





LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS  
MARCAS, NOMBRES Y LEMAS COMERCIALES

Colección **Lo Esencial del Derecho** 24

**Comité Editorial**

Baldo Kresalja Rosselló (presidente)

César Landa Arroyo

Jorge Danós Ordóñez

Manuel Montegudo Valdez

Abraham Siles Vallejos (secretario ejecutivo)

MARÍA DEL CARMEN ARANA COURREJOLLES

# LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Marcas, nombres y lemas comerciales



FONDO  
EDITORIAL

PONTIFICIA **UNIVERSIDAD CATÓLICA** DEL PERÚ

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ  
Centro Bibliográfico Nacional

340.7 Arana Courrejolles, María del Carmen, 1950-  
L La protección jurídica de los signos distintivos : marcas, nombres y lemas  
24 comerciales / María del Carmen Arana Courrejolles.-- 1a ed.-- Lima : Pontificia  
Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2017 (Lima : Tarea Asociación  
Gráfica Educativa).  
176 p. : il. ; 21 cm.-- (Lo esencial del derecho ; 24)

Bibliografía: p. [173]-174.

D.L. 2017-11381

ISBN 978-612-317-291-6

1. Derecho - Estudio y enseñanza 2. Propiedad industrial - Aspectos legales - Perú  
3. Marcas de fábrica - Aspectos legales - Perú I. Pontificia Universidad Católica del  
Perú II. Título III. Serie

**BNP: 2017-2770**

*La protección jurídica de los signos distintivos*

*Marcas, nombres y lemas comerciales*

María del Carmen Arana Courrejolles

Colección «Lo Esencial del Derecho» N° 24

© María del Carmen Arana Courrejolles, 2017

De esta edición:

© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2017

Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú

feditor@pucp.edu.pe

www.fondoeditorial.pucp.edu.pe

La colección «Lo Esencial del Derecho» ha sido realizada por la Facultad de  
Derecho de la PUCP bajo los auspicios del equipo rectoral.

Diseño, diagramación, corrección de estilo  
y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP

Primera edición: setiembre de 2017

Tiraje: 1000 ejemplares

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

ISBN obra completa: 978-612-317-229-9

ISBN volumen: 978-612-317-291-6

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2017-11381

Registro del Proyecto Editorial: 31501361700975

Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa

Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú

## Índice

PRESENTACIÓN	11
INTRODUCCIÓN	13
¿Desde cuándo existe la marca?	13
¿Desde cuándo se regula la marca en el Perú?	15
<b>CAPÍTULO 1</b>	
<b>PROPIEDAD INDUSTRIAL Y MARCA</b>	17
1. ¿Qué se entiende por propiedad industrial?	17
2. Normas que protegen la propiedad industrial en el Perú	18
3. ¿Ante quién registro y defiendo una marca?	21
4. ¿Qué es una marca y para qué sirve?	21
5. La marca: un nombre, una figura o una combinación de ambos	26
6. ¿Por qué registrar las marcas?	27
7. Preguntas	28
<b>CAPÍTULO 2</b>	
<b>TIPOS DE MARCA</b>	29
1. Marcas denominativas	29
2. Marcas figurativas	32
3. Marcas de fantasía	33
4. Marcas mixtas	34

5. Marcas tridimensionales	35
6. Marcas farmacéuticas	35
7. Marcas en idioma extranjero	37
8. Marcas derivadas	37
9. Marcas no tradicionales	39
10. ¿Qué es una marca notoriamente conocida?	42
11. ¿Qué es una familia de marcas?	49
12. ¿Qué es una marca colectiva?	52
13. ¿Qué es una marca de certificación?	55
14. ¿Cuál es la diferencia entre marca colectiva y marca de certificación?	56
15. ¿Qué es una eco-marca?	57
16. Preguntas	59

### CAPÍTULO 3

<b>SIGNOS NO REGISTRABLES Y SUS EXCEPCIONES</b>	61
1. Signos descriptivos	62
2. Signos de uso común en el lenguaje	64
3. Signos genéricos	65
4. Signos conformados exclusivamente por formas usuales no pueden ser registrados como marca	66
5. Signos engañosos	69
6. Signos en idioma extranjero	70
7. Indicaciones geográficas nacionales y extranjeras	71
8. Preguntas	72

### CAPÍTULO 4

<b>ACTOS DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUD Y DE REGISTRO</b>	73
1. ¿Cómo se registra una marca?	73
2. Prioridad	76
3. Poderes	77

4. Renovación de la marca	77
5. Actos modificatorios	78
6. Preguntas	81

## CAPÍTULO 5

DERECHOS AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA	83
1. La transferencia de la marca	83
2. El contrato de licencia o uso de marca	85
3. Renuncia voluntaria al registro de una marca	87
4. ¿Se pueden celebrar acuerdos de coexistencia de marcas?	88
5. Desistimiento	93
6. Preguntas	94

## CAPÍTULO 6

CONFUSIÓN	95
1. ¿Cómo puedo saber si mi marca es confundible con otra?	95
2. Criterios establecidos por la jurisprudencia andina para evaluar si existe o no vinculación entre los productos o servicios que distinguen dos signos en conflicto	96
3. ¿Cuáles son las reglas generales para comparar dos signos en conflicto?	100
4. Criterios para determinar si dos signos denominativos son semejantes o no	101
5. Criterios para determinar si dos signos figurativos son semejantes o no	105
6. ¿Qué reglas se deben seguir al comparar dos marcas mixtas?	105
7. Criterios de evaluación de signos constituidos por una sola letra o combinación de letras	107
8. Criterios aplicables a marcas conformadas por números	111
9. Preguntas	112

<b>CAPÍTULO 7</b>	
<b>OTROS SIGNOS DISTINTIVOS</b>	113
1. ¿Qué son los nombres comerciales?	113
2. ¿Qué es el lema comercial?	120
3. ¿Qué son los rótulos o enseñas?	124
4. Preguntas	124
<b>CAPÍTULO 8</b>	
<b>ACCIONES</b>	125
1. ¿Qué acciones puede interponer un titular para proteger su marca registrada?	125
2. ¿Qué es una oposición?	126
3. Cancelación de registro de una marca	129
4. La acción de nulidad de registro de una marca	137
5. Acción por infracción	144
6. ¿Qué es la acción contencioso administrativa?	155
7. Delitos contra la propiedad intelectual: proceso penal	158
8. La propiedad industrial y la competencia desleal	161
9. Preguntas	163
<b>ANEXOS</b>	165
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	173
<b>TÍTULOS DE LA COLECCIÓN</b>	175

## PRESENTACIÓN

En su visión de consolidarse como un referente académico nacional y regional en la formación integral de las personas, la Pontificia Universidad Católica del Perú ha decidido poner a disposición de la comunidad la colección jurídica «Lo Esencial del Derecho».

El propósito de esta colección es hacer llegar a los estudiantes y profesores de derecho, funcionarios públicos, profesionales dedicados a la práctica privada y público en general, un desarrollo sistemático y actualizado de materias jurídicas vinculadas al derecho público, al derecho privado y a las nuevas especialidades incorporadas por los procesos de la globalización y los cambios tecnológicos.

La colección consta de cien títulos que se irán publicando a lo largo de varios meses. Los autores son en su mayoría reconocidos profesores de la PUCP y son responsables de los contenidos de sus obras. Las publicaciones no solo tienen calidad académica y claridad expositiva, sino también responden a los retos que en cada materia exige la realidad peruana y respetan los valores humanistas y cristianos que inspiran a nuestra comunidad académica.

«Lo Esencial del Derecho» también busca establecer en cada materia un común denominador de amplia aceptación y acogida, para contrarrestar y superar las limitaciones de información en la enseñanza y práctica del derecho en nuestro país.

Los profesores de la Facultad de Derecho de la PUCP consideran su deber el contribuir a la formación de profesionales conscientes de su compromiso con la sociedad que los acoge y con la realización de la justicia.

El proyecto es realizado por la Facultad de Derecho de la PUCP bajo los auspicios del equipo rectoral.

Fondo Editorial PUCP

## INTRODUCCIÓN

### ¿DESDE CUÁNDO EXISTE LA MARCA?

Existen diferentes ejemplos que ilustran que desde hace muchos años el hombre ha colocado signos sobre algún objeto para indicar que este le pertenece o que es él quien ha elaborado el objeto, que es el autor o artesano. En estos casos, el signo indicaba quién era el propietario, artesano o artista; o indicaba que en una obra más grande este hizo una parte de ella.

En los diferentes lugares donde se desarrolló el comercio, se colocaban signos o marcas en los objetos que elaboraba un artesano para evitar que se confundieran con las piezas que hacían los imitadores. Las personas que compraban los objetos sabían quién las había elaborado y no confundían el origen de dichas piezas. En las piezas de tejidos, para evitar inducir a confusión a los mercaderes, el fraude o el engaño, la marca colocada estaba conformada por el nombre de la ciudad donde se fabricaba, o por una figura que la representaba e indicaba el lugar en el cual las piezas habían sido fabricadas.

Todos los productos fabricados por los gremios de la localidad tenían el mismo sello colectivo, y los productos que no seguían las normas del gremio se consideraban como falsificados. El artesano colocaba una contraseña en sus productos para que se identificaran y se pueda conocer quién los hizo. Individualmente, estas marcas y contraseñas constituían

signos como garantía de elaboración del lugar, de responsabilidad al artesano, de fiscalización y control de calidad.

La marca del gremio indicaba e informaba las cualidades de fabricación tradicionales. La marca individual indicaba la responsabilidad del trabajo del producto. La marca era un distintivo del artesano para que se conociera su arte, sus habilidades y tuviera perpetuidad.

En el Perú, hay autores que señalan que se utilizaban los colores como signos para identificar a quién pertenecían los rebaños de llamas o alpacas y que no se confundieran. Asimismo, la cerámica y los textiles se diferenciaban por su forma, color y diseños. Así por ejemplo, era posible diferenciar un manto de Paracas de otro tejido, o una pieza Mochica de otra Chimú. Óscar Holguín Núñez del Prado, en su obra Tratado de Marcas, cita a varios historiadores e interpreta que los dibujos, la forma o el color, podrían considerarse como lejanos orígenes de las marcas en el Perú.

El mismo autor señala que en el año 1594, los signos que se colocaban en las pesas y medidas significaban garantía de exactitud: las pesas que no llevaban marca se consideraban fraudulentas (1993).

Hoy en día, con el fenómeno de la globalización y las nuevas tecnologías, es posible que los productos con marca sean conocidos por la publicidad con mayor rapidez y extensión simultánea. Las competencias internacionales de fútbol, por ejemplo, dado su carácter global y masivo, permiten a las empresas titulares hacer conocidas sus marcas mediante la promoción y publicidad de las mismas. Así, en el último mundial de fútbol realizado en Brasil se publicitaron las marcas de los socios y patrocinadores de la FIFA, tales como Adidas, Coca-Cola, Hyundai, Sony, Castrol, McDonald's, Continentals, Budweiser, Johnson & Johnson, APEX Brasil, Centauro, Garoto, Itaú, entre otras; además de otras marcas que auspiciaban a los equipos de fútbol como Nike, Puma, Gillette, Samsung, Volkswagen, etcétera.

En ese sentido, la publicidad se erige como la herramienta de la modernidad que presenta al producto marcado y proporciona información relativa a las bondades de los productos o servicios que la marca distingue,

destacando sus cualidades y calidades, lo que posibilita que el público, al apreciar la marca, se sienta atraído por las características positivas que considera le generaran satisfacción.

El empresario, titular de la marca, va construyendo el prestigio de la misma por medio de la publicidad, desplegando sus esfuerzos para mantener de modo constante las características y calidades del producto o servicio que identifica con una marca y que se diferencia de los demás empresarios de su sector, ello con la finalidad de que la marca resulte atractiva para los consumidores y logre la preferencia de éstos.

