origen o procedencia de los productos o servicios), así como en la Convención de Washington de 1929, no obstante lo cual se aprecia paralelamente que al evaluarse la invocación de notoriedad formulada por una de las partes -aun cuando no se llegue a reconocer la misma- se van delineando algunos criterios para su calificación.

Resolución Divisional No. 47923-DM-DIPI del 11 de octubre de 1985. Declara fundada la oposición de Texas Instrument Incorporated -que acreditó tener registrada la marca Texas en los EE.UU. de América para calculadoras electrónicas de la Clase 9- y deniega a Teresa Sánchez López la marca Texas por presumirse que ésta tenía conocimiento de la existencia de la marca, ya que era conocida en nuestro medio por operaciones de la División de Texas Instruments de Argentina -según consta en las facturas de venta de los productos- así como por la propaganda efectuada en revistas de circulación en el país.

Resolución Divisional No. 47247-DIPI-DM del 13 de setiembre de 1985. Declara fundada la observación de Murjani International y deniega a Fernando Sakuray Rojas la marca constituida por las iniciales G.V. dentro de un círculo para la Clase 26 de la N.O. por ser idénticas a las iniciales de Gloria Vanderbilt -que corresponde al nombre de una persona natural- que además ha sido solicitada con anterioridad como marca en nuestro país para la Clase 25, pudiendo producir confusión dada la vinculación entre los productos de ambas clases.

Resolución Divisional 47919-DM-DIPI de octubre de 1985. Declara infundada la observación de Cartier Inc. en base a las marcas Must y Must de Cartier registradas en otros países y sobre las que se invocó notoriedad, en razón de no haberse acreditado que el solicitante haya tenido conocimiento de la existencia y uso de las marcas o que, a través de algún órgano de información, éstas hayan sido publicitadas en nuestro medio ni que los productos designados con tales marcas hayan sido comercializados en el Perú; precisando que si bien el Art. 7 de la Convención de Washington faculta al propietario de una marca registrada en uno de los países contratantes a oponerse al registro de una marca similar, esta facultad está condicionada a la probanza del conocimiento de la existencia y uso de la misma por parte de quien intenta el registro. En tal sentido otorga la marca Muss a Cremino S.A. para la Clase 25 de la N.O.

Resolución Directoral 1847-DM-DIPI del 4 de marzo de 1985. Confirmando la de primera instancia señala que no se ha demostrado que la marca Flexiring -registrada en el extranjero- sea notoriamente conocida, pues el registro en varios países no hace que la marca sea notoria, ya que ésta es una cualidad que sobreviene al registro y que resulta de la concurrencia de dos elementos esenciales: ser conocida por una amplia fracción del público y gozar de prestigio importante, extremos que no se han acreditado en este caso, no existiendo por otra parte riesgo de confusión con la marca solicitada Flexitainer, la misma que se registra a favor de Abbott Laboratories.

• Coexistencia de marcas

Se tenía como norma general en los casos de desistimiento de la oposición y, aun cuando mediara acuerdo de coexistencia entre las partes, realizar el examen comparativo de las marcas que fueron materia

de la litis por considerar que es una función que corresponde a la administración, denegándose en muchos casos la marca confundible a fin de proteger el interés de los consumidores:

Resolución Divisional 51797-DM-DIPI del 3 de marzo de 1986. Deniega a Johnson & Johnson la marca Adiatat en la Clase 5 por encontrarse registrada en la misma clase la marca Adalat de Bayer A.G. pese a que éste se desistió de la oposición.

Resolución Divisional 44075-DM-DIPI del 27 de mayo de 1985. Deniega a Enrique Lulli S.A. la marca Remtronic para distinguir productos de la Clase 9 por ser confundible con la marca Remtronic de Remington Industria y Comercio de Sistemas para Escritorio S.A. registrada en la Clase 16, pese a que éste se desistió; en razón de que siendo idénticas aun cuando estén en clase distinta puede haber confusión ya que en la Clase 16 se encuentran comprendidas las máquinas de escribir electrónicas, que guardan estrecha relación con la cibernética, pudiendo asociarse su uso con las computadoras, las mismas que se encuentran comprendidas en la Clase 9.

• **Tratamiento a otros derechos intelectuales: Derechos de autor**

Se consideraba que eran derechos pertenecientes a distintas esferas, ya que los de propiedad industrial estaban regulados por la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los de autor por la Ley 13714, no siendo en consecuencia susceptibles de confrontación:

Resolución Divisional 45763-DM-DIPI del 24 de julio de 1985. Deniega a Carolina Zegarra Sifuentes el registro de la marca Rol y logotipo en la Clase 16, pese a contar con la Constancia de Depósito No. 196 de fecha 12 de noviembre de 1976, en el Área de Publicaciones de la Biblioteca Nacional, ya que la opositora (Papelera Unicell) acreditó tener registrada -aunque con fecha posterior a dicho depósito- la marca Roll en la misma clase, y pese a tratarse de productos distintos.

■ **Traducción de marcas registradas o de términos irregistrables**

Se denegaba el registro de las denominaciones en las que resultaba evidente el hecho de que constituían traducción de marcas ya registradas en otro idioma o de palabras no registrables, admitiéndose el registro de otras en las que este hecho era menos evidente:

Resolución Divisional 44071-DM-DIPI del 27 de mayo de 1985. Deniega el registro de la marca Elegancia por ser traducción de la marca Elegance registrada a favor de Elegance Offergett GmbH.

■ Tratamiento a las marcas del sector farmacéutico

Generalmente el examen de confundibilidad entre marcas de la clase 5 de la N.O. se realizaba dentro de los mismos parámetros de comparación que en los demás sectores. No se consideraba un trato especial para las marcas de este sector, y se pasaba por alto el hecho que la gran mayoría de productos farmacéuticos utilizan afijos de uso común, evocativos o descriptivos de la función terapéutica y/o del componente de los mismos, tales como alga, micina, itis, gastro, céfalo, rino, alerg, prostat, etc., los cuales constituyen componentes irrelevantes al momento de efectuar el análisis:

Resolución Divisional 45619-DM-DIPI del 18 de julio de 1985. Declara fundada oposición de Laboratorios Daniel A. Carrión basada en la marca Sarnasan y deniega a Farmoterápica Dovalle Industria Química y Farmacéutica Limitada la marca Sarnapin.

Resolución Divisional 45621-DM-DIPI del 18 de julio de 1985. Declara fundada la oposición de Laboratorios Cipa S.A. por la marca Sulfakin y deniega a Laboratorios Mercurio S.A. la marca Sulfak.

Resolución Divisional 50717-DM-DIPI del 15 de enero de 1986. Declara fundada la oposición de Parke Davis & Company en base a su marca Basoquin y deniega a Cooper Laboratories la marca Vasocón A.

Sin embargo, se dieron algunos casos de excepción a esta regla, en los que se efectuó el examen de confundibilidad con prescindencia de los componentes de carácter genérico, dada su irrelevancia:

Resolución Divisional 49072-DM-DIPI del 18 de noviembre de 1985. Otorga a Laboratorios Bago S.A. la marca Bacticort, declarando infundada la oposición de Laboratorio Garpa S.A., titular de Encicort, señalando que únicamente tienen en común el sufijo "cort" que alude a la cortisona, contenida en los productos que distinguen.

Por otra parte, como norma general, el examen de confundibilidad se contraía por igual al aspecto gráfico como fonético, sin otorgar una mayor incidencia a este último como corresponde a este tipo de productos, dada la tendencia -cada vez mayor en nuestro medio- a la automedicación. Esta circunstancia se obviaba con la presunción de que los productos farmacéuticos

siempre requieren receta médica y se expenden en lugares especializados por personal capacitado:

Resolución Directoral 1947-DM-DIPI del 22 de abril de 1985. Confirma la Resolución de Primera Instancia que otorgó a Laboratorios Unidos la marca Dolofen y declaró infundadas las oposiciones de G.D. Searle & Co. -titular de la marca Lomofen- y de Ortho Pharmaceutical Corporation, titular de la marca Delfen.

También a este respecto se aprecian variantes, ya que en algunos casos sí se otorgaba mayor preminencia al aspecto fonético -aun cuando hubiera diferencia gráfica- y terminaba impidiéndose el registro de marcas en base a este criterio:

Resolución Divisional No. 51688-DM-DIPI del 21 de febrero de 1986. Deniega a Roche Internacional la marca Oralán por resultar confundible con la marca Cordralán de Laboratorios Abeeffe S.A.

Resolución Divisional 51993-DM-DIPI del 12 de marzo de 1986. Deniega a Rorer Internacional Inc. la marca Algicon en razón de ser confundible con la marca Halcicomb de E.R. Squibb & Sons Inc.

Resolución Divisional 43677-DM-DIPI del 9 de mayo de 1985. Deniega a Laboratorios Unidos S.A. la marca Timertiol por confundibilidad con la marca Timoptol de Merck & Co. Inc.

Asimismo, se denegaba (generalmente por oposición de terceros) el registro de denominaciones que reprodujeran -aún con ciertas variantes- el nombre de los componentes genéricos del producto o de la sustancia activa del mismo:

Resolución Divisional 50721-DM-DIPI del 15 de enero de 1986. Declara fundada la oposición de Orsem y deniega a Lab. Farminindustria S.A. el registro de la marca Diasmin en la Clase 5 de la N.O. en razón de su semejanza con la denominación Diasmine que es una sustancia activa para diversos medicamentos.

Resolución Divisional 51713-DM-DIPI del 21 de febrero de 1986. Deniega a Prodes S.A. el registro de la marca Diazepan Complex, pese a haber estado registrada con anterioridad (9 de noviembre de 1979), ya que Laboratorios Farminindustria en su oposición demostró que el término Benzo Diazepin Fenil es la sustancia activa de una serie de compuestos, habiéndose establecido que el término solicitado resultaba muy similar a éste.

■ Tratamiento de otros signos distintivos

• Nombres comerciales

No obstante que el Art. 109 del D.S. 001-71-1C disponía que son aplicables a los nombres comerciales las normas sobre marcas, en la casi generalidad de los casos se trataba a ambos signos como dos elementos de naturaleza dispar. Se consideraba que no cabía comparación porque no había posibilidad de confusión entre ambos, y se aclaraba que las marcas sirven para identificar los productos en el mercado y los nombres comerciales para identificar a los establecimientos.

En tal sentido, se otorgó el registro de signos con evidentes semejanzas aun en la misma clase, pasando por alto el hecho que una marca de producto idéntica o muy similar al nombre de un establecimiento puede llevar a pensar al consumidor que dicho producto procede de tal establecimiento y viceversa:

Resolución Divisional 52992-DM-DIPI del 7 de abril de 1986. Declara infundada la oposición de Industrias Alimenticias Noel -titular de dicho nombre comercial en la Clase 29 de la N.O.- y otorga a Noel y Compañía S.A. la marca Noel en la misma Clase de la Nomenclatura Oficial.

Resolución Divisional 49798-DM-DIPI del 10 de diciembre de 1985. Declara infundada la oposición de Compañía Cervecera del Sur S.A. titular del nombre comercial Dorada y renueva la marca Dorada a favor de Sabores Perú en la Clase 32 de la N.O.

Cabe señalar que este criterio no es del todo compartido por la Segunda Instancia, como puede verse en las siguientes resoluciones que si bien confirman la resolución de primera instancia -que declaró infundadas las oposiciones en razón de considerar que no hay posibilidad de confusión entre las marcas y los nombres comerciales- invocan otros argumentos para desestimar las oposiciones:

Resolución Directoral 1881-DIPI del 19 de marzo de 1985. Confirma la Resolución de primera instancia que declaró infundada la oposición de TRW Inc.- que había solicitado con anterioridad la marca Reda en la Clase 7- y otorgó a Reda S.A. el nombre comercial Reda. Se basa en que no habiéndose otorgado el registro de la marca al opositor ya no tenía derecho que oponer al registro del nombre comercial.

Resolución Directoral 1918-DIPI del 3 de abril de 1985. Confirma la

Resolución de primera instancia que declaró infundada la oposición de Textiles y Confecciones Europeas S.A. -titular de la marca Lois en la Clase 25- y otorga a De Luis el nombre comercial De Luis. El fundamento esgrimido es que los signos no son semejantes al grado de confusión porque el nombre comercial tiene elementos gráficos y denominativos que le otorgan distintividad además de haberse demostrado su uso en la Clase para la que se solicita.

No obstante, en algunos casos se apreció que la Primera Instancia aplicó en forma correcta las disposiciones sobre nombre comercial contenidas en el citado Art. 106 y en el Art. 109 del D.S. 001-71-IC. Según éstos, sólo el dueño de una marca registrada podrá adoptarla como nombre comercial para actuar en el mismo campo, e igualmente un nombre comercial únicamente podrá ser adoptado como marca de fábrica por el propietario de aquél.

Resolución Divisional 42331-DM-DIPI del 21 de marzo de 1985. Deniega el registro del nombre comercial Bam Bam a la empresa del mismo nombre por encontrarse registrada en la misma clase 25 la marca Bam Bam a nombre de Creaciones Bambino S.R. Ltda.

Resolución Divisional 44032-DM-DIPI del 27 de mayo de 1985. Deniega a Frutti S.A. el registro del nombre Comercial Frutti para la Clase 30 en razón de encontrarse registrada en la misma clase la marca Frutti a favor de César Phong Chang.

Resolución Divisional 50910-DM-DIPI del 28 de enero de 1986. Deniega a Confecciones Jossy S.A. el registro de la marca Exit en la Clase 25, en razón de ser el elemento más distintivo del nombre Comercial Almacenes Exito de propiedad de la empresa del mismo nombre.

Por lo general, en caso de conflicto entre dos nombres comerciales, se prefería al de mayor antigüedad en el uso:

Resolución Divisional 53053-DM-DIPI del 9 de abril de 1986. Deniega el registro del nombre comercial Editel S.A. en razón de estar en uso el nombre comercial Ditel constituido por escritura pública de fecha anterior y dedicarse a la misma actividad de servicios de la Clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

- **Lemas comerciales**

No se otorgaban para publicitar una marca en particular sino para realizar actividades de propaganda y promoción de los productos o servicios de una determinada clase.

Particularmente en la primera instancia se aplicaba a los lemas el mismo criterio que a las marcas y, en tal sentido, eran evaluados y comparados en función de las palabras aisladamente consideradas y no en función del mensaje publicitario en su totalidad:

Resolución Divisional No. 51699-DM-DIPI del 21 de febrero de 1986. Deniega a Delosi S.A. el registro del lema "Sabor sin igual" para la Clase 29, en razón de encontrarse registrada en dicha clase la marca Sabor a favor de Cadena Envasadora San Fernando.

Asimismo, se prohibía el registro de los lemas que designaran alguna cualidad o una mención ponderativa de los productos o servicios por considerarlos incursos en la prohibición contenida en el inc. c) del Art. 58 de la Decisión 85:

Resolución Divisional 53444-DM-DIPI del 23 de abril de 1986. Deniega a Francisco Javier Pizarro Candamo el lema "Lo mejor de lo mejor" para la Clase 41 por designar la calidad de los servicios a distinguir.

Muchos de estos casos fueron corregidos durante el mismo período en análisis por la Dirección de Propiedad Industrial como segunda instancia, que empieza a dar un tratamiento especial a los lemas, considerándolos como frases suficientemente distintivas que se utilizan en relación con las marcas o nombres comerciales registrados por el mismo solicitante para la publicidad de productos o servicios amparados por los mismos -pudiendo adoptar una forma ponderativa de éstos y estar acompañados de dibujos o signos que los hagan más llamativos- y efectuó una apreciación global de los lemas en función del mensaje publicitario en su totalidad:

Resolución Directoral 2358-DIPI del 23 de diciembre de 1985. Revoca la resolución de primera instancia que denegó a Industrial Brawns el registro del lema "Lys Alto Poder Filtrante" en la Clase 11. Considera que el mismo sí cumple con los requisitos exigidos por tratarse de un lema de contenido y conformación singular cuyo objeto es propagar productos identificados con la marca de fábrica Lys, que se encuentra registrada, por lo que concede el registro solicitado.

Resolución Directoral 2026-DIPI del 4 de junio de 1985. Revoca la resolución de primera instancia que declaró fundada la oposición de Compañía Nacional de Cerveza en base a su lema "Calidad y nobleza de una buena cerveza", denegando a Cervecería del Norte S.A. el lema

“La cerveza con acento en la calidad”. Precisa que la frase solicitada no es confundible con la registrada, atendiendo al criterio técnico de determinar la confundibilidad entre dos lemas en función del mensaje publicitario considerado en su unidad y no en relación a palabras aisladas, en base a lo cual otorga el registro solicitado.

Resolución Directoral 2147-DIPI del 14 de agosto de 1985. Revoca la resolución de primera instancia que denegó el registro del lema “Bata Símbolo de Calidad” a Bata Limited por no ser suficientemente distintivo al designar la calidad del producto. Precisa que el fundamento invocado carece de validez ya que el lema -por la función de publicidad que le es inherente- puede adoptar una forma ponderativa de los productos a cuya promoción está destinado, otorgando el registro solicitado.

2 Oficina de Asesoría Legal del ITINTEC

2.1 Antecedentes

Como ya se ha mencionado, las instancias administrativas en materia de propiedad industrial fueron modificadas mediante Decreto Supremo 019-86-ICTI-IND del 19 de mayo de 1986, que designa a la Dirección de Propiedad Industrial como primera instancia y a la Dirección General del ITINTEC como segunda y última instancia, con cuya resolución quedaba agotada la vía administrativa. Dicha modificación se efectúa a propuesta del ITINTEC y en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de la entidad, en su Sesión 532 del 20 de noviembre de 1985, en atención a que, siendo el Director General del ITINTEC el funcionario ejecutivo de mayor jerarquía, le correspondía velar por la correcta aplicación de la normatividad que rige la institución y, en tal sentido, constituirse en última instancia administrativa en los asuntos relativos a Propiedad Industrial, a fin de que fuera un órgano distinto y de mayor nivel el responsable de poner fin al proceso administrativo.

2.2 Estructura orgánica

Al producirse esta modificación de las instancias, la estructura orgánica del ITINTEC establecida por su Estatuto -aprobado por Resolución Suprema No. 080-81-ITI/IND del 05 de noviembre de 1981- era la siguiente:

Alta Dirección:	Consejo Directivo Dirección General
Organo de Control:	Oficina de Control Interno
Organos de Asesoramiento:	Oficina de Asesoría Legal Oficina de Planeamiento
Organos de Apoyo	Dirección de Administración Oficina de Promoción y Difusión
Organos de Línea:	Dirección de Metrología y Laboratorios Dirección de Tecnología Dirección de Normalización y Certificación de Calidad

Dirección de Propiedad Industrial
Dirección de Información y Extensión
Oficinas Regionales

Organos Regionales:

2.3. Manejo funcional de la propiedad industrial

A partir de la dación del Decreto Supremo 019-86-ICTI/IND el manejo funcional de los expedientes sobre propiedad industrial se realizaba de la siguiente manera:

El personal de las áreas de Marcas, Patentes y Amparo contra la Competencia Desleal de la Dirección de Propiedad Industrial continuó sustanciando los expedientes del área de su competencia -con arreglo al mismo procedimiento que el detallado en el acápite 1.3 del presente capítulo- y proyectando las resoluciones para la visación del Jefe de División correspondiente; luego de lo cual pasaban para la firma del Director de Propiedad Industrial, quien emitía el pronunciamiento en primera instancia; y se pronunciaba asimismo sobre las reconsideraciones.

Es de señalar que a fin de agilizar los trámites de las solicitudes de renovación de los signos distintivos, se expidió con fecha 28 de abril de 1987 la Resolución Directoral 246-87-ITINTEC-DG por la cual se transfirió de la División de Marcas a la División de Registros y Archivo la función de sustanciar las solicitudes de renovación de marcas de fábrica y de servicios, de nombres y lemas comerciales -situación que se mantiene hasta la fecha- ya que en esta última dependencia obran los datos de los registros originales, que constituyen un aspecto fundamental en la tramitación de las indicadas solicitudes.

Los expedientes en apelación ante la segunda instancia pasaban a la Oficina de Asesoría Legal del ITINTEC a la que se le encomendó, entre otras funciones, la evaluación y sustanciación de los mismos y la proyección de las correspondientes resoluciones para la firma del Director General.

2.4 Normatividad vigente

Durante el período en análisis continuaron vigentes los dispositivos detallados en el punto 1.4 del presente trabajo, ya que si bien la Ley General de Industrias 18350 fue derogada por la nueva Ley General de Industrias 23407 del 28 de mayo de 1982, el art. 142 de dicha norma dejó en suspenso

el D.S. 001-71-IC/DS, sus modificatorias y ampliatorias, excepto el Título V referente a Propiedad Industrial. Este dispositivo dejó vigente así mismo el Decreto Supremo 22532 que incorpora a nuestro ordenamiento legal la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y señaló en su art. 98 que la propiedad industrial se rige por leyes especiales, de conformidad con los artículos 40 y 129 de la Constitución Política del Perú.

En tal sentido, las normas sobre propiedad industrial contenidas en el Título V del D.S. 001-71-IC se mantuvieron vigentes durante más de veinte años, siendo derogadas en forma expresa por la Tercera Disposición Final del Decreto Ley 26017 del 26 de diciembre de 1992, Ley General de Propiedad Industrial, que dejó subsistentes únicamente los artículos 110, 111, 118, 119, 120 y 121 -referidos a la protección contra la competencia desleal- los mismos que son derogados por el Decreto Ley 26122 del 29 de diciembre de 1992 que aprueba la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.

En cuanto a la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena también se mantuvo vigente durante el período analizado, aunque su modificación venía tratándose al interior de los países miembros del Grupo Andino tanto por necesidad propia como por el interés de algunos organismos internacionales y por presión de grupos de diverso origen:

“...si bien el proceso de revisión de la Decisión 85 se inició en el año 1982, fue recién a partir de 1986 que los países miembros activan las negociaciones orientadas a modernizar el régimen común en propiedad industrial encargando la Junta estudios a especialistas y organizando reuniones y conferencias. Dos elementos adicionales explican el impulso que adoptaron las negociaciones. En primer lugar, el inicio de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales en el marco del GATT, en la cual -por presión de los países industrializados y, en especial, de los Estados Unidos- se empezó a diseñar un marco multilateral para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Frente a esta situación los países andinos empezaron a coordinar los trabajos orientados a la reforma de la Decisión 85 con la posición negociadora en la Ronda Uruguay. Esto introdujo a su vez un elemento de mayor complejidad en el proceso, lo que explica en parte lo dilatado del plazo para su reforma”⁷

⁷ KRESALJA ROSELLO, Baldo. “La Decisión 313”. Themis, Revista de Derecho Segunda Epoca / 1992 / No. 23, p. 91

Como parte de este proceso, en los primeros meses del año 1987 el Sr. Marino Porcio, Director General Adjunto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI, hizo un viaje especial a Venezuela -país que nunca puso en vigor la Decisión 85-, Colombia y Perú a fin de determinar los efectos de la aplicación de la misma.

Frente a estos hechos, la posición del ITINTEC fue recomendar la búsqueda de un consenso con los demás países andinos para reformular la Decisión en aspectos generales que no dañaran su concepción ideológica ni la destruyeran a fin de permitir su aplicación a cabalidad por Bolivia y Venezuela, países que no la adhirieron a su ordenamiento legal.

La propuesta formulada por la OMPI, en cuanto concierne al derecho marcario, estaba referida a la modificación de los siguientes aspectos:

- Introducción de un acápite de definiciones de las marcas de producto, colectiva y de servicios, de los nombres comerciales y rótulos.

Nótese que ya no se alude a marca de fábrica, remplazando este concepto por uno más amplio y moderno. Asimismo, el concepto de rótulo -como signo usado por una empresa para identificar un establecimiento o local comercial- a diferencia del nombre comercial -como signo denominativo usado para designar o distinguir a una empresa- corresponde al derecho europeo, no habiendo sido adoptado en la subregión, que asimila ambos conceptos dentro del nombre comercial como se verá más adelante.

- Dentro de esta mención se precisa que se aplicarán a los nombres comerciales y a los rótulos, cuando proceda, las normas relativas a las marcas, dejando a la determinación vía reglamento lo concerniente a su trámite, eventual concesión y vigencia.

- Eliminación de los aspectos de detalle referidos al procedimiento de registro -contenido de la solicitud, documentos que se deben acompañar, trámite de concesión-, precisando que estos aspectos se establecerían en el reglamento correspondiente.

- Enumeración no limitativa sino ilustrativa de los signos que pueden emplearse como marcas, precisando como único requisito que sean suficientemente distintivos.

Se elimina la exigencia de visibilidad y claridad.

- Se incluye entre los signos irregistrables a los siguientes:

- a. Las formas que den alguna ventaja funcional o técnica al producto o a su envoltura o envase.
- b. Los que sin permiso de la autoridad competente reproduzcan o imiten signos o punzones de control de calidad o de garantía adoptados por un Estado.
- c. Los que se asemejen de forma que puedan inducir al público a error respecto a una marca usada por otro en el país para productos idénticos o de naturaleza o aplicación similar, si el solicitante de la marca ha conocido o no ha podido ignorar el uso.
- d. Los que violen otros derechos de terceros o sean contrarios a las reglas relativas a la represión de la competencia desleal.
- e. Las marcas que sean solicitadas por el agente o representante de un tercero que sea dueño de esas marcas en otro país, sin la autorización de éste.

- Excluye de la relación de signos irregistrables a los siguientes:

- a. Los colores usuales o necesarios de los productos.
- b. El equivalente en otro idioma de las palabras que en el lenguaje corriente de los países del Acuerdo se hayan convertido en designación usual de los productos o servicios de que se trate.

- Disminuye la gravitación del principio de especialidad de clases sustituyéndolo por el concepto de “productos o servicios idénticos o de naturaleza o aplicación similar”.

- Exige la solicitud o registro en el país de las marcas notorias para su reconocimiento como tales.

- Contempla el caso de los productos o servicios amparados por una marca presentados en una exposición realizada en el país y reconocida oficialmente, a efecto de que su titular pueda solicitar -si lo tramita dentro de los seis meses de realizada la misma- que se considere como fecha de presentación de su solicitud de registro la fecha de la exposición.

- Contempla el caso de las marcas colectivas de productos o servicios.

- Otorga el mismo tratamiento que a los Países Miembros del Acuer-

do de Cartagena -para ejercer el derecho de prioridad dentro de los 6 meses de solicitado el registro- a los países que concedan reciprocidad o a aquellos con los que se tengan suscritos convenios internacionales.

- Dispone la obligatoria adopción de las modificatorias de la Clasificación Internacional de NIZA del 15 de junio de 1957.
- Deja pendientes de determinación (vía reglamento) las formas de probar el uso para la renovación de los signos.
- Señala en forma más precisa el alcance de los derechos y limitaciones del titular de un signo distintivo.
- Sustituye el concepto de cancelación por el de nulidad para el caso de los registros otorgados en contravención de los dispositivos legales vigentes, e introduce la figura de cancelación por falta de uso de la marca durante cinco años consecutivos.
- Contempla la posibilidad de cancelación del registro de una marca a solicitud de su titular así como la reducción o limitación de los productos a distinguir con la misma, introduciendo un nuevo elemento en relación al concepto de registro “para toda la clase” que favorece el debilitamiento del principio de la especialidad de clases.
- Elimina como causal de cancelación de la marca la especulación -por parte de su titular o licenciataria- en el precio o calidad del producto amparado por la misma en detrimento del público o de la economía del País Miembro.

Muchos de los planteamientos contenidos en esta propuesta fueron tenidos en cuenta para la modificación de la Decisión 85, cuyo proceso de revisión se realizó en forma muy lenta, por la señalada posición del Perú -y también del Ecuador- de lograr una Decisión que tuviera en cuenta tanto los intereses de los titulares de los derechos como del público, así como por la búsqueda de un consenso entre los países de la subregión, siendo finalmente sustituida por la Decisión 311 dada en la ciudad de Caracas el 8 de noviembre de 1991.

2.5 Criterios de aplicación de las normas. Jurisprudencia

La gestión de la Dirección General del ITINTEC -con el soporte profesional de la Oficina de Asesoría Legal-, como segunda instancia administrativa en materia de propiedad industrial, tuvo características singulares que la distinguen de la actuación de la Dirección de Propiedad Industrial. Se apreció en líneas generales una mayor flexibilidad y un criterio más amplio en la aplicación de las normas, dentro de una interpretación sistemática de éstas, con las excepciones que veremos más adelante.

■ Aspectos generales de trámite

- Contra la resolución emitida por la Segunda Instancia no se admitían recursos de nulidad ni de queja, ya que con ésta quedaba agotada la vía administrativa, dejando a salvo el derecho de la recurrente de hacer valer sus argumentos en la vía legal correspondiente:

Resolución Directoral del 1 de junio de 1987 recaída en el expediente 63314. Rechaza el recurso de queja.

- Se exigía que la apelación se fundamentara a través de nuevos argumentos y un sustento adecuado, caso contrario, en la mayoría de casos, se confirmaba la resolución de primera instancia sin efectuarse un nuevo examen:

Resolución Directoral No. 597-86-ITINTEC-DG del 7 de octubre de 1986. Confirma la denegatoria de la marca Materna solicitada por American Cyanamid Company para la Clase 5, en razón de no haber desvirtuado el fundamento de que dicho término puede engañar a los medios comerciales sobre la aptitud e idoneidad para el uso del producto que pretende distinguir.

Resolución Directoral No. 803-86-ITINTEC-DG del 28 de noviembre de 1986. Caso de la denegatoria de la marca constituida por la cabeza de un tigre solicitada por Kellogg Company para la Clase 30, en razón de haberse declarado fundada la oposición deducida. No habiéndose fundamentado la apelación, ni habiéndose producido nuevos argumentos o pruebas que enerven el fundamento por el que se denegó y verificándose que la resolución de primera instancia se expidió conforme a ley, se confirma.

En casos excepcionales, pese a no haberse presentado argumentos que fundamenten la apelación, se procedía a un nuevo estudio del expediente, lo que derivaba en una confirmación o revocatoria, según el caso:

Resolución Directoral No. 768-86-ITINTEC-DG del 7 de noviembre de 1986. En la solicitud de registro de la marca Udox para la Clase 25 se declaró infundada la oposición de Biochemie Gesellschaft. Pese a no haberse fundamentado ni presentado nuevos argumentos, se efectúa un nuevo estudio del caso y se concuerda con la resolución de primera instancia, confirmándola.

Resolución Directoral 732-86-ITINTEC-DG del 14 de julio de 1988. Habiéndose declarado infundada la oposición de la Empresa Comercializadora del Arroz -ECASA (en base al uso de este nombre comercial) y otorgado a un tercero el registro de la marca Egasa en la Clase 30; pese a que la apelante no fundamentó su recurso, se señaló que es deber de la administración velar por el interés del público consumidor, evitando que adquiera un producto pensando que pertenece a otro fabricante, por lo que se efectuó un nuevo estudio de los actuados, determinándose que el nombre comercial ECASA usado por la apelante es notoriamente conocido en el país y se encuentra protegido sin necesidad de registro, por lo que la marca Egasa puede inducir a error sobre el origen de los productos. Se declara fundada la apelación y se revoca la resolución de primera instancia, denegándose el registro solicitado.

- En este estado del trámite se consideraba improcedente el desistimiento de la solicitud de registro o de la oposición al mismo, admitiéndose únicamente el desistimiento de la apelación.

En el primer caso, se emitía de todos modos un pronunciamiento sobre la solicitud de registro, confirmando o revocando el pronunciamiento de primera instancia:

Resolución Directoral 269-87-ITINTEC-DG del 4 de mayo de 1987. Declara improcedente -por no corresponder a esta etapa del procedimiento- el desistimiento formulado por Oleoficio Lima de su solicitud de registro de la marca Coral para la Clase 29, la misma que se había denegado en primera instancia por resultar confundible con la marca Coral registrada a favor de Polo Sur S.A.; declarándose infundada la apelación y confirmando la resolución denegatoria.

En caso de desistimiento de la oposición igualmente se evaluaba el fondo del asunto y, de considerar que los signos en conflicto resultaban confundibles, se confirmaba la denegatoria de su registro:

Resolución Directoral 799-86-ITINTEC-DG del 28 de enero de 1986. Declara infundada la apelación de Hércules Incorporated para el registro de la marca Pexol en la Clase 1 en razón de ser confundible con la marca Plexol de Rhom and Haas Company, pese al desistimiento del opositor.

Como ya se ha expresado, el desistimiento de la apelación era el único admitido a trámite:

Resolución Directoral 974-ITINTEC-DG del 30 de diciembre de 1987. Acepta el desistimiento de la apelación formulada por Creaciones George E.I.R.L. en torno a su trámite de registro de la marca Agnes para la Clase 25, por no ser de interés público la continuación del procedimiento.

- Dado que muchas solicitudes se denegaban en primera instancia en base al examen previo y sin haber sido materia de oposición, en caso que se demostrara la caducidad del signo que sirvió de base a la denegatoria, estas solicitudes se admitían a trámite a fin de no recortar el derecho de los interesados:

Resolución Directoral 438-86-ITINTEC-DG del 28 de agosto de 1986. Revoca la resolución de primera instancia que denegó a Clairol Incorporated el registro de la figura de una corona de tres puntas para la Clase 3, reponiendo el procedimiento al estado de otorgarse la orden de aviso en razón de que la marca que sirvió de fundamento para la denegatoria (una corona de 5 perlas registrada a favor de Bestline International Inc.) caducó de pleno derecho el 17 de diciembre de 1985 al no haberse solicitado su renovación.

- No obstante ser ésta la regla general, en algunos casos se resolvió en sentido contrario, confirmando la denegatoria pese a haber desaparecido el fundamento para la misma:

Resolución Directoral 539-88-ITINTEC-DG del 10 de junio de 1988 (Marca Yumi's de Cia. Arturo Field y la Estrella Ltda. S.A. para la clase 30) porque al momento de solicitarla se en-

contraba vigente la marca Big Yummy de Productos Stani S.A.I.C. aun cuando a la fecha de la resolución ésta haya caducado.

- Fue también función de la segunda instancia la corrección de los errores cometidos en la tramitación por parte de la primera instancia respecto a aspectos formales del procedimiento:

Resolución Directoral 278-87-ITINTEC-DG del 5 de mayo de 1987. Declara nula la Resolución de primera instancia que declaró improcedente la acción de nulidad de la marca Cobra en la Clase 25 iniciada por Calzado Duramil, porque en el poder presentado por ésta aparece sólo el sello de la Notaría y no la firma del Notario. Repone la causa al estado de notificar al interesado que las instrumentales son insuficientes para los fines subsanatorios conforme a lo dispuesto por el Art. 48 del D.S. 006-67-SC.

Resolución Directoral 895-ITINTEC-DG del 22 de agosto de 1988. Declara fundado el recurso de queja contra la primera instancia y repone la causa al estado de que la Dirección de Propiedad Industrial dé trámite al recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente y que había sido declarado extemporáneo. Precisa que no constando cargo de notificación que acredite la fecha de entrega de la resolución reconsiderada, ésta deviene en defectuosa y, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el art. 84 del D.S. 006-67.SC, surte efecto desde la fecha en la que el interesado manifiesta haberla recibido, si no hay prueba en contrario.

Resolución Directoral 815-87-ITINTEC-DG del 2 de noviembre de 1987. Revoca la resolución de primer instancia que denegó la solicitud de anotación de licencia de uso de la marca Florida alegando que el contrato fue suscrito por el Director Gerente, quien no tenía facultad para transferir los bienes de la empresa, correspondiendo ésta a la Junta General de Accionistas. Se precisa que el contrato tiene plena validez y vigencia ya que la licencia no constituye una transferencia sino un acto de administración destinado al uso de la marca y no a su disposición.

- Asimismo, se emitía pronunciamiento sobre asuntos de diversa índole que concurrían en forma circunstancial a la evaluación de las solicitudes sin constituir aspectos de fondo -inherentes a los exámenes de

registrabilidad o confundibilidad-, apreciándose en este tema un criterio bastante flexible, en ocasiones coincidente con el mostrado por la primera instancia sobre el particular:

Resolución Directoral 870-88-ITINTEC-DG del 5 de agosto de 1988. Revoca la resolución apelada y otorga a Marithe Girbaud Francois para la Clase 25 el registro de la etiqueta rectangular con la referida denominación, pese a que ésta se encuentra escrita en caracteres muy pequeños, en razón de que la legislación nacional no prevé disposición alguna en cuanto a las dimensiones o proporciones que deben guardar los signos marcarios respecto a los productos que distinguen.

Resolución Directoral 432-86-ITINTEC-DG del 28 de agosto de 1986. Confirma la resolución de primera instancia que declaró fundada la oposición de Themis Creaciones Publicitarias S.R. Ltda., titular de la marca San Isidro en la Clase 33, y denegó el registro de un término idéntico a la empresa Fábrica de Licores San Isidro S.A. en razón de que resulta intrascendente la naturaleza de la actividad de la empresa oponente para los fines a que se contrae la oposición, careciendo de asidero la afirmación del recurrente en cuanto a que el opositor no es fabricante y ha obtenido la protección de una marca de comercio como una marca de fábrica.

Resolución Directoral 300-87-ITINTEC-DG del 7 de mayo de 1987. Confirma el otorgamiento de la marca Bauer y logotipo en la Clase 37, pese a lo argumentado por la Compañía Nacional de Teléfonos respecto a que la empresa solicitante no tiene aptitud para ejercer la actividad de prestación de servicios de instalación y reparación de teléfonos, ya que no corresponde al campo de la Propiedad Industrial calificar la aptitud de una empresa para otorgar un servicio ni es requisito para que proceda el otorgamiento de su registro.

- Si bien se amplían los medios probatorios del uso de los signos para efectos de su renovación, se mantiene un criterio muy estricto de determinadas exigencias como condición para ésta; particularmente en lo relativo al uso de la marca en la forma en que se otorgó y al lugar y fecha de su utilización:

Resolución Directoral 769-86-ITINTEC-DG del 7 de noviembre de 1986. Confirma la denegatoria de renovación de la marca Master Charge a Master Card International Incorporated en

razón de no figurar en las pruebas acompañadas indicación de fecha de uso y a que la marca no aparece en la forma en que fue otorgada.

Resolución Directoral 282-87-ITINTEC-DG del 5 de mayo de 1987. Confirma la resolución de primera instancia y deniega la renovación de la marca Sun ya que se presentó prueba de uso en el Reino Unido, Argentina, Sud Africa y Hong Kong (alegando que en el país está prohibida la importación de productos de la Clase 3 de la N.O.). Se precisa que a la fecha de vigencia de la marca no había prohibición alguna para importar estos productos ya que tal prohibición se dio recién a partir del 6 de octubre de 1985 en que se publicó el D.S. 115-85-ICTI-CO - que aprueba la lista de productos de importación prohibida- y que, aun en este caso pudo acreditar su uso en cualquier país miembro.

Resolución Directoral 622-88-ITINTEC-DG del 28 de junio de 1988. Confirma la denegatoria de renovación del nombre comercial Monsanto Company de la empresa del mismo nombre en la Clase 5 de la N.O. en razón de que las pruebas demuestran el uso de dicho signo en actividades mercantiles, realizadas a nivel internacional, mas no un uso efectivo en el territorio peruano.

- Una vez efectuada la publicación se prohibía modificar la solicitud respecto a la naturaleza del signo o a las características del mismo:

Resolución Directoral 797-87-ITINTEC-DG del 30 de octubre de 1987. Confirma la denegatoria del nombre comercial Arthur Lundgren Tecidor S.A. Casas Pernambucanas en la Clase 11 de la N.O. por no haberse probado el uso del mismo, considerando improcedente la variación de la solicitud a un registro de marca ya que se solicitó como nombre comercial y apareció como tal en la publicación del diario *El Peruano*.

■ Criterios aplicados en relación a la exigencia de los requisitos para el registro

- Se exigía siempre que la marca fuera visible, novedosa y suficientemente distintiva, esto es, que cumpliera su función de especializar, individualizar y singularizar los productos o servicios que distingue, con la originalidad suficiente para ser reconocida fácilmente por el público consu-

midor, apreciándose en este aspecto un criterio generalmente coincidente con el de la Primera Instancia.

Resolución Directoral 598-86-ITINTEC-DG del 7 de octubre de 1986. Denegatoria de la marca constituida por el diseño de un bolsillo con un pespunte del que se desprende una orejuela solicitado por Levi's Strauss & Co. para la Clase 25, en razón de que lo solicitado no constituye un aporte que pueda servir de elemento diferenciador frente a sus similares.

Resolución Directoral 1147-88-ITINTEC-DG del 5 de octubre de 1988. Denegatoria de la marca Ginseng Rojo Coreano a Korperu S.A. para la Clase 5, en razón de no ser suficientemente distintiva.

Resolución Directoral 672-87-ITINTEC-DG del 21 de setiembre de 1987. Denegatoria de registro del diseño de una escalera al centro de una superficie llana enmarcada por otra superficie estriada radial solicitada por Industrias Portofino para la Clase 25 por no presentar un carácter especial ni original, careciendo de la necesaria distintividad, declarando fundada la oposición de Industrial Gerbo S.A.

Resolución Directoral 877-87-ITINTEC-DG del 10 de diciembre de 1987. Denegatoria de la marca Automóviles Seleccionados solicitada por Graf S.A. para la Clase 39 por no ser suficientemente distintiva.

Resolución Directoral 910-88-ITINTEC-DG del 22 de agosto de 1988. Denegatoria de registro de un envase marrón dorado, rojo y negro, solicitado por The Gillette Company para la Clase 3 de la N.O. porque la combinación de colores no otorga carácter de originalidad o novedad a un envase.

■ **Criterios de calificación de las condiciones de registrabilidad de los signos de acuerdo con sus características intrínsecas**

- En cuanto a los términos que pudieran consistir en indicaciones de procedencia se siguió asimismo un criterio muy amplio respaldado en la existencia de dispositivos destinados a evitar la confusión del consumidor:

Resolución Directoral 706-88-ITINTEC-DG del 13 de julio de 1988. Confirma la resolución que otorgó la marca Blair y eti-

queta a Richard O' Custer para la Clase 33 declarando infundada la oposición de The Scotch Whisky Association, estableciendo como criterio que el uso de un término o figura que sugiera una referencia o connotación en idioma extranjero no es una indicación sobre origen o procedencia ni puede inducir a engaño, ya que el fabricante debe sujetarse al art. 59 de la Decisión 85, concordante con el art. 1 del D.S. 065-82-ITI/IND del 6 de diciembre de 1982 que disponen que los productos deben llevar en forma visible y claramente legible la frase "producto peruano" u otra análoga, así como la información sobre su Registro Industrial, Registro de Productos Industriales Nacionales y otros en idioma castellano.

- Respecto a los términos genéricos o descriptivos se notó durante el período en análisis un criterio de apreciación más flexible que el mostrado por la primera instancia. Sólo eran denegadas las marcas constituidas en forma directa por estos términos sin contener variantes, admitiendo como marcas las formaciones arbitrarias que se efectuaran sobre una denominación precisa o necesaria de los productos o servicios y, en tal sentido, se consideraba que el cambio de una letra o la inclusión de algún elemento adicional otorgaba al signo el carácter de término de fantasía haciendo posible su registro:

Resolución Directoral 439-86-ITINTEC-DG del 28 de agosto de 1986. Otorga a Productos Chip y S.A. el registro de la marca Chicharrines para la Clase 29 de la N.O. por considerarlo un término perfectamente registrable, que goza del requisito de distintividad y novedad exigido por el Art. 56 de la Decisión 85, calificándola como una marca de fantasía dentro de la doctrina y jurisprudencia marcaria.

Resolución Directoral 185-86-ITINTEC-DG del 27 de junio de 1986. Otorga a F. & R. Perú S.A. la marca Chicolate para la Clase 30 en razón de considerar que califica como una marca de fantasía, siendo por tanto perfectamente registrable.

Resolución Directoral 321-87-ITINTEC-DG del 26 de mayo de 1987. Ordena a la primera instancia otorgar la orden de aviso a Sabores Perú S.A. para la marca Kolaperuana en la Clase 32 por considerarla una locución léxica suficientemente distintiva.

- En algunos casos esta flexibilidad ya provenía de la Primera Instancia.

cia en base a una mayor apertura de los criterios apreciados con anterioridad:

Resolución Directoral 528-88-ITINTEC-DG del 7 de junio de 1988. Otorgamiento de la marca Lavandera a Distribuidora Lau S.A. para la Clase 3 en razón de considerarse distintiva, pese a la oposición de DETERPERU S.A.

Resolución Directoral 550-88-ITINTEC-DG del 10 de junio de 1980. Otorgamiento a Sabores Perú S.A. de la marca Limona en la Clase 32 pese a la oposición de Industrialización de Alimentos S.A. INDALSA.

- Esta mayor apertura y flexibilidad para admitir el registro de términos que reprodujeran con ligeras variantes o modificaciones ortográficas de fusión de palabras términos de naturaleza genérica o descriptiva presentaba algunas excepciones:

Resolución Directoral 950-87-ITINTEC-DG del 22 de diciembre de 1987. Confirma denegatoria de la marca Kidwicha solicitada por P & A D'onofrio S.A. para la Clase 30, en razón de que dicho término posee las mismas características grafo-fonéticas, y se pronuncia igual que el término Kiwicha, de carácter genérico en la clase solicitada.

- Como se ha expresado, si la denominación resultaba evidentemente genérica o descriptiva, sin una variación de su estructura, se rechazaba la marca aunque hubiese sido otorgada por la primera instancia:

Resolución Directoral 773-87-ITINTEC-DG del 29 de octubre de 1987. Revoca la resolución de primera instancia y deniega a Alberto Reboa Reborla la marca Sidacur para la Clase 5 porque de la misma se infiere que es un producto para la cura del SIDA, que es la sigla de una enfermedad que actúa contra los glóbulos blancos que se encuentran en el torrente sanguíneo.

- En cuanto a las marcas que puedan inducir a engaño a los medios comerciales o al público consumidor sobre la naturaleza, características, aptitud para el uso o las que designen la especie o calidad de las mismas, el criterio aplicado por esta instancia es muy semejante al observado por la primera instancia:

Resolución Directoral 374-87 del 9 de junio de 1987. Denegatoria de la etiqueta con la denominación Insuperable solicitada por Gonzales Byass & Co. Ltd. en razón de ser un término calificativo que significa lo mejor, lo perfecto, lo inmejorable, lo óptimo - significados que indican la calidad del producto-, por lo que no pueden reivindicarse a título exclusivo.

Resolución Directoral 150-87-ITINTEC-DG del 10 de marzo de 1987. Denegatoria de la marca Alivio Profundo solicitada por Chesebrough Pond's para la Clase 5 en razón de indicar una característica a proporcionar por el producto.

Resolución Directoral 1168-88-ITINTEC-DG del 5 de octubre de 1988. Denegatoria de la marca Perfecto solicitada por Dow Consumer Products Inc. para la Clase 3 en razón de que puede inducir a error al público consumidor al pensar que el producto marcado con dicho signo posee aptitudes, características o cualidades en grado superlativo que no necesariamente corresponden al mismo, lo cual debe evitarse en defensa del consumidor.

Resolución Directoral 1064-88-ITINTEC-DG del 4 de octubre de 1988. Denegatoria de la marca Ultralimpio solicitada por Dichem por las mismas razones que las consignadas en las resoluciones que anteceden.

- Similar criterio -coincidente con el de la primera instancia- se observó respecto a los términos que en el lenguaje corriente o la costumbre comercial se hayan convertido en una designación usual del producto de que se trate, así como a su equivalente en otros idiomas:

Resolución Directoral 171-87-ITINTEC-DG del 12 de marzo de 1987. Denegatoria de la marca King Kong y figura de Gorila para la Clase 30 de la N.O. porque se trata de un signo que se ha convertido en la denominación corriente de un producto de esta clase y que debido a la generalidad de su uso ha perdido su capacidad individualizadora.

Resolución Directoral 241-86-ITINTEC-DG del 10 de julio de 1987. Denegatoria de la marca Teflón para la Clase 21 a E. y J. Du Pont de Nemours and Company, dado que el uso de dicha denominación se ha generalizado en el lenguaje corriente para designar el material de fabricación de utensilios de cocina de dicha clase.

- Respecto al uso de signos oficiales o denominaciones de Estados, la regla general era denegar su registro, salvo que mediara autorización expresa para su utilización o que se tratara de términos que no guardaran identidad absoluta con dichos signos:

Resolución Directoral 472-86-ITINTEC-DG del 4 de setiembre de 1986. Confirma denegatoria de la marca Decisión 85 solicitada por Producciones Panamericana S.A. para la Clase 35, en razón de que este término es el adoptado por el Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial aprobado por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, constituyendo la reproducción de una denominación oficial adoptada en virtud de un convenio internacional.

Resolución Directoral 376-86-ITINTEC-DG del 18 de agosto de 1986. Revoca la resolución de primera instancia y admite a trámite la solicitud de registro de la marca constituida por la forma ornamental de una copa con figura humana solicitada por Sport Billy Produktions Gesellschaft Fur Symbolfiguren GmbH & Co. Kg en razón de contar con la autorización de la FIFA; reponiendo la causa al estado de otorgarse la orden de aviso.

Resolución Directoral 794-87-ITINTEC-DG del 30 de octubre de 1987. Confirma la resolución de primera instancia que declaró infundada la oposición de la Asociación de Derecho de Propiedad Industrial, señalando que es válido el registro de la denominación Ungría otorgada a Bernardo Ungría Goiburu para la clase 3 de la N.O.

- En cuanto a la utilización de nombres históricos prohibida en el inciso h) del art. 58 de la Decisión 85, se mantuvo el mismo criterio restrictivo que el utilizado por la primera instancia:

Resolución Directoral 1205-88-ITINTEC-DG del 7 de octubre de 1988. Denegatoria de la marca Ricardo Palma solicitada por la Administradora Clínica Ricardo Palma para la Clase 9 en razón de no contarse con autorización para su uso.

■ Criterios para el análisis de las solicitudes en relación con derechos de terceros

Se aprecia como norma general un enfoque de mayor amplitud que el mostrado por la primera instancia, según lo indican los criterios adoptados en torno a los siguientes temas:

• Criterios generales en cuanto a la confundibilidad

Para el examen de confundibilidad entre dos signos se realizaba una apreciación global y de conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos de éstos sin fraccionar ni tomar aisladamente las palabras, letras o sílabas y prescindiendo de los componentes genéricos o de uso común.

En tal sentido, se podían otorgar marcas contenidas en otras - que habían sido rechazadas por la primera instancia- siempre y cuando fueran fácilmente distinguibles y tuvieran capacidad diferenciadora:

Resolución Directoral 452-86-ITINTEC-DG del 28 de agosto de 1986. Otorga a Laboratorios Unidos la marca Benza-Pen para la Clase 5, en razón de no considerarla similar ni confundible con la marca Benzac.

Resolución Directoral 772-86-ITINTEC-DG del 7 de noviembre de 1986. Otorga a The Coca Cola Company la marca Fanta para la Clase 32 en razón de no considerarla confundible con la marca Fantasía registrada a favor de Industrias Alimenticias Noel, ya que son gráfica y fonéticamente distintas, guardando cada una su capacidad distintiva y connotación propia.

Resolución Directoral 650-87-ITINTEC-DG del 15 de setiembre de 1987. Otorga a Luis Miguel Salazar la marca Thunder Cats y logotipo en la Clase 25 por considerar que no existe posibilidad de confusión con la marca registrada Cats.

Resolución Directoral 465-86-ITINTEC-DG del 4 de setiembre de 1986. Otorga a Productos Chipy S.A. la marca Pepin para la Clase 29 a cuyo registro se opuso Kellogg Company, titular de la marca Pep.

Resolución Directoral 256-86-ITINTEC-DG del 15 de julio de 1986. Señala que no hay causal de impedimento para el registro de la marca Tejano solicitada por Oscar Castro Samaniego por el hecho de encontrarse registrada a favor de Fábrica de Tejidos La Unión la marca Texas. En tal virtud, revoca la resolución de primera instancia y repone la causa al estado de otorgarse la orden de aviso.

Resolución Directoral 451-86-ITINTEC-DG del 28 de junio de 1986. Otorga a Pastelería Carmen S.R. Ltda. la marca Barquidulce y figura para la Clase 30 por no considerarla semejante ni confundible con la marca Barquimiel de propiedad de Pibat S.R. Ltda.

Resolución Directoral 878-87-ITINTEC-DG del 10 de diciembre de 1987. Confirma la resolución que otorgó a Jorge Sánchez Castillo la marca Cloritex para la Clase 3 pese a la oposición de The Clorox Company, titular de la marca Clorox, ya que la raíz "Clor" es alusiva al cloro y como tal, evocativa de la naturaleza y uso del producto, por lo que no puede ser cautivada a favor de un solo titular.

Resolución Directoral 311-87-ITINTEC-DG del 13 de mayo de 1987. Revoca la impugnada y otorga la marca Pegamin a Pegacón S.A. para la Clase 1, por no ser confundible con la marca Genamin de Hoechst Aktiengeschaft ya que solo comparten la partícula "min" de uso común.

- Cabe señalar, a este respecto, que en algunas ocasiones se abusó de la calificación de un término como de uso común en la clase y se admitió el registro de marcas que no tenían esta naturaleza y podían prestarse a confusión por asociación de ideas, ya que constituían en realidad términos arbitrarios y de fantasía sin relación alguna con los productos de la clase a la que pertenecían:

Resolución Directoral 228-87-ITINTEC-DG del 7 de abril de 1987. Revoca la apelada y otorga a Procacao la marca Musical para distinguir productos alimenticios de la Clase 30 señalando que no existe posibilidad de confusión con la marca Music Pops de Enrique Bernat Fontlladosa, porque el término música es de uso común.

- También emanaban de la Dirección General resoluciones denegatorias como las que siguen en las que se aprecia una opinión más restrictiva, coincidente con la de la Dirección de Propiedad Industrial:

Resolución Directoral 648-88-ITINTEC-DG del 28 de agosto de 1988. Denegatoria de la marca Instinct y hombre corriendo olas para la clase 25 por ser confundible

con la marca Atlantic S.A. y logo de tablista corriendo olas.

Resolución Directoral 645-88-ITINTEC-DG del 28 de junio de 1988. Denegatoria de la marca El Negociante solicitada por Sedimesa para la Clase 16, por considerar-la confundible con la marca Negocios.

Resolución Directoral 609-88-ITINTEC-DG del 28 de junio de 1988. Deniega a Productos Alimenticios Delysa S.A. la marca Naranjita para la Clase 32 de la N.O. por encontrarse registrada la marca Naranjín.

- Inclusive, se daban casos en que la primera instancia había actuado en el examen de confundibilidad con un criterio de mayor amplitud, que no es compartido por la Dirección General:

Resolución Directoral 741-88-ITINTEC-DG del 11 de julio de 1988. Revoca la Resolución de primera instancia que otorgó la marca Gelitto a Faeli S.C.R. Ltda. en la clase 30 y deniega su registro, en razón que desde el punto de vista fonético tiene la connotación de ser un diminutivo de la marca registrada Jell-o.

Resolución Directoral 921-88-ITINTEC-DG del 23 de agosto de 1988. Revoca la resolución que otorgó la marca Melody a Huaquin Espinoza Gregorio Aníbal en la Clase 25, en razón de encontrarse registrada la marca Medhaly de Likantex S.A., pudiendo hacer incurrir a error al consumidor sobre el origen de los productos.

Resolución Directoral 566-86-ITINTEC-DG del 24 de setiembre de 1986. Revoca la resolución de primera instancia que otorgó la marca Crujitos a Productos Chipy S.A. para la Clase 30 en razón de que es un diminutivo de la marca Crujís de Cía. Molinera del Perú, pudiendo hacer incurrir a error al consumidor sobre el origen de la marca y originar en éste una asociación de ideas susceptible de traducirse en un daño económico para su titular.

Resolución Directoral 012-87-ITINTEC-DG del 6 de enero de 1987. Contrariamente a lo resuelto por la primera instancia, deniega la marca Bayofos a Fertilizantes del Pacífico S.A. en razón de que Bayer tiene registradas más de 20 marcas en esa clase con el prefijo "Bay", lo

que podría originar una confusión sobre el origen de los productos.

- Cabe señalar en cuanto al tema de la confundibilidad que en esta instancia se corrige la tendencia manifestada en la Dirección de Propiedad Industrial de declarar fundadas distintas oposiciones al registro de una marca sin especificar en qué aspecto resultaba confundible cada una con la marca solicitada; criterio éste que llamaba a cuestionar la coexistencia de dichas marcas opositoras:

Resolución Directoral 575-88-ITINTEC-DG del 10 de junio de 1988. Revoca en parte la resolución de primera instancia que denegó a Hokko Chemical Ind. Co. Ltd. la marca Kasumin para la Clase 5 y declaró fundadas las oposiciones de Bayer A.G. por su marca Racumin y de Ciba Geigy por su marca Basudin. Establece que es confundible con la primera, mas no con la segunda y en base a lo cual deniega el registro solicitado.

- Respecto al examen de confundibilidad entre una marca denominativa y una gráfica, se rechazaban los signos que resultaran semejantes por asociación de ideas que pudiera resultar perjudicial para el titular de la marca:

Resolución Directoral 697-88-ITINTEC-DG del 13 de julio de 1988. Confirma la denegatoria de la marca El León, solicitada por Cooperativa Industrial Compapel para la Clase 16, en razón de considerar que evoca la misma idea conceptual que la marca constituida por la figura de león registrada a favor de The International Association of Lyons Clubs.

- Asimismo, para apreciar la confundibilidad entre dos signos se descartaban los elementos que se han convertido en una designación usual en el lenguaje corriente por considerarse irrelevantes para dicho examen:

Resolución Directoral 479-87-ITINTEC-DG del 20 de julio de 1987. Revoca la resolución apelada y otorga a Good Year Tire & Rubber Company la marca Flight Radial pese a encontrarse registrada la marca Radial 50, ya que el término radial es utilizado en el lenguaje corriente

para designar un sistema de construcción de llantas y por lo tanto no puede ser reivindicado aisladamente a favor de un solo titular, pudiendo ser registrado unido a otro elemento que le otorgue una característica propia y distintiva.

- Finalmente, queda definido como criterio -coincidente con el de la primera instancia- que aún cuando dos marcas hubieran coexistido anteriormente, tal situación carecía de relevancia si al efectuarse el examen de confundibilidad se determinaba que resultaban semejantes entre sí:

Resolución Directoral 964-87-ITINTEC-DG del 24 de diciembre de 1987. Denegatoria de registro de la marca *Utrex* solicitada por Unilever P.L.C. para la Clase 3 en razón de considerarse confundible con la marca *Trex*, no aceptándose como fundamento válido para acceder al registro el hecho que ambas marcas hubiesen coexistido, si se contravienen las normas vigentes sobre propiedad industrial.

Resolución Directoral 538-88-ITINTEC-DG del 10 de junio de 1988. Denegatoria de la marca *Tree Top* solicitada por Unilever PLC para la Clase 32, en razón de encontrarse registrada la marca *Tip Top*, aun cuando hubieran coexistido en alguna oportunidad.

- **La especialidad de clases**

La característica general es la flexibilización de este principio -de tan rígida aplicación en la etapa comentada anteriormente-, lo que determina que el examen comparativo entre los signos se centre más en la naturaleza y finalidad del producto y en su forma de comercialización, que en la clase para la que se solicita, adelantándose a criterios más modernos de examen de la confundibilidad marcaria. En este sentido, se hace una aplicación más extendida del inc. a) del art. 58 de la Decisión 85 y del art. 101 del D.S. 001-71-1C denegándose las marcas que, dadas las circunstancias -aun cuando se encuentren en clases distintas- puedan producir una confusión acerca del origen de los productos u originar en la mente del consumidor una asociación de ideas, susceptible de traducirse en daño comercial para su titular;

siendo este aspecto el que marca una de las mayores diferencias entre la actuación de las dos instancias:

Resolución Directoral 555-86-ITINTEC-DG del 19 de setiembre de 1986. Deniega a Fábrica de Calzado Peruano S.A. la marca Jedi para la clase 25, en razón de encontrarse registradas en la Clase 28 las marcas Revenge of the Jedi y Return of the Jedi, signos marcarios ampliamente conocidos en el Perú y en el extranjero y en los cuales el elemento predominante es el término Jedi, en atención a la conexión en los canales de distribución y en los lugares de expendio de los productos.

Resolución Directoral 396-86-ITINTEC-DG del 20 de agosto de 1986. Deniega a Isaías Rodolfo Lozada Chávez la marca Ideal para la Clase 32 ya que podría provocar confusión en el consumidor sobre el origen del producto, haciéndolo pensar que tiene la misma procedencia que los productos de la marca Ideal registrada en la Clase 29 a favor de Societe des Produits Nestlé S.A. dado que en ambos casos se trata de alimentos para consumo humano cuyo expendio se efectúa en establecimientos similares.

Resolución Directoral 393-86-ITINTEC-DG del 20 de agosto de 1986. Deniega a Six Chiok Brother S.A. la marca Voit para la Clase 25, en razón de que existe absoluta identidad con la marca Voit registrada en la Clase 28 de la N.O. a favor de AMF Incorporated, por la conexión incuestionable entre ambas clases, dado que determinado tipo de prendas (zapatillas y vestidos) constituyen artículos de gimnasia y deporte.

Resolución Directoral 768-88-ITINTEC-DG del 14 de julio de 1988. Deniega a Santiago Borja Ale la marca Shantall en la Clase 25 en razón de ser idéntica a la marca registrada a favor de Salomón Pait Volstein en la Clase 24, dada la conexión entre ambas clases.

Resolución Directoral 749-88-ITINTEC-DG del 14 de julio de 1988. Deniega a Industrias Alimenticias Perú S.A. la marca Canario para la clase 29 por ser idéntica a la marca registrada en la clase 30 a favor de Richard O'Custer, ya que se trata de clases conexas y los productos se venden en los mismos establecimientos comerciales.

Resolución Directoral 674-87-ITINTEC-DG del 21 de setiembre de 1987. Deniega la marca Puritan a Adela Córdova Luján para la Clase 18, declarando fundada la apelación de Vool Industria S.A. quien fabrica y comercializa -bajo licencia de The Puritan Sports Wear Corporation- artículos de la marca Puritan de la Clase 25, ya que de otorgarse, podría ocasionar en el consumidor confusión sobre el origen o procedencia de los productos dada la identidad de las marcas y la conexión entre las prendas de vestir de cuero y las de material textil.

- En contadas ocasiones -y en caso de no haber identidad absoluta entre las marcas en conflicto- se hacía prevalecer el principio de especialidad de clases, invocándose el art. 68 de la Decisión 85 y el art. 99 del D.S. 001-71-1C:

Resolución Directoral 188-86-ITINTEC-DG del 27 de junio de 1986. Confirma la resolución apelada y otorga a Transformadora Alimenticia S.A. la marca constituida por la denominación Corazón en la Clase 29 pese a la oposición de Cía. Arturo Field y la Estrella Limitada, titular de la marca denominativa Corazones en la Clase 30, señalando que el registro es para una sola clase de la Nomenclatura Oficial.

- Asimismo, se hacía prevalecer este principio en caso que se pretendiera registrar una marca semejante a otra ya registrada, amparándose en otro registro del solicitante en clase distinta:

Resolución Directoral 448-86-ITINTEC-DG del 28 de agosto de 1986. Confirma la denegatoria de la marca Tritón y logotipo solicitada por Aceros Especiales para la Clase 6 de la N.O. por resultar similar y confundible con la marca Tyton registrada a favor de United States Pipe and Foundry Company, considerándose irrelevante que la solicitante tuviera registrada la marca Triton en la Clase 8 -dado que la protección del registro es para una clase- o que la hubiera tenido registrada con anterioridad y hubiera caducado por falta de renovación.

- **Tratamiento a la marca notoria**

Se consideraba como tal a la marca registrada en varios países y ampliamente conocida y publicitada comercialmente a nivel in-

ternacional. En algunos casos se hizo uso de este calificativo en forma expresa invocándose directamente el inc. g) del art. 58 de la Decisión 85, a diferencia de la práctica observada en la Dirección de Propiedad Industrial en la que -según se ha señalado- prácticamente no se mencionaba y se recurría en forma opcional a otros fundamentos regulados de manera más precisa en la legislación en ese entonces vigente (inc. a) del art. 58 en la Decisión 85 y art. 101 del D.S.001-71-1C).

La protección a este tipo de marcas se efectuaba con prescindencia de la clase, en razón de considerar que -de acuerdo con la doctrina del derecho marcario- existen en el mercado signos distintivos que, a través del tiempo, se van haciendo conocidos y se prestigian como resultado del esfuerzo de sus propietarios, de grandes inversiones y/o una eficiente propaganda publicitaria; al punto que, si la marca se presenta en el mercado para distinguir los mismos productos o servicios, se piense que la marca ha sido colocada por su legítimo propietario y si se encuentra en otros productos o servicios el público deba considerar que los mismos han sido puestos en el mercado por quien distinguió originalmente a la marca con sus productos o servicios:

Resolución Directoral 450-86-ITINTEC-DG del 28 de agosto de 1986. Revoca la resolución de primera instancia que declaró infundadas las oposiciones de Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha y Nissan Motor del Perú S.A. y otorgó el registro de la marca Nissan y logotipo de la letra N para la Clase 9 de la Nomenclatura Oficial; señalando que ha quedado plenamente acreditado en autos que la marca y el nombre comercial Nissan de los opositores son notoriamente conocidos en el país y en el exterior, gozando de un reconocido prestigio que no puede ser aprovechado por terceros, por lo que, en aplicación del inciso g) del Art. 58 de la Decisión 85, no puede ser registrada, máxime si los productos del sector eléctrico que corresponden a la Clase 9 también constituyen parte de los vehículos.

Resolución Directoral 340-87-ITINTEC-DG del 28 de mayo de 1987. Revoca la resolución de primera instancia y deniega el registro de la marca Champion y figura de diablillo a Champion del Perú S.A. para distinguir productos de la Clase 4 de la N.O., en razón de que Champion

Spark Plug acreditó en autos ser titular de esta marca en más de 120 países del mundo para distinguir bujías de la Clase 7 de la N.O., así como la difusión de la misma. Se señala que, dado que los aceites y grasas de la Clase 4 se usan para lubricar los productos de la Clase 7, ambas clases guardan estrecha relación y son afines, pudiendo hacer suponer que los primeros han sido elaborados por el mismo fabricante de las bujías conocido a nivel mundial, con lo que se perdería la función identificatoria de la marca (se aplicó el art. 110 del D.S. 001-71-1C y el inc. a) del art. 58 de la Decisión 85).

Resolución Directoral 517-88-ITINTEC-DG del 7 de junio de 1988. Revoca la apelada y deniega a Gerardo Majluf Balbuena la marca Benetton Due en razón de que INVEP S.p.A. demostró en autos un uso continuo y difundido a nivel internacional de la marca Benetton y logotipo en la Clase 25 de la N.O. y a que la tiene registrada en nuestro país para distinguir cosméticos, perfumería y lociones de la Clase 3, los cuales se expenden en muchos casos en los mismos establecimientos que las prendas de vestir y se dirigen a los mismos usuarios, de lo que se podría inferir que el fabricante de los productos de belleza es el mismo que el de las prendas de vestir.

Resolución Directoral 866-88-ITINTEC-DG del 5 de agosto de 1988. Revoca la resolución de primera instancia y deniega el registro de la marca Garfield a Cía. Arturo Field y la Estrella Ltda. para distinguir productos de la Clase 30, en razón de que esta marca se encuentra registrada en nuestro país a favor de su propietario United Feature Syndicate Inc. en las Clases 14, 16, 21 y 28, siendo ampliamente difundida, por lo que su registro a favor de un tercero puede inducir al público a error o confusión acerca de la procedencia del producto.