La función publicitaria de la marca resulta fundamental para posicionar la misma en el mercado y que los productos que identifica sean comercializados. El consumidor puede desconocer la identidad del titular de la marca, sin embargo, tiene la seguridad de que en todos los productos identificados con la marca se mantendrán las mismas cualidades. El origen de procedencia empresarial está presente en toda marca, ya que esta pertenece a un titular, y el titular, a través de su marca, garantiza que los productos comprados con esa marca mantendrán siempre las mismas características y calidad, e incluso mejorarán para que el consumidor los prefiera.

### **¿DESDE CUÁNDO SE REGULA LA MARCA EN EL PERÚ?**

En la Ley de Marcas del 19 de diciembre de 1892, dada durante el gobierno del Presidente Remigio Morales Bermúdez, el registro y el uso de la marca eran voluntarios, se reconocía el derecho de propiedad de una marca registrada durante diez años, el cual podía ser renovado; se incluía el procedimiento para obtener el registro de una marca, así como algunos impedimentos de registro y acciones contra la usurpación, falsificación, adulteración y defraudación de la marca.

En la Ley de Promoción Industrial del 30 de noviembre de 1959, creada durante el gobierno del presidente Manuel Prado, en el artículo 58, título sexto «De la Propiedad Industrial», se incluyen como derechos, entre otros, las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los

lemas y el nombre comercial. En el artículo 87 se estipula que el registro de una marca confiere a su titular la propiedad de la misma desde la presentación de la solicitud del registro.

El reglamento de la Ley General de Industrias 1835, decreto supremo 001-71-IC/DS, del 25 de enero de 1971, establecía la obligatoriedad del registro de marcas de fábrica para las personas naturales o jurídicas que ejercitaban una actividad industrial.

El decreto supremo 051084-ITI/IND, de fecha 8 de noviembre de 1984, señala que es obligatorio el registro de la marca que se utilice. El uso sin registro constituye una infracción. Esta obligatoriedad se volvió facultativa en el año 1991 mediante decreto supremo 008-91-ICTI/INDE, de fecha 18 de marzo de 1991.

En la Ley General de Propiedad Industrial 26017, del 26 de diciembre de 1992, dada durante el Gobierno del Presidente Alberto Fujimori, se contempla proteger los derechos sobre los signos distintivos comerciales: marcas, lemas, nombres comerciales y otros. En esta ley se incluyen las marcas de productos y servicios, así como las marcas colectivas y de garantía. Se establecen los criterios para determinar si dos signos son semejantes en grado de confusión.

En la Ley de Propiedad Industrial, decreto legislativo 823 del 23 de abril de 1996, se incluía la nulidad de registro de marca, que se podía interponer en cualquier momento. Se establece la cancelación de registro de una marca por similitud a una marca notoriamente conocida, lo que no se contemplaba en el decreto legislativo 1075.

En la actualidad, la legislación peruana descansa en la norma andina decisión 486<sup>1</sup>, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y el decreto legislativo 1075, de julio de 2008, que entró en vigencia en el 2009, y su modificatoria.

---

<sup>1</sup> Con anterioridad a la decisión 486, hemos tenido cuatro decisiones para regular la propiedad industrial: decisión 85, en el año 1974; decisión 311, en el año 1991; decisión 313, en el año 1992 y decisión 344, dada el 21 de octubre de 1993 y aplicada el 1° de enero de 1994.

## CAPÍTULO 1

### PROPIEDAD INDUSTRIAL Y MARCA

#### 1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR PROPIEDAD INDUSTRIAL?

La expresión «propiedad industrial», en el Perú, comprende un conjunto de normas nacionales —decretos legislativos, decretos supremos, directivas, entre otros— e internacionales —Tratados, Convenios, Acuerdos, etc.— vigentes que protegen derechos peculiares sobre bienes inmateriales de carácter comercial como las marcas, los lemas comerciales y los nombres comerciales, diseños industriales, inventos y modelos de utilidad que tienen una aplicación práctica. Estos otorgan derechos de exclusividad a las personas, comerciantes, asociaciones, empresarios, que se adquieren luego de cumplir las formalidades legales, permiten que los titulares de estos bienes inmateriales tengan el amparo de la ley para iniciar y desarrollar sus actividades económicas, con la seguridad de que su esfuerzo y trabajo no van a ser aprovechados por terceros de modo indebido.

La propiedad industrial en el Perú está conformada por un conjunto de leyes de distinto tipo: nacionales, andinas, tratados, convenios, acuerdos internacionales y tratados de libre comercio (TLC); adoptados y suscritos por el Perú en distintos momentos y que se aplican para proteger los derechos de los titulares y para resolver conflictos específicos sobre cada uno de los elementos de la propiedad industrial.

## 2. NORMAS QUE PROTEGEN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL PERÚ

La propiedad industrial en el Perú se constituye bajo un sistema legislativo que articula diversos niveles normativos, normas internas, convenios internacionales multilaterales, sub-regionales y bilaterales. Estos niveles se integran constituyendo un conjunto de normas sustantivas y de procedimiento, que se aplican y funcionan para proteger, administrar y resolver los conflictos que se presenten en cada uno de los elementos constitutivos de la propiedad industrial.

La norma de mayor jerarquía para el Perú es la Constitución Política del Perú<sup>1</sup>, que en su artículo 2, inciso 8, capítulo I establece que «Toda persona tiene derecho: [...] a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto». En este artículo vemos que los derechos de propiedad intelectual han sido colocados como derechos fundamentales de la persona con rango constitucional. Otras normas nacionales que regulan la propiedad industrial son: la Ley de Propiedad Industrial, decreto legislativo 1075<sup>2</sup>, de carácter complementario y procesal cuyas normas son aplicables en tanto no contradigan las normas del Régimen Común Andino, el decreto supremo 071-2017-PCM, que implementa la publicación de las solicitudes de marca y demás elementos de la propiedad industrial en la Gaceta Electrónica de Indecopi, publicada el 29 de junio de 2017; la Ley del Procedimiento Administrativo General, ley 27444, publicada el 10 de abril de 2001 en el Diario Oficial *El Peruano*, que establece y regula supletoriamente los procedimientos administrativos en materia

---

<sup>1</sup> Promulgada el 31 de octubre de 1993 y ratificada por referéndum del 31 de octubre de 1993.

<sup>2</sup> Decreto legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, publicado el 28 de junio de 2008, que entró en vigencia el 1º de febrero de 2009 con la entrada en vigor del Acuerdo de promoción comercial entre Perú y EE.UU. y que derogó el decreto legislativo 823.

de propiedad industrial; la Ley que regula el proceso Contencioso Administrativo, ley 27584, publicada el 07 de diciembre de 2001, y sus modificatorias, que se aplica en casos de propiedad industrial cuando, agotada la vía administrativa, se inicia una demanda de impugnación de resolución administrativa mediante un proceso contencioso administrativo en vía judicial. De otro lado, encontramos elementos de propiedad industrial en el Código Civil y delitos contra la propiedad industrial en el Código Penal y su modificatoria, ley 27729, publicada el 24 de mayo de 2002.

Las normas de propiedad industrial de alcance internacional, entre otras, son: el Convenio de París<sup>3</sup>, los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio<sup>4</sup> (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC), dentro de los cuales hay normas referidas a la propiedad industrial, la decisión 486<sup>5</sup> de la Comunidad Andina que es la norma sustantiva y de procedimiento más importante para la propiedad industrial en nuestro país.

La Convención General Interamericana de Protección Marcaría y Comercial de Washington 1929 es un tratado internacional<sup>6</sup> que regula aspectos de marca, incluye acciones de oposición, nulidad y cancelación. También se regula aspectos vinculados con el nombre comercial, competencia desleal y falsas indicaciones de origen o procedencia geográfica.

El Convenio Bilateral sobre Propiedad de Marcas de Fábrica y Comercio Perú – Francia, celebrado en el año 1896, vigente en el Perú

---

<sup>3</sup> Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, ratificado por el Perú el 11 de abril de 1995.

<sup>4</sup> El Perú es miembro de la OMC desde el 1° de enero de 1995.

<sup>5</sup> La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones fue dada en Lima el 14 de septiembre de 2000 y entró en vigencia el 1° de diciembre de 2000 por disposición expresa del artículo 274 en las Disposiciones Finales.

<sup>6</sup> Convenio firmado por el Perú el 20 de febrero de 1929, ratificado el 15 de febrero de 1937, y depositado el 25 de marzo de 1937. En este Tratado son miembros, entre otros, Panamá, Estados Unidos de América y Cuba.

desde 1897, en virtud del decreto del 23 de octubre de 1897<sup>7</sup>, que contiene diez artículos referidos a marcas. En el artículo 7 se establece que cuando un registro no ha sido admitido en uno de los dos países no puede ser válidamente registrado en el otro.

En el mundo hay una serie de acuerdos multilaterales en materia de propiedad industrial administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), creada el 14 de julio de 1967, que entró en vigor en 1970, que actualmente forma parte de las Naciones Unidas para facilitar el comercio internacional, y que permite obtener a los países que lo suscriben una serie de ventajas y obligaciones. Estos convenios son evaluados permanentemente por los órganos estatales, los especialistas y otros interesados para determinar la oportunidad en que podrían ser suscritos y ratificados. Los convenios administrados por la OMPI suscritos por el Perú son: el convenio de la OMPI, el Convenio de París, el Tratado de Budapest<sup>8</sup> sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes de 1977, el Arreglo de Lisboa<sup>9</sup> relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional de 1958, el Tratado de Nairobi sobre protección del símbolo olímpico de 1981, el Arreglo de Niza sobre la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

---

<sup>7</sup> Cabe destacar que la Sala de Propiedad Intelectual, en su resolución 011-96-Indecopi-TRI del 17 de enero de 1996, que deniega la marca Champagne, ha aplicado los alcances de los artículos I y VII del Convenio bilateral Perú-Francia, en el caso seguido entre el Institut National des Appellation d' origine de París quien se opuso a la solicitud de registro de la denominación Champagne presentada por Yves Saint Laurent International V en expediente 222085.

<sup>8</sup> Perú se adhirió a este Tratado el 20 de octubre de 2008 y entró en vigor el 20 de enero de 2009.

<sup>9</sup> Nuestro país se adhirió a este Arreglo el 16 de febrero de 2005 y entró en vigor el 16 de mayo de 2005.

- PCT de 1970 y el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) sobre armonización de marcas y el registro<sup>10</sup> de 1994.

### **3. ¿ANTE QUIÉN REGISTRO Y DEFIENDO UNA MARCA?**

Se registra una marca ante la Dirección de Signos Distintivos del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y las diferentes acciones para defender la marca se interponen ante la Comisión de Signos Distintivos del mismo organismo. Indecopi tiene un rol promotor, regulador, normativo y sancionador. Cuenta con tres direcciones en el área de propiedad intelectual: la Dirección de Signos Distintivos, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, y la Dirección de Derecho de Autor, con sus respectivas comisiones. La Dirección de Signos Distintivos recibe las solicitudes de registro de los diferentes signos distintivos y la Comisión de Signos Distintivos es un órgano colegiado, con autonomía técnica y funcional respecto al director, y cuenta con una secretaria técnica. Esta Comisión de Signos Distintivos recibe y resuelve las diferentes acciones de defensa de los signos distintivos. La Dirección y la Comisión de Signos Distintivos son las que resuelven en primera instancia los diferentes procedimientos, y en segunda instancia la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Indecopi.

### **4. ¿QUÉ ES UNA MARCA Y PARA QUÉ SIRVE?**

La marca sirve para competir en el mercado de un sector con las demás marcas de los diferentes fabricantes y darle al producto o servicio que distingue atributos concretos, características inherentes, para que el consumidor tenga interés en elegir al producto por los atributos que le da. La marca comunica un beneficio al consumidor, de tal modo que el consumidor reconoce con seguridad que el producto o servicio con esa

---

<sup>10</sup> Perú se adhirió al TLT el 6 de agosto de 2009 y entró en vigor el 6 de noviembre de 2009.

marca tiene características específicas, pero también beneficios adicionales que lo diferencian de los demás y que hace que elija dicha marca por los demás signos en el mercado.

Cuando una marca registrada es utilizada y logra un reconocimiento, se puede considerar que ha conseguido condensar en el signo todos los elementos característicos del producto y los valores que hacen que el consumidor compre esa marca. El usuario compra la marca que le hace bien. La marca comunicará las características y beneficios claramente al consumidor si mantiene por tiempos prolongados en todos sus productos esas características o beneficios y se hacen conocidos para los consumidores, quienes luego guardarán en su mente el concepto que la marca condensa sobre el producto o servicio.

#### 4.1. La marca debe tener aptitud distintiva

La aptitud distintiva que debe tener una marca comprende dos aspectos:

- i) El de identificar a la marca con cierto tipo de género de producto o servicio y simultáneamente diferenciarla de la especie o género de productos, ya que la marca es un signo particular que aporta características propias al objeto que distingue, se identifica con un género de productos, pero se diferencia dentro de esa generalidad de productos porque es una individualidad particular.
- ii) El otro aspecto se refiere a las relaciones con las otras marcas competidoras del nuevo sector de productos. Lo distintivo radica en identificar y diferenciar los productos o servicios sin que se confundan en el mercado con las otras marcas de los competidores y el consumidor pueda elegir con claridad y transparencia<sup>11</sup>.

La marca es un signo distintivo que es creado por una persona o empresa para identificar un tipo de producto o servicio sin designarlo y a

---

<sup>11</sup> En el año 2001 explicamos los dos aspectos de la distintividad marcaria en el artículo «Distintividad marcaria» (Parte I), publicado en la *Revista Derecho y Propiedad*.

su vez diferenciarlo de los que ofrecen sus competidores en el mercado. El signo se coloca sobre los productos o en la parte visible del servicio que se oferta, para que el consumidor identifique que los productos o servicios provienen del mismo origen empresarial, y que tienen y mantienen determinadas características y calidades peculiares que los diferencian de los otros del mercado. El comprador podrá elegir el producto o servicio que prefiera dentro del mercado al identificar la marca.

Se advierte que el funcionamiento del signo en el mercado de modo real se da cuando en la mente del consumidor la marca representa el origen o procedencia empresarial, la calidad y las características del producto; de modo tal que lo diferencie de los demás y que sin tener el producto, el consumidor reconozca estos elementos y valores del producto. Cuando el consumidor comienza a olvidarse de la procedencia empresarial de la marca de un producto o servicio, desaparece la vinculación de las características del producto con el origen empresarial, el signo pierde el contenido de ser marca, la marca pierde la condición de bien inmaterial y se vuelve un nombre común. Por ejemplo, *Cellophane* fue una marca para designar papel de celulosa, que es un tejido delgado y flexible a manera de papel transparente hecho de viscosa solidificada. Actualmente, la palabra «celofán» ya no indica un origen empresarial, por lo que no cumple con la aptitud distintiva que exige la ley. Es el nombre común de un producto, pero ya no es marca, pues no está asociada a la empresa.

El titular de una marca que cumple con ser distintiva comunica a los consumidores, a través de su marca, valores, calidades y características que contiene el producto o servicio marcado. La marca permite elegir un producto o servicio, solicitarlo, adquirirlo o nombrarlo por sus valores, calidades y características. Si el empresario agrega mejoras al producto marcado, los consumidores aprecian el producto con la marca y es la marca la que adquiere un valor, un significado y un poder que le otorga preferencia al público y en virtud de la confianza de una calidad y características que siempre ostentan los productos con una marca específica, elegirán la marca aun que no tengan a la vista el producto.

El titular de la marca, al mejorar el producto o servicio, garantiza mantener las características positivas e ir desarrollando innovaciones, lo cual le da valor a la marca, que va adquiriendo fama y prestigio, y la coloca en un nivel superior.

Las características del producto o servicio que distingue una marca deben ser constantemente mejoradas a fin de mantener la marca en el mercado con un determinado prestigio. Por ejemplo, pueden existir empresas en las que el titular de la marca, para distinguir un producto o servicio, realiza innovaciones; esa marca tendrá preferencia del público. También puede desarrollar modelos nuevos, esto le otorga una presencia destacada y adquiere un mayor posicionamiento en el mercado.

Un consumidor o usuario elige un signo porque tiene una imagen de él en su mente, imagen dada por sus cualidades y calidades, y lo prefiere por sobre los otros del mismo tipo porque considera que es superior o mejor.

Para que una marca sea realmente distintiva, debe identificar un tipo de producto, pero no confundirse con él, y debe diferenciarse de los demás productos marcados que compiten en el mismo sector económico. «La distintividad marcaria solo puede ser reconocida en el sector específico del mercado de competidores y consumidores al cual se aplican los productos o servicios y en el cual compiten las marcas, estableciéndose así una afinidad asociativa entre la marca y la categoría de los productos a servicios aplicables, y a su vez una diferenciación de la particularidad que esa marca le da a su producto individualizándola, por lo que esta relación de identidad (afinidad asociativa) presupone una alteridad existente (diferenciación) que impide que la marca se confunda o pueda ser el nombre del producto o servicio que distingue o indique alguna cualidad de los productos o servicios en general.» (Arana Courrejolles, 2011, p. 269). El consumidor va a preferir la marca que representa para él una imagen agradable creada por la imaginación o una palabra que sea fácilmente pronunciable. El titular de una marca registrada que distingue un producto estándar de buena calidad puede agregar elementos distintivos a su producto para que sea más atractivo y, si desea modernizar el signo o marca, puede hacerlo

mediante una nueva solicitud. Variar una marca sin registrarla significa que la marca modernizada no estaría protegida, dado que en nuestra ley el registro es constitutivo de derechos.

La marca le sirve al titular para identificar sus productos o servicios específicos y diferenciarse de los que producen los otros empresarios. La marca le sirve al consumidor para elegir los productos que tienen las características y calidades que lo dejan satisfecho, ya que la marca comunica al consumidor todos los elementos que posee el producto o servicio, y le garantiza que mantendrá las mismas características y calidad.

#### 4.2. Principio de especialidad

Las marcas registradas tienen una protección especial en virtud de su registro. A partir del registro nace un derecho de exclusividad para el titular, que significa que solo el titular puede usar la marca y comercializar los productos o servicios específicos que están consignados en el certificado de registro; por lo que la protección es específica para los mismos productos o servicios que distingue la marca en el registro y para los que estén vinculados o mantengan una conexión competitiva.

El derecho sobre la marca recae sobre el signo distintivo puesto en relación con un determinado sector económico, es decir, a una determinada clase de productos o servicios. La ley exige que la marca tenga aptitud distintiva, no exige que sea nueva, no exige que sea original; sin embargo, puede haber una marca nueva o forjada, como Kodak para películas. También el titular puede extraer una palabra de su lenguaje y registrarla como marca, Sublime para chocolates, por ejemplo; o extraer una palabra de otro idioma como *Candy* para servilletas. Un signo que no era nuevo, y que existió como marca registrada pero caducó o se canceló por falta de uso puede ser registrado como marca.

## 5. LA MARCA: UN NOMBRE, UNA FIGURA O UNA COMBINACIÓN DE AMBOS

La marca es un signo distintivo que identifica y diferencia prestaciones empresariales. Es una creación de fantasía o arbitraria. El empresario que va a empezar su negocio decide lo que le interesa usar en su producto o actividad y elige o elabora un signo que lo represente a él, a su empresa. Decide cuál y cómo será el signo que usará: debe determinar el signo adecuado para el producto o servicio que ofrecerá y que venderá, definir el nivel o estándar de fabricación, la calidad; y tiene que visualizar quiénes serán los compradores de su producto o usuarios de su servicio, y por ello debe elegir y crear un signo que sea fácil de reconocer, que sea rápidamente identificable, que no se confunda con otros signos y que no esté prohibido por ley.

Una marca puede estar constituida por un nombre común o un nombre propio. Por ejemplo: Museo para galletas, Danisco para cereales, Tena para pañales, Sandrita para conservas de pescado. Estas son marcas denominativas construidas por letras del lenguaje escrito. Si se trata de una palabra del lenguaje no debe designar al producto que distingue; por ejemplo no se podría registrar «mesa» para muebles pues designa un mueble, pero sí se podría registrar «mesa» para distinguir quesos.

La marca puede estar formada por una figura, el empresario puede crear un signo puramente figurativo sin ninguna palabra ni significado para que el consumidor le dé un significado, por ejemplo, el dibujo geométrico de dos triángulos  para ropa de la clase 25 de la clasificación internacional o Clasificación de Niza. La marca también puede ser una figura con significado, como la figura de un león  para gafas de sol de la clase 9 de la clasificación internacional, o la imagen de un osito con globos  para caramelos de la clase 30 de la clasificación internacional.

La marca puede estar formada por la combinación de una palabra con una figura o una palabra con alguna escritura especial, estos se

consideran signos mixtos. Por ejemplo:



para servicios de transporte

de clase 39 de la clasificación internacional,



para salsas de la clase

30 de la clasificación internacional. Puede ser marca un número como UNO para juguetes, una combinación de números como 4711 para colonias, una combinación de letras como D&G para lentes de sol, o una combinación de palabra con número como Chanel N° 5 para perfumes.

La marca puede ser sonora, por ejemplo, el sonido de la corneta de D'Onofrio, que distingue helados, el rugido del león de la Metro Goldwyn Meyer que distingue películas. La marca también puede ser olfativa, aunque en el Perú aún no se ha solicitado ninguna, pero en otros países sí se han registrado algunas, por ejemplo el aroma de hierba recién cortada para distinguir pelotas de tenis, el olor a fresa para aceites o lubricantes de motor.

## 6. ¿POR QUÉ REGISTRAR LAS MARCAS?

Si bien no es obligatorio registrar las marcas, hay muchas personas en el comercio que desconocen las ventajas de hacerlo. Ignoran que al registrar la marca el titular tiene un derecho exclusivo sobre los productos o servicios que constan en el certificado, y también puede defender su marca, impedir que otras personas utilicen la marca registrada o una similar sin su autorización. El registro proporciona diversas ventajas a su titular<sup>12</sup>, entre otras que el registro le da al titular una seguridad jurídica sobre su marca, el derecho exclusivo le permite poder otorgar licencias o transferir

---

<sup>12</sup> Siempre y cuando sea el legítimo titular. No es recomendable extraer signos o denominaciones de Internet u otro medio publicitario para registrarlo o usarlo como marca, si se va a registrar o usar una marca que no se ha creado debe conocerse su procedencia, pues de lo contrario se estaría registrando una marca ajena o usando una marca ajena que puede incurrir en una infracción por uso de derechos de otro.

la marca, así como darla en garantía de préstamo u otro. Otra ventaja es que el registro permite defender de modo eficaz y directo la marca contra imitaciones o usos ilícitos.

Cabe señalar que el titular de una marca registrada tiene mayores facilidades para defender su marca que el que ha creado un signo y lo usa sin haberlo registrado, porque si alguien utiliza un signo idéntico o similar a una marca registrada basta que el titular, al denunciar ante la Comisión de Signos Distintivos el uso ilícito, presente el certificado de registro y la prueba de la comercialización del producto infractor para que la autoridad administrativa, luego de evaluar, determine que los hechos denunciados constituyen actos infractores. No es necesario probar que la confusión se haya realizado en el mercado. Tampoco el titular de una marca está obligado a probar un perjuicio, basta que se presente el certificado de la marca registrada y que se verifique alguna venta ilícita hecha por el infractor, o que se adjunte mercadería infractora o se encuentren productos infractores o etiquetas, envolturas u otros con la marca infractora en la inspección oficial que realiza la autoridad administrativa. Si el uso ilícito está referido a la marca no registrada, se denunciará en la Comisión de Competencia Desleal, la cual realizará una investigación de los signos usados para poder identificar cuál es anterior y cuál es el infractor, y se necesitará un mayor nivel probatorio. Si el creador de la marca no logra probar que ésta es anterior a la que constituye una copia y la usa con posterioridad, la autoridad puede desestimar la denuncia.

## 7. PREGUNTAS

1. ¿Por qué es conveniente registrar una marca?
2. ¿Cuál es la característica esencial que debe tener un signo para constituir marca?