Resolución Directoral 740-88-ITINTEC-DG del 14 de julio de 1988. Revoca la apelada y deniega a Benetton del Perú S.A. el registro de la marca Benetton y logotipo para la Clase 40 de la N.O. en razón de que INVEP S.p.A. ha acreditado tener registrada una marca idéntica a la solicitada -en su escritura y logotipo- en EE.UU. y en numerosos países de Europa y Latinoamérica, de lo que se desprende que la misma no es creación del solicitante, careciendo de novedad y distintividad.

Resolución Directoral 739-88-ITINTEC-DG del 14 de julio de 1988. Revoca la resolución de primera instancia y deniega a Fábrica de Calzado Testoni S.R. Ltda. la marca Timberland para la Clase 25, pese a que el opositor (The Timberland Company) no la tenía registrada en el Perú; dado que acreditó fehacientemente ser el legítimo propietario de la marca constituida por la denominación Timberland en escritura característica y la figura estilizada de un pino para distinguir productos de la Clase 25 en numerosos países del mundo y que la marca solicitada era prácticamente idéntica. Se aplicó el inc. a) del art. 58 de la Decisión 85, señalando que corresponde a la administración velar por el interés de los consumidores, a fin de que no adquieran productos que no corresponden al verdadero fabricante en la creencia de que son de la marca legítima.

- Cabe señalar que si no se acreditaba en forma fehaciente tanto el registro como la extensión del conocimiento de la marca en un número apreciable de países, no se reconocía el carácter notorio de una marca:

Resolución Directoral 434-86-ITINTEC-DG del 28 de agosto de 1986. Confirma la resolución que declara infundada la oposición de Epson Corporation al registro de la marca Epson para distinguir productos de la Clase 9, solicitada por Perú Mercantil S.A. en razón de que no acreditó en autos los extremos de su afirmación (que la marca se encuentra registrada en varios países y que su empresa tiene una subsidiaria en Venezuela llamada Epson Latin American Inc. que distribuye los productos Epson en el continente). Se señala que el registro obtenido en el Japón no es suficiente para que la marca sea notoriamente conocida, ya que para ello se requiere que cuente con registro en diversos países del mundo y que se haya difundido su uso a nivel internacional.

- **Coexistencia de marcas**

Como ya se ha visto en el subcapítulo **Aspectos Generales de Trámite** del presente capítulo -al tratarse sobre la no admisión en esta instancia del desistimiento de la observación- se procedía al examen de fondo del asunto con independencia de los acuerdos privados a que

arribaran las partes, a fin de cautelar el interés público y proteger el normal desenvolvimiento del mercado:

Resolución Directoral No. 935-87-ITINTEC-DG del 17 de diciembre de 1987. Rechaza el registro de la marca Autobianchi para la clase 12 de la N.O. pese a la carta consentimiento otorgada por F.I.V. Fábrica Italiana Velocipedi Eduardo Bianchi S.A., titular de la marca Bianchi en la misma clase por ser confundible con ésta.

Resolución Directoral No. 544-87-ITINTEC-DG del 7 de agosto de 1987. Confirma la denegatoria de la marca California Cooler a Clintok Limited para la Clase 33 a pesar de que presentó una carta consentimiento de Gonzales & Co. Inc., also Trading as California Cellars para el registro de la misma en razón de que las marcas California Cooler y California Cellars coexisten en su país de origen. Se precisa que independientemente de lo que acuerden o convengan las partes no se pueden registrar marcas semejantes porque pueden inducir a confusión al público.

Dentro de este contexto, no se admitía asimismo los acuerdos de coexistencia basados en la limitación de los productos a distinguir por la marca, en virtud de lo dispuesto por el Art. 4 del Decreto Supremo del 26 de noviembre de 1966, que extiende la protección de la marca a todos los productos (o servicios) comprendidos en la Clase respectiva aun cuando no hubiesen sido mencionados expresamente en la solicitud; y, en tal sentido, se confirmaba la denegatoria de los signos considerados confundibles:

Resolución 353-87 del 1 de junio de 1987. Marca Haze de Reckitt & Colman (Overseas) Limited en la Clase 3 de la N.O. por resultar confundible con Ace, pese a que el titular de esta marca autorizó el uso de dicho signo para distinguir exclusivamente refrescadores del ambiente o del aire.

Resolución No. 429-86 del 28 de agosto de 1986. Marca Fisher de Fisher Corporation para la Clase 9 de la N.O. pese a que hubo un acuerdo de limitación de productos con Fisher Controls Company Inc., titular de la marca Fisher en esa misma clase.

Igualmente, de considerar que dos marcas resultaban suficientemente distintivas se otorgaba el registro en la misma clase, sin admitir limitación alguna de los productos a distinguir:

Resolución Directoral 534-87-ITINTEC-DG del 7 de agosto de 1987. Revoca la de primera instancia y concede a Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. la marca Cytostil por considerar que no es confundible con la marca Cisplatyl de Laboratoire Roger Bellon, precisando que carece de sustento que la apelante limite el amparo de la marca que solicita a preparaciones farmacéuticas anticáncer, ya que habiéndola solicitado para la Clase 5 se le otorga para todos los productos de la Clase.

- **Tratamiento a otros derechos intelectuales**

Derechos de Autor - Al igual que la primera instancia se consideraba que -no estando prevista en la legislación sobre Propiedad Industrial la oposición a un registro en base a derechos de autor- estos conflictos no eran de competencia de los órganos administrativos, debiendo ventilarse la correspondiente acción ante el poder judicial; y en todo caso omitían referirse a este último derecho y se efectuaba la evaluación en base a otros conceptos:

Resolución Directoral 487-86-ITINTEC-DG del 5 de setiembre de 1986. Confirma la resolución que denegó el registro de la marca Pac Man a Bally Midway Manufacturing Company, pese a haber acreditado tener derechos de autor registrados con anterioridad al registro de dicho término como marca por Ernesto Omitsu Shinohara, cuya oposición se declaró fundada.

Resolución Directoral 629-88-ITINTEC-DG del 28 de junio de 1988. Confirma la denegatoria de la marca Los Cuatro Suyos solicitada por Editora Nacional para la Clase 16, señalando que a la misma le falta novedad en razón de ser idéntica a la utilizada en el mismo rubro de artículos y columnas a través de un medio de comunicación masivo por Benjamín Gutiérrez Verástegui, omitiendo mencionar los derechos de autor invocados por éste como sustento de su oposición.

■ Traducción de marcas registradas o de términos irregistrables

En cuanto a las solicitudes de marcas que constituyeran la traducción de marcas registradas o solicitadas con anterioridad o de términos irregistrables, el criterio fue la denegatoria de las mismas:

Resolución Directoral 240-86-ITINTEC-DG del 10 de julio de 1986. Revoca la resolución de primera instancia y deniega el registro de la marca Los Claveles solicitada por Antiguo Jardín Los Claveles para la clase 3 por constituir la traducción de una marca extranjera notoriamente conocida (Carnation).

Resolución Directoral 1298-88-ITINTEC-DG del 10 de octubre de 1988. Confirma la denegatoria de registro de la marca Sir Francis solicitada por Jorge Andrés Postigo Muñan para la Clase 3, en razón de ser la traducción de la marca registrada Francois.

Resolución Directoral 450-87-ITINTEC-DG del 15 de julio de 1987. Habiéndose otorgado el registro de la marca Hada a Industrias Carmen S.A. para la Clase 3 de la N.O. pese a encontrarse registrada la marca Fairy a favor de The Procter & Gamble Co. y existiendo una litis pendiente sobre la antigüedad de cada uno de los signos, se anuló la resolución de primera instancia, reponiéndose la causa al estado de dictar nueva resolución en la que la Dirección de Propiedad Industrial declare a quien asiste mejor derecho para el uso de dicho término, disponiéndose de oficio la cancelación del registro a que hubiere lugar, previamente a dilucidar los de la materia.

Resolución Directoral 868-88-ITINTEC-DG del 5 de agosto de 1988. Denegatoria de la marca France Lait en la Clase 29 a Cooperativa Agrícola France Lait-Unión de Cooperativas Agrícolas, ya que carece de aptitud para ser registrada en razón de ser la traducción de una denominación de uso corriente (leche de Francia).

■ Tratamiento a las marcas del sector farmacéutico

El criterio general fue la exclusión de los afijos de uso común, de los evocativos de la función terapéutica o del órgano para el que se aplican, así como de los que incluyen alguna referencia a la sustancia o principio activo del medicamento, por considerarse irrelevantes para el examen de confundi-

bilidad, apreciándose en este aspecto una diferencia notable con la actuación de la primera instancia.

En contrapartida, no se admiten a registro términos de uso genérico en la clase o que presenten semejanzas gráficas y particularmente fonéticas por considerar que si bien los fármacos muchas veces son prescritos por facultativos es necesario defender los intereses del público consumidor que puede utilizar equivocadamente -por la semejanza de dos marcas- un específico equivocado con consecuencias imprevisibles para la salud; por lo cual presenta en este aspecto una exigencia en ocasiones mayor que la de la Dirección de Propiedad Industrial.

Resolución Directoral 683-86-ITINTEC-DG del 28 de octubre de 1986. Otorga a Merck & Co. Inc. la marca Optison N, en razón de no resultar confundible con la marca Otisona de Laboratorios Unidos S.A.

Resolución Directoral 497-86 del 8 de setiembre de 1986. Otorga a Instituto Sanitas la marca Vitralgin por no ser semejante a Trialgin.

Resolución Directoral 283-86-ITINTEC-DG del 17 de julio de 1986. Confirma la apelada que otorgó a Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos Life la marca Protomicina, declarando infundada la oposición de Abbot Laboratories en base a la marca Pantomicina.

Resolución Directoral 237-86 del 10 de julio de 1986 - Revoca la apelada y otorga a Proavico S.A. la marca Corizol por no ser confundible con la marca Corilin de Schering Corporation.

Resolución Directoral 976-88-ITINTEC-DG del 31 de agosto de 1988. Revoca la resolución que denegó a Coremisa la marca Multivitamin - E (por considerarla confundible con la marca Vitaminets) otorgando el registro solicitado.

Resolución Directoral 582-87-ITINTEC-DG del 27 de agosto de 1987. Confirma la denegatoria de la marca Kalginate a Laboratorio Dental Tarrillo Barba S.A. en razón de haberse determinado -en base a la oposición de Droguería y Anexos- que el término Alginate es de uso genérico en la clase 5, ya que identifica un material para impresiones dentales que no puede ser reivindicado por un solo titular.

Resolución Directoral 303-86-ITINTEC-DG del 22 de julio de

1986. Revoca la de primera instancia y deniega la marca Mestrol a Warner Lambert Company señalando que si bien no es confundible fonéticamente con Mesural de Bayer AG sí lo es a nivel gráfico, por lo que no procede su registro.

Resolución Directoral 247-86-ITINTEC-DG del 10 de julio de 1986. Confirma la apelada que denegó a Ciba Geigy la marca Pel-K por encontrarse registrada la marca Pek.

Resolución Directoral 055-87-ITINTEC-DG del 20 de enero de 1987. Confirma la denegatoria a Laboratorjos Magma S.A. de la marca Estafilén por ser semejante al grado de producir confundibilidad con la marca Efilin, más aún si ambas pertenecen a la Clase 5.

Resolución Directoral 048-87-ITINTEC-DG del 19 de enero de 1987. Revoca la de primera instancia y deniega a Zodiac Corporation la marca Coromil por presentar semejanza fonética con la marca Corilin, tanto mas porque distinguen medicamentos.

Resolución Directoral 562-88-ITINTEC-DG del 10 de junio de 1988. Confirma la denegatoria a Juan Cueva Valencia de la marca Lasertil por ser confundible con la marca Aceptil.

Resolución Directoral 999-88-ITINTEC-DG del 31 de agosto de 1988. Confirma la resolución que deniega la marca Vi-sobronc a Vineland Laboratories en base a su semejanza gráfico-fonética con la marca registrada Bisolvón.

Resolución Directoral 721-88-ITINTEC-DG del 13 de julio de 1988. Confirma la denegatoria de la marca Carduran a Pfizer Limited por ser confundible con la marca Calciduran.

• Naturalmente que la regla general esbozada tenía sus excepciones, como los casos que se presentan a continuación en los que se aprecia que el examen de confundibilidad sale de los cánones anteriormente expresados:

Resolución Directoral 500-86-ITINTEC-DG del 8 de setiembre de 1986. Revoca la resolución de primera instancia y deniega a Laboratorios Farmacéuticos Maldonado la marca Modulán por considerar que sí existe posibilidad de confusión con la marca Moducrem de Merck & Co. Inc. respecto a la naturaleza, origen y demás características de los productos que distinguen.

Resolución Directoral 403-86-ITINTEC-DG del 20 de agosto de 1986. Revoca la apelada y deniega a Laboratorio Sintyal S.A. el registro de la marca Vasodilat por considerar que puede causar confusión con la marca Vasculat de Boheringer Ingelheim Kg.

Resolución Directoral 969-87-ITINTEC-DG del 24 de diciembre de 1987. Confirma la resolución que denegó a Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. la marca Syndol por considerarla confundible con la marca Sydolil.

Resolución Directoral 693-88-ITINTEC-DG del 13 de julio de 1988. Confirma la denegatoria de la marca Rehidrat a Laboratorios Unidos S.A. en razón de existir la marca Deshidral de The Procter & Gamble Company.

■ Tratamiento de otros signos distintivos

• Nombres comerciales

• Respecto a la prueba de uso del nombre comercial como requisito para su registro como signo distintivo, se exigía un uso efectivo y real y no la sola fe de su inscripción en los Registros Públicos correspondientes:

Resolución Directoral 764-86-ITINTEC-DG del 7 de noviembre de 1986. Se deniega el registro del nombre comercial Reymatic en la Clase 35, en razón de no haberse acompañado documentos que tengan mérito probatorio, tales como licencia municipal de funcionamiento, facturas, etc., confirmando el pronunciamiento de primera instancia.

Resolución Directoral 619-86-ITINTEC-DG del 20 de octubre de 1986. Confirma denegatoria al registro del nombre comercial Fábrica de Velas La Superior porque en la escritura de constitución presentada aparece el nombre de la empresa como Máximo E. Velásquez S.A. Fábrica de Velas La Superior.

Resolución Directoral 1193-88-ITINTEC-DG del 7 de octubre de 1988. Deniega el registro del Nombre Comercial Confinansa Corredores Nacionales de Fincas y Afines S.A., ya que ni la Escritura Pública de Constitución ni la declaración jurada acreditan por sí solas el uso efectivo del signo en actividades económicas de la Clase 37 para la cual se solicitó.

Resolución Directoral 1085-88-ITINTEC-DG del 4 de octubre de 1988. Revoca la Resolución del primera instancia y otorga

el registro del nombre comercial Agro Industrias Lácteas La Quipa S.A. a la empresa del mismo nombre para actividades de la Clase 29 de la N.O., ya que sí son pruebas idóneas de uso del nombre comercial el Certificado de Autorización de Apertura de establecimiento comercial industrial o de servicios complementado con la copia legalizada de la Libreta Tributaria y del Registro Industrial.

- En cuanto a los criterios de comparación entre las marcas y los nombres comerciales, la Dirección General del ITINTEC -en una abierta y clara diferencia con la actuación de la primera instancia- señala que las corrientes doctrinarias modernas sí admiten la posibilidad de confusión entre ambos signos y que así se desprende de una interpretación sistemática, lógica y finalista de las normas sobre propiedad industrial. Así queda plenamente establecido este criterio para el examen de confundibilidad entre dichos elementos, tanto dentro de la misma clase como en clases conexas y aun cuando se alegara que se refieren a productos o servicios distintos dentro de la misma clase:

Resolución Directoral 511-86-ITINTEC-DG del 9 de setiembre de 1986. Deniega la marca Noel a Noel y Compañía Sociedad Anónima de Argentina para la Clase 30 en razón de encontrarse registrado a favor de un tercero el nombre comercial Industrias Alimentarias Noel S.A., ya que el elemento relevante de éste último es el término Noel, declarándose fundada la apelación de Industrias Alimenticias Noel S.A. de Colombia, dejando a salvo la facultad de la empresa afectada de efectuar las acciones legales que estime pertinentes a fin de acreditar a quien corresponde el mejor derecho al uso de dicho término.

Resolución Directoral 389-86-ITINTEC-DG del 19 de agosto de 1986. Deniega a Productos Chipy la marca Colombina en la Clase 29 en razón de encontrarse registrado en la Clase 30 el nombre comercial Fábrica de Dulces Colombina Limitada, ya que puede inducir a error sobre la procedencia de los productos, dado que se trata en ambos casos de alimentos para consumo humano.

Resolución Directoral 284-86-ITINTEC-DG del 17 de julio de 1986. Deniega la marca Carlín a Jorge Bendeck Salomón para la Clase 30 en razón de resultar gráfica y fonéticamente confundible con el nombre comercial Carlín S.R.L. registrado en la misma clase por las semejanzas que aparecen en forma destacada en cada uno de los signos.

Resolución Directoral 028-87-ITINTEC-DG del 15 de enero de 1987 - Confirma la resolución de primera instancia, que denegó el registro de la marca Glasol en la Clase 1 declarando fundada la oposición de Glasold Comercial S.A., en base al Nombre Comercial Glasold. Se precisa que el hecho que sean distintos elementos constitutivos de la propiedad industrial no impide la aplicación del inc. f) del Art. 58 de la Decisión 85, porque ambos elementos pertenecen a la misma clase, precisando asimismo que no es aceptable el argumento de que la marca solicitada se aplicará exclusivamente para distinguir ácido muriático ya que las actividades comerciales del oponente corresponden a la clase 1 y por tanto protegen a toda la clase.

- Este tratamiento igualitario al nombre comercial y a la marca se da no sólo en los casos de identidad de términos sino aun en el caso de semejanza de los mismos:

Resolución Directoral 469-86-ITINTEC-DG del 17 de julio de 1986. Confirma la resolución de primera instancia que denegó a Unilever P.L.C. el registro de la marca Edelweis para la Clase 29 por resultar confundible con el nombre comercial Edeweis E.I.R.L. cuyas actividades correspondían a la misma clase.

- Asimismo, la protección al nombre comercial frente a una solicitud de registro de marca se otorgaba no sólo a los nombres comerciales registrados sino a los protegidos por el uso; siempre que se acreditara en forma fehaciente que las actividades desarrolladas bajo el nombre comercial, cuyo uso se invocaba, correspondían al mismo campo que aquel para el cual se solicitaba la marca; caso contrario no se tomaban en cuenta:

Resolución Directoral 061-87-ITINTEC-DG del 20 de enero de 1987. Revoca la de primera instancia y deniega la marca Casa de Rivero S.A. a Casa de Rivero S.A. porque puede inducir a confusión con el nombre comercial Roberto de Rivero G. S.A. cuya antigüedad y continuidad en el uso para actividades de comercialización de extintores quedó acreditada.

Resolución Directoral 280-87-ITINTEC-DG del 5 de mayo de 1987. Confirma la apelada que declaró infundada la oposición de Distribuidora Dinámica S.A. y otorgó la marca Dinámica para la Clase 35 a Alfredo Fernando Sanguinetti Arias, en razón de que la opositora no acreditó ejercer actividades comerciales relacionadas con la publicidad y los negocios ni desprenderse del objeto social de su empresa que está facultada para ejercer esta clase de actividades.

- En caso de conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial protegido por el uso, se determinaba a quién correspondía el mejor derecho en base a la antigüedad en la utilización del mismo y a la extensión de su conocimiento en las actividades económicas de la clase correspondiente:

Resolución Directoral 585-86-ITINTEC-DG del 7 de octubre de 1986. Habiéndose denegado en primera instancia la solicitud de nulidad de la renovación del nombre comercial Camaiora Import S.A. - CISA para la Clase 6, presentada por S.p.A. C.I.S.A. Costruzioni Italiane Serrature Affini sin requerirse a la primera el documento que acredite la fecha de su constitución como empresa; se declara insubsistente todo lo actuado a partir de este requerimiento por parte del accionante ya que -contrariamente a lo sostenido por la primera instancia- la Dirección General consideró que ambos nombres comerciales son similares y confundibles y que la prueba ofrecida era del mayor interés para establecer el mejor derecho al uso del mismo, ya que no se tenían por ciertos los hechos afirmados por las partes. En aplicación de lo dispuesto por el Art. 78 del D.S. 006-67-SC se repone el procedimiento al estado de ordenar a Camaiora Import S.A. CISA copia legalizada de su escritura de constitución como empresa, debiendo actuarse la prueba dentro del plazo señalado en dicho artículo (de 10 a 30 días) luego de lo cual se emitirá el pronunciamiento de primera instancia.

- Finalmente, en caso de existir una marca registrada y pretenderse el registro de una marca semejante amparada en el uso de un nombre comercial, ésta era denegada -confirmando lo resuelto por la primera instancia- en razón de que la protección a éste no se hace extensiva a los artículos que fabrique o a los servicios que preste.

Resolución Directoral 719-88-ITINTEC-DG del 13 de julio de 1988. Denegatoria de registro de la marca Arco solicitada por Arco S.A. para la clase 25, en razón de encontrarse registrada la marca Harco, quedando en libertad el propietario del nombre comercial de hacer valer su derecho mediante la acción de nulidad correspondiente, en caso de estimarlo pertinente.

Resolución Directoral 379-87-ITINTEC-DG del 9 de junio de 1987. Denegatoria de la marca Solar solicitada por Julián del Solar Andrade para la Clase 29 en razón de encontrarse registrada la marca Solar a favor de Eugenio Huamán López, ya que aun cuando alega haber usado su apellido como nombre comer-

cial, la protección que merecería el mismo no se extiende a los artículos que fabrique a menos que hayan sido objeto de registro como marca.

Resolución Directoral 542-88-ITINTEC-DG del 10 de junio de 1988. Denegatoria de la marca DELYSA a Productos Alimenticios Delysa para la clase 29 en razón de encontrarse registrada la marca Delicia, ya que aunque aquél sea el nombre comercial que viene utilizando el solicitante desde mucho tiempo atrás, no puede admitirse a registro existiendo una marca semejante, quedando a salvo su derecho de hacerlo valer en la forma correspondiente.

• **Lemas comerciales**

Sólo se admitían a registro los lemas que tuvieran alcance y significación propia y que resultaran suficientemente distintivos, y se denegaba aquellos que incluyeran características o cualidades en un grado superlativo que no necesariamente correspondían a la naturaleza de los productos o servicios a distinguir.

Al igual que la División de Marcas, el registro de los lemas se efectuaba en forma independiente, sin supeditarlos a la preexistencia de otro signo; aunque, a diferencia de este órgano, el examen de confundibilidad se efectuaba en función del mensaje publicitario y no de los términos o palabras utilizados en su conformación, según lo efectuaba en algunos casos la Dirección de Propiedad Industrial:

Resolución Directoral 632-86-ITINTEC-DG. Confirma la denegatoria del lema "Avena Quaker, uno de los alimentos más perfectos de la naturaleza" para publicitar productos de la Clase 30 de la N.O. por resultar un lema engañoso, ya que puede inducir a error respecto a características que pueden no corresponder al producto, lo que debe evitarse en defensa del interés del público consumidor y para evitar que constituya una competencia desleal con otros productos o fabricantes.

Resolución Directoral 745-87-ITINTEC-DG del 27 de octubre de 1987. Revoca la resolución de Primera Instancia y concede a Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A. el registro del lema "Cerveza Arequipeña es muy superior", en razón de considerar que no es confundible con los lemas "Garza Real pura cerveza es muy superior" y "Danker superior es muy superior".



SEGUNDO CAPITULO

**MODIFICACION DE LAS NORMAS RELATIVAS A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y CAMBIOS OPERADOS
EN EL ORGANISMO NACIONAL COMPETENTE
SOBRE LA MATERIA HASTA 1994**

1 Modificación de las normas relativas a la propiedad industrial

1.1 Legislación subregional

Como ya se ha señalado en el capítulo anterior, el proceso de modificación de la Decisión 85 fue muy lento, habiendo mantenido su vigencia durante más de diecisiete años, desde su aprobación por la Comisión del Acuerdo de Cartagena (entre mayo y junio de 1974⁸) hasta su derogatoria por la Decisión 311. Esta Decisión fue aprobada en base a la Propuesta 247 de la Junta en la ciudad de Caracas durante el Sexagesimoquinto Período de Sesiones Extraordinarias de la Comisión realizado entre el 7 y 8 de noviembre de 1991. La Decisión 311 tuvo una vigencia muy breve (menos de tres meses) por motivos fundamentalmente políticos y fue sustituida por la Decisión 313 -aprobada en Quito durante el Sexagesimosétimo Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión, realizado del 4 al 6 de febrero de 1992- que entró en vigencia para todos los países de la subregión el 14 de febrero de 1992, fecha en que se publicó en el Número 101 de la Gaceta de la Junta del Acuerdo de Cartagena⁹:

“El gobierno norteamericano no tardó en calificar a la Decisión 311 como "inaceptable" intensificando las presiones bilaterales. Al respecto, Carla Hills, representante comercial de ese gobierno cursó una carta a los cinco Presidentes Andinos, en la que incluía una serie de instrucciones sobre como modificar la norma andina. Esta carta fue recibida por los Presidentes antes de la Reunión del Consejo Presidencial Andino a celebrarse en Cartagena de Indias, los Presidentes evaluaron la Decisión 311 y decidieron, mediante una declaración política denominada Acta de Barahona, instruir a la Comisión del Acuerdo de Cartagena para que modifique, en términos tan explícitos como muy pocas veces antes -creemos- se había hecho en un tema tan puntual y que se concreta en dar a los

⁸ En el Perú tuvo una vigencia de 12 años y medio a partir de la dación del Decreto Ley 22532 del 15 de mayo de 1979 que la incorpora a nuestro ordenamiento legal.

⁹ En virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia del 28 de mayo de 1979, las Decisiones se incorporan al derecho interno de cada País Miembro a partir de la fecha de su publicación en la mencionada Gaceta -salvo que en la propia norma se señale la fecha de su entrada en vigencia-, no siendo necesaria otra norma de carácter nacional ni su publicación en otro medio oficial.

países la potestad para que individualmente puedan adherirse a tratados internacionales en materia de Propiedad Industrial y, también, para que puedan conceder patentes de invención a productos farmacéuticos"¹⁰

Cabe recordar a este respecto que la Decisión 85 (inciso c) del art. 5) prohibía el otorgamiento de patentes -entre otros- a los productos farmacéuticos, los medicamentos y las sustancias terapéuticamente activas. Esta situación se modifica parcialmente en la Decisión 311, que excluye de la patentabilidad únicamente a las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (inciso d) del Art. 7); y precisa que a los demás productos farmacéuticos -no incluidos en la Lista- no se les otorgaría patente de invención antes de los tres años siguientes de entrada en vigencia de la Decisión, pero que no podrían quedar excluidos de la patentabilidad por un período mayor de siete años a partir de la misma fecha (Tercera Disposición Transitoria).

Es de suponer que el plazo de tres años para que entraran en la patentabilidad los productos farmacéuticos pareció muy extenso a los países industrializados ya que en la Decisión 313 se excluye esta limitación, dejando en libertad a cada país miembro para el otorgamiento de patente a estos productos, de acuerdo con lo que determinen en su respectiva legislación nacional, siempre que no exceda del plazo de diez años a partir de la entrada en vigencia de la Decisión (Tercera Disposición Transitoria)¹¹:

Cabe señalar, a modo de reflexión sobre el particular, que los países desarrollados no aplicaron un sistema de patentes para este sector hasta que su industria farmacéutica se fortaleció suficientemente (Francia a partir de 1960, Suiza después de 1977, Italia con posterioridad a 1978 y España pasado 1992) y que no está probada la relación entre el otorgamiento de patentes y la inversión

¹⁰ KRESALJA ROSELLO, Baldo. "La decisión 313". En: Themis. Revista de Derecho - Pontificia Universidad Católica del Perú, N°23 p.91.

¹¹ En el Perú, la Ley General de Propiedad Industrial, aprobada por Decreto Ley 26017, dispone el otorgamiento de patentes de invención a los productos farmacéuticos a partir del 1° de enero de 1994 (Cuarta Disposición Final).

extranjera directa, como lo demuestra el caso de países como Jamaica y Zimbawe que ingresaron al sistema de patentes a comienzos de siglo y no por eso experimentaron un crecimiento económico o se desarrolló la inversión.

Asimismo, la prohibición que imponía la Decisión 85 a los Países Miembros de celebrar unilateralmente convenios sobre propiedad industrial que contravinieran sus disposiciones con terceros países o con organismos internacionales (Artículo 82) se mantuvo en términos casi idénticos en la Decisión 311 (Artículo 119) y fue totalmente eliminada en la Decisión 313. Se debe anotar que con esta medida se abrió la posibilidad a los países andinos para adherirse al Convenio de París cuando lo consideraran conveniente.

Señaladas las dos modificaciones sustanciales que dieron lugar a la sustitución de la Decisión 311 por la 313, así como la brevísima existencia de la primera, se hará referencia a las modificaciones introducidas por la Decisión 313 en relación a la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena:

Introduce la noción de altura inventiva para que las patentes obtengan protección legal, ampliando el concepto de aplicación industrial (incluidos los servicios), amplía el campo de la patentabilidad -con algunas exclusiones-, elimina las patentes de perfeccionamiento, amplía el plazo de protección de la patente de 10 a 15 años con posibilidad de extenderlo a 5 más, limita el derecho del inventor en cuanto a la facultad de oponerse a la internación del producto patentado por él. Asimismo, incorpora a la legislación subregional los modelos de utilidad -que, como se ha visto en el capítulo anterior, ya habían sido reconocidos en nuestra legislación nacional- con derechos y obligaciones similares a los de las patentes; sustituyendo finalmente a los Dibujos y Modelos Industriales por los Diseños Industriales con las mismas prohibiciones de registro que las marcas.

En cuanto a la legislación marcaría, modifica el requisito de “visible” por el de “perceptible” -posibilitando el registro de marcas auditivas-, sustituye el concepto de marca de fábrica por el de marca de producto -que resulta más amplio y puede comprender tanto a las marcas de fabricante como de comerciante-, hace una distinción entre los signos no registrables por causas intrínsecas al propio signo y los que afectan derechos de terceros y flexibiliza

el principio de especialidad al prohibir el registro de signos confundibles con otros no sólo de la misma clase sino de aquellas en que pueda inducirse al público a error. También amplía el plazo de concesión de la marca de 5 a 10 años, otorga al titular el derecho de oponerse a la importación de productos originados en otro País Miembro con una marca igual a la suya, introduce causales para el rechazo de oficio de las solicitudes, modifica el término de “oposiciones” por el de “observaciones” reconociendo sólo dos recursos para el trámite de las mismas: observación y contestación y permite solicitar la renovación hasta 6 meses después de su vencimiento (plazo de gracia) sin exigir la prueba de uso como requisito para obtenerla. Introduce la causal de cancelación por falta de uso de la marca durante 5 años consecutivos, precisa como causales de nulidad las que la Decisión 85 contemplaba erróneamente como de cancelación, incorporando el pago de anualidades por concepto de mantenimiento de la marca. Por primera vez en la legislación subregional se trata el tema de los lemas y los nombres comerciales: respecto a los primeros les otorga un carácter de subsidiariedad respecto a la marca (en cuanto a su registro, vigencia y eventuales actos modificatorios) y en cuanto a los segundos, precisando que pueden coincidir con la denominación social de la empresa, sin confundirse con ésta, les reconoce protección por el uso y remite las condiciones para el caso de registro del mismo a la reglamentación por cada País Miembro.

Dentro de sus Disposiciones Transitorias cabe destacar la Quinta, aplicable a quienes presentaran su solicitud de registro dentro del año de entrada en vigencia de la Decisión respecto a una marca registrada durante más de diez años en otro País Miembro, otorgándole derecho preferente de registro, siempre que no existiera otra marca idéntica registrada anteriormente para distinguir productos iguales o similares.

Antes de que la Decisión 313 cumpliera dos años de vigencia fue sustituida por la Decisión 344, aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena el 21 de octubre de 1993 en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, Colombia; que fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo, el 29 de ese mes, y entró en vigencia el 1° de enero de 1994 de acuerdo con lo estipulado en su Primera Disposición Transitoria.

Esta Decisión, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, introduce algunas variantes a la Decisión 313, la mayor parte

adjetivas, varias de las cuales se tomaron de la legislación peruana contenida en el Decreto Ley 26017. Es importante señalar que estas constantes variaciones apreciadas en un lapso tan breve confieren a las normas sobre propiedad industrial un cierto carácter de inestabilidad:

“...Como se aprecia, ésta es una materia que ha sido objeto de constante preocupación legislativa; quizás por ser bastante sensible a la influencia de los cambios políticos operados a nivel mundial y al auge de las ideas neo-liberales, así como también a la presión de los Estados Unidos de Norteamérica y de algunos grupos de poder. Sólo en contados casos las modificaciones recién introducidas significan un cambio legislativo que puede calificarse de importante y positivo. Hay que reconocer que cambios tan frecuentes atentan contra la necesaria estabilidad en las normas jurídicas. Resulta entonces válido preguntarse si tales cambios obedecen únicamente a las influencias ya mencionadas, o quizás también a la ausencia de convicción en la Junta del Acuerdo de Cartagena y de las autoridades nacionales, sobre el sentido que determinadas opciones de carácter técnico deben tener en la industria y el comercio para coadyuvar al desarrollo de una región conformada mayoritariamente por países pobres y atrasados”¹²

Las principales modificaciones introducidas por la Decisión 344 con relación a la Decisión 313 en materia de signos distintivos son las siguientes:

- Agrega una nueva causal de prohibición de registro por causas intrínsecas al propio signo (la de las denominaciones de nuevas variedades vegetales).
- Introduce criterios para determinar cuándo una marca es notoriamente conocida.
- Respecto a la posibilidad de efectuar modificaciones a la solicitud, permite a la administración efectuar modificaciones en lo concerniente a la clase, ya que sólo prohíbe éstas en cuanto al signo o para ampliación de los productos principalmente indicados en la solicitud.
- Faculta al titular o solicitante de una marca en otro País Miembro a formular observaciones a una solicitud de registro.

¹² KRESALJA ROSELLO, Baldo. "Modificaciones al Régimen Común sobre Propiedad Industrial". En: Themis. Revista de Derecho - Pontificia Universidad Católica del Perú, Nº27-28.

- Sustituye como causal de rechazo de oficio de las observaciones, las que se fundamenten en marcas evidentemente distintas o de clases disímiles por la causal de no pago de las tasas.
- Señala expresamente que para la renovación no se requiere probar el uso.
- Precisa que el registro otorga derecho «exclusivo» sobre la marca.
- Prohíbe la introducción de productos de la subregión con marcas idénticas o similares a una marca registrada, salvo que exista un acuerdo debidamente inscrito en la Oficina Nacional Competente o que dicha marca no esté siendo usada en el país.
- Reduce el tiempo para la cancelación por falta de uso de cinco a tres años, señalando expresamente que corresponde al titular la prueba de uso, añadiendo como causal de cancelación de un registro que éste corresponda a una marca notoriamente conocida.
- Introduce por primera vez a nivel subregional como elemento de la propiedad industrial a las denominaciones de origen, dedicándole íntegramente la Sección VII, compuesta de 13 artículos, cuyas normas son muy similares a las contenidas en nuestra Ley General de Propiedad Industrial, con ligeras variantes como las relativas a la posibilidad de establecimiento de tasas anuales como requisito para mantener la vigencia de las autorizaciones de uso otorgadas a los particulares (Art. 141); a no prever la posibilidad de observar la solicitud de dichas autorizaciones por parte de terceros (Art. 138); o a la protección de las denominaciones de origen de la subregión, previa declaración de las mismas por las Oficinas Nacionales Competentes (Art. 142), así como en lo relativo a la tramitación de la declaración.
- Restringe en algo la libertad de los Países Miembros, reconocida por la Decisión 313, de fortalecer y ampliar los derechos de propiedad industrial por ella conferidos a través de sus legislaciones nacionales o mediante convenios bilaterales celebrados en el ámbito de organismos internacionales, ya que les impone el compromiso de informar a la Comisión del Acuerdo sobre el particular (Art. 143).
- Contiene sólo dos Disposiciones Transitorias, una relativa a su entrada en vigencia (1° de enero de 1994) y la otra que recoge el contenido de la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 al precisar que los derechos válidamente concedidos de conformidad con ésta, subsistirán por el tiempo para el que se otorgaron y que lo relacionado

al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se ajustará a lo establecido por la nueva Decisión.

- Establece en su Disposición Final una distinción entre Oficina Nacional Competente y Autoridad Nacional Competente, en posible alusión a la situación observada en países como Ecuador y Colombia en los que a la Oficina Nacional Competente sólo le corresponde el otorgamiento del registro, y al Poder Judicial la nulidad del mismo. Esta situación no se presenta en nuestro país, en el que las Oficinas de Signos Distintivos y de Invenções del INDECOPI poseen ambas competencias, y reúnen por tanto además la condición de Autoridad Nacional Competente.

Finalmente y con carácter referencial se señala las principales modificaciones introducidas por la Decisión 344 en materia de invenciones: Amplía el área de la patentabilidad -de productos y de procedimientos- a todos los campos de la tecnología; señala un plazo fijo de 20 años de vigencia de la patente; elimina la obligación de indicar en el objeto patentado el número de la patente y la condición de tal (dejándolo como algo facultativo); amplía las causales de nulidad de la patente (por datos falsos o inexactos), así como las del diseño industrial, precisando que esta acción puede interponerse en cualquier momento de su vigencia, etc., siendo de destacar la inclusión del Capítulo V referido a los Secretos Industriales.

Esbozados estos aspectos de carácter general, se considera de interés para los fines del presente trabajo efectuar un cuadro comparativo sobre las principales variaciones operadas en la legislación comunitaria en materia de Derecho Marcario durante los últimos años en relación a las disposiciones contenidas en la Decisión 85 ya desarrolladas en el primer capítulo:

	DECISION 85	DECISION 313	DECISION 344
Signos Distintivos que reconoce	Marcas	Marcas Lemas comerciales Nombres comerciales	Marcas Nombres comerciales Lemas comerciales Denominaciones de origen
Condiciones que debe reunir un signo distintivo	Art. 56 Novedoso Visible Suficientemente distintivo	Art. 71 Perceptible Suficientemente distintivo Susceptible de representación gráfica (el concepto de perceptible es más amplio que el de visible ya que posibilitaría el registro de marcas auditivas).	Mantiene los mismos requisitos que la decisión 313 (art. 81).
Clases de marcas	Art. 56 <ul style="list-style-type: none"> • De fábrica. • De servicio • Colectivas (Para distinguir los productos o servicios de las cooperativas, asociaciones de empresas públicas o privadas, comunidades, colectividades y cualquier otra agrupación de personas jurídicas). 	<ul style="list-style-type: none"> • De producto (expresión más precisa que la de marcas de fábrica ya que quien explota la marca pueden ser alguien distinto del fabricante, pudiendo comprender a las marcas de comercio consideradas en nuestro país ante de la dación del D.S. 001-71-IC). • De Servicio. • Colectivas (para distinguir el origen común de productos o de servicios de empresas diferentes pero asociadas bajo el control de un titular, pudiendo ser transmitidas a terceras personas siempre y cuando cuente con autorización de la asociación así como con 	Considera las mismas clases de marcas que la Decisión 313.

	DECISION 85	DECISION 313	DECISION 344
		el consentimiento de la Oficina Nacional Competente, reservándose su uso a los integrantes de la asociación. Estas marcas no pueden ser objeto de licencia a favor de personas distintas a las autorizadas a usarlas).	
Obligatoriedad del registro	El registro otorga el derecho exclusivo al uso.	El derecho al uso de adquiere por el registro (suscitó una polémica respecto al carácter de obligatorio del mismo, que se resolvió para un gran sector vía una interpretación sistemática de la norma al considerarlo como una exigencia para el uso exclusivo.	Al señalar que el derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere por el registro, queda aclarado que puede darse un uso no exclusivo (sin registro) descartando un posible retorno al carácter obligatorio de este procedimiento.
Prohibiciones para el registro	Art. 58 No distingue entre causas intrínsecas al signo (impedimentos absolutos) y las que constituyen lesión (impedimentos relativos) de derechos de terceros, siendo las principales prohibiciones: Contrarias a las buenas costumbres. Formas necesarias de los productos. Palabras que se hayan convertido en la designación usual de los productos. Las que reproduzcan emblemas. Las confundibles con otras registradas.	Distingue entre prohibiciones por causas intrínsecas (art. 72) y porque lesionan derechos de terceros (art. 73). Art. 72: Elimina de las prohibiciones la traducción de las marcas registradas, manteniéndola sólo para el caso de las marcas notorias. Incluye como prohibiciones: Las formas que dan una ventaja al producto. Un color aisladamente considerado. Los signos de conformidad con normas técnicas. La reproducción de monedas o billetes de curso legal o especies fiscales en general (sellos, timbres, estampillas, etc.).	Mantiene las mismas prohibiciones que la Decisión 313, añadiendo que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan en la denominación de una variedad vegetal protegida o de una variedad esencialmente derivada (inc. m) del artículo 82). Respecto a las marcas notorias, establece criterios para su determinación, tomados en gran parte de los que establece la legislación peruana, tales como la antigüedad de la marca, la

	DECISION 85	DECISION 313	DECISION 344
	<p>Las confundibles con otras notoriamente conocidas (registradas en el país o en el exterior).</p> <p>Nombres propios, salvo con el consentimiento de la persona o cuando se trate del nombre propio por una persona natural siempre que se presente en forma peculiar y suficientemente distinta de como lo usen otras personas.</p> <p>Nombres que sugieren vinculación con personas vivas o muertas.</p> <p>Traducción de marcas registradas en otros idiomas o de marcas extranjeras notoriamente conocidas.</p> <p>Las que puedan engañar al público sobre el origen, naturaleza, modo de fabricación, etc., de los productos.</p> <p>(Al referirse a marcas confundibles con otras limita la protección para productos o servicios de la misma clase. Al referirse a marcas notorias exige registro -en el país o en el exterior- y amplía la protección a productos o servicios idénticos o similares).</p>	<p>Las denominaciones de origen protegidas.</p> <p>Art. 73 - Amplia la protección de las marcas ya registradas a productos o servicios que -dadas las circunstancias- puedan inducir a error al público. Protege el nombre comercial protegido y el lema comercial registrado.</p> <p>Protege la marca notoria sin exigir expresamente su registro en el Perú o en el extranjero. Protege los elementos que sean objeto de un derecho de autor (obras literarias, científicas y artísticas y personajes ficticios o simbólicos).</p>	<p>extensión de su conocimiento entre los consumidores y la intensidad y ámbito de difusión de la publicidad referida a la misma, incluyendo un nuevo criterio referido a análisis de producción y mercadeo en reemplazo del criterio de calidad uniforme contenido en nuestra legislación.</p>
Plazo de vigencia	<p>Art. 69</p> <p>5 años renovables indefinidamente por períodos iguales, siempre que se pruebe el uso en cualquier País Miembro</p>	<p>10 años renovables por periodos iguales</p> <p>No se menciona la exigencia de la prueba de uso para renovar.</p>	<p>Se establece el mismo plazo de vigencia que en la Decisión 313. Se señala expresamente que para la renovación no se requiere probar el uso de la marca y que se otorga de manera automática.</p>

	DECISION 85	DECISION 313	DECISION 344
Derechos conferidos al titular de una marca	<p>Uso exclusivo y protección frente a terceros. La admisión de la solicitud en un País Miembro da derecho de prioridad durante 6 meses para solicitar su registro en otros países del GRAN (art. 73).</p> <p>El titular puede ceder o licenciar el uso y transferir la marca, debiendo inscribirse en la O.N.C. (art. 79 y 80).</p> <p>Las licencias de uso requieren de la aprobación de la O.N.C. y no deben contener las cláusulas restrictivas señaladas en el Art. 25 de la Decisión 24 (art. 81).</p>	<p>Derecho de uso (art. 93)</p> <p>Derecho de utilizar la marca en los productos o servicios para los que se solicitó así como en la publicidad de los mismos (art. 95).</p> <p>Las marcas registradas en un País Miembro con antigüedad de más de 10 años gozan de derecho preferente de registro en los demás países por el término de un año de la entrada en vigencia de la Decisión siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada. (Disposición Transitoria Quinta).</p> <p>El derecho de prioridad se hace extensivo a otros países que concedan trato recíproco siempre por el plazo de 6 meses (art. 93).</p> <p>La protección de la marca excede el ámbito de la propia clase (cuando el uso pueda inducir a error, causar daño a su titular o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca (inc. d art. 94). El titular puede oponerse a la importación de productos que lleven una marca igual a la suya (inc. c art. 94), así como a la introducción en el mercado de productos con la misma marca.</p>	<p>Se señalan los mismos derechos con algunas precisiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para que el titular pueda ejercer el derecho de prioridad al interior del Grupo Andino es necesario que la nueva solicitud no pretenda incluir productos o servicios distintos o adicionales a los contemplados en la primera solicitud. - Prohíbe la comercialización de productos con marcas idénticas o similares registradas en los distintos Países Miembros, salvo que los titulares suscriban un acuerdo (que debe ser inscrito en las oficinas nacionales respectivas) en cuyo caso deberá señalarse el origen del producto a fin de evitar confusión al público. Sin embargo, no se podrá impedir la importación de un producto igual o similar si la marca existente en el país importador no está siendo usada, salvo causa de fuerza mayor. - Se elimina el Art. 95 de la Decisión 313 por resultar innecesario y redundante, lo cual no recorta en forma alguna los derechos del titular.

	DECISION 85	DECISION 313	DECISION 344
Limitaciones a los derechos del titular	<p>Las empresas industriales están obligadas a ofrecer con la misma marca los bienes que produzcan y que tengan las mismas características.</p> <p>El titular no puede oponerse a la internación o importación de mercancías o productos originarios de otro País Miembro que lleven la misma marca (art. 75). A efectos de distinguirlos suficientemente deberá indicarse en los productos el País Miembro donde fueron producidos.</p>	<p>Los terceros pueden utilizar sin consentimiento del titular de la marca su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier indicación cierta relativa a la calidad, cantidad, especie, lugar de origen, etc., de sus productos con propósitos de identificación, de buena fe y que no sea a título de marca (art. 96).</p> <p>Los terceros pueden usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados o la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio con propósitos de información, de buena fe y que no induzca a error al público (art. 96).</p> <p>Los terceros pueden utilizar la marca con relación a productos marcados por el titular su licenciataro o persona autorizada que hubiesen sido vendidos o introducidos lícitamente en el mercado nacional de cualquier país por éstos, siempre que las características de los productos no hubieran sido alteradas durante su comercialización (art. 97).</p>	<p>Se mantienen las mismas limitaciones que en la Decisión 313.</p>

	DECISION 85	DECISION 313	DECISION 344
Procedimiento de registro	<p>Presentación de la solicitud con los siguientes datos (art. 60):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre, apellido o razón social y domicilio del solicitante. • Descripción clara y completa de la marca. • Indicación de la clase o clases de los productos o servicios para los que se solicita. <p>Acompañar a la solicitud los siguientes documentos (art. 61):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprobante de pago de los derechos fiscales. • Los poderes que fueran necesarios. • Los documentos que acrediten la existencia y representación de la persona jurídica solicitante. • Reproducciones de la marca si fuera el caso. <p>No se prevé el caso de modificaciones a la solicitud inicial.</p> <p>Examen formal (art. 62).</p> <p>Plazo para correcciones o subsanaciones: 60 días hábiles (art. 63).</p> <p>Examen previo de registrabilidad con notificación al solicitante y, en su caso, rechazo de la solicitud (art. 64).</p> <p>Orden de publicación por una sola vez (Art. 65).</p> <p>Plazo para Oposición - 30 días hábiles (art. 65).</p>	<p>Presentación de la solicitud con los siguientes datos (art. 76):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificación del peticionario. • Descripción clara y completa de la marca. • Identificación de los productos o servicios de la Clase en la que se solicita ¹³. • Comprobante de pago de la tasa. <p>Acompañar a la solicitud los siguientes documentos (art. 77):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los que acrediten la existencia y representación de la persona jurídica solicitante. • Copia de la 1ra. solicitud de marca en cualquier País Miembro si se reivindica prioridad. • Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los países miembros. <p>Permite la modificación de la solicitud inicial antes de la publicación únicamente con relación a aspectos secundarios y no procede en cuanto al signo, a la clase ni a los productos o servicios principalmente especificados (art. 78).</p> <p>Examen formal -15 días hábiles (art. 79).</p> <p>Plazo para correcciones o subsanaciones -30 días útiles prorrogables por una sola vez por 30 días adicionales (art. 80).</p> <p>De no cumplirse, se rechaza la solicitud.</p>	<p>Ampliando a la anterior, establece que la solicitud deberá comprender a uno, varios o todos los productos de una sola clase, debiéndose presentar solicitud aparte por cada clase (art. 87).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elimina la exigencia de presentación de los documentos que acrediten la existencia y representación de la persona jurídica, reemplazándola por “los poderes que fueran necesarios” inc. a) del art. 88. • Permite eliminar o restringir los productos o servicios especificados en la solicitud prohibiendo modificarla para ampliar los productos o servicios o para cambiar el signo (al no prohibir la modificación de la clase faculta a la administración a efectuar las rectificaciones que fuesen pertinentes a este respecto). <p>Se mantiene el mismo procedimiento y plazos que en la anterior para el examen formal, las correcciones o subsanaciones y rechazo de la solicitud.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respecto a las Observaciones, en el art. 93 se otorga a

	DECISION 85	DECISION 313	DECISION 344
	<p>No establece trámite para las oposiciones. Expedición del certificado de registro (art. 67).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No se efectúa examen previo de registrabilidad para el otorgamiento de la Orden de Aviso (art. 81). Plazo para Observación 30 días hábiles. Rechazo de oficio de la observación en los casos siguientes (art. 83). • Se presente extemporáneamente. • Se fundamente en solicitud de fecha posterior. • Se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles (a menos que cause daño al titular por dilución de la fuerza distintiva de su marca o por un aprovechamiento indebido de ésta). • Se fundamente en convenios o tratados no vigentes. <p>• Trámite de la Observación: 30 días improrrogables para contestar. Decisión sobre la observación y sobre la concesión o denegatoria de la marca (art. 84). Si no se presenta observación el examen de registrabilidad se efectúa al vencimiento del plazo para presentar observación (art. 85).</p>	<p>cualquier persona con legítimo interés la facultad de presentar observaciones a una solicitud de registro en cualquiera de los países andinos, sea porque es titular de una marca igual o similar registrada con anterioridad o por considerar que el uso de la marca solicitada puede inducir al público a error.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se elimina como causal de rechazo de oficio de la observación que ésta se base en marcas de clases disímiles o evidentemente distintas, sustituyéndola por la de la falta de pago de las tasas (art. 94). • Mantiene el mismo trámite para las observaciones y para la realización del examen de registrabilidad que la Decisión 313.

	DECISION 85	DECISION 313	DECISION 344
Cancelación del registro	<p>De oficio o a petición de parte cuando se verifique que el registro se otorgó contraviniendo las disposiciones de la Decisión (art. 76). Cuando el titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad del producto amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del País Miembro (art. 77).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Por renuncia del titular una vez inscrita la marca en el libro de registro correspondiente (art. 101). • Por falta de uso - a solicitud de parte y previa audiencia del titular si la marca no ha sido utilizada en la subregión durante los 5 años anteriores a la acción de cancelación, salvo que existan motivos justificados (caso fortuito o fuerza mayor). <p>La cancelación también puede solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición (debió decir observación) o de nulidad interpuestos con base a la marca no usada (art. 98)¹⁴. Las presunciones de uso de la marca previstas en la Decisión fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que los productos o servicios que distingue hayan sido puestos en el mercado en la cantidad y modo que normalmente corresponde a su naturaleza. • Que distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros. <p>Se considera válido el uso de la marca aun cuando difiera en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. Otorga un derecho preferente a quien obtenga la cancelación de la marca si la solicita dentro de los tres meses siguientes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se mantienen las mismas causas para la cancelación que en la anterior, estableciéndose algunas limitaciones a la renuncia del registro (cuando existan derechos en favor de terceros, embargos, o licencias inscritas, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de las mismas) y la posibilidad de renuncia parcial (art. 112) añadiéndose una nueva causal en el último párrafo del art. 108, por el que se otorga al titular de una marca notoriamente conocida el derecho de pedir la cancelación de otra cuando ésta sea idéntica o similar a la suya. • Se reduce el plazo para solicitar la cancelación por falta de uso de cinco a tres años. <p>Se mantienen las mismas características y presunciones de uso que en la Decisión 313, enunciando los medios de prueba para acreditar el uso (facturas comerciales, inventarios de las mercancías identificadas con la marca) correspon-</p>

	DECISION 85	DECISION 313	DECISION 344
		a la fecha en que quede firme la providencia que dé término al procedimiento seguido para la misma.	diendo al titular la carga de la prueba. Aparte del caso fortuito y la fuerza mayor agrega como motivo justificado para la falta de uso, las restricciones a las importaciones. No se señala expresamente que debe citarse al titular antes de proceder a la cancelación. Se mantiene el derecho preferente de registro para quien logre la cancelación de una marca.
Renovación de la marca	No establece plazo para solicitarla	Dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. Además el titular goza de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, transcurrido el cual cualquier persona puede solicitar el registro. Puede renovarse a solicitud del interesado sólo para una parte de los productos o servicios que distingue la marca. No proceden las observaciones contra las solicitudes presentadas dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia para la misma marca por quien	Ratifica lo dispuesto por la Decisión anterior en cuanto al plazo para solicitar la renovación y a la posibilidad de renovación parcial, precisando que la marca mantiene su plena vigencia durante el período de gracia y facultando a los países a establecer una tasa por este concepto. Señala expresamente que no se requiere probar el uso para la renovación.

	DECISION 85	DECISION 313	DECISION 344
		fue su titular con base al registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada.	
Nulidad de registro	La Decisión la trató como Cancelación	De oficio o petición de parte, previa audiencia de la parte interesada, si el registro fue concedido en contravención a la Decisión (art. 102) La nulidad puede ser parcial o total. El procedimiento se sujeta a las disposiciones internas de cada País Miembro.	Se añaden otras causales para declarar la nulidad: que la marca se haya obtenido a base de datos falsos con engaño o mala fe como es el caso de quienes realizan actividades para comercializar marcas en forma habitual o de un representante, distribuidor o usuario del titular de la marca registrada en el extranjero que la solicita para sí mismo. Precisa que las acciones de nulidad pueden solicitarse en cualquier momento.
Caducidad del registro	No la contempla	Causales: No solicitar la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia. Falta de pago de las tasas en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro.	Mantiene las mismas causales que la Decisión 313.

	DECISION 85	DECISION 313	DECISION 344
Nombres comerciales	No los menciona	<p>Art. 117</p> <p>Los define como el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial.</p> <p>Los diferencia de las denominaciones o razones sociales que le acuerden otras leyes a las personas jurídicas para su identificación, precisando que pueden coexistir con éstas.</p> <p>Están sujetos a lo dispuesto en el capítulo de marcas de la Decisión en lo que fuere pertinente así como a la reglamentación que para tal efecto establezca la legislación de cada País Miembro.</p>	<p>Reconoce en forma expresa que para la protección del nombre comercial no se requiere que esté registrado (art. 128).</p> <p>Remite su regulación a las normas internas de cada país.</p>
Lemas Comerciales	No los menciona	<p>Los define como la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca (art. 107).</p> <p>Le otorga un carácter subsidiario: debe especificarse la marca solicitada o registrada con que se usará (art. 108).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debe ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia. • Su vigencia estará sujeta a la del signo (art. 110). <p>Prohíbe el registro de los lemas que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a aquéllas (art. 109).</p> <p>El registro se efectúa de acuerdo con las</p>	<p>No se produce ninguna modificación en relación a la Decisión anterior.</p>

	DECISION 85	DECISION 313	DECISION 344
		<p>respectivas legislaciones nacionales (art. 107).</p> <p>Son aplicables en lo pertinente las disposiciones contenidas en el Capítulo de Marcas.</p>	

¹³ Esta exigencia fue interpretada por la División de Marcas de ITINTEC, dentro de los siguientes alcances:

- Como una limitación de la protección del registro a los productos o servicios señalados en la solicitud y excluyente en relación a los otros, lo cual podría implicar eventualmente la posibilidad para el otorgamiento de dos marcas iguales a distintos titulares dentro de la misma clase.
- Como una prohibición para los interesados de indicar en forma genérica su intención de proteger además de los productos o servicios de su mayor interés a otros de la Clase, devolviéndose o rechazándose las solicitudes que utilizaran los términos "... y demás... similares o... y otros de la Clase..." en virtud a una Directiva que se hizo de conocimiento público en el local de la institución; habiéndose llegado a impedir el uso de estos términos hasta en los casos de utilización necesaria (tales como en la referencia a "jabones y otros productos para lavar" en la cual era eliminada la palabra "otros").

A este respecto cabe señalar que si bien dicha norma modifica claramente el anterior supuesto de protección del registro a todos los productos o servicios de la Clase aunque no se hubiesen mencionado en la solicitud - sobre el cual se ha hecho referencia en el primer capítulo de este trabajo-, no resulta procedente prohibir a los usuarios -bajo sanción de devolución o rechazo de su solicitud- expresar su intención de proteger además de los productos o servicios que enumera aquellos otros que puedan corresponder a la Clase y que se engloban dentro de la indicación "... y demás". Con mejor criterio, la Oficina de Signos Distintivos en el art. 4º de su Resolución No. 001-93-INDECOPI/OSD del 12 de abril de 1993, publicada el 14 de ese mes, interpretó tal norma de la Decisión -levantando la prohibición antes señalada- precisando que el registro de una marca podrá amparar todos los productos o servicios de la clase de que se trate, debiendo para ello el interesado indicar en su solicitud algún producto o servicio de la clase correspondiente seguido de la mención "y todos los demás de la clase" u otra equivalente.

De no existir una mención como la antes señalada, el registro de la marca se limitará únicamente a los productos o servicios detallados en la solicitud.

¹⁴ Pese a la claridad de la norma, la División de Marcas del ITINTEC no daba trámite a las solicitudes de cancelación interpuestas como defensa en alguno de los procedimientos expresamente señalados, obligando al interesado a iniciar en forma paralela -y previo pago de la tasa correspondiente- una acción de cancelación que ni siquiera era acumulada al procedimiento que dio lugar a la misma.

Denominaciones de Origen: No son reconocidas por las Decisiones 85 ni 313 sino por la Decisión 344 que las define como la indicación geográfica constituida por la denominación del país, región o lugar determinado o la de un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas características se deben al medio geográfico (factores naturales y humanos).

- Reservada exclusivamente a los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción en la localidad o región del País Miembro designado.
- Impedimentos: No ajustarse a la definición de D.O., contrarias a las buenas costumbres o al orden público o que induzcan a error al público sobre la procedencia o naturaleza de los productos.
- Las que sean indicaciones genéricas para el producto por los conocedores y por el público en general.
- Pueden solicitar la declaración de protección:
 1. Quienes se dediquen a la extracción o fabricación del producto.
 2. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales de sus zonas.
- Examen: Por 30 días, luego publicación.
- Observación: Igual que las marcas.
- Vigencia: Indefinida, mientras subsistan las condiciones que motivaron la declaratoria.
- Puede volverse a solicitar si se restituyen las condiciones para su protección.
- No señala quién es el titular de la Denominación de Origen.

Autorización de uso: A solicitud de las personas que:

Directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen.

Realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la Declaración.

Cumplan con otros requisitos exigidos por las Oficinas Nacionales Competentes.

- La autorización debe otorgarse en un lapso de quince días a partir de la presentación de la solicitud.
- Duración de la autorización: 10 años renovables con el mismo procedimiento de renovación que las marcas.
- Nulidad: de oficio o a petición de parte, previa audiencia de las partes si la autorización se concedió contraviniendo la Decisión.
- Caducidad: Al vencimiento de plazo si no se solicita la renovación o por falta de pago de las tasas.
- Declaración de protección de D.O. de países de la subregión: A pedido de productores, extractores, fabricantes o artesanos con legítimo interés o de las autoridades públicas del país interesado.
- Declaración en el caso de terceros países: Siempre que esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte o cuando el tercer país concede reciprocidad de trato.
Deben haber sido declaradas previamente como tales en su país de origen.
Las D.O. protegidas en otros países no serán consideradas comunes o genéricas mientras dure la protección.

1.2 Cambios en la legislación nacional

La legislación peruana sobre la materia fue modificada asimismo durante este período mediante el Decreto Ley 26017 que aprueba la Ley General de Propiedad Industrial (publicada el 28 de diciembre de 1992), derogando - después de más de 20 años de vigencia- el Título V del D.S. 001-71-IC, a excepción de los artículos 110, 111, 118, 119, 120 y 121, relativos a la protección contra la competencia desleal y al trámite de las denuncias por infracción a los derechos de propiedad industrial, los mismos que son derogados por la Ley de Represión de la Competencia Desleal aprobada por Decreto Ley 26122 y publicada el 30 de diciembre de ese mismo año.

Esta norma, que debía reglamentar la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, fortaleciendo y ampliando los derechos sobre propiedad industrial conferidos por la Decisión dentro de los alcances de los arts. 118 y 119 de la misma, contiene algunas disposiciones discrepantes con la Decisión, como se apreciará en el último capítulo del presente libro. Esto determina la

necesidad de su revisión y adecuación a la norma comunitaria y a las exigencias que ha ido imponiendo su aplicación en la práctica, siendo de señalar, no obstante, que debe de reconocérsele aciertos de importancia para el Derecho Marcario. Entre éstos se encuentran la inclusión de criterios para apreciar la confundibilidad y para determinar el carácter de notoriedad de las marcas -habiendo sido recogidos estos últimos en forma casi integral por la Decisión 344- y que han llenado un indudable vacío en el examen de registrabilidad de los signos distintivos; asimismo, las normas dirigidas a combatir la piratería marcaria -como las que sancionan con la nulidad a las marcas obtenidas por quien conocía que pertenecían a un tercero o por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización- así como un tratamiento detallado e integral de los nombres comerciales; resultando asimismo de importancia la precisión del trámite a seguir frente a las acciones de infracción a los derechos de propiedad industrial.

Esbozados estos aspectos de un modo genérico con cargo a desarrollarse con más amplitud en el siguiente capítulo, se resumirán a continuación las principales variantes introducidas por el Decreto Ley 26017 a las normas relativas a signos distintivos contenidas en el Decreto Supremo 001-71-IC ya analizado en la primera parte de este trabajo:

	DECRETO SUPREMO 001-71-1C	DECRETO LEY 26017
Signos Distintivos que reconoce	<p>Marcas Nombres comerciales Lemas comerciales (Posteriormente incorpora a las denominaciones de origen)</p>	<p>Marcas Nombre comerciales Lemas comerciales Denominaciones de Origen</p>
Condiciones que debe reunir un signo distintivo.	<p>Propia Clara Visible Suficientemente distintiva Enumera signos que pueden constituir marca: palabras reales o forjadas, etiquetas, envolturas, cubiertas, envases originales, sellos, emblemas, monogramas, logotipos, formas no necesarias de los productos y en general todo signo suficientemente distintivo que sirva para designar productos.</p>	<p>No menciona condiciones señalando únicamente que deben servir para distinguir. Enumera en forma enunciativa los signos que pueden constituir marca: - Palabras reales o forjadas y sus combinaciones, incluidas las que sirven para identificar a las personas. - Imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos - Letras, cifras y sus combinaciones. - Formas tridimensionales; envolturas, envases, forma no usual de los productos o su presentación.</p>
Clases de marcas	<p>Marcas de fábrica (art. 91) Marcas colectivas - Para identificar productos de entes comunitarios, tales como comunidades y cooperativas (art. 94).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Marcas de productos y - Marcas de servicio (art. 89) - Marcas derivadas: solicitadas por el titular de otra anteriormente registrada -para identificar productos o servicios- en que figure el mismo distintivo principal con variaciones no sustanciales o relativas a elementos accesorios (art. 93). - Marcas colectivas: para distinguir el origen común de productos o servicios de empresas diferentes bajo el control de la asociación que las agrupe, que será su titular (no pueden transferirse a terceros ni autorizar su uso a personas no reconocidas por la asociación).

	DECRETO SUPREMO 001-71-1C	DECRETO LEY 26017
		- Marcas de garantía: Certifican las características comunes de los productos o servicios de las personas autorizadas por el titular de la marca en cuanto a su calidad, componentes, origen, etc.
Obligatoriedad del registro	Impone expresamente la obligatoriedad del registro (art. 91).	El derecho se adquiere por el registro válidamente efectuado (art. 90). Se prevé la existencia de marcas no registradas, dando un plazo de 6 meses para su registro con tasa preferencial (Primera Disposición Transitoria).
Prohibiciones para el registro	<p>No distingue entre causas intrínsecas y extrínsecas al signo. Prohíbe el registro de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominaciones, signos y emblemas del Estado, de personas jurídicas de derecho público y de organizaciones internacionales. - Formas, dimensiones y colores usuales o necesarios de los productos. - Palabras de uso común y denominaciones descriptivas o genéricas en cualquier idioma. - Nombres, firmas y retratos de personas vivas, nombres históricos y de fallecidos (sin consentimiento). - Signos que sugieran conexión con personas vivas o muertas, instituciones, credos o símbolos nacionales. - Marcas confundibles con otras registradas o solicitadas o notoriamente conocidas en el país o en el exterior. - Nombres geográficos que sugieran indicación de procedencia cierta o falsa. - Traducción de marcas registradas en otro idioma. - Marcas en idioma extranjero para productos nacionales - Equivalente a traducción a otros idiomas de palabras no registrables. - Nombre de fundos, huertos y localidades privadas. 	Prohíbe el registro de los signos prohibidos en los art. 72 y 73 de la Decisión 313, adicionando la prohibición de registro de la traducción a otros idiomas de todos los signos no registrables, excepción hecha de las prohibiciones referentes a la forma y color de los productos (art. 90).

	DECRETO SUPREMO 001-71-1C	DECRETO LEY 26017
Criterios para determinar la confundibilidad	No contiene	<ul style="list-style-type: none"> • Apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto con más énfasis en las semejanzas que en las diferencias. - Grado de percepción del consumidor medio. - Naturaleza y forma de comercialización de los productos o servicios. • Para marcas denominativas tener en cuenta además: <ul style="list-style-type: none"> - La similitud gráfico-fonética. - Irrelevancia de los componentes genéricos o descriptivos. • Para marcas gráficas o mixtas tener en cuenta además, según el caso: <ul style="list-style-type: none"> - La denominación que corresponde al elemento figurativo. - La similitud ideológica. - La mayor o menor relevancia del aspecto gráfico frente al denominativo.
Tratamiento a las marcas notorias	No exige que estén registradas (inc. f del Art. 97). No contiene criterios para su determinación.	<p>Dado que adopta las prohibiciones establecidas en la Decisión 313 se asumiría que no exige el registro, aunque precisa que si la observación de un registro se basa en una marca notoria no registrada en el país, ésta debe ser solicitada por el observante (art. 103 inc. e).</p> <p>Establece por primera vez criterios para determinar la notoriedad (Art. 92):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extensión de su conocimiento entre los consumidores. - Intensidad y ámbito de difusión de la publicidad o promoción de la marca. - Calidad uniforme de los productos o servicios. - Antigüedad de la marca.
Plazo de vigencia	5 años renovables (Art. 98).	No se refiere al plazo.

	DECRETO SUPREMO 001-71-1C	DECRETO LEY 26017
Condiciones para la renovación	Solicitarla dentro de los 6 últimos meses de vigencia y acreditar el uso. Tiene las mismas exigencias y formalidades que el registro (art. 98) ¹⁵ .	Exige la prueba de uso de la marca pese a que la Decisión 313 no la menciona. Es válido el uso en cualquiera de los países de la subregión y para algunos de los productos o servicios de la clase, así como el que difiere en detalles que no alteren su carácter distintivo. No procede observación contra la solicitud de renovación. En las marcas derivadas basta acreditar el uso de la principal.
Derechos conferidos al titular de la marca	Propiedad y derecho exclusivo de uso (art. 98) Protección en una sola clase (art. 99) aun cuando contempla la posibilidad de oponerse al registro de marcas confundibles para productos que, dadas las circunstancias, pueden producir confusión acerca de su origen (Art. 101).-	- Derecho sobre la marca. - De impedir que los comerciantes supriman la referencia a la marca en el producto o envase. - De cesión o licencia: Si es una marca principal incluye la de las derivadas que, por sí solas, no pueden ser objeto de éstas. La licencia puede ser total o parcial, exclusiva o no exclusiva. En todos los casos el licenciante responde por la calidad o idoneidad de los productos o servicios. - Puede darse en garantía.
Limitaciones a los derechos del titular	Las empresas industriales están obligadas a ofrecer con la misma marca los bienes que produzcan y que tengan las mismas características (art. 102).	Recoge las mismas limitaciones que las establecidas en la Decisión 313, no obstante lo cual, limita el derecho del titular a actuar contra quien importe productos de la misma marca en los casos que la misma hubiese sido solicitada en algún país de la subregión antes de la entrada en vigencia de la Decisión 311.

	DECRETO SUPREMO 001-71-1C	DECRETO LEY 26017
Procedimiento de registro	<p>Presentación de la solicitud y requisitos (Art. 92): Solicitud, comprobante de pago, descripción y traducción de la marca. Examen de forma - 20 días para subsanar la omisión (art. 125). No se contempla el caso de modificaciones a la solicitud inicial. Publicación dentro de los 30 días de presentada la solicitud por una vez en la Gaceta y por 3 días consecutivos en el Diario Oficial. Trámite de la oposición:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulación dentro de los 30 días útiles de la última publicación. • Traslado al solicitante por 20 días útiles para que conteste. • Notificación de la contestación al opositor por 20 días útiles para que replique. • Notificación al solicitante por 20 días útiles para que duplique. <p>Evaluación e informe legal. Resolución.</p>	<p>- Requisitos de la solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificación y domicilio del solicitante. • Descripción de la marca. • Indicación de los productos o servicios. • Comprobante de pago. • Documentos requeridos: • Poderes necesarios. • Copia certificada de la primera solicitud de la marca, si se reivindica prioridad, o de la certificación del uso de la marca en una exposición, si se solicita dentro del término de 6 meses, a efecto de que se tenga por presentada la solicitud desde la fecha de la exposición. • Reproducción de la marca, cuando tenga elementos gráficos. <p>- Examen formal dentro de los 15 días de presentación de la solicitud. Plazo para subsanar: 30 días prorrogables por un período igual. De no cumplirse, la solicitud cae en abandono. - Orden de Aviso - por una sola vez. - La solicitud puede modificarse antes de la resolución de 1ra. instancia en cuanto a los productos o servicios distinguidos para restringirlos dentro de la misma clase o para sustituirlos por otros de la misma clase, siempre que la solicitud haya comprendido toda la Clase. Si la solicitud se modifica después de la publicación para comprender productos o servicios de la misma clase no incluidos en la solicitud original deberá publicarse nuevamente. Faculta a la Oficina para que -dentro del plazo de observación- efectúe el examen de registrabilidad y objete las solicitudes que estén incurso en algunas de las prohibiciones señaladas en los arts. 72 y 73 de la</p>

	DECRETO SUPREMO 001-71-1C	DECRETO LEY 26017
		<p>Decisión 313 y a notificar el reparo, que deberá ser absuelto dentro de 30 días hábiles (art. 108).</p> <p>Trámite de la Observación:</p> <p>Añade al trámite establecido por la Decisión 313 (Observación y traslado por 30 días al solicitante y contestación) la réplica y la dúplica dentro de un plazo de 30 días útiles, así como un período de pruebas por 30 días a pedido de cualquiera de las partes formulado dentro de los 5 días posteriores al vencimiento del plazo para presentación de la dúplica.</p>
Cancelación del registro	En los casos de competencia desleal previstos en el D.S. (inc. c. del art. 100).	<ul style="list-style-type: none"> - A pedido de parte y previa audiencia del titular por falta de uso durante los 5 años anteriores a la acción de cancelación (art. 122). - De oficio o a pedido de parte y previa audiencia del titular cuando haya perdido su poder distintivo. - Por renuncia total o parcial del titular a sus derechos sobre el registro (no procede cuando existen derechos a favor de terceros, embargos o licencias inscritas salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de éstos).
Nulidad del registro	En cualquier momento de su vigencia por haber sido registrado por engaño o grave error (inc. b del Art. 100).	<ul style="list-style-type: none"> - De oficio o a pedido de parte si el registro fue concedido contraviniendo las normas de la Decisión 313 o de la Ley u obtenido de mala fe o con engaño u otorgado por error. - Son nulas las marcas registradas por quien al solicitar el registro conocía o podía conocer que pertenecía a un tercero o las registradas para su comercialización por quien desarrolla como actividad habitual el registro para tal efecto. <p>La acción para pedir la nulidad prescribe a los 10 años de la concesión del primer registro.</p>

	DECRETO SUPREMO 001-71-1C	DECRETO LEY 26017
Caducidad del registro	<p>Causales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por expiración del plazo sin solicitar la renovación (inc. a del art. 100). <p>Se pierde en caso de competencia desleal.</p>	<p>Causales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de pago de las tasas correspondientes ¹⁶. • Por vencimiento del plazo incluido el de gracia sin solicitar la renovación (opera de pleno derecho).
Nombre comercial	<ul style="list-style-type: none"> • Se identifican los términos nombre comercial, denominación comercial, razón social u otro similar. El derecho se adquiere por el uso sin necesidad de que esté registrado. • Una persona natural no puede usar su propio nombre si éste ya es usado por otra persona del mismo nombre dedicada a la misma actividad y en forma tal que ambas actividades puedan confundirse. • La protección del nombre comercial no se extiende a los artículos que el propietario fabrique o con los que comercie. • Sólo el dueño de una marca registrada podrá adoptarla como nombre comercial para actuar en el mismo campo y viceversa. • El titular del nombre comercial puede oponerse al registro o al uso de un nombre similar o confundible cuando se trate de la misma o muy parecida actividad económica. • Los registros de los nombres comerciales se harán en la misma clase que los de las marcas, siéndole aplicables sus normas en cuanto proceda. <p>El derecho exclusivo al uso del nombre comercial termina con la disolución de la empresa, liquidación del negocio o cierre del establecimiento en que se emplea.</p>	<p>Se define como nombre comercial al signo que sirve para distinguir a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial. Se adquiere por su uso en el país ¹⁷.</p> <p>Para gozar de los derechos sobre el nombre comercial no se requiere que éste se encuentre registrado.</p> <p>El registro de los nombres comerciales sigue el mismo procedimiento que el de las marcas y se usa la misma clasificación que para éstas. El titular puede oponerse al registro o al uso de un nombre comercial cuando se trate de la misma o parecida actividad económica así como el registro de una marca idéntica o confundible en caso de productos o servicios respecto de los cuales pueda inducirse al público a error.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sólo el titular de una marca registrada puede adoptarla como nombre comercial y viceversa. • No puede adoptarse como nombre comercial un signo igual o similar a signos notoriamente conocidos, independientemente de la actividad económica que se pretenda realizar. • No puede usarse como nombre comercial su propio nombre o denominación si éste ya está siendo usado por otro dedicado a la misma actividad, en el mismo ámbito geográfico y con la

	DECRETO SUPREMO 001-71-1C	DECRETO LEY 26017
		<p>misma clientela potencial, en forma tal que ambas pueden confundirse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toda persona puede oponerse al uso de un nombre comercial (la acción prescribe al año desde que la otra lo empezó a usar en forma pública y ostensible o desde que el accionante tuvo conocimiento del uso). • Limitaciones al derecho sobre un nombre comercial: <ul style="list-style-type: none"> - Termina con el cierre definitivo del establecimiento o con el cese de la actividad económica que lo distingue (art. 167). - No puede darse en licencia y sólo puede cederse conjuntamente con la empresa que lo usaba (art. 168). - Se circunscribe al ámbito urbano o zona geográfica de la clientela efectiva, pudiendo extenderse a todo el país si existiese una difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo ¹⁸ (art. 164).
Lema comercial	<ul style="list-style-type: none"> • Los menciona en el art. 47 como uno de los elementos constitutivos de la Propiedad Industrial. • En la Parte Cuarta correspondiente a Definiciones Operativas precisa que son las frases suficientemente distintivas que se usan en relación con las marcas para la publicidad de los productos. 	<p>En el art. 158 señala que la protección que la Decisión 313 otorga a los lemas se confiere sin perjuicio de lo que establece la Ley de Derechos de Autor y sus normas reglamentarias.</p>

	DECRETO SUPREMO 001-71-1C	DECRETO LEY 26017
Denominación de origen	<p>No la contempla inicialmente como elemento constitutivo de la propiedad industrial en su art. 47, el mismo que es modificado y ampliado por el Decreto Supremo 023-90-IC del 24 de julio de 1990 para comprender a este elemento al que define como la denominación geográfica de una región o de un lugar determinado que sirve para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben esencial o exclusivamente al medio geográfico (comprendiendo los factores naturales y humanos).</p> <ul style="list-style-type: none"> • El titular de la denominación de origen es el Estado. <p>- Declaración de la denominación.-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puede solicitar su declaratoria como tal cualquier autoridad o entidad oficial, así como las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades productivas dentro del área señalada en la solicitud o agrupaciones integradas por tales personas. <p>- Datos de la solicitud - Nombre del solicitante, de la denominación que se pretende proteger, productos que protege, la denominación, lugar de extracción o producción, indicación de la norma técnica aplicable.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plazo para correcciones o subsanaciones: 60 días. • Publicación: 1 vez en el diario oficial. • Oposición: Dentro de los 30 días hábiles, traslado por 10 días al solicitante a cuyo vencimiento queda expedito para resolverse. Si el examen es favorable o se desestima la observación se declara la denominación de origen mediante resolución que se publica en el Diario Oficial <i>El Peruano</i> ¹⁹. <p>- Derecho de uso de la denominación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Requisitos: Pueden pedirla las persona naturales o jurídicas que se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto protegido por la d.o., dentro del territorio determinado en la misma y que cumpla 	<p>La define como 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 característica se deben esencial o exclusivamente a los factores naturales y humanos del lugar.</p> <p>- Declaración de la denominación.</p> <p>Pueden solicitarla las mismas personas que las señaladas en el Decreto Supremo 023-90-IC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datos de la solicitud: los mismos exigidos por el D.S. 023. • Plazo para correcciones o subsanaciones: el mismo. • Publicación por 1 vez en el Diario Oficial y por dos veces en el diario encargado de la publicación de los avisos judiciales del lugar a que corresponde la d.o. <p>Observación: Dentro de los 30 días hábiles, siguiéndose el mismo trámite que en el caso de marcas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resolución: Igual que en el D.S. 023. • El titular es el Estado Peruano. • Vigencia: Determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron. Deja de surtir efectos mediante otra declaración de la oficina competente. • Por el mismo procedimiento pueden modificarse los términos de la declaración. <p>- Derecho de uso de la denominación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisitos: los mismos que en el D.S. 023-90-IC. • Datos de la solicitud: <ul style="list-style-type: none"> los mismos que en la norma anterior. ◦ documentos a acompañar: <ul style="list-style-type: none"> Los mismos que en la anterior. ◦ Examen: 60 días para subsanar, sino cae en abandono. ◦ Publicación: Igual que en la anterior.

	DECRETO SUPREMO 001-71-1C	DECRETO LEY 26017
	<p>con las cualidades características del producto establecidas en la d.o. así como con la norma técnica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Datos de la solicitud: nombre o denominación social, domicilio y nacionalidad del solicitante. • Nombre de la denominación de origen que se pretende utilizar. • Lugar de producción, explotación del producto. • Indicación de las normas técnicas si es del caso. ° Documentos a acompañar: <ul style="list-style-type: none"> • Los poderes necesarios. • Comprobante de pago de los derechos correspondientes. • Documentos que acrediten la existencia y representación de la persona jurídica. • Descripción de los productos incluyendo sus características o formas (procedimiento de extracción, elaboración o producción). ° Examen de cumplimiento de los requisitos y documentos: 30 días para subsanar, sino, cae en abandono sin necesidad de declaratoria. ° Publicación por una vez en <i>El Peruano</i>. ° 30 días para formular oposición. ° Vigencia: 5 años. ° Renovación: Por períodos de 5 años, previa comprobación del cumplimiento de las condiciones y requisitos y pago de los derechos correspondientes. ° Aplicables en lo pertinente, de no estar previsto, las normas sobre marcas. ° Derecho del titular: Utilizar la d.o. con fines comerciales para los productos indicados en el registro mientras posean las cualidades y características indicadas en la inscripción. 	<ul style="list-style-type: none"> ° Observación: Dentro de los 30 días hábiles. ° Vigencia: 10 años. ° Renovación: Por períodos de 10 años con las mismas condiciones que las señaladas en la norma anterior. ° Derechos del titular: Al derecho consignado en la norma anterior se añade el derecho de transmitir la autorización de uso por todos los medios que el derecho reconoce, surtiendo efectos desde su inscripción en el registro; previa comprobación que el nuevo usuario cumple con las condiciones exigidas por la ley. ° Limitación al derecho: El usuario autorizado está obligado a utilizarla tal y como aparece en la declaración; caso contrario se cancela la autorización de oficio o a pedido de parte. El Estado, mediante la celebración de convenios bilaterales o multilaterales fomentará el reconocimiento en el extranjero de las d.o. peruanas otorgando en reciprocidad protección a las d.o. extranjeras a través de la inscripción en una sección especial del Registro de Denominaciones de Origen. En lo pertinente se aplican las normas sobre marcas. ° Nulidad - De oficio o a pedido de parte si la autorización se otorgó en violación de la ley o en base a datos o documentos falsos.

¹⁵ Mediante Decreto Supremo No. 015-90 ICTI/IND del 28 de mayo de 1990, se simplifica el trámite de renovación del registro de marcas, eliminando la exigencia de publicación.

¹⁶ Hasta la fecha no se ha reglamentado este aspecto, no habiéndose establecido el procedimiento a seguir en el TUPA del INDECOPI ni el arancel a cobrarse por este concepto.

¹⁷ La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI ha emitido con fecha 1 de julio de 1993 la Resolución 001230-93-INDECOPI/OSD publicada en el diario oficial *El Peruano* el 7/7/93 precisando que los nacionales y extranjeros domiciliados en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la Convención General Interamericana de Marcas de Fábrica, suscrita en Washington en 1929, y de los Países Miembros del Grupo Andino podrán solicitar el registro de sus nombres comerciales en el Perú o accionar como propietarios de los mismos presentando la documentación oficial -debidamente legalizada y traducida- que demuestre su uso en ese país, constituyendo pruebas de uso, entre otras, las señaladas en el art. 162 del Decreto ley 26017.

¹⁸ La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, en el artículo 6 de su Resolución No.001-93-INDECOPI/OSD del 12 de abril de 1993 publicada en el diario *El Peruano* el 14 de ese mes, ha precisado que, de conformidad con el artículo 117 de la Decisión 313 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, los Nombres Comerciales registrados o pendientes de registro gozarán de idénticos derechos que las marcas, rigiéndose por las reglas establecidas para éstas últimas en cuanto les sea aplicable; en concordancia con lo cual, las limitaciones al derecho sobre el nombre comercial contenidas en los Artículos 164, 167 y 168 del Decreto Ley 26017 se entienden referidas a los nombres comerciales protegidos únicamente por el uso.

¹⁹ La única denominación de origen protegida en el país es Pisco, cuya declaratoria se efectuó mediante Resolución Directoral No. 072087-DIPI del 12 de diciembre de 1990; la misma que ha sido reconocida oficialmente por Decreto Supremo No. 001-91-ICTI-IND del 16 de enero de 1991. Se ha presentado con fecha 3 de diciembre de 1993 el Proyecto de Ley 1289/93 dirigido a dar fuerza de Ley a la Resolución No. 072087 antes citada, a disponer la dación de normas complementarias que den vigor a la defensa de la denominación de origen Pisco a nivel internacional y a prohibir la importación de productos extranjeros con tal denominación, el mismo que a la fecha ha sido aprobado por unanimidad por el CCD.

Para obtener la autorización de uso de la misma, los interesados deben presentar el Certificado de Conformidad con la Norma Técnica Peruana Obligatoria 211.001: 1989 Bebidas Alcohólicas-Pisco, en el cual se deberá indicar si el producto cumple con la Norma Técnica, debiendo ser complementado con un Acta de Inspección en la cual se indique:

- Ubicación geográfica (departamento, provincia, distrito, caserío) del lugar de explotación, producción o elaboración del Pisco.

- Variedades de uva utilizadas en el proceso o declaración del interesado en el caso de que no se contara con muestras de uva por estar fuera de temporada.
- Si la empresa cuenta con todas las instalaciones completas para el proceso.
- Tipo de destilador según la Norma Peruana 201.011.

Las certificaciones y visitas de inspección deben ser realizadas por alguno de los Organismos Acreditados por el INDECOPI a fin de que tengan valor oficial.

1.3 Otras normas aplicables

Aparte de las normas específicas antes reseñadas, se han expedido durante el período en análisis una serie de dispositivos que son aplicables a la tramitación de los procedimientos administrativos en general y por tanto a los procedimientos relativos a la Propiedad Industrial y al ente encargado de su manejo -algunos de los cuales constituyen una variación de normas ya existentes-; por ello resulta de interés compendiar brevemente los aspectos de mayor incidencia para el tema en estudio en cada uno de estos dispositivos:

■ Decreto Ley 26111 - Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos

Emitida el 28 de diciembre de 1992 y publicada en el diario oficial el 30 de ese mes, modifica la denominación del Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo 006-67-SC -al que se ha hecho referencia en el acápite b) del punto Otras Normas Aplicables, en el primer capítulo del presente trabajo- y lo eleva a la categoría de ley, modificando 20 de sus artículos, adicionándole algunos párrafos en 5 artículos y agregándole dos Disposiciones Complementarias. Las principales variaciones con relación al Decreto Supremo 006-67-SC, vinculadas a los procedimientos relativos al tema del presente trabajo son las siguientes:

Art. 23 - Respecto a la intervención de las personas jurídicas en el proceso a través de sus representantes legales, precisa que los mismos deberán actuar premunidos de los respectivos poderes.

Art. 24 y 25 - Fusiona ambos artículos, incluyendo algunas precisiones en cuanto a los poderes:

- El poder general requerido para la tramitación ordinaria de los procesos administrativos se formulará mediante simple carta poder.
- Respecto al poder especial para el desistimiento de la petición o reclamo, la renuncia de derechos y otros aclara que en éste debe

señalarse expresamente el acto o los actos para los cuales fue conferido.

- Elimina como forma del referido poder la escritura pública, limitándola únicamente a documento privado, pudiendo legalizarse la firma ante notario o ante el funcionario público autorizado para tal efecto.

Art. 42 - Aclara que los actos administrativos producirán sus efectos desde el día siguiente de su notificación o publicación, salvo que el propio acto señale una fecha posterior.

Art. 72 - Elimina la posibilidad de levantamiento del abandono²⁰.

Art. 102 - Señala que el recurso de apelación será resuelto en un plazo máximo de treinta (30) días, transcurridos los cuales sin que medie resolución el interesado podrá considerar denegado su recurso a efectos de interponer la demanda judicial correspondiente o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública.

Modifica asimismo el segundo párrafo del art. 101 del D.S. 006 al señalar que el término para la interposición del recurso de reconsideración es de 15 días y será resuelto en un plazo máximo de 30 días, transcurridos los cuales sin que medie resolución el interesado podrá considerar denegado dicho recurso a efectos de interponer el recurso de apelación correspondiente o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública.

Por otra parte, agrega algunos párrafos en otros artículos no citados en el presente trabajo, así como dos Disposiciones Complementarias; prorrogando hasta el 31 de abril de 1993 el plazo máximo para la aprobación y publicación de los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos -

²⁰ Con anterioridad a esta norma y a la contenida en el artículo 23 de la Ley General de Propiedad Industrial, se levantaba el abandono por el mismo funcionario que lo dispuso -dentro de los alcances de lo dispuesto por el art. 72 del D.S. 006-67-SC y en los términos de la Directiva DIPI-001-91-, siempre que la solicitud de levantamiento fuera presentada dentro de los 30 días útiles de haber sido notificado con la providencia que declara el expediente en abandono y previo pago de la tasa arancelaria correspondiente.

TUPA, a que se refieren el artículo 22 del Decreto Legislativo 757 y el Decreto Ley 25587.

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 9° del Decreto Ley 26111 se aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos mediante Decreto Supremo N° 02-94 JUS del 28 de enero de 1994, publicado el 31 de ese mes en el Diario Oficial. Este Decreto Supremo recoge todas las modificaciones incluidas por el primero en el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos; disponiéndose su aplicación en todas las entidades de la Administración Pública, siempre que por leyes especiales no se establezca algo distinto.

■ Ley de Simplificación Administrativa No. 25035

Emitida el 10 de junio de 1989 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial, tiene por finalidad sujetar las funciones de las entidades de la Administración Pública a los principios de veracidad; de eliminación de exigencias y formalidades excesivas; de desconcentración de los procesos decisorios y de participación de los ciudadanos en el control de la prestación de los servicios y en la prestación misma de éstos a través del ejercicio de iniciativas, del acceso a la información, del derecho a recurrir en queja y de la fiscalización.

En tal sentido dispone que las entidades de la Administración Pública deben designar fedatarios que autentiquen o certifiquen -al igual que los notarios públicos- que las copias de los documentos que presentan los interesados son copia fiel de los originales que han tenido a la vista; facultando a la Administración a que, en caso de verificar la ocurrencia de fraude o falsedad en la prueba documental o en la declaración de los mismos, tengan por no satisfecha la exigencia correspondiente y pongan el hecho en conocimiento de la autoridad competente para la instauración del correspondiente proceso penal y se adopten las medidas que conforme a ley conduzcan a declarar la nulidad del acto o proceso administrativo de que se trate.

Asimismo, se exonera a los interesados de presentar documentos que la propia entidad posea o deba poseer, así como de otras exigencias y formalidades costosas.

■ **Decreto Supremo No. 070-89-PCM del 2 de setiembre de 1989. Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa**

- Reconoce como derechos de los usuarios, entre otros, los siguientes:
 - Fiscalizar la aplicación de las reglas de simplificación administrativa. Detectar obstáculos, trabas o impedimentos y darlos a conocer a los medios de comunicación social. Exigir precedencia en la atención del servicio público requerido, guardando riguroso orden de ingreso.
 - Acceder sin limitación alguna a la información de los procedimientos administrativos en los que sean parte interesada, incluyendo los informes y dictámenes.
 - Exigir el cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio.
- Faculta al interesado a presentar instrumentos privados en sustitución de instrumentos públicos. En tal sentido, se permite el ejercicio de la representación a través de la carta poder fuera de registro con los siguientes datos: Nombres y apellidos completos del poderdante y apoderado, domicilio y número de L.E. del primero y objeto y alcances del poder.
- Precisa que los servicios que presta el fedatario son gratuitos y que los documentos que autentica son para efectos de su utilización en los procedimientos ante su propia entidad, sin que la función que realizan afecte la potestad administrativa de los funcionarios públicos para dar fe de la autenticidad de los instrumentos que ellos o sus superiores jerárquicos emiten.
- Señala que los cobros por los trámites y por los servicios que brinda la Administración Pública no deben exceder los costos reales que su ejecución específica genera para la propia entidad.

- No se exigirá la presentación de información que la propia entidad posea en virtud de algún trámite realizado anteriormente durante los 5 años anteriores a la fecha de la nueva exigencia, siempre que los datos no hayan sufrido variación.
- Tampoco se requerirá la presentación de certificados o constancias de pérdida de documentos.
- Se permitirá asimismo las boletas notariales o copias simples de las Escrituras Públicas en sustitución de los Testimonios.
- Por ningún motivo se rechazará la admisión a trámite de las solicitudes, escritos o recursos. Si se advierte la omisión de algún requisito podrá anotarse en el cargo del interesado para que proceda a la subsanación correspondiente.
- En los procesos administrativos tendientes al otorgamiento de licencias, autorizaciones y concesiones o similares no pueden intervenir más de dos instancias con capacidad de emitir resolución, reconociendo como recursos impugnativos los de reconsideración y apelación.

■ Decreto Legislativo 757 - Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada - Título IV - De la Seguridad Jurídica en Materia Administrativa

Aprobado el 8 de noviembre de 1991, entró en vigencia el 13 de diciembre de 1991, siendo de aplicación para todos los procedimientos y trámites administrativos seguidos por las empresas e inversionistas ante las autoridades del Estado²¹.

²¹ La Segunda Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 25868 Ley de Organización y Funciones del INDECOPI señala que la entidad queda comprendida dentro de los alcances de este dispositivo, con excepción de sus artículos 24, 25, 26 y 32 (que son asimismo de exclusión expresa por parte del Art. 26 del Decreto Ley 26017 para los procedimientos relativos a la Propiedad Industrial); los tres primeros referidos a los procedimientos sujetos a aprobación automática, a plazos y a silencios administrativos, y el último cuyo tenor es el siguiente:

"Las copias de documentos estén o no certificadas por notarios, funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones tendrán el mismo valor que los originales para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los

Precisa que las disposiciones del Decreto Supremo 006-67-SC - Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos y de la Ley 25035 Ley de Simplificación Administrativa rigen en todo lo que no se oponga a lo prescrito en este Título.

Dispone que todas las entidades deben unificar, reducir y simplificar los trámites seguidos ante las mismas para lo cual deben aprobar su correspondiente Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA.

Estos documentos deben actualizarse anualmente y publicarse en el Diario Oficial precisando los procesos administrativos que realiza la entidad así como los requisitos exigidos para cada uno y la calificación de cada trámite dentro de las siguientes categorías:

De aprobación automática

Se consideran aprobados el mismo día de su presentación siempre que cumplan con los requisitos y se entregue la documentación completa exigida en cada caso.

Que requieren de evaluación

Dentro de esta categoría se encuentran los siguientes casos:

a) Al vencimiento de los plazos correspondientes procede el silencio administrativo positivo o negativo: La entidad tiene un plazo máximo de 30 días para emitir pronunciamiento a partir de la fecha de presentación de la solicitud, transcurrido el cual sin que medie pronunciamiento el trámite se considera aprobado y, en casos debidamente calificados, se considera denegado a efectos de que el interesado interponga los recursos impugnativos pertinentes.

b) No procede aplicación obligatoria de los plazos ni opera el silencio administrativo en los casos de procedimientos tributarios, en los que resuelven cuestiones contenciosas entre dos o más particulares, y en los

procedimientos administrativos seguidos ante cualquier entidad de la Administración Pública....

Dichas entidades no exigirán la presentación de traducciones oficiales, bastando que se presente traducción simple bajo responsabilidad solidaria del traductor y el interesado".

referidos a la enajenación o adquisición de bienes y servicios por parte del Estado y a los relativos al otorgamiento de concesiones para obras de infraestructura.

Dentro de esta última categoría se encuentran los procedimientos relativos a las solicitudes de registro de las marcas y otros signos distintivos ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI.

El primer TUPA del INDECOPI fue aprobado mediante Decreto Supremo No. 009-93-ITINCI del 4 de junio de 1993 refrendado por el Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales; habiendo sido actualizado durante el año 1994, mediante Decreto Supremo No. 01-94-ITINCI del 25 de enero de 1994, publicado el 3 de febrero en el Diario Oficial *El Peruano*.

En cuanto a la Oficina de Signos Distintivos, distingue las siguientes categorías de trámites:

• **Procedimientos de aprobación automática**

Las modificaciones al registro por cambio de domicilio. En el TUPA del año 1994 se ha incluido dentro de esta categoría los procedimientos de renovación del registro de marca de producto, de servicio, garantía y colectiva, de nombre comercial, lema comercial y de derecho de uso de denominaciones de origen, en razón de que el art. 99 de la Decisión 344 señala que la renovación no exige la prueba de uso de la marca y se otorga de manera automática.

• **Procedimientos de evaluación previa sujetos a silencio administrativo negativo**

Modificaciones al registro por transferencias, cambio de nombre de titular, registro de licencias de uso, fusiones u otros actos y contratos excepto embargos, anotaciones de demandas y resoluciones judiciales.

En el TUPA de 1994 se han incluido en esta categoría los procedimientos seguidos para la ampliación y restricción de productos y servicios que fueron materia de la Resolución 000298-

93 INDECOPI/OSD del 8 de junio de 1993, que dispone que los mismos están considerados como actos modificatorios del Registro pero la tramitación de las ampliaciones se sujeta al procedimiento y requisitos establecidos para el registro de marcas.

• **Procedimientos no sujetos a plazos ni a silencios administrativos**

1. Modificaciones al registro por embargos y anotaciones de demandas y resoluciones judiciales.
2. Otorgamiento de registro de marcas de producto, de servicios, colectivas y de garantía.
3. Registro de nombre comercial.
4. Registro de lema comercial
5. Declaración de denominación de origen.
6. Derecho de uso de denominación de origen.
7. Observación al registro de marcas de producto, servicios de garantía y colectivas, de nombres comerciales, lemas comerciales, declaraciones de denominación de origen y de derecho de uso de denominación de origen.
8. Renovación del registro de marca de producto, servicios, garantía y colectiva, de nombre comercial, lema comercial y derecho de uso de denominación de origen.
9. Nulidad y cancelación de registro de marcas de producto, servicios, garantía y colectivas, de nombre comercial, lema comercial y de derecho de uso de denominación de origen.
10. Sanción de infracciones, actos de competencia desleal o actos de violación en materia de signos distintivos.
11. Inspección a solicitud de parte.

En concordancia con lo expresado en el acápite A, en el TUPA de 1994 se ha eliminado de esta categoría el punto 8 referido a los procedimientos de renovación de signos distintivos.

Otras disposiciones de interés para el tema en estudio contenidas en el Decreto Legislativo 757 son las siguientes:

- Las solicitudes o formatos que se presenten sin cumplir con los requisitos exigidos deberán recibirse bajo condición de ser subsanado el defecto u omisión dentro de las 48 horas, anotándose en el escrito y en la copia dicha circunstancia. Transcurrido el plazo sin que el defecto u omisión se subsane, el documento se tendrá por no presentado y se devolverá al interesado.

- Todo documento, solicitud o información que se presente tendrá el carácter de Declaración Jurada y estará refrendado por el interesado y su representante quienes serán responsables de la veracidad de las informaciones y la autenticidad de los documentos presentados, bajo pena de incurrir en los delitos contra la fe pública tipificados en el Código Penal y sin perjuicio de la fiscalización posterior de carácter administrativo.

- Las entidades sólo podrán cobrar los derechos que consten en el TUPA por la realización de los procedimientos administrativos; procediendo el cobro únicamente cuando los mismos sean seguidos a solicitud de parte y siempre que la tramitación correspondiente implique para la entidad la prestación de un servicio inherente a dicho trámite. El monto de los derechos no podrá exceder del costo real del servicio sustentado por la Oficina de Administración de la entidad, bajo responsabilidad.

- Las entidades no podrán solicitar las copias de documentos que hayan sido expedidos por ellas mismas ni documentación que haya sido presentada con anterioridad por el interesado ante la entidad y que no haya perdido su validez o vigencia según esté establecido en el mismo documento.

■ Decreto Supremo 094-92-PCM del 28 de diciembre de 1992

Reglamenta el Título IV del Decreto Legislativo 757, siendo de reseñar los siguientes aspectos de interés para los trámites relativos al registro y renovación de marcas y otros signos distintivos:

- La Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos se aplica supletoriamente a las disposiciones de esta norma.

- Cuando la resolución que se expida en última instancia administrativa emane de una autoridad que no sea de competencia nacional, el particular

puede interponer recurso de revisión ante la autoridad competente del Gobierno Central (esto confirma la no procedencia de este recurso en la tramitación de los procedimientos seguidos ante el INDECOPI).

- En los procedimientos de aprobación automática o de silencio administrativo positivo, la propia entidad ante la que se realiza el trámite está obligada a fiscalizar posteriormente la veracidad y autenticidad de las declaraciones, documentos o información proporcionada por el particular, mediante el sistema de muestreo al azar, de acuerdo al porcentaje y periodicidad que establecerá para el efecto la Comisión de Simplificación del Acceso y Salida del Mercado del INDECOPI. Dicho porcentaje no podrá ser superior al 10%, salvo que se detecte un índice de fraude superior al tercio de los expedientes fiscalizados, en cuyo caso la entidad competente podrá aumentar el mismo²².

- En caso que una entidad de la administración pública compruebe la ocurrencia de fraude o de falsedad en las declaraciones, documentos o información que le hayan presentado los particulares, deberá realizar las siguientes acciones:

- a) Comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que se ha descubierto, para que ésta declare la nulidad del acto administrativo emitido en base a la declaración, documentación o información falsa o fraudulenta.

- b) Formalizar la denuncia penal correspondiente ante el fiscal provincial de turno.

- c) Imponer al infractor las multas correspondientes, las que en ningún caso podrán exceder de una Unidad Impositiva Tributaria.

- Todas las entidades de la administración pública están obligadas a proporcionar a los particulares que así lo soliciten:

²² Mediante resolución N° 001-94-CSA-INDECOPI/ACCESO del 25 de enero de 1994, publicada el 28 de dicho mes, la Comisión dispuso que las acciones de fiscalización posterior serían efectuadas en el 8% de los procedimientos de aprobación automática o silencio administrativo positivo con una periodicidad semestral; señalando que el primer proceso de fiscalización debía iniciarse en todas las entidades de la Administración Pública a más tardar el 31 de enero de 1994.

- Información relativa a los fines, competencia y funcionamiento de sus distintos órganos y servicios mediante oficinas de información, publicaciones o cualquier otro medio adecuado, sobre tramitación de procedimientos administrativos, diagramas de procedimientos, organigramas, información sobre ubicación de dependencias y horarios de atención al público.
 - Información sobre los documentos, antecedentes, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos y toda otra información que tengan en su poder, salvo las que puedan afectar la seguridad nacional y las relaciones exteriores, las que tengan alcances y circulación meramente interna y las relativas a las particulares que tengan carácter reservado conforme a la legislación vigente o que se refieran a secretos comerciales o tecnológicos.
 - Información oportuna sobre el estado de la tramitación de su expediente.
- Los TUPA están sujetos a actualización anual obligatoria, la misma que deberá realizarse el 31 de enero de cada año: Si ha sufrido modificaciones durante su vigencia anual debe publicarse el nuevo TUPA en el que consten todas las modificaciones realizadas en el mismo. Si no ha sufrido modificaciones, únicamente se publica un aviso en el diario oficial antes del vencimiento del plazo mediante el cual se pone este hecho de conocimiento público.
- Sólo puede exigirse a los particulares el cumplimiento de los procedimientos administrativos tal y como consten en el TUPA, por tanto no se puede requerir la realización de procedimientos administrativos, la presentación de información ni documentos, el cumplimiento de requisitos ni el pago de derechos que no estén previstos en éste. Caso contrario, los particulares pueden interponer recurso de queja ante el superior jerárquico de la autoridad o funcionario que tenga a su cargo la tramitación del asunto, un reclamo ante el órgano de control interno de la entidad y/o un recurso de queja ante el Fiscal de la Nación.
- El TUPA tiene jerarquía normativa, toda vez que es aprobado por una norma legal. En consecuencia su cumplimiento es obligatorio tanto para los particulares como para la Administración Pública.

- Sólo se incluyen en el TUPA los procedimientos administrativos que realicen los particulares ante las entidades de la Administración Pública que estén orientados a atender los requerimientos de los interesados, es decir, del público²³.

- Los procedimientos administrativos se someten a evaluación previa cuando se refieren -entre otros- al otorgamiento de concesiones a los particulares y sean pasibles de afectar derechos de terceros y en todos los casos de los procedimientos de impugnación de actos administrativos.

- En casos excepcionales se califican a algunos procedimientos administrativos como no sujetos a la aplicación de plazos ni silencios administrativos (son aquellos a los que no se aplica obligatoriamente las disposiciones sobre plazos máximos para el pronunciamiento de la Administración Pública ni la procedencia del silencio administrativo positivo o negativo), de tal forma que se rigen por sus propias disposiciones. Entre éstos se señala a los procedimientos que resuelven cuestiones contenciosas entre dos o más particulares -que son los que se pronuncian sobre la adjudicación de derechos que se encuentran en conflicto entre 2 ó más particulares- los cuales se rigen por sus propios reglamentos, tal el caso de los procedimientos relativos a Propiedad Industrial.

- La dependencia ante la cual deben presentarse las solicitudes o formularios para la realización de los procedimientos administrativos es la Oficina de Trámite Documentario que todas las entidades de la Administración Pública están obligadas a implantar. A través de ella los particulares realizarán todas las gestiones correspondientes a sus procedimientos administrativos y obtendrán toda la información que requieran con dicha finalidad.

- La autoridad competente para pronunciarse sobre la aprobación o desaprobación de los procedimientos administrativos es el titular de la

²³ Se entiende por entidades de la Administración Pública a las entidades de cualquier naturaleza, que sean dependientes del Gobierno Central, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, incluidas las instituciones y organismos descentralizados. Las empresas del Estado no están comprendidas dentro de este concepto y por ende no están obligados a elaborar un TUPA por habérseles eliminado la facultad de ejercer atribuciones de imperio propias de la administración pública, según lo establecido en el Art. 79 del Decreto Legislativo 757.

dependencia en la que se realiza el trámite, de acuerdo al orden establecido para tal efecto en el correspondiente TUPA. A esta misma autoridad deberán dirigir los particulares sus respectivas solicitudes o formularios. El titular de la dependencia puede delegar su función de pronunciarse sobre los procedimientos administrativos, lo que deberá constar en el TUPA.

- Los particulares pueden interponer contra los pronunciamientos de la Administración Pública los recursos impugnativos previstos en la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos o en las normas legales que regulan procedimientos especiales.

- En el caso de los ministerios, las instituciones y los organismos descentralizados el funcionario responsable de la aprobación y publicación del TUPA es el Ministro del sector correspondiente, debiendo aprobarse por Decreto Supremo.

- En tanto la entidad no cuente con su correspondiente TUPA, los particulares pueden desarrollar libremente sus actividades sin estar sujetos a la realización de ningún procedimiento administrativo ante la entidad pertinente ni a la aplicación de sanciones por el libre desarrollo de sus actividades.

■ Resolución Jefatural 112-94-INAP/DTSA

La Ley de Simplificación Administrativa en sus Artículos 11, inciso 4 y 15 reconoce al Instituto Nacional de Administración Pública - INAP la función de impartir directivas y proponer y dictar pautas de cumplimiento obligatorio para la coordinación y establecimiento de medidas conducentes a simplificar y racionalizar las actividades de la Administración Pública.

Dentro de los alcances de esta norma, el INAP ha publicado con fecha 3 de agosto de 1994 la mencionada Resolución Jefatural aprobando la Directiva No. 001-94-INAP/DTSA que establece los *Lineamientos Técnicos de Simplificación Administrativa para el Proceso de Modernización de la Gestión Pública*, siendo de señalar las siguientes disposiciones contenidas en la misma:

- Los Directores de los órganos que prestan servicios al público deben propiciar en lo posible que los procedimientos administrativos que tramiten los particulares sean revisados y analizados a fin de que su aprobación sea automática, debiendo representar estos procedimientos el 50% del total de los procedimientos del TUPA de cada entidad; precisando aquellos que en términos generales pueden calificarse como tales.

- Respecto de estos procedimientos y de los sujetos a Silencio Administrativo Positivo se efectuará Fiscalización Posterior en vez de Fiscalización Previa a fin de detectar y corregir casos de fraude o falsedad, debiendo impartirse Directivas internas sobre el particular.

- En caso de detectarse fraude o falsedad en las declaraciones, documentos o información que presenten los usuarios se aplicarán las siguientes sanciones:

- a) Anulación del acto administrativo.
- b) Imposición de multas al infractor: Hasta 0.5 U.I.T. si es persona natural y hasta 1 U.I.T., si es persona jurídica.
- c) Denuncia en la vía judicial dentro del plazo de cinco días para la instauración del proceso penal correspondiente.

- Deben establecerse las condiciones que fortalezcan la capacidad ejecutiva de los Directores y Jefes y propicien la transferencia de las atribuciones decisorias a las organizaciones del Sector Privado. Dentro de estas acciones se delegarán o transferirán atribuciones decisorias de parte de la autoridad superior hacia niveles de jerarquía menor (particularmente las de tipo rutinario y frecuente en su ejecución así como las que requieren de conocimientos especializados y técnicos de parte de sus decisores). Tal delegación requerirá de mecanismos de control del proceso de desconcentración, considerando que quien delega retiene la responsabilidad sobre los resultados y su cumplimiento.

■ Código Procesal Civil

Promulgado el 29 de febrero de 1992 y publicado el 22 de abril de 1993 en el Diario Oficial *El Peruano*, entró en vigencia el 28 de julio de ese año.

Contiene las siguientes normas aplicables en forma supletoria a los procedimientos inherentes al derecho marcario:

- Documentos en otro idioma (art. 241) - Los documentos en idioma distinto del castellano serán acompañados de su traducción oficial, sin cuyo requisito no serán admitidos.

No siéndole de aplicación obligatoria al INDECOPI ni a los procedimientos en materia de Propiedad Industrial el art. 32 del Decreto Legislativo 757, conforme se ha precisado anteriormente en el presente capítulo y consecuentemente tampoco lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 de su Reglamento, esta disposición del Código resulta de plena aplicación para dichos procedimientos

- Sucedáneos de los medios probatorios (Capítulo VIII) El Indicio: El acto, circunstancia o signo suficientemente acreditados a través de los medios probatorios adquieren significación en su conjunto cuando conducen a la certeza en torno a un hecho desconocido relacionado con la controversia.

La Presunción: Razonamiento lógico-crítico que a partir de uno o más hechos indicadores lleva a la certeza del hecho investigado.

Estos medios son de plena aplicación a los procedimientos contenciosos en los que no se ha acreditado en forma categórica y documental el mejor derecho de una de las partes; no obstante lo cual el mismo aflora de las circunstancias que rodean la controversia por lo que devienen en auxiliares de singular valor para evitar que bajo el pretexto del cumplimiento de los requisitos formales, se permita la apropiación de una marca ajena.

- Aspectos generales del desistimiento:
 - El desistimiento no se presume. El escrito que lo contiene debe precisar su contenido y alcance (Art. 341).
 - El desistimiento se interpone antes que la situación procesal que se renuncia haya producido efecto (Art. 342).
 - El desistimiento del proceso lo da por concluido sin afectar la pretensión (Art. 343).
 - Si el desistimiento es de un medio impugnatorio, su efecto es dejar firme el acto impugnado, salvo que se hubiera interpuesto adhesión (Art. 343).

- Aclaración de resoluciones - El juez no puede alterar las resoluciones después de notificadas. Sin embargo, antes que la resolución cause ejecutoria, de oficio o a pedido de parte, puede aclarar algún concepto oscuro o dudoso expresado en la parte decisoria de la resolución o que influya en ella. La aclaración no puede alterar el contenido sustancial de la decisión.

- El pedido de la aclaración será resuelto sin dar trámite. La resolución que la rechaza es inimpugnable (Art. 406).

- Impugnación del Acto o resolución administrativa. Subcapítulo 6° del Capítulo II Disposiciones Especiales (Proceso Abreviado):

Art. 540 - Procedencia - La demanda contencioso administrativa se interpone contra el acto o resolución de la administración, a fin que se declare su invalidez o ineficacia. Se excluyen aquellos casos en que la ley expresamente declara inimpugnable lo resuelto por la autoridad administrativa.

Art. 541 - Admisibilidad - Son requisitos para su admisibilidad que:

- Se refiera a un acto o resolución que cause estado.

- El acto o la resolución se hayan impugnado en la vía administrativa agotando los recursos previstos en las leyes respectivas.

- Se interponga dentro de los tres meses de notificada o publicada la resolución impugnada, lo que ocurra primero, o de producida resolución ficta por silencio administrativo.

Como ya se ha visto, esta última situación no es aplicable, entre otros, a los procedimientos de registro de signos distintivos.

La admisión de la demanda no interrumpe la ejecución del acto administrativo sin perjuicio de lo dispuesto en el Código sobre proceso cautelar²⁴.

²⁴ Art. 611 - El juez, siempre que de lo expuesto y prueba anexa considere verosímil el derecho invocado y necesaria la disposición preventiva, por constituir peligro la demora del proceso

Art. 542 - Competencia - Es competente el Juez Civil del lugar donde se produjo el acto o se dictó la resolución. Cuando la resolución objeto de la impugnación es emitida por un órgano administrativo colegiado o autoridad unipersonal de carácter local o regional, es competente en primera instancia la Sala Civil de Turno de la Corte Superior.

Tal es el caso del INDECOPI cuyas resoluciones de segunda instancia son emitidas por un Tribunal.

Art. 543 - Representación especial - Las actuaciones judiciales podrán realizarse mediante apoderado investido con facultades específicas para este proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales.

Art. 544 - Intervención del Ministerio Público - En estos procesos el Ministerio Público emite dictamen.

■ Decreto Ley N° 26092 del 16 de diciembre de 1992

Deroga, entre otras disposiciones, la Ley 23323 y la octava disposición complementaria del Decreto Legislativo N° 757, referidos a la Boleta Unica del Litigante y al Fondo Mutua del Abogado, dentro del marco de racionalización de la tributación nacional y de eliminación de privilegios y sobre-costos, fundamentándolo en la necesidad de que los Colegios Profesionales se autofinancien y no recaiga en terceros, ajenos a dichas entidades, el peso económico de su financiamiento; ni en el Estado la responsabilidad de recaudar tales recursos.

o cualquier otra razón justificable, dictará medida cautelar en la forma solicitada o la que considere adecuada atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal.

2 Modificación de la Oficina Nacional Competente

2.1 Liquidación del ITINTEC

Mediante el Decreto Ley 25818 del 28 de octubre de 1992 se declaró la disolución y liquidación del Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas - ITINTEC, disponiéndose la creación de una Comisión para que en un plazo no mayor de 120 días naturales contados a partir de la vigencia de la ley (publicada en el Diario Oficial *El Peruano* el 7 de Noviembre de 1992) se encargara de disolver y liquidar el Instituto y procediera el pago de las obligaciones del mismo, debiendo asimismo transferir los bienes y derechos, saldos presupuestales, bienes patrimoniales y acervo documentario a la institución a crearse para reemplazarla: el INDECOPI.

Se dispuso que a partir de la designación de los miembros de la Comisión -integrada por tres personas designadas por Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración- cesarían en sus cargos el Consejo Directivo y el Director General del ITINTEC, cuyas funciones serían asumidas por dicha Comisión; la misma que debía constituirse como segunda instancia administrativa para todos los procedimientos correspondientes a las funciones del Instituto, incluidas las relativas a propiedad industrial.

La designación de los miembros de la Comisión de Disolución y Liquidación del ITINTEC se efectuó mediante la Resolución Suprema No. 070-92-ICTI de fecha 23 de noviembre de 1992, publicada al día siguiente en el Diario Oficial *El Peruano*, incluyendo entre los mismos a la persona que ostentaba el cargo de Director General al momento de declararse la disolución de la institución. Es de señalar que a partir de esta fecha y hasta el momento de la entrada en funciones del INDECOPI (8 de marzo de 1993), la Comisión sólo emitió pronunciamiento en menos de una veintena de casos relativos a Propiedad Industrial, para cuyo efecto contó con el apoyo de la Oficina de Asuntos Jurídicos (ex-Oficina de Asesoría Legal).

Esta virtual parálisis de los procedimientos sobre la materia se mantuvo pese a haberse expedido con fecha 3 de febrero de 1993 el Decreto Supremo 001-93-ITINCI, publicado al día siguiente en *El Peruano*. En él se

precisaba que -de conformidad con lo dispuesto por el Art. 6 del Decreto Ley 25818 y por el artículo 186 del D.L. 26017- la Dirección de Propiedad Industrial del ITINTEC debía continuar tramitando y resolviendo los expedientes relativos a dicha materia hasta que concluyera la organización de las Oficinas de Signos Distintivos, de Invencciones y de Nuevas Tecnologías del INDECOPI; señalando además que -de acuerdo con lo establecido en el Art. 3 del D.L. 25818- la Comisión Liquidadora debía resolver en segunda instancia administrativa los procedimientos antes señalados hasta que se conformara el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI.

El elevado número de apelaciones presentadas y elevadas a la segunda instancia antes de la entrada en vigencia del D.L. 26017, pendientes de resolver por esta inacción y que, según la Quinta Disposición Final del mismo, debían ser resueltas de acuerdo a las normas contenidas en éste motivó que con fecha 5 de agosto de 1993 se expida el Decreto Supremo No. 013-93-ITINCI (publicado el 7 de ese mes). Este decreto reglamentaba dicho aspecto del D.L. 26017 a fin de precisar que, en tales apelaciones (respecto de las cuales se hubieran cumplido los plazos establecidos en el D.S. 001-71-IC para el traslado de la apelación y para la réplica y dúplica) no se seguiría el mencionado procedimiento, siendo su estado el de expedir resolución.

Las normas contenidas en el D.L. 26017 incluyen el traslado de la apelación a la parte contraria para que presente sus argumentos en un plazo de 30 días, vencido el cual ambas partes pueden solicitar el uso de la palabra en audiencia pública en fecha que deberá señalarse dentro de 10 días de recibido el pedido; cumplido lo cual o realizada la Audiencia se da un plazo de 15 días al Tribunal para emitir la resolución correspondiente.

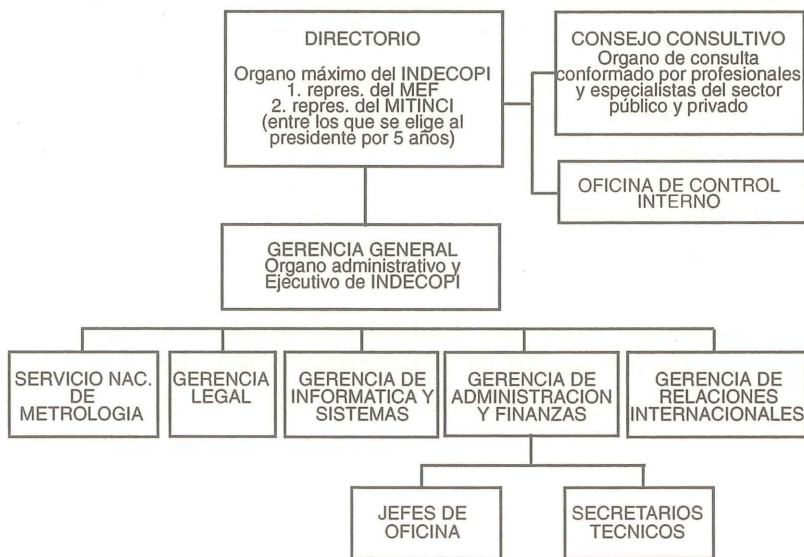
2.2 Creación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - INDECOPI

El INDECOPI fue creado por Decreto Ley 25868 del 6 de noviembre de 1992, publicado el 24 de ese mes en el diario oficial *El Peruano*, como organismo dependiente del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Relaciones Internacionales, con personería jurídica de derecho público y autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa; habiendo entrado en funciones el

8 de marzo de 1993, al vencimiento del plazo señalado por el art. 2 del Decreto Ley 25818 para la disolución y liquidación del ITINTEC.

Nacido dentro del proceso global de reorganización de la administración pública y modernización del Estado y dentro de la opción de libre mercado adoptado por éste, el INDECOPI constituye una instancia arbitral, cuya finalidad esencial es garantizar el funcionamiento fluido del mercado y vigilar que las reglas que regulan el mismo sean respetadas tanto por los agentes económicos como por el Estado. Para este efecto su acción se dirige a la protección de la libre competencia, evitando los abusos en la posición de dominio y las prácticas restrictivas y controlistas, reprimiendo la competencia desleal, velando por la protección de los consumidores, simplificando el acceso y la salida de las empresas del mercado, desalentando la importación de productos subsidiados o con precios artificialmente reducidos, así como la supervivencia de cualquier barrera parancelaria; le corresponde asimismo cautelar los derechos de propiedad intelectual en todas sus formas (signos distintivos, patentes, derechos de autor y la transferencia de tecnología).

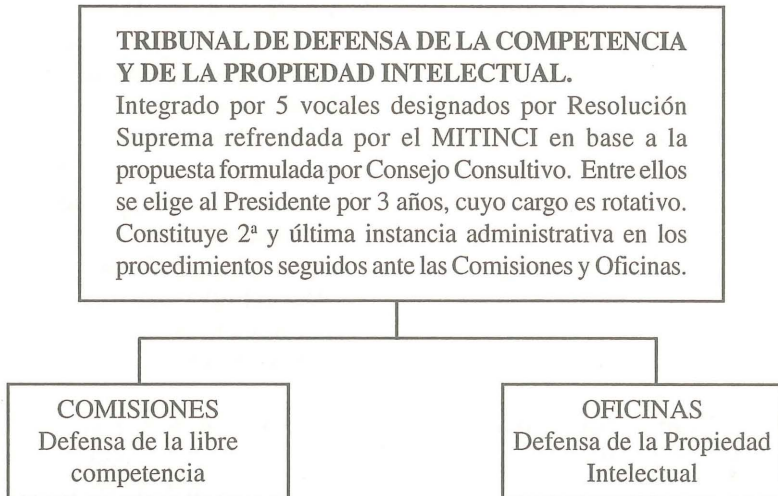
■ Estructura orgánica administrativa



(Organos de enlace entre la estructura organica funcional y administrativa)

■ Estructura orgánica funcional

Hasta fines del año 1994 la Estructura Orgánica Funcional del INDECOPI era la siguiente:



- 1) **Multisectorial de la Libre Competencia:** Aplica la ley contra las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas (Decreto Legislativo 701)
- 2) **Fiscalización de Dumping y Subsidios:** Evita y corrige distorsiones generadas por importaciones a precios de dumping o subsidiados. (Decreto Supremo 133-91-EF)
- 3) **Protección al Consumidor:** Actúa de oficio o a pedido de parte para proteger los derechos de los consumidores: Salud,
- 1) **De Signos Distintivos:** Lleva el registro de marcas, nombres y lemas comerciales y denominaciones de origen y protege los derechos derivados de dicho registro.
- 2) **De Invenciones:** Lleva, el registro de patentes, modelos y diseños industriales y protege los derechos derivados de dicho registro.
- 3) **De Nuevas Tecnologías:** Lleva el registro de variedades vegetales, biotecnología y otras y difunde los adelantos tecnológicos.

seguridad, información para decidir, reparación por daños y perjuicios (Decreto Legislativo 716).

- 4) **Comisión Nacional de Supervisión de la Publicidad:** Vela por el cumplimiento de las normas de publicidad en defensa del consumidor. (Decreto Legislativo 691)
- 4) **De Registro de Transferencia de Tecnología:** Lleva el registro de los contratos de licencia de uso de tecnología, marcas, patentes u otros derechos de origen extranjero así como los de asistencia técnica y de detalle y las franquicias que estipulan pago de regalías de acuerdo a la Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena y el Decreto Legislativo 662.
- 5) **De Represión de la Competencia desleal:** Conoce de las denuncias que no sean de dominio especializado de otras áreas del INDECOPI. (Decreto Ley 26122).
- 5) **De Derechos de Autor:** Cautela y registra estos derechos y los derechos conexos sobre obras artísticas y software, y lleva el registro de las asociaciones autorales. Tramita las denuncias por infracción de estos derechos.
- 6) **De supervisión de Normas Técnicas, Metrología, Control de Calidad y Restricciones Paraarancelarias:** Aprueba normas técnicas y sobre metrología legal recomendables para todos los sectores, calificando a las empresas certificadoras de la calidad, cuidando se limiten las medidas paraarancelarias que no guarden relación con la salud, higiene y seguridad.
- 7) **De simplificación del acceso y salida del mercado:** A fin de

facilitar la incorporación de nuevas empresas a todos los sectores de la actividad económica y -en los casos de empresas cuya estructura administrativa no sea eficiente-vela porque tengan un proceso de liquidación razonable o porque se reestructuren mejorando su eficiencia productiva.

■ Oficina de Signos Distintivos

Constituida sobre las áreas de Marcas, Registro y Archivo y Protección contra la Competencia Desleal de la Dirección de Propiedad Industrial del ITINTEC, reúne la doble condición de Oficina Nacional Competente y Autoridad Nacional Competente -a que se refiere la Disposición Final Unica de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena- para el registro de marcas, nombres y lemas comerciales y denominaciones de origen, así como para la protección de los derechos derivados de dicho registro; correspondiéndole asimismo declarar de oficio o a pedido de parte la nulidad de tales registros.

La Oficina de Signos Distintivos, al igual que las demás oficinas del INDECOPI goza de autonomía técnica funcional y administrativa; está a cargo de un Jefe y resuelve en primera instancia administrativa los procesos de su competencia, estando facultada para imponer las sanciones que correspondan.

Cuenta con 3 áreas a cargo de Coordinadores:
De Marcas y otros signos distintivos²⁵
De Renovaciones, Registro y Archivo
De Infracciones a la Propiedad Industrial

Para la realización de sus actividades la Oficina contaba durante 1994 con el siguiente personal:

²⁵ En el mes de agosto de 1993 la autora fue designada Coordinadora del Area de Marcas de la Oficina de Signos Distintivos, a la cual ingresó el 19 de mayo de ese año.

	Ejecutivo	Profesional	Técnico y Secretarial	TOTAL
Jefatura	1		2	3
Area Marcas y Otros Sig. Dist.		14	5	19
Registro y Archivo		3	2	5
Infracciones a la Prop. Ind.		2	1	3
Mesa de Partes y Orientación al Usuario		1	2	3
TOTAL	1	20	12	33

Asimismo, contaba con 4 practicantes y 14 secgristas de las distintas universidades, los mismos que prestan apoyo y son capacitados en forma rotatoria y periódica en las funciones propias de la Oficina²⁶.

Durante el año 1993 la Oficina tramitó un promedio de 2,000 expedientes mensuales, número que se incrementó notablemente durante el año 1994 en el que se recibieron alrededor de 2,500 expedientes mensuales.

● Labor realizada por el Area de Marcas y Otros Signos Distintivos

a) Procedimiento para el registro de signos distintivos: Luego de presentado el expediente, es ingresado inmediatamente al sistema computarizado anexándosele su respectiva búsqueda de antecedentes fonéticos y, de acuerdo con los tres últimos dígitos de los mismos, se distribuyen entre los 13 profesionales del Area de Marcas en un prome-

²⁶ Debe destacarse que la valiosa colaboración de los practicantes, así como de los secgristas durante los meses que corresponden a la prestación de su servicio, dentro de los alcances del Decreto Ley 26113 y la Resolución Ministerial N° 034-94-JUS, ha contribuido a un manejo operativo más fluido de los expedientes y ha permitido hacer frente a una carga de trabajo que requeriría de un mayor número de personas.

dio variable -según el número de expedientes que correspondan a solicitudes de registro, denuncias, o actos modificatorios y renovaciones- de hasta 77 expedientes por cada mil. A partir de ese momento cada profesional se hace responsable de la tramitación y sustanciación de los expedientes a su cargo (alrededor de 450 a 500 en forma permanente) de acuerdo con el procedimiento establecido en la Decisión 344 y, en lo pertinente, en el Decreto Ley 26017 ya detallados anteriormente y que en forma sucinta comprende los siguientes pasos:

- Examen formal de la solicitud dentro de los 15 días útiles de su presentación.
- Expedición de la orden de aviso o, en su caso, de la notificación para que se subsanen los errores y defectos de la solicitud y se complete la documentación requerida dentro del término legal (30 días prorrogables, a solicitud del interesado, por 30 adicionales).
- Verificación del cumplimiento de la notificación en cuanto al contenido y el plazo.
- Comprobación de la conformidad de la publicación con la orden de aviso y cómputo del plazo para observación.
- De no mediar esta última, se efectúa el examen de registrabilidad del signo solicitado, que incluye -en el caso de las marcas gráficas y mixtas- un examen manual en el Archivo de Marcas Figurativas.²⁷
- Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos para el registro y la no incursión del signo solicitado en alguna de las prohibiciones establecidas en la legislación sobre la materia, el profesional efectúa la visación correspondiente en el propio formato de la solicitud y pasa para la firma del Jefe de la Oficina (de haber sufrido alguna modificación o deterioro dicho documento, la resolución es digitada por el personal secretarial dentro de los formatos establecidos para tal efecto).
- En caso de resultar negativo el examen de registrabilidad se proyecta la resolución denegatoria, la misma que debe ser sustentada en fundamentos de hecho y de derecho.²⁸

²⁷ Durante 1994 se empezó a ingresar estas marcas al sistema computarizado a través del scanner, lo que permitirá un importante ahorro de tiempo en la búsqueda de antecedentes.

²⁸ Del total de solicitudes no observadas, un 80% concluyen con el otorgamiento del derecho y un 20% son denegadas.

Este proceso se viene cumpliendo en términos generales dentro de un lapso de 60 días hábiles; esto es, aproximadamente 3 meses.

- En caso de mediar observación -lo cual ocurre aproximadamente en un 30% de las solicitudes- se verifica el pago de la tasa correspondiente y la presentación de los poderes necesarios, corriéndose el traslado al solicitante para su contestación que es, a su vez, puesta en conocimiento del observante, luego de la cual el expediente se encuentra en estado de resolver.

El tiempo requerido para la evaluación y examen de estos expedientes contenciosos dependerá de la complejidad de cada caso y del volumen de expedientes que tenga para resolver el profesional, sobre los cuales se emite pronunciamiento de acuerdo a su orden de antigüedad.

- La resolución que decida sobre la litis, debidamente revisada por el profesional responsable pasa para la firma del Jefe de la Oficina.

Una vez firmada la resolución regresa al profesional para el descargo correspondiente en las tarjetas, la notificación a las partes y la espera para la interposición de recursos impugnativos.

De no mediar estos últimos, al término del plazo se declara consentida la resolución y se envía el expediente al Archivo o Registro según el caso.

En caso de presentarse recursos impugnativos corresponde al profesional determinar la naturaleza del mismo según el carácter de su contenido debiendo evaluar y merituar las pruebas en los recursos de reconsideración y formular nueva resolución para firma del Jefe de la Oficina y -si se trata de apelación- conceder la alzada y elevar el expediente al Tribunal del INDECOPI previa verificación del plazo de interposición del recurso, pago del arancel y firma del Letrado.

Es de precisar que mediante Resolución N° 6994-INDECOPI/OSD del 7 de junio de 1994 el Jefe de la Oficina de Signos Distintivos -en aplicación del principio de desconcentración consagrado en la Ley de Simplificación Administrativa y demás normas pertinentes- ha delegado en los profesionales responsables de la tramitación de los procedimientos seguidos ante la Oficina las siguientes facultades:

- Conceder o denegar, declarar inadmisibles o improcedentes, según el caso, las peticiones de admisión a trámite de los recursos impugnativos.
- Decretar las nulidades por infracciones de mero trámite o que

desnaturalizan el procedimiento o que dejan sin efecto providencias de mero trámite y reponen el procedimiento al estado que corresponda.

- Decretar los abandonos, rechazos de solicitudes y consecuente archivamiento del procedimiento en los casos previstos por la legislación.
- Admitir o denegar desistimientos.
- Decretar la acumulación de procedimientos.
- Otros asuntos de mera sustanciación.

b) Otras funciones.- Al desarrollo de las tareas antes referidas se suma la atención diaria al público que desea informarse respecto al estado de sus trámites. Constituye asimismo función de la Oficina la atención de las consultas formuladas por diversas entidades, tales como los diversos órganos del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú -en relación a ilícitos penales- Ministerios, Embajadas, Sociedad Nacional de Industrias, Asociaciones de empresas, Colegios Profesionales, Agentes de Propiedad Industrial y público en general sobre los alcances y aplicación de las nuevas normas sobre la materia y sobre la interpretación que viene haciendo de las mismas la Oficina.

● Datos estadísticos

A fin de contar con una mayor información de detalle sobre lo expuesto, se ha considerado conveniente presentar algunos datos estadísticos extraídos de la Memoria de la Oficina de Signos Distintivos correspondiente al año 1993:

Número total de resoluciones emitidas: 17,092 de las cuales 4,126 correspondieron a la Dirección de Propiedad Industrial del ITINTTEC (entre el 7 de enero y 7 de marzo de 1993) y 12,996 a la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI (entre el 8 de marzo y el 31 de diciembre de 1993).

Solicitudes ingresadas a la Oficina de Signos Distintivos durante el año 1993:

Mes	Registro de signos	Renovaciones	Actos Modificatorios	TOTAL
Enero	630	506	22	1,158
Febrero	1,060	411	130	1,601
Marzo	1,004	432	90	1,526
Abril	903	331	176	1,410
Mayo	749	598	125	1,472
Junio	1,092	464	361	1,917
Julio	812	378	229	1,419
Agosto	1,023	438	134	1,595
Setiembre	897	296	69	1,262
Octubre	1,055	473	142	1,670
Noviembre	1,195	424	227	1,846
Diciembre	1,353	271	266	1,890
TOTALES	11,773	5,022	1,971	18,766*

* No incluye las solicitudes de autorización de uso de denominaciones de origen, las nulidades de registro ni las denuncias por infracción a los derechos de propiedad industrial.

Asimismo, con el apoyo de la Gerencia de Informática se ha atendido un total de 11,306 búsquedas de anterioridades.

En cuanto a infracciones de los derechos de propiedad industrial, entre los meses de julio y diciembre de 1993 se han presentado 76 denuncias, habiéndose efectuado 90 inspecciones y 41 decomisos.

Resulta asimismo del mayor interés contrastar las estadísticas de nuestro país con las de los demás Países Miembros. Para este efecto se reproduce a continuación un cuadro comparativo de la labor realizada por las Oficinas de Propiedad Industrial de la Subregión en base a la información proporcionada por los responsables de las mismas en el Primer Encuentro Regional de

Oficinas de Propiedad Industrial realizado en Santa Fe de Bogotá (Colombia) entre el 2 y el 3 de junio del año 1994²⁹:

País	Cantidad total de personal	Profesional	Técnico	Cantidad solicitudes de registro Año 1993	Nº de ex-pendientes promedio por cada trabajador	Desarrollo informático	Tiempo duración trámite de registro sin observaciones
Colombia	100	50	50	22366	223	TOTAL	3 meses
Ecuador	29	10	19	14235	490	INICIAL	3 meses
Perú	30	19	11	19022	634	PARCIAL	3 meses
Venezuela	135	39	96	23941	176	TOTAL	6 meses

* La delegación de Bolivia no participó en la reunión a pesar de que se había acreditado a dos representantes a la misma.