## CAPÍTULO 2

### TIPOS DE MARCA

#### 1. MARCAS DENOMINATIVAS

Son signos distintivos formados por expresiones fonéticas o varias letras o números que, combinados, integran un conjunto marcario pronunciable que puede o no tener significado, pero que no mantiene ninguna relación con el producto o servicio que distingue, es decir, ninguna vinculación entre su significado y el nombre del producto o servicio que identifica o sus características.

Las marcas denominativas pueden ser simples o compuestas. Son simples las constituidas por una sola palabra, por ejemplo BFX (certificado 146, para ropa, clase 25) o Diver (certificado 148747, para aparatos para medir, clase 9).

Son marcas denominativas compuestas las que están conformadas por dos o más términos, como Dolce & Gabbana (certificado 204824, para perfume, clase 3), Hugo Boss (certificado 18954, para ropa, clase 25) o 212 by Carolina Herrera (certificado 38280, para perfume, clase 3).

Las marcas denominativas también pueden estar constituidas por números, tales como 340 (certificado 9177, clase 12), 5100 (certificado 231419, clase 4) y 1881 (certificado 85053, clase 3).

Existen marcas combinadas por números y letras, por ejemplo Q80S (certificado 223766, para automóviles, clase 12) o V70 (certificado 83903, para automóviles, clase 12).

Las marcas denominativas no deben mantener ninguna conexión entre el significado de la palabra o palabras y la naturaleza o característica de los productos o servicios que distinguen, por ello, a las marcas denominativas constituidas por palabras del lenguaje común se les denomina arbitrarias; sin embargo, pueden tener alguna connotación o evocar de modo lejano alguna idea de lo que distinguen y a estas marcas denominativas se las denomina sugestivas o evocativas.

### **1.1. Marcas arbitrarias**

Las marcas arbitrarias están constituidas por elementos denominativos que consisten en una o más palabras del lenguaje, cuyo significado no mantiene ninguna relación directa entre su contenido y las cualidades del producto o servicio que distingue la marca. Las palabras del lenguaje contenidas en la marca denominativa tienen un sentido distinto al significado que tienen en el lenguaje. Por ejemplo: la palabra «mesa», mueble compuesto por un tablero sostenido en una o cuatro patas, no podría constituir marca para distinguir muebles, pues es el nombre genérico de un mueble, pero sí podría constituir marca para distinguir quesos, pues no designa ni describe a los quesos, es arbitraria respecto de los quesos.

Las marcas arbitrarias pueden ser sugestivas si sugieren en el consumidor alguna idea del producto o servicio que distinguen. Otras marcas arbitrarias no mantienen ninguna conexión ni sugieren ninguna idea que vincule el significado del término con la naturaleza, cualidad o función de los productos que distinguen.

### **1.2. Marcas evocativas**

Las marcas evocativas son aquellas formadas por una o más palabras que tienen una connotación conceptual, evocan indirectamente una idea o cualidad del producto o servicio que distinguen.

Estos signos evocativos transmiten a la mente del consumidor una imagen o una idea un poco lejana del producto exigiendo hacer uso de

un razonamiento o de imaginación para vincular el término con el objeto. Estos signos evocativos son registrables porque no describen al producto directamente, pero sí cumplen la función distintiva e indican el origen empresarial, y el consumidor, cuando percibe ese tipo de marca, puede tener alguna idea un poco lejana del producto o servicio. El término puede sugerir alguna idea vinculada a lo que distingue, pero no designa al producto o servicio ni lo describe: se trata de una sugerencia después de un razonamiento, no directamente. Nuestra ley permite el registro de estas marcas evocativas<sup>1</sup>. Por ejemplo: «blancura» para sábanas, «cocinero» para aceite, «lavandera» para detergente.

La marca Masterchef (certificado 4186, del 19 de abril 2012 de SHINE TV LIMITED) se concedió para servicios educativos y otros de la clase 41, por cuanto la autoridad consideró que es evocativa respecto de algunos de los servicios que distingue pues evoca conceptos relativos a una autoridad o expertise en materias culinarias, pero no describe el servicio en sí; la marca Precision (certificado 26947, del 05 de junio de 1996 de PRECISION TRADING CORP.) se concedió para televisores, tocadiscos, teléfonos de la clase 9.

A diferencia de los términos descriptivos que mantienen una relación directa con los productos o servicios las marcas evocativas no mantienen esta relación directa, por ello son registrables: si bien sugieren al consumidor o usuario ciertas características o cualidades del producto o servicio, no mantienen una relación directa o inmediata con estos.

---

<sup>1</sup> Proceso 48-IP-2009, de fecha 24 de junio de 2009, marca ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/48-IP-2009.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/48-IP-2009.doc); proceso 39-IP-2010, de fecha 19 de mayo de 2010, marca BIG COLA, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/39-IP-2010.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/39-IP-2010.doc); proceso 72-IP-2012, de fecha 10 de octubre de 2012 y marca SOFT DERM, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/72-IP-2012.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/72-IP-2012.doc); proceso 30-IP-2013, de fecha 15 de marzo de 2013, marca TAXI DRIVER, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/30-IP-2013.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/30-IP-2013.doc).

### 1.3. Marcas débiles

Son los signos compuestos por uno o más vocablos descriptivos o prefijos de uso común en el sector que, conjuntamente con otros elementos distintivos, forman una unidad marcaria distintiva. Por ejemplo, en el sector de petróleo: Petrochina (certificado 40036), Petroandina (certificado 43310), Petrobras (certificado 32469) para distinguir servicios de mantenimiento y limpieza de vehículos y otros de la clase 37 de la clasificación internacional. En el sector de pastelería: Chocosoda (certificado 18019) para distinguir pastelería de clase 30 de la clasificación internacional.

La debilidad de este tipo de marcas radica en los términos de usos comunes, descriptivos o genéricos que las conforman, donde el titular tiene que tolerar el uso de los elementos descriptivos que integran el signo a otros empresarios de su mismo sector económico. En el caso de Chocosoda, los otros empresarios pueden utilizar «choco» en forma aislada así como «soda», pues son necesarios para informar al consumidor, pero no pueden utilizar Chocosoda, es decir, ambos elementos articulados, ya que la protección del titular está limitada a esa combinación. La marca débil no tiene la suficiente fuerza distintiva que le permita impedir a terceros el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las arbitrarias y de fantasía. La presencia de un término genérico o descriptivo que pertenece al dominio público le resta fuerza al conjunto marcario en que aparece, y como nadie puede tener derecho exclusivo sobre un nombre común que designa un producto o un adjetivo que indica una característica del producto, el titular que lo incluye debe tolerar que otras marcas hagan lo propio.

## 2. MARCAS FIGURATIVAS

Las marcas figurativas son signos distintivos constituidos por figuras, trazos que pueden representar algún objeto o pueden ser abstractos. Si representa algún objeto concreto, la marca no debe ser la figura del producto que

distingue pues no tendría nada distintivo, como la figura de una esponja para clase 3 de la clasificación internacional, no debe tener relación con lo que distingue. Por ejemplo, podría ser la figura de un oso  (certificado 229856), o de un cocodrilo:  u otro para distinguir ropa de la clase 25 de la clasificación internacional.

Si la figura es abstracta puede distinguir cualquier producto o servicio; por ejemplo:  (certificado 42387) para seguros de la clase 36 de la clasificación internacional, y  (certificado 45370) para aparatos ópticos, fotográficos de la clase 9 de la clasificación internacional.

### 3. MARCAS DE FANTASÍA

Son las marcas creadas o forjadas que pueden estar constituidas por una palabra o figura sin significado y es el empresario el que construirá el contenido de la representación denominativa o figurativa. Los signos de fantasía se consideran altamente distintivos, pueden registrarse para distinguir cualquier producto o servicio y en cualquiera de las clases. Por ejemplo, una marca de fantasía puede estar constituida por secuencias de letras o grafías sin contenido como Kodak. También puede estar constituida por una figura abstracta, por ejemplo . Las marcas de fantasía pueden estar conformadas por palabras y figuras, como . La marca de fantasía

no vincula a ninguna idea del producto ni tiene ningún significado con relación a algún término común del lenguaje. Se trata de palabras, figuras o combinación de ambas sin contenido conceptual. Las marcas de fantasía implican un gran esfuerzo de creación que en ciertos casos puede llegar a tener originalidad y ser protegida como derecho de autor. Un signo que carece de distintividad por ser genérico, descriptivo o usual, si se combina con una marca de fantasía y da origen a un nuevo signo, puede tener la posibilidad de ser registrado porque la marca de fantasía le da a todo el conjunto marcario la capacidad distintiva.

#### 4. MARCAS MIXTAS

Son signos compuestos por elementos denominativos y figurativos articulados, que constituyen una unidad marcaria, por ejemplo: 

(certificado 91601),  (certificado 65483). Si una marca mixta contiene elementos denominativos, descriptivos o genéricos, o prefijos o sufijos que forman parte de varias marcas registradas a favor de terceros en la misma clase, son los elementos figurativos que conforman la marca mixta la que le darán suficiente distintividad para que se pueda conceder el registro, de lo contrario la marca sería denegada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege en su integridad y no los elementos por separado<sup>2</sup>. Al evaluar una marca mixta, previamente al examen comparativo, se debe de determinar cuál es el elemento relevante, según el artículo 48 del decreto legislativo 1075. En diversas interpretaciones prejudiciales, se ha reiterado que el elemento denominativo es el relevante dada la fuerza expresiva de las palabras que causan gran impacto en la mente del consumidor, y que es con la denominación con la que solicitará el producto o servicio. Sin embargo, según los casos, si el elemento gráfico o figurativo causa mayor impacto por su colocación, por su tamaño y si tiene significado, puede ser el elemento relevante.

Si la figura ocupa un mayor espacio en la unidad marcaria mixta y la palabra ocupa un lugar pequeño, escrita en letras diminutas, la figura tiene mayor relevancia. Si la figura es notoria u original, será relevante el aspecto figurativo. Si el elemento figurativo es decorativo, el elemento denominativo será el elemento relevante. De otro lado, si los elementos denominativo y figurativo son visibles y ocupan el mismo espacio, podrían ser ambos igual de relevantes.

---

<sup>2</sup> Proceso 12-IP-2014, de fecha 14 de marzo de 2014, marca SOL, p. 10, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/12-IP-2014.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/12-IP-2014.doc).

## 5. MARCAS TRIDIMENSIONALES

Son aquellos signos distintivos que corresponden a la forma de los productos o sus empaques, envases o envolturas. Los requisitos que se requieren al solicitar el registro de marcas tridimensionales son que cumplan la aptitud distintiva y la representación gráfica que exige el artículo 134 de la decisión 486. En cuanto a la representación gráfica, se requiere presentar la vista superior e inferior, así como la vista frontal y posterior, según puede verse en las siguientes marcas:



(certificado 53173) y (certificado 190375).

## 6. MARCAS FARMACÉUTICAS

Las marcas farmacéuticas tienen la peculiaridad de utilizar prefijos o sufijos de uso común en el área de farmacia que a menudo evocan para qué enfermedad se usará el producto, por ejemplo «hepa» para el hígado como en Hepalud (certificado 162368) y Hepalab (certificado 128466), «neuro» para el sistema nervioso como en Neurix (certificado 220536) y Neuryl (certificado 75636), «derma» para la piel como Dermacea (certificado 100306) y DERMACLOB (certificado 146768), «cardio» para curar el corazón o «ulcer» para curar la úlcera. En otros casos, el prefijo incluido en una marca farmacéutica indica la vía por la cual se administra el medicamento, un ejemplo es el prefijo «oral», como Oraldine (certificado 33715) y Oralgene (certificado 68459).

Otra peculiaridad de estas marcas farmacéuticas es la incidencia en la salud. La autoridad de marcas, al realizar el examen del riesgo de confusión, solicita que se aplique un criterio riguroso a fin de evitar la confusión dado que puede incidir gravemente en la salud del consumidor. El examinador se coloca en el lugar del comprador quien puede solicitar en la farmacia, por ejemplo, un antibiótico para una infección intestinal de marca Bendolin (marca solicitada), y como es similar a la marca registrada Ventolin, que es para problemas respiratorios de asma, el comprador podría tener consecuencias negativas en la salud.