Durante el Segundo Encuentro de Oficinas Nacionales Competentes de la Subregión realizado en Lima durante los días 8 y 9 de noviembre de 1994, el representante de Bolivia manifestó que durante 1993 se presentaron en su país 3,285 solicitudes de registro de marcas, 96 de rótulos comerciales, 1,254 renovaciones y 870 actos modificatorios de registro. Informó asimismo que se habían emitido un total de 3,544 concesiones, contando con un desarrollo informático inicial; y precisó que la Oficina Nacional de Propiedad Industrial cuenta con el siguiente personal:

1 Director, 1 Asesor, 6 funcionarios -de los cuales 1 es el encargado de patentes-, 2 secretarías y 1 notificador.

● Aspectos de la modernización de la Oficina

A este respecto debe mencionarse que la Oficina de Signos Distintivos ha colaborado activamente con la Gerencia de Informática en la actualización de la información del Registro de la Propiedad Industrial; habiéndose trasladado la información contenida en el

²⁹ Información proporcionada por el Dr. Gustavo León y León Durán, ex Jefe de la Oficina de Signos Distintivos.

Computador Wang modelo VS-80 a un moderno sistema de Red Novell de computadores personales con un programa desarrollado por la OMPI en lenguaje de programación COBOL.

Esto ha permitido poner a disposición de los usuarios, autoridades y público en general el servicio de Búsqueda de Anterioridades en Línea que permite realizar las búsquedas de antecedentes en forma automática e instantánea desde cualquier lugar del país, para lo cual los abonados al sistema requieren únicamente de una línea telefónica convencional, una computadora personal, un modem y un programa de comunicaciones.

Otro aspecto que constituye un avance en la modernización de la Oficina, mejorando el acceso a la información relativa a marcas en general y al contenido bibliográfico de la Gaceta y certificados de marcas en particular, es la utilización de los Códigos Internacionales INID, que permiten una mayor eficacia y rapidez en el trabajo así como la posibilidad de que la información sea asequible a cualquier usuario sin la restricción del idioma³⁰.

En un primer momento se ha hecho uso de los Códigos en la edición de la Gaceta correspondiente al año 1990 y a los dos últimos meses de 1992 y al año 1993³¹.

Se tiene prevista su utilización posterior en las publicaciones de avisos para efectos de observación, en los Certificados, Búsquedas y otros; para lo cual se utilizaría en forma paralela el rubro pertinente de la información y el Código INID a efecto de lograr una gradual familiarización y difusión del sistema entre los usuarios.

Teniendo en cuenta nuestra realidad y posibilidades, se utilizarían los Códigos para los siguientes requerimientos de información:

³⁰ En lo referente al manejo de la información de patentes, la Dirección de Propiedad Industrial del ITINTEC venía utilizando desde hace algunos años estos códigos (de acuerdo con la Cuarta Edición de la Clasificación Internacional de Patentes) en los resúmenes publicados anualmente sobre las patentes concedidas; no habiéndose hecho uso de los mismos para las marcas.

³¹ Al iniciar sus actividades el INDECOPI, se había publicado la Gaceta hasta octubre de 1992, a excepción del año 1990.

1. Número de serie de la solicitud.
2. Nombre del solicitante.
3. Clase (con inclusión de los productos o servicios).
4. Tipo de signo.
5. Número y fecha de resolución de registro.
6. Identificación de la autoridad que registra la marca.
7. Número de tomo.
8. Fecha de vencimiento.
9. Fecha de renovación.

Respecto a las marcas mixtas y figurativas, la Oficina ha organizado y reclasificado el archivo existente, de conformidad con el Clasificador Internacional adoptado en virtud del Arreglo de Viena del 12 de junio de 1993, debidamente actualizado. Se ha encargado tal función a uno de los profesionales del Área de Marcas, quien participó en el mes de noviembre de 1993 en el Taller de Capacitación para Funcionarios de Oficinas de Propiedad Industrial de Países Seleccionados de América Latina en materia de Clasificación de Marcas con Elementos Figurativos realizado en Montevideo, Uruguay.

2.3 Criterios de aplicación de la Normas. Jurisprudencia

■ Aspectos generales del trámite

- Sólo se permite la organización de un expediente para cada caso, declarando la improcedencia de los procedimientos dirigidos a la obtención de un derecho ya otorgado o una nueva solicitud sobre idéntico asunto ya resuelto, por constituir duplicidad de trámite y contravenir lo dispuesto en el art. 36 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo No. 02-94-JUS:

Resolución N° 6531-93 INDECOPI/OSD del 16 de noviembre de 1993. Declara improcedente la solicitud de registro de la marca Puma solicitada por Fábrica de Tejidos San Jacinto S.A. a la cual se opuso Puma Aktiengesellschaft en un expediente anterior con el que existe identidad en la acción, las partes y la materia contenciosa, no habiendo mediado ninguna condición modificatoria de las circunstancias que motivaron la denegatoria.

Resolución N° 1482-93 INDECOPI/OSD del 13 de julio de 1993. Declara improcedente la solicitud de registro de la marca Carsa solicitada por Cía. de Importaciones Arequipa para la Clase 38 por cuanto ya la tiene registrada.

Resolución N° 1816-93 INDECOPI/OSD del 22 de julio de 1993. Declara improcedente la solicitud de renovación solicitada por Shanghai Machinery Import & Export Corporation por cuanto ya la viene tramitando bajo otro expediente.

- De conformidad con lo dispuesto por el Art. 162 del Código Civil se considera plenamente acreditada la personería cuando el representado ratifica el poder observando la forma prescrita para su celebración, reconociéndose efecto retroactivo a tal ratificación:

Resolución N° 7151-93 INDECOPI-OSD del 24 de noviembre de 1993. Declara fundado el recurso de reconsideración interpuesto por Andrews Inc. contra la providencia de fecha 24 de setiembre de 1992 -que declaró inadmisibles su solicitud de registro de la marca Kumoto en la Clase 12 porque el poder con que se acreditó la representación de su apoderado fue otorgado con posterioridad a la solicitud de registro- ya que se presentó como nueva prueba instrumental documento de ratificación del poder así como copia legalizada de la carta cursada con anterioridad a la solicitud por la empresa a su representante impartándole instrucciones para su registro.

- Como norma general se rechaza la figura del apersonamiento y los recursos de ilustración por parte de terceros no intervinientes en el procedimiento con arreglo a los requisitos establecidos para el mismo, por corresponder a la esfera del derecho civil ³² y no a la naturaleza propia del procedimiento en materia de propiedad industrial³³.

Resolución N° 7018-94 INDECOPI/OSD del 7 de junio de 1994. Declara inadmisibles el apersonamiento de Inversiones Karen S.A. por no satisfacer las exigencias de orden formal que condicionan

³² Regulado en la parte pertinente a la Intervención de Terceros - Parte II, Capítulo VII del Código Procesal Civil.

³³ Contenido en el artículo 93 de la Decisión 344 y precisado en el Acápite 7 del punto referido a la Oficina de Signos Distintivos en el TUPA del INDECOPI.

su admisión a trámite, precisando que el apersonamiento a la instancia sólo corresponde a la persona que actúa en el procedimiento invocando un derecho explícitamente reconocido o interés jurídico legalmente amparado, debiendo contar con calidad y capacidad de comparecer y actuar y satisfacer los requerimientos establecidos por la ley vigente.

En tal sentido se tiene por no presentada tal participación pese a que con posterioridad presenta el poder y el pago de la tasa (fuera del plazo establecido) y se otorga la marca Super Blanca a Ernesto Arakaki Asato para la clase 3.

- Se da trámite en la propia instancia a las quejas formuladas contra los profesionales de la Oficina, referidas a supuestos defectos o vicios de la tramitación de los expedientes:

Resolución N° 2136-93 INDECOPI/OSD del 27 de julio de 1993. Declara infundada la queja formulada por Ricardo Harten Costa contra el instructor del expediente 215922 por cuanto corresponde a la discreción de la autoridad y no a la apreciación subjetiva del solicitante admitir a trámite una observación y determinar si procede efectuar el examen de confundibilidad con un signo aparentemente distinto pero que puede causar al titular de un signo registrado un daño comercial injusto por razón de la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de su marca.

Resolución N° 5960-93 INDECOPI/OSD del 10 de noviembre de 1993. Declara infundada la queja contra el instructor del expediente 220573 ya que las notificaciones correspondientes al mismo fueron entregadas en el domicilio legal señalado por el accionante, aun cuando no se le entregaron personalmente, ya que la obligación se circunscribe a lo primero, lo cual consta de los cargos correspondientes por lo que las notificaciones se consideran válidas.

(A este respecto y conforme lo establece el Art. 82 del Texto Unico ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, se consideran válidas las notificaciones cuando se evidencia que el interesado ha tomado conocimiento oportuno de su contenido, quedando convalidado cualquier defecto producido con ocasión de las mismas).

- De conformidad con lo dispuesto por el Art. 104 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos

y el Art. 541 del Código Procesal Civil, se considera que la interposición de cualquier recurso impugnativo no suspende la ejecución ni los efectos del acto administrativo impugnado, salvo en los casos en que una disposición legal establezca lo contrario:

Resolución N° 1810-93 INDECOPI/OSD del 21 de julio de 1993. Declara improcedente la observación de Societe des Produits Nestlé S.A. en base a la marca Smash la cual le fue denegada en primera instancia y respecto a la cual ha apelado. En tal sentido otorga la marca MATCH a Perutalia S.A. para la Clase 30.

Resolución N° 1677-94 INDECOPI/OSD del 16 de marzo de 1994. Declara fundada la observación de Stefanel SpA al registro de la marca constituida por el logotipo de la denominación m.c. Stefanel S.A. solicitada por M.C. Stefanel para la Clase 25, aun cuando ha sido apelada la resolución por la que se declaró infundada la acción de cancelación por falta de uso de la marca Stefanel de propiedad de la primera.

- En los casos de interposición de recursos de nulidad ante el Poder Judicial sólo se decreta abstención en el procedimiento si existe una decisión cautelar del juez o una anotación preventiva en el Libro de Registro correspondiente referida a la existencia de una demanda que a criterio del Juez se encuentre verosímilmente acreditada:

Resolución N° 2954-93 INDECOPI/OSD del 25 de agosto de 1993. Declara improcedente el pedido de abstención de trámite formulado por Segundo Soto Guevara -quien registró a su favor la marca Pizzería La Romana en la Clase 42, la misma que fue cancelada a solicitud de Pizzería La Romana S.A.- ya que sólo presentó la copia simple de un cargo de recepción por parte del ITINTEC de una providencia en la que se corre traslado de una solicitud del recurrente para que el Juez adopte una medida cautelar, la misma que no importa una decisión cautelar y carece de mérito para interrumpir el acto administrativo, esto es, la anulación del certificado correspondiente a la marca Pizzería La Romana; la misma que se otorga a favor de Pizzería La Romana S.A. -que acreditó ser titular de dicho nombre comercial desde hace muchos años- para distinguir productos de la Clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

- Correcciones en el trámite de las solicitudes o en el otorgamiento de derechos:

a) Si se refieren a aspectos sustanciales, se declara la nulidad de lo actuado y se repone al estado que corresponda:

Resolución N° 1271-93 INDECOPI/OSD del 2 de julio de 1993. Declara nulo todo lo actuado por el ITINTEC y repone la causa al estado de solicitar a Abrasivos de Colombia la presentación de nuevos formularios en los que ubique correctamente los productos solicitados (abrasivos, recubiertos sobre un soporte de papel, tela o fibra) para ser distinguidos con la marca Abralox, ya que erróneamente se les incluyó en la Clase 1, siendo que a ésta pertenecen únicamente los fluidos auxiliares para abrasivos, encontrándose en la Clase 8 los instrumentos manuales abrasivos y en la 3 los abrasivos y el papel abrasivo.

b) Si se refiere a marcas otorgadas en una clase distinta por error o por variaciones en la Clasificación Internacional, se revisa el expediente para determinar si es de responsabilidad de la administración, se efectúa una búsqueda de antecedentes fonéticos y figurativos para determinar si no ingresó un signo semejante con posterioridad en la Clase a la cual corresponde y, en tal caso, se emite resolución modificatoria de la clase:

Resoluciones No. 00001 y 00002 del 4 de enero de 1994. Corrigen la clase a la que pertenecen los servicios de agente embarcador que erróneamente fueron ubicados en la Clase 36 al otorgarse la marca y el nombre comercial Choice Cargo -registrados a favor de Choice Air Courier del Perú y transferidos a Choice Cargo S.A.- en vez de ubicarse en la Clase 39, conforme lo señalaba la Cuarta Edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, vigente a la fecha del registro (1983) y lo señala también la Sexta Edición actualmente vigente; efectuándose la modificación correspondiente.

c) Si durante la tramitación del expediente hubo error en algún dato secundario, se corrige en la propia resolución de conformidad con lo dispuesto en el art. 32 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos y los artículos pertinentes de la Ley de Simplificación Administrativa:

Resolución 4954-94 INDECOPI/OSD del 19 de mayo de 1994. Precisa que en la solicitud de la marca South American Tours en la Clase 39 se consignó erróneamente el nombre del solicitante como South American Tours S.A. siendo que -según la escritura presentada- el nombre correcto es South American Tours del Perú S.A., habiéndose publicado con tal error (lo cual no afecta la validez del trámite efectuado, toda vez que la imprecisión no se refiere al signo solicitado, que ha sido publicado correctamente y no fue objeto de ninguna observación por parte de terceros); por lo que se otorga el registro consignando correctamente el nombre del titular.

- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto Ley 26017, no se permite una acción de nulidad formulada por la misma parte en relación a la misma marca y fundamentada en los mismos argumentos que se utilizaron para observar su solicitud de registro y en cuyo procedimiento se agotaron las dos instancias administrativas:

Resolución N° 362-93 INDECOPI/OSD del 14 de junio de 1993. Declara improcedente la acción de nulidad de la marca Rose Bowl (registrada en la Clase 29 a favor de P. J. Rhodes & Co.) iniciada por Star Kist Foods Inc. -aun cuando de la documentación que obra en autos se desprende que cuando la primera solicitó la marca conocía que era de propiedad de la segunda, habiendo actuado de mala fe- ya que no es posible acceder a lo solicitado en razón de que la autoridad se ha pronunciado reiteradamente en otras solicitudes de registro de la misma marca en las cuales el accionante presentó observaciones basado en los mismos fundamentos, las mismas que fueron declaradas infundadas por falta de presentación oportuna de las pruebas y que ya han sido objeto de pronunciamiento por la Segunda Instancia Administrativa.

Concluye señalando que esta norma se fundamenta en la necesidad de dar estabilidad a las relaciones jurídicas, ya que los actos administrativos que dieron lugar a la inscripción de la marca han creado una situación y concedido derechos subjetivos a favor de un particular con el carácter de decisión firme y consentida; lo cual no es óbice para que la nulidad sea solicitada judicialmente mediante acción contencioso administrativa.

Resolución N° 8529-INDECOPI-OSD del 8 de diciembre de 1993. Declara improcedente la acción de nulidad planteada por Molitalia S.A. contra el registro de la marca Molino Rojo registrada a favor de Exim Perú S.A. en la Clase 29, ya que fue objeto de observación

por los mismos argumentos, habiendo recibido pronunciamiento desfavorable en primera y segunda instancia.

Resolución N° 2631 del 13 de agosto de 1993. Declara improcedente la acción de nulidad iniciada por Fábrica de Calzado Peruano contra la marca Tiger y figura registrada en la Clase 25 a favor de Asics Corporation, ya que el argumento sobre el que se basa la acción de nulidad (existencia de la marca Tigre Bata) ya ha sido materia de un procedimiento de observación que obtuvo pronunciamiento en las dos instancias administrativas.

- Si el anterior titular de una marca que no ha sido renovada presenta una nueva solicitud de registro dentro del plazo de gracia no se aplica el art. 100 de la Decisión 344 y se permite la presentación de observaciones en base a marcas que han coexistido con la marca solicitada, evaluándose dentro de los mismos criterios que cualquier observación, ya que se considera que si el titular de la marca puede pedir su renovación dentro del plazo de gracia -la cual no puede ser materia de observación- y no hace uso de este derecho pidiendo un nuevo registro, contra éste si procede formular observación³⁴.

Resolución N° 3050-94 INDECOPI/OSD del 13 de abril de 1994. Admite la observación de Agrícola San José de Barranca S.C.R.Ltda. contra la solicitud de registro de la marca Caña Vieja para la Clase 33 presentada por su anterior titular dentro del plazo de gracia, pero la declara infundada por considerar que no es confundible con la marca Casta Vieja del observante.

Resolución N° 2754-94 INDECOPI/OSD del 28 de marzo de 1994. No procede la observación de Fab. de Alimentos y Bocadoitos S.A. en base a su marca Krimpi en aplicación del art. 100 de la Decisión 344 ya que Cremas y Mozzarellas S.A. CREMOSA -anterior titular de la marca Crim, y figura de vaquita- la volvió a solicitar durante los 6 meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia, siendo que además no son confundibles, por lo que otorga el registro solicitado para la Clase 29.

Resolución N° 3082-92 INDECOPI/OSD del 15 de abril de 1992. Admite la observación de Intraco Limited por su marca Sunflower y deniega a Vito Francisco Rodríguez un nuevo registro de su marca Girasol.

³⁴ Respecto a la redacción del artículo 100 de la Decisión 344, que en su aplicación literal ha dado lugar a esta interpretación, se volverá a incidir en el Tercer Capítulo de este trabajo.

El desistimiento de una solicitud da por concluido el procedimiento sin afectar la pretensión, por lo que puede volverse a presentar tal solicitud:

Resolución N° 2866-94 INDECOPI/OSD del 29 de marzo de 1994. Declara infundada la observación de Náutica Apparel Inc. en base a su marca Náutica y figura de veleros -desestimando el argumento de que Edilberto Espinoza Olivera ya no puede volver a pedir la marca constituida por la denominación Sea Nautic y la figura de un barco velero para la Clase 25 porque anteriormente solicitó su registro y se desistió- y otorga en consecuencia la marca solicitada en razón de no ser confundible con la del observante.

- Se reafirma que en el derecho administrativo no existe la institución de Cosa Juzgada, ya que en los procedimientos de esta naturaleza no hay juzgamiento y los actos administrativos pueden ser enervados por decisión judicial:

Resolución N° 2787-94 INDECOPI/OSD del 28 de marzo de 1994. Declara infundada la observación de E. and J. Gallo Winery en base a su marca Gallo y otorga a Armando Heredia Núñez la marca Gallo de Oro y representación de un gallo para la Clase 33, desestimándose lo sostenido por el solicitante en cuanto a que la observación debía declararse improcedente en aplicación del Principio de Cosa Juzgada porque en una solicitud anterior de la marca el observante se opuso a su registro y se declaró infundada.

■ Criterios aplicados en relación a la exigencia de los requisitos para el registro

- La norma general es denegar los términos o partículas -generalmente prefijos o sufijos- que carecen de distintividad propia, por estar incluidos en varias marcas de la clase en que se solicita, dentro de distintas conformaciones que le otorgan carácter distintivo y que, por sí solos, carecen de la necesaria capacidad para diferenciarse de las demás en el mercado o del mérito para otorgarle el carácter de exclusividad que confiere la marca:

Resolución N° 796-94 INDECOPI/OSD del 23 de junio de 1994. Declara fundada la observación de Unimicros S.A. y deniega la marca Micros a Micros Systems Inc. por cuanto el prefijo micro -cuyo significado es pequeño- se usa para la clase 9 en distintas conformaciones y no procede su otorgamiento en forma aislada.

Resolución N° 5257-93 INDECOPI/OSD del 28 de octubre de 1993. Deniega la marca Colors a Diseños Exclusivos E.I.R.L. ya que este término por sí mismo no es lo suficientemente distintivo para la Clase 25, adquiriendo este carácter cuando integra otras conformaciones como Don Color, Nauticolors o Benetton Under Colors.

Resolución 10956-93-INDECOPI/OSD del 30 de diciembre de 1993. Deniega la marca RUB a Laboratorios PeiKard ya que es una partícula de uso común en la Clase 5 usada en marcas como Dencorub, Vick Vaporub, Calorub, Aspi Rub y que por sí sola carece de distintividad.

Resolución N° 4185-93 INDECOPI/OSD del 7 de octubre de 1993. Deniega a Petrol S.A. la marca Petrol para la Clase 4 en razón de que varias marcas de la clase -como Petrolube o Petroclair- están conformadas en base a dicha partícula de uso común.

- Se considera válido el registro de las formas tridimensionales y de las formas no usuales, con tal que puedan distinguir los productos de su titular frente a los de sus competidores:

Resolución N° 370-93 INDECOPI/OSD del 14 de junio de 1993. Declara infundada la observación de Fábricas Unidas de Calzado S.A. y otorga a Reebok Internacional Limited la marca constituida por el diseño de una esfera convexa tridimensional que se coloca en la parte superior de la lengüeta de un zapato (sin reivindicar la forma del zapato).

Resolución N° 4279-94 INDECOPI/OSD del 4 de mayo de 1994. Declara infundada la observación de Fábricas Unidas de Calzado S.A. - en base al argumento de que se pretende el registro de un diseño industrial referente a indumentaria- y otorga a Reebok Internacional Limited la marca constituida por la configuración especial de una plantilla de calzado sin reivindicar la forma del contorno de la misma, la cual no es materia del registro sino un elemento referencial de la ubicación de las líneas y figuras que conforman la marca.

Resolución N° 5161 del 24 de marzo de 1994. Declara infundada la observación de Manuel Kamego Geruma -en base a un envase característico de forma cónica truncada e invertida con cuello alargado, base octagonal y un signo japonés- y otorga a Silvia Amanda Núñez Vega el registro de la marca constituida por un

envase circular chico, bajo y rechoncho de base circular para la Clase 30.

• Se admite el registro de una sola letra, siempre que tenga características propias que permitan su distinción frente a otras y que pueda cumplir con identificar productos o servicios en el mercado:

Resolución N° 11289-93 del 30 de diciembre de 1993. Declara infundada la observación de Hoteles Sheraton del Perú S.A. en base a su marca constituida por la letra S registrada en las Clases 2, 3, 4, 11, 12, 20, 24 y 26 y otorga a Federal Mogul para la Clase 7 la marca constituida por la letra S dentro de un escudo en razón de que tiene características propias que la diferencian de otras marcas de la clase constituidas por la letra S presentada de manera distinta, así como de la marca del observante.

Resolución N° 5767-93 INDECOPI/OSD del 8 de noviembre de 1993. Deniega a Capital Cities Media Inc. la marca constituida por una letra W por no ser suficientemente distintiva.

Interpuesto el recurso de reconsideración por la solicitante fue declarado infundado ya que ésta tiene registrada la letra W en otros países porque presenta un tipo de letra particular, lo que no ha ocurrido en su solicitud de autos, en la que no presenta ningún aspecto gráfico especial que la haga distintiva, confirmando la resolución denegatoria.

■ **Criterios de calificación de las condiciones de registrabilidad de los signos de acuerdo con sus características intrínsecas**

1. No se admite el registro de las formas usuales de los productos o de sus envases:

Resolución 4183-93 INDECOPI/OSD del 7 de octubre de 1993. Deniega a Gloria S.A. la forma de un envase cilíndrico cuya parte alta y su base presentan un botón central elevado y 3 líneas concéntricas alrededor para la Clase 29 ya que es la forma usual de los envases de leche evaporada.

Resolución N° 7468-93 INDECOPI/OSD del 29 de noviembre de 1993. Deniega a Armando Sakuray Rojas el registro de un polígono irregular para la Clase 25 ya que corresponde a la forma de un bolsillo.

Resolución N° 4212-93 INDECOPI/OSD del 11 de octubre de 1993. Declara fundadas las observaciones de Compañía Nacional de Cerveza S.A., Agua Mineral Litinada San Mateo S.A. e Industrialización de Alimentos S.A. y deniega a Embotelladora Nor Andina S.A. el registro de un envase de vidrio por consistir en la forma común y genérica de los envases utilizados para comercializar las bebidas de la Clase 32.

2. En relación a las marcas que constituyan una indicación que sirva para designar el producto, esto es, las marcas genéricas, se presentan las siguientes particularidades de tratamiento:

a) Rechazo pleno a las que designan en forma exclusiva y directamente el producto o servicio a distinguir, asignándole tal condición a las marcas puramente denominativas -aunque incluyan un artículo o un adjetivo o introduzcan alguna variante mínima- y a las mixtas, cuya figura reproduzca y refuerce la parte denominativa:

Resolución N° 385-INDECOPI/OSD del 14 de junio de 1993. Declara fundadas las observaciones de Americana de Inversiones S.A., Compañía de Seguros El Cóndor S.A. y Ricardo Harten Costa y deniega a Raúl Villavicencio Pedraza la marca La AFP, ya que esta sigla identifica los servicios de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Resolución N° 2566-INDECOPI/OSD del 10 de agosto de 1993. Declara fundada la observación de Frigorífico Demesa Distribuidora Atlántica S.A. y deniega a Almacenes Frigoríficos Central S.A. la marca constituida por la denominación Super Hielo para distinguir hielo o cubos de hielo de la clase 30 ya que el término Hielo es genérico y el adjetivo Super es indicativo de calidad.

Resolución N° 2629-INDECOPI/OSD del 13 de agosto de 1993. Deniega a Mauricio Chabaneix Belling la marca constituida por la denominación Consultora Jurídica Empresarial para distinguir servicios de la Clase 35 porque los términos que la conforman señalan expresamente de qué servicio se trata, careciendo de algún otro elemento que le otorgue la fuerza distintiva suficiente para constituirse como una marca eficaz en el mercado.

Resolución N° 6050 del 11 de noviembre de 1993. Deniega a Sabores Perú S.A. la marca Sangrya para la Clase 33 por ser una mínima variación de la denominación de un producto de la clase;

habiendo sido denegada asimismo para la Clase 32 en razón de la vinculación entre ambas clases ya que puede inducir al público a error.

Resolución N° 7896-INDECOPI/OSD del 30 de noviembre de 1993. Declara improcedente la observación de Surfac (a quien la Oficina de Signos Distintivos le anuló la marca constituida por la denominación Muñequita para la Clase 3) y deniega a Víctor Alfonso Marrese Rázuri la marca constituida por la denominación Muñequita azul y figura de una muñeca para distinguir añil para azular la ropa y añil para la colada, en razón de que ya se determinó que el término muñequita es irregistrable en la Clase 3, que el término azul significa pasta de añil y que la figura de muñeca es alusiva y reforzadora del vocablo.

b) Se permite el registro de signos que -conteniendo términos no registrables- incluyan otros elementos (denominativos o figurativos) que le otorgan carácter distintivo; siendo de precisar que tales marcas no adquieren la exclusividad sobre los términos descriptivos o genéricos sino sobre el conjunto que registran, debiendo coexistir con otras marcas que los incluyan por la necesaria y legítima utilización de tales términos por los demás empresarios, constituyendo marcas débiles según la doctrina sobre la materia³⁵.

Resolución N° 368-INDECOPI/OSD del 14 de junio de 1993. Declara infundada la observación de Frigorífico Demesa Distribuidora Alimenticia S.A. y otorga a Frigorífico Central S.A. la marca constituida por la denominación Super Hielo y figura caricaturesca de una hielera para la Clase 30.

Habiéndose otorgado la marca en este caso y denegado en el caso reseñado en el acápite anterior (Resolución 385 del 14 de junio de 1993) el observante solicitó la aclaración de la Resolución 368, habiéndose emitido -aplicándose en forma

³⁵ Tal criterio se ha adoptado en razón de que las Decisiones 313 y 344 introducen una variante con relación a la Decisión 85 en la prohibición de registro de los signos que consisten en una indicación que pueda servir para designar o describir un producto o servicio o que constituyan una designación usual o común de los mismos en el lenguaje corriente -consistente en el agregado del término "exclusivamente"-, posibilitando el registro de los signos que varíen este carácter con algún elemento arbitrario o caprichoso, siempre que éste no constituya un mero pretexto para eludir la prohibición en forma maliciosa y a través de una variante mínima como los citados casos de Sangrya o Muñequita Azul, que no son admitidos por la Oficina.

supletoria el artículo 406 del Código Procesal Civil- la Resolución Aclaratoria 5387 del 2 de noviembre de 1993 en la que se precisa que en el caso de autos se accede al registro de la marca por cuanto además de la denominación Super Hielo, que por sí sola es irregistrable, se incluyen otros elementos que le otorgan carácter distintivo; habiéndose otorgado la autorización para todo el conjunto sin reivindicar el término genérico en forma aislada, el mismo que puede seguir siendo utilizado por terceros dentro de otros conjuntos que cuenten con la necesaria aptitud marcaría.

c) Dentro del rubro de términos genéricos -y, como tales, excluidos del registro- se incluyen también los diminutivos de los mismos de acuerdo con las terminaciones de los diminutivos españoles ito, illo, ico, uelo, in, ino, iño, ajo, ejo, ijo con sus correspondientes femeninos y, a veces, con incrementos colocados entre el nombre positivo y la desinencia, tales como c, ec, ecec:

Resolución N° 6550-INDECOPI/OSD del 16 de noviembre de 1993. Declara sin objeto pronunciarse sobre la observación de Warner Lambert Company por sus marcas Chiclets y Chiclets Adams y deniega a P. & A. D'onofrio la marca Chicletín para la clase 30 por ser diminutivo del término Chicle con que se designa a la goma de mascar.

Resoluciones Ns° 1378 a 1382-INDECOPI/OSD del 6 de julio de 1993 que deniegan a Fábrica de Productos Sibarita S.A. las marcas Espinaquita, Perejilito, Huacataysito, Culantrito y Albahaquita para la Clase 30.

d) Finalmente, se encuentran dentro de esta categoría los nombres no científicos de plantas, en cuyo caso se remite copia de las resoluciones a la Oficina de Nuevas Tecnologías del INDECOPI a fin de que se evalúe y determine si corresponden a alguna variedad vegetal o variedad esencialmente derivada sobre la que el interesado pueda lograr un derecho de obtentor:

Resolución N° 8555-94 INDECOPI/OSD del 1° de julio de 1994. Deniega el registro de la marca Andacushna para distinguir una hierba medicinal de la Clase 5, en razón de ser un especie vegetal que se produce en las alturas del departamento de Cajamarca cuyo nombre científico es Geranium Ayawasence Wildex.

- Resulta de gran trascendencia para determinar la registrabilidad de algunos de estos signos la colaboración prestada por los organismos especializados de los diferentes campos de la producción y los servicios, los que en forma oportuna dan a conocer sus objeciones o reparos frente a las solicitudes de términos irregistrables en las áreas de su competencia:

Resolución N° 6542-93 INDECOPI/OSD del 16 de noviembre de 1993. Declara fundada la observación del Comité Vitivinícola de la Sociedad Nacional de Industrias y deniega a Negociación Industrial Vitivinícola Antaño E.I.R.L. la marca Manzanilla para la Clase 33 por ser una denominación común que corresponde a un tipo de jerez.

Resolución N° 5819-94 INDECOPI/OSD del 1° de junio de 1994. Declara fundada la observación de The Scottish Cashmere Association y deniega la marca Cashmerell a Ingeniería Textil Peruana S.A. para la Clase 25 por ser sustancialmente idéntica al término Cashmere - cuyo significado es lana fina, cashemere, casimir- no otorgándole mayor fuerza distintiva la inclusión de la doble l.

3. Respecto a las marcas descriptivas, son denegadas las que consistan en signos que den a conocer cómo es, de qué está hecho, qué calidad o qué característica tiene el producto o servicio que se pretende distinguir; incluyéndose en esta prohibición no sólo las marcas denominativas sino las mixtas cuyo elemento figurativo no tiene poder diferenciador sino confirmatorio del concepto de carácter verbal:

Resolución N° 794-93 INDECOPI/OSD del 23 de junio de 1993. Declara fundada la observación de Sabores Perú S.A. y deniega a Baloru S.A. la marca Manzana para la Clase 32 en razón de que existen en la clase refrescos, jarabes y gaseosas elaborados a base de manzana en las que puede utilizarse el término en forma referencial o como marca dentro de un contexto con aptitud marcaria no siendo susceptible su registro en forma aislada.

Tal prohibición alcanzó asimismo a la pretensión de registro de la marca constituida por el diseño de una manzana en los colores rojo y verde partida en dos por la denominación Manzanita solicitada por La Pureza S.A. y denegada por Resolución No. 1029-93 INDECOPI/OSD del 23 de junio de 1993.

Resolución N° 4682-93 INDECOPI/OSD del 18 de octubre de 1993. Deniega a Representaciones Yumblad S.A. la denominación

Centro de Cruceros para la Clase 39 por consistir exclusivamente en una indicación del tipo de servicio que pretende distinguir.

Resolución N° 11028-93 INDECOPI/OSD del 30 de diciembre de 1993. Deniega la marca Lavafácil a Alejandrina Fung de Lung para lejía y productos de limpieza de la Clase 3 por cuanto designa una característica propia del producto a distinguir.

Resolución N° 358-94 INDECOPI/OSD del 19 de enero de 1994. Deniega la marca Blanco a Janna Licores S.A. para la clase 33 por cuanto alude a una especie del género vino.

Resoluciones Ns° 3463, 3464 y 3465 INDECOPI/OSD del 20 de abril de 1994 deniegan a la Asociación Cultural Peruano Británica las marcas Superintensivo, Intensivo y Acelerado para la Clase 41 por cuanto designan las modalidades del servicio de enseñanza del idioma inglés que se pretenden distinguir con tales marcas.

Resolución N° 6970-94 INDECOPI/OSD del 6 de junio de 1994. Deniega la marca Sabila-Protectora y dibujo de la planta para la clase 3 ya que el carácter descriptivo de la denominación se refuerza con el elemento figurativo.

• Cabe precisar que esta prohibición de registro de los términos que designan la especie de un producto no se hace necesariamente extensiva a los términos que puedan utilizarse como sinónimos:

Resolución N° 11053-93 INDECOPI/OSD del 30 de diciembre de 1993. Declara infundada la observación de Compañía Nacional de Cerveza S.A. y otorga a Cervecería Backus y Johnston S.A. la marca Morena para la Clase 32, ya que si bien este término alude al color oscuro no designa ni en el uso comercial ni en el lenguaje común a la cerveza negra.

4. En cuanto a la prohibición relativa al registro de los términos que consistan exclusivamente en un signo que en el lenguaje corriente del país³⁶ sea una designación usual de los productos o servicios que se pretenda

³⁶ Con gran acierto, las Decisiones 313 y 344 han eliminado la referencia a los términos que en la costumbre comercial de los Países Miembros se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios, circunscribiéndolos a los de uso en el país, ya que estos términos sólo tienen alcance y vigencia dentro del área territorial de su uso efectivo, difiriendo de un país a otro.

distinguir -o que, habiendo sido marcas, hayan perdido su capacidad distintiva por la vulgarización del término-, se verifica que realmente tenga este carácter y que se trate de un uso extendido y común entre un amplio sector de la población:

Resolución No. 797-93 INDECOPI/OSD del 23 de junio de 1993. Deniega a Negociación Vitivinícola Le Roi S.A. la marca De Honor para la Clase 33 porque en el lenguaje usual del país es una denominación para designar un homenaje o agasajo en el que se sirve algún licor, particularmente vino.

Resolución No. 185-93 INDECOPI/OSD del 24 de mayo de 1993. Declara infundada la observación de Glaxo Group Limited en base a la marca Glaxo y deniega la marca Glazo a Productora Andina S.A. porque aun cuando el término estuvo registrado anteriormente (a favor de Chesebrough Pond's Inc.) se ha vulgarizado, convirtiéndose en un término utilizado en el lenguaje usual del país para designar los esmaltes de uñas.

Habiéndose interpuesto recurso de reconsideración por parte de Productora Andina -que presentó en calidad de prueba avisos publicitarios en los que se utiliza el término esmalte de uñas para tal producto-, se determinó que el hecho que en el lenguaje escrito no se use el término glazo, no obsta que en el lenguaje oral sea un término utilizado como sinónimo de esmalte de uñas, razón por la cual se declara infundado el recurso, confirmándose la resolución denegatoria.

Resolución N° 8532-93 INDECOPI/OSD del 8 de diciembre de 1993. Deniega a Drisa S.A. la marca Poroflex para distinguir espuma de uretano de la Clase 17 -aun cuando anteriormente constituyó una marca-, ya que es un término que ha devenido en el lenguaje común en una denominación para designar un tipo de goma sintética.

Resolución N° 1336-93 INDECOPI/OSD del 6 de julio de 1993. Declara fundadas las observaciones de Cervecería Backus y Johnston S.A., Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A. y Sabores Perú S.A. y deniega a Negociación Rímac S.A. la marca Chelita para la Clase 32 por cuanto es una expresión de uso común utilizada en el lenguaje popular como sinónimo de cerveza (consignado inclusive en el Diccionario de Peruanismos publicado por la Librería Studium).

Resoluciones Ns° 4679 y 4863 del 15 y 19 de octubre de 1993.

Deniegan a Ricardo Saba Dagach las marcas Full Service y Self Service para la Clase 37 por cuanto dichos términos -tanto en castellano como en inglés- se utilizan en el lenguaje común para designar el autoservicio y el servicio completo por lo que son registrables en las clases de servicios.

Resolución N° 3052-94 INDECOPI/OSD del 13 de abril de 1993. Deniega la marca Línea Blanca y logotipo a David Abraham Landman Baytner para la clase 11 por consistir en un término utilizado por las casas comerciales para designar a los artefactos de uso doméstico.

Resoluciones Ns° 4286 y 4287-INDECOPI/OSD del 4 de mayo de 1994. Deniegan las marcas Margarito y Gaby a Cervecería Backus y Johnston S.A. para la Clase 32 por ser los términos con los que se designa en el lenguaje corriente a las cervezas de un litro y de un litro y medio.

5. Constituyendo una de las finalidades del INDECOPI en general y de la Oficina de Signos Distintivos en particular proteger el mercado de las prácticas que generen competencia desleal y proteger a los consumidores, se ha puesto particular énfasis en impedir el registro de signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, origen, naturaleza, características, aptitudes y otras condiciones del producto o servicio a distinguir con la marca:

Resolución N° 4203-INDECOPI/OSD del 11 de octubre de 1993. Deniega a Zona Franca de Iquique S.A. la marca Zona Franca de Iquique para distinguir servicios de la Clase 35, en razón de que en nuestro país se define como Zonas Francas a las regiones geográficas que gozan de exoneraciones aduaneras, tributarias y/o administrativas y, en tal sentido, no resulta pertinente admitir a registro un término de esa significación, ya que podría llevar a confusión al público, haciéndolo pensar que los servicios que presta su titular ofrecen los mismos beneficios que una Zona Franca del país; situación que no se modifica por el hecho que se precise que es de Iquique, ya que por otra parte carece de sentido otorgar un signo de esta naturaleza en un medio geográfico distinto a aquel en el que se desarrollan estas actividades y para el cual se otorgan tales beneficios.

Habiéndose formulado recurso de reconsideración en que se acredita que la marca en cuestión constituye la denominación social del solicitante, reclamando el derecho a su utilización

como signo distintivo y precisando que se ha confundido la naturaleza de la solicitud -ya que no pretende irrogarse el derecho que el Estado confiere a las Zonas Francas a través de la Conafran (a gozar de los beneficios de distinta índole que corresponden a las mismas)- y que se estaría desconociendo el derecho de registro de las personas no domiciliadas, se consideró que las pruebas presentadas no desvirtúan los fundamentos que sirvieron de base para la impugnada, confirmando la denegatoria del registro mediante Resolución N° 10930 del 30 de diciembre de 1993.

Resolución N° 5130-93 INDECOPI/OSD del 25 de octubre de 1993. Deniega la marca Parfumes Creatifs Paris y figura del Arco del Triunfo a Avon Products de Estados Unidos de Norteamérica para la Clase 3 en razón de que, tanto la denominación como la figura pueden hacer creer al público que se trata de un perfume francés.

Resolución N° 6034-94 INDECOPI/OSD del 11 de noviembre de 1994. Deniega a Oscar Juan Chilca Damián la marca Polvos Azules para la Clase 35 en razón de que éste es un término conocido y utilizado para identificar una galería de puestos de venta de artículos de diverso tipo, por lo que, de otorgarse su registro, el público podría pensar que el titular de la misma actúa en nombre y representación de los comerciantes agrupados en dicha galería, lo cual constituiría un aprovechamiento indebido.

Resoluciones No. 5287 y 5288 del 28 de octubre y 5790 y 5791 del 8 de noviembre de 1993. Deniegan al grupo Jame el registro de los nombres comerciales Mercado Central y La Parada para las Clase 29 y 30 por cuanto tales términos identifican desde hace muchos años en forma pública y notoria centros de abasto en los que se comercializan productos al por mayor y menor -incluidos los de las clases solicitadas- pudiendo inducir a los consumidores a pensar que los establecimientos identificados con tales nombres están relacionados con dichos mercados.

Resolución N° 7179-93 INDECOPI/OSD del 24 de noviembre de 1993. Deniega a Molino Nuestra Señora del Carmen y Cía. S.A. la marca D'Camaná para distinguir arroz y similares de la Clase 30 en razón de que Camaná es una zona eminentemente agrícola, siendo uno de sus principales cultivos el arroz y el término solicitado -que se pronuncia «de Camaná»- puede inducir al público a pensar que el arroz que distingue tiene tal origen y calidad.

6. Dentro de las prohibiciones por causales inherentes al propio signo se encuentran asimismo los signos que reproducen los símbolos o denominaciones de los Estados o de instituciones oficiales; punto en el que las Decisiones 313 y 344 han introducido dos modificaciones en relación con la Decisión 85: que dichas instituciones estén reconocidas oficialmente por el país y que, de contarse con la autorización correspondiente, se utilice tal elemento como parte accesoria dentro del distintivo principal:

Resolución N° 2624-93 INDECOPI/OSD del 13 de agosto de 1993. Deniega a Textil Chavín S.A. el registro de la denominación FIFA y logotipo de la letra F para la Clase 25, por cuanto la misma constituye la sigla de la Federación Internacional de Fútbol Asociada, que es un organismo oficial reconocido por el Perú y del cual forma parte la Federación Peruana de Fútbol.

Resolución N° 4552-93 INDECOPI/OSD del 13 de octubre de 1993. Deniega el registro de la denominación Jamaica para la Clase 30, por cuanto reproduce íntegramente el nombre de dicho país centroamericano constituyendo un término irregistrable.

Resolución N° 5784-93 INDECOPI/OSD del 8 de noviembre de 1993. Declara fundada la observación de la Asociación Nacional de Scouts, que de acuerdo al art. 1 de la Ley 16666 es miembro de la Conferencia Scout Mundial -institución internacional reconocida oficialmente por el Perú- y deniega a Lasting Shoes S.A. la marca Scout y figura de dos boomerang formando una S para la Clase 25 por cuanto ha tomado el elemento más distintivo de dicha Asociación.

■ Criterios para el análisis de las solicitudes en relación con derechos de terceros

- Se tiene como criterios prioritarios tanto la custodia del derecho del legítimo propietario de un signo distintivo, como la protección del público consumidor, a fin de que no sea inducido a error respecto al origen de los productos o servicios que se pretenden distinguir y que pueda identificar con claridad la procedencia de los mismos; cautelándose -por esta circunstancia y con carácter de excepción- derechos de terceros aun cuando éstos no se encuentren formalmente registrados.

Resolución N° 4543-INDECOPI/OSD del 13 de octubre de 1993. Declara fundada la observación del Club Universitario de Depor-

tes y deniega a Producciones Par S.A. la marca Garra Crema para distinguir publicaciones de la Clase 16 por cuanto éste es un término ampliamente reconocido y utilizado para identificar el espíritu deportivo de la U a nivel nacional, por lo que, de otorgarse el registro solicitado, implicaría que la publicidad y el reconocimiento a tal término fuera aprovechado por un tercero ya que los simpatizantes de dicho equipo y el público en general podrían considerar que las revistas, semanarios y periódicos identificados con tal denominación pertenecen o están autorizadas como voceros del Universitario de Deportes.

La resolución fue impugnada por el solicitante, quien presentó como nueva prueba instrumental ejemplares de la revista en la que se aprecia la indicación «Revista de información deportiva en apoyo al Club Universitario de Deportes»; no obstante lo cual -y habiendo manifestado en forma expresa tal institución su rechazo y desconocimiento de las actividades del recurrente- se consideró que siendo el Club Universitario directamente interesado en el asunto, le asiste el derecho de permitir o no el uso del término Garra Crema por lo que se declaró infundado el recurso de reconsideración, confirmando la denegatoria del registro.

Resolución N° 3646-INDECOPI/OSD del 22 de abril de 1994. Declara fundada la observación de Asia Motors Co. Inc. de Korea y deniega a Progesa el lema «Progesa único distribuidor en el Perú de Asia Motors» para publicitar la marca Progesa, pese a que presentó la carta de autorización como distribuidor autorizado de los productos del observante ya que no cuenta con autorización para incluir la marca de propiedad de su representado como forma de publicitar su propia marca.

Resolución N° 2854-94 INDECOPI/OSD del 29 de marzo de 1994. Declara fundada la observación de la Municipalidad Distrital de San Lorenzo de Quinti y deniega a Carlos Huamanyauri Vásquez la marca La Voz de San Lorenzo de Quinti para la Clase 41, en razón de que puede engañar a los medios haciendo creer que es el vocero oficial de ese distrito ya que no tiene esa calidad.

El examen de las solicitudes en relación con derechos de terceros presupone la adopción de criterios uniformes en torno a varios aspectos que serán analizados a continuación:

• Criterios generales en cuanto a la confundibilidad

Para el examen comparativo entre dos signos se cuenta actualmente con criterios definidos -algunos señalados con carácter enunciativo en el Art. 91 del D.L. 26017 - tanto para la determinación de la confundibilidad en general cuanto para el caso específico de los signos denominativos y de los gráficos o mixtos, lo cual permite una mayor objetividad en el examen y posibilita un criterio más uniforme:

- Se deniegan los signos que reproduzcan otro registrado o solicitado anteriormente, aun cuando se le haya modificado el género, el número o se le utilice en diminutivo o aumentativo:

Resolución N° 1377-INDECOPI/OSD del 6 de julio de 1993. Deniega a Procesadora de Alimentos Generales S.A. Pralgesa la marca Lidita por ser diminutivo de la marca Lida de Sanor Distribuciones S.A.

Habiéndose interpuesto recurso de reconsideración sosteniendo que el diminutivo de Lida es Lidiecita y acompañado copia de los certificados de marcas que constituyen aumentativos y diminutivos de otros como Sabor, Bon Sabor, Sabrosita, Sabores Perú y Sabrosalsa, se determinó que Lidiecita es diminutivo de Lidia como geniecito es de genio y bestiecita de bestia por ser palabras bisílabas cuya 2da. sílaba es diptongo, no así Lidita que es diminutivo de Lida de la misma forma que casita es el diminutivo de casa. En cuanto a las marcas presentadas como prueba se estableció que, tratándose de signos que evocan una cualidad de los productos de la Clase 29, cual es el sabor, constituyen marcas débiles que deben coexistir con otras que las contengan, no así el término Lida, que según manifiesta la propia recurrente, no es palabra castellana sino un signo arbitrario o caprichoso que como tal califica como marca fuerte según la doctrina y merece una mayor protección, razón por la cual se declara infundada la reconsideración y se confirma la denegatoria.

Resolución N° 2168 del 17 de marzo de 1994. Deniega a Jugos del Norte S.A. la marca Perol por ser confundible con la marca Perolito registrada a favor de Luis Indacochea Figueroa.

Resolución N° 4314-94 INDECOPI/OSD del 4 de mayo de 1994. Deniega la marca Zambito a El Capi E.I.R.L. para la Clase 3 por encontrarse registrada la marca Zambito de Productos Chipy S.A.

Resolución N° 6943-94 INDECOPI/OSD del 3 de junio de 1994. Deniega a Cía. Industrial Perú Pacífico S.A. la marca Fina para la clase 29 por ser confundible con la marca Fino de Industria del Aceite S.A.

- Este criterio se aplica aun cuando se añada al diminutivo una figura y/u otro término, si éste es de carácter genérico:

Resoluciones Ns°719 del 28 de enero y 4526-94 INDECOPI/OSD del 9 de mayo de 1994. Declaran fundadas las observaciones de Sanor Distribuciones S.A. por la marca Lida y deniegan a Procesadora de Alimentos Generales S.A. - PRALGESA las etiquetas con las denominaciones Tuna Lidita y Sardines Lidita para la Clase 29.

- Se deniegan las marcas conformadas en base a la transposición de las letras, sílabas o palabras de otra, considerándose como un acto típico de competencia desleal la utilización en forma invertida de los mismos elementos con el propósito de acercarse en forma maliciosa a la marca de un tercero, precisando que corresponden únicamente a su titular el registro de tales conformaciones:

Resolución N° 1782-93 INDECOPI/OSD del 19 de julio de 1993. Declara infundada la observación de Inversiones Karen S.A. por su marca Magia Blanca, fundada la de Proservi S.R. Ltda., (titular de la marca Blancaluz) y deniega a Jarton Espino Benavides la marca Blanc azul para la Clase 3.

Resolución N° 3214-93 INDECOPI/OSD del 2 de setiembre de 1993. Declara fundada la observación de Andina Industrial S.A. en base a su marca Cold Master (Clase 9) y deniega a Tradelec International S.A. la marca Master Cold para la Clase 11, en razón de que se ha efectuado una transposición de las palabras que puede causar confusión y a la relación existente entre los aparatos e instrumentos eléctricos y automáticos para conservar los alimentos y las refrigeradoras y cocinas.

Resolución N° 9872-INDECOPI/OSD del 27 de diciembre de 1993. Declara fundada la observación de Compañía Nacional de Cer-

veza en base a su marca Pilsen y deniega a Desmotadora Apai S.A. la marca Pinsel y una hoja de parra con un alambique para la clase 32 en razón de que lleva las mismas letras, habiendo transpuesto las consonantes L y N, resultando muy semejantes en su escritura y fonética.

Resolución N° 10915-93 INDECOPI/OSD del 30 de diciembre de 1993. Declara fundada la observación de Grünenthal GmbH por su marca Clemimax y deniega la marca Claminex a Laboratorios Bago S.A. para la Clase 5 en razón de que utiliza las mismas vocales en forma transpuesta y casi las mismas consonantes en la misma posición.

Resolución N° 126-94 INDECOPI/OSD del 18 de enero de 1994. Acumula los expedientes en los que Laboratorios Pavil y Laboratorios Peikard solicitan la marca Unasol, denegándose el registro de la marca a Laboratorios Pavil, pese a que la solicitó primero y se le otorga a Laboratorios Peikard, ya que como titular de la marca Soluna le asiste un mejor derecho a registrar la marca Unasol -que constituye una transposición de las sílabas de aquélla-, lo que determinó que no se reconociera la prelación a favor de Laboratorios Pavil.

- No se admite el registro de marcas que incluyan términos que reproduzcan marcas de terceros aun cuando no pretendan la reivindicación de los mismos, ya que igualmente inducen a confusión.

Resolución N° 4548-93 INDECOPI/OSD del 13 de octubre de 1993. Declara improcedente la observación de Societe des Produits Nestle S.A., titular de la marca Bonkafe en la Clase 30 y deniega la etiqueta con una taza, un árabe en un camello y una mujer sin reivindicar el término Bon Café, ya que si bien el solicitante no pretende reivindicar este término -por lo que resulta improcedente la observación- tampoco puede utilizarlo y dado que tal término se encuentra dentro del conjunto propuesto como marca, resulta improcedente su inscripción en forma parcial.

- La marca que se solicita debe aparecer en forma destacada y resaltante con relación a otras indicaciones no reivindicadas, ya que éstas pueden ser confundibles con marcas de terceros, o con términos irregistrables, en cuyo caso se deniegan:

. Resolución N° 1058 del 28 de febrero de 1994 - Declara fundada la observación de Tramsco S.A. en base a su marca La Danesa y

deniega a Danske Mejerier Faellesorganisation la marca colectiva constituida por la denominación LUR y figura ya que ésta ocupa una posición accesoria y escrita en caracteres diminutos casi imperceptibles, mientras que el término Mantequilla Danesa aparece en forma resaltante.

- En el examen comparativo entre un signo denominativo y uno mixto se pone especial atención al elemento denominativo ya que la palabra es el medio a través del cual los productos llegan a los consumidores y es lo que más impacta en la memoria de los mismos, determinando que sean o no confundibles a menos que el elemento más distintivo y esencial de la marca radique en el aspecto gráfico o figurativo:

Resolución N° 5822-94 INDECOPI/OSD del 1 de Junio de 1994. Declara fundada la observación de Oliverio Osorio Pérez por la marca Ruzzo y deniega a Bello Horizonte S.A. Ltda. la marca constituida por la etiqueta con la denominación Russo Jeans y combinación de colores para la Clase 25.

Resolución N° 303-93 INDECOPI/OSD del 9 de junio de 1993. Deniega a Religious Technology Center la marca constituida por una llave en cuyo extremo se encuentra la denominación Life para distinguir libros de gramática y de temas filosóficos para la vida cotidiana por ser confundible con la marca constituida por la denominación Life registrada para distinguir libros y revistas, cursos por correspondencia y material de instrucción de la Clase 16 porque en ambas marcas el elemento más distintivo es la palabra Life.

Resolución N° 5780-93 INDECOPI/OSD del 8 de noviembre de 1993. Declara fundada la observación de Papelera Unicel en base a su marca Bali y deniega a Papelera Mercantil S.R. Ltda. la marca Dali y figura para la clase 16 en razón de que los términos son confundibles y a que el aspecto figurativo que presenta no tiene mayor relevancia frente al aspecto denominativo.

- En el examen entre dos marcas mixtas se determina cuál es el elemento prevalente o relevante; teniendo en cuenta el criterio anterior, así como la incidencia que puede tener para la apreciación el elemento ideológico que envuelve la marca y que puede contribuir a producir una confusión entre los signos por asociación de ideas; teniendo cuidado por otra parte de evitar que, disfrazada con una denominación diferente, se pretenda el registro de una figura, logotipo o conformación gráfica ajena, particularmente si esta última

constituye el elemento más distintivo de la marca y el elemento sustancial para la identificación del producto o servicio al que se aplica;

Resolución N° 4867-93 INDECOPI/OSD del 19 de octubre de 1993. Deniega a Compañía Colombiana de Esmaltes J. Hoyos Rebolledo & Cía. S.en C. por A., la marca North y figura de un círculo que contiene una estrella de cuatro puntas para la Clase 11 en razón de encontrarse registrada en la misma clase la marca constituida por la denominación North Star a favor de North Star Ice Equipment Corporation, con la cual resulta fonética y conceptualmente semejante, pudiendo producir confusión en el consumidor por asociación de ideas.

Resolución N° 1749-93 INDECOPI/OSD del 21 de julio de 1993. Declara fundada la observación de la Empresa de Transportes y Servicios Arco Iris S.A. titular de la marca constituida por dicha denominación y figura y deniega a la Empresa de Transportes y Servicios El Rápido S.A. el registro de su denominación social y figura por cuanto la figura y colores de ambas son muy semejantes en su conjunto, razón por la cual serían fácilmente confundibles por los pasajeros de dichos servicios de transporte aún cuando las denominaciones sean distintas.

Resolución N° 11415 del 30 de diciembre de 1993. Declara fundada la observación de Lejía Liguria S.A. (por la combinación de colores azul y blanco reivindicada con su marca Liguria) y deniega a Herol Asesores S.R. Ltda. la etiqueta azul con letras blancas solicitada con la marca Panchita para distinguir lejía y otros productos de la clase 3, dada la identidad en el aspecto gráfico de ambas, habiéndose señalado a mayor abundamiento la improcedencia del término solicitado por cuanto es el diminutivo de la marca Pancha, registrada a favor de Compañía Oleaginoso del Perú S.A. en la misma clase.

Resolución N° 503-93 INDECOPI/OSD del 16 de junio de 1993. Declara fundada la observación de Negociación Rímac en base a la marca Lulú encerrada en un corazón y deniega a Sabores Perú la marca constituida por la denominación Inka Kola y figura de corazón para la Clase 32 porque ésta es una figura que le es propia a la marca Lulú, caracterizándola y distinguiéndola de las demás.

Resolución N° 4368-93 INDECOPI/OSD del 12 de octubre de 1993. Deniega a Horacio Mubarak Rubio la marca Plancton y figura de calavera con parche y pañuelo sobre dos huesos cruzados y llamas en la combinación de colores blanco, rojo, amarillo y

negro por ser idéntica a la figura registrada en la misma Clase 25 con la denominación Pirata Surf.

Resolución N° 4880-94 INDECOPI/OSD del 18 de mayo de 1994. Declara fundada la observación de Conalsa Conservas Alimenticias S.A. por su marca constituida por la etiqueta con la denominación Lombarda y figura de tomates y pescado en la combinación de colores rojo, blanco, negro, amarillo y azul y deniega a Procesadora de Alimentos Generales S.A. Pralgesa la etiqueta con la denominación Samy con un plato de pescado y tomates en la combinación de colores blanco, rojo, negro, amarillo, celeste y verde en razón de que ambas presentan una imagen de conjunto y un impacto visual semejante por una serie de elementos iguales presentes en las dos y distribuidos de igual forma resultando predominante el aspecto gráfico frente al denominativo.

- Cabe precisar que el examen comparativo entre las marcas mixtas y figurativas o gráficas se realiza previa ubicación de los signos en las categorías a las que pertenecen -según la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas, establecida en el arreglo de Viena-, en la clase o clases correspondientes (si se considera que existe relación con otras), siguiendo los siguientes criterios de apreciación:

Se analiza en primer término el aspecto externo del signo partiendo de la parte de afuera hacia adentro (si es un barco con una cruz en el mástil y unas estrellas en su interior, se busca primero en la categoría correspondiente a barcos, luego a cruces y por último a estrellas).

Se identifica el aspecto más resaltante de la figura (lo más grande o lo más llamativo) y sobre ese elemento se ubica al signo en la categoría que le corresponde, luego de lo cual se realiza el examen, apreciando los signos en forma sucesiva y desde una perspectiva global que permita precisar si el impacto visual de conjunto es semejante o no; siendo de señalar que en estos signos es determinante la combinación de colores.

- Otro aspecto importante a tomar en consideración es que pueden coexistir en una misma clase signos con elementos figurativos de la misma categoría, siempre que se presenten dentro de una conformación con características propias y suficientemente distintivas, ya que únicamente los emblemas se protegen con independencia de la forma que adopten.

Resolución N° 2994-INDECOPI/OSD del 26 de agosto de 1993. Declara infundada la observación de The H.D. Lee Company en base al diseño de dos curvas ojivas paralelas una al lado de la otra y otorga a Manufacturas del Perú S.A. la marca constituida por dos líneas paralelas curvadas cruzadas en diagonal para la Clase 25, entendiéndose que la presentación de las líneas en un bolsillo tiene un carácter meramente referencial de la ubicación de las líneas, no siendo materia de reivindicación la forma del mismo.

Resolución N° 1363-93 INDECOPI/OSD del 6 de julio de 1993. Declara infundada la observación de Isaac Galsky Yacher en base a su figura de oso polar y otorga a Empire of Carolina Inc. la marca constituida por la denominación Klondikes, el No. 6, la figura de oso polar en tres manifestaciones en una combinación de colores determinada para distinguir productos de la Clase 30.

Resolución N° 2853-94 INDECOPI/OSD del 29 de marzo de 1994. Declara infundadas las observaciones de Jorge Villarreal Alvarez (titular de la denominación Super Panda), de W.W.F. World Wide Fund for Nature (por la figura de oso panda) y de Super Mercados Santa Isabel (que solicitó previamente su denominación acompañada de la figura de un oso panda saludando) y otorga a Chifa Shanghai la marca constituida por dicha denominación y la figura de un oso sosteniendo una rana para distinguir servicios de la Clase 42.

Resolución N° 3556-94 INDECOPI/OSD del 21 de abril de 1994. Declara infundada la observación de Clements Peruana S.A. en base a su marca 3 Ositos y figura triangular con el número 3 y tres ositos comiendo avena y otorga la marca constituida por un osito sonriente en actitud de caminar con gorro y mandil de cocinero para la Clase 30.

• En el examen entre marcas denominativas se aplican los siguientes criterios:

a) Los componentes de carácter genérico o descriptivo de cualquier naturaleza, así como los prefijos o sufijos de uso común en la clase y en general los términos que proporcionen alguna información sobre el producto o servicio, son descartados del examen de confundibilidad por su irrelevancia, considerándose a las marcas que los incluyen como signos débiles que deben aceptar la coexistencia con otros que los utilicen dentro de una diferente conformación, por la necesaria y legítima utilización de los mismos que se

contraponen a la exclusiva legal que otorga la marca y que corresponde a los signos de carácter arbitrario o caprichoso que califican como marcas fuertes según la doctrina sobre la materia.

Resolución N° 5269-INDECOPI/OSD del 28 de octubre DE 1993. Declara infundada la observación de Inversiones Lurín S.R. Ltda. (por la marca Parque del Recuerdo) y otorga a Rafael Navarro Grau la marca Parque del Retiro para distinguir servicios de sepelio de la Clase 42, en razón de que no existe semejanza entre los términos Recuerdo y Retiro y a que -de acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica de Municipalidades- los Parques constituyen uno de los tipos de cementerio, siendo tal término el utilizado en los trámites seguidos ante las instituciones públicas competentes para obtener la autorización de funcionamiento.

Resoluciones N° 12835 del 30 de noviembre de 1993 y 3411 del 19 de abril de 1994. Declaran infundadas las observaciones de The Gillette Company en base a sus marcas Prestobarba, Prestobarba Azul y Panel en colores de la Clase 8 y otorga a S.A. Fausto Piaggio la marca constituida por la denominación Barbazul, y a César Fernando Torres Carrillo la marca constituida por la denominación Superbarba y escritura, en razón de que en la clase 8 el término barba es de uso común y a que la observante no ha registrado la forma de escritura de sus marcas.

Cabe señalar que, a fin de impedir un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca Prestobarba, se denegó a César Fernando Torres Carrillo mediante Resolución 3079 del 15 de abril de 1994 el registro de un panel rectangular de color azul con una línea amarilla, en razón de que su aspecto general y de conjunto es muy semejante al registrado por The Gillette Company, reproduciendo en su aspecto básico elementos propios de identificación de la marca en el mercado.

Resolución N° 504-93 INDECOPI/OSD del 16 de junio de 1993. Declara infundada la observación de Industrias Químicas Continental S.A. por su marca Madercol y otorga a Adhercol E.I.R.L. la marca Adhercola para la Clase 1 en razón de que la partícula "COL" es evocativa de cola y que la marca registrada sugiere la idea de pegamento para madera, diferenciándose claramente de la solicitada.

Resolución N° 403-INDECOPI/OSD del 16 de junio de 1993. Declara infundada la observación de Casas Electra S.A. y otorga

a Lectra Systems Societe Anonyme el logotipo de la marca Lectra para la Clase 9 en razón de que hay varias decenas de marcas que utilizan la partícula ELECTR por ser de uso común en dicha clase.

Resolución N° 2562-93 INDECOPI/OSD del 10 de agosto de 1993. Declara infundada la observación de Alberto Chávez Bellido y otros por Inoxa y otorga a Inoxven S.A. la marca Inoxven (con la O de mayor tamaño) para la Clase 21 en razón de que muchas marcas utilizan la partícula Inox en alusión al carácter de inoxidable de los productos que distinguen.

- Este tratamiento varía cuando al prefijo o partícula de uso común se añade una partícula semejante a la incluida en otra marca o una denominación de propiedad de tercero; en cuyo caso, la marca no es admitida a registro:

Resolución N° 7503-93 INDECOPI/OSD del 29 de noviembre de 1993. Declara fundada la observación de P&A D'onofrio por su marca Chococoloco y deniega a Grupo Gamesa S.A. la marca Chocococo para la Clase 30 en razón de su semejanza gráfica y fonética que va más allá de la simple utilización de la partícula común choco (alusiva al chocolate).

Resolución N° 7482-93 INDECOPI/OSD del 29 de noviembre de 1993. Declara fundada la observación de Productos Alimenticios Pyc y deniega la marca Chocopic para la Clase 30 en razón de que utiliza una partícula de uso común unida a su marca registrada (PYC) pudiendo hacer creer que el producto proviene del mismo titular.

Resolución N° 3101 del 15 de abril de 1994. Declara fundada la observación de Compañía Arturo Field y La Estrella Ltda. S.A. por su marca Chocolisto y deniega a Societé Des Produits Nestlé la marca Chocolito para la Clase 30.

- Constituyen una excepción al tratamiento de los signos constituidos por términos de carácter genérico o descriptivo las denominaciones que corresponden a la actividad bancaria -que ostentan como marcas palabras que son usuales en el lenguaje de los agentes financieros- tales como Banco de Comercio, Banco Mercantil, Banco Financiero, Banco de Crédito, y que sin embargo identifican y distinguen a sus titulares sin que los usuarios puedan pensar que cada uno de ellos realiza en exclusiva la actividad que corresponde a su denominación y sin producir confusión respecto al origen de sus servicios:

Resoluciones N° 4200 y 6549-INDECOPI/OSD del 11 de octubre y 16 de noviembre de 1993. Declaran infundadas las observaciones de Banco Interandino S.A.E.M.A. y otorgan a Banco de Comercio la marca Banca de Negocios para las clases 16 y 35, en razón de que muchas marcas nominativas de este sector utilizan términos comunes de la actividad bancaria, en tanto que otras aluden a cualidades de ésta como Banco de Desarrollo, Banco Uno y otros sin que por ello resulten engañosas.

b) Como ya se ha señalado al tratar sobre la confundibilidad entre un signo denominativo y uno mixto, en el examen entre dos signos denominativos es también factor determinante el aspecto fonético, ya que es a través del lenguaje oral que se solicitan los productos o servicios y es por este medio que se fijan en la memoria de los consumidores. Esta situación se advierte con mayor claridad en los casos en que aparte de la confundibilidad fonética es escasa o nula la confundibilidad gráfica y/o semántica:

Resolución N° 1350-93-INDECOPI/OSD del 6 de julio de 1993. Declara fundada la observación de Alimentos y Productos del Maíz S.A. (por su marca O'KAKE) y deniega a P. & A. D'onofrio la marca OKEY en razón de su semejanza gráfica y particularmente de su fonética.

Resolución N° 7514-93 INDECOPI/OSD del 29 de noviembre de 1993. Declara fundada la observación de Manuel Cendra S.A. en base a la marca Maruxa y deniega a Feliciano Mamani Velásquez la marca MA-RUS-GA para la Clase 25.

Resolución N° 1730-94 INDECOPI/OSD del 16 de marzo de 1994. Declara fundada la observación de Alberto Culver Company por sus marcas VO5 y V^{OS} y deniega a Orniex S.A. la marca VEO para la Clase 3 en razón de que desde el punto de vista fonético son prácticamente idénticas.

Resolución N° 8378 del 27 de junio de 1994. Deniega a Corporación Remmore S.A. la marca Kleveland para la Clase 25 por encontrarse registrada la marca Leaveland, con la cual resulta confundible particularmente desde el punto de vista fonético.

c) Para el examen comparativo entre signos denominativos o mixtos en los que destaque la parte denominativa no se considera determinante de la

confundibilidad el hecho que una marca esté contenida o contenga a otra (criterio muy extendido durante la administración anterior) o que varíe en sólo una o dos letras, ya que puede ser admitida a registro siempre y cuando tenga la necesaria fuerza distintiva, en virtud del uso de otros elementos verbales de eficacia diferenciadora o de un significado propio que imposibilite la confusión:

Resolución N° 237-93 INDECOPI/OSD del 2 de junio de 1993. Declara infundada la observación de Jorge Villarreal Caldas (titular de la marca Record y figura para distinguir acumuladores eléctricos de la Clase 9) y otorga a Top Records S.R. Ltda. la marca Toprecords y figura para distinguir cassettes, discos, cintas y todo tipo de soportes fonográficos y audiovisuales de la clase 9 en razón de que no existe ninguna semejanza en el aspecto figurativo y se refieren a productos distintos, aún cuando estén en la misma clase.