Otra consideración es que en los países latinoamericanos las personas se automedican o compran algún producto que alguien les informa que ha curado alguna dolencia, sin embargo, si en lugar de decir Tonopan para el dolor de cabeza dicen Donofan y el que atiende le entrega un Dolofan, que es para el estómago, esta automedicación puede traer consecuencias negativas si se da una confusión por dos signos.

La autoridad a veces considera que como hay muchos medicamentos que se venden sin receta médica y solo con el consejo del farmacéutico, el examen comparativo debe ser más riguroso porque una confusión puede incidir en la salud del consumidor, quien al solicitar un producto con marca similar a otra, podría recibir otro producto con marca similar que no es para su dolencia. Si se trata de un medicamento con receta médica, el riesgo de confusión es menor.

El Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia recomienda determinar la naturaleza de los productos farmacéuticos ya que pueden causar daño a la salud del consumidor<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Proceso 68-IP-2001, de fecha 30 de enero de 2002, marca AMOXIGA, solicitada en clase 5 de la N.O. conclusión sexta, p. 15, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/68-IP-2001.DOC](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/68-IP-2001.DOC); y proceso 115-IP-2014, de fecha 17 de setiembre de 2014, marca PIOCIDEX, solicitada en clase 5 de la N.O., p. 13, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/115-IP-2014.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/115-IP-2014.doc).

## 7. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO

Las palabras de otro idioma son registrables como marca si el consumidor no conoce su significado ya que se consideran de fantasía, por ejemplo: *Captain Power And The Planetears* en inglés (certificado 93313, clase 28 de la clasificación internacional.), o *Gant* en francés (certificado 75431, para vestidos de clase 25 de la clasificación internacional). La jurisprudencia andina ha reiterado que se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que al formar parte de un signo solicitado como marca, se las considera de fantasía, y procede su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común que han entrado a formar parte del lenguaje, el signo no será registrable.

## 8. MARCAS DERIVADAS

Según la práctica peruana, la marca derivada es una marca registrada que constituye una variación ligera de otra marca registrada anteriormente por el mismo titular y para los mismos productos o servicios. En reiterados casos, de una solicitud de registro de una marca que constituye una variación de otra marca registrada anteriormente a favor del mismo solicitante, la oposición interpuesta contra la marca solicitada deviene en infundada aunque la marca opositora sea similar y confundible a la solicitada, debido a que la autoridad administrativa considera que la solicitante ya tiene derechos adquiridos al uso exclusivo sobre una marca registrada con anterioridad, por lo que la solicitada resulta una variación de la registrada con anterioridad.

Como ejemplo citamos la resolución 0031-2004/TPI-Indecopi, en la que se confirmó la resolución que declaró infundada la oposición de Jabonería Wilson S.A. con base a la marca mixta registrada en Ecuador, El Macho y logo, en clase 3 de la clasificación internacional —Título 375-00 DNPI— y otorgó el registro de la marca 7 Machos y etiqueta en clase 3

(certificado 94547), por considerar que la marca solicitada constituye una variación de la marca anteriormente registrada (certificado 83435).

Otro caso en el que sí se realizó el examen comparativo es el de la oposición con base a una marca notoria que la autoridad administrativa consideró que era semejante al signo solicitado por constituir una transcripción parcial de la marca notoria. Sin embargo, luego de verificar que el solicitante ya era titular de una marca registrada similar a la solicitada —marca derivada—, se determinó que la transcripción parcial no generaría dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria.

¿Por qué registrar marcas derivadas? Existen varias situaciones en las que el titular de una marca decide hacer diferentes variaciones con respecto a la primera registrada. Por ejemplo, registrar la misma figura de un osito con diferentes colores —rojo, naranja, verde y lúcumas— para diferenciar los distintos tipos de yogures que elabora la empresa. Se puede realizar también como un mecanismo defensivo, ya que los titulares buscan proteger su marca principal mediante variaciones de esta de intentos de usurpación por parte de terceros. Otra situación es cuando el titular se ve obligado a variar su marca registrada ante los cambios tecnológicos y las preferencias del consumidor: esta situación obedece a una modernización de la marca. Por ejemplo, esto sucedió con la figura de la marca de Shell, que ha tenido que realizar variaciones tanto en diseño como en colores:



(certificado 66395, clase 4 de la N.O.) y



(certificado 137879, clase 4 de la N.O.).

## 9. MARCAS NO TRADICIONALES

Se denomina marcas no tradicionales a las marcas sonoras, olfativas, gustativas y táctiles.

En el artículo 134 de la decisión 486, se establecen como requisitos de registro que el signo posea aptitud distintiva y sea susceptible de representación gráfica para poder ser registrado como marca, y se enumeran de modo ejemplificativo diversos signos que pueden constituir marca. En el inciso c se consigna expresamente que pueden constituir marcas los sonidos y los olores, pero también se expresa que la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

En el artículo 50 del decreto legislativo 1075, cuando se enumeran los requisitos para solicitar el registro de una marca, en el inciso b se establece que se deberá presentar la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con gráfica, forma o color, o de una marca figurativa, mixta con o sin color; o una representación gráfica de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o una marca no perceptible por el sentido de la vista.

De la interpretación de los referidos artículos podemos considerar que en el Perú se protegen las marcas no tradicionales: marcas olfativas, táctiles y gustativas. Si bien no se enumeran expresamente todos los tipos de marca no tradicional, se tiene una enumeración ejemplificativa de los signos que pueden constituir marcas.

En el artículo 50 del mismo decreto, se exige la representación gráfica tanto para la marca tridimensional como para la marca no perceptible por el sentido de la vista que podría ser la marca sonora u olfativa.

Si bien se protegen las marcas no visibles, aún no se tiene en el Perú ninguna solicitud de registro de marcas olfativas, táctiles o gustativas, pero sí de marcas sonoras.

## 9.1. Marcas sonoras

Existen varias marcas sonoras registradas. El trámite para registrar una marca sonora, o no tradicional, es el mismo que corresponde a las marcas visibles. La Dirección de Signos Distintivos de Indecopi exige que se describa la marca sonora, es decir, que tenga representación gráfica:

- Cuando se trata de una melodía, se presenta además del disco compacto o USB que contiene la melodía, el pentagrama que representa las notas musicales y la constancia con el pago correspondiente de un informe técnico que podría ser del Conservatorio de Lima, para que la autoridad compruebe que el signo sonoro y la representación gráfica musical concuerdan luego de realizar una audición. Por ejemplo, esta marca registrada con certificado 80884, en clase 9 para distinguir aparatos de computación, software y otros a favor de Mastercard International Incorporated, la marca sonora de un tono de audio según se representa en el siguiente pentagrama:



- Cuando se trata de otro tipo de sonido que no es posible representar en el pentagrama, se acompaña el gráfico del espectrograma. Como en el caso de la marca sonora registrada con certificado 167418, en clase 5 para distinguir productos farmacéuticos y otros —a favor de Bayer Healthcare LLC—, representada por un gráfico específico que dibuja el espectrograma.

En la jurisprudencia andina no hemos encontrado criterios para la evaluación de las marcas no tradicionales, solo una definición de la marca sonora como «el signo perceptible por el oído humano que cumple con la función de distinguir e identificar un producto o servicio a través de

la difusión por algún medio idóneo»<sup>4</sup>. El Tribunal Andino considera que a futuro se podría llegar a especificar los requisitos y condiciones para inscribir este tipo de marcas, que sobre todo en el ambiente radiofónico tienen una connotación particular.

El registro de las marcas sonoras hasta el momento no ha tenido ningún caso de oposición ni cancelación por falta de uso, por lo que los criterios para obtener la protección de la marca no visible continúan siendo la representación gráfica a través del pentagrama o espectrograma según los casos y la distintividad suficiente.

## 9.2. Marcas olfativas

Son los signos percibidos por el sentido del olfato. En el Perú aún no se ha solicitado ninguna marca olfativa. Nos preguntamos cómo sería la representación gráfica si solicitáramos una marca olfativa en el Perú: podría ser con la descripción a través del lenguaje, o con la fórmula química, o con la muestra del olor en un frasco.

Si la marca olfativa que estuvo registrada en el extranjero para distinguir pelotitas de tenis se tuviera que solicitar en el Perú, ¿cuál sería la representación gráfica que exige la ley? Puede ser describir la marca a través del lenguaje, expresando que es un olor a pasto recién cortado; expresar la fórmula química del olor de ser posible, pues en algunos casos la fórmula química se guarda como secreto; presentar una foto con el gras recién cortado y señalar que representa el olor a hierba recién cortada; o acompañar una muestra del olor guardado en un envase adecuado, aunque en algunos países se considera que las muestras de olor no son durables. La marca olfativa plantea estos problemas de representación gráfica, dada su naturaleza no visible. Según se tengan solicitudes de registro se irán estableciendo los criterios adecuados a la naturaleza de esta marca no perceptible por el sentido de la vista.

---

<sup>4</sup> Proceso 27-IP-1995, de fecha 25 de octubre de 1996, marca EXCLUSIVA, p. 9, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/27-IP-95.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/27-IP-95.doc).

### 9.3. Marcas gustativas

Son aquellos signos percibidos por el sentido del gusto. Así, se podría distinguir un caramelo con marca «Burbujita», porque al masticar produce burbujas, de los demás caramelos que contienen diferentes marcas. Los requisitos para su registro son los mismos que para las marcas tradicionales: aptitud distintiva y representación gráfica. No se podría registrar la marca sabor a fresa para un remedio si ésta es necesaria para eliminar el sabor amargo del producto. Tampoco se podría registrar marcas gustativas que indiquen el sabor que tiene el producto.

En el Perú aún no se ha solicitado ninguna marca gustativa. Nos preguntamos cuál sería la representación gráfica si se solicitara una marca gustativa. Al parecer se tendría que describir el sabor parafraseando, por ejemplo, en la marca Burbujita: explicar que al masticar se producirán burbujas, lo cual le da en su conjunto un sabor especial.

### 9.4. Marcas táctiles

Son aquellos signos percibidos por el sentido del tacto: están referidos a la textura característica que distingue un producto. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial ha concedido el registro de una marca táctil consistente en la textura rugosa de la superficie de la botella de whisky Old Parr:



## 10. ¿QUÉ ES UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA?

Las marcas notorias constituyen el principal elemento de la estrategia de comercialización dentro del mercado mundial, ya que por su aceptación y fama abren los mercados internacionales, comunican a los consumidores

de los nuevos mercados, los valores que poseen y constituyen una ventaja competitiva que se refleja en los costos, los precios, en la inversión, en la publicidad y en la promoción. Las marcas notorias constituyen un importante patrimonio de las organizaciones modernas y permiten penetrar con facilidad mercados exteriores.

Asimismo, las empresas y su principal patrimonio, sus marcas exitosas, se instalan en los países que les ofrecen seguridad, cumplimiento estricto de la ley, democracia, instituciones sólidas y por supuesto la garantía de que sus derechos estarán total y absolutamente protegidos.

La protección a las marcas notorias busca evitar que terceros se apropien de las marcas ajenas e ingresen en el mercado de productos o servicios con signos famosos que no corresponden a sus legítimos titulares porque los primeros perjudicados serán los consumidores, quienes adquirirían esos productos bajo el prestigio de una marca que ha sido imitada o falsificada.

La legislación peruana ofrece una protección especial a la marca notoriamente conocida a nivel andino, que va más allá de los principios de inscripción registral, del territorio y de la especialidad.

La protección que se da a las marcas notorias no solamente constituye una defensa del patrimonio de los legítimos titulares, sino que favorece una sana competencia o lealtad de concurrencia, razón por la cual dentro de la ley de represión de la competencia desleal se tipifica como competencia desleal el aprovechamiento de la reputación ajena.

Además de los aspectos económicos y comerciales, la protección adecuada de la notoriedad constituye la defensa de valores tales como el derecho de exclusividad, el respeto por el bien ajeno, el derecho de acceso a los mercados y, por supuesto, el legítimo aprovechamiento de la reputación ganada con base a esfuerzo, inversión y trabajo al servicio de la clientela.

¿En el Perú se protege la marca notoria contra el riesgo de dilución? Sí, tanto en nuestra normativa como en la jurisprudencia del Tribunal Andino. En el Título XIII de la decisión 486 de la Comunidad Andina se encuentra regulada la marca notoria. En el artículo 228 se señalan los

critérios para determinar la notoriedad de un signo distintivo en sus once incisos, los cuales son ejemplificativos, pues se pueden agregar otros como publicidad, difusión en páginas web, redes sociales o compras por Internet<sup>5</sup>.

En la jurisprudencia del Tribunal Andino se señala que una marca notoriamente conocida puede verse afectada por riesgo de dilución cuando se expresa que: «Si bien la norma comunitaria objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe aplicarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento

---

<sup>5</sup> «Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.» (artículo 228 de la decisión 486).

indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión [...]»<sup>6</sup>.

En las resoluciones administrativas, así como en las interpretaciones prejudiciales andinas, se sostiene que el principio establecido en el literal h del artículo 136 de la decisión 486, mediante el cual la protección excede del principio de la especialidad marcaria, solamente exige que se pruebe que el signo distintivo es notoriamente conocido por los consumidores o «público relevante» de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por aquel no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera tener en cuenta la difusión entre el público del sector al que el signo se refiere, proveniente del uso intensivo dentro de los círculos interesados y que quien alega notoriedad debe probar esta calidad dentro de los círculos interesados y no en el público en general<sup>7</sup>.

En el Precedente de Observancia Obligatoria, resolución 2951-2009/TPI-Indecopi de fecha 9 de noviembre de 2009 (Caso Kent), se destaca que, para tener la protección contra el riesgo de dilución, la marca debe ser notoriamente conocida, y quien alega esta calidad debe probar tal situación. La marca notoria goza de una protección especial, pues su protección se extiende a productos o servicios con independencia de la clase a la que pertenezcan, constituye una excepción al principio de especialidad y al principio de territorialidad, ya que no es necesario que esté registrada en el país en el que se solicita protección contra el riesgo de dilución.

---

<sup>6</sup> Proceso 53-IP-2008, de fecha 21 de mayo de 2008, séptima conclusión, p. 13, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/53-IP-2008.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/53-IP-2008.doc).

<sup>7</sup> Proceso 126-IP-2008, de fecha 13 de marzo de 2009, quinta conclusión, p. 12, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/126-IP-2008.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/126-IP-2008.doc). Esto se reitera en el proceso 30-IP-2014, de fecha 10 de setiembre de 2014, quinta conclusión, p. 31, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/30-IP-2014.docx](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/30-IP-2014.docx).

Para el Tribunal Andino, el riesgo de dilución «es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexión con los que ampara el signo notoriamente conocido»<sup>8</sup>.

La finalidad de la protección contra el riesgo de dilución es «salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexión con los que ampara el signo notoriamente conocido. De otro lado, como en nuestra legislación no se diferencia entre marcas notorias y marcas altamente renombradas como en otros ordenamientos, la figura de la dilución se aplica a la marca notoriamente conocida»<sup>9</sup>.

La marca notoria mantiene una sólida vinculación con el producto que distingue, por ello el público la identifica de modo inmediato con su origen empresarial. La protección contra el riesgo de dilución busca evitar que se vea afectada la sólida vinculación marca-producto.

La presencia de la nueva marca hace que la marca notoria pierda su posición única y comience gradualmente a disminuir su capacidad y calidad distintiva. La relación marca-producto ya no es unívoca, porque se presentan ahora simultáneamente dos lecturas de dos marcas iguales con dos productos diferentes, en dos contextos disímiles, erosionando la concentración de los valores de marca respecto del producto. Esta misma disminución de la capacidad distintiva se da en la relación marca-marca, por cuanto la identificación en la relación anterior se hace borrosa, porque los elementos que definen a la marca única, como los que definen a la marca nueva, son comunicados al público por cada una de ellas, dividiendo

---

<sup>8</sup> Proceso 117-IP-2014 de fecha 1° de octubre de 2014, sexta conclusión, p. 34, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/117-IP-2014.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/117-IP-2014.doc).

<sup>9</sup> Proceso 16-IP-2011 de fecha 15 de junio de 2011, sexta conclusión, p. 22, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/16-IP-2011.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/16-IP-2011.doc).

y dispersando la atención del público en múltiples direcciones entre las dos, y la atención al público ya no se concentrará en la única marca, perjudicándola, disminuyendo su magnetismo comercial, su poder de ventas y su fuerza publicitaria (Arana Courrejolles, 2003, pp. 289-294).

También el riesgo de dilución se produce cuando un tercero sin autorización solicita ante la autoridad competente el registro de una marca idéntica o similar a la marca notoria para distinguir productos o servicios disímiles. En este caso, el titular de la marca notoria se puede oponer a dicha solicitud dentro del plazo legal e invocar el artículo 136, inciso h, de la decisión 486, y deberá probar que su marca tiene la calidad de notoria.

La Segunda Instancia Administrativa de Indecopi señala reiteradamente en sus resoluciones que la figura de la dilución es un supuesto excepcional de protección a la marca notoria, y se considera que se busca evitar que la asociación marca-producto o marca-servicio se rompa debido al uso por parte de terceros del mismo signo o uno muy similar que distinga productos o servicios de distinta naturaleza<sup>10</sup>.

Para que se aplique este supuesto se debe probar primeramente la notoriedad de la marca. Luego, la autoridad compara los signos en conflicto y evalúa si se da el supuesto del riesgo de dilución, para lo cual la marca debe ser única, de fantasía y mantener una relación marca-producto solidaria y especial.

En el caso Puma vs. Guillermo Irineo, la empresa Puma presentó oposición contra la solicitud de la marca  para licores de clase 33

de la clasificación internacional del solicitante Guillermo Irineo García Puma. La oposición se basó en las marcas registradas en Perú y países andinos en clase 25 de la clasificación internacional y la marca notoria . Se sustentó que el registro del signo solicitado ocasionaría la

---

<sup>10</sup> Resolución 001-2002/TPI-Indecopi del 2 de enero de 2002 y resolución 0906-2014/TPI-Indecopi del 16 de mayo de 2014.

dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria Puma y su logotipo. La notoriedad fue acreditada durante el procedimiento con abundantes medios probatorios tanto tradicionales como no tradicionales. La segunda instancia administrativa consideró la difusión de la marca notoria en los diferentes mercados y el prestigio adquirido, y señaló que la marca notoria debe cumplir con una amplia publicidad, uso intensivo de los consumidores y trascendencia en el sector pertinente, y agregó que la sola mención de la marca notoria debe provocar en el público una asociación directa con el producto que identifica.

La segunda instancia administrativa, luego de evaluar los medios probatorios aportados por Puma y realizar el análisis de éstos, determinó que se ha probado la notoriedad de la marca  respecto de zapatillas.

Reconocida la calidad de notoria de la marca, la autoridad comparó la marca notoria  y el signo solicitado  y estableció que el

signo solicitado, por incluir el término «puma», constituye la transcripción parcial de la marca notoria.

Para aplicar el supuesto de dilución del artículo 136, inciso h, de la decisión 486, la autoridad verificó que no se encontraba registrado ningún signo para licores que incluyera en su conformación la denominación Puma, por lo que consideró que sería razonable que el público consumidor de productos de la clase 33 de la clasificación internacional asocie la palabra Puma con la marca notoria Puma y su logotipo (Arana Courrejolles, 2014).

De la jurisprudencia andina, del precedente de observancia obligatorio nacional y con el caso expuesto, se advierte que, en el Perú, la marca notoriamente conocida tiene una protección efectiva contra el riesgo de dilución para evitar que cualquier otro signo idéntico o similar debilite alta capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos disímiles con respecto a los que distingue el signo notoriamente conocido. Este debilitamiento se considera una lesión a la marca notoria.

## 11. ¿QUÉ ES UNA FAMILIA DE MARCAS?

Una familia de marcas está constituida por una serie de varias marcas registradas pertenecientes a un mismo titular que incluyen un término común —una partícula o una palabra—, que las vincula al mismo origen empresarial. Este término común es altamente distintivo e indica que toda la serie pertenece al mismo origen empresarial.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera que: «Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial»<sup>11</sup>.

La familia de marcas de Nestlé está constituida por diversas marcas, registradas en la clase 30 de la N.O., que comparten la partícula «nes», entre otras: Nescao, Nesquik, Nescafé, Nestum, Nestea, Nesúcar, Nesvita, Neswell, Nesfruta y Nesfrappe.

Se advierte que la partícula «nes» que está incluida en cada una de las marcas indica que todas las marcas que la incluyen pertenecen a la empresa Nestlé.

Si se solicita una marca Nestan en la clase 30 de la clasificación internacional que incluye la partícula «nes», la titular de la familia de marcas podría considerar que existe riesgo de confusión o asociación y se podría oponer con todas las marcas de su familia, pese a que la partícula no está registrada de modo independiente, pero sí está incluida en la serie de marcas registradas a favor de Nestlé.

El examen comparativo se realizará entre la marca solicitada y todas las marcas que tienen la partícula «nes» que constituyen la familia de marcas de Nestlé, a diferencia de los casos en que se compara la marca solicitada y la marca registrada.

---

<sup>11</sup> En el proceso 265-IP-2014, en la página 12, se coloca la cita del concepto de familia de marcas del proceso 23-IP-2013, de fecha 15 de mayo de 2013.

Para que proceda comparar una marca solicitada con una familia de marcas, se exige que el elemento común esté presente en cada una de las marcas de la familia, además de tener fuerza distintiva e indicar claramente el origen empresarial; y que la marca solicitada incluya el distintivo de la familia de marcas.

### **11.1. ¿Cuáles son las condiciones para determinar si hay familia de marcas?**

Según reiteradas resoluciones de la segunda instancia administrativa<sup>12</sup>, se estará ante una familia de marcas si se cumplen los siguientes requisitos:

- i) El término común debe poseer tal fuerza distintiva que debe servir para indicar el origen empresarial del titular. Un término común poseerá por lo general por sí mismo carácter distintivo si el público se ha acostumbrado a que diversos productos o servicios del titular sean distinguidos con la misma partícula o término común.
- ii) Un signo solicitado debe contener el término común distintivo de la familia de marcas para evaluar su confusión. No es necesaria la identidad del término común en el signo solicitado, pero sí por lo menos que este aparezca en forma sustancialmente igual. Pequeñas variaciones, que no modifican sustancialmente el término común y no son percibidas por el público o que puedan ser consideradas como un error en la impresión o en el sonido, no alteran la impresión en conjunto de los signos.

Basta el hecho de que exista un término común de la familia de marcas que sea capaz de identificar un origen empresarial, de tal forma que el público, al mirar ese término común en otra marca, creerá que es del mismo titular pues todos los signos que llevan el término común provienen del mismo origen empresarial. Una vez reconocida la existencia

---

<sup>12</sup> Resolución 589-2014/TPI-Indecopi del 24 de abril de 2014 y resolución 2672-2014/TPI-Indecopi del 20 de agosto de 2014.

de la alegada familia de marcas, se procederá a efectuar el respectivo examen comparativo para determinar si, aun así, existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la familia de marcas de la oposición.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado respecto a la familia de marcas con relación al consumidor y al riesgo de confusión en el proceso 265-IP-2014, en el cual cita lo siguiente: «En el derecho de marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a los que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión»<sup>13</sup>.

Si un prefijo es de uso común en la formación de marcas que pertenecen a diferentes titulares en la misma clase, por ejemplo «hydra», que está contenida en las marcas Hydra-lift, Hydratine, Hydralut, HydraliS, Hydra-matt; el prefijo no es distintivo, no indica un origen empresarial y los titulares que contengan en su marca dicho prefijo no pueden impedir que nuevos titulares conformen otro signo distintivo incluyendo ese prefijo. En el caso de la familia de marcas, el prefijo «nes» sí es distintivo e indica el origen empresarial de Nestlé, la titular de todas

---

<sup>13</sup> En este texto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita lo expresado previamente en el proceso 96-IP-2002. Interpretación prejudicial del 25 de marzo de 2003, publicada en la *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* 912, del 25 de marzo de 2003.

las marcas que constituyen la familia de marcas, y Nestlé sí puede impedir que un solicitante incluya en una nueva marca dicho prefijo.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado al respecto que «la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común»<sup>14</sup>.