Resolución N° 1383-93 INDECOPI/OSD del 6 de julio de 1993. Declara infundada la observación de Johnson & Son Inc. en base a su marca Favor y otorga a Antonio Díaz Risco la marca La Favorita para la Clase 3, aun cuando contiene a la registrada, ya que apreciadas en su conjunto no son semejantes.

Resolución N° 1264 del 2 de julio de 1993. Declara infundada la observación de Productos Chipý S.A. en base a sus marcas Bechitos y Chitos y otorga a Alimentos Dos en Uno Ltda. la marca Bichitos en la clase 30 en razón de que Chitos es un diminutivo de uso frecuente en golosinas y confitería como lo acreditan varias decenas de marcas que lo contienen, no existiendo posibilidad de confusión por cuanto ambos términos tienen un significado propio (bechitos como diminutivo infantil de besos y bichitos como diminutivo de bichos).

Resolución N° 7472-93 INDECOPI/OSD del 29 de noviembre de 1993. Declara infundada la observación de Editora Onda S.A. por sus marcas Onda y logotipo y Ondita y logotipo registradas en las Clases 38 y 41 y otorga a Luis Agois Banchemo la marca Ronda en letras de color rojo y fondo azul para distinguir diarios y revistas de la Clase 16.

Resolución N° 10918-93 INDECOPI/OSD del 30 de diciembre de 1993. Declara infundada la observación de Warner Lambert Company por la marca TRINEO y otorga a Toribio Rodríguez la marca TINEO para la Clase 30 pese a que difieren en una letra, ya que poseen un claro elemento diferenciador consistente en el significado de los términos -el primero es un sustantivo con

C

significado real (vehículo sin ruedas que sirve para deslizarse sobre el hielo o la nieve) y el segundo un término de fantasía que corresponde a un apellido-, suscitando una representación distinta en la mente del consumidor, que le permite diferenciar ambos signos en el mercado.

Resolución N° 5145-94 INDECOPI/OSD del 24 de mayo de 1994. Declara infundada la observación de Molinos Río de la Plata en base a la marca Lira ya que no es semejante con la marca solicitada LIRAMAR aunque esté contenida en ella; declarando fundada en cambio la observación de Inversiones Técnicas y Comerciales S.A. en base a la marca MIRAMAR, ya que con ésta sí es semejante, por lo que se deniega a Oquendo Import & Export S.R. Ltda. la marca Liramar para la Clase 29.

d) El hecho que un término tenga significación propia no siempre conlleva que pueda considerarse distintivo -particularmente si uno de los signos o los dos constituyen expresiones en idioma extranjero-, ya que éste es sólo uno de los elementos a considerar en el examen de confundibilidad, y si de él se concluye que pueden prestarse a confusión o error no se permite el nuevo registro:

Resolución N° 1354-93 INDECOPI/OSD del 6 de julio de 1993. Declara fundada la observación de Consorcio Industrial de Arequipa por la marca Misti registrada en la Clase 3 y deniega a Avon Products Inc. la marca Avon Misty ya que ambas resultan confundibles, resultando irrelevante que Misty signifique nebuloso, ya que el consumidor medio peruano no habla inglés como para relacionar tal denominación con su significado real en ese idioma.

Resolución N° 5771-93 INDECOPI/OSD del 8 de noviembre de 1993. Declara fundada la observación de Fábrica de Calzado Peruano S.A. por la marca College y deniega a Rosario Consuelo Mercado Castillo la marca Collage para la Clase 25, ya que aunque la traducción de ambos términos sea distinta esto no influye en el grado de percepción del consumidor medio, que no tiene por qué conocer el significado de esos términos y puede incurrir en error por su semejanza gráfica y fonética.

Resolución N° 1031-94 INDECOPI/OSD del 28 de febrero de 1994. Declara fundada la observación de Metalúrgica Peruana S.A., titular de las marcas Cromox y Kromox y deniega a Acumuladores Mexicanos S.A. de C.V. la marca Cronos, ya que si

bien es cierto las marcas del observante son de fantasía y la que se solicita tiene significado propio (la de un personaje mítico) la similitud gráfica y fonética es tan obvia que enerva el alcance del aspecto conceptual, pudiendo llevar al público a error.

e) La semejanza conceptual o ideológica puede llevar a confusión aunque no exista o sea mínima la semejanza gráfico-fonética, ya que el público puede ser inducido a error por una asociación de ideas que redunde en perjuicio del titular de la marca:

Resolución N° 499-93 INDECOPI/OSD del 16 de junio de 1993. Declara fundada la observación del Banco de la Nación en base a su nombre comercial y marca y deniega al Banco Nacional del Perú S.A. la marca Banco Nacional para la Clase 36 por cuanto ambos términos tienen gran semejanza gráfico-fonética y una absoluta identidad ideológica, ya que expresan la idea de entidad bancaria estatal y ente recaudador del Estado, pudiendo inducir a error al público en general.

Esta resolución fue transcrita a la Superintendencia de Banca y Seguros para su conocimiento y fines por cuanto a esa fecha ya había autorizado la conversión de Financiera Nacional S.A. a entidad bancaria.

Resolución N° 3016-94 INDECOPI/OSD del 11 de abril de 1994. Declara fundada la observación de Producciones Panamericana S.A. en base a su marca NUBELUZ y deniega a Industrias Nacionales Samy S.A. la marca Samy Nubesino para la Clase 25, en razón de que es una denominación derivada de Nubeluz ya que así se identifica a los niños que participan en ese programa infantil, resultando evocativo de la marca e identificable con ella.

Cabe precisar que no toda mención a términos utilizados con una marca se considera evocativa de la misma, como lo confirma el otorgamiento de la marca Nubegris a Industrias Nacionales Samy S.A. -declarando infundada la observación de Producciones Panamericana S.A.- en razón de que tal término posee una connotación propia que no sugiere vinculación alguna con la marca Nubeluz (Res. 2994 del 6 de abril de 1994).

Resolución N° 7490-93 INDECOPI/OSD del 29 de noviembre de 1993. Declara fundada la observación de Societé des Produits Nestlé S.A. por la marca Sofrito y deniega a Amed Godoy Ruiz la

marca Refrito para la Clase 30, ya que a más de ser semejantes gráfica y fonéticamente ambas significan lo mismo.

Resolución N° 7032-94 INDECOPI/OSD del 7 de junio de 1994. Declara fundada la observación de Ernesto Betoche por sus marcas Alerta Mecánica y Alerta Médica y deniega a M.SD. Datalink la marca Alerta Técnica, ya que aun cuando no son semejantes desde el punto de vista gráfico y fonético tiene una semejanza ideológica muy acentuada con la primera de las nombradas.

f) La fusión de dos marcas de terceros o de una marca propia con marca de tercero puede inducir a error o confusión sobre el origen del producto o servicio, por lo que no procede su registro:

Resolución N° 1361-93 INDECOPI/OSD del 7 de julio de 1993. Declara fundada la observación de Helene Curtis Inc. por su marca Suave y deniega a Unilever PLC la marca Sedal Suave para la Clase 3 -pese a que ésta sostuvo que es una marca derivada de su marca Sedal, que indica una variedad de shampoo especial para cabello delicado-, ya que la marca Suave constituye una marca conocida por el público desde hace más de 20 años y que ambas marcas han sido ampliamente difundidas en el mercado, cada una asociada a un fabricante diferente, por lo que la unión de las mismas puede producir error en el consumidor y ocasionar confusión sobre el origen del producto.

Resolución N° 3836-93 INDECOPI/OSD del 30 de setiembre de 1993. Deniega a Cold Sweet S.A. la marca Cold Sweet para la clase 25 en razón de que se encuentran registradas las marcas Colt y Suit 2,000 a nombre de Colt & Suit 2,000 y la marca solicitada reproduce en su aspecto fonético y, en gran medida en el gráfico, a las dos, reproduciendo asimismo el nombre comercial del titular de las mismas en un término de semejanza gráfica e identidad fonética que puede hacer incurrir a error al público consumidor.

g) Para determinar la confundibilidad entre los signos constituye un importante elemento ilustrativo la apreciación de la naturaleza de los productos o servicios a distinguir con los mismos y su forma de comercialización, no sólo si corresponden a clases distintas sino aun dentro de la propia clase, particularmente en los casos que ésta comprenda productos o servicios de tan variada naturaleza como papel higiénico y revistas (clase 16) o servicios de hospedaje y de asesoramiento profesional (Clase 42):

Resolución N° 791-93 INDECOPI/OSD del 23 de junio de 1993. Declara fundada la observación de Productos Alimenticios Nacionales Pyc S.A. en base a su marca Pyc y logotipo registrada en las clases 29 y 30 y deniega a Pig Improvement Company Limited la marca Pic para la clase 31 en razón de su similitud gráfica y fonética y por existir relación entre los productos de dichas clases.

Presentado un recurso de reconsideración sustentado en una nueva solicitud en la que se limitan los productos a distinguir con la marca únicamente a cerdos y lechones vivos de la Clase 31 se consideró que desaparecía el riesgo de confusión con los productos alimenticios de las clases 29 y 30, revocándose la resolución anterior y otorgando el registro solicitado (Res. 4191 del 11 de octubre de 1993).

Resolución N° 2634-93 INDECOPI/OSD del 16 de agosto de 1993. Declara infundada la observación de 1/2 de Cambio por su publicación 1/2 Financiero así como por otras que edita caracterizadas por incluir el término 1/2 -como 1/2 de Cambio, 1/2 de marketing o 1/2 de construcción- las cuales contienen información especializada en distintas áreas y otorga al Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente - IDIMA, la marca Medio Ambiente para la Clase 16 dado que, por la distinta naturaleza y contenido de las publicaciones, no pueden inducir a error en cuanto a su origen o procedencia ni en cuanto a los temas que contienen.

Resolución N° 2952 del 25 de agosto de 1993. Declara infundada la observación de Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones S.A. en base a su marca Confidence -aplicada a papel higiénico- y otorga a Empresa Editora Latina S.A. la marca Confidencial para distinguir diarios y revistas e impresos de la clase 16 en razón de que tienen un significado diferente así como al hecho que cada una de las empresas tiene un giro de actividad comercial totalmente distinta.

Resolución N° 5839-94 INDECOPI/OSD de 1° de febrero de 1994. Declara infundada la observación de Kikkoman Corporation, en base a sus marcas Kikkoman y diseño octogonal registradas en la Clase 30, para distinguir salsa de soya y otros sazoadores y otorga

a Manuel Kamego Geruma la marca constituida por la denominación Kikko para distinguir colorantes para alimentos de la Clase 2, en razón de que no se configura el supuesto de clases relacionadas ni la posibilidad de confusión ya que estos últimos no son productos de consumo final, más aún si las marcas de ambos han coexistido en el mercado para distinguir productos de la propia Clase 30 durante 30 años.

- **La especialidad de clases**

Este principio se ha ido flexibilizando, primero con la Decisión 313 y luego con la 344 -al prohibirse el registro de las marcas confundibles con otras ya registradas o solicitadas no sólo para productos o servicios de la misma clase sino para aquellos respecto de las cuales puede inducirse al público a error-, así como con el Decreto Ley 26017, al hacer posible la coexistencia de marcas iguales o semejantes en la misma clase por acuerdo de las partes.

Esto ha determinado que al efectuarse el examen de registrabilidad se tengan en cuenta algunos criterios que sustentan el concepto de clases relacionadas, tales como la complementariedad, uso conjunto o intercambiabilidad de los productos o servicios, sus canales de distribución, lugar y forma de comercialización, usuarios potenciales y otros denominadores comunes. La intención es proporcionar una efectiva protección a los titulares de las marcas y evitar que en forma disimulada pueda accederse indebidamente a un signo bajo el argumento de la especialidad de clases, teniendo por otra parte el cuidado de verificar si existe una real concurrencia en el mercado que imposibilite la coexistencia para no caer en el extremo contrario, ya que la función de la marca es identificar determinados productos o servicios y no a toda la gama de los mismos:

Resolución N° 337-93 INDECOPI/OSD del 14 de junio de 1994. Declara fundada la observación de Coca Cola Interamerican Corporation por su marca Portalitros registrada para distinguir envases de la Clase 21, y deniega a Sabores Perú S.A. la marca Portalitros en la Clase 32 en razón de que su utilización en una clase que protege a los líquidos -los cuales se transportan en los envases- puede suscitar confusión en el público sobre el origen del producto por asociación de ideas.

Habiendo interpuesto recurso de reconsideración Sabores Perú S.A., acompañando copia de sus registros de la marca Portalitros en las Clases 16, 25 y 31, se declaró infundado en razón de no haberse desvirtuado los fundamentos de la resolución denegatoria, la cual fue confirmada (Resolución N° 4188-93 INDECOPI/OSD del 11 de octubre de 1993).

Resolución N° 328-93 INDECOPI/OSD del 10 de junio de 1993. Declara fundada la observación de Jafer Limited por su marca Arom registrada en las Clases 3 y 35 y deniega a Compañía Manufacturera Aconcagua S.A. el registro de la marca Arom para la Clase 5, en razón de la naturaleza y forma de comercialización de los productos ya que por lo general los productos de las Clases 3 y 5 se expenden en los mismos establecimientos (farmacias).

Resolución N° 1368-93 INDECOPI/OSD del 6 de julio de 1993. Declara fundada la observación de Warner Lambert Company, titular de la marca Promedic para distinguir cepillos de dientes de la Clase 21 y deniega a La Positiva Seguros y Reaseguros la marca Promedic para distinguir servicios de atención médica, servicios odontológicos y hospitalarios de la Clase 42 en razón de que existe un denominador común -la higiene y salud bucal- que puede llevar a confusión.

Resolución N° 1278-93 INDECOPI/OSD del 2 de julio de 1993. Declara fundada la observación de Consorcio Distribuidor S.A. por su marca Suprema de la Clase 29 y deniega a Arisco Productos Alimenticios S.A. la marca Suprema para la Clase 30, dado que ambas clases distinguen alimentos para consumo humano y se ofrecen en los mismos establecimientos (mercados y autoservicios).

Resolución N° 1258-93-INDECOPI/OSD del 2 de julio de 1993. Declara fundada la observación de Haití Miraflores S.A. registrado como nombre comercial para distinguir servicios de cafetería, bar y restaurant y deniega a Isaac Guzmán S.A. IGUSA el nombre comercial Haití para distinguir actividades de comercialización de café y sucedáneos del café de la Clase 30, en razón de que Haití es el elemento más relevante del nombre comercial del observante - que ha acreditado un uso permanente y continuo del mismo durante más de 25 años-, por lo que, de otorgarse el término para un establecimiento dedicado a la venta de café, podría hacer pensar al público que el mismo tiene vinculación con la prestigiada cafetería y restaurant.

Resolución N° 2533-93 INDECOPI/OSD del 9 de agosto de 1993. Declara fundada la observación de Alberto Culver Company por sus marcas Alberto VO5, VO5 y V⁰⁵ registradas en la Clase 3 y

deniega a Industria Colombiana de Confecciones - INCOCO la marca Alberto VO5 para confecciones de la Clase 25 en razón de que son gráfica y fonéticamente idénticas (incluso el diseño de la partícula VO5) pudiendo hacer incurrir en error a los consumidores ya que las prendas de vestir y los artículos de tocador van dirigidos al cuidado y arreglo personal, expendiéndose en muchos casos en los mismos establecimientos (tiendas y boutiques) pudiendo pensarse que el mismo fabricante de la afamada línea de artículos para el cuidado del cabello ha incursionado en la actividad de confección de ropa.

Resolución N° 3217-93 INDECOPI/OSD del 2 de setiembre de 1993. Declara fundada la observación de Societé St. Raphael, titular de la marca St. Raphael en la Clase 33 y deniega a Alpigoí S.A. su registro en la 32, no por las razones alegadas -ya que el registro OMPI no obliga al Perú (por cuanto no es parte del Convenio de Madrid referente al Registro Internacional de Marcas) y el solo registro de la marca en Francia no obligaría al Perú a su reconocimiento (en virtud del Art. VI de la Convención sobre Propiedad de Marcas de Fábrica y de Comercio de 1896) dado que de los documentos acompañados no se verifica que sea conocido en ese país- sino porque se ha verificado que la marca St. Raphael está registrada en el Perú y otros países del Area Andina en la Clase 33 y estos productos guardan relación con los de la Clase 32 ya que se expenden en los mismos establecimientos y se dirigen a los mismos usuarios potenciales, por lo que puede inducir a error a los consumidores sobre el origen del producto.

En el caso de la solicitud formulada por Alpigoí S.A. para el registro de la marca San Rafael en la Clase 30 se declaró infundada la observación de Societé St. Raphael en razón de tratarse de productos de distinta naturaleza y uso y contar con distintos canales de distribución y venta (Resolución N° 4197-93 INDECOPI/OSD del 11 de octubre de 1993).

Resolución N° 6529-93 INDECOPI/OSD del 16 de noviembre de 1993. Declara fundada la observación de Asia Motors Inc., que tiene registrado tal signo en la Clase 12 y deniega a Promoción y Gestión de Negocios S.A. la marca Asia Motors y logotipo para distinguir negocios de la Clase 35 en razón de que el rubro de actividades de la solicitante es el ramo automotriz y a que de la propia denominación solicitada se desprende su relación con los motores; habiéndose verificado asimismo que en la solicitud inicial -que fue posteriormente modificada- se señalaba que los servicios solicitados se referían a vehículos automotores.

Resolución N° 2979-93 INDECOPI/OSD del 26 de agosto de 1993. Declara infundada la observación del Banco Wiese Ltda. en base a su marca Wiese, registrada en las Clases 35 y 41, y de diversas marcas con la denominación Wiese como parte de ellas en las Clases 6, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 39 y 41 y otorga a Borden Inc. la marca Wise y representación de búho para la Clase 29 en razón de no ser idénticas y que la observante no ha acreditado estar concurrendo en el mercado haciendo uso de su signo para la fabricación o comercialización de algún producto de tal forma que el público lo haya podido identificar con esta actividad comercial, por lo que mal puede alegar que se pueda inducir a engaño al público sobre los productos a venderse con la marca solicitada, no siendo probable que se produzca una asociación de ideas entre la venta de un producto alimenticio y las actividades de banca y finanzas que realiza el Banco Wiese que pueda mellar su prestigio.

Resolución N° 1700 del 16 de mayo de 1994. Declara infundada la observación de Amed Godoy Ruiz, titular de la marca INE en la clase 30 y otorga a L'Oreal Societe Anonyme la marca INNE para la Clase 3 en razón de que la función de la marca es identificar determinados productos o servicios y no la totalidad de éstos.

• Tratamiento a las marcas notorias

Mencionada apenas en la Decisión 85 -que prohibía el registro de las marcas que fueran confundibles con las marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el extranjero para productos idénticos o similares- recibe un tratamiento más amplio en la Decisión 313, que la protege (sin la exigencia expresa del registro) con independencia de la Clase de productos o servicios para los que se solicita el registro del tercero. El D.L. 26017 precisa más el tema señalando con carácter enunciativo los criterios para determinar la notoriedad, los mismos que son recogidos casi en su totalidad por la Decisión 344 -a excepción de la calidad uniforme de los productos o servicios, que es sustituida por un criterio menos subjetivo y más concreto como los análisis de producción y mercadeo-, norma en la cual se trata a esta institución del derecho marcario desde una doble perspectiva cuyo análisis no corresponde a los fines del presente capítulo por lo que será realizado en el capítulo siguiente.

Debe destacarse en forma singular la protección y el reconocimiento otorgado a la Marca Notoria por la Oficina de Signos Distintivos que, en

forma consecuente, defiende los derechos de propiedad industrial que corresponden a los verdaderos titulares de las marcas, prohibiendo el aprovechamiento indebido por parte de terceros del bien ganado prestigio de un signo en base al esfuerzo de su forjador, así como a la inversión realizada para publicitarla y darla a conocer. Se debe precisar que no sólo se otorga este carácter a las marcas que hayan alcanzado difusión a nivel mundial sino también en ámbitos más locales y restringidos, y que muchas de las marcas anuladas por la Oficina durante el tiempo de su gestión corresponden a marcas notorias de propiedad de terceros, como se verá más adelante al tratar sobre la nulidad de marcas:

Resolución N° 491-93 INDECOPI/OSD del 16 de junio de 1993. Declara fundada la observación de American Automobile Association Inc., titular de la marca AAA desde 1951 en los Estados Unidos, la cual es ampliamente publicitada y tiene presencia en su país y en el extranjero (existiendo convenios internacionales vigentes de reciprocidad de servicios con esta empresa que en nuestro país los presta el Touring Automóvil Club) y, en tal sentido, deniega a Eduardo San Martín Gonzales del Riego la marca constituida por las letras AAA y figura ovoidal -idénticas a las del observante-, y acumulando los expedientes en los que el observante solicita la nulidad de dos certificados obtenidos anteriormente por el Sr. San Martín (la denominación AAA y triple A) los declara nulos, denegándole la marca solicitada en esta oportunidad para la clase 39.

Resolución N° 2571-93 INDECOPI/OSD del 6 de agosto de 1993. Declara fundada la observación de American Express Company, titular de esa misma denominación como marca en la Clase 36 y notoria a nivel nacional e internacional, denegando a la Cooperativa de Producción Especiales American Express tal denominación para la Clase 35, ya que debilitaría la protección que le corresponde al titular de la primera, pudiendo llevar al usuario a considerar que ambas marcas tienen el mismo origen.

Resolución N° 2955-93 INDECOPI/OSD del 25 de agosto de 1993. Declara fundada la observación de Carven S.A., titular de la marca Carven -registrada en el Perú en la Clase 3 desde hace más de 30 años y protegida en los países del GRAN en la Clase 25- y que ha acreditado reunir todos los criterios para la notoriedad señalados en el art. 92 del D.L. 26017; y en consecuencia deniega a Roberto Artigas Saez la marca Carven para la Clase 25, declarando que, existiendo una marca notoriamente conocida idéntica, carece de

objeto pronunciarse sobre la otra observación formulada por Manfin S.A. en base a la marca Carvan registrada para la misma clase.

Con posterioridad, se declara infundada la observación de Manfin S.A. por Carvan y se otorga la marca Carven a Carven S.A., que invocó la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313, pudiendo otorgársele el registro en la Clase 25, ya que no existía previamente registrada ni solicitada una marca idéntica (Resolución N° 10769 del 30 de diciembre de 1993).

Resolución N° 6043-93 INDECOPI/OSD del 11 de noviembre de 1993. Declara fundada la observación de Kirby A/S y deniega a Naciby Seif Saif la marca Lego para la Clase 25, ya que es una marca notoriamente conocida -registrada en nuestro país en las Clases 28, 20 y 16- que goza de prestigio internacional y gran difusión, que se comercializa desde hace muchos años en el Perú apoyado en amplias campañas publicitarias y que se encuentra registrada en todo el mundo en muchas clases de la Nomenclatura Oficial, incluida la 25.

Resolución N° 7072-94 INDECOPI/OSD del 7 de junio de 1994. Declara fundada la observación de Microsoft Corporation y deniega a Systems Support Services S.A. la marca constituida por la denominación Excel y en la parte superior las letras SSS estilizadas para la Clase 9, pese a que al solicitante se le otorgó con anterioridad la denominación Excel -en un expediente actualmente en apelación ante el Tribunal del INDECOPI- ya que el observante ha acreditado en este expediente ser titular de numerosos Derechos de Autor sobre ese término así como haber promocionado ampliamente su marca en publicaciones de circulación nacional y haber efectuado un elevado monto de ventas y publicidad en nuestro país, a diferencia de la anterior oportunidad en que se opuso al registro de la denominación Excel y en que no acreditó estos hechos; razón por la cual se ha transcrito al Tribunal la resolución a fin de que sea tomada en cuenta al resolver sobre dicho asunto.

Resolución N° 5779-93 INDECOPI/OSD del 8 de noviembre de 1993. Declara fundada la observación de Editorial América S.A. en base a su marca Almanaque Mundial registrada en la Clase 16 y deniega a Luis Navarrete Lechuga la marca Almanaque Mundial Navarrete en razón de que la marca registrada no constituye un término genérico sino una marca registrada en varios países y notoria en toda América Latina.

Resolución N° 7499-93 INDECOPI/OSD del 29 de noviembre de 1993. Declara fundada la observación de la Alianza Francesa de Lima, titular del logotipo de las letras AF en las Clase 16, 35 y 41 y deniega a ISPO International S.A. la marca Andre Francois y las letras AF (en un logotipo idéntico al registrado) para la Clase 25, en razón de que éste es un signo notoriamente conocido en nuestro medio por la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de su difusión, la calidad de los servicios que presta y la antigüedad en su uso.

Resolución N° 889-94 INDECOPI/OSD del 18 de febrero de 1994. Acumulando los expedientes de la materia, declara fundado el recurso de reconsideración interpuesto por Laboratorios York S.A. contra la resolución que otorgó la marca Redicres a Zodiac International Corporation para la Clase 5 y revocándola deniega a éste la marca, registrándola a favor de Laboratorios York S.A., que demostró su titularidad y la notoriedad de este término, dado que para que la marca sea reconocida como notoria la ley no exige el conocimiento y la fama en el ámbito mundial sino en el mercado relevante a ella, pues el criterio decisivo de su notoriedad notadica en la extensión en el espacio geográfico, sino en el efecto de atracción que la marca ejerce sobre los consumidores.

- Vinculado con este tema se encuentra el de las marcas que sin llegar a ser notorias gozan de una amplia difusión en diferentes países y cuyo registro se pretende por un tercero, en ocasiones en condiciones tan evidentes de imitación que configuran las llamadas copias serviles. En este caso se recurre a los tratados internacionales vigentes de reciprocidad como la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929 o la Convención sobre Propiedad de Marcas de Fábrica y de Comercio celebrada con la República Francesa el 16 de octubre de 1896, así como a la interpretación de la prueba indiciaria que fluye de los instrumentos presentados y de los propios argumentos de las partes:

Resolución N° 4020 del 5 de octubre de 1993. Declara fundada la observación de Advances Micro Devices Inc., titular de las marcas Advances Micro Devices y AMD registrada en EE.UU. y muchos países de Europa y Asia para la Clase 9 -con ventas superiores a los 500 millones de dólares y una inversión en publicidad de más de 50 millones de dólares entre 1987 y 1991- y ampliamente difundida en catálogos, folletos y revistas de carácter técnico; denegando a Ipso Facto S.A. la marca Advances Micro Technologies (AMT) para la misma Clase.

Resolución N° 1499-INDECOPI/OSD del 13 de julio de 1994. Declara fundada la observación de Kmart Corporation y deniega a Rómulo Fausto Peña Palacio la marca K mart y logotipo en la Clase 9, ya que el observante tiene registradas en nuestro país las marcas Kmart y K mart y logotipo en la Clase 42 para distinguir ventas al por mayor y menor; habiendo acreditado con sus certificados de registro, sus reportes de venta y publicidad que ésta es una marca y un nombre comercial notoriamente conocido en los Estados Unidos, por lo que no puede otorgarse su registro a un tercero.

Resolución N° 1372-93 INDECOPI/OSD del 6 de julio de 1993. Declara fundado el recurso de reconsideración de Sports Authority contra la resolución 103092-DIPI del 21 de octubre de 1992 (que declaró infundada su observación y otorgó a Miguel Aramburú Alvarez Calderón la marca Sports Authority para la Clase 24) en razón de haber acreditado que tiene 39 grandes tiendas en los Estados Unidos de América, de las cuales 16 se dedican a la venta de ropa, constituyendo tal término su nombre comercial, siendo asimismo titular del mismo como marca en dicho país desde 1989 y habiendo alcanzado un volumen de ventas de 400 millones de dólares; por lo que en aplicación del Art. 16 de la Convención de Washington se revoca la resolución anterior, denegando a Miguel Aramburú Alvarez Calderón el registro de la marca.

Resolución N° 1367-93 INDECOPI/OSD del 6 de julio de 1993. Declara fundada la observación de Nintendo of America en aplicación del art. 7 de la Convención de Washington y deniega a Aldo Juan Uruma Nagatome la marca Mario Bross para la Clase 30 en razón de que su propietario la tiene registrada en el Perú en la clase 9 y en otros países en muchas otras clases incluyendo la 30, contando asimismo con numerosos Certificados por Derechos de Autor en los Estados Unidos de Norteamérica.

Resolución 2052-93 INDECOPI/OSD del 26 de julio de 1993. Declara fundada la observación de Out Back Steakhouse of Florida Inc. y deniega a Imad Yacoub Saba la marca Outback para la Clase 42 en aplicación del art. 14 de la Convención de Washington, ya que el observante acreditó el uso de su nombre comercial en una cadena de restaurantes que operan en los Estados Unidos a través de contratos de franquicia, de lo que se desprende que al ser solicitada por quien no es su titular se ha faltado al principio de lealtad comercial.

Resolución N° 160-93 INDECOPI/OSD del 18 de mayo de 1993. Declara fundada la observación de Fisher Cannuto Corporation,

en base a las marcas 9 West y Nine West y deniega a Mariella Suárez Espinoza la marca Nine West para la Clase 25. La observante presentó declaración jurada de notario público de que la marca se encuentra registrada en más de 20 países, y aunque es insuficiente para acreditar que sea notoriamente conocida se deniega la marca por ser idéntica a las marcas del observante y podría inducir a error al público consumidor sobre la procedencia del producto.

Resolución N° 2537-93 INDECOPI/OSD del 9 de agosto de 1993. Declara fundada la observación de Sara Lee Corporation y deniega a Isabel María Medina Tintaya la marca Underalls para la Clase 25, en razón de que la observante la tiene registrada en dicha Clase en los Estados Unidos de Norteamérica y en otros países de la Convención de Washington como Panamá, Honduras y Guatemala, y se encontraba en trámite de registro en Colombia, ya que aun cuando no se ha acreditado en forma contundente la notoriedad, no se puede avalar el aprovechamiento ilícito por parte de un tercero de la reputación ajena y de la inversión publicitaria realizada para la promoción y difusión de una marca.

Resolución N° 4196-93 INDECOPI/OSD del 11 de octubre de 1993. Declara fundada la observación de Brooks Brothers Inc. titular de 40 registros con dicha denominación en los Estados Unidos, entre ellos en la clase 25, denegándose el registro de la marca Brooks Brothers a José Luis Izaguirre Guzmán por cuanto no se puede atribuir a la casualidad la creación espontánea de un signo nominativo y figurativamente idéntico a otro ya existente para los mismos productos.

Resolución N° 4547-93 INDECOPI/OSD del 13 de octubre de 1993. Declara fundada la observación de N.B.A. Properties Inc. y deniega a Carlos Guillermo Giraldo la marca constituida por la denominación Miami Heat y figura de bola flameante para la Clase 25 en razón de que ésta es una marca que reproduce en forma idéntica la del observante, que ha sido difundida en muchos países del mundo incluido el Perú, a través de la televisión y el cable - durante los partidos de basket de la NBA- por lo que tal hecho no puede atribuirse a una coincidencia y no debe ser amparado, ya que la protección marcaria descansa en el principio de la lealtad comercial y la buena fe de los agentes en su actividad en el mercado.

Resolución N° 11495 del 30 de diciembre de 1993. Declara fundada la observación de Homer TLC Inc. y deniega a Pedro Delgado Contreras la marca Home Depot y logotipo para la Clase 42 ya que el observante tiene registrado un signo idéntico en los Estados

Unidos y otros países para distinguir distintos productos y servicios de ayuda y asistencia para el mejoramiento de las casas; constituyendo una copia servil no sólo de la marca sino de otros elementos vinculados al uso de ésta como los avisos publicitarios, la figura caricaturesca de un obrero y hasta la forma de los números con que se indican los precios y ofertas de los productos.

• Coexistencia de marcas

El Art. 107 del D.L. 26017 contempla la posibilidad de que las partes en un procedimiento puedan acordar la coexistencia de marcas similares para productos de la misma clase, siempre que no se afecte negativamente el interés general de los usuarios. En tal sentido, la Oficina evalúa dichos acuerdos así como los casos de desistimiento de la observación -que implican un tácito acuerdo de coexistencia- teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios de que se trate, poniendo especial cuidado en los casos que tal coexistencia pueda afectar la salud o seguridad de los consumidores. Se presentan, por otra parte, casos de coexistencia no deseada que han debido establecerse por la Oficina en mérito a una coexistencia producida en la práctica por particulares circunstancias, que a través del tiempo han ido generando derechos a favor de ambas partes que ya no es posible desconocer y en las que debe cautelarse tanto el interés del público como un ejercicio ordenado de los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Existen finalmente algunos casos de coexistencia de marcas similares dentro de una misma clase detectadas a través de los Libros de Registro, las cuales son debidamente evaluadas a través de un riguroso examen de confundibilidad y teniendo en consideración el área propia de actividades de sus titulares a fin de no afectar -a menos que sea imperativo- la estabilidad jurídica y la seguridad registral:

Resolución N° 505-93 INDECOPI/OSD del 6 de junio de 1993. Otorga la marca Peptamen a Societé des Produits Nestlé para la Clase 5 por considerar que puede coexistir con la marca Peptamed de E. Merck que se desistió de su observación en razón de que la primera se utilizará sólo para alimentos dietéticos y alimentos para bebés y la suya para un medicamento.

Resolución N° 1259-93 INDECOPI/OSD del 2 de julio de 1993. Deniega a Valmont Inc. la marca Perk para la clase 3 en razón de ser confundible con la marca Pert de The Procter & Gamble, pese

a que éste se desistió de la observación, en razón de que dada su semejanza gráfico-fonética puede inducir a error al consumidor y poner en riesgo la salud.

Resolución N° 446-93 INDECOPI/OSD del 16 de junio de 1993. Deniega a Merck & Co. Inc. la marca Vaqta pese a que Sterling Drug Inc. se desistió de su observación formulada en base a la marca Valda ya que tratándose en ambos casos de productos farmacéuticos puede hacerse incurrir en error al consumidor con riesgo para su salud, dada la semejanza gráfica y fonética entre las mismas.

Resolución N° 11018. Deniega a Peruplast S.A. la marca Fácil para la Clase 16 pese a que Facit Aktiebolaget se desistió de la observación formulada en base a su marca Facit, en razón de que el término Fácil por sí solo no es distintivo, encontrándose registrado en la misma Clase dentro de distintas conformaciones como Guitarra Fácil, Cocina Fácil o Inglés Fácil EASA.

Resolución N° 7915 del 30 de noviembre de 1993. Declara infundada la observación de The Wellcome Foundation Limited en base a su marca Nix y otorga a Laboratorios Zegall S.A. la marca Nixoderm, ya que ésta es una marca antigua con la que ha coexistido en el mercado de productos de la Clase 5 sin mayores problemas.

Resolución N° 10950 del 30 de diciembre de 1993. Declara fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la Asociación Benéfica Prisma y le otorga el registro de la denominación Prisma en letras características y el logotipo con 2 discos, 1 matraz, 1 tubo de ensayo, una ramita y una cruz para distinguir servicios de asistencia social de la Clase 42 en razón de haber presentado un acuerdo de coexistencia con Marcos Tenman Behar, titular de la marca Prisma y logotipo para distinguir servicios de ingeniería civil, evaluaciones, estimaciones y desarrollo de programas de computadoras de la Clase 42, ya que tratándose de actividades evidentemente distintas no se afecta el interés de los usuarios.

Resolución N° 10939-93 INDECOPI/OSD del 30 de diciembre de 1993. Declara infundado el recurso de reconsideración de Unilever N.V., pese a que llegó a un arreglo con la Warner Lambert Company, titular de la marca Pro, confirmando la resolución denegatoria de la marca Gold-pro porque también es confundible con la marca Gold registrada en la Clase 3 a favor de Industrias Pacocha S.A.

Resolución N° 334-93 INDECOPI/OSD del 14 de junio de 1993. Declara infundada la observación de Nabisco Inc. en base a su marca Royal -registrada en la Clase 30 para distinguir polvos para hornear y levadura y para café, cacao, azúcar, harina, preparaciones con cereales, pan, pastelería, levadura y polvos para hacer subir- y otorga a Cía. Molinera del Perú S.A. una etiqueta con la denominación Royal para distinguir exclusivamente galletas, chocolates, caramelos y confites de la Clase 30 con expresa exclusión de los demás productos de la clase.

Tal decisión obedeció a las siguientes consideraciones:

- Nabisco Inc. (antes Standard Brands) adquirió sus registros marcarios de la denominación Royal para distinguir polvos de hornear y levadura en el año 1916 (inscribiéndose en las clases 66, 70, 79 y 80 de la anterior nomenclatura) y posteriormente alimentos y todos los productos alimenticios comprendidos entre la clase 61 y la 67 de dicha nomenclatura; renovándose sucesivamente en las referidas clases y habiendo sido reclasificada en la clase 30 al adoptarse la Clasificación aprobada en virtud del Acuerdo de Niza, manteniendo su vigencia hasta la fecha.
- Por su parte, el derecho de Cía. Molinera del Perú se origina en el Certificado 11543 otorgado en 1937 al Sr. Juan B. Queirolo Debernardi, para distinguir productos de galletería, confitería y chocolatería en general, particularmente galletas, comprendidas inicialmente en las clases 65 y 66 de la Antigua Clasificación y reclasificadas en la clase 30 de la actual Nomenclatura Oficial; que fue transferido a Fábrica Nacional Royal y luego a Cía. Molinera del Perú habiendo caducado el 7 de julio de 1978 (Antes del vencimiento de este registro, esta última empresa solicitó un nuevo registro de la marca Royal al cual se opuso Nabisco Inc., habiendo llegado a un acuerdo de coexistencia en 1976 por el cual éste autorizaba los registros de Royal de la contraria para distinguir únicamente galletas con exclusión de todos los demás productos de la Clase 30 y, en base al cual se otorga el registro a Cía. Molinera del Perú el 12 de agosto de 1977, habiendo obtenido posteriores registros de la marca Royal en distintas conformaciones con vigencia hasta la fecha).
- Se determinó que el problema de la duplicidad de registros se originó en gran medida por la antigüedad de las marcas y su reclasificación en la nueva Nomenclatura que hizo recaer

ambas en la Clase 30, habiendo coexistido en ésta durante muchos años, y en tal virtud la Oficina se pronunció en el sentido de mantener la vigencia de las marcas Royal a favor de Compañía Molinera del Perú y de Nabisco Inc. para proteger distintos productos de la referida clase.

Resolución N° 2173-94 INDECOPI/OSD del 17 de marzo de 1994. Declara infundada la observación de Santiago Queirolo S.A. y otorga a Juan Queirolo Sucesores la marca Juan Queirolo y logotipo de las letras J Q para la Clase 33 en razón de las siguientes consideraciones, que se acreditaron fehacientemente en autos:

El solicitante inició en 1942 sus actividades de elaboración de vinos y aguardientes de uva operando en forma continua y permanente en el mercado en su local de Magdalena del Mar, habiendo tenido registrados con anterioridad sus signos distintivos, incluido su monograma característico.

El observante desarrolla actividades de producción vitivinícola desde el año 1930 en forma ininterrumpida en su mismo local de Magdalena Vieja, teniendo registradas varias marcas constituidas por su denominación, el monograma de las letras S Q y diferentes elementos figurativos en diversas combinaciones de colores.

Ambas partes utilizan en el mercado su nombre comercial - que les sirve también como signo identificatorio de sus productos- desde hace más de 50 años.

La marca solicitada no se asemeja a ninguna de las marcas registradas, teniendo únicamente en común la denominación Queirolo, no incluyendo ningún otro elemento figurativo ni demominativo semejante al de las marcas registradas que pueda inducir a confusión al consumidor, por lo que se determinó que ambas pueden continuar coexistiendo en el mercado, siempre que sus signos sean claramente identificables.

Resolución N° 331-93 INDECOPI/OSD del 14 de junio de 1993. Habiéndose encontrado un expediente en el que la Dirección de Propiedad Industrial del ITINTEC inició de oficio la acción de cancelación de la marca Hermes registrada en la Clase 3 a favor de Hermes Gestión de Francia, en razón de que al momento de su inscripción estaba inscrita en la misma clase la marca Hermes a favor de Norddeutsche Schleimittel Industrie Christiansen & Co.

(GmbH & Co.) la Oficina consideró sin objeto pronunciarse sobre dicha acción y dispuso su archivamiento por las siguientes razones:

- Cuando se inició el expediente de oficio se encontraba vigente la Decisión 85, que denominaba cancelación a la acción de nulidad y las marcas se otorgaban para todos los productos o servicios de la clase aunque no se hubieran mencionado en la solicitud.
- Actualmente, se indican los productos o servicios que se desea proteger, y para establecer si dos signos son semejantes se tiene en cuenta la naturaleza de los productos y su forma de comercialización.
- Se estableció que ambas marcas actúan en el mercado a nombre de titulares distintos, uno para distinguir papel de lija y tela de lija o esmeril y la otra para proteger preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos; por lo que pueden continuar coexistiendo como lo han hecho hasta la actualidad, sin afectarse mutuamente ni causar perjuicio a terceros.

• **Determinación de la mala fe**

Siendo uno de los objetivos del INDECOPI proteger el mercado de las prácticas que generan competencia desleal y que afectan a los consumidores, y que el correcto desenvolvimiento de aquél se basa en la buena fe comercial de los agentes económicos, se otorga a esta condición un carácter determinante en la obtención y mantenimiento de los signos distintivos, en concordancia con lo dispuesto en nuestra legislación respecto a uno de los principios generales de la propiedad industrial: la prelación a favor del primer solicitante. Para la aplicación de este principio la ley presupone que el solicitante actúa de buena fe y, en consecuencia, la prelación se pierde cuando queda demostrada la mala fe, estableciendo también, como se verá más adelante, que una de las causales más importantes para privar a un titular de su derecho sobre una marca es el haber obtenido el registro con mala fe.

Se entiende como mala fe comercial la intención ilícita real de apropiarse de un derecho que corresponde a otro -con pleno conocimiento de esta situación- con el fin de aprovecharse de la reputación y el buen nombre

ajeno, y beneficiarse con la posición y el lugar ganado por un tercero entre los consumidores, a quienes busca engañar entregándoles un producto o un servicio como proveniente del auténtico fabricante o empresario.

En tal sentido, se evidencian como actos de mala fe las solicitudes formuladas por quienes por razones de carácter laboral y/o familiar o por circunstancias de diversa índole pueden conocer de la existencia y el valor comercial de un signo y solicitarlo para sí como propio; así como por quienes buscan acercarse a un signo de propiedad de un tercero, disfrazándolo con una presentación en apariencia distinta pero que constituye una copia fraudulenta de aquél. Es de destacar que habiéndose detectado algunos casos de esta naturaleza presentados subrepticamente, la Oficina ha tenido que actuar no sólo en base al propio contenido del expediente, sino a la información de registro que obra en sus archivos o a la contenida en otros expedientes para impedir la consumación de tales situaciones, siempre que constituya un hecho real y actuante y no en base a una simple presunción:

Resolución N° 344-93 INDECOPI/OSD del 14 de junio de 1993. Declara infundada la observación presentada por Roberto Juan Cruzado a la solicitud de registro de la marca Cadena Cruzado solicitada por Radio San Francisco S.A., pese a que en un expediente anterior (en apelación ante el Tribunal del INDECOPI) el observante obtuvo el registro de tal término, ya que en el expediente de autos -presentado en forma paralela a aquél- la solicitante acreditó fehacientemente que es la creadora de la marca y que la viene utilizando desde hace muchos años a través de un uso público y continuo en distintas localidades del país; y a que demostró que el primer solicitante fue accionista de la empresa radial pero se le revocaron los poderes y se le removió del cargo, no obstante lo cual y actuando con manifiesta mala fe logró inscribir a su favor dicho signo porque lo solicitó primero y la administración anterior no accedió a la acumulación de ambas solicitudes, pese a la estrecha vinculación entre la materia contenciosa y las partes intervinientes.

Por tal motivo se resolvió otorgar la marca Cadena Cruzado a Radio Francisco S.A., transcribiéndose la resolución al Tribunal del INDECOPI a fin de que sea tenida en cuenta al momento de resolver sobre el expediente en apelación.

Resolución N° 1732-94 INDECOPI/OSD del 16 de marzo de 1994. Declara fundada la observación y deniega a Carlos Gonzales

Henríquez la marca Puerto Pelícanos-Pucusana Fish para la Clase 41, en razón de que el observante se constituyó en el año 1990 como Club de Pesca y Deportes Náuticos Pelícanos o Club Pelícanos, habiendo realizado proyectos de habilitación del área costera y desalinización del agua, de tendido de redes eléctricas, alumbrado público y alcantarillado de la playa de Pucusana -incluyendo un club de pesca-, teniendo un uso público y notorio de tal término, del cual pretende beneficiarse el solicitante.

Resolución N° 3412-94 INDECOPI/OSD del 19 de abril de 1994. Declara fundado el recurso de reconsideración formulado por Packard Bell Electronics Inc. y revoca la resolución que otorga a Manufacturera Electrónica SIM S.A. de C.V. la marca Packard Bell en razón de que la recurrente acreditó que esta última conocía de la existencia de la misma ya que hay un contrato de licencia entre ambos desde 1990.

Resolución N° 3614-94 INDECOPI/OSD del 22 de abril de 1994. Declara infundada la observación de Mimo S.A. en base a su marca MIMI, y deniega a Bajío S.A.E.M.A. la marca Mami y escritura con dos corazones para la Clase 16 ya que ésta ha señalado que dicha marca -registrada en Bolivia- es de Kupel Ltda., de la cual es representante comercial exclusivo en el Perú, dado que constituye un acto de mala fe pretender registrar como propia la marca de un tercero, puesto que perjudica al titular y al público en general.

Resolución N° 7023 del 7 de junio de 1994. Acumula los expedientes en los que Microchip S.A. y Alvimer SRL Trading Inc. solicitan la marca VTC y figura para la Clase 9. Habiéndose acreditado que Alvimer registró a su favor la marca en Paraguay en 1991, la misma que viene utilizando, como consta de las publicaciones presentadas, y que Microship sabía de la existencia de la marca por cuanto su principal accionista y presidente del Directorio y su cónyuge lo son también de American Micro Corp. -entidad organizada bajo las leyes de Florida, que sostenía relaciones comerciales con Alvimer, según aparece de la copiosa información comercial y contable presentada-, se determinó que aquélla actuó de mala fe al solicitar una marca idéntica a la de otro, por lo que pierde la prelación y se otorga el registro a Alvimer S.R.L. Trading Inc.

Resolución N° 8297-94 INDECOPI/OSD del 24 de junio de 1994. Declara fundada la observación de Syroco Inc., de conformidad con lo dispuesto en el art. 7 de la Convención de Washington, y deniega a Hogar S.A. la marca SYROCO en razón de que la

observante demostró fehacientemente ser titular de la marca en los Estados Unidos de Norteamérica y haber mantenido una relación comercial con el solicitante con relación a productos marcados con dicho signo.

Resolución N° 4435-93 INDECOPI/OSD del 12 de octubre de 1993. Deniega a Distribuidora Chirre la marca Caquico escrita en letras características de color blanco sombreadas en color amarillo sobre fondo azul para la clase 16, en razón de presentar la misma visión de conjunto que la marca Coquito registrada en forma denominativa a favor de Everardo Zapata Santillana, ya que utiliza el mismo tipo de letras en su escritura y una combinación de colores muy semejante a la utilizada por éste y que corresponde a la forma original como la presentó su titular al momento de solicitar su registro según se verificó en el primer expediente de registro de la marca.

Resolución N° 5236-93 INDECOPI/OSD del 27 de octubre de 1993. Deniega la marca constituida por la denominación Palanquita a Raúl Madueño Ortiz para la Clase 3 en razón de haberse verificado que bajo otro expediente ha solicitado paralelamente el registro de una etiqueta en la que ha efectuado una distribución de las letras que conforman dicho término, presentada en forma tal que se lee BLANQUITA y en una combinación de colores rojo, negro y amarillo, idéntica a la solicitada anteriormente por Oscar Pérez Salas, titular de la marca BIANQUITA, de lo que se advierte que la presente solicitud en forma denominativa constituye el primer paso para obtener un derecho sobre el término que posibilite la posterior autorización de la marca figurativa como una simple variante de aquélla en un evidente acto de mala fe comercial que no puede ser amparado.

Resolución N° 2204-94 INDECOPI/OSD del 17 de marzo de 1994. Declara infundada la observación de Fábricas Unidas de Calzado contra la solicitud presentada por Reebok International Limited para el registro de un logotipo con un triángulo estilizado atravesado por dos líneas que confluyen en una sola, y le otorga su registro para la Clase 25, desestimando el argumento de la observante sobre una supuesta intención de la solicitante de obtener el registro de un diseño que sólo va a ornamentar un producto y que no va a ser utilizado como signo distintivo porque se utiliza con la marca Reebok y esta marca se encuentra registrada a su nombre en el Perú. Se precisa que de producirse el uso de este signo con la marca Reebok, queda a salvo el derecho de la observante de hacerlo valer en la forma y mediante las acciones que prevé la ley, ya que la utilización de un signo marcario debe hacerse tal como fue

registrado, y todas las manifestaciones destinadas a utilizarlo en forma distinta y que afecte derechos de terceros en el mercado constituyen infracciones a los derechos de propiedad industrial debidamente tipificados.

Cabe precisar que Fábricas Unidas de Calzado S.A. viene formulando observación al registro de los elementos figurativos utilizados por Reebok International para identificar sus productos y a los que no se le puede privar aunque no pueda hacer uso de su denominación, dado que la misma ha sido otorgada a la primera por mandato del Poder Judicial.

- **Reconocimiento a los derechos generados en otros países**

a) La Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 estableció el derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros de los titulares de marcas registradas con una antigüedad mayor de diez años, siempre que las solicitaran dentro del término de un año contado a partir de la entrada en vigencia de la Decisión, y siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el país donde se solicite el registro para los mismos productos o servicios o para similares que puedan inducir al público a error.

En tal sentido, se ha venido reconociendo esta facultad dentro de las condiciones previstas, haciendo valer asimismo el derecho de observación de quienes tuvieran tal derecho preferente.

Resolución N° 795-93 INDECOPI/OSD del 23 de junio de 1993. Declara fundada la observación de Hernando Carrillo Rodríguez, quien demostró tener derecho preferente de registro en virtud de la Disposición Transitoria Quinta -por tenerla registrada en Colombia desde el 20 de julio de 1972 y haberla solicitado dentro del plazo estipulado en la misma- denegando a Creaciones Taylor S.R. Ltda. la marca constituida por la denominación Hevea y figura de niño para la clase 25.

Resolución N° 506-93 INDECOPI/OSD del 16 de junio de 1993. Declara fundada la observación de Sercopesa S.A. y deniega a Drocaras S.A. de Ecuador la marca Menticol para la Clase 3 -pese a tenerla registrada en ese país y haberla solicitado dentro del año establecido-, ya que el observante tiene registrada en el Perú una marca idéntica para los mismos productos.

Resolución N° 1339-93 INDECOPI/OSD del 6 de julio de 1993. Declara no aplicable la Disposición Transitoria Quinta invocada por Comercializadora Internacional Pesquera Vikingos de Colombia S.A. respecto a su solicitud de registro de la marca VIKINGOS para la Clase 29 -pese a que acreditó tener las condiciones para tal derecho preferente- ya que en nuestro país se encuentra registrada a favor de Rosaimar S.A. la marca VIKINGO en la misma clase y la solicitada es el plural de ésta; considerándose por lo tanto idéntica.

Resolución N° 6044-93 INDECOPI/OSD del 11 de abril de 1993. Deniega la marca Regio a Kimberly Clark Corporation, declarando fundada la observación de Sanitaria Peruana, titular de la marca Regia para la misma Clase 16, señalando que no procede aplicar la Disposición Transitoria Quinta porque hay una marca idéntica previamente registrada en el país.

b) Derecho de prioridad.- Reconocido por la Decisión 85 al peticionario de una marca en un País Miembro, por un plazo de 6 meses a partir de su admisión a registro para solicitarla en otro País del GRAN. Se ve ampliado por las Decisiones 313 y 344 a las solicitudes válidamente presentadas también en otro país que conceda trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, señalándose en esta última norma que dicha solicitud no debe pretender la aplicación a productos o servicios distintos o adicionales a los contemplados en la primera solicitud. Es de precisar que sólo se reconoce tal prioridad si no existe previamente registrada en el país una marca igual o semejante para los mismos productos o servicios o para otros con los que pueda producirse error o confusión; no se da tal salvedad para el caso de las marcas solicitadas con anterioridad y que se encuentren pendientes de registro, ya que la reivindicación válida de prioridad hace perder la prelación a quien solicitó tal marca en el país durante los seis meses conferidos al primer solicitante en cualquiera de los países mencionados en virtud de este derecho:

Resolución N° 5150-94 INDECOPI/OSD del 24 de mayo de 1994. Declara infundada la observación de The Coca Cola Company por la marca Coca Cola y otorga a Bavaria S.A. la marca Cola Pola y etiqueta rectangular con un águila y la combinación de colores azul, amarillo y rojo, ya que la solicitante invocó un derecho de prioridad por haber presentado su primera solicitud de la marca en Colombia el 1° de abril de 1993, atendiendo además a que ambas marcas sólo comparten el término cola de uso común en la Clase 32 y que la parte gráfica es relevante en la marca solicitada.

c) La Decisión 344 ha introducido una disposición por la que se faculta a presentar observaciones a una solicitud de registro en los demás Países Miembros, tanto al titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir a error, como a quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros; dándose a tales observaciones el mismo trámite que a las presentadas en el país:

Resolución N° 8379-94 INDECOPI/OSD del 27 de junio de 1994. Declara fundada la observación de Lloreda Grasas S.A. en base a su marca Ricura, registrada en Ecuador y Colombia, y deniega a Industrial Danec S.A. la marca Riquísimo dentro de una figura oval y combinación de colores para la Clase 29.

• **Reconocimiento a otros derechos intelectuales: Derechos de autor**

Las Decisiones 313 y 344 incluyen entre las prohibiciones del registro en relación con derechos de terceros los signos que constituyan títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento; con lo cual se ha podido dar protección a estos derechos que, según se vio en el capítulo anterior, eran ignorados por considerarse de naturaleza distinta a los derechos de propiedad industrial, declarándose infundadas en la gran mayoría de los casos las observaciones fundadas en tales derechos.

Por otra parte, y a fin de evitar conflictos entre los mismos, el artículo 40 del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, establece lo siguiente:

“En los casos en que un determinado derecho sobre la propiedad intelectual en cualquiera de sus manifestaciones haya sido registrado en dos o más de las Oficinas a que se refiere el presente Capítulo, se determinará la preferencia del derecho según la prioridad en el tiempo de la inscripción”. (Sobre este artículo ver Propuesta de Modificación en el tercer capítulo)

En tal virtud, se viene coordinando con la Oficina de Derechos de Autor, particularmente en los casos de algunas solicitudes de registro de títulos de diarios, revistas, publicaciones, programas televisivos y otros a fin de que no se produzca una duplicidad de registros a favor de distintos titulares:

Resolución N° 1131-93 INDECOPI/OSD del 24 de junio de 1993. Declara fundada la observación de United Feature Syndicate Inc. por el personaje Peanuts, sobre el que tiene derechos de autor y marca en distintos países del mundo (incluida la Clase 25), por lo que, en aplicación del Convenio de Berna, de la ley 13714 y del art. VII de la Convención de Washington, se deniega a Confecciones Evone la marca Peanut's para la Clase 25.

Resolución N° 11017-93 INDECOPI/OSD del 30 de diciembre de 1993. Deniega a Raúl Eduardo Kong Sac la marca Sale & Safe para la Clase 16, ya que dicho término se encuentra registrado con el título 249 como Derecho de Autor para el título de una revista.

Resolución N° 11407-94 INDECOPI/OSD del 30 de diciembre de 1994. Declara fundada la observación de Leonardo Ramírez Ruiz y deniega a Radiodifusora Huancayo S.A. la marca Su Majestad el Bolero para la Clase 38, en razón de que el observante ha acreditado tenerlo inscrito como Derecho de Autor para el título de un programa radial, y haberlo usado en éste y en otras actividades artísticas.

■ Traducción de signos irregistrables

El D.S. 001-71-IC prohibía el registro de la traducción a otros idiomas de las palabras no registrables, restricción que la Decisión 85 recoge, precisando que alcanza a la traducción de las denominaciones descriptivas o genéricas, de las palabras utilizadas en el lenguaje corriente como designación de los productos o servicios a distinguir, de las marcas registradas en otros idiomas y de las marcas extranjeras notoriamente conocidas; quedando reducida en la Decisión 313 y en la 344 a la prohibición de traducción de los signos notoriamente conocidos. Por su parte, el Art. 90 del D.L. 26017 -recogiendo la fórmula del D.S. 001-71-IC- generaliza la prohibición a la traducción a otros idiomas de los signos no registrables.

Con cargo a volver a tratar este aspecto en el capítulo final del presente trabajo, debe precisarse que la Oficina continúa aplicando la prohibición conforme a lo establecido en el D.L. 26017, toda vez que aun cuando no está contenida en la Decisión vigente tampoco es contradictoria de ésta; siendo de precisar que si bien en muchos casos, con los idiomas de origen latino y con raíces comunes al castellano resulta evidente la conveniencia de su aplicación, en otros casos existen algunas dudas respecto a la utilidad práctica

de dicha norma, la misma que se aplica en concordancia con las diferentes prohibiciones de registro:

• **Traducción de términos irregistrables por características intrínsecas del signo**

Resolución N° 280-93 INDECOPI/OSD del 7 de junio de 1993. Declara fundada la observación de Lavaggi Hnos. S.A. y deniega la marca Spagheto a Arisco Productos Alimenticios Ltda. para la Clase 30 ya que traduce la denominación usual del producto a distinguir -Spaghetti-, habiéndole eliminado únicamente una letra T, con lo cual no varía la forma de pronunciación ni el concepto.

Resolución N° 1489-93 INDECOPI/OSD del 13 de julio de 1993. Declara infundada la observación de Denim Ltda. en base a su marca Denim los Perseguidores por no haber confundibilidad, pero deniega a Interdenim S.A. la marca PIMA DENIM para la Clase 25 en razón de que PIMA es una variedad de algodón mundialmente conocida y DENIM es la traducción al inglés del término mezclilla -tejido de algodón con hileras y motitas sobre fondo de color-, de lo que se concluye que la marca sería mezclilla de algodón, por lo que resulta irregistrable.

Resolución N° 1340-93 INDECOPI/OSD del 6 de julio de 1993. Declara fundada la observación de Cervecería Backus y Johnston S.A. -empresa a la que se le denegó en 1991 la marca Bayern por ser ésta una región cervecera de Alemania que podría tomarse como indicación de procedencia- y deniega a Cervecería Paraguaya la marca Baviera (que es la traducción de tal término) para la Clase 32 en razón de que puede implicar una indicación de procedencia respecto de una especial cualidad o características de los bienes a los cuales se aplica, siendo susceptible de inducir al público a error.

Resolución N° 1236-93 INDECOPI/OSD del 2 de julio de 1993. Declara infundadas las observaciones de Interquímica (por la marca Vinduit) y de Plásticos Fort S.A. (por Forduit) declarando fundada la del segundo en la parte que sostiene que no debe admitirse a registro la marca Conduit solicitada por Tuboplas para la Clase 17 por cuanto es la traducción de tubos flexibles no metálicos; denegándose su registro por ser la traducción de una denominación genérica del producto a distinguir.

Resolución N° 4176-93 INDECOPI/OSD del 7 de octubre de 1993. Deniega el nombre comercial Duty Free y figura a Juan Enrique Segala Mier para la Clase 25 en razón de que tal denominación es

traducción de «libre de derechos» y es además el término con el que se designa a los establecimientos ubicados en los aeropuertos donde se expenden variedad de artículos libres de impuestos, lo que podría hacer pensar que en el establecimiento así designado se expenden las mercaderías bajo tal condición.

Resolución N° 7184-93 INDECOPI/OSD del 24 de noviembre de 1993. Deniega la marca MISKI a Andean Foods S.R. Ltda. para la Clase 30 por ser la traducción al quechua de la palabra dulce.

Resolución N° 5965-93 INDECOPI/OSD del 10 de noviembre de 1993. Deniega a Distribuidora April S.A. la marca Best Belt - traducción de la mejor faja- para la Clase 7 por cuanto designa y describe el producto.

Resolución N° 7181-93 INDECOPI/OSD del 24 de noviembre de 1993. Deniega a Record Multimatriz S.A. la marca Japanparts para la Clase 12 por ser traducción literal del término «partes japonesas», pudiendo hacer incurrir en error al público respecto al origen de los productos, haciéndolo pensar que se trata de repuestos y accesorios de ese país.

Resolución N° 7537-93 INDECOPI/OSD del 29 de noviembre de 1993. Deniega a Pepsico la palabra Milch para la Clase 30 por ser la traducción al idioma alemán de la palabra leche, que es un ingrediente para preparar muchos de los productos de la Clase.

Resolución N° 8541-93 INDECOPI/OSD del 8 de diciembre de 1993. Deniega a El Pollito S.A. la marca Jawar Plaza para distinguir fiestas regionales y turísticas con corrida de toros de la Clase 41 ya que es la traducción en quechua del término plaza de toros, por lo que resulta irregistrable.

Resolución N° 11422-93 INDECOPI/OSD del 30 de diciembre de 1993. Declara fundada la observación de The Procter & Gamble Company y deniega a Mimo S.A. la marca Wings para la Clase 5 porque es la traducción de alas, que es un elemento utilizado comúnmente por distintas fábricas de toallas higiénicas para designar a las que poseen bordes protectores laterales para evitar el manchado de la ropa, constituyendo un término descriptivo y, por tanto, irregistrable.

Resolución N° 1760-94 INDECOPI/OSD del 16 de marzo de 1994. Deniega a Western Union Financial Services Inc. la marca The Fastest Way to Send Money para distinguir servicios de órdenes

de dinero de la Clase 36, ya que es exclusivamente indicativa y descriptiva del servicio que pretende distinguir.

Resolución N° 2163-94 INDECOPI/OSD del 17 de marzo de 1994. Deniega a Avian Farms Holland BV la marca Avian Farms para distinguir animales vivos, aves de corral, de la Clase 31 por consistir en la traducción del término granja avícola.

• **Traducción de marcas que afectan derechos de terceros:**

Resolución N° 282-93 INDECOPI/OSD del 7 de junio de 1993. Declara fundada la observación de Comercial Asturias -titular de la marca A Corpore Libero en la Clase 25- y deniega la marca Corpo Livre en razón de que la traducción de ambas al castellano es la misma: Cuerpo Libre.

Resolución N° 5788-93 INDECOPI/OSD del 8 de noviembre de 1993. Deniega la marca Dutch (holandés) a Procacao S.A. para la Clase 29 por ser confundible con la marca Bebé Holandés registrada a favor de Friesland Frico Domo Cooperative B.A.

Resolución N° 7565-93 INDECOPI/OSD del 29 de noviembre de 1993. Deniega a Carol's E.I.R.L. la marca For You y figura de corazón para la Clase 25 en razón de estar registrada la marca Para ti de Creaciones Para ti E.I.R.L.

Resolución N° 7572-93 INDECOPI/OSD del 29 de noviembre de 1993. Deniega a Laboratorios Intraven la marca Wake up Sport para la Clase 29 por ser la traducción de la marca Despertar de Molinos Río de la Plata S.A.

Resolución N° 7539-93 INDECOPI/OSD del 29 de noviembre de 1993. Declara fundada la observación de Fernando Cauvi Abadía -titular de la marca Inversiones Perú en la Clase 36- y deniega la marca Peruvian Investment Company.

Resolución N° 7517-93 INDECOPI/OSD del 29 de noviembre de 1993. Deniega a Fleming International Ltd. la marca Rainbow para la Clase 30 por ser traducción de la marca Arco Iris registrada a favor de INDALSA.

Resolución N° 10964-93 INDECOPI/OSD del 30 de diciembre de 1993. Deniega a Clorica S.R. Ltda. la marca Alianza en la Clase 3 por encontrarse registrada a favor de Unilever la marca Alliance.

Resolución N° 3028-94 INDECOPI/OSD del 12 de abril de 1994. Deniega a Confecciones El Cid S.R. Ltda. la marca Tentación y figura de fantasía en la letra O para la Clase 25 por ser confundible con el nombre comercial registrado Temptations S.A.

■ Tratamiento diferenciado de algunos sectores

• Marcas del sector farmacéutico

Como ya se ha visto en el capítulo anterior, los signos correspondientes a productos farmacéuticos de la Clase 5 tienen algunas particularidades que deben tenerse en cuenta al momento de efectuar tanto el examen de registrabilidad como el de confundibilidad. Respecto a ellos se aplica un criterio más riguroso que en los demás sectores, por cuanto se refiere a productos dirigidos a la atención y cuidado de la salud de las personas, y cualquier confusión puede derivar en graves consecuencias que ponen en riesgo incluso sus vidas. Un elemento importante a considerar es que si bien tales productos deberían ser recomendados por facultativos y expendidos en farmacias y boticas por personal especializado, tal situación no se da en nuestro medio; donde se extiende cada vez más la práctica de la automedicación, posibilitada por la venta de medicamentos sin receta y, peor aún, por personas sin el menor conocimiento sobre la materia, lo cual se ha agudizado al haberse liberado por ley la comercialización de medicamentos -permitiendo a cualquier persona natural o jurídica realizar tal actividad- así como también por la venta ambulatoria de medicinas, sin las más mínimas condiciones de seguridad.

Otro aspecto a considerar en este sector es la frecuente utilización de afijos y partículas que identifican el área de acción del medicamento -tales como dolo, algia, grip, cardio, gastro, rino, bronquio, pulmo, etc., que resultan irrelevantes para el examen de confundibilidad-, así como la utilización de términos que hacen alusión o evocan el nombre de la sustancia activa del fármaco acompañándolas de otras partículas o términos y que, en tal sentido, pueden ser registradas. No ocurre lo mismo en los casos de utilización literal o con mínimas variaciones de dichas denominaciones que, como tales, son irregistrables, lo cual debe ser determinado en cada caso; para cuyo efecto son consultados, durante el examen de las solicitudes, el Merck Index sobre compuestos farmacéuticos y la Enciclopedia de Listas Periódicas de Productos Químicos y Drogas y de Denominaciones Comunes Internacionales para las sustancias farmacéuticas elaboradas por la Organización Mundial de la Salud;

efectuándose una coordinación permanente con funcionarios del Ministerio de Salud y de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DGMIID).

Un último factor a precisar es que en la marca del producto farmacéutico la mayor incidencia del examen radica en el aspecto fonético, ya que es a través de la palabra como se fija en la mente del potencial usuario el recuerdo del nombre del medicamento; y es también a este nivel donde puede producirse la confusión al solicitarse el producto, resultando en la mayor parte de los casos de menor trascendencia para tal efecto el aspecto gráfico del mismo.

Utilización de afijos o partículas comunes

Resolución N° 1279-93 INDECOPI/OSD del 2 de julio de 1993. Declara infundada la observación de Impexil S.A. por su marca Dermex y otorga a Demik Ltda. la marca Dermik en razón de que sólo comparten el prefijo derm (piel).

Resolución N° 2572-93 INDECOPI/OSD del 10 de agosto de 1993. Declara infundada la observación de Warner Lambert Company en base a su marca Sinutab y otorga a Laboratorios Trifarma S.A. la marca Rinotab.

Resolución N° 4016-93 INDECOPI/OSD del 5 de octubre de 1993. Declara infundada la observación de Parke Davis & Company en base a su marca Finagripp y otorga a Laboratorios Magma S.A. la marca Vitagripp, ya que sólo comparten la partícula Gripp.

Resolución N° 6040-93 INDECOPI/OSD del 11 de noviembre de 1993. Declara infundada la observación de Hersil S.A., titular de la marca Alergical y otorga a Éticos Internacionales S.R. Ltda. la marca Alergiol.

Resolución N° 6547-93 INDECOPI/OSD del 16 de noviembre de 1993. Declara infundada la observación de The Upjohn Company por Colestrol y otorga a Laboratorios Farminindustria S.A. la marca Colistal.

Resolución N° 7543-93 INDECOPI/OSD del 29 de noviembre de 1993. Declara infundada la observación de Helopharm W. Petrick & Co. Kg, titular de la marca Rytmonorm y otorga a Laboratorios Bago S.A. la marca Ritmocardyl.

Resolución N° 10976-93 INDECOPI/OSD del 30 de diciembre de 1993. Declara infundada la observación de Warner Lambert Company en base a la marca Oraldine y otorga a Laboratorios Trifarma la marca Oralgina.

Resolución N° 3044-94 INDECOPI/OSD del 13 de abril de 1994. Declara infundada la observación de Bayer AG. por su marca Glucobay y otorga a United Pharmaceutical del Perú S.R. Ltda. la marca Glucobet porque sólo comparten el prefijo Gluco.

Resolución N° 2772-93 INDECOPI/OSD del 28 de mayo de 1993. Declara infundada la observación de Elf Sanofi por Ansiopax y otorga a United Pharmaceutical del Perú S.R.Ltda. la marca Ansidam.

Utilización de denominaciones evocativas de la sustancia activa

Resolución N° 10937-93 INDECOPI/OSD del 30 de diciembre de 1993. Declara infundada la observación de Lab. Farminindustria S.A., titular de la marca Thimolina y otorga a Lab. Zagall S.A. la marca Thimolight, ya que muchas marcas utilizan la partícula TIMOL en alusión a la inclusión del Thymol.

Resolución N° 373-93 INDECOPI/OSD del 14 de julio de 1993. Declara infundada la observación de Schering Corporation, la que manifestó ser propietaria de una familia de marcas conformadas en base a la partícula DIPRO como Diprosatec, Diprosel, Diprosone, Diprospan, Diprogenta, etc. ya que se verificó que tal partícula viene de la sustancia activa Dipropionato, que como tal no puede ser reivindicada por un solo titular. Efectuado el examen se determinó que la marca Diprocort solicitada por Laboratorios Farminindustria S.A. no resultaba confundible con ninguna de las marcas del observante, no obstante lo cual se denegó porque del Informe de Búsqueda de Antecedentes se verificó la existencia de la marca Ciprocort, registrada a favor de Zodiac International Corporation, con la cual sí se consideró confundible.

Resolución N° 8519-93 INDECOPI/OSD del 8 de diciembre de 1993. Declara infundada la observación de Bristol Meyers Squibb Company en base a su marca Amikin, y otorga a Lemery Sociedad Anónima de Capital Variable la marca Amikalem en razón de que ambas hacen alusión al término Amikacin Sulfate -que se encuentra incluida en la Relación de Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) para las Sustancias Farmacéuticas, Edición

1982 de la Organización Mundial de la Salud- y a que no existe semejanza entre ellas.

Determinación de la confundibilidad en base al aspecto fonético y/o gráfico

Resolución N° 792-93 INDECOPI/OSD del 23 de junio de 1993. Declara fundada la observación de E.R. Squibb & Sons Inc. por Ampholex y deniega a Pharmaceutical T M International Co. S.A. la marca Apolex.

Resolución N° 1363-93 INDECOPI/OSD del 6 de julio de 1993. Deniega a Laboratorios Trifarma la marca Proflox, declarando fundadas las observaciones de Laboratorios Sintyal por su marca Profloxina -ya que sólo le ha eliminado la partícula de uso común ina- y de Hoechst Aktiengesellschaft, ya que resulta fonéticamente confundible con su marca Loprox.

Resolución N° 1807-93 INDECOPI/OSD del 21 de julio de 1993. Declara fundada la observación de Juste S.A. Químico Farmacéutica, titular de la marca Viternum, y deniega a Laboratorios Recalcine la marca Vitelium.

Resolución N° 1809-93 INDECOPI/OSD del 21 de julio de 1993. Declara fundada la observación de Abeefe S.A. por su marca Cordralán y deniega a Eli Lilly and Company la marca Cordrán por su semejanza tanto gráfica como fonética.

Resolución N° 1800-93 INDECOPI/OSD del 21 de julio de 1993. Declara fundada la observación de Laboratorios Farminindustria S.A., titular de la marca Multiderm y deniega a Smithkline Beecham Corporation la marca Mupiderm.

Resolución N° 42117-93 INDECOPI/OSD del 11 de octubre de 1993. Deniega a Hoechst Aktiengesellschaft la marca Amaryl por ser confundible con la marca Stamaril de Instituto Pasteur.

Resolución N° 4184-93 INDECOPI/OSD del 7 de octubre de 1993. Deniega a Connaught Laboratories Limited la marca Empovax HDC por ser confundible con Mempovax de Sclavo S.p.A.

Resolución N° 5127-93 INDECOPI/OSD del 25 de octubre de 1993. Declara fundada la observación de The Wellcome Foundation Limited titular de la marca Cicatrín, infundada la observación de

Abott Laboratorios (por Sucaryl) y deniega a Eticos Internacional S.R. Ltda. la marca Zicartil.

Resolución N° 6552-93 INDECOPI/OSD del 16 de noviembre de 1993. Declara fundada la observación de Abbott Laboratories por la marca Similac y deniega a López Anaya Hnos. S.A. la marca Similia, dado que son confundibles gráfica y fonéticamente, presentando un impacto visual de conjunto sumamente parecido.

Resolución N° 7165-93 INDECOPI/OSD del 24 de noviembre de 1993. Declara infundada la observación de Laboratorios Welfark Perú S.A. (titular de la marca Moxilin), fundada la observación de Medifarma por Amoxidin y deniega a Smithkline Beecham Corporation la marca Amoxicin.

Resolución N° 7160-93 INDECOPI/OSD del 24 de noviembre de 1993. Declara infundada la observación de Kali Chemie Aktiengesellschaft, titular de la marca Peracon, en razón de no resultar confundible con la marca Paracan 144 solicitada por Chemie Peruana S.A. para un producto de acción antiparasitaria y antiinfecciosa, denegando sin embargo este registro porque resulta semejante desde el punto de vista gráfico-fonético con la marca Paracas, que distingue arseniato de calcio e insecticidas de uso agrícola de la misma clase 5 y en atención a que la acción de ambas es de carácter destructivo -los antiparasitarios destruyen los parásitos y los insecticidas eliminan los insectos-, pudiendo ocasionar alguna confusión de muy graves consecuencias.

Resolución N° 7897-93 INDECOPI/OSD del 30 de noviembre de 1993. Declara fundada la observación de Luitpold Werk Chemisch Pharmaceutische Fabrik GMBH & Co. por la marca Mobilat y deniega a Chemotecnica Sintyal S.A. la marca Novidat.

Resolución N° 11033. Deniega a Hoechst Aktiengesellschaft la marca Tiller por resultar confundible con Tilaire de Fisons PLC.

Resolución N° 10956. Deniega a United Pharmaceutical del Perú S.R. Ltda. la marca Ecapril por su semejanza con Precapril de Warner Lambert Company.

Resolución N° 11424-93 INDECOPI/OSD del 30 de diciembre de 1993. Declara fundada la observación de Inversiones Transglobal S.A. por Alerdin y deniega a Pfizer Inc. la marca Alerdryl.

Resolución N° 1759-94 INDECOPI/OSD del 16 de marzo de 1994. Deniega la marca Clorox a The Clorox Company por ser confundible con la marca Lorox.

Resolución N° 3558-94 INDECOPI/OSD del 21 de abril de 1994. Declara infundada la observación de Syntex Pharmaceuticals Ltd. por la marca Synalar, no obstante lo cual deniega a Laboratorios Chile S.A. la marca Sinaler porque constituye una transposición de letras con similar sonido de la marca Sinarel registrada a favor de Syntex Corporation.

• Denominaciones de instituciones educativas

Las entidades de carácter educativo requieren contar con autorización expresa para su funcionamiento, la cual debe incluir la denominación aprobada y los nombres del promotor y director con sujeción a los requerimientos establecidos por el sector Educación. En el caso de solicitudes referidas a Universidades, Colegios, Centros de Educación Inicial, Institutos, Escuelas y cualquier otro centro de enseñanza se exige la presentación de la ley, decreto supremo o resolución ministerial que los crea o reconoce. Al respecto, se han iniciado las coordinaciones pertinentes con representantes del Ministerio de Educación en razón de las frecuentes denuncias por infracción a los derechos de propiedad industrial formuladas contra entidades previamente autorizadas por ese Sector y a fin de evitar duplicidades en las denominaciones de dichos centros educativos:

Resoluciones Ns° 8380 y 8381-94 INDECOPI/OSD del 27 de junio de 1994. Deniegan a Jorge Segovia Bonet las marcas Universidad Internacional Sek y Colegio Internacional Sek y logotipo, respectivamente, en razón de que el solicitante no ha cumplido con presentar autorización para su funcionamiento, manifestando que aún no operan en el país, ya que de otorgarse podrían engañar a los medios en cuanto a la existencia de los mismos.

• Signos relacionados con la actividad de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)

Nacidas dentro del marco del Decreto Ley 25897 del 6 de diciembre de 1992, que crea el Sistema Privado de Administradoras de Fondos de Pensiones, las AFP han ingresado al campo del derecho marcario presentando un gran número de solicitudes de marcas y lemas comerciales; respecto a las cuales se han ido precisando conceptos y aclarando una serie de aspectos contenidos en su normativa a través de las coordinaciones efectuadas con la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, habiendo quedado definidos los siguientes criterios:

- Sólo pueden organizarse como AFP las sociedades anónimas y funcionar como tales las que cuenten con la autorización de la Superintendencia.

En tal sentido se notificó a las personas naturales que solicitaron signos distintivos que incluyeran la sigla AFP o para servicios propios de estas entidades, a fin de que se sustituyeran por entidades con capacidad de constituirse como tales; habiéndose procedido a iniciar de oficio las acciones de nulidad de las marcas registradas a favor de personas naturales.

- Asimismo se deniegan las solicitudes referidas a denominaciones de AFP que no estén expresamente autorizadas o que hayan sido denegadas por la Superintendencia.

- Dado que los servicios propios de las AFP corresponden a la Clase 36 de la Nomenclatura Oficial y que las funciones de las mismas están expresamente contenidas en su norma de creación, en los casos de solicitudes en otras clases de la nomenclatura oficial se han restringido los servicios otorgados a los que correspondan a la actividad de estas entidades:

Resolución N° 1722-94 INDECOPI/OSD del 16 de marzo de 1994. Deniega a José Walter Guerrero Pillaca la marca Master AFP para la Clase 36 en razón de que el artículo 13 del Decreto Ley 25897 establece la exclusividad de las entidades autorizadas por la Superintendencia para el uso de estas siglas que no son de libre disposición.

Resoluciones Ns° 2144, 2146, 2147 y 2148-94 INDECOPI/OSD del 17 de marzo de 1994. Declaran infundadas las observaciones de Asociación Centro de Educación Superior Unión, titular de la marca Unión en la Clase 35, de Editorial Imprenta Unión en la Clase 16 y en la 42 y de registros en las Clases 16, 29, 30, 31, 41 y 42 y otorgan a AFP Unión la marca AFP Unión y logotipo, en razón de que la marca solicitada incluye la Sigla AFP -que de por sí identifica la actividad de su titular- y un logotipo característico suficientemente distintivo, y de que sólo pueden actuar como tales y prestar tales servicios las entidades expresamente autorizadas por la Superintendencia por lo que, no concurriendo en el mercado, no hay posibilidad de confusión; así como a las siguientes consideraciones correspondientes a las particularidades de cada una de las clases en las que se solicitó la marca:

Clase 42.- En esta clase hay multiplicidad de servicios; incluidos además los que no se han podido clasificar en otras clases, dándose el caso de marcas que comparten los mismos términos -siempre que puedan ser debidamente identificadas-, como Pensión Unión o Editorial Imprenta Unión, difiriendo en este caso los servicios de impresión litográfica de los servicios propios de una AFP que en esta Clase son los gastos de salud y de sepelio.

Clase 16.- En esta Clase hay varias marcas que utilizan el término Unión dentro de distintas conformaciones suficientemente distintivas, tales como, Unión Plast, Unión 110, que coexisten sin riesgo de confusión.

Clase 35.- Si bien las marcas AFP Unión y Unión comparten el término Unión, la sigla AFP determina la índole de los servicios que presta y que se constriñen exclusivamente a los que le permite su ley de creación, otorgándosele sólo para éstos y no para todos los servicios de la Clase.

Clase 36.- Las marcas del observante no se encuentran registradas en esta clase, a la que pertenecen expresamente los servicios de la solicitante, no habiéndose acreditado en ningún momento que tales marcas tengan el carácter de notorias ya que los registros en varias clases no prueban notoriedad.

Resoluciones Ns° 2142 y 2143-94 INDECOPI/OSD del 17 de marzo de 1994. Deniegan a AFP Unión el registro de la denominación Unión ya que dicho término en forma aislada sí resulta confundible con las marcas registradas a favor de terceros en las clases para las que se solicitó.

Resolución N° 2192-94 INDECOPI/OSD del 17 de marzo de 1994. Declara infundada la observación de Servicios Bancarios Compartidos -titular de las marcas Unibanca, Unicard, Unicredito, etc., en la clase 36-, y otorga a AFP Megafondo la Marca Uniahorro porque no resulta confundible con las del observante y porque existen en la misma clase marcas como Unicentro o Uniseguro que comparten la partícula UNI, registradas a favor de distintos titulares que coexisten sin problemas. Se desestimó lo argumentado por el observante en relación a que la Superintendencia denegó su autorización para la constitución de la AFP Unifondo por la observación de Unibanca S.A. en un caso semejante, ya que se trató de una denominación distinta, no siendo de aplicación al presente caso en que no se solicita autorización para organizarse

como AFP, sino que se ventilan derechos de propiedad industrial dirigidos a la distinción de servicios financieros y monetarios.

Resolución N° 3014-94 INDECOPI/OSD del 11 de abril de 1994. Deniega a AFP Nueva Vida S.A. la marca AFP Vida Nueva porque no se ha acreditado la existencia de ésta como tal y, de otorgarse, podría pensarse que la misma existe como AFP.

Resolución N° 6999-93 INDECOPI/OSD del 7 de junio de 1993. Deniega a AFP Integra la marca AFP Confianza y figura para distinguir administración de fondos de pensiones y otros servicios de la Clase 36 en razón de que no se ha acreditado su existencia como AFP autorizada por la Superintendencia, y podría inducir a error sobre su existencia.

■ Tratamiento de otros signos distintivos

Si bien con ocasión de los puntos anteriormente tratados en este capítulo, se ha hecho referencia no sólo a las marcas sino también a los nombres comerciales e inclusive a los lemas, se considera de interés hacer una presentación por separado sobre la forma como vienen aplicándose las normas relativas a los nombres y lemas comerciales y a las denominaciones de origen por parte de la Oficina de Signos Distintivos.

• Nombres Comerciales

Contemplados por sólo un artículo de las Decisiones 313 y 344, se extrae de la primera la independencia de este concepto frente a la denominación o razón social con la cual se le identificaba en la legislación anterior (Art. 103 del D.S. 001-71-IC), y de la segunda norma comunitaria la libertad de decisión de los Países Miembros de contemplar un sistema de registro de los mismos.

La legislación actual peruana sobre la materia (Art. 159 a 172 del D.L. 26017) refuerza los conceptos inherentes a la adquisición del derecho por el uso en el país y a la posibilidad de registro -dentro de la normatividad relativa a las marcas que le fuese aplicable-, señalando con carácter enunciativo las formas de acreditar el uso.

Dentro de los alcances de estas normas los **Criterios Generales** adoptados por la Oficina de Signos Distintivos en cuanto al nombre comercial son los siguientes:

- Pueden registrarse como nombres comerciales tanto las denominaciones de los establecimientos o locales comerciales como las que distinguen una actividad empresarial que no requiera de éstos (por ej. una empresa de transporte de agregados gruesos para construcción o de pintura de vehículos a domicilio), siempre que se demuestre su uso y que constituya una actividad formalmente establecida (que expida facturas, que tenga R.U.C. o R.U.S., etc.)

- Una misma persona natural o jurídica puede usar -y registrar- distintos nombres comerciales.

- Los nombres comerciales protegidos por el uso sólo pueden oponerse al registro de los signos que se pretendan en el ámbito urbano de su clientela efectiva a menos que su difusión y la extensión de su conocimiento fuese a nivel nacional.

- Se permite el registro de nombres comerciales utilizados en otros Países Miembros del Acuerdo de Cartagena o de los Estados Contratantes de la Convención de Washington, cuyo uso en su país de origen sea debidamente acreditado con la documentación oficial correspondiente.

- Para el registro de nombres comerciales utilizados en terceros países sí se exige el uso en el Perú.

Aparte de este marco referencial de carácter general, la Oficina ha establecido los siguientes **Criterios Específicos**:

- Sólo se registran los nombres comerciales en que se haya acreditado un uso efectivo:

Resolución N° 1786-93 INDECOPI/OSD del 2 de julio de 1993. Deniega a Andrés Haaker Velaochaga el nombre comercial Milano para la Clase 25, en razón de no haber acreditado su uso.

Resoluciones 8128, 8129 y 8131 del 2 de diciembre de 1993. Deniegan a Compañía Arequipa de Importaciones Carsa los nombres comerciales PC Center, CIS Carsa Information Systems y CCS Carsa Computer Systems en razón de que no acreditó el uso de los mismos.

- Se deniegan los nombres comerciales que constituyan denominaciones genéricas o descriptivas, salvo que coincidan con la denominación social del solicitante, que contengan además algún elemento figurativo y que se haya acreditado fehacientemente el uso de ambos elementos en la Clase para la que se solicita:

Resolución N° 8300-94 INDECOPI/OSD del 24 de junio de 1994. Deniega a Manufactura de Papeles y Cartones S.A. el nombre comercial Manufactura de Papeles S.A. en razón de que describe exactamente la actividad a que se refiere, y carece de algún elemento figurativo que le otorgue carácter distintivo.

Resolución N° 3246-94 INDECOPI/OSD del 18 de abril de 1994. Deniega a Arcillas Activadas Andinas S.A. el nombre comercial Arcillas Activadas Andinas y las iniciales AAA en razón de que sólo probó el uso de la denominación pero no el de las iniciales.

- Se otorga al titular de un nombre comercial el mismo derecho que al titular de una marca para formular observaciones respecto a otro signo que considere similar al suyo para la misma o semejante actividad, aun cuando pertenezcan a clases distintas, correspondiendo tal derecho tanto al que se encuentra registrado como al protegido por el uso, con la única salvedad señalada anteriormente para este último respecto al ámbito geográfico de su protección:

Resolución N° 4180-93 INDECOPI/OSD del 7 de octubre de 1993. Deniega la marca Superfina para la Clase 25 en razón de que existe registrado el nombre comercial Fina, pudiendo hacer incurrir en error al público que tomaría los productos como provenientes o relacionados con la empresa titular de este último.

Resolución N° 6521-93 INDECOPI/OSD del 15 de noviembre de 1993. Declara fundada la observación de Papelera Real S.A. - cuyo nombre comercial se encuentra protegido por el uso para actividades económicas de la Clase 16 y que tiene registradas en esa clase las marcas Princesa, Clásico y del Príncipe para papel higiénico, en la envoltura de los cuales aparece su nombre comercial y logo- y deniega a Zuvil S.R. Ltda. la marca Real y figura de claveles.

Resolución N° 3090-94 INDECOPI/OSD del 15 de abril de 1994. Declara fundada la observación de Proyectos Generales S.A. - Progesa, titular de la marca Progesa, que ha acreditado el uso de

su nombre comercial para distinguir servicios de edificaciones y habitación urbana de la Clase 37, y deniega a Promoción y Gestión de Negocios la marca Progesa para distinguir operaciones crediticias y bancarias relacionadas con automotores y construcción en general de la Clase 36, ya que si bien están en clases distintas existe una clara vinculación entre las actividades y servicios a distinguir por ambas.

Resolución N° 1053-94 INDECOPI/OSD del 28 de febrero de 1994. Declara fundada la observación de Hogar S.A. Industria de la Decoración como titular del nombre comercial Hogar, y deniega el nombre comercial Plastihogar debajo de la representación de un tejado a dos aguas para la Clase 21 en razón de que el aspecto figurativo resulta irrelevante y que el término solicitado es confundible con el registrado -que es una denominación ampliamente conocida en el mercado peruano- precisando que la inclusión del prefijo de uso común plasti no resulta suficiente para otorgarle distintividad.

- Al igual que en el examen de confundibilidad de las marcas, en el de los nombres comerciales se prescinde de los términos genéricos o de uso común en la clase:

Resolución N° 4207-93 INDECOPI/OSD del 11 de octubre de 1993. Deniega a Ransa Comercial S.A. el nombre comercial Complejo Ransa y logotipo para la Clase 39 en razón de que se encuentra registrado en la misma clase el nombre comercial Agencias Ransa S.A.

Resolución N° 3222-93 INDECOPI/OSD del 6 de setiembre de 1993. Declara fundada la observación de Imporexport Peruana de Alimentos S.A. IPASA y deniega a Transformadora de Productos Alimenticios T.P.A.S.A. el registro de tal denominación en razón de que el observante acreditó un uso anterior de su nombre y a que, prescindiendo de los componentes genéricos o descriptivos, ambos nombres comerciales son confundibles.

- Entre dos nombres comerciales corresponde el mejor derecho al que acredita un uso anterior:

Resolución N° 11425-93 INDECOPI/OSD del 30 de diciembre de 1993. Declara infundada la observación de Lava Quick Express S.A. en base a su constitución como empresa con dicha denominación, inscrita con fecha 15 de julio de 1992, y otorga a la

solicitante Elfrie Sponholz de Granda la marca Lava Quick escrita en letras características reconociéndole su prelación, ya que demostró fehacientemente haber utilizado dicho término durante más de 22 años, lo cual protege en forma indubitable su derecho frente a terceros.

Resolución N° 1338-93 INDECOPI/OSD del 6 de julio de 1993. Declara fundada la observación de Belén Contratistas Generales S.A. - BECONGESA y deniega a Balarezo Contratistas Generales S.A. BACONGESA el registro de tal denominación para distinguir los mismos servicios de la Clase 37 ya que el primero acreditó una mayor antigüedad y que ambos resultan confundibles.

Resolución N° 4273-94 INDECOPI/OSD del 4 de mayo de 1994. Declara infundada la observación de Cime Ingenieros S.R. Ltda. por el uso de dicho nombre comercial para actividades económicas de la Clase 37 desde el año 1985 y otorga a Cime Contratistas Generales S.A. tal denominación y su logotipo, ya que esta empresa se constituyó en 1982 y le asiste un derecho preferente de acuerdo al Art. 2016 del Código Civil.

- En los conflictos entre marcas y nombres comerciales o entre dos nombres comerciales se aplican los mismos criterios que para el examen de confundibilidad entre dos marcas:

Resolución N° 216-93 INDECOPI/OSD del 28 de mayo de 1993. Declara fundada la observación de Idea Publicidad S.A. y deniega a Idea Comunicación e Imagen S.A. la marca Idea y logotipo para la clase 35 en razón de que el observante se constituyó primero para distinguir actividades relacionadas con la publicidad y de que el elemento principal de su nombre comercial es el término idea.

Resolución N° 1256-93 INDECOPI/OSD del 2 de julio de 1993. Declara fundada la observación de Abaco Asesores S.R. Ltda. en base al uso de dicho nombre comercial desde 1989 y deniega la marca Abaco a Abaco Cómputo e Informática S.R. Ltda. para distinguir equipos de cómputo y sus partes físicas de la Clase 9, ya que la observante se constituyó con anterioridad y el objeto social de ambas es muy semejante, dirigiendo sus actividades hacia un mismo mercado potencial.

Resolución N° 6548-93 INDECOPI/OSD del 16 de noviembre de 1993. Declara infundada la observación de Unilever S.A., titular de la marca Okasa para la Clase 29, y otorga a Drokasa S.A. el nombre comercial Drokasa y el monograma de las letras D y K, ya

que cada signo tiene características propias, más aún si el nombre comercial solicitado corresponde a la denominación social de una empresa ampliamente conocida en nuestro medio en el área de productos farmacéuticos, alimentos y licorería y que cuando se otorgó la marca Okasa el nombre comercial solicitado se encontraba registrado.

Resolución N° 299-93 INDECOPI/OSD del 9 de junio de 1993. Deniega a Incubadora La Cabaña S.R. Ltda. el registro de ese nombre comercial para la Clase 29 en razón de que ya se encuentra registrado el nombre comercial La Cabaña y logotipo a favor de Derivados del Maíz Sociedad Anónima Industrial para la misma clase y para la misma actividad económica (producción de jaleas y mermeladas).

- Se diferencia el concepto de nombre comercial -como atributo de la propiedad industrial- del de denominación social (que lo identifica y distingue en su actuación social):

Resolución N° 5124-93 INDECOPI/OSD del 25 de octubre de 1993. Declara infundada la observación de Multiplast S.A. contra el registro de la marca Brillito y figura para la Clase 16 solicitada por Multiplast Peruana S.A.; en razón de que el fundamento de la observación radica en que la Corte Superior ha prohibido a Multiplast Peruana S.A. el uso de la denominación Multiplast como parte de su nombre comercial para actividades de la Clase 16 - como una medida cautelar promovida para evitar la ejecución de lo resuelto por el ITINTEC (declarar infundada la denuncia formulada por Multiplast S.A. contra Multiplast Peruana S.A.)- precisando que la solicitud materia de este expediente se circunscribe al registro de la palabra Brillito y figura. Diferencia el concepto del nombre comercial como atributo de la propiedad industrial de la denominación social que le corresponde a la persona jurídica como distintivo en su actuación social, puntualizando que la orden de la Corte no está dirigida contra la denominación social de la empresa solicitante sino a su utilización como nombre comercial para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de artículos de la Clase 16.

- Aunque haya caducado el registro de un nombre comercial, éste se sigue protegiendo si continúa la actividad económica de la empresa que lo utiliza:

Resolución N° 8791-93 INDECOPI/OSD del 17 de diciembre de 1993. En el procedimiento seguido por Legislación Económica S.A. Legis S.A. para el registro de la marca Formas Minerva para la Clase 16 se declara improcedente la observación de Librerías Minerva S.A. porque no acreditó su existencia y representación jurídica, así como la de la Sra. Zoila Mariátegui de Pinamonti porque no acreditó ser la propietaria de ese signo, y pese a que la solicitante invocó la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 se le denegó el registro de la marca ya que si bien el certificado del nombre comercial Librerías Minerva ha caducado, no está acreditado el cierre definitivo del establecimiento o el cese de sus actividades vinculadas a la Clase 16 -que constituyen los supuestos que determinan la pérdida del derecho sobre el signo-, de lo que se concluye que éste continúa usándose en forma ininterrumpida desde 1926.

- No se admite el registro de un nombre comercial a favor de un licenciatario de éste:

Resolución N° 5159-94 INDECOPI/OSD del 24 de mayo de 1994. Declara infundada la observación de L'Uomo S.A. en base al uso de ese término como nombre comercial desde 1972 ya que no demostró fecha de inicio de sus operaciones ni de su inscripción en el Registro Mercantil, y deniega el nombre comercial L'Uomo a Tomás Vega Solís para la Clase 25 aunque tiene registrada tal denominación como marca en la misma ya que se verificó que el nombre comercial L'uomo es de propiedad de L'Uomo E.I.R.L., que le ha licenciado el uso por tres años, no siendo pertinente otorgar un registro por diez años a un licenciatario en base a un acuerdo temporal, ya que si las partes no prorrogan tal acuerdo, éste ya habría adquirido un derecho contrapuesto al del licenciante.

- **Lemas comerciales**

Como ya se ha visto -y no encontrándose regulados en forma expresa por la legislación anterior³⁷-, los lemas comerciales se registraban al igual que las marcas, como signos para distinguir productos o servicios durante

³⁷ La Decisión 85 no los menciona y el D.S. 001-71-IC sólo los incluye dentro de la relación de elementos constitutivos de la Propiedad Industrial, definiéndolos en la Parte Cuarta -Definiciones Operativas- como las frases suficientemente distintivas que se usan en relación con las marcas para la publicidad de los productos.

un período de 5 años, no siendo requisito exigido para su registro el contar con una marca a la cual publicitar.

Con la Decisión 313 y luego con la 344 -que los regula en idénticos términos- se otorga a los lemas comerciales el carácter de elementos subsidiarios y complementarios de las marcas (y los nombres comerciales), por lo que al solicitar su registro debe especificarse cuál es el signo (registrado o solicitado) al cual van a publicitar y, consecuentemente, son otorgados hasta el término de la vigencia de los mismos, declarándose improcedente su registro si el correspondiente al signo principal es rechazado.

En cuanto al contenido de los lemas, se considera que éstos pueden expresar una opinión ponderativa de los productos o servicios distinguidos con la marca a publicitar siempre que no resulten engañosos y no induzcan a error al consumidor, no debiendo contener elementos gráficos o figurativos, ya que por su naturaleza son signos denominativos.

En el examen de registrabilidad y confundibilidad de los lemas se toma en cuenta el contenido integral de la frase, evaluando el mensaje publicitario en su unidad, sin desmembrarla para una comparación aislada de los términos, cuidando que no aludan en forma directa a otros signos, de modo que puedan perjudicar a sus titulares. Asimismo y dada la indelible conexión de los lemas con la publicidad, le son aplicables las normas generales de ética publicitaria contenidas en el Decreto Legislativo 691, sirviendo de criterio ilustrativo para su evaluación los siguientes aspectos contenidos en el mismo:

- Los lemas deben juzgarse teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado por un examen superficial del mensaje publicitario.
- No deben contener información ni imágenes que induzcan a error al consumidor.
- No deben contener ni referirse a ningún testimonio a menos que sea auténtico y relacionado con una experiencia reciente de quien lo da.
- No deben imitar el esquema general, el texto, presentación visual o música de otros mensajes publicitarios nacionales o extranjeros.
- No deben contener comparación que denigre a los competidores.

Como resultado de las coordinaciones efectuadas con la Comisión Nacional de Supervisión de la Publicidad del INDECOPI se ha considerado conveniente incluir en las resoluciones de otorgamiento de los lemas la siguiente frase: “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 691”.

Cabe referirse finalmente a la norma contenida en el artículo 158 del D.L. 26017, relacionada con el reconocimiento de Derechos de Autor a los lemas y frases, respecto de los cuales se coordina con la Oficina pertinente de modo análogo al caso de los títulos de las obras, publicaciones y revistas de la clase 16 a fin de evitar duplicidad de registros y/o posibles conflictos en torno a los derechos protegidos. Es de precisar -con cargo a ampliar el tema en el último capítulo- que la Decisión 351 relativa al Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos no alude en forma expresa a los lemas y frases dentro de las obras susceptibles de protección como tal:

Resolución N° 278-93 INDECOPI/OSD del 7 de junio de 1993. Declara infundada la observación de Cervecería Backus y Johnston S.A. (por los lemas “Cervecería Backus y Johnston S.A. La Primera”, “La Rubia Cristal-La Primera”, “Cristal la Primera, Backus la Primera” y “Cristal, la única Rubia! la Primera”) y otorga a Compañía Nacional de Cerveza S.A. el lema “Pilsen Callao, la primera cerveza del Perú” para distinguir su marca Pilsen Callao en razón de que el término “primera” denota preeminencia en cuanto al tiempo, clase, orden, etc., o sinónimo de mejor o notable, que es utilizado -como una forma ponderativa del producto- no sólo por el observante sino por el solicitante en sus lemas (“Pilsen Callao media o entera, de primera” o “De frontera a frontera Pilsen Callao siempre primera”) y de que no contiene un mensaje que pueda hacer incurrir a error ya que incluso lleva la identificación de su titular, por lo que procede su registro.

Resolución N° 1332-93 INDECOPI/OSD del 6 de julio de 1993. Declara infundada la observación de Cervecería Backus y Johnston S.A. que señala ser propietaria del término GUARANÁ y otorga a Compañía Nacional de Cerveza el lema “Super Guaraná CNC Super Calidad”; en razón de que el solicitante ya tiene registrada la marca Guaraná CNC y etiqueta a la cual va a publicitar y de que el término Guaraná no puede ser registrado en exclusiva por un solo titular ya que es un vocablo que designa una semilla del arbusto paulinia, que se usa para preparar una bebida refrescante y, como

tal, es descriptiva y de uso común pudiendo registrarse dentro de un contexto con suficiente capacidad distintiva.

Resolución N° 2559-93 INDECOPI/OSD del 9 de agosto de 1993. Declara infundada la observación de Concentrados y Derivados S.A. (por sus marcas Bingo Club, Bingo Club Piña y Bingo Club Negra de la Clase 32) y otorga a The Coca Cola Company el lema “No es Magia, es Bingomanía” para publicitar su marca Coca Cola, ya que alude a una adicción al juego de bingo, no resultando confundible con las marcas del observante.

Resolución N° 2986-93 INDECOPI/OSD del 26 de agosto de 1993. Declara infundadas las observaciones de Compañía Nacional de Cerveza S.A. (en base a sus lemas “Cerveza Cinco Estrellas” y “Cinco Estrellas es Cerveza Superior” para publicitar a su marca Danker de la Clase 32) así como la de Bodegas Viejas Cepas Ltda. (en base a sus marcas 5 estrellas y etiqueta 5 estrellas registradas en las Clases 32 y 33), y otorga a Mahou S.A. la marca Mahou cinco estrellas para la Clase 32 en razón de que la indicación 5 estrellas por sí sola constituye un signo de poca aptitud marcaria ya que envuelve un concepto valorativo de calidad -como lo acredita su utilización en los lemas de la observante-, que originalmente estuvo referido a calificar los servicios de hotelería pero que, por extensión, se ha hecho aplicable a otros servicios y productos, pudiendo ser registrado dentro de una composición de elementos que le otorguen la distintividad que requiere una marca para diferenciarse de las demás y que debe coexistir con otras que los incluyan.

Resolución N° 2983-93 INDECOPI/OSD del 26 de agosto de 1993. Declara fundada la observación de Richard O’Custer S.A. por su lema “Inspira Confianza Hoy y Siempre” para publicitar sus marcas de la Clase 3 y 5 y deniega a Roemmers Internacional S.A. el lema “Con la Confianza de Siempre” por contener el mismo mensaje publicitario.

Resolución N° 2967-93 INDECOPI/OSD del 25 de agosto de 1993. Declara infundada la observación de Cervecería Backus y Johnston S.A. (por el lema “Salud Cristal...Con la Canción Peruana”) y otorga a Compañía Nacional de Cerveza el lema “Pilsen Callao...Salud contigo” ya que lo único que tienen en común es la palabra “salud”, que es un sinónimo de brindis y es utilizada por distintas compañías para sus lemas en relación con productos de la Clase 32.

Resolución N° 2949-93 INDECOPI/OSD del 25 de agosto de 1993. Declara fundada la observación de Compañía Nacional de Cerveza S.A. por su lema “Guaraná C.N.C. el Gran Sabor de la Calidad” y deniega a Cervecería Backus y Johnston S.A. el lema Guaraná Backus el Sabor de la Calidad” en razón de que tiene el mismo mensaje publicitario, careciendo de fuerza distintiva.

Resolución N° 4190-93 INDECOPI/OSD del 11 de octubre de 1993. Declara fundada la observación de Sabores Perú -por su lema “Sabor a lo nuestro”- y deniega a Víctor Rivera G. el lema “Triple Cola nuestro Sabor” porque contiene el mismo mensaje.

Resolución N° 3979-93 INDECOPI/OSD del 4 de octubre de 1993. Declara infundada la observación de Purina Perú S.A. por su marca Línea Familiar solicitada con anterioridad para la Clase 31 y otorga a Molindustrias S.A. el lema “Molivita Crianza Familiar” ya que expresan un concepto distinto que se ve reforzado por la inclusión del término Molivita.

Resolución N° 4674-93 INDECOPI/OSD del 14 de octubre de 1993. Declara improcedente por extemporánea la observación de Sabores Perú S.A. y deniega a Negociación Rímac el lema “Con el verdadero sabor peruano” por ser confundible con el lema «De sabor peruano» de Sabores Perú S.A.

Resolución N° 4497-93 INDECOPI/OSD del 12 de octubre de 1993. Declara fundada la observación de Nestlé Perú S.A. y deniega a Gloria S.A. el lema “Gloria el Primer Alimento del Perú” para publicitar la marca Gloria de la Clase 29 ya que, aun cuando presentó un informe estadístico respecto a la mayor venta de su producto leche Gloria en el mercado nacional, el lema publicitaría no sólo leche sino todos los productos amparados por la marca (tales como pescado, carne, aves, huevos, mermelada, aceite, etc.), no habiendo acreditado la condición que reclama, pudiendo engañar a los medios e inducir a error al consumidor sobre las características o cualidades de los productos.

Resolución N° 4366-93 INDECOPI/OSD del 12 de octubre de 1993. Deniega a Banco Nacional del Perú el lema “Ideas Rentables y Seguras el Nuevo Concepto en Servicios” para publicitar la marca Banco Nacional del Perú en razón de que ésta le fue denegada.

Resoluciones N° 7486, 7487 y 7488 del 29 de noviembre de 1993. Declaran fundadas las observaciones de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A., titular del lema “Sólidas raíces para cultivar tu

futuro” para publicitar la marca Profuturo, y deniegan a Alvaro Silva Rudat los lemas “En pro de tu futuro”, “La fuerza de sus raíces asegura tu futuro” y “La AFP de Sólidas Raíces” para publicitar la marca AFP El Roble.

Resolución N° 10748-93 INDECOPI/OSD del 30 de diciembre de 1993. Declara fundado en parte el recurso de reconsideración interpuesto por Those Characters From Cleveland Inc. e insubsistente la Resolución 107816-DIPI en cuanto al registro de un elemento figurativo acompañando al lema “Bienvenidos al Mundo de Tortas Gaby” ya que tal elemento pertenecía al recurrente.

Resolución N° 11049-93 INDECOPI/OSD del 30 de diciembre de 1993. Declara fundada la observación de The Procter & Gamble Company y deniega el lema “Más limpio... Imposible” a Inversiones Karen S.A. para publicitar la marca Magia Blanca en razón de que designa una característica o cualidad de los productos a distinguir con la marca, que puede inducir al público a engaño puesto que no ha sido acreditado por el solicitante en el procedimiento que posea algún título proveniente de alguna entidad altamente especializada o imparcial en base a exámenes comparativos con productos similares que le otorguen esa calidad.

Resolución N° 11047 y 11048-93 INDECOPI/OSD del 30 de diciembre de 1993. Declaran infundadas las observaciones de The Procter & Gamble Company y otorgan a Karen S.A. los lemas “Extra Fresco Limón” y “Extra Reforzado” para publicitar la marca Magia Blanca de la Clase 3 en razón de ser frases originales y suficientemente distintivas, señalando que los lemas son las frases, palabras o leyendas que se usan como complemento de una marca, pudiendo utilizarse palabras del lenguaje común en conformaciones con suficiente capacidad distintiva tales como “Extraseco”, “Superdetergente”, “Doble acción” o “Fuerte en el lavado, suave con su lavadora”.

Resolución N° 10765. Declara infundada la observación de Tramsco S.A. y otorga el lema “Pantene Pro-V, Cabello tan Saludable que Brilla”, no considerando valedero el argumento del observante en cuanto a que la frase induce a engaño al público haciéndolo pensar que el cabello se pone saludable con dicho producto, ya que la finalidad de los lemas es resaltar y ponderar las cualidades o características del producto, servicio o establecimiento al que se aplican, pudiendo utilizar términos de uso común que en conjunto forman una frase novedosa con un mensaje publicitario dirigido a los consumidores.

Resolución N° 1033-94 INDECOPI/OSD del 28 de febrero de 1994. Deniega el lema “La Primera en Servicios” a AFP Megafondo para publicitar la marca Megafondo y logotipo de la Clase 36 en razón de que no se justifica que los anuncios contengan información que directa o indirectamente pueda inducir a error sobre las características o cualidades de los servicios, y en el presente caso no se ha acreditado tal afirmación, ya que la solicitante no tiene ninguna distinción ni título que la respalde.

Resolución N° 3024-94 INDECOPI/OSD del 12 de abril de 1994. Deniega a New Zealand Dairy Board el lema “Importada de Nueva Zelanda”, ya que es una indicación de procedencia que no cumple la función de ponderar o destacar las cualidades del producto.

Resolución N° 2924-94 INDECOPI/OSD del 30 de marzo de 1994. Declara fundada la observación de Sabores Perú S.A. por el lema “El Sabor de tu Alegría” y deniega a Bebidas La Concordia S.A. “El Sabor de la felicidad” ya que el mensaje publicitario de ambos es prácticamente el mismo.

Resolución N° 3461-94 INDECOPI/OSD del 20 de abril de 1994. Deniega a Productos Paraíso del Perú S.A. el lema “Productos Paraíso del Perú la Verdad en su Publicidad”, aplicando el principio de veracidad, ya que no le corresponde al solicitante irrogarse la facultad de señalar esta situación puesto que esto compete determinarlo a la CONASUP.

- **Denominaciones de origen**

Hasta la fecha, el Perú no ha suscrito ningún convenio bilateral ni multilateral para el reconocimiento de la denominación de origen Pisco, por lo que no está obligado a otorgar en reciprocidad tal trato a las denominaciones de origen extranjeras; no obstante lo cual la Oficina tiene como criterio no permitir su registro como signo distintivo en las Clases a las que éstas pertenecen (v.g. marca: Champagne para la Clase 33 o Habanos para la 34) ni la reivindicación de las mismas como designación de producto acompañando una marca (v.g. Champagne Noche Buena o Habanos Marco Antonio y Cleopatra, en cuyo caso la protección del registro cubre únicamente los términos Noche Buena y Marco Antonio y Cleopatra). En tal sentido no encuentra inconveniente para registrar como marca un término que constituye denominación de origen para otro tipo de productos (v.g. Champagne para un perfume) ya que para los mismos constituye un término caprichoso o de fantasía.

En cuanto a la autorización de uso de la denominación de origen Pisco, se exige que el solicitante se dedique directamente a la actividad de extracción, producción o elaboración y, por lo tanto, no se otorga tal autorización a los envasadores o comercializadores del producto. Asimismo se ha dispuesto que el Certificado de Conformidad con la Norma Técnica Peruana Obligatoria 211.001 se complemente con un Acta de Inspección al lugar de producción, durante la cual debe efectuarse la toma de muestras para el análisis a fin de que no existan dudas sobre la procedencia y modo de elaboración del producto, manteniéndose un permanente contacto con el Comité Vitivinícola de la Sociedad Nacional de Industrias para el intercambio de información que sea requerida para el mejor control de estas autorizaciones:

Resolución N° 486-93 INDECOPI/OSD del 16 de junio de 1993. Declara infundada la observación de Institut National des Appellations D'Origine y otorga a Armando Heredia Núñez la marca Viña Vargueño y figura para distinguir licores de la Clase 33 (entre ellos vino borgoño y cognac) ya que el solicitante no pretende registrar tales denominaciones como marca, ni reivindicar dichos términos.

Resolución N° 1805-93 INDECOPI/OSD del 21 de julio de 1993. Resuelve mantener la validez del Certificado 96925 correspondiente a la marca Caporal y etiqueta de colores en razón de que la acción de nulidad de oficio fue iniciada por la Dirección de Propiedad Industrial del ITINTEC porque la marca contiene las expresiones «puro de uva» y «aguardiente puro de uva», así como la figura de un paisaje de viñedo, y se consideró que podría engañar al público llevándolo a pensar que el producto que distingue es Pisco; respecto a lo cual la Oficina ha determinado que la marca no contiene la denominación de origen Pisco y que las frases y figuras indicadas no requieren autorización especial, siendo que además cuenta con autorización sanitaria para un licor seco puro de uva, por lo que no se engaña al consumidor.

■ Acciones que extinguen o modifican derechos inherentes a los signos distintivos

• La nulidad

Como ya se ha manifestado, en la legislación anterior se denominaba cancelación a la acción de nulidad, operándose en la práctica del organismo

competente, a través de la anulación de la resolución y cancelación del certificado. La Decisión 313 introduce la figura de la cancelación como una institución con causales propias, diferentes de las establecidas en la Decisión 85, determinando que el otorgamiento de un registro en contravención con las normas se tipifica como causal de nulidad del mismo; habiendo quedado actualmente precisados ambos conceptos y definido el trámite a seguir en cada caso.

La causal más frecuente de nulidad es el registro obtenido de mala fe de marcas de propiedad de un tercero, respecto a lo cual la Oficina ha restablecido el derecho de los legítimos propietarios en un gran número de casos, previa verificación de la titularidad del accionante, así como de la posibilidad de conocimiento sobre su existencia por parte de quien registró la marca. Respecto a este último aspecto, se asigna un mayor valor probatorio a la extensión y difusión de la marca por medios publicitarios accesibles dentro del ámbito o sector económico al que corresponde que al número de registros del signo en otros países; resulta asimismo de gran valor la probanza de vinculación laboral y comercial o de otra índole entre quien solicitó la marca y su verdadero propietario o, en su caso, el mejor derecho que asista al accionante en relación a un signo registrado a favor de un tercero, por una mayor antigüedad en el uso de un nombre comercial.

Otro elemento a considerar es el nivel de aproximación del signo registrado al que motiva la acción de nulidad -confiriéndose evidentemente un mayor peso a la copia o imitación-, particularmente en el caso de los signos arbitrarios o de fantasía, y a los que corresponden a la denominación social del accionante que a los términos del lenguaje común con un significado real o vinculante con los productos o servicios en los que sí pueden darse semejanzas y hasta coincidencias dentro del ámbito marcario.

Finalmente, resulta de gran utilidad la aplicación supletoria de los sucedáneos de los medios probatorios -contemplados por el Código Procesal Civil- en los casos en que sin haberse acreditado en forma categórica y documental, existan indicios muy razonables y lógicos que permitan presumir que el titular de un signo pudo tener conocimiento sobre la existencia y propiedad del mismo por parte de un tercero, ya que no puede aceptarse que bajo el pretexto de cumplir con los requisitos formales de registro se permita la apropiación de una marca ajena:

Resolución N° 478-93 INDECOPI/OSD del 16 de junio de 1993. Declara fundada la nulidad planteada por Mi Won Co. Ltda. contra el registro de la marca Mi-Won otorgada a Negociaciones Felmajan E.I.R.L. para la Clase 30, ya que la primera acreditó ser propietaria de dicha marca en muchos países, constituyendo asimismo su nombre comercial y acompañó facturas, cartas y documentación comercial probatoria de la mala fe de su titular en el Perú, ya que éste fue su representante exclusivo en el país y como tal importaba y comercializaba productos con la referida marca.

Resolución N° 336-93 INDECOPI/OSD del 14 de junio de 1993. Declara fundada la acción de nulidad de la marca Gemini Electrónica S.R.L. y la letra G característica otorgada a Compañía Intercontinental S.A. para la Clase 9; iniciada por Gemini Electrónica S.R.L. de Italia, que acreditó ser titular de la marca constituida por la letra G y logotipo en distintas partes del mundo para productos de la misma clase, y que quien registró la marca actuó de mala fe ya que mantenía una relación comercial con el accionante para la importación de piezas y equipos de alarma.

Resolución N° 1286-93 INDECOPI/OSD del 2 de julio de 1993. Declara fundada la acción de nulidad planteada por D. Diego y D. José Quiles Navarro contra el registro de la marca compuesta por la figura de cinco corazones invertidos otorgada a Augusto Ricardo Pérez Rojas para la Clase 25, en razón de ser prácticamente idéntica al elemento figurativo de la marca Kelme (huella estilizada) registrada para esa misma Clase por los accionantes en el Perú; situación que el emplazado pretendió con anterioridad a través del registro de la marca Pivot y figura, que le fue denegada.

Resolución N° 1248-93 INDECOPI/OSD del 2 de julio de 1993. Declara fundada la acción de nulidad planteada por Perú Celular S.A. contra la marca Perucel registrada a favor de Celular Perú Telemóvil en la Clase 38, por las siguientes consideraciones:

Durante la anterior administración Perú Celular S.A. solicitó la marca Perú Celular, y se le planteó un reparo por incluir el término Perú que es irregistrable y Celular que es un tipo de telefonía. Al no haber absuelto el reparo, el expediente cayó en abandono.

La Oficina ha determinado que si bien cada uno de los términos por sí solos es irregistrable, adquieren carácter distintivo en conjunto. Dado que el nombre comercial se adquiere por el uso y que Perú Celular se constituyó primero, tiene un mejor derecho al uso del término que Celular Perú

Telemóvil, razón por la cual se anuló el registro otorgado a este último.

Resolución N° 1249-93 INDECOPI/OSD del 2 de julio de 1993. Declara fundada la acción de nulidad planteada por Eastland Shoe MFG Corporation contra el registro de la marca Eastland, otorgado a Mariella Rosa Suárez Espinoza para la Clase 25, en razón de ser idéntica a su marca y al elemento más distintivo de su nombre comercial, de lo que se desprende que la titular debió conocer de su existencia -ya que la solicitó para los mismos productos-, lo cual atenta contra la lealtad y buena fe con que deben actuar los agentes en el mercado.

Resolución N° 2956-93 INDECOPI/OSD del 25 de agosto de 1993. De conformidad con el art. V de la Convención de Washington declara fundada la acción de nulidad de la marca Screen Star registrada a favor de Industria de Calzado S.A. en la Clase 25, iniciada por Unión Underwear Company Inc. en razón de que ésta es propietaria de la marca Screen Stars, registrada desde hace más de 10 años en los Estados Unidos y en más de veinte países, que ha sido publicitada ampliamente en revistas de circulación nacional desde 1979, habiendo comercializado prendas de vestir con tal marca en Venezuela.

Resolución N° 2943-93 INDECOPI/OSD del 24 de agosto de 1993. Declara fundada la nulidad de la marca Wolverine Wilderness y figura semicircular registrada a favor de José Alberto Rojas Armas en la Clase 25 iniciada por Wolverine World Wide Inc. propietario de las marcas Wolverine y Wilderness y figura de sol naciente (idéntica), cuya notoriedad se ha acreditado, siendo que además incluye el elemento principal y más distintivo de su nombre comercial.

Resolución N° 2971-93 INDECOPI/OSD del 25 de agosto de 1993. Declara infundada la acción de nulidad de la marca Buenos Días Perú registrada a favor de Sabino Ruiz Lescano en la Clase 38, la misma que se basó en la irregistrabilidad del término Perú, argumento que fue desestimado teniendo en cuenta que en dicha clase existen más de 30 marcas que utilizan el término Perú en su conformación, tales como Perú Posible, Vale un Perú, Contigo Perú y que la ley permite el registro de estos términos -sin reivindicarlos- cuando constituyen un elemento accesorio del distintivo principal.

Resolución N° 7175-93 INDECOPI/OSD del 24 de noviembre de 1993. Declara fundada la acción de nulidad de la marca Reusch registrada en la Clase 25 a favor de Aquiles Lázaro Castro,

promovida por Karl Reusch Handschufabrik GmbH & Co. en base a su marca Reusch -ampliamente conocida en el rubro de accesorios y artículos de deporte y gimnasia, ropa casual y deportiva-, constituyendo asimismo el elemento principal de su denominación social, con la que ha obtenido el registro internacional ante la OMPI y en los Estados Unidos para las Clases 18, 25 y 28, habiendo sido publicitada en la revista El Gráfico de circulación nacional.

Resolución N° 7158-93 INDECOPI/OSD del 24 de noviembre de 1993. Acumulando los expedientes de la materia, anula la marca Garoto otorgada a Fábrica de Galletas Ventanilla S.A. para la Clase 30 -a solicitud de Chocolates Garoto S.A.-, otorgando a este último el registro de la marca Garoto en la Clase 3 -y declarando infundada la observación de Galletas Ventanilla S.A.- en razón de que Chocolates Garoto S.A. acreditó tener registrada su marca en los Estados Unidos desde 1983 y en Bolivia desde 1981, siendo conocida a nivel nacional por la comercialización de sus productos.

Resolución N° 3051-94 INDECOPI/OSD del 13 de abril de 1994. Declara fundada la acción de nulidad de la marca Gübelin y logotipo registrada en la Clase 14 a favor de Gübelin S.A. de Perú, iniciada por Gübelin Ac de Suiza, que acompañó pruebas de su titularidad sobre el signo en el campo de la joyería desde hace 139 años, publicaciones en diarios y revistas -dos de ellas de circulación nacional- y certificados de premios internacionales, de lo que se desprende que la emplazada tuvo conocimiento de su existencia e importancia en la industria gemológica ya que la denominación y el logotipo son idénticos.

Resolución N° 4563-94 INDECOPI/OSD del 13 de mayo de 1994. Anula el registro de la marca Mundo registrada a favor de Manufacturas Polar S.A. a solicitud de Fábrica Nacional de Artículos de Metal S.A. - Fanametalsa, que demostró haber fabricado las cocinas MUNDO entre 1943 y 1986 en que es declarada en quiebra, encontrándose por tanto en imposibilidad de ejercer la defensa para oponerse al registro de la marca por un tercero, representado por quien fue director de Fanametalsa y que, como tal, conocía de la existencia de la marca y de la situación por la que atravesaba la empresa.

(Se consideró que al otorgarse la marca se infringieron los Art. 58 y 76 de la Decisión 85 y el inciso. b) del art. 100 del D.S. 001-71-IC vigentes a la fecha de su inscripción).

Resolución N° 5417-94 INDECOPI/OSD del 27 de mayo de 1994. Acumulando los expedientes de la materia, declara fundada la

acción de nulidad de la marca Fray León -registrada a favor de Paulo Cúneo Alvarez en la Clase 33- iniciada por Alberto del Pedregal Aldunate, quien la tiene registrada en Chile y presentó constancias de su comercialización en Tacna desde el 4 de abril de 1991 (antes de que fuera solicitada en el Perú) y en Iquique desde 1990; de lo que pudo colegirse que el solicitante conocía de la existencia de la marca dado el comercio intensivo y el activo tráfico económico con dichas zonas y que se había efectuado la promoción publicitaria del producto en el diario El Comercio.

Resolución N° 7010-94 INDECOPI/OSD del 7 de junio de 1994. Acumulando los expedientes de la materia declara fundada la acción de nulidad de la marca Kataboom registrada en la Clase 30 a favor de Warner Lambert Company solicitada por Confites Ecuatorianos C.A. (Confiteca), e infundada la acción por violación de derechos contra la propiedad industrial formulada por Warner Lambert Company contra Confiteca en razón de los siguientes fundamentos, que se desprenden de lo argumentado durante el procedimiento y de las pruebas presentadas por ambas partes (las mismas que resultaron coincidentes):

- Confiteca registró la marca Kataboom en el Ecuador dos años antes de que Warner Lambert la solicitara en el Perú.
- Warner Lambert Company -a través de Productos Adams S.A., distribuidor y comercializador de sus productos en el Ecuador- conocía de la existencia de la marca ya que éste llegó a un acuerdo con Confiteca, según el cual quedó definido que la marca Kataboom correspondía a ésta y la marca Bubbalo a Warner Lambert Company.
- Pese a este acuerdo, Warner Lambert Company registró a su favor la marca Kataboom en el Perú, de lo que se concluyó que actuó de mala fe atentando contra el desarrollo armónico y leal con que deben actuar los agentes en el mercado, a fin de que los consumidores no sean engañados ni inducidos a error.

Resolución N° 8176-94 INDECOPI/OSD del 22 de junio de 1994. Declara fundada la acción de nulidad de la marca Pro-Specs registrada en la Clase 25 a favor de Panam Perú, S.A., iniciada por Kukje Corporation de Korea, pese a que no se acreditó en forma fehaciente que al momento de solicitar el registro Panam Perú tuviera conocimiento de la existencia de la marca Pro-Specs del accionante (la misma que se encontraba registrada en varios países) y a que por otra parte no se presentaron pruebas de que hubiesen

circulado productos con la misma; habiéndose determinado que existen indicios muy razonables que hacen presumir con certeza que sí la conocía, particularmente por la cuasi identidad de las marcas, lo cual sólo es posible de concebir en figuras, cifras o términos de uso común y no respecto a palabras de fantasía; precisándose asimismo que dado que los procedimientos administrativos están regidos por los principios de simplicidad, celeridad y eficacia debe primar la verdad material sobre la mera formalidad o conjetura que pudiera aflorar de algunos medios probatorios.

Resolución N° 387-93 INDECOPI/OSD del 16 de junio de 1993. Declara infundada la acción de nulidad solicitada por Polifilm S.A. del Perú contra los Certificados otorgados a Polifilm de Venezuela en las Clases 16, 17 y 27 (cuyos expedientes fueron acumulados) - pese a que el accionante se constituyó en 1983 para dedicarse a la venta de bolsas plásticas, habiendo usado dicho término como nombre comercial y a que la actual titular recién registró sus marcas en 1986, renovándolas en 1991-, ya que no se acreditó en autos que hubiera actuado de mala fe ni que hubiera tenido conocimiento de la existencia de la empresa peruana; habiéndose tomado en cuenta por otra parte que el término en controversia está formado por un prefijo de uso común (poli = muchos) y un término evocativo de los productos que distingue (film) y que, como tal, pudo ser utilizado en forma paralela y simultánea por dos empresas sin que ello suponga un plagio o pretensión de apropiación de signo ajeno.

En tal sentido, se resuelve mantener los registros vigentes en armonía con los principios de publicidad, prioridad, y fe pública que imperan en el Derecho Registral.

Resolución N° 2527-93 INDECOPI/OSD del 6 de agosto de 1993. Declara infundada la acción de nulidad de la marca Arche registrada en la Clase 9 a favor de Profesional Software Service S.A. PROSSESA, iniciada por Tandy Corporation en base a su marca Archer, ya que no se probó que el solicitante pudo tener conocimiento de la marca, pues ninguna de las facturas acompañadas contiene dicho término; no habiéndose demostrado por otra parte que la misma haya sido difundida en los países donde se ha registrado, ni podido determinar las fechas ni los lugares donde circulan los documentos presentados.

Habiéndose interpuesto recurso de reconsideración se declaró infundado, por cuanto los certificados de registro en otros países no constituyen prueba de uso ni mucho menos de

notoriedad, que en las facturas de ventas en el Perú no figura la marca Archer y que los catálogos presentados circulan en Estados Unidos, Bélgica, Canadá y el Reino Unido según propia manifestación notarial.

- Otras causales de nulidad son las que se derivan del propio signo (por consistir en signos irregistrables o traducción de éstos) o las que estando compuestas por signos capaces de constituirse en marcas incluyen algún elemento irregistrable por sí mismo o perteneciente a un tercero, en cuyo caso se procede a la anulación total o parcial de tales marcas según sea el caso:

Resolución N° 1376-93 INDECOPI/OSD del 6 de julio de 1993. Declara fundada la acción de nulidad de la marca Temptation de Unique registrada a favor de Jafer Limited en la Clase 3, iniciada por Laboratorios Farminindustria S.A. por ser traducción de su marca Tentación, registrada en el Perú desde 1974 y con un uso efectivo en forma ininterrumpida durante 20 años.

En el procedimiento quedó acreditado que la emplazada utilizaba el término Temptation en forma destacada mientras que el término Unique aparecía en otro lugar del envase y con caracteres menos visibles, determinando un uso real del término Temptation en forma aislada.

Resolución N° 2560-93 INDECOPI/OSD del 9 de agosto de 1993. Declara fundada la acción de nulidad de la marca Muñequita, registrada a favor de Surfac S.A. en la Clase 3, iniciada por Víctor Alfonso Marrese Rázuri ya que dicho término constituye una denominación común para designar al producto que distingue (según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, muñeca es una pieza pequeña de trapo que ceñida con un hilo por las puntas encierra algún ingrediente como polvos para estarcir o una sustancia medicinal).

Resolución N° 2565-93 INDECOPI/OSD del 1° de agosto de 1993. En el expediente 206767 iniciado de oficio en base al Informe 019-92-DIPI-DM, se declaró la nulidad de la marca Zona Franca registrada a favor de Ricardo Morales Galano en la Clase 25 ya que con dicho término se designa por ley a las regiones geográficas que gozan de exoneraciones aduaneras, tributarias y/o administrativas, siendo susceptible de inducir a error a los consumidores sobre la procedencia y condiciones de los productos a distinguir con la marca.

Resolución N° 2937-93 INDECOPI/OSD del 24 de agosto de 1993. Declara fundada la acción promovida por Actividades y Servicios Comerciales S.A. (ACSERCO) para la nulidad de la marca Rondo, registrada a favor de Carlessi S.A. para distinguir semilla de arveja de la Clase 31, ya que se demostró que la denominación Rondo corresponde a un tipo de semilla de arvejas, por lo que resulta genérica en la clase.

Resolución N° 10604-93 INDECOPI/OSD del 30 de diciembre de 1993. Declara fundada la acción de nulidad de la marca Pasuchaca registrada en la Clase 5 a favor de Raúl Cartagena Chávez, iniciada por Oscar Silva Silva, quien demostró ser el descubridor de la hierba medicinal designada con ese nombre y registrada en el Museo de Historia Natural de la U.N.M.S.M., y presentó diversos artículos periodísticos en los que se le reconoce como tal y un contrato suscrito con el titular de la marca el 6 de marzo de 1993, los mismos que evidencian que éste conocía su condición de descubridor de esa especie y el nombre con el que se le designó.

Resolución N° 1658-94 INDECOPI/OSD del 16 de marzo de 1994. Declara fundada la acción de nulidad de la marca Botica 24 Horas, registrada en la Clase 5 a favor de Marilú S.A., iniciada por Marcela Sumarriva Valenzuela en razón de ser éste un término común usado en los establecimientos farmacéuticos y similares como información al público de que la atención se brinda durante todo el día.

Se tuvo en consideración que ya se había presentado una acción por infracción de derechos de propiedad industrial que tuvo que declararse fundada, prohibiendo el uso del término, por lo que, de continuar vigente la marca, se restringiría el legítimo derecho de terceros de emplear un término de uso común como indicativo del turno en que se atiende al público; de lo que se desprende que la marca se otorgó en contravención de los inc. d) y c) del art. 58 de la Decisión 85 vigente a la fecha de su otorgamiento.

Resolución N° 3071-94 INDECOPI/OSD del 15 de abril de 1994. Declara infundada la acción de nulidad de la marca Britannia registrada en la clase 25 a favor de Buttsport Limited iniciada por Panam Perú S.A. en razón de que ésta es una palabra que no tiene traducción ya que es distinta de Britannia -antiguo nombre de Gran Bretaña- y de britannia (aleación de estaño, cobre y antimonio), no utilizándose tampoco en el lenguaje común para designar a algún Estado, constituyendo un término caprichoso o de fantasía como lo es la denominación del accionante (Panam), que es una

modificación arbitraria del término Panamá o de panaman (panameño).

Resolución N° 4708-94 INDECOPI/OSD del 13 de mayo de 1994. Anula de Oficio la marca Ternura otorgada a Chayo S.A. en razón de haberse verificado que cuando se otorgó estaba registrada la misma marca para los mismos productos a favor de Industrias Carmen S.A.

Resolución N° 5163-94 INDECOPI/OSD del 24 de mayo de 1994. Declara fundada la nulidad de la marca SUCO, registrada en la Clase 32 a favor de Panificadora Alfonso Ugarte S.A., iniciada por Alimentos y Servicios Corpora S.A. en razón de que significa jugo (zumo de frutas) que constituye uno de los productos distinguidos con la marca.

Resolución N° 272-93 INDECOPI/OSD del 7 de junio de 1993. Declara fundada la acción promovida por la Asociación Nacional de Scouts contra el registro de la marca de Servicio Americana y figura de flor de lis en la Clase 39, sólo en la parte pertinente a este último elemento, ya que se determinó a través de las pruebas aportadas que este elemento figurativo no tenía carácter de accesorio sino resaltante y principal de la marca de Americana de Aviación, y si bien la flor de lis es un emblema característico de la monarquía francesa, es el movimiento Scout quien tomó como elemento distintivo dicho signo, haciéndolo conocido a nivel mundial para distinguir actividades de esculptismo.

En tal virtud, anula parcialmente el registro en lo que respecta a la flor de lis.

Esta resolución ha sido revocada por el Tribunal del INDECOPI, manteniendo la vigencia de la marca en su totalidad.

• **Cancelación**

La Oficina de Signos Distintivos dio aplicación inmediata a la norma contenida en el artículo 98 de la Decisión 313, relativa a la Cancelación por no uso de la marca durante los cinco años anteriores a la acción de cancelación, en el entendimiento de que con la dación de la Decisión 311 se creó una nueva figura en el derecho marcario subregional, y que, a partir de ese momento podía solicitarse y obtenerse la cancelación de una marca por tal concepto; y no acogió el criterio sostenido por algunos Agentes de Propiedad

Industrial -en posición felizmente superada- de que tal norma era de aplicación diferida y que sólo podía ser puesta en ejecución a partir de la fecha en que se cumplieran cinco años de la entrada en vigencia de la Decisión 311, es decir desde el 12 de diciembre de 1996.³⁸

La posición de la Oficina se sustentó asimismo en lo dispuesto en la Cuarta Disposición Transitoria de la Decisión 313 que establece que en lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos conforme a la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Decisión, se aplicarán las normas contenidas en ésta.

Asimismo ha dado curso a las acciones de cancelación interpuestas como defensa en los procedimientos de observación y de infracción de derechos de propiedad industrial dentro del propio expediente y sin exigir un trámite por separado para tal acción.

Respecto a la cancelación de la marca por pérdida de su poder distintivo contenida en el artículo 123 del D.L. 26017 y no contemplada en las Decisiones 313 ni 344 -y que debe entenderse como aplicable al caso de los signos que, habiendo sido aptos en su inicio para distinguir un producto o servicio (determinando un registro válido en su origen), debido a las leyes del lenguaje se ha vulgarizado, transformándose en el término con el cual se designa a tal producto o servicio-, cabe señalar que hasta la fecha no ha sido aplicada de oficio por la Oficina, no habiéndose recibido por otra parte ninguna solicitud en este sentido.

En cuanto a la cancelación (parcial o total) por renuncia de su titular, ésta se ejecuta previa verificación de que no se afecten derechos conferidos en favor de terceros. Finalmente, cabe precisar que se han presentado muy pocos casos de cancelación de una marca cuando resulta idéntica o similar a

³⁸ La figura de la cancelación por no uso puede considerarse como una forma de evitar el registro de marcas con fines especulativos que ha venido a sustituir la exigencia de la prueba de uso para la renovación -eliminada en forma tácita en la Decisión 313 y en forma expresa en la 344-, la cual por otra parte ha reducido a tres años el plazo para poder pedir la cancelación de la marca por dicha causal.

una marca notoriamente conocida, a solicitud de su legítimo titular (acción a la cual se hará referencia en el último capítulo de este trabajo).

Resolución N° 798-93 INDECOPI/OSD del 23 de junio de 1993. A solicitud de M.C. Stefanel del Perú se cancela por falta de uso la marca Stefanel registrada en la Clase 25 a favor de Stefanel SpA de Italia, la que no presentó durante el procedimiento ninguna prueba de uso, limitándose a argumentar que el art. 98 de la Decisión 313 sólo podría ser aplicado después de 5 años de la entrada en vigencia de ésta.