## 12. ¿QUÉ ES UNA MARCA COLECTIVA?

La marca colectiva es un signo distintivo que pertenece a una agrupación de personas u organizaciones legalmente establecidas y es utilizada por las personas o empresas que integran dicha colectividad o asociación para distinguir sus productos en el mercado.

En el artículo 180 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, se establece que la marca colectiva es «[...] todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular».

Según la ley, artículo 182 de la decisión 486, para registrar una marca colectiva, se deben cumplir los siguientes requisitos:

---

<sup>14</sup> Proceso 265-IP-2014 de fecha 26 de febrero de 2015, p. 12, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/265-IP-2014.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/265-IP-2014.doc).

- i) copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva;
- ii) la lista de integrantes de la asociación; y
- iii) la indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios.

Una vez registrada la marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas titulares de la marca colectiva, debe informar a la oficina administrativa competente cualquier cambio de los estatutos, lista de integrantes o las indicaciones sobre las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse.

La marca colectiva, según el artículo 134 de la decisión 486, debe tener aptitud distintiva y no debe estar incurso en las prohibiciones del artículo 135. Por ejemplo, no debe designar exclusivamente el nombre del producto ni una característica o cualidad de este.

Las marcas colectivas que están registradas generalmente son mixtas y contienen nombres de lugares o del producto o servicio que distinguen, además de elementos figurativos o cromáticos. Por ejemplo, las marcas colectivas: Chirimoya Cumbe para chirimoya, paltos de la clase 31 (certificado 42) y Truchas Lagunillas para pescados de la clase



29  (certificado 94).

El titular mantiene la exclusividad sobre la marca colectiva y sus integrantes, que pueden ser agricultores, productores o micro empresas, mantienen la exclusividad sobre el uso de la marca según el reglamento de uso acordado en asamblea y presentado con la solicitud. Su registro tiene una duración de diez años renovables, previo pago de tasa.

Los miembros de la asociación determinan en la asamblea el requisito de los miembros con derecho al uso de la marca, normas de uso y otros

requisitos; y el titular, a partir de tales normas, ejerce el control del cumplimiento de tales normas por parte de sus miembros.

La marca colectiva puede distinguir uno o varios productos de una clase o de varias clases. Por ejemplo, la marca colectiva



(certificado 88) de la Asociación de Productores de Plátano del Molino, distingue solo plátanos, de seda e isla, de un lugar, Chócope; la marca (certificado 99) de la Asociación de Fruticultores del distrito



de Sinsicap (Otuzco) distingue solo membrillos de un lugar, Sinsicap. Otras marcas colectivas distinguen dos o más productos de una clase o de varias clases. Un ejemplo es la marca  (certificado 128) de la

Asociación Central de Productores Agropecuarios Kapia Wiñaymarca de Puno, distingue verduras, hortalizas y legumbres secas, haba en conserva, haba seca y haba pelada seca de la clase 29 de la clasificación internacional en Yunguyo-Puno.

La marca colectiva no puede ser apropiable en exclusiva para un solo productor del lugar, una única persona, sino para la comunidad o agrupación de la localidad. Si cumple los requisitos, la agrupación, como titular, adquiere un derecho colectivo sobre el signo que distinguirá a los productos producidos y servicios comercializados, según el reglamento de uso, elaborado en asamblea.

La comunidad o asociación titular de la marca colectiva controla el uso e integra a los productores. La marca colectiva depende de la capacidad de asociación de la comunidad o agrupación para coordinar estrategias de

marketing, promoción y expansión del producto con su marca colectiva. El éxito dependerá de la capacidad de los integrantes de desarrollar su fuerza distintiva, mejorar la calidad con buenas prácticas de cultivo y elaboración, compartir estrategia colectiva de la marca del producto, vinculados a su origen geográfico y conocimiento de su producción artesanal, peculiaridades y reputación.

La marca colectiva constituye para muchas comunidades y agrupaciones una herramienta para desarrollar los productos que distinguen. En algunos casos, la marca colectiva ha permitido un fortalecimiento de capacidades y un mejoramiento del producto para obtener una productividad mejorada. En otros casos, ha logrado fortalecer la capacidad asociativa, abrir mercados fuera de su región, mejorar la calidad de sus productos, aumentar sus ganancias, y enfrentar retos comerciales y productivos.

### **13. ¿QUÉ ES UNA MARCA DE CERTIFICACIÓN?**

En el artículo 185 de la decisión 486 se define que la marca de certificación es un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.

Los requisitos para obtener el registro de una marca de certificación son:

- i) acompañar el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular;
- ii) definir las características garantizadas por la presencia de la marca;
- y
- iii) describir la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

En el artículo 187 se establece que el reglamento de uso surtirá efectos frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente y se

agrega que toda modificación del reglamento de uso deberá ser informada a la oficina nacional competente.

El titular de una marca de certificación puede ser una empresa o institución de derecho público o privado. También puede tratarse de un organismo estatal, regional o internacional, según el artículo 186 de la decisión 486, puede autorizar el uso de la marca de certificación a cualquier persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca. La marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca, como señala el artículo 188 de la misma.

Ejemplos de marcas de certificación:



(certificado M003 - Clase 09) y (certificado M0010 - Clase 29).

#### 14. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE MARCA COLECTIVA Y MARCA DE CERTIFICACIÓN?

En las marcas colectivas, el titular es la agrupación. La usan los miembros para distinguir sus productos bajo el control del titular y fijan reglamentos de uso. Es solo para los que pertenecen a la asociación.

En las marcas de certificación, hay un organismo certificador, y lo usan quienes se someten y califican al control establecido en el reglamento.

Las marcas colectivas son usadas exclusivamente por los miembros de la asociación titular —quien fija y controla el uso— para distinguir y promover sus productos: hay un interés privado. En las marcas de certificación, el organismo certificador titular evalúa quiénes se someten

al control de las reglas establecidas en el reglamento y califican para usar la marca: hay un interés general.

## 15. ¿QUÉ ES UNA ECO-MARCA?

Las eco-marcas están relacionadas al impacto ambiental que produce el producto que se ofrece al público consumidor o servicio al usuario y son una herramienta para apoyar estrategias del medio ambiente. La eco-marca da un valor agregado, ya que comunica que el producto ha sido fabricado sin materiales tóxicos o si es reciclable, y contribuye o no a contaminar el medio ambiente (Arana Courrejolles, 2013).

En el Perú aún no se ha implementado una estrategia nacional ambiental que utilice como herramienta la eco-marca, por ello no se han establecido aún los criterios que deben cumplir los productos durante su fabricación para reducir el impacto negativo en el medio ambiente, como sí lo tiene Alemania desde 1978.

El Ministerio de Medio Ambiente alemán, que es el titular de la eco-marca del Ángel Azul <sup>15</sup>, y sus instituciones (Agencia Federal de

Medio Ambiente y el Instituto Alemán de Aseguramiento de Calidad y Señalización), son los que analizan y aprueban las propuestas de los criterios que deberán cumplir ciertos productos para utilizar la eco-marca con los fabricantes, consumidores, asociaciones y sindicatos. El órgano de control verifica el cumplimiento de las condiciones para que quienes tengan la eco-marca puedan mantenerla.

---

<sup>15</sup> [www.consumoresponsable.org](http://www.consumoresponsable.org)

La Comunidad Europea tiene protegida una eco-marca <sup>16</sup>,



que garantiza y certifica que el producto que distingue cumple con criterios ambientales ya que ha sido fabricado y comercializado con ingredientes y métodos de impacto ambiental menor que otros productos de la misma categoría.

En Colombia, la eco-marca  está registrada (certificado

349421), desde el 14 de febrero de 2007, como Marca de Certificación desde el año 2005. Es una eco-etiqueta que distingue productos que pueden reducir efectos ambientales adversos.

El «Punto Verde» , que es una marca colectiva de origen

alemán, creada en el año 1991, distingue diversos productos y comunica que estos pueden ser reciclados. El titular es una asociación privada que tiene en su interior un órgano de control privado. En el año 1995 fundó una organización de recuperación de envases que da licencia para el empleo de la marca Punto Verde. Los fabricantes licenciatarios pagan y participan en el funcionamiento de un sistema de gestión y reciclaje de envases.

Existen en el Perú varias marcas que tienen la palabra «eco» en su conformación, tales como: Eco-Bus (certificado 86227, clase 12), Ecovid (certificado 181073, clase 31), Eco-Papel (certificado 84954, clase 16), Ecocuero (certificado 167861, clase 18), entre otras. Estas marcas han sido registradas porque se consideraron débiles y evocativas dado que el prefijo eco podía relacionarse con la palabra ecológico o económico.

---

<sup>16</sup> La etiqueta ecológica de la Unión Europea constituida por una flor con estrellas y en el medio la letra E fue creada el 23 de marzo de 1992, mediante resolución 880/92 CEE, modificada en el reglamento 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo del 25 de noviembre de 2009.

En el Perú, si se solicita una marca que contenga el prefijo eco u otro elemento que se refiera a lo ecológico, solo se evalúa si tiene suficiente distintividad —el signo Ecoalbergue solicitado para hospedaje fue denegado de oficio por considerar que no era distintivo al ser descriptivo—, dado que no existe un programa de política ambiental que tenga como herramienta la eco-marca, y no existe un organismo certificador, ni criterios o requisitos de uso, de una eco-marca, como sí existen criterios ambientales para la aplicación de la eco-marca colombiana dentro de su política verde.

## 16. PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son los criterios para determinar la notoriedad de un signo distintivo?
2. ¿Qué requiere la autoridad administrativa para denegar el registro de una marca solicitada que ocasionaría la dilución de la fuerza distintiva de una marca notoria?
3. ¿Cuáles son las diferencias entre la marca colectiva y de certificación?
4. ¿Cuáles son las diferencias entre la marca evocativa y de fantasía?

Fondo Editorial PUCP

### CAPÍTULO 3

## SIGNOS NO REGISTRABLES Y SUS EXCEPCIONES

Los signos no registrables son los que carecen de distintividad, es decir, en la relación marca-producto se identifican con el producto o servicio que distinguen y no se diferencian de lo que distinguen porque están constituidos exclusivamente por el nombre del producto o servicio o designaciones necesarias referidas a las características o cualidades del objeto que distinguen.

Estos signos no son registrables porque no cumplen la función diferenciadora en la relación marca-producto, pues designan al producto o describen algo de él. El signo marcario, para ser registrable, debe tener suficiente distintividad: debe identificarse con algún producto o servicio pero no confundirse con él, es decir, ser arbitrario con lo que distinguen.

«Si el signo se identifica con el producto o alguna característica común y general de él, y no logra diferenciarse, estamos ante términos exclusivamente genéricos, descriptivos, usuales y otros, que pertenecen al lenguaje, al dominio público, y que la ley los califica de no distintivos o carentes de distintividad, pero no estamos ante un signo marcario» (Arana Courrejolles, 2011, p.272).

## 1. SIGNOS DESCRIPTIVOS

Se consideran términos descriptivos a las palabras del lenguaje que utilizan tanto los consumidores como los empresarios para indicar alguna característica del producto, por lo que no se puede dar un derecho individual de propiedad de una palabra que pertenece al dominio público.

Un término que describe alguna característica de los productos o servicios no puede ser registrado como marca, pues está prohibido por ley.

Las palabras comunes del lenguaje que pertenecen al dominio público pueden ser utilizadas libremente: no se puede dar una exclusividad de uso a una sola persona o empresa. Por ejemplo el signo solicitado Tostadito, para distinguir café molido y tostado de la clase 30, fue denegado por ser un término de lenguaje que indica una característica o cualidad del café.