Cabe señalar que, vía reconsideración, Stefanel SpA modificó su actitud y demostró fehacientemente el uso de la marca Stefanel en la Clase 25, revocándose la resolución anterior y declarándose infundada la acción de cancelación incoada por M.C. Stefanel, que ha interpuesto recurso de apelación ante el Tribunal del INDECOPI.

Resolución N° 7541-93 INDECOPI/OSD del 29 de noviembre de 1993. Cancela a solicitud de Confecciones Karmeta S.A. el registro del nombre comercial Confecciones Karmeta S.A. inscrito a su favor en la Clase 25.

Resoluciones 8815, 8816 y 8817, del 17 de diciembre de 1993 cancelan a solicitud de Agropecuaria Zeus S.A. los lemas «La Nueva Carne de Cerdo» registrado a su favor en la Clase 29 y «El Nuevo Cerdo» registrado en las Clases 29 y 31.

Resolución N° 10899-93 INDECOPI/OSD del 30 de diciembre de 1993. Declara infundada la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca Unión -registrada a favor de Asociación Centro de Educación Superior Unión en la Clase 35-, formulada por AFP Unión como defensa en el procedimiento de observación al registro de la marca Unión, ya que los certificados del observante no tenían 5 años de antigüedad, por lo cual no le era aplicable el Art. 98 de la Decisión 313. Asimismo, declara fundada la observación de Asociación Centro de Educación Superior Unión y deniega a AFP Unión la marca constituida por la denominación Unión para la Clase 35.

Resolución N° 3056-94 INDECOPI/OSD del 13 de abril de 1994. Declara fundada la acción de cancelación de la marca Simoniz registrada a favor de Castrol Limited en la Clase 3; incoada por Grupo Giuleti S.A., que señaló que la marca no se utiliza desde 1988.

En su contestación de la acción, la emplazada manifestó que registró la marca en el año 1956, habiendo adquirido renombre nacional e internacional en virtud de su prestigio de cerca de 40 años, del cual pretendía aprovecharse un tercero, acompañando un listado de 97 países en los que tenía registrada la marca; no obstante lo cual no cumplió con probar el uso con alguno de los medios previstos por el art. 109 de la Decisión 344, ya que las únicas dos facturas que presentó eran de fecha posterior a la acción de cancelación.

Resolución N° 5838-94 INDECOPI/OSD del 1° de junio de 1994. La cancelación por falta de uso fue solicitada por Copiservice E.I.R.L. como defensa en el procedimiento de infracción de derechos de propiedad industrial promovida en su contra por Federico Cunningham Hamilton, resolviéndose cancelar a este último la marca Copiservis por no haber acreditado el uso de la misma durante los 3 años anteriores, declarando infundada la acción por infracción de derechos incoada contra Copiservice E.I.R.L.

Resolución N° 6979-94 INDECOPI/OSD del 6 de junio de 1994. La acción de cancelación de la marca Habanitos fue solicitada por Fibat S.R. Ltda. como defensa en el procedimiento de infracción de derechos de propiedad industrial promovido en su contra por Fábrica de Galletas Ventanilla S.A., titular de dicha marca en la Clase 30. En el procedimiento, Fábrica de Galletas Ventanilla S.A. manifestó que el no uso de la marca se debió a la difícil situación económica por la que atraviesa la industria nacional y el país en general. Tal razón no se consideró suficiente por sí sola para justificar este hecho, ya que pese a ello innumerables marcas vienen siendo utilizadas para un sinnúmero de productos y servicios, no constituyendo ninguno de los supuestos que la ley señala y que están referidos a sucesos o acontecimientos imprevisibles, irresistibles e incontrolables.

- **Modificaciones al registro**

Aparte de las modificaciones de carácter formal -tales como el cambio de domicilio, cambio de titular, transferencias, licencias, etc.-, la Oficina de Signos Distintivos considera las solicitudes de ampliación de los productos o servicios distinguidos por un signo distintivo ya inscrito como un Acto Modificadorio del Registro, cuyo trámite se sujeta al procedimiento y requisitos establecidos para el registro de marcas, incluida su publicación

para efectos de observación. Se debe precisar que la misma no afecta al signo tal como fue registrado originalmente, sino que se toma en cuenta únicamente en cuanto a los nuevos productos o servicios, no impidiendo la renovación del registro en los términos en los que se inscribió originalmente.

Resolución N° 4884-94 INDECOPI/OSD del 18 de mayo de 1994. Amplía los productos distinguidos por el Certificado 63414 relativo a la marca Krimpi inscrita a favor de Fábrica de Alimentos y Bocaditos S.A. a fin de que comprenda carne, frutas, jaleas, mermeladas, productos lácteos y demás de la Clase 29 de la Nomenclatura Oficial.

En cuanto a las solicitudes de restricción de los productos o servicios distinguidos por una marca ya inscrita en el registro, se les da el mismo trámite que a los procedimientos seguidos para los demás Actos Modificatorios de Registro.

Resolución N° 4886-94 INDECOPI/OSD del 18 de mayo de 1994. Aprueba la solicitud de restricción de productos, a distinguir con la marca We Songs registrada a favor de Daichi Kosho Co. Ltd., exclusivamente a libros, textos y cuadernos de canciones.

Cabe reseñar a este respecto un caso de restricción de productos a fin de evitar la declaratoria de nulidad de la marca:

Mediante Resolución N° 2570-93 INDECOPI/OSD del 10 de agosto de 1993 se resolvió, acumulando los expedientes de la materia, declarar fundada la acción de nulidad de la marca La Industria, registrada a favor de Manuel Gutiérrez Novoa en la Clase 16, incoada por Empresa Editora La Industria de Trujillo S.A., y denegar a La Industria de Chiclayo S.A. la marca La Industria para la misma Clase.

Tal resolución se fundamentó en que la accionante, Empresa Editora La Industria de Trujillo, acreditó el uso de su nombre desde 1895 para distinguir un periódico de publicación diaria titulado La Industria en forma pública y notoria y respecto al cual posee Derechos de Autor, en tanto que la Industria de Chiclayo S.A. se constituyó en 1955, probando asimismo que el actual titular de la marca, Manuel Gutiérrez Novoa, actuó de mala fe al inscribir dicha marca a su nombre por cuanto anteriormente prestó servicios en la empresa del accionante.

Mediante Resolución 8514 del 8 de diciembre de 1993 se declaró fundado el recurso de reconsideración interpuesto por Manuel Gutiérrez Novoa contra la resolución anterior, en razón de su intención de restringir los productos distinguidos por la marca ya registrada únicamente a cajas, cuadernos, blocks, papel y libretas de la Clase 16. De esta manera, se declaró la nulidad parcial del Certificado 86816 correspondiente a la marca La Industria -la misma que debe ser entendida como una restricción de productos distinguidos con una marca ya inscrita-, ya que se consideró que en tal forma podía coexistir con la Empresa Editora La Industria de Trujillo S.A. (cuyo nombre comercial estaba debidamente protegido por el uso y que lo distingue en su actividad empresarial), pues se determinó que la Ley de Derechos de Autor señala que no constituye infracción la aplicación de un título ya amparado a otra obra o cosa de índole distinta que excluya toda posibilidad de confusión.



TERCER CAPITULO

**PROPUESTA DE MODIFICACION DE LAS
NORMAS VIGENTES SOBRE PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN MATERIA DE SIGNOS
DISTINTIVOS**

En el presente trabajo se ha efectuado un seguimiento al derecho marcario en el Perú durante los últimos años, a través de la evolución del derecho comunitario y de la normativa interna del país; así como de la modificación del organismo nacional competente encargado de su aplicación y manejo. Asimismo se han analizado los procedimientos seguidos para el registro de los signos distintivos y para el ejercicio de otras acciones inherentes a éste, así como los criterios de interpretación de las normas a través de la jurisprudencia de sus órganos resolutivos, habiéndose apreciado que en la práctica se suscitan algunas dificultades por discrepancias o vacío de las normas que resulta necesario superar, a fin de contar con un marco legal adecuado que permita un tratamiento integral de la problemática marcaria dentro de criterios de mayor racionalidad y justicia.

En tal sentido, se ha considerado conveniente plantear en primer término algunos cuestionamientos a la norma subregional, en aspectos que requerirían un ajuste para una mayor claridad y precisión de sus preceptos:

1 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

INCISOS d) y e) DEL ARTICULO 83: Referidos a la prohibición de registro de los signos que, en relación con derechos de terceros, presenten los siguientes impedimentos:

Inciso d)

“Constituyan la **reproducción, imitación, traducción o la transcripción total o parcial** de un signo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos

Inciso e)

“Sean **similares** hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”.

De acuerdo al significado y a

productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”.

De acuerdo al significado literal y a los sinónimos de dichos términos se tiene que:

Reproducción es reedición, repetición. Cosa reproducida.

Imitación es copia, falsificación. Cosa imitada.

Traducción es traslación, versión, acción de traducir.

Transcripción es copia, reproducción íntegra y fiel de un escrito.

Como es de verse, se trata de los casos en que se solicita un signo idéntico a la marca notoria o lo que se conoce, en la doctrina sobre la materia, como copia servil.

En caso que alguien pretenda registrar un signo de estas características, se le prohíbe para proteger la marca notoria siempre que ésta sea una marca notoriamente conocida en

los sinónimos del término, **similar** es aquello semejante, análogo, parecido (es decir, no idéntico ni copiado).

En este caso no se exige que la marca notoriamente conocida -a la cual se parece la marca que se solicita- tenga tal caracter en el país, ni en el mercado subregional o internacional ni que pertenezca a un tercero para otorgarle protección; y, en tal sentido, se entendería que frente a una marca parecida a una notoria se deniega su registro sin mayores condicionamientos, en tanto que éstos sí son exigidos cuando se trata de una marca idéntica.

el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad por los sectores interesados, y que pertenezca a un tercero (lo cual implica que el propietario de la marca notoria debe acreditar su titularidad).

En caso contrario, si la marca notoria no reúne estos requisitos sí procedería otorgar a otro el registro de una marca idéntica.

Frente a esta situación caben las siguientes interpretaciones:

- Que hubo una omisión en el inciso e) del artículo 83 al no especificar las mismas condiciones que se plantearon como exigencia en el inciso d).
- Que las condiciones exigidas para el caso previsto en el inciso d) deben interpretarse extensivamente y con mucha mayor razón para el caso previsto en el inciso e).
- Que hubo una transposición en el contenido de ambos numerales y que la protección a la marca notoria en los casos de copia servil o imitación se otorga sin mayores condicionamientos, y que para el caso de las marcas simplemente parecidas se exige un condicionamiento mayor.
- Que no hubo error ni omisión y que la Decisión protege en forma irrestricta y sin mayores exigencias una marca notoria cuando alguien pretende registrar una marca parecida, pero que exige que dicha marca notoria reúna varios condicionamientos si es que alguien pretende copiarla.
- Que el inciso e) fue incluido por error en la norma y que debe ser eliminado.

En todo caso, se considera que esta situación puede ser superada eliminando el inciso e) y adicionando a los casos previstos en el inciso d) el de “similar” a la marca notoriamente conocida como causal para la prohibición de registro por parte de un tercero.

ARTICULO 94.- La Decisión 344 ha eliminado la causal contenida en el inciso c) del artículo 83 de la Decisión 313, para la no admisión a trámite de las observaciones basadas en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles (a menos que pueda causarse al titular un daño comercial injusto por razón de la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca), por ser éste un aspecto difícil de apreciar a priori. Si bien dicha causal fue sustituida por otra mucho más objetiva y verificable: el no pago de la tasa correspondiente, la Decisión 344 ha mantenido una causal de rechazo contemplada en la Decisión anterior -relativa a las observaciones fundamentadas en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de la marca a la cual se observa-, la cual requiere ser precisada y complementada a fin de que se deje a salvo a las solicitudes de fecha posterior con reivindicación válida de prioridad, con derecho preferente de registro o que contengan fundamentos que pueden destruir la prelación; particularmente por actos de mala fe.

ARTICULO 99.- Se considera innecesario incluir en la reglamentación de la figura de la renovación de la marca el caso de renuncia total o parcial de los productos distinguidos por la misma, ya que ésta es una acción independiente de aquella que se encuentra debidamente normada en el artículo 112 como cancelación voluntaria por renuncia total o parcial de su titular. Resulta, en todo caso, más adecuada la redacción del artículo 89 de la Decisión 313 respecto a la posibilidad de que, al momento de efectuarse la renovación, el titular haga simultáneamente una renuncia parcial, solicitándola sólo para una parte de los productos o servicios para los que se otorgó originalmente la marca, ya que si hiciera renuncia total no estaría solicitando la renovación de la misma.

ARTICULO 100.- Señala que contra la solicitud presentada dentro de los 6 meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia para el registro de la misma marca, por quien fue su legítimo titular, no proceden observaciones de un tercero con base en un registro de marca que hubiese coexistido con la marca solicitada.

Este artículo no contempla el caso -que sí se da en la práctica- que el legítimo titular de una marca no pida su renovación dentro del plazo de gracia sino un nuevo registro por razones o circunstancias que no es del caso analizar.

Esta imprecisión ha determinado que se haya interpretado -en posición con la que la autora discrepa- que sí proceden observaciones frente a las nuevas solicitudes de la misma marca presentadas por su propio titular dentro del plazo de gracia, basadas en marcas que coexistieron con dicha marca.

PARTE FINAL DEL ARTICULO 108.- Señala que, a solicitud de su auténtico titular, puede cancelarse el registro de una marca notoriamente conocida otorgada a favor de un tercero; lo cual ya se encuentra previsto como causal de nulidad de registro, ya que no constituye una situación sobreviviente sino preexistente al registro.

Esto podría llevar a pensar que se estaría sustrayendo de la causal de nulidad genérica contenida en el inciso a) del artículo 113 (relativa a los registros obtenidos en contravención de las disposiciones de la Decisión), los casos de registro a favor de terceros de signos idénticos o similares a marcas notoriamente conocidas (expresamente prohibidos en los incisos d) y e) del artículo 83), para considerarlos como causal de cancelación; o que se dejaría a criterio del titular de la marca notoria la posibilidad de accionar mediante una nulidad o una cancelación, cuyos efectos jurídicos son naturalmente distintos.

En cualquier caso, resultaría conveniente precisar el sentido de esta norma.

ARTICULO 126.- Dispone que la marca colectiva podrá ser transmitida a terceras personas siempre y cuando cuente con la autorización de la asociación, organización o grupo de personas, así como con el consentimiento de la oficina nacional competente, precisando que su uso está reservado a los integrantes de la asociación, agrupación o grupo de personas y prohibiéndose la licencia de uso de estas marcas.

Si se analiza el término **transmisión**, en su significado literal -de acuerdo con el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres- éste se define como enajenación, cesión, traspaso, transferencia, dejación o renuncia de un derecho. En su significado dentro del derecho marcario, constituye una forma de enajenación o transferencia de todos los derechos o de una cuota de ellos (a diferencia de la licencia, que es una

autorización para usar la marca sin desprenderse de los derechos que tiene el titular).³⁹

En tal sentido no se advierte cuál es la real intención de este artículo - que transcribe exactamente el artículo 115 de la Decisión 313-, ya que si por la sola licencia se tiene derecho al uso, es impensable una transmisión sin posibilidad del ejercicio de este derecho que constituye asimismo el atributo o derecho principal en relación a una marca.

Esta aparente incongruencia llevaría a pensar que existió un error en la inclusión de tal término y que el propósito de esta norma es precisar que la titularidad sobre una marca colectiva puede hacerse extensiva a terceras personas (naturales o jurídicas), no incluidas originalmente en la lista de integrantes de la asociación u organización, las cuales sólo tendrán derecho al uso de la marca una vez que se incorporen a la misma; ya que por otra parte no está permitido licenciar el uso de la marca colectiva.

³⁹ PACHON MUÑOZ, Manuel. *Manual de Propiedad Industrial*. Bogotá-Colombia, Editorial Temis Librería, 1984, pp. 121-122.

2 Decreto Ley 26017 - Ley General de Propiedad Industrial

Si bien la mayor dificultad estriba en las discrepancias encontradas entre esta norma y la Decisión 344, cuya adecuación resulta indispensable, se ha considerado pertinente para efectos de formular una propuesta de modificación, efectuar un análisis de todo el articulado de la Ley desde los siguientes enfoques:

- Aspectos a reglamentar por expreso mandato de la Decisión 313.
- Compromiso de revisión de procedimientos administrativos.
- Discrepancias entre la Ley y la Decisión 344.
- Aspectos contenidos en la Ley y no contemplados en la Norma Comunitaria.

2.1. Aspectos a reglamentar por expreso mandato de la Decisión 313

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Decisión 313, los Países Miembros en sus respectivas legislaciones nacionales podían fortalecer y ampliar los derechos sobre propiedad industrial conferidos en la misma cuando lo consideraran pertinente. Asimismo, deberían reglamentar los aspectos no contemplados por la Decisión y los siguientes, que ésta señalaba expresamente como temas puntuales a ser definidos por la legislación interna de cada País Miembro:

- El establecimiento de las formalidades para el consentimiento de una persona natural -o de sus herederos- respecto al uso de su nombre como marca (inciso f) del artículo 73).
- El procedimiento para la acción de nulidad (artículo 102).
- El procedimiento para el registro de las marcas colectivas (artículo 116).
- La reglamentación del registro de los nombres comerciales (artículo 117).

- El establecimiento de los medios probatorios para acreditar el uso de la marca por parte del titular en la acción de cancelación por falta de uso (artículo 98).
- La reglamentación concerniente al pago de tasas por mantenimiento de derechos (artículo 103).

En tal sentido, el Decreto Ley 26017, Ley General de Propiedad Industrial -expedido 10 meses después de la Decisión 313-, debía materializar y ejecutar estas recomendaciones, reglamentando los temas de competencia de la legislación interna, no obstante lo cual -salvo en algunos casos- no se encuentra un auténtico correlato entre la norma nacional y la comunitaria. Si bien la primera contiene aspectos positivos que constituyen un avance en la legislación sobre la materia, en otros representa un retroceso frente a la Decisión, llegando a reducir o restringir derechos reconocidos en favor del titular, conforme se verá del análisis de su articulado.

Respecto a los seis aspectos puntuales mencionados que le correspondía reglamentar, cabe precisar que el D.L. 26017 les dio el siguiente tratamiento:

- **Formalidades para el consentimiento de una persona natural o de sus herederos para el uso de su nombre como marca**

Las establece con precisión en su **artículo 95**, haciéndolas extensivas para el caso del consentimiento para el registro de signos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, requiriéndose únicamente modificar el número del articulado y de la Decisión (inciso f) y g) del artículo 83 de la Decisión 344).

- **Procedimiento de la acción de nulidad (artículos 120 y 121)**

No establece el trámite a seguir, transcribiendo la principal causal de la misma (contravención de las normas de la Decisión o de la Ley) y añadiéndole las siguientes: mala fe, engaño, error, registro de marca ajena y con fines de comercialización como actividad habitual. Se suprime en forma injustificada el aspecto medular del procedimiento que sí fue señalado por la Decisión: poner en conocimiento del interesado la acción de nulidad iniciada, para efectos de que pueda hacer valer sus derechos y esgrimir su defensa; señalando asimismo

un término de prescripción para esta acción, fijándola en 10 años contados a partir de la concesión del primer registro.

La Decisión 344 incorpora las causales de la Ley con una mayor precisión en cuanto a la definición de la mala fe, manteniendo dentro del procedimiento la audiencia a la parte interesada. Precisa también que las acciones de nulidad no prescriben, pudiendo solicitarse en cualquier momento. Por esto, resultando más completa y existiendo discrepancia con la norma nacional, tiene primacía y se aplica preferentemente la Decisión.

- **Procedimiento para el registro de las marcas colectivas**

La Ley no establece un procedimiento diferenciado para el registro de estos signos y señala en su **artículo 137** que les corresponde el mismo procedimiento, obligaciones y derechos que los señalados para el registro de las marcas de productos y servicios.

Contrariamente a lo expresado por la Decisión 313 y reiterado por la 344 -respecto a lo cual se ha efectuado un cuestionamiento en el acápite 1 del presente capítulo-, la Ley prohíbe en su **artículo 130** la transferencia de la marca colectiva a terceras personas, por lo que el mismo queda sin efecto.

- **Reglamentación del registro de los nombres comerciales**

En cuanto a este tema -que el artículo 117 de la Decisión 313 dejara para ser establecido por las legislaciones de los Países Miembros- el Decreto Ley 26017 contiene una completa normativa al respecto en su TÍTULO XII, que responde también a la delegación formulada en igual sentido por el artículo 128 de la Decisión 344. En efecto, la ley detalla en sus artículos **159 a 163, 165 y 166** la definición, modo de adquisición de estos signos y el procedimiento a seguir para su registro, enumerando con carácter enunciativo algunos modos de acreditar el uso, así como los derechos que corresponden a su titular; aun cuando debe considerar en el artículo 162 el caso de registro de nombres comerciales por parte de sus titulares domiciliados en los Países Miembros del Grupo Andino, así como de los Estados Contratantes de la Convención General Interamericana de Marcas de Fábrica, suscrita en Washington en 1929, y de los países con los que se tenga suscritos convenios de reciprocidad y trato nacional.

En sus **artículos 164, 167 y 168** contiene varias limitaciones a los derechos que corresponden al titular de un nombre comercial, respecto a las cuales se requiere hacer una distinción entre los nombres comerciales registrados y los protegidos por el uso por las siguientes consideraciones:

- El alcance de la protección que proporciona el registro del nombre comercial debe ser mayor que el que se deriva de su uso, ya que si no, no existiría justificación alguna que determinara a los interesados a realizar un trámite de carácter oneroso para un reconocimiento formal que no le reportaría ventaja alguna.
- La protección que puede ofrecer el registro tendría que ser la misma que proporciona a la marca, esto es, una determinada vigencia en el tiempo y un mayor alcance en el espacio a fin de que cubra todo el territorio nacional; así como la posibilidad de efectuar actos de disposición de los signos, tales como cesiones, transferencias y licencias (con independencia del negocio o actividad económica que el signo distingue).

Dentro de este contexto, resulta incompatible con los derechos emanados del registro la norma del **artículo 167** de la Ley que dispone que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial -supuestamente registrado por 10 años- termina con el cierre definitivo del establecimiento o por el cese de la actividad económica que lo distingue; o la del **artículo 168** que prohíbe la transferencia o el otorgamiento de licencia del signo con independencia del traspaso de la empresa que lo utiliza, ya que se estaría negando al nombre comercial registrado derechos que son inherentes a la marca, desconociéndose por otra parte la existencia de figuras legales formalmente aceptadas como los contratos de licencia de uso de nombres comerciales o los contratos de franquicia. Asimismo resulta inoperante para tales casos la limitación de la protección al ámbito urbano o a la zona geográfica de la clientela efectiva contenida en el **artículo 164**.

Por tales circunstancias, la Oficina de Signos Distintivos emitió en vía interpretativa las Resoluciones N 001 y 001230-93/INDECOPI/OSD del 12 de abril y del 1° de julio de 1993, precisando que, de conformidad con el artículo 117 de la Decisión 313 del Acuerdo de

Cartagena, los nombres comerciales registrados gozan de idénticos derechos que las marcas, y se rigen por las reglas establecidas para éstas en lo que les sea aplicable, por lo que las limitaciones establecidas en los **artículos 164, 167 y 168** del Decreto ley 26017 serán referidas a los nombres comerciales protegidos únicamente por el uso.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la Convención General Interamericana de Marcas de Fábrica, suscrita en Washington en 1929 -de la cual el Perú es País Contratante- la Convención sobre Propiedad de Marcas de Fábrica y de Comercio -celebrada por el Perú con la República Francesa en 1896-, así como las normas sobre la materia derivadas del Acuerdo de Cartagena contienen principios de reciprocidad y trato nacional entre sus miembros; y, en tal sentido, resultaría válida la prueba de uso del nombre comercial en sus países de origen, domicilio o establecimiento -siempre que ésta sea fehaciente y respaldada por documentos oficiales- sin que sea necesario que prueben además el uso en el Perú para acceder al registro en nuestro país.

En cuanto a los nombres comerciales no registrados en nuestro país, utilizados por personas originarias, domiciliadas o establecidas en tales países o en aquellos con los que se suscriban acuerdos en el futuro, y que pretendan accionar en el Perú como sus titulares, deberá precisarse que se les protegerá en la medida que sean suficientemente conocidos en nuestro país; del mismo modo que se protege a los nombres comerciales usados dentro del Perú (dentro del ámbito geográfico de su clientela efectiva).

De otro lado, resultan pertinentes las prohibiciones contenidas en los **artículos 169 y 170**, así como la facultad conferida por el **artículo 171** a toda persona con interés legítimo de oponerse al uso de un nombre comercial durante un año a partir de que la otra parte comenzó a utilizar el nombre en forma pública y ostensible o desde que el accionante tuvo conocimiento del uso. A este respecto, debería precisarse que tal prescripción afecta la facultad para la interposición de una acción por violación de derechos de propiedad industrial y no afecta el derecho a formular observación frente a una solicitud de registro, el mismo que puede hacerse valer en cualquier momento.

- **Establecimiento de los medios probatorios para acreditar el uso en las acciones de cancelación por falta de uso de la marca**

No obstante haber sido dejado este aspecto para la determinación por la legislación de cada País Miembro, la Ley no establece ningún medio probatorio en sus **artículos 122 a 124** en los que transcribe el enunciado de la acción contenido en la Decisión y añade como nueva causal de cancelación -de oficio o a pedido de parte- la pérdida del poder distintivo de la marca.

Complementando y ampliando lo prescrito por la Decisión 313, la Decisión 344 sí cumple con señalar con carácter enumerativo los medios que pueden constituir prueba para acreditar el uso de la marca, así como los casos en que se entiende que la marca está siendo usada; precisa que la prueba corresponde al titular de la misma y define en forma precisa el procedimiento a seguir para el trámite de esta acción. Dado que abarca todos los puntos inherentes a la misma, su texto resulta mucho más completo y preciso que el contenido en la Ley, y no requiere ser transcrito en la norma nacional.

Asimismo, dado que la norma comunitaria contempla causales precisas de cancelación -entre las cuales no incluye la de la pérdida de valor distintivo por el fenómeno de vulgarización-, y no constituyendo esta posibilidad una ampliación sino una restricción de los derechos de su titular (que por otra parte no ha sido utilizada hasta la fecha, por la Oficina Nacional Competente), no sería procedente su aplicación, con lo que quedaría sin efecto el Capítulo Quinto de la Ley en su totalidad.

- **Pago de tasas de mantenimiento**

El Artículo 103 de la Decisión 313 precisaba que el registro de la marca caduca si el titular no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en dicha norma. Señala también como causal de caducidad la falta de pago de las tasas en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro, norma que transcribe la Decisión 344 en su artículo 114.

Dado que no existe antecedente en nuestra legislación nacional para el pago de tasas por mantenimiento de los derechos relativos a signos

distintivos, el Decreto Ley 26017 debió establecer la normativa sobre el particular; no obstante lo cual, como presuponiendo un tratamiento anterior, se limita a recoger en su **artículo 125** una fórmula transcrita del artículo 5 bis del Convenio de París sin entrar a reglamentar este aspecto, como sí lo hace en el artículo 61 para el caso de las patentes, quedando en consecuencia pendiente de reglamentación.

2.2 Compromiso de revisión de procedimientos administrativos

Otro compromiso asumido por los Países Miembros fue el de garantizar la mejor aplicación de las normas contenidas en la Decisión (artículo 121) y revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que corresponden a los particulares, de conformidad con la norma comunitaria (artículo 122).

En cuanto a este compromiso, el Decreto Ley 26017 mantuvo -con ligeras variantes- los mismos procedimientos contenidos en el artículo 64 de la Decisión 85 y en el artículo 115 del D.S. 001-71-IC, que no concuerdan con el trámite establecido en la Decisión 313 como puede verse a continuación:

DECISION 313

ARTICULO 85.- Vencido el plazo establecido en el artículo 82 -treinta días hábiles después de la publicación- sin que se hubiesen presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

DECRETO LEY 26017

ARTICULO 108.- Dentro del plazo señalado en el artículo 102 -treinta días siguientes a la fecha de publicación- la oficina administrativa competente podrá objetar la solicitud que esté incurso en alguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 y en la Ley. Notificado el reparo al solicitante éste dispondrá de un plazo de treinta días hábiles para presentar la contestación correspondiente, luego de lo cual se expedirá resolución.

ARTICULO 84.- Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo 83, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada.

ARTICULO 104.- El procedimiento de observación es el siguiente:

a) La observación se formulará por escrito en el mismo expediente de solicitud de marca.

b) La observación debe ser contestada por escrito por el solicitante dentro del plazo de treinta días.

c) El observante podrá presentar un escrito de réplica dentro del plazo de veinte días contados a partir de la notificación con el traslado de la observación.

d) El solicitante podrá presentar un escrito de réplica dentro del plazo de veinte días contados a partir de la notificación con el traslado de la réplica.

e) Dentro de los cinco días posteriores al vencimiento del plazo señalado en el acápite d), cualquiera de las partes podrá solicitar un plazo de presentación de pruebas de treinta días.

f) Vencido el plazo de réplica o de prueba, si fuese el caso, la oficina administrativa competente estudiará los argumentos presentados por las partes y las pruebas, si las hubiere, en un plazo no mayor de treinta días.

g) Vencido el plazo señalado en el acápite anterior la oficina administrativa competente tendrá un plazo no mayor de quince días para emitir resolución bajo responsabilidad.

En cuanto al primer aspecto, si bien el reparo a la solicitud constituía una facultad de la Oficina -de la que hizo uso en muy pocas ocasiones-, su no aplicación determinó en varios casos que los solicitantes plantearan la nulidad del procedimiento, ya que ellos consideraban que se habían vulnerado sus derechos al no aplicarse el artículo 108 de la Ley, y haberles denegado el registro, requerimiento al que naturalmente la Oficina declaró sin lugar por no constituir un trámite de cumplimiento obligatorio.

Respecto al procedimiento de observación contenido en el Decreto Ley 26017, cabe precisar que este trámite resultaba engorroso y en la mayoría de los casos innecesario, pues por lo general los argumentos de la observación y de la contestación eran repetidos en los escritos de réplica y dúplica, siendo que además las partes pueden presentar dentro del procedimiento las pruebas que estimen pertinentes. Debe precisarse asimismo que la determinación de los plazos otorgados a la Oficina para resolver los expedientes contenciosos, contenida en los incisos f) y g) del **artículo 104** del Decreto ley 26017, no concuerda con lo establecido por la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, ni con el artículo 26 del propio Decreto Ley 26017, en cuanto a que no son aplicables a los procedimientos relativos a la propiedad industrial las disposiciones relativas a plazos ni a silencios administrativos contemplados en los artículos 25 y 26 del Decreto Legislativo 757.

Habiéndose reiterado en la Decisión 344 el procedimiento para el examen de registrabilidad y para el trámite de la observación, la Oficina de Signos Distintivos emitió con fecha 20 de diciembre de 1993 la Resolución 8821-93-INDECOPI/OSD, publicada el 24 de ese mes en el Diario Oficial *El Peruano*; precisando que -de conformidad con el artículo 186 del Decreto Ley 26017 y en su condición de Oficina y Autoridad Nacional Competente en materia de Propiedad Industrial- le corresponde adecuar la legislación vigente a lo dispuesto por la Decisión 344, y en tal sentido estableció que a partir del 1° de enero de 1994 sería de aplicación a las inscripciones en el Registro de la Propiedad Industrial y sus incidencias, los procedimientos, trámites, plazos y requisitos establecidos en la Decisión mencionada. Cabe precisar que esta disposición no ha constituido en lo absoluto un recorte al derecho de las partes, ya que una vez contestada la observación éstas pueden continuar presentando escritos, los cuales son admitidos y anexados a sus antecedentes, corriéndose traslado únicamente de aquellos que incluyan nuevos argumentos o pruebas no presentados con anterioridad. Es de señalar

asimismo que, dado el permanente volumen de expedientes a cargo de los evaluadores (entre 400 y 500 según se ha manifestado en el capítulo anterior), los procedimientos contenciosos no pueden ser resueltos tan pronto se reciba la contestación de la observación, dando el margen necesario a las partes para continuar presentando los escritos que estimen pertinente, sin que ello suponga la obligación de darle el trámite operativo de cómputo de plazos ni traslado a la parte contraria.

2.3. Discrepancias entre La Ley y la Decisión 344

Aparte de los aspectos puntuales de reglamentación de la Decisión 313 y de la adecuación de trámites y procedimientos que correspondía realizar a la legislación nacional y que, como ya se ha visto, no se efectuaron en la medida de lo previsto, el Decreto Ley 26017 presentó varias discrepancias con dicha norma comunitaria, cuya mención carecería de efectos prácticos, toda vez que la citada Decisión ha sido sustituida por la Decisión 344, por lo cual sólo se señalarán los puntos en que tales discrepancias se mantienen con la Decisión vigente, así como aquellos en que ésta ha efectuado variaciones por adiciones o cambio de textos y que determinan, en consecuencia, la necesidad de modificación de la norma nacional.⁴⁰

Cabe señalar que para la revisión de este aspecto se ha tenido a la vista un proyecto de adecuación de la Ley General de Propiedad Industrial a la Decisión 344, formulado por la Oficina de Signos Distintivos, que incluye asimismo una amplia y detallada reglamentación para el trámite de las acciones por violación de derechos de propiedad industrial.

Los artículos de la Ley que contravienen la Decisión son los siguientes:

⁴⁰ Dado que el Perú ha suscrito el Acuerdo de Cartagena, está sujeto al ordenamiento jurídico del mismo, siéndole de aplicación obligatoria, entre otras normas, las Decisiones de la Comisión; habiendo asumido por otra parte el compromiso de no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación (Art. 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena). Se debe precisar asimismo que el Art. 44 de la Constitución Política del Perú de 1993 señala como uno de los deberes del Estado promover la integración, particularmente la latinoamericana, lo cual reafirma que las normas y compromisos asumidos dentro de este contexto constituyen asuntos de interés nacional y, por ende, prioritario.

ARTICULO 90 Mientras que la Decisión 313 señaló en su artículo 92 que el **derecho al uso de una marca** se adquiere por el registro válidamente efectuado, el Decreto Ley 26017 estableció que el **derecho sobre la marca** se adquiere por tal registro; en tal medida ambas normas suscitaron un encendido debate y una controversia respecto a si con dichos enunciados se pretendía restablecer la obligatoriedad del registro como condición para la existencia y uso de una marca; situación que por lo demás no podía quedar librada a un simple criterio interpretativo, sino que debía estar expresamente consignado en una ley (ya que habiendo existido disposición expresa en este sentido -contenida en el artículo 91 del Decreto Supremo 001-71-IC- fue también derogada expresamente por el Decreto Supremo 008-91-ICTI/IND). Habiendo quedado plenamente aclarado este aspecto en el artículo 102 de la Decisión 344, que precisa que **el derecho al uso exclusivo de una marca** se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente -con lo que se confirma el carácter opcional y voluntario del registro-, el primer párrafo del **artículo 90** ha quedado sustituido. En cuanto al segundo párrafo, por ser repetitivo de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 resulta innecesario.

ARTICULO 92 No es necesaria su inclusión, ya que ha sido sustituido por el artículo 84 de la Decisión 344, que mantiene en forma enunciativa como criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida los mismos señalados en la Ley, a excepción del referido a la calidad uniforme de los productos o servicios -que a más de ser un criterio subjetivo, no correspondía necesariamente a la realidad-, y que ha sido reemplazado por un criterio más objetivo y cuantificable: los análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

ARTICULO 98 Reproduce lo prescrito en los artículos 87, 90 y 91 de la Decisión, en cuanto al examen formal de la solicitud y al cumplimiento de los requisitos establecidos para su presentación; por lo que no sería necesario mantenerlo, ya que por otra parte difiere de la Decisión 344 -y también de lo que establecía la Decisión 313- en su tercer párrafo, en razón de que para el caso de no subsanación de las irregularidades u omisiones prevé el abandono, en tanto que la norma comunitaria sanciona este hecho con el rechazo de la solicitud, prevaleciendo por tanto los artículos 87, 90 y 91 de la Decisión.

ARTICULO 101 Contradijo lo señalado por la Decisión 313, habiendo sido sustituido en su totalidad por el artículo 89 de la Decisión 344,

que permite modificar la solicitud inicial en cuanto a eliminar o restringir los productos o servicios especificados -prohibiendo únicamente el cambio de signo o la ampliación de los mismos-, lo cual permite a la Oficina Nacional Competente en cualquier momento de la tramitación requerir al peticionario la modificación de su solicitud.

Esta modificación puede estar referida inclusive a la clase en que se incluyó originalmente a los productos o servicios o aun a la naturaleza del signo, lo cual responde a una necesidad real detectada en la tramitación de los expedientes; ésta es la de corregir errores no advertidos al momento de presentación de la solicitud dentro del propio procedimiento, sin que se afecte la prelación del solicitante y sin que tenga que presentar una nueva solicitud.

ARTICULO 102 Ha quedado sustituido por el artículo 93 de la Decisión 344, que es más amplio, ya que incluye entre las personas con legítimo interés para presentar observaciones a los titulares o solicitantes de otro País Miembro, respecto a una marca idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda inducir al público a error.

ARTICULO 106 Constituyó una abierta contradicción con la Decisión 313, ya que determinó que toda observación debía ser admitida a trámite salvo las extemporáneas, desconociendo los otros tres supuestos contenidos en aquélla. Actualmente, ha quedado sustituido por el artículo 94 de la Decisión 344 que establece, además de la causal señalada, la no tramitación de observaciones en las que no se haya pagado la tasa, o las fundamentadas en convenios o tratados no vigentes así como en solicitudes de fecha posterior; aspecto sobre el cual se ha efectuado un cuestionamiento en el punto 3.1 del presente capítulo.

ARTICULOS 109, 110 y 111 Pese a no mencionarse a la prueba de uso como requisito para la renovación de la marca en la Decisión 313, la Ley abundó en la reglamentación de este aspecto, la cual ha quedado sin efecto en razón de que la Decisión 344 elimina en forma expresa este requerimiento, disponiendo el otorgamiento de la renovación en forma automática.

ARTICULO 114 Este artículo introdujo una excepción al inciso c) del artículo 94 de la Decisión 313, respecto al derecho del titular de una marca de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento importe

o exporte productos con la misma marca (con relación a productos idénticos o similares); señalando la improcedencia de esta acción cuando el producto materia de importación se distinga con una marca, cuyo registro hubiese sido solicitado por el titular en alguno de los países de la subregión antes de la entrada en vigencia de la Decisión 311 de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

El inciso c) del artículo 104 de la Decisión 344 mantiene la misma facultad otorgada al titular de una marca para impedir la importación o exportación de productos con la misma marca, reforzando este derecho en su artículo 107; en éste precisa que cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares distintos, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En este caso, las partes deben adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto al origen de los productos o servicios e inscribir tales acuerdos en las Oficinas Nacionales Competentes.

La única razón por la que no se puede prohibir la importación de un producto o servicio con las características mencionadas es que la marca en cuestión no esté siendo utilizada en el territorio del país importador -en la cantidad y el modo que normalmente corresponde de acuerdo a la naturaleza de tales productos o servicios y a su modalidad de comercialización o para destinarla exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros-, salvo que el titular de la marca demuestre ante la oficina nacional competente que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

En tal sentido, el **artículo 114** de la Ley deviene en inaplicable, debiendo ser eliminado.

Artículos 149 a 151 Dado que la Decisión 344 establece un trámite sumario para el otorgamiento o denegatoria de la autorización de uso de la denominación de origen en su artículo 138, para el cual inclusive fija un plazo de quince días útiles a partir de la presentación de la solicitud, resultan inaplicables tales artículos.

Artículos 156 y 157 Estando contemplada en el artículo 142 de la Decisión en forma más completa y precisa la posibilidad de declaratoria y reconocimiento de las denominaciones de origen de otros países con un tratamiento diferenciado para los países de la Subregión -que no fue

previsto en el **artículo 156** de la ley nacional-, prevalece el texto de la primera; no resultando pertinente asimismo el texto del **artículo 157** del Decreto Ley 26017 por cuanto, como ya se ha visto, la declaratoria y autorización de uso de las denominaciones de origen tienen un tratamiento diferenciado, en muy escasos aspectos asimilable al de las marcas.

2.4. Aspectos contenidos en la Ley y no contemplados en la norma comunitaria

El Decreto Ley 26017 contiene asimismo disposiciones que no se encuentran contempladas en la Decisión 344 y que resulta de interés estudiar, así como otras que, estando contempladas por la norma comunitaria, presentan una mayor precisión o detalle en la norma nacional que no contradice ni se contrapone a aquella y que en muchos casos la complementa. Tales disposiciones han sido analizadas y contrastadas, para los fines de este trabajo, con la legislación de los demás Países Miembros y de otros países americanos que se señalan a continuación:

BOLIVIA: Ley Reglamentaria de Marcas de Fábrica del 15 de enero de 1918, cuya vigencia se mantiene hasta la fecha, en razón de no haberse aplicado ninguna de las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en materia de propiedad industrial.

COLOMBIA: Decreto N 117 del 14 de enero de 1994 que reglamenta la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Código de Comercio (Capítulo II, Título II, Libro III referente a los Signos Distintivos, aplicado hasta la dación de la Decisión 344).

ECUADOR: Decreto N 1344-A. Reglamento de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicado el 21 de diciembre de 1993 en el Registro Oficial.

VENEZUELA: Ley de Propiedad Industrial promulgada el 2 de setiembre de 1955 por el presidente Marcos Pérez Jiménez (Actualmente se aplica la Decisión 344, la misma que está siendo reglamentada, encontrándose a la fecha en un proceso de levantamiento de información para el establecimiento de un proceso administrativo coherente e integrado dentro de la normativa existente).

CUBA: Decreto Ley N 68, aprobado el 14 de mayo de 1983 por el Consejo de Estado presidido por Fidel Castro Rus.

CHILE: Ley N 19039 que establece las Normas Aplicables a los Privilegios Industriales y Protección a los Derechos de Propiedad Industrial aprobado por el H. Congreso Nacional.

MEXICO: Decreto Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, vigente desde el 28 de junio de 1991

Los aspectos de la Ley no contemplados en la Decisión 344 son:

TITULO I

DE LOS ALCANCES

Establece el marco legal en el que se protegen los derechos de propiedad industrial -debiendo reemplazarse las menciones a la Decisión 313 por la 344- así como el ámbito de los derechos protegidos por la Ley, resultando pertinentes sus **artículos 1 al 4**.

En el **artículo 5** sería conveniente efectuar una distinción entre los derechos de propiedad industrial que corresponden al área de las invenciones y los que corresponden a los signos distintivos, a fin de concordarlo con el enunciado del artículo 1 de la propia Ley y con la distinción establecida a este respecto para efectos funcionales por los artículos 30, 33 y 34 del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI (organismo encargado de proteger los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones); asimismo, debe eliminarse la mención a las marcas de garantía -por las razones que se señalarán más adelante, al tocarse este punto- y colocarse los distintos tipos de marcas dentro de una misma categoría.

TITULO II

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

- Contiene importantes precisiones sobre la aplicación supletoria del Derecho Común (**artículo 6**) y respecto a la prelación, estableciendo una

clara distinción entre ésta y la prioridad (**artículo 7**) que, por primera vez, se introduce en las normas sobre la materia: En la legislación anterior se reconocía el derecho de prioridad al primer solicitante de un elemento constitutivo de la propiedad industrial en función del día y hora de la presentación de su solicitud (artículos 49 y 50 del D.S. 001-71-IC), y a quien habiéndolo solicitado en uno de los Países Miembros podía solicitar su registro en los otros países durante un plazo de 6 meses a partir de su primera solicitud (artículo 73 e inciso f) del artículo 58 de la Decisión 85).

A este respecto sólo se requiere una adecuación del articulado y del número de la Decisión (Artículos 12, 68, 103 y demás pertinentes de la Decisión 344).

- En cuanto a las causales de pérdida del derecho de prelación contenidas en el **Artículo 8** -mala fe y falta de interés económico legítimo- cabe precisar que esta última causal es de muy difícil probanza y de poca utilidad práctica para la calificación de las solicitudes correspondientes a signos distintivos, particularmente respecto a las marcas. Esto se debe a que no constituye requisito para el registro de las mismas que quien las solicite se dedique a la fabricación de los productos o prestación de los servicios que pretende distinguir o que se acredite que éstos corresponden a la actividad económica del solicitante; pudiendo ser de aplicación para las solicitudes de nombre comercial -en el caso de quien no pueda acreditar el uso del mismo-, de lema comercial -si no tiene ningún signo al cual publicitar- o de licencia de uso de una denominación de origen -por quien no reúna los requisitos para tal autorización-, cuyos casos determinan necesariamente una declaración de improcedencia o denegatoria de la solicitud.

En cambio, sería conveniente precisar que, aparte de la mala fe, son oponibles al derecho de prelación -y por tanto causales de pérdida de la misma- el derecho de prioridad (de quien solicitó primero la marca en alguno de los Países Miembros o en alguno de los países signatarios de convenios bilaterales o multilaterales suscritos por el Perú y pretenda su registro dentro del plazo de 6 meses a partir de su primera solicitud), el derecho preferente de registro (de quien obtuvo la cancelación de una marca registrada a favor de un tercero y la solicita para sí dentro del plazo de tres meses de la resolución que declaró fundada su acción o de quien se acogió a la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313), y finalmente el derecho del titular de una marca notoriamente conocida.

- Respecto al **artículo 9** -relativo a la obligatoriedad de inscripción de los actos referentes a los derechos de propiedad industrial en los correspondientes Registros- es de precisar que la Ley dispuso que su organización sería establecida mediante Decreto Supremo, el mismo que no se ha emitido hasta la fecha.⁴¹

Si bien la norma nacional tiene el carácter de reglamentaria de la norma comunitaria (por lo que no resulta pertinente que a su vez remita a una tercera norma), es conveniente que se delegue en el Organismo Nacional Competente la función de expedir su Reglamento de Inscripciones, ya que éste debe comprender una serie de precisiones sobre el manejo operativo de cada uno de los actos concernientes a los derechos marcarios -tales como concesiones, actos modificatorios de registro (cambios de domicilio y de nombre, ampliación o restricción de productos, transferencias, cesiones y licencias), anotaciones preventivas, nulidades y cancelaciones de registro- en un nivel tal de detalle que rebasa la finalidad y alcances de un reglamento de carácter global.

Cabe señalar que, en tanto no se cuente con el dispositivo previsto en este artículo, la Oficina de Signos Distintivos viene aplicando a nivel interno la Resolución N° 0022-93-INDECOPI-OSD del 27 de abril de 1993 para el registro de actos y contratos así como de anotaciones preventivas que constituyan, declaren, transmitan, cancelen, extingan, concedan, modifiquen, limiten o en general afecten los derechos ins-

⁴¹ Otro aspecto que el Decreto Ley 26017 dejó pendiente de regulación por Decreto Supremo fue la determinación de un procedimiento para la obtención de licencias obligatorias de patentes en el que se incluya la audiencia a las partes interesadas (Art. 59).

Asimismo, aunque sin carácter de mandato, dejó abierta la posibilidad de determinación de los siguientes aspectos mediante Decreto Supremo, respecto a los cuales hasta la fecha tampoco se ha emitido el correspondiente dispositivo:

Art. 37.- Establecimiento de un régimen especial de tramitación y concesión que garantice el secreto de las invenciones de interés para la defensa nacional.

Art. 44.- Establecimiento de áreas industriales en las que será obligatorio el examen de fondo de patentabilidad antes de otorgar la patente definitiva.

Respecto al Art. 109.- que señaló que por Decreto Supremo podían establecerse con carácter enunciativo las pruebas de uso para la renovación de la marca, la Oficina de Signos Distintivos emitió con carácter de disposición provisional la Resolución N° 001-93-INDECOPI/OSD, aceptando como prueba de uso la declaración jurada del interesado bajo responsabilidad del otorgante respecto a la veracidad y autenticidad de la misma.

critos en los Registros; precisándose que resultan aplicables asimismo las normas pertinentes del Código Civil, y supletoriamente el Reglamento de Inscripciones de los Registros Públicos.

- En cuanto a las disposiciones sobre acceso a la información de los procedimientos administrativos y a la presunción absoluta de conocimiento del contenido de las inscripciones contempladas en el **artículo 10**, éstas resumen en forma clara y precisa las disposiciones sobre el particular contenidas en el inciso f) del artículo 3, inciso a) del artículo 33 y artículo 34 del Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa (D.S. 070-89-PCM del 02 de setiembre de 1989), y en el artículo 2012 del Código Civil; por lo que requieren únicamente de una modificación respecto a las excepciones referidas a las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales que se rigen por lo dispuesto en los artículos 24, 56 y 66 de la Decisión 344.

- El **artículo 11** confiere efecto retroactivo a la nulidad de registro, declarando la no aplicabilidad del artículo 2014 del Código Civil.

Dicho artículo del Código -para efectos de la fe registral y de la seguridad en el tráfico comercial- dispone que “el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los Registros Públicos”.

En tal sentido, podría interpretarse que con esta norma se estaría otorgando a la inscripción en los Registros Públicos un carácter constitutivo, que por naturaleza no le corresponde -ya que en el caso de bienes muebles la transferencia se produce por el consentimiento y tradición de la cosa (art.947) y en el de bienes inmuebles por el acuerdo de voluntades, ya que la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de aquél (art.949)-, debiendo entenderse que obedece únicamente a los principios registrales ya enunciados.

En el caso del Registro de Propiedad Industrial, se considera válida la no aplicación de esta norma, pese a que el Registro sí tiene un carácter constitutivo conforme a las disposiciones sobre la materia, ya que la nulidad no sólo afecta, como en la materia civil, derechos privados de las partes -que en última instancia pueden ser resarcidos por la vía indemnizatoria- sino que

envuelve además cuestiones de interés público; y es que dicha nulidad se produce cuando el registro ha sido concedido en contravención de las disposiciones legales vigentes y cuando se obtuvo de mala fe o con engaño o se otorgó por error. En consecuencia, de mantenerse el registro del tercero adquirente de buena fe, se actuaría en contravención de la ley y se perjudicaría el interés general de los consumidores y de los demás agentes del mercado.

A manera de ilustración sobre lo expresado, cabe señalar que de aplicarse el artículo 2014 de Código Civil, se tendría a titulares de marcas constituidas por signos irregistrables: por ser genéricos o descriptivos (como Rondo para semillas de arvejas o Muñequita para muñecas de añil), por engañar a los medios sobre el origen o procedencia de los productos o servicios (tales como Zona Franca o Duty Free para establecimientos comerciales que no tienen tal condición), por ser idénticos a signos anteriormente registrados (como Ternura de Chayo S.A. habiendo Ternura de Industrial Carmen para los mismos productos), por ser la imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida o de propiedad de un tercero (como Garotto o Mi Won) o por reproducir las siglas o emblemas de una Organización Internacional, como la Cruz Roja.

Por lo demás, el **artículo 11** excluye acertadamente del efecto retroactivo de la nulidad -sin perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios a que haya lugar- a los contratos de licencia existentes en todo en cuanto hayan sido ejecutados, y a las resoluciones sobre violación de derechos que hubiesen quedado consentidas y que hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.

- En cuanto al **artículo 12** que declara no susceptibles de expropiación los derechos de propiedad industrial, a excepción de las patentes, debe ser eliminada esta salvedad; ya que el artículo 46 de la Decisión 344 -en términos más precisos que el Artículo 42 de la Decisión 313- contempla expresamente el caso de que los Países Miembros (previa declaratoria del Gobierno respectivo acerca de la existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional) sometan la patente a licencia obligatoria en cualquier momento y mientras estas razones permanezcan, detallando la forma y condiciones en que se hará efectiva dicha concesión; con lo cual resultaría innecesaria la expropiación de las patentes.

TITULO III

DE LAS NORMAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO

- Este título contiene importantes precisiones para la tramitación de los expedientes, recogiendo principios básicos de orden administrativo y procesal contenidos en los Códigos Civil y Procesal Civil, en la Ley de Simplificación Administrativa, en las Disposiciones sobre Seguridad Jurídica en Materia Administrativa contenidas en el Título IV del Decreto Legislativo 757 (excepto sus artículos 24, 25, 26 y 32), en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos y otras disposiciones pertinentes.

Entre estas precisiones están la necesidad de intervención de letrado en los asuntos contenciosos (**artículo 15**), la conveniencia de acumular los expedientes vinculados por una materia contenciosa que deba ser previamente dilucidada (**artículo 16**), la tramitación de los incidentes (**artículo 17**), la no pertinencia de plazos y apercibimientos distintos a los señalados por ley (**artículo 18**), la exigencia de motivación y fundamentación de las resoluciones bajo responsabilidad (**artículo 20**), el procedimiento para las notificaciones (**artículo 21**), las precisiones respecto a la declaratoria de abandono (**artículo 23**), así como al otorgamiento de certificados (**artículo 24**) y de copias certificadas de los asientos registrales, certificados y títulos (**artículo 25**) y las normas aplicables a las situaciones no previstas en la Ley (**artículo 26**).

- Respecto al otorgamiento de los poderes que se encuentra adecuadamente normado en el **artículo 14**, es pertinente precisar que los instrumentos otorgados en el extranjero requieren de legalización notarial previa a la consular, y de la legalización de ésta por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, resulta conveniente exigir que tales poderes -así como cualquier otro documento redactado en idioma distinto del castellano- deben contar con traducción oficial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 241 del Código Procesal Civil; ya que esta exigencia concuerda con la no aplicación a los procedimientos sobre propiedad industrial de la norma contenida en el artículo 32 del Decreto Legislativo 757 -y por tanto de la del inciso b) del artículo 18 de su Reglamento- referidas a la exoneración de esta

formalidad para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los procedimientos administrativos seguidos ante cualquier entidad de la Administración Pública, ya que así ha sido señalado expresamente por la Segunda Disposición Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, y por el artículo 26 del propio Decreto Ley 26017.

En cuanto al primer párrafo del **artículo 19**, requiere ser modificado a fin de posibilitar la emisión de nueva resolución por la propia instancia en vía de aclaración (dentro de los alcances de lo dispuesto por el artículo 406 del Código Procesal Civil), así como de enmienda y ampliación (previstos en los artículos 28 y 54 del Decreto Supremo N 025-93-ITINCI - Reglamento de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI).

- Un aspecto que requiere un particular análisis es la norma contenida en el segundo párrafo del citado **artículo 19**, relativa a la improcedencia de las solicitudes de nulidad de registro de una marca si el asunto fue materia de observación por los mismos fundamentos entre las mismas partes, o las que de ellas derivan su derecho, y fue objeto de resolución de la segunda instancia administrativa. El fundamento teórico de esta disposición es la necesidad de dar estabilidad a las relaciones jurídicas, ya que los actos administrativos que dieron lugar a la inscripción de la marca han creado una situación y concedido derechos subjetivos en favor de un particular con carácter de decisión firme y consentida respecto a un asunto que fue ventilado ante dos instancias y sobre el cual, la parte afectada tuvo la oportunidad de recurrir a la vía judicial y, en tal sentido, resulta jurídicamente válida. No obstante lo expuesto, en la práctica se han observado casos en los que el asunto de fondo no fue debatido -ya sea porque el análisis de fondo de la litis se obvió, deviniendo en una discusión sobre aspectos procedimentales o meramente formales, o porque en su momento no se actuaron o no se merituaron las pruebas del derecho invocado-, lo cual coloca a la administración en la difícil situación de tener que rechazar una pretensión intrínsecamente válida por una limitación de carácter formal.

Tal constatación ameritaría adicionar una salvedad al final de la norma comentada para los casos en que se aprecie en forma indubitable que durante el trámite de observación no se resolvió sobre el fondo de la controversia, o que las pruebas que sirven de sustento a la acción de nulidad incoada no fueron meritadas.

- Las precisiones respecto a los plazos contenidos en el **artículo 22** son de mucha importancia para el trámite, y sólo se requiere una aclaración en cuanto a los términos prorrogables contemplados en la Decisión o en la Ley: debiendo puntualizarse que éstos serán concedidos a petición del interesado, formulada ésta antes del vencimiento del primer plazo, no procediendo por tanto su otorgamiento de oficio.⁴²

TITULO VIII

DE LAS MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CAPITULO PRIMERO

ASPECTOS GENERALES

Resulta conveniente la inclusión con carácter enunciativo de los signos que pueden constituir una marca, contenida en el **artículo 89** del D.L. 26017, así como el establecimiento en el **artículo 91** de los criterios para la confundibilidad, lo cual constituye sin duda un gran avance y uno de los logros más significativos de la Ley.

Un punto a considerar con detalle es el contenido en el último párrafo del **artículo 90**, relativo a una disposición no contemplada en la norma comunitaria (salvo para el caso de las marcas notorias) consistente en la prohibición de registro de la traducción a otros idiomas de los signos irregistrables⁴³.

Se considera que esta norma no contraviene lo dispuesto por la Decisión 344, y más bien contribuye a fortalecer los derechos de propiedad industrial conferidos en la misma, ya que si bien la traducción de un término a otros idiomas, para quien no tiene el dominio de los mismos puede aparecer como una denominación aparentemente caprichosa o de fantasía y, como tal, cum-

⁴² Esta aclaración es recogida en forma muy precisa por la norma ecuatoriana.

⁴³ Esta prohibición no se consigna asimismo en las normas extranjeras consultadas, a excepción de la ley mexicana, que prohíbe la traducción a otros idiomas y la variación ortográfica de palabras no registrables.

plir con el requisito de distintividad y capacidad diferenciadora inherente a una marca, tal condición no opera en la totalidad de los casos, pudiendo afectar derechos de terceros y/o posibilitar el registro de términos improcedentes, de lo que se desprende que son mayores los riesgos e inconvenientes que las ventajas que se derivarían de su exclusión de la Ley.

Es de precisar que, para lograr que se haga realmente efectiva la protección de los derechos de terceros, debe incluirse en los casos que la marca conste de algún término en idioma distinto del castellano la traducción del mismo en la orden de publicación en el Diario Oficial para efectos de observación.

Por lo expuesto y conforme a lo manifestado al analizar los dos primeros párrafos del **artículo 90** en el acápite 2.3 del presente capítulo, sólo se mantendría la parte final del mismo, correspondiente a la prohibición de registro de la traducción de los términos irregistrables; la misma que debe ser modificada a fin de adecuar el articulado y número de la Decisión, e incluir entre los términos irregistrables los señalados en el inciso m) del artículo 82 de la Decisión 344, relativo a las denominaciones de las variedades vegetales.

Otro aspecto de interés es el relativo a las marcas derivadas, contemplado en el **artículo 93**. Este asegura el registro de adiciones que por sí solas no serían registrables, permitiendo por otra parte abaratar los costos del registro. A este respecto sería conveniente precisar que corresponderá al registro de las marcas derivadas un régimen diferenciado de tasas análogo al que corresponde a los actos modificatorios de registro.

Es asimismo adecuada la precisión del **artículo 94** respecto a la posibilidad de registrar una marca para uno, varios o todos los productos de una clase, ya que complementa y aclara la norma contenida en el inciso c) del artículo 76 de la Decisión 313, y repetida en el inciso c) del artículo 87 de la Decisión 344, respecto al requisito de consignar en la solicitud los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de una marca; y que, como se viera en el capítulo anterior, fuera erróneamente interpretada por la División de Marcas del ITINTEC. Es igualmente pertinente la indicación de la necesidad de efectuar una solicitud distinta para cada clase que se solicite y el pago en cada caso de los derechos respectivos.

CAPITULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO

- El **artículo 96** está referido a los requisitos de la solicitud y contiene algunos datos o elementos no considerados en la Decisión y que complementan la misma, tales como el domicilio del peticionario y la traducción de la marca cuando se trate de una palabra en idioma extranjero; siendo pertinente respecto al primer punto solicitar los generales de ley del solicitante (ya que es conveniente contar con su número de teléfono y/o fax, y el de sus documentos de identificación).

- Asimismo el **artículo 97**, relativo a los documentos que deben acompañarse a la solicitud, resulta complementario del artículo 88 de la Decisión, siendo necesario precisar que la certificación -sobre la fecha de exhibición de una marca aplicada a productos o servicios presentada en una exposición- se refiere a lo señalado en el artículo 97 de la Decisión 344.

- El **artículo 99** complementa lo establecido en el artículo 92 de la Decisión, siendo pertinente la precisión de que la orden de publicación se otorga una vez verificado el cumplimiento de los requisitos formales y con anterioridad al examen de registrabilidad; ya que constituye un procedimiento distinto al utilizado en el período anterior a la entrada en vigencia de la Decisión 311, durante el cual se efectuaba tal examen en forma previa, condicionando a los resultados del mismo el otorgamiento de la orden de publicación. Requiere puntualizarse que la publicación se realiza en el Diario Oficial “*El Peruano*” de conformidad con lo establecido en la Ley 9311 del 7 de febrero de 1941.

- Asimismo es necesaria la enumeración contenida en el **artículo 100** respecto a la información que debe contener el extracto de la solicitud a publicarse, debiendo modificarse el número del artículo y de la Decisión en la referencia del inciso e) (artículo 100 de la Decisión 344) y adicionarse un inciso relativo a la traducción del término solicitado si está expresado en idioma distinto del castellano.

- Igualmente pertinente es la enumeración contenida en el **artículo 103** referida a la información que debe contener la observación. Respecto al segundo párrafo del inciso e) debe precisarse que la solicitud de registro

de marca notoria -cuando la observación se formule en base a una marca que tenga tal carácter- puede ser de fecha posterior a la solicitud que se observa y que no se requiere que ésta se efectúe en la misma clase a la que corresponde la solicitud observada, sino que puede corresponder a la clase o clases a la que pertenezcan los productos o servicios respecto de los cuales se alega la notoriedad.

- Se considera necesaria la precisión contenida en el **artículo 105** respecto a la presentación del poder por parte del observante.

- El **artículo 107** contiene otro de los elementos destacables del D.L. 26017 referido a la coexistencia de marcas, constituyendo un significativo avance en la legislación sobre la materia, ya que recoge situaciones que se dan en la práctica, particularmente en clases de gran diversidad tales como la 3, 9, 16, 41 y 42, y responde a una concepción moderna del derecho marcario, que atiende más a la naturaleza, características, forma de comercialización de los productos y de prestación de los servicios que a la estricta rigidez de la clasificación; disponiendo acertadamente como requisitos para la misma el acuerdo de las partes y la conformidad de la Oficina.

CAPITULO TERCERO

DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO

- La Decisión 344 contiene una relación detallada al respecto, a la cual puede agregarse con carácter complementario el derecho consignado en el **artículo 112** del Decreto Ley 26017.

- Respecto a la limitación a los derechos del titular contenida en el **artículo 113** -que reproduce el artículo 97 de la Decisión 313 y que se encuentra normada en iguales términos por el artículo 106 de la Decisión 344- sería pertinente mantener la salvedad referida al caso que el término de validez del producto haya expirado o se encuentre próximo a expirar.

- Es pertinente asimismo el 1er. párrafo del **artículo 115** referido a la cesión o transferencia de las marcas por todos los medios que el derecho reconoce, así como la precisión sobre la cesión o licencia de las marcas derivadas; no así la indicación contenida en el primer enunciado del segundo

párrafo, la cual debe eliminarse ya que la marca no distingue una actividad económica ni un negocio sino productos o servicios.

Dado que el artículo 116 de la Decisión 344 sujeta las cesiones y transferencias a lo dispuesto por la legislación de cada País Miembro, resulta procedente el enunciado final del 2do. párrafo del citado **artículo 115** de la Ley, siendo conveniente precisar los términos en que deberá efectuarse la difusión al público interesado de los actos de transferencia de los signos distintivos.

Asimismo resultan pertinentes las disposiciones relativas a la licencia de marcas contenidas en los **artículos 116 y 117**, ya que cumplen con el señalado artículo 116 de la Decisión al explicitar las modalidades y condiciones de la misma.

Finalmente, los **artículos 118 y 119** resultan del mayor interés por reglamentar también los términos de las cesiones, transferencias, gravámenes, licencias y garantías sobre las marcas, siendo de destacar que de acuerdo a lo señalado por la Ley, debe entenderse que tales actos se formalizan a través de un convenio de fecha cierta, resultando en tal sentido la inscripción en el registro como un acto declarativo para efecto legal frente a terceros.

CAPITULO SEXTO

DE LA CADUCIDAD

- El **artículo 126** de la Ley señala que ésta opera de pleno derecho por vencimiento del plazo, incluido el de gracia, resultando complementario del artículo 114 de la Decisión 344.

TITULO IX

DE LAS MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTIA

- Dado que el **artículo 127** contiene una redacción semejante a la del artículo 124 de la Decisión 344 no sería necesario mantenerlo, a diferencia del **artículo 128** -que complementa a la norma comunitaria respecto a la

información que debe contener el Reglamento de Uso de la Marca Colectiva y del **artículo 129**, que incluye algunas precisiones respecto a las modificaciones del mismo.

- Resultan pertinentes asimismo las disposiciones generales -en cuanto toca a las marcas colectivas- contenidas en los **artículos 134, 135**, en la primera parte del inciso a) y el inciso b) del **Artículo 136** y en el **artículo 137**.

Cabe mencionar que se han encontrado referencias a este tipo de marcas en todas las normas extranjeras consultadas, siendo de destacar que el Código de Comercio de Colombia les dedica una sección completa dentro del Título correspondiente a Propiedad Industrial (aplicado antes de la dación de la Decisión 344) confiriéndoles una amplia protección, al punto de no permitir durante tres años el registro de un signo que se asemeje -en forma que pueda hacer inducir al público a error- a una marca colectiva, cuyo registro haya expirado o cuya renuncia, cancelación o nulidad haya sido inscrita.

En cuanto a las marcas de garantía, la Ley de Propiedad Industrial contiene vacíos respecto al procedimiento de registro que dificultan su aplicación. El segundo párrafo del artículo 132 señala que el Reglamento de Uso de la Marca de Garantía debe contar con el informe favorable de la oficina administrativa competente, en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que se refiere la misma, precisando que en caso de informe desfavorable se notificará al solicitante para que en un plazo de treinta días conteste o subsane las observaciones, luego de lo cual se emite la resolución.

Tal redacción contiene dos planteamientos excluyentes:

- 1.- Que el Reglamento cuente -previamente- con la autorización del ente competente según el área de la actividad económica para la que se solicite (quedando por definir cual sería el ente competente para cada caso) o,
- 2.- Que el Reglamento sea evaluado y aprobado por el INDECOPI al momento de su presentación, en cuyo caso éste tendría que emitir opinión técnica sobre las múltiples áreas a que pudiera estar referida la marca (función que no es de su competencia).

Fuera de este aspecto estrictamente formal y subsanable, la naturaleza misma de las marcas de garantía conforme a la propuesta de la Ley resulta contradictoria y fuera del contexto de nuestra normatividad, así como de la de los países que se han tomado para consulta; siendo de mencionar que la tendencia general se dirige a la oficialización de este tipo de signos, según es de verse en el Convenio de París -que establece en los incisos 2 y 3 del artículo 6 ter las pautas necesarias para la protección de los signos y punzones oficiales de control y garantía que cada país desea salvaguardar, a fin de evitar que puedan ser utilizadas como marcas en mercancías del mismo género o de un género similar al que corresponde su aplicación- o de la legislación colombiana que señala en el Decreto 2153 del 30 de diciembre de 1992 como una de las funciones de la División de Normas Técnicas de la Superintendencia de Industria y Comercio, adoptar o reconocer el uso del sello oficial de calidad o marca nacional de conformidad con normas técnicas, de acuerdo con las disposiciones que se expidan sobre la materia; no contemplándose el caso de marcas de garantía registradas por particulares.

Es de precisar, sin embargo, que se han encontrado algunas coincidencias entre estas marcas y las marcas de certificación contempladas en la Sección 4 de la Ley Federal de Marcas (Lanham Act) de los Estados Unidos de Norteamérica, respecto a las cuales se considera pertinente hacer una breve reseña.

Tales marcas pueden ser de tres tipos:

1. Las que certifican que los bienes o servicios se han originado en una específica región geográfica, pudiendo estar compuestas de un solo término o estar acompañadas de otros términos, no requiriendo del "secondary meaning" para acceder al registro como en otros casos, permitiéndose el registro de indicaciones de origen regional aun cuando sean geográficamente descriptivas (v.g. Roquefort para quesos).

En caso de que la marca consista sólo o esencialmente de un término geográfico se determina la capacidad o idoneidad del solicitante para pedirla, debiendo ser éste normalmente un organismo gubernamental, aun cuando puede darse el caso de que una persona privada haya utilizado el término geográfico en forma exclusiva y en virtud del uso hubiera adquirido una capacidad distintiva, correspondiéndole en tal sentido un derecho al mismo. Pero si las circunstancias hacen necesario o deseable para muchas personas de una región usar dicha denominación, no se podría reconocer tal derecho, ya que lo funda-

mental es preservar la libertad de todas las personas de usar el término y prevenir los abusos o usos ilegales de la marca en detrimento de todos los que tienen derecho a ella.

En circunstancias normales se estima que una persona privada no está en la mejor posición para cumplir estos objetivos y que el gobierno de la región constituye la autoridad lógica para controlar el uso del nombre de la misma, ya sea directamente o a través de un organismo al cual le ha sido otorgada tal facultad.

2. Las que certifican que el que presta los servicios o manufactura los bienes ha reunido ciertos estándares porque pertenece a una organización o unión (v.g. Union Label in Clothing), en cuyo caso puede no resultar claro si el término certifica que cada uno de los que lo ostentan reúnen realmente tales estándares o simplemente lo utilizan como un grado o título por ser miembro de una unión.

Estas marcas no distinguen entre productores sino indican el origen comercial de los bienes o servicios de los miembros de un grupo y que están vinculados por esta razón. Constituyen casos típicos de estas marcas las utilizadas por las asociaciones de comerciantes y otros clubes de membrecía, como las organizaciones automotrices.

3. Las que certifican que determinados bienes o servicios reúnen ciertos estándares en relación con la calidad, materiales o modo de fabricación, los cuales son establecidos por otro -el titular de la marca-, quien no puede utilizarla para distinguir sus propios bienes o servicios, llevando como mensaje que los mismos han sido examinados, probados e inspeccionados por un tercero que no es su productor ni prestatario del servicio, con los métodos establecidos por éste o por otra persona u organización.

En estos casos la responsabilidad de la certificación recae en el titular de la marca, quien si bien está impedido de utilizarla para su propia actividad, puede estar comprometido en otras actividades de producción de bienes o prestación de servicios con una marca distinta.

Las características generales de estas marcas de certificación son las siguientes:

- Son utilizadas por más de una persona.
- El titular no la usa sino que ejerce el control sobre el uso de la misma.

- Debe precisarse en forma detallada todas las características que certifica no sólo una propiedad, no siendo satisfactorios en tal sentido los términos generales (insumos de buena calidad, producidos en condiciones adecuadas, etc.).
- Deben contener una declaración del titular en el sentido de que no está comprometido en la producción o mercadeo de los bienes o servicios que van a ser distinguidos con la marca de certificación.
- No existe una forma particular o determinada para las marcas de certificación, ni es necesario que se mencione que está certificando algo con términos tales como “Aprobado por...” o “Certificado por...”
- No tiene que ser probado que es reconocida como tal, ni ser notoriamente conocida ya que las circunstancias que rodean su uso o promoción son las que le van a dar esta significación en el mercado.
- Una misma marca no es registrable como marca de certificación y como marca de producto porque están diseñadas para propósitos distintos. Si existe como uno de estos tipos y se quiere usar para el otro, debe cancelarse previamente el primer registro, previa verificación de que ha habido un cambio en la naturaleza de la actividad y por tanto en la finalidad para la que está siendo usada la marca.

Las marcas de garantía contempladas en el Decreto Ley 26017 pueden asimilarse a este último tipo de marcas de certificación, siendo necesario determinar si dentro del contexto de nuestra realidad resultan aplicables, para lo cual resulta pertinente realizar un análisis de sus implicancias:

- Nuestra legislación introdujo hace más de 20 años la figura de las marcas de certificación para productos que sea de interés prestigiar dentro o fuera del país (segunda parte del Artículo 94 del Decreto Supremo 001-71-IC).

- Dentro de esta concepción se estableció el Sello de Conformidad con Normas Técnicas Nacionales -reglamentado por Resolución Directoral N 234-74-ITINTEC-DG-DN del 09 de agosto de 1974- como símbolo oficial que certifica que un producto cumple con las especificaciones establecidas, constituyendo una marca física intransferible (de la cual era titular el ITINTEC) a ser adherida a cada unidad o conjunto de unidades, garantizando la calidad de las mismas, previo estudio que incluía la evaluación y examen

de los procesos de fabricación, de los insumos utilizados, de los sistemas de control de calidad, inspección a los locales de elaboración y laboratorios utilizados para el examen de las muestras, concluyendo en el examen del producto final.

- El Decreto Legislativo 658 estableció el nuevo mecanismo para la certificación de calidad de los productos o de su conformidad con normas técnicas, disponiendo que la misma se otorgaría por las Instituciones Públicas facultadas para tal efecto, para lo cual éstas serían evaluadas por una Comisión integrada por representantes de los Ministerios de Agricultura, Energía y Minas, Pesquería, Salud y de Vivienda y Construcción, la misma que podrá autorizar a instituciones privadas debidamente calificadas a emitir tales certificados de calidad y/o de conformidad con normas técnicas.

- Habiendo quedado disuelta dicha Comisión ha asumido sus funciones la Comisión de Supervisión de Normas Técnicas, Metrología, Control de Calidad y Restricciones Paraarancelarias (CNM) del INDECOPI, en virtud de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Organización y Funciones de este Organismo (Decreto Ley 25868).

Al producirse la liquidación del ITINTEC y, ante las consultas formuladas respecto a la situación en la que quedaban los Sellos, el INDECOPI publicó con fecha 05 de mayo de 1993 un comunicado en los diarios locales haciendo de conocimiento del público que los Sellos ITINTEC⁴⁴ continúan vigentes sin requerir convalidación o cambio de nombre y, en ese sentido, representan para el consumidor una garantía de la calidad del producto. Se informó también que la tramitación de nuevos sellos ha sido suspendida hasta que la CNM (Comisión de Supervisión de Normas Técnicas, Metrología, Control de Calidad y Restricciones Paraarancelarias) autorice a las empresas certificadoras de sistemas de calidad, en el marco del nuevo sistema en vías de organización, a las cuales podrá solicitarse asimismo la supervisión periódica de los Sellos. Posteriormente, la CNM emitió la Resolución N 006-94-INDECOPI/CNM del 28 de junio de 1994 por la que se declara la vigencia del Reglamento del Sello ITINTEC, excepto en lo que se refiere al procedimiento para el otorgamiento de nuevos sellos, señalando que el mismo se encuentra suspendido en tanto se dicte el nuevo régimen, debiendo entenderse como órgano

⁴⁴ A esa fecha se encontraban vigentes (con supervisión permanente y al día en los pagos) alrededor de 40 Sellos.

competente en todos los aspectos regulados por el Reglamento a la CNM, la misma que determinará la oportunidad para la supervisión de los sellos existentes.

En tal sentido la CNM ha aprobado el marco regulatorio de los procesos de acreditamiento de laboratorios y de reconocimiento de organismos de certificación bajo las siguientes modalidades:

- Laboratorios acreditados para efectuar ensayos, con valor oficial para un procedimiento determinado, los mismos que podrán prestar servicios a cualquier Organismo de Certificación.
- Organismos de Certificación de Calidad de Productos, de conformidad con normas técnicas o con requisitos específicos.

- El proceso de acreditación de los Organismos de Certificación se realiza de conformidad con el Reglamento aprobado por Resolución N 034-93-INDECOPI-CNM del 30 de noviembre de 1993; debiendo sujetarse las entidades solicitantes al documento Guía Peruana 011:1993(Guía ISO/IEC 48:1986) Lineamientos Generales para la Evaluación y Registro por una Tercera Parte del Sistema de la Calidad de un Proveedor.
 - Cabe precisar que de acuerdo al artículo 3 del citado Reglamento los sistemas de certificación a que pueden acceder los Organismos de Certificación son:
 - a) Certificación de productos para prototipos (muestras) o lotes.
 - b) Certificación de marcas de conformidad.
 - c) Certificación de sistemas de la calidad.

• Dentro de este marco, la CNM viene autorizando -previa evaluación y cumplimiento de los requerimientos establecidos para tal efecto- a entidades de los diversos sectores a expedir certificaciones de calidad de los productos y de cumplimiento de normas técnicas con valor oficial, al igual que las certificaciones que otorgaba el ITINTEC, las cuales están sujetas a una supervisión y auditoría periódica y permanente a fin de verificar la certeza de tales certificaciones.⁴⁵

⁴⁵ Las entidades autorizadas a la fecha a expedir certificaciones de calidad o de conformidad con normas técnicas son las siguientes:

Para todo tipo de productos:

- International Analytical Services S.A. (INASSA)
- SGS del Perú S.A.

- Para efectos de la auditoría a las empresas solicitantes del acreditamiento que otorga la CNM, el INDECOPI ha celebrado un convenio con la Pontificia Universidad Católica del Perú.

- En tal contexto, el otorgamiento de marcas de garantía a personas naturales o jurídicas no acreditadas, puede inducir a confusión y error a los consumidores, quienes podrían asumir que tales marcas provienen de organismos públicos o privados que sí tienen esta condición, o lo que es más grave, que habiéndose registrado tales marcas en el INDECOPI, es esta Institución quien certifica la calidad del producto (de modo similar a la garantía otorgada por el ITINTEC respecto a la calidad del producto que ostenta el Sello).

- Por tales consideraciones, se concluye que no resulta conveniente mantener en nuestra legislación a las marcas de garantía tal como están concebidas y, en tal sentido, deben eliminarse los artículos del Decreto Ley 26017 referidos a las mismas (**artículos 131 a 133**, inciso c) del **artículo 136** y las partes pertinentes de los **artículos 134, 135, 137** y del inciso b) del **artículo 136**) pudiendo reformularse esta figura legal para su registro exclusivo por las entidades e instituciones acreditadas conforme a ley.

TITULO X

DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

- Respecto a la declaratoria como denominación de origen y a la definición de la misma, el Decreto Ley 26017 contiene importantes precisiones en sus **artículos 138 a 141** y **143 a 145**, que satisfacen y complementan plenamente los aspectos que la Decisión 344 deja para definición por las legislaciones nacionales de los Países Miembros en el inciso e) de su artículo 134 y en sus artículos 135 y 136.

- Instituto de Desarrollo Agroindustrial de la Universidad Agraria La Molina (INDDA)

Para productos hidrobiológicos:

- Empresa de Certificaciones del Perú S.A. (CERPER)

- Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.

- Bureau Veritas Perú

Para certificaciones metrológicas:

- Servicio Nacional de Metrología del INDECOPI

Respecto al **artículo 142**, resulta pertinente por lo anteriormente expresado, debiendo hacerse una precisión en la última línea, referida al trámite que corresponde a las observaciones a la declaración de la denominación de origen, a fin de señalar que éste es el señalado por la Decisión 344.

En cuanto a la autorización de uso de la denominación de origen, los **artículos 146, 147 y 148** establecen en forma precisa los requisitos y exigencias que debe reunir la solicitud, encontrándose dentro del marco de la facultad conferida a las oficinas nacionales competentes por el inciso c) del artículo 137 de la Decisión 344; siendo conveniente la inclusión de un inciso adicional en el **artículo 148** de la Ley, referido a la obligación de presentar -en el caso que exista norma técnica relativa al producto- el Certificado de cumplimiento de la misma y el Acta de la Visita de Inspección al lugar de elaboración de áquel, emitido por alguno de los Organismos Certificadores autorizados por el INDECOPI.

Resultan asimismo pertinentes los **artículos 152 y 153** por cuanto contienen disposiciones que norman el uso de la autorización y como tales complementan a la Decisión.

- En cuanto a la disposición contenida en el **artículo 154**, relativa a la posibilidad de transmisión de la autorización de uso por todos los medios reconocidos por la ley (enajenación, cesión, traspaso, transferencia o sucesión), se considera que contradice la naturaleza propia de este derecho, que se otorga en razón de las condiciones particulares del solicitante, y que como tal, debiera ser intransferible, careciendo inclusive de utilidad práctica, ya que la comprobación de que el nuevo usuario cumple con las condiciones establecidas equivale a la realización de un nuevo trámite de solicitud. De ahí que resulte conveniente su eliminación o, en todo caso, su limitación a la transmisión por vía hereditaria, siempre que los herederos demuestren cumplir con las mismas condiciones que su causante, ya que no puede desconocerse que es a través de esta vía que se mantienen en muchos casos los conocimientos y prácticas que dan lugar a la calidad y características de los productos distinguidos por la denominación de origen.

- Si bien el artículo 140 de la Decisión 344 prevé el caso de la nulidad de la autorización de uso, en caso de haberse otorgado en contravención de sus disposiciones, el **artículo 155** del Decreto Ley 26017 lo complementa

adecuadamente al señalar como otra causal el otorgamiento en base a datos o documentos falsos.

TITULO XI

DE LOS LEMAS COMERCIALES

La Decisión en su artículo 118 contempla el registro como marca⁴⁶ de los lemas comerciales de conformidad con la legislación nacional de los Países Miembros, definiendo claramente el concepto de los mismos y su carácter subsidiario con relación a las marcas, tanto en este artículo como en los siguientes de la Sección VIII; quedando únicamente por precisar de forma complementaria los siguientes aspectos inherentes al tratamiento de los lemas registrados con anterioridad a la Decisión 311, y a la adecuación de estos signos a las normas de carácter interno que regulan sobre la materia:

- Señalar que los lemas registrados con anterioridad a la dación de la Decisión 311 mantendrán su vigencia por el tiempo que fueron otorgados; debiendo requerirse al titular, como condición para su renovación, la indicación del signo distintivo al cual publicitan, otorgándose tal derecho por el plazo que le corresponda a este último.⁴⁷

- Precisar que el contenido de los lemas debe respetar las normas relativas a la publicidad en defensa del consumidor, contenidas en el Decreto Legislativo 691 y demás que se expidan sobre la materia; puntualizándose que el hecho de registrar un lema no libera a su titular de las acciones de fiscalización y control a que se refieren los artículos 15 y 19 y demás pertinentes de dicho dispositivo.

- Aclarar que la denegatoria, nulidad, cancelación o caducidad del signo al cual se asocia, determinará también la del lema comercial.

Respecto al **artículo 158** del D.L. 26017 que contiene la única mención a los lemas en nuestra legislación nacional, y precisa que la protección

⁴⁶ Debíó decirse como signo distintivo.

⁴⁷ Esta norma puede ir como Disposición Transitoria.

otorgada a estos signos se confiere sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Derechos de Autor y sus normas reglamentarias, es conveniente efectuar las siguientes apreciaciones:

La Ley N° 13714 de Derechos de Autor del 31 de octubre de 1961 incluye en el inciso i) de su artículo 7 a los lemas y frases dentro de los elementos protegidos como Derecho de Autor, en los términos de los artículos 77 y 98 de la Ley.

A este respecto, debe precisarse que los mencionados artículos no están referidos al tema sino a las obras literarias, teatrales y musicales y a las indicaciones que deben consignar las ediciones de las obras, respectivamente; encontrándose las referencias pertinentes a los lemas en los artículos 31 y 61 de la Ley, en los que se otorga protección a las frases y lemas -con o sin música- destinados a caracterizar un objeto o cosa determinados, siempre que por su originalidad entrañen una efectiva creación intelectual y no meras expresiones de uso común. Tal amparo rige a partir de su inscripción en el Registro Nacional de Derechos de Autor por todo el tiempo que subsista el objeto o cosa a que se refieren.

El Reglamento de Inscripciones en el Registro Nacional de Derechos de Autor, aprobado por Resolución Directoral N 001-89-DIGDA-BNP del 2 de enero de 1989, incluye en el inciso c) de su artículo 2 a los lemas entre los elementos inscribibles en el Registro Nacional de Derechos de Autor, señalando las prohibiciones al registro -muchas de las cuales coinciden con las establecidas para el registro de marcas y otros signos distintivos (incisos b), c), d) y e) del artículo 4)- reiterando en su artículo 23 como requisito para su registro que los lemas deben caracterizar un objeto o cosa determinada y entrañar una efectiva creación intelectual y no ser expresiones de uso común.

La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que establece el **Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos** no menciona en forma expresa a los lemas y frases entre la relación que efectúa con carácter meramente enunciativo en su artículo 4 de los elementos susceptibles de protección como Derecho de Autor.

Cabe señalar que en la Oficina de Derechos de Autor se encuentran inscritos lemas y frases publicitarias desde hace muchos años, pudiéndose apreciar en algunos de ellos -particularmente en los más antiguos- que sus autores (generalmente agencias de publicidad) inscribían una determinada idea o creación sin referenciarla a un objeto

concreto, con la probable intención de tenerla protegida para su futura aplicación a productos o actividades dentro del área para la cual fueron concebidas o ideadas; tal el caso de los siguientes lemas:

“Lo que con ... se pega, nunca más se despega” 1968.

“La chispa de la vida” (para toda clase de bebidas frías o calientes de consumo popular) que fuera registrada originalmente por Jorge Pelaez Rioja el 21 de abril de 1971 y transferido a The Coca Cola Company el 28 de diciembre de 1973.

“Cuál es la mía? Ahorita mismo ... (marca de gaseosa) ... Es la mía” 1972

“Por la ruta del Ande ... bajo un poncho de estrellas” (para promocionar servicios de líneas aéreas) 1973

“Hace la pila” (para una marca de pila) 1973

“Haga memoria con ...”. (para diarios en general) 1976

“Mate a la sed”. (Aplicado a cualquier producto comercial destinado a refrescar: bebidas gaseosas, refrescos) 1978

Frente a éstos se encuentran otros lemas concebidos desde su origen para publicitar o promocionar un artículo o servicio determinado, como los que siguen a continuación, siendo de señalar que este requisito se viene exigiendo como condición para el registro de los lemas a partir de los últimos años de la actuación de la Dirección de Derechos de Autor de la Biblioteca Nacional del Perú y por la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI:

“La rebaja increíble” (Empresa Editora El Comercio) 1970

“Con Ña Pancha al Mundial” 1970

“La bicicleta completa” (Mister) 1972

“Sazonadores don Manuel ... tienen eso ... que necesita el aderezo” 1973

“Griffin Allwite da en el blanco del blanco” 1978

“Enseñar a ahorrar es tan importante como enseñar a leer” (Banco Regional Sur Medio y Callao) 1978

“La pintura que se pinta para todo” (Pinturas Fast) 1978

“La varilla pide Shell” 1978

“Aeroperú la línea que hermana”, “Ven a volar con nosotros” y
“Vuela por la ruta del Sol” (Aeroperú) 1978

“Ponte fresco con Tumix” 1978

Es de precisar que en los últimos años se observa una notable disminución del registro de estos signos como derecho de autor.

En todo caso -y aun cuando ya está señalado en forma genérica en el artículo 40 del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI- debe establecerse que, de producirse conflicto entre un lema protegido como derecho de autor y otro registrado como propiedad industrial, se determinará la preferencia según la prelación en el tiempo de presentación de la solicitud (no de la inscripción como lo señala el citado artículo 40) ya que esto dejaría en desventaja a los lemas solicitados como signos distintivos -cuya fecha de inscripción es la de la resolución autorizada- frente a los lemas inscritos como derecho de autor, en los cuales la partida registral tiene como fecha la de presentación de la solicitud.

TITULO XIV

DE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS

El **artículo 186** requiere precisar qué se entiende como Oficinas Administrativas Competentes y Autoridades Nacionales Competentes, así como órganos de resolución en primera instancia a las Oficinas de Signos Distintivos y de Invenciones, según el caso⁴⁸, y como segunda instancia administrativa al Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI; y excluir de la mención a la Oficina de Nuevas

⁴⁸ Dichas Oficinas no sólo tienen competencia para el registro de los signos distintivos y de las creaciones industriales sino para la nulidad de los mismos, a diferencia de países como Ecuador y Colombia en los que esta última atribución corresponde al Poder Judicial. En tal sentido, a las Oficinas de Signos Distintivos e Invenciones les corresponde asimismo la condición de Autoridad Nacional Competente a que se refiere la Única Disposición Final de la Decisión 344.

Tecnologías por cuanto los temas de su competencia no son materia de la Decisión 344 sino de la 345.

TITULO XV

DE LOS RECURSOS IMPUGNATIVOS

Los **artículos 187 y 188** prevén los casos de interposición de los recursos de reconsideración y de apelación contemplados en las normas administrativas pertinentes, por lo que deben mantenerse.

2.5. Propuesta de modificación de los títulos I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIV y XV del Decreto Ley 26017 - Ley General de Propiedad Industrial

En base a los planteamientos formulados en los acápite que anteceden, se propone a continuación la modificación y, en algunos casos, la eliminación del articulado relativo a signos distintivos contenido en los citados títulos de la Ley nacional sobre la materia:

TITULO I

ARTICULO 1 La presente Ley tiene por objeto proteger las creaciones de los inventores, así como los derechos sobre signos distintivos comerciales, tales como las marcas, lemas, nombres comerciales y otros elementos de la propiedad industrial, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú (en adelante la Constitución) y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en adelante, la Decisión 344), así como garantizar su goce pacífico y lícito.

No podrá concederse ni registrarse derechos de propiedad industrial contrarios al orden público constitucional o a la ley.

ARTICULO 2 Se mantiene igual.

ARTICULO 3 Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución, debiendo obtener el título de protección correspondiente, en caso sea necesario por la naturaleza del derecho y de acuerdo con las disposiciones de la Decisión 344 y de esta Ley. Para tal efecto, las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán designar apoderado en el Perú.

ARTICULO 4 El ejercicio regular de los derechos que reconoce la Decisión 344 y la presente Ley no puede ser sancionado como acto de monopolio ni como acto restrictivo de la competencia.

ARTICULO 5 Están sujetos a las normas de esta Ley los derechos relativos a:

I) Invenciones:

- Patentes de invención
- Modelos de utilidad
- Secretos de producción
- Diseños industriales

II) Signos Distintivos:

- Marcas - De productos
De servicios
Colectivas
- Nombres comerciales
- Lemas comerciales
- Denominaciones de origen

TITULO II

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTICULO 6 Se mantiene igual.

ARTICULO 7 La prelación en el derecho de la propiedad industrial se determinará por el día y hora de la presentación de la solicitud. La prioridad se determinará en función de las normas contenidas en los artículos 12, 68, 103 y demás pertinentes de la Decisión 344 y en los convenios bilaterales o multilaterales que el Perú suscriba. El organismo administrativo competente podrá delegar en entidades públicas o privadas la facultad de recibir solicitudes de registro y otros recursos o documentos vinculados a la propiedad industrial; en cuyo caso, los mencionados documentos se considerarán presentados en el momento de su recepción por la entidad delegada.

ARTICULO 8 La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrada la mala fe.

Asimismo, son oponibles al derecho de prelación, la reivindicación válida de prioridad, el derecho preferente de registro y el derecho de los titulares de marcas notoriamente conocidas.

ARTICULO 9 Las concesiones, modificaciones, cancelaciones y otros actos, incluyendo los derechos de garantía, relativos a los derechos de la propiedad industrial, se inscribirán en los siguientes registros:

- Registro de patentes de invención.
- Registro de patentes de modelo de utilidad.
- Registro de diseños industriales.
- Registro de marcas de producto.
- Registro de marcas de servicio.
- Registro de marcas colectivas.
- Registro de nombres comerciales.
- Registro de lemas comerciales.
- Registro de denominaciones de origen.

Las Oficinas Nacionales Competentes sobre la materia emitirán su Reglamento de Inscripciones.

ARTICULO 10 Los registros y los expedientes relativos a la propiedad industrial, incluyendo los contenciosos, están abiertos al público, con excepción de los expedientes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales que se rigen por lo dispuesto en los artículos 24, 56 y 66 de la Decisión 344. Puede solicitarse copia de las reivindicaciones.

Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones.

ARTICULO 11 Se mantiene igual.

ARTICULO 12 No son susceptibles de expropiación los derechos relativos a la propiedad industrial. En casos de interés público, de emergencia o de seguridad nacional, las patentes se someterán a licencia obligatoria, dentro de los alcances de lo dispuesto por el artículo 46 de la Decisión 344.

TITULO III

DE LAS NORMAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO

ARTICULO 13 Se mantiene igual.

ARTICULO 14 Para el registro de cualquier acto referido a la propiedad industrial basta que conste por instrumento privado con firma legalizada por notario, salvo que la ley exiga una formalidad mayor. Todo documento de poder requerido por la Ley podrá constar de instrumento privado con firma legalizada por notario. No será exigible la inscripción de los poderes en el Registro de Mandatos o en el Registro Mercantil. Con la presentación del poder de quien representa a una persona, quedará acreditada la existencia de ésta y su representación. El poder puede otorgarse después del depósito de la solicitud, siempre que el mandante ratifique expresamente la actuación del apoderado.

Los instrumentos otorgados en el extranjero estarán además legalizados por funcionario consular peruano y por la oficina pertinente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tales poderes, así como cualquier otro documento redactado en idioma distinto al castellano, deberán contar con traducción oficial, sin cuyo requisito no serán admitidos.

ARTICULO 15 Se mantiene igual.

ARTICULO 16 Se mantiene igual.

ARTICULO 17 Se mantiene igual.

ARTICULO 18 Se mantiene igual.

ARTICULO 19 En ningún caso procederá dictar nueva resolución sobre el que sea objeto del expediente y que haya sido ya resuelto por la instancia respectiva, salvo en vía de reconsideración, de aclaración, enmienda o de ampliación, de conformidad con las normas pertinentes sobre la materia.

No procederá solicitar la nulidad de un registro si el asunto fue materia de observación por los mismos fundamentos entre las mismas partes, o las que de ellas derivan su derecho, y fue objeto de resolución de la segunda instancia administrativa; salvo que, del expediente anterior aparezca que las resoluciones no se refirieron al fondo de la controversia o que en dicho expediente no fueron meritadas las pruebas que sirven de sustento a la acción de nulidad incoada.

ARTICULO 20 Se mantiene igual.

ARTICULO 21 Se mantiene igual.

ARTICULO 22 Se mantiene igual con la siguiente adición: Los términos prorrogables contemplados en la Decisión 344 o en la Ley serán concedidos a solicitud de la parte interesada formulada antes del vencimiento del primer plazo, no procediendo por tanto el otorgamiento de prórrogas de oficio.

ARTICULO 23 Salvo los casos en que la Decisión 344 o esta Ley establezcan un plazo distinto,... (el resto del artículo se mantiene igual).

ARTICULO 24 Se mantiene igual.

ARTICULO 25 Se mantiene igual.

ARTICULO 26 Se mantiene igual.

TITULO VIII

DE LAS MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CAPITULO PRIMERO - ASPECTOS GENERALES

ARTICULO 89 Se mantiene igual.

ARTICULO 90 Además de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, no podrá registrarse como marca la traducción a otros idiomas de los signos no registrables a los que se refieren los incisos a), d), e), g), h), i), j) y m) del artículo 82 y el artículo 83 de la citada Decisión.

ARTICULO 91 Se mantiene igual.

ARTICULO 92 Ha quedado sin efecto, por prevalecer el artículo 84 de la Decisión 344.

ARTICULO 93 El primer párrafo se mantiene igual. El segundo párrafo sería sustituido por el siguiente texto: Corresponderá al registro de marcas derivadas un régimen diferenciado de tasas de inscripción, análogo al que corresponde a los actos modificatorios de registro.

ARTICULO 94 Se mantiene igual.

ARTICULO 95 El consentimiento al que se refieren los incisos f) y g) del artículo 83 de la Decisión 344 deberá constar por escrito de fecha cierta. De haber fallecido el interesado, el consentimiento podrá ser otorgado por su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, exclusivamente y en ese orden.

CAPITULO SEGUNDO - DEL PROCEDIMIENTO

ARTICULO 96 Se mantiene igual, reemplazando el inciso a) por el siguiente texto: Los generales de ley del solicitante.

ARTICULO 97 Se mantiene igual con la siguiente modificación en el inciso b): Copia certificada de la primera solicitud de marca presentada en

cualquier oficina nacional competente si se reivindica prioridad, o de la certificación a que se refiere el artículo 97 de la Decisión 344, si fuese el caso.

ARTICULO 98 Ha quedado sin efecto por prevalecer los artículos 90 y 91 de la Decisión 344.

ARTICULO 99 Verificado el cumplimiento de los requisitos formales, con anterioridad al examen de registrabilidad, la autoridad administrativa competente mandará publicar, por una sola vez, un extracto de la solicitud en el Diario Oficial “*El Peruano*”.

ARTICULO 100 Se mantiene igual, modificándose el inciso e) en los siguientes términos:

e) La indicación de que se trata de una solicitud comprendida en los alcances del artículo 100 de la Decisión 344, en su caso.

Asimismo se adicionaría un nuevo inciso en los siguientes términos:

f) La traducción del término solicitado como marca si está expresado en idioma distinto del castellano.

ARTICULO 101 Ha quedado sin efecto por prevalecer el artículo 89 de la Decisión 344.

ARTICULO 102 Ha quedado sin efecto por prevalecer el artículo 93 de la Decisión 344.

ARTICULO 103 Se mantiene igual, excepto el segundo párrafo del inciso e) que quedará redactado como sigue:

e) ...

Si la observación se formula en base a una marca notoriamente conocida no registrada en el país, deberá presentarse una copia de la solicitud de registro de la marca en el país a nombre del observante en la clase o clases en las que se invoque la notoriedad, aun cuando ésta sea de fecha posterior a la solicitud que se observa.

ARTICULO 104 Ha quedado sin efecto por prevalecer el artículo 84 de la Decisión 344.

ARTICULO 105 Se mantiene igual.

ARTICULO 106 Ha quedado sin efecto por prevalecer el artículo 94 de la Decisión 344.

ARTICULO 107 Se mantiene igual.

ARTICULO 108 Debe eliminarse.

ARTICULO 109 Debe eliminarse.

ARTICULO 110 Debe eliminarse.

ARTICULO 111 Debe eliminarse.

CAPITULO TERCERO - DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO

ARTICULO 112 Se mantiene igual.

ARTICULO 113 Se mantiene igual.

ARTICULO 114 Debe eliminarse.

ARTICULO 115 Se mantiene igual el primer párrafo, modificándose el segundo en los siguientes términos: Previa a la inscripción de la transferencia de marcas, deberá efectuarse por cuenta del interesado la publicación de un aviso por una sola vez en el diario oficial “*El Peruano*”, en el que se indicará la descripción de la marca, la clase y el número de certificado de inscripción, así como los nombres o denominaciones sociales de los contratantes.

ARTICULO 116 Se mantiene igual.

ARTICULO 117 Se mantiene igual.

ARTICULO 118 Se mantiene igual.

ARTICULO 119 Se mantiene igual.

CAPITULO CUARTO - DE LA NULIDAD

ARTICULO 120 Ha quedado sin efecto por prevalecer el artículo 113 de la Decisión 344.

ARTICULO 121 Debe eliminarse.

CAPITULO QUINTO - DE LA CANCELACION

ARTICULO 122 Ha quedado sin efecto por prevalecer el artículo 108 de la Decisión 344.

ARTICULO 123 Debe eliminarse.

ARTICULO 124 Ha quedado sin efecto por prevalecer el artículo 112 de la Decisión 344.

CAPITULO SEXTO - DE LA CADUCIDAD

ARTICULO 125 Para mantenerse vigente la marca, deberá pagarse la tasa que establezca por este concepto la Oficina Nacional Competente, caso contrario, caducará el registro de la misma.

El titular puede rehabilitar la marca cancelando el monto adeudado dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento de la obligación.

ARTICULO 126 Se mantiene igual.

TITULO IX

DE LAS MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTIA

Debe ser sustituido por el siguiente título:

TITULO IX

DE LAS MARCAS COLECTIVAS

ARTICULO 127 Debe ser eliminado por ser duplicidad del artículo 124 de la Decisión 344.

ARTICULO 128 Se mantiene igual.

ARTICULO 129 Se mantiene igual.

ARTICULO 130 Ha quedado sin efecto por prevalecer el artículo 126 de la Decisión 344.

ARTICULO 131 Debe ser eliminado.

ARTICULO 132 Debe ser eliminado.

ARTICULO 133 Debe ser eliminado.

ARTICULO 134 No podrán registrarse como marcas colectivas los signos señalados en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, así como los que no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 81 de dicha norma. Asimismo, aquellas cuyos reglamentos de uso atenten contra el orden público.

ARTICULO 135 Se mantiene igual en lo que toca a las marcas colectivas, debiendo eliminarse la referencia a las marcas de garantía.

ARTICULO 136 La nulidad, la cancelación y la caducidad de las marcas colectivas se regirán por las normas aplicables a las marcas de productos y servicios. Además se cancelará el registro de una marca colectiva cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y así se declare en resolución consentida o ejecutoriada:

a) Que el titular de la marca haya autorizado o tolerado el uso de la misma en contra de las disposiciones del Reglamento de Uso o quebrantando éste.

b) Que el titular de una marca colectiva, constituida por denominaciones o signos geográficos, se haya negado arbitrariamente a autorizar el ingreso a la asociación de una persona que reúna los requisitos fijados en el Reglamento de Uso. No obstante, no se cancelará la marca colectiva cuando la resolución declare el derecho de esa persona a ingresar en la asociación y el mantenimiento en vigor de la marca colectiva.

ARTICULO 137 Se mantiene igual en lo que respecta a las marcas colectivas, debiendo eliminarse la referencia a las marcas de garantía.

TITULO X

DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

ARTICULO 138 Se mantiene igual.

ARTICULO 139 Se mantiene igual.

ARTICULO 140 Se mantiene igual.

ARTICULO 141 Se mantiene igual.

ARTICULO 142 Se mantiene igual, a excepción de la última línea que debe quedar redactada como sigue: “.....el trámite a seguirse será el señalado por la Decisión 344 para las observaciones al registro de marcas de producto y de servicio”.

ARTICULO 143 Se mantiene igual.

ARTICULO 144 Se mantiene igual.

ARTICULO 145 Se mantiene igual.

ARTICULO 146 Se mantiene igual.

ARTICULO 147 Se mantiene igual.

ARTICULO 148 Se mantiene igual, debiendo adicionarse un nuevo inciso en los siguientes términos:

e) Si existe norma técnica relativa al producto, el certificado de cumplimiento de la misma y el acta de la visita de inspección al lugar de elaboración emitido por alguno de los Organismos Certificadores Autorizados por el INDECOPI.

ARTICULO 149 Debe ser eliminado por no corresponder al trámite establecido por el artículo 138 de la Decisión 344.

ARTICULO 150 Debe ser eliminado por no corresponder al trámite establecido por el artículo 138 de la Decisión 344.

ARTICULO 151 Debe ser eliminado por no corresponder al trámite establecido por el artículo 138 de la Decisión 344.

ARTICULO 152 Se mantiene igual.

ARTICULO 153 Se mantiene igual.

ARTICULO 154 Debe ser eliminado, pudiendo ser sustituido por el siguiente texto: El derecho de uso de una denominación de origen puede ser transmitido por vía hereditaria, siempre que los herederos demuestren cumplir con las mismas condiciones que su causante.

ARTICULO 155 Se mantiene igual

ARTICULO 156 Ha quedado sin efecto por prevalecer el artículo 142 de la Decisión 344.

ARTICULO 157 Debe ser eliminado.

TITULO XI

DE LOS LEMAS COMERCIALES

ARTICULO 158 Se mantiene igual, variando únicamente la mención a la Decisión 313 por la 344.

Adicionar los siguientes artículos:

. La denegatoria, nulidad, cancelación o caducidad del signo al cual se asocia, determinará también la del lema comercial.

. Es oponible al registro de un lema comercial el contenido de un lema o frase publicitaria registrado como derecho de autor; debiendo establecerse la preferencia en caso de conflicto entre ambos derechos según la prelación en la fecha de presentación de la solicitud.

. El contenido de los lemas debe respetar las normas relativas a la publicidad en defensa del consumidor contenidas en el Decreto Legislativo 691 y demás que se expidan sobre la materia.

. La obtención de registro de un lema no libera a su titular de las acciones de fiscalización y control a que se refieren los artículos 15, 19 y demás pertinentes del citado Decreto Legislativo.

TITULO XII

DE LOS NOMBRES COMERCIALES

ARTICULO 159 Se mantiene igual.

ARTICULO 160 Se mantiene igual.

ARTICULO 161 Se mantiene igual.

ARTICULO 162 Se mantiene igual, debiendo adicionarse al final del artículo el siguiente texto:

Los nacionales y extranjeros domiciliados en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena o de los países con los que se tenga suscrito convenios de reciprocidad y de trato nacional, podrán solicitar el registro de sus nombres comerciales en el Perú presentando la documentación oficial, debidamente legalizada y traducida que demuestre fehacientemente su uso en ese país. Pueden constituir pruebas de uso, entre otras, las señaladas anteriormente.

ARTICULO 163 Se mantiene igual.

ARTICULO 164 La protección del nombre comercial no registrado se circunscribirá al ámbito urbano o a la zona geográfica de la clientela efectiva y se extenderá a todo el país si existiese difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

En cuanto a los nombres comerciales utilizados por personas originarias, domiciliadas o establecidas en los países con los que se tenga suscrito o se suscriban convenios que acuerden reciprocidad o trato nacional, y que pretendan accionar en el Perú como titulares de los mismos, se les otorgará protección en la medida que sean suficientemente conocidos en nuestro país.

ARTICULO 165 Se mantiene igual.

ARTICULO 166 Se mantiene igual.

ARTICULO 167 El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial no registrado termina con el cierre definitivo del establecimiento o con el cese de la actividad económica que distingue.

ARTICULO 168 El nombre comercial protegido por el uso no será licenciado y sólo podrá ser cedido conjuntamente con la empresa o establecimiento que venía usándolo. En la transferencia de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho al uso exclusivo del nombre comercial no registrado, salvo pacto en contrario.

ARTICULO 169 Se mantiene igual.

ARTICULO 170 Se mantiene igual.

ARTICULO 171 Toda persona con interés legítimo puede oponerse al uso o registro de un nombre comercial; pudiendo denunciar asimismo a quien pretenda su uso por infracción de derechos de propiedad industrial, siempre que esta última acción se inicie dentro del plazo de un año desde que el otro comenzó a utilizar en forma pública y ostensible dicho nombre comercial, o desde que el accionante conoció de tal uso.

ARTICULO 172 Se mantiene igual.

TITULO XIV

DE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 186 Para los efectos de la Decisión 344 y de la presente Ley se entiende como Oficinas Nacionales Competentes y como Autoridades Nacionales Competentes, así como órganos de resolución en primera instancia a las Oficinas de Invenciones y de Signos Distintivos, según corresponda, y como segunda instancia administrativa al Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI.

TITULO XV

DE LOS RECURSOS IMPUGNATIVOS

ARTICULO 187 Se mantiene igual.

ARTICULO 188 Se mantiene igual.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los lemas comerciales registrados con anterioridad a la aprobación de la Decisión 311 mantendrán su vigencia por el tiempo que fueron otorgados, debiendo requerirse como condición para su renovación que su titular indique el signo distintivo al cual publicitan, otorgándose tal derecho por el plazo que corresponda a este último.

conclusiones

1 Luego de un largo período de vigencia de las normas sobre propiedad industrial -17 años en el caso de la norma subregional y 21 en el de la nacional-, en los últimos tres años la Comisión del Acuerdo de Cartagena ha aprobado en forma sucesiva y por períodos muy breves de vigencia, tres Decisiones que establecen el Régimen Común sobre la materia; contándose asimismo con una nueva ley nacional que requiere ser revisada, tanto para adecuarla a la norma comunitaria cuanto para evaluar algunos principios y figuras jurídicas no comprendidas en ésta, a fin de determinar si cumplen con ampliar los derechos sobre propiedad industrial y si resultan compatibles con la normativa interna del país.

Como resultado de este análisis se ha propuesto en el tercer capítulo del presente libro una modificación del Decreto Ley 26017 que aprueba la Ley General de Propiedad Industrial. Fundamentalmente se modifica lo concerniente al derecho marcario, lo que se considera el principal aporte de este trabajo.

2 Se ha producido también durante el mismo período una modificación sustancial en el Organismo Nacional Competente encargado de la Propiedad Industrial, con la liquidación del ITINTEC -después de 22 años de existencia- y la creación del INDECOPI, separándose el manejo funcional y administrativo de las marcas y patentes (antes comprendido en la Dirección de Propiedad Industrial), en dos oficinas diferentes y autónomas: de Signos Distintivos y de Invenciones.

3 De acuerdo con la información estadística con que se cuenta, el Perú es el país de la Subregión que tiene en promedio el mayor número de expedientes a cargo de cada trabajador y en el que se resuelve con mayor celeridad las solicitudes de registro no contenciosas.

4 Los cambios más importantes introducidos en el Derecho Marcario por la reciente legislación son los siguientes:

- Eliminación de la obligatoriedad de registro de las marcas como condición para su uso.
- Ampliación del período de vigencia del registro de cinco a diez años.
- Eliminación de la exigencia de la prueba de uso para la renovación del registro.
- El registro y la protección de la marca se extiende únicamente a los productos o servicios señalados expresamente en la solicitud -pudiendo comprender uno, varios o todos los de la clase- a diferencia de lo establecido en la legislación anterior, en la cual tal protección correspondía a todos los productos o servicios de la clase en que se solicitara, aun cuando no se hubieran mencionado en la solicitud, lo cual imposibilitaba la limitación voluntaria de los mismos por el interesado, así como los acuerdos privados a que pudieran arribar las partes en un procedimiento.
- Como consecuencia de lo señalado en el punto anterior se ha posibilitado en la práctica la coexistencia de marcas iguales o semejantes en la misma clase -por acuerdo de sus titulares y con la aprobación de la Oficina Competente-, situación que se encuentra expresamente normada en la legislación peruana sobre la materia.
- Sustitución del concepto de marca de fábrica por el de marca de producto, que resulta más amplio ya que comprende tanto a la marca del fabricante como a la del comerciante.
- Actualmente se han diferenciado los conceptos de nombre comercial y de razón o denominación social -pudiendo coincidir ambos-

lo cual posibilita que una sola persona natural o jurídica pueda tener más de un nombre comercial.

- Se ha sustituido la figura legal de la cancelación por la de nulidad para el caso de los registros otorgados en contravención de los dispositivos legales vigentes.
- Se ha introducido la figura de cancelación por falta de uso de la marca, la misma que puede interponerse como defensa en un procedimiento de observación o de infracción a los derechos de propiedad industrial, iniciados con base a la marca no usada.
- Los lemas comerciales ya no se registran en forma independiente o aislada para publicitar productos o servicios de una determinada clase, sino vinculados a otro signo distintivo, quedando supeditados a éste en cuanto a su vigencia y eventual transferencia, cancelación, nulidad o caducidad.
- Se ha ampliado la posibilidad de formular observación -antes oposición- a una solicitud de registro a quienes tengan interés legítimo en cualquiera de los Países Miembros.
- Han quedado claramente diferenciados los derechos de prelación -a favor del primer solicitante en función del día y hora de presentación de su solicitud- y de prioridad: para solicitar la marca en forma preferente en terceros países dentro de los seis meses de presentada la primera solicitud.
- El derecho de prioridad se confiere tanto a los Países Miembros del Grupo Andino como a los países que concedan trato recíproco a las solicitudes provenientes de los mismos.
- Está prohibida la comercialización de bienes y servicios procedentes de la subregión identificados con una marca idéntica o similar a otra registrada en el país, salvo que exista acuerdo inscrito ante las oficinas nacionales competentes, entre sus titulares, modificándose la disposición que impedía al titular oponerse a dicha importación.
- Actualmente los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial se equiparan en su condición de derechos intelectuales,

prohibiéndose el registro como marca del título de obras literarias o científicas y de los personajes científicos que sean objeto de un derecho de autor, otorgándose preferencia al derecho en función de la prelación en el tiempo de la inscripción.

5 Las principales modificaciones operadas en cuanto al procedimiento de registro de los signos distintivos son las siguientes:

- Eliminación del examen previo de registrabilidad para el otorgamiento de la Orden de Publicación, la misma que se emite con la sola verificación de cumplimiento de los requisitos formales, con lo cual ha desaparecido la figura del reparo a las solicitudes.
- Eliminación de la exigencia de demostración de la existencia de la persona jurídica solicitante, entendiéndose que ésta queda acreditada con la presentación de los correspondientes poderes.
- Imposibilidad de modificar la solicitud inicial en cuanto al signo o en cuanto a los productos o servicios principalmente enumerados en la misma, no impidiéndose en cambio la variación de la clase, lo cual permite a la administración efectuar las correcciones pertinentes en caso de errores en la solicitud.
- Eliminación del uso de papel sellado y de la Boleta Unica del Litigante.
- Supresión de la práctica de levantamiento de abandono.
- Eliminación de los recursos de réplica y dúplica en el caso de las observaciones, cuyo trámite se reduce al traslado de la observación y a la contestación de la misma.
- El procedimiento de registro de signos distintivos no está sujeto a plazos o silencios administrativos -positivo o negativo-, no siéndole aplicable asimismo (como en otras entidades de la Administración Pública) la exoneración a los interesados de la presentación de documentos legalizados por notario o fedatario y de traducciones oficiales, en el caso de documentos redactados en idioma distinto del castellano.

- En aplicación del principio de desconcentración consagrado en la Ley de Simplificación Administrativa, se ha delegado en los profesionales de las distintas áreas de la Oficina de Signos Distintivos una serie de facultades inherentes a la sustanciación y trámite de los expedientes antes concentradas en el jefe de la misma.

6 Si bien ha quedado evidenciada una falta de uniformidad en la jurisprudencia administrativa emanada de cada uno de los órganos resolutivos a lo largo de las distintas etapas analizadas, se ha verificado durante el período en estudio la aplicación continua de algunos criterios generales que a continuación se señalan:

- Respecto a los aspectos generales de trámite de los expedientes:
 - Rechazo a la figura de apersonamiento por parte de terceros no intervinientes en el procedimiento con arreglo a los requisitos establecidos en el mismo.
 - Sólo se decreta la abstención en un procedimiento vinculado a un expediente que es materia de un recurso de nulidad ante el poder judicial cuando existe una decisión cautelar del juez o una anotación preventiva en el libro de registro correspondiente.
 - La marca que se solicita debe aparecer en forma destacada y resaltante con relación a otras indicaciones no reivindicadas.
 - En las renovaciones de los signos distintivos se mantiene el mismo número del certificado original, asegurando la continuidad de los plazos de vigencia mediante el procedimiento registral de asentar en cada certificado las renovaciones correspondientes.
- Calificación de las marcas en cuanto a sus características intrínsecas:
 - Se incluyen dentro de la categoría de términos genéricos y por ende no susceptibles de registro los diminutivos y aumentativos, así como las variaciones en género o número de los mismos; no admitiéndose asimismo las variantes ortográficas ni las fusiones de términos genéricos por no calificar como términos de fantasía.

- Constituyen una excepción al tratamiento de los signos constituidos por términos de carácter genérico o descriptivo, las denominaciones de las entidades bancarias que utilizan términos usuales en el lenguaje de los agentes financieros.
 - Respecto a las denominaciones descriptivas, la prohibición no alcanza necesariamente a los términos utilizados como sinónimos.
 - Para calificar un término como de uso común se exige que el mismo se extienda a un amplio sector de la población y no sólo a grupos restringidos.
 - Se otorga a los nombres comerciales registrados una mayor protección que a los amparados por el uso, tanto en el espacio geográfico como en sus posibilidades de disposición y vigencia.
 - En el caso de los productos farmacéuticos, se deniegan los términos que reproduzcan o se asemejen a las Denominaciones Comunes Internacionales de la Organización Mundial de la Salud.
- Examen de los signos en relación con los derechos de terceros:
 - El hecho que dos marcas hayan coexistido no se considera suficiente para la admisión de un registro si se encuentra que las marcas son confundibles.
 - La semejanza ideológica o conceptual puede llevar a confusión aunque no exista o sea mínima la semejanza gráfico-fonética entre las marcas.
 - En los conflictos entre dos nombres comerciales se reconoce el derecho del que acredite un uso anterior.

7A lo largo del período en estudio -y con las limitaciones referidas a la falta de uniformidad observada en la jurisprudencia- se han apreciado asimismo las siguientes modificaciones en cuanto a los criterios adoptados actualmente por el órgano resolutivo:

- Respecto a los aspectos generales de trámite:
 - En los casos en que un mismo apoderado tramite varios expedientes se permite que presente el poder con las formalidades requeridas en uno solo, pudiendo presentarse en los demás declaración jurada, indicando el número de expedien-

te en giro en que obra dicho instrumento; habiéndose eliminado la exigencia de presentación de copias fotostáticas en cada uno de los expedientes.

□ Siempre que cumpla con las exigencias para su formalización, se admite el desistimiento de la observación en cualquier estado del trámite, a diferencia del criterio adoptado anteriormente en que se reservaba el pronunciamiento hasta la resolución final a fin de evaluar si el fundamento de la observación constituía impedimento para el registro.

- Calificación de las marcas en cuanto a sus características intrínsecas:

□ Se admite el registro de marcas que incluyen afijos de uso común en la clase o términos que proporcionan alguna información sobre el producto o servicio a distinguir, aunque constituyen signos débiles que deben coexistir con otros que también los incluyan.

□ La evaluación de los lemas comerciales se realiza en función del mensaje publicitario en su conjunto, y no de palabras aisladas, admitiéndose el registro de aquellos que expresen una opinión ponderativa del producto o servicio distinguido con la marca a publicitar, siempre que no resulten engañosos y no induzcan a error al consumidor.

□ Se permite el registro de nombres comerciales constituidos por denominaciones descriptivas de la actividad económica que distinguen, siempre que coincidan con la denominación social del solicitante, que incluyan además algún elemento figurativo diferenciador y que se acredite fehacientemente el uso de ambos elementos en la clase para la que se solicita.

- Examen de los signos en relación con derechos de terceros:

□ Ya no se considera factor determinante para la confundibilidad entre dos términos que uno contenga al otro o que esté contenido en él, ni que una marca varíe en una sola letra con relación a otra, siempre que cuenten con la necesaria fuerza distintiva en virtud del uso de otros elementos verbales de eficacia diferenciadora o de un significado propio desde el punto de vista conceptual.

□ Se ha flexibilizado el principio de especialidad de clases, sustituyéndose por el concepto de clases relacionadas, en ra-

zón de la complementariedad, uso conjunto o intercambiabilidad de los productos o servicios, de sus canales de distribución, lugar y forma de comercialización, usuarios potenciales y otros denominadores comunes.

- Habiéndose señalado expresamente en la legislación vigente los criterios para determinar la notoriedad de una marca (algunos de los cuales ya habían sido esbozados en la doctrina sobre la materia), se cuenta con una base más objetiva y concreta para la declaración y protección de estas marcas, con prescindencia de la clase para la que se solicita el registro de un signo igual o semejante, siendo criterio claramente establecido que el solo registro de un signo -aunque sea en países de distintos continentes- no otorga tal carácter, sino la conjunción de distintos condicionantes, principalmente la difusión y extensión de su conocimiento entre los consumidores.
- En el examen de confundibilidad entre marcas del sector farmacéutico se da actualmente mayor relevancia al aspecto fonético que al gráfico o conceptual, considerándose irrelevantes las partículas que evoquen la naturaleza, función o efecto terapéutico del producto o la sustancia activa del mismo. Se aplica un mayor rigor en dicho examen en razón de la tendencia generalizada a la automedicación y de los efectos de la liberalización de la comercialización de medicinas.
- Para efectos del examen de confundibilidad ya no se efectúa ninguna distinción entre las marcas y los nombres comerciales.
- Se admite en una misma clase el registro de signos con elementos figurativos de la misma categoría, siempre que se presenten dentro de una conformación con características propias y suficientemente distintivas.

índice analítico

- Abandono; 33, 37, 41, 43, 45, 140, 165, 292, 330
Acción Contencioso-administrativa; 154
Aclaración; 154
Actos Modificatorios; 145
Acumulación; 41, 43, 165, 292
AFP; 223
Ampliación de productos o servicios; 117, 145
Apelación; 43, 72, 140, 157
Apersonamiento; 170, 331
Aranceles; 37, 110, 117, 121, 133, 142, 147, 274, 278, 319
Autoridad Nacional Competente; 111
Autorización de uso de denominación de origen; 124, 135
Boleta Unica del Litigante; 44, 155, 330
Busqueda de anterioridades; 167
Caducidad; 74, 121, 133, 298, 319
Cancelación, causales; 45, 71, 108, 110, 119, 123, 132, 146, 258, 271, 278, 328
Cesiones; 115, 130, 297
Certificados; 33, 47, 118
Clases de marcas; 36, 112, 127
Clasificación de Niza; 34, 71
Clasificación de Viena; 45, 194
Código de Procedimientos Civiles; 41
Código Procesal Civil; 152
Códigos INID; 168
Coexistencia de marcas; 58, 87, 92, 121, 213, 297, 328
Condiciones para constituir signo distintivo; 38, 69, 77, 107, 112, 127
Confundibilidad; 53, 54, 83, 97, 126, 129, 189
Convención de Washington; 210, 277
Copias; 41, 44, 143, 147

Decisión 85; 29, 38, 68, 105, 112
Decisión 311; 71, 105
Decisión 313; 105, 112, 282
Decisión 344; 108, 112, 267, 282
Declaratoria de denominación de origen; 124, 135
Decreto Ley 26017; 125, 273
Decreto Ley 26111; 139
Decreto Supremo del 26-11-66; 34
Decreto Supremo 006-67-SC.; 42
Decreto Supremo No.001-71-IC; 35, 68
Delegación de funciones; 151, 152, 164, 330
Denominaciones descriptivas; 49, 52, 60, 79, 128, 180, 182, 195, 331
Denominaciones genéricas; 49, 50, 52, 61, 79, 83, 128, 179, 195, 331
Denominaciones de Origen; 35, 110, 114, 124, 135, 137, 146, 248, 285, 305, 321
Denominaciones usuales; 51, 81, 84, 86, 113, 180, 183, 197
Derecho del Titular; 71, 110, 115, 130, 284, 297
Derecho preferente de registro; 108, 115, 119, 120, 221, 270
Derechos de Autor; 59, 94, 114, 134, 223, 244, 274, 308, 329
Desistimiento; 33, 41, 42, 43, 45, 73, 92, 153, 165, 176, 332
Diminutivos; 181, 190, 331
Dirección General del ITINTEC; 34, 66, 72, 156
Dirección de Propiedad Industrial; 29, 34, 44, 66, 157, 161
División de Marcas; 29, 34, 161
Documentos en idioma extranjero; 37, 38, 153, 292
Dúplica; 33, 132, 330
Envases, envolturas; 45
Errores en la tramitación; 75, 173
Error Material; 43
Especialidad de clases; 56, 70, 87, 198, 204, 333
Estadísticas; 165
Estructura Orgánica; 29, 66, 158
Examen de fondo; 30
Examen de Confundibilidad; 53, 54, 76, 83, 85, 97, 126, 129, 198, 333
Examen formal; 30, 117, 131, 163, 283
Examen de Registrabilidad; 48, 76, 117, 131, 163, 281
Examen previo; 30, 48, 117, 118
Expedientes; 42, 43, 44
Falta de uso; 119, 132, 258, 278
Fedatarios; 141, 142
Fiscalización posterior; 148, 152
Foliación; 43, 44
Forma usual; 49, 178
Gaceta Oficial; 105, 131, 168

Impedimentos Absolutos (*Por causas intrínsecas al propio signo*); 107, 109, 113, 127, 185, 225

Impedimentos Relativos (*Por afectar derechos de terceros*); 82, 107, 113, 127, 187, 226, 333

Impugnación de resolución administrativa; 154

INDECOPI; 156

Informe legal; 33, 34, 131

Inscripciones; 47, 289

Instancias; 29, 34, 66, 156, 174, 310, 324

Instituciones educativas; 223

Instrumentos; 41, 142

ITINTEC; 29, 156

Legalizaciones; 42, 43

Legislación nacional; 125

Legislación subregional; 105

Lemas Comerciales; 35, 63, 102, 108, 114, 122, 134, 146, 242, 307, 322, 325, 328, 333

Ley general de Propiedad Industrial; 125, 273

Libros de registro; 47, 289, 313

Licencia de Uso; 115, 119, 130, 132, 134, 297

Limitación a los derechos del titular; 38, 71, 116, 130, 297

Mala fe; 120, 132, 217, 270, 288

Marcas colectivas; 36, 69, 70, 112, 127, 146, 271, 273, 275, 298, 320

Marcas denominativas; 86, 129, 179, 195

Marcas de Certificación; 36

Marcas de comercio; 35, 36

Marcas de fábrica; 34, 35, 36, 107, 112, 127, 328

Marcas de garantía; 128, 298, 320

Marcas de producto; 69, 107, 112, 127, 146, 328

Marcas de servicio; 34, 36, 38, 69, 112, 127, 146

Marcas derivadas; 127, 130, 295, 316

Marcas evocativas; 60, 230

Marcas gráficas o figurativas; 45, 86, 129, 131, 163, 169, 192, 194, 334

Marcas Mixtas; 129, 163, 169, 192, 194

Marcas Notorias; 37, 57, 70, 89, 108, 109, 110, 113, 114, 126, 129, 207, 267, 271, 283, 288, 297, 317, 334

Modificación de la solicitud; 77, 108, 109, 117, 131, 283, 330

Modificación al registro; 261, 289

Nombres Comerciales; 35, 37, 62, 69, 98, 108, 114, 122, 126, 133, 137, 146, 236, 273, 275, 323, 328, 331, 333

Nombres geográficos; 38, 128

Nomenclatura oficial; 34, 71

Notificaciones; 31, 41, 42, 43, 45, 140

Notificación defectuosa; 43
Nulidad; 37, 42, 71, 108, 120, 126, 132, 146, 174, 249, 273, 274, 290, 315, 328
Obligatoriedad de registro; 35, 113, 128, 283, 328
Observación - Procedimiento; 108, 109, 117, 118, 120, 132, 223, 281, 284, 317, 329
Oficina de Asesoría Legal del Itintec; 66, 72, 156
Oficina de Signos Distintivos; 157, 161
Oficina Nacional Competente; 111
OMPI; 34, 69
Oposición - Procedimiento; 32, 108, 117, 131
Orden de Aviso; 31, 44, 117, 131, 163, 330
Período de prueba; 132
Pérdida de poder distintivo; 132, 259
Plazo de gracia; 120, 133, 175, 270
Plazo de vigencia; 37, 108, 114, 129, 328
Poder especial; 41, 42
Poderes; 41, 42, 44, 47, 117, 131, 139, 142, 170, 292, 314, 330, 332
Presunción de uso; 119, 270, 288, 313, 329
Prioridad; 45, 71, 115, 117, 131, 222, 270, 288, 329
Procedimiento no contencioso; 31, 67
Procedimiento contencioso; 31, 67
Procedimiento de registro; 30, 67, 69, 75, 107, 117, 131, 162, 279, 292, 296, 316, 330
Prohibiciones de registro; 48, 70, 78, 108, 113, 128
Prueba de uso; 31, 38, 46, 71, 76, 98, 108, 110, 114, 119, 120, 130, 274, 278, 284, 328
Publicación; 31, 44, 117, 131, 137, 140, 296, 317, 318, 330
Queja; 43, 72, 149, 171
Reconsideración; 43, 140
Rechazo de Oficio; 47, 108, 110, 117, 118, 165
Recursos impugnativos; 43, 164, 172, 311, 324
Registro de Propiedad Industrial; 35
Renovación; 31, 38, 46, 67, 71, 76, 108, 110, 114, 120, 130, 133, 137, 146, 270, 328, 331
Renovación parcial; 120
Renuncia; 119, 132, 259, 270
Reparos; 31, 44, 132
Réplica; 33, 132, 330
Restricción de productos o servicios; 93, 117, 145
Requisitos para el registro; 30, 38, 48, 69, 77, 107, 117, 131, 176
Resoluciones; 33, 34, 42, 43, 72, 148, 164, 166, 292, 315, 331
Resoluciones - Tipo; 53
Rótulos; 69

Sector farmacéutico; 60, 95, 228
Sello de conformidad con Normas Técnicas Nacionales; 302
Signos distintivos reconocidos; 112, 127
Silencio Administrativo; 143, 145, 152
Solicitudes; 30, 117, 131, 143, 147, 150, 166
Subsanaciones; 31, 117
Sucedáneos de los medios probatorios; 153
Tasas; 37, 110, 117, 121, 133, 142, 147, 274, 278, 319
Terceros; 32
Términos; 41, 43
Traducción; 42, 59, 95, 113, 114, 128, 152, 224, 294, 316, 317
Transferencia; 115, 122, 297
Transposición; 190
Tribunal del INDECOPI; 157
Tribunal Andino de Justicia; 105, 282
TUPA; 140, 144, 145, 147, 149
Variación ortográfica; 80
Variedad Vegetal; 113, 181

bibliografía

BACACORZO, Gustavo. *Derecho Administrativo del Perú - Sustantivo Adjetivo*. Tomo II

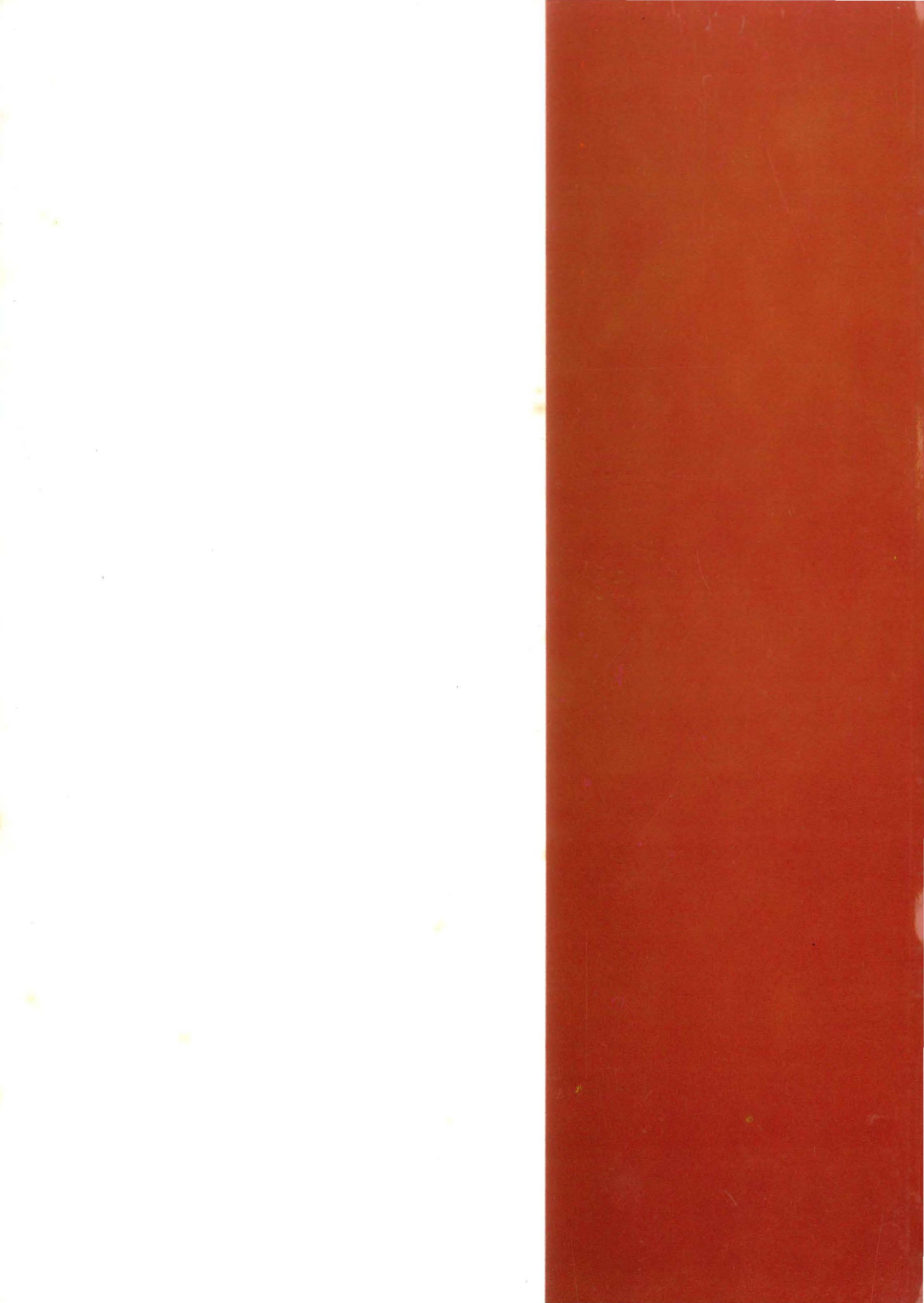
ITINTEC, Perú, Norma Técnica Nacional Obligatoria 211.001. Bebidas Alcohólicas-Pisco, Lima, Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas, 1989.

KRESALJA ROSELLO, Baldo. «La Decisión 313». Themis. Revista de Derecho. Pontificia Universidad Católica del Perú. Segunda Epoca/1992 N° 23.

KRESALJA ROSELLO, Baldo. «Modificaciones al Régimen Común sobre Propiedad Industrial». Themis. Revista de Derecho. Pontificia Universidad Católica del Perú. Segunda Epoca/1994.

PACHON MUÑOZ, Manuel. *Manual de Propiedad Industrial*. Bogotá-Colombia, Editorial Temis Librería, 1984.

VIDALES OVIEDO, Alfonso. *Régimen Jurídico de la Propiedad Industrial en los Países de ALADI*. Argentina. Instituto Jurídico Institucional - Legislación, Banco Interamericano de Desarrollo, Compañía Editora Argentina S.A. 1987.



"No se limita a comentar las normas sustantivas y los diferentes aspectos que rigen la materia en el Perú, sino que recoge en afortunada síntesis la jurisprudencia del organismo nacional competente en sus correspondientes instancias administrativas. Culmina con una interesante propuesta de la modificación de la legislación vigente, a la luz de la experiencia recogida en la última década."

Alfonso Vidales Oviedo

Ex-Consultor Principal de la Junta del Acuerdo de Cartagena

"Un serio y acucioso trabajo que constituye un valioso recuento del derecho marcario de nuestro país y cuya utilidad será reconocida y valorada por quienes -de una u otra forma- somos parte del sistema peruano de Propiedad Industrial."

Luis Alonso García Muñoz-Nájjar

Jefe de la Oficina de Signos Distintivos, Indecopi

"Un esfuerzo digno de destacar, pues no solamente vuelca la experiencia laboral en materia de derecho marcario (...), sino que exhaustivamente trata las modificaciones legislativas ocurridas e ingresa mesurada y acertadamente al terreno de las propuestas de modificación."

Baldo Kresalja Roselló

Especialista en derecho marcario