La jurisprudencia de la Comunidad Andina ha manifestado que los signos descriptivos son denominaciones que informan a los consumidores exclusivamente sobre las características de los productos o servicios que distinguen los signos.

El artículo 135, inciso e, de la decisión 486 prohíbe el registro de signos descriptivos como marcas, cuando señala que no se pueden registrar como marca exclusivamente un signo o indicación que puedan servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

La prohibición absoluta está dada porque se considera que una denominación descriptiva tiene relación directa con alguna característica del producto o de los servicios que se pretende distinguir y no identifica un origen empresarial determinado, sino que indica datos del producto o servicio. Estas denominaciones descriptivas generalmente son adjetivos o adverbios de los objetos, o sustantivos adjetivados.

Por ejemplo, no se concedió el registro como marca del signo



para la clase 43 de la clasificación internacional, por carecer de distintividad. La autoridad consideró que la denominación «bar» hace referencia a un local en que se despachan bebidas que suelen tomarse de pie ante el mostrador, y el término «público» hace referencia a todo aquello perteneciente o relativo a todo el pueblo, por lo que la denominación Bar Público informa directamente al público usuario que los servicios de restauración o alimentación son prestados en un determinado establecimiento, el cual no restringe su entrada a ninguna persona, por lo que para los servicios de la clase 43 de la clasificación internacional, el signo solicitado  constituye una denominación descriptiva incurso

en la prohibición de registro contenida en el artículo 135, inciso e, de la decisión 486.

Respecto a la distintividad del signo solicitado, la autoridad administrativa consideró que el signo solicitado  no resulta distintivo

porque no cuenta con elementos denominativos, gráficos o figurativos adicionales que le otorguen suficiente fuerza distintiva para acceder al registro, siendo que resulta incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, razón por la cual se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 135, inciso b, de la decisión 486.

La jurisprudencia andina señala que un método para determinar si un signo es descriptivo es preguntarse cómo es el producto o servicio y que la respuesta sea dada por un consumidor medio. La denominación descriptiva que no puede registrarse debe estar referida a una cualidad

primaria o esencial del producto o servicio, de tal modo que el consumidor al escucharla reconozca el producto por su característica<sup>1</sup>.

El mismo artículo 135 de la decisión 486 establece una excepción a la prohibición absoluta del inciso e cuando expresa que, no obstante lo previsto en los literales b, e, f, g y h, un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Significa que un término descriptivo puede adquirir distintividad en virtud del uso. Es decir, se podría registrar como marca el término descriptivo si se prueba que este ha adquirido el significado del origen empresarial gracias a una fuerte difusión publicitaria, y un uso público y constante.

## 2. SIGNOS DE USO COMÚN EN EL LENGUAJE

El artículo 135, inciso g, prohíbe el registro como marca de signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en designaciones comunes o usuales del producto o servicio que se trate en el lenguaje corriente. Significa que el término usual no se ha incluido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española aún por cuanto es un término propio del habla de un país. Generalmente estos términos usuales constituyen usos generalizados ya sea en el comercio o en otros contextos y se han extendido a gran parte del país.

Por ejemplo, el signo «chela» solicitado en clase 32 para cervezas fue denegado por ser el nombre usual de la cerveza.

El artículo 135 de la decisión 486 incluye en la excepción a la prohibición absoluta del inciso g cuando expresa que, no obstante lo previsto en los literales b, e, f, g y h, un signo podrá ser registrado como

---

<sup>1</sup> Proceso 30-IP-2013, de fecha 15 de marzo de 2013, marca TAXI DRIVER, p. 31, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/30-IP-2014.docx](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/30-IP-2014.docx).

marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

### 3. SIGNOS GENÉRICOS

Son sustantivos que pertenecen al lenguaje y designan los productos o servicios que podrían distinguir una marca y por eso se considera que es un signo no registrable como marca. El artículo 135, inciso f, de la decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

Las palabras genéricas pertenecen al dominio público. Un signo genérico está constituido por un sustantivo. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que para determinar si un signo es genérico hay que preguntarse qué es frente al producto o servicio que se trate. Si la respuesta se da con el término genérico, esta denominación no es distintiva con relación a los productos que distingue, y no se debe registrar.

En reiterada jurisprudencia andina, se ha definido al signo genérico como término que mantiene una relación directa con el objeto que se pretende distinguir. Es el sustantivo común lo que designa al producto, por lo que no informa un origen empresarial. Un signo genérico no puede ser registrado como marca porque se encuentra en la prohibición del artículo 135, inciso f, de la decisión 486. Si se solicita el registro de la marca «jean» para prendas de vestir de la clase 25 de la clasificación internacional, para evaluar si es genérico frente al producto que se trata se tendrá que preguntar qué es y si la respuesta es que designa exclusivamente un tipo de pantalón no será distintiva con relación a la prenda de vestir de la clase 25 que se pretende distinguir y por lo tanto no podrá ser registrada para esa clase.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado como criterio que para la evaluación de signos marcarios no deben tomarse

en cuenta los elementos genéricos, por lo que si todos los elementos que constituyen el signo son genéricos, no podría registrarse.<sup>2</sup> Sin embargo, si se trata de un signo compuesto por un vocablo genérico y otros vocablos que son suficientemente distintivos y que forman un conjunto marcario suficientemente distintivo, podría registrarse, y se trataría de una marca débil.

El signo «thermas» solicitado en clase 11 para aparatos de calefacción fue denegado por ser fonéticamente idéntico a la denominación *thermas*, empleada para designar un tipo de aparato de calefacción.

Si un término genérico está acompañado de otro término distintivo, sí podría ser registrado como marca, siempre y cuando el término distintivo le dé la distintividad suficiente y haga desaparecer la visión genérica, es decir, que constituya una marca nueva que tenga un significado propio.

El mismo artículo 135 de la decisión 486 establece una excepción a la prohibición absoluta del inciso f cuando expresa que, pese a lo previsto en los literales b, e, g y h, un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

#### **4. SIGNOS CONFORMADOS EXCLUSIVAMENTE POR FORMAS USUALES NO PUEDEN SER REGISTRADOS COMO MARCA**

El artículo 135, inciso c, de la decisión 486 prohíbe registrar como marca aquellos signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza, o la función de dicho producto. Entre ellas:

---

<sup>2</sup> Proceso 21-IP-2014, de fecha 19 de junio de 2014, marca TV.CO, tercera conclusión, pp. 14-15, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/21-IP-2014.docx](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/21-IP-2014.docx).

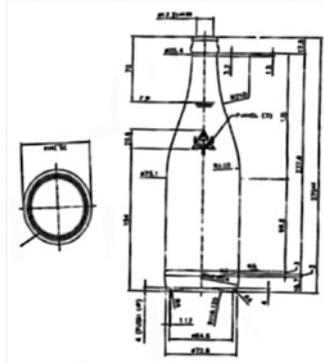
- Las formas de presentación habituales, como el simple estuche para guardar los anteojos, constituye un envase común necesario para transportarlos.
- Las formas de los envases de los productos como envases de cerveza, de bebidas, de jugos, de leche, entre otros.
- Las formas impuestas por la naturaleza del producto o servicio son las formas que nos vemos obligados a usar por la naturaleza del producto. Si el producto es un líquido, la botella en la cual se vacía el líquido tiene un cuerpo cilíndrico y para impedir que se derrame el líquido tiene una tapa para cerrar. Así, por ejemplo, tenemos estas formas usuales para el alcohol, la lejía, agua o jugos. Si los envases para estos líquidos tienen formas distintivas, podrían indicar un origen empresarial, como ocurre con las marcas registradas de los envases de Coca-Cola o Inca Kola que no tienen la forma impuesta por la naturaleza del producto.
- Las formas impuestas por la función del producto o servicio, por ejemplo, la forma usual de las hojas de afeitar están impuestas por la función que tienen que cumplir.
- Las formas que den ventaja técnica al producto. Este impedimento se refiere a formas que están protegidas por modelo de utilidad o patente de invención.

Para determinar si un signo solicitado constituido por formas es usual o necesario, debe compararse el signo solicitado como marca con los envases conocidos en el mercado de los diversos fabricantes. Si tienen las características comunes de los envases utilizados por las demás empresas que corresponden a las formas usuales, no se pueden registrar como marca ya que no presentan elementos que permitan su diferenciación de la forma usual del producto.

Esta prohibición de las formas usuales, envases u otras formas tridimensionales impuestas por la naturaleza o función, constituyen un

impedimento absoluto que no tiene excepción. Las formas usuales, bajo ninguna condición, pueden ser registradas como marcas. Es decir, así hubieran adquirido distintividad en virtud del uso, no se podrían registrar por cuanto no están expresamente incluidos dentro de los literales que levantan el impedimento absoluto, como en los otros casos. A estos impedimentos de formas usuales no se les aplica la excepción de adquirir distintividad por el uso.

En el caso de la solicitud de la forma de la botella de cerveza de la empresa Backus, que invocó distintividad adquirida, la resolución 1129-2003/TPI-Indecopi confirmó la resolución de primera instancia que denegó el registro del signo solicitado



para distinguir cerveza de clase 32 de la clasificación internacional, por considerar que el signo solicitado está incurso en la prohibición del registro 135, inciso c, el cual no puede ser superado por la distintividad adquirida, ya que las formas usuales prohibidas por este inciso no pueden ser registradas como marca así hubiesen adquirido distintividad.

#### 4.1. Signos carentes de distintividad

El artículo 135, inciso b, de la decisión 486, prohíbe el registro de signos que carecen de distintividad.

La expresión *more saving, more doing* que se solicitó como marca de servicio en la clase 35 fue denegada en la resolución 0302-2010/TPI-Indecopi del 29 de enero de 2010 por considerar que el signo solicitado está constituido por una frase proveniente del idioma inglés cuyo significado — más ahorro, haciendo más— no es conocido por el público usuario pertinente y por su extensión es difícil de recordar, por lo que no es suficientemente distintivo, y no es capaz de cumplir la función diferenciadora que es inherente a toda marca, por lo que se encuentra incurso en el artículo 135, inciso b, de la decisión 486.

El mismo artículo establece una excepción a la prohibición absoluta del inciso b cuando expresa que, empero lo previsto en los literales c, e, f, g y h, un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. Por resolución 2054-2015/TPI-Indecopi se concedió a «ADIDAS AG» el registro de la marca figurativa constituida por el diseño de tres franjas rectas paralelas que se ilustran a lo largo de la manga de una casaca



por considerar, luego

de evaluar las pruebas presentadas, que estas tres líneas



constituyen un signo que ha adquirido distintividad.

## 5. SIGNOS ENGAÑOSOS

El Tribunal Andino, en el proceso 73-IP-2013, señala que los signos engañosos, según el artículo 135, literal i, de la decisión 486, «son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que los signos induzcan a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal

de la marca, que es distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona.»

En otro proceso, el Tribunal Andino ha sostenido en el proceso 38-IP-99, de fecha 17 de marzo de 1999, marca LEO, que «el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal, se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor».

En la Interpretación Prejudicial del proceso 12-IP-1996 se cita como ejemplo de signo engañoso «irrompible», que no se podría registrar como marca para distinguir vajillas de porcelana pues se considera que daría una información equivocada del producto, ya que la porcelana sí es rompible.

La segunda instancia administrativa de Indecopi, por resolución 0101-2010/TPI-Indecopi, denegó de oficio el registro del signo solicitado «porcelanato outlet» y su logotipo para distinguir materiales de construcción metálicos, cerrajería y ferretería metálica de clase 6 de la clasificación internacional, al considerar que el signo solicitado era engañoso pues «porcelanato» indica un producto hecho de cerámica de alta calidad que tiene un prensado que lo hace muy resistente, y «outlet» indica un establecimiento comercial de venta de excedentes de stock de buena calidad a menor costo. En tal sentido, el signo solicitado daría la idea de un establecimiento especializado en ventas de excedentes de stock de porcelanato a un precio más barato. Esta expresión es engañosa por cuanto el producto porcelanato no se encuentra incluido dentro de los productos metálicos consignados en la solicitud de registro.

## **6. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO**

Los signos en idioma extranjero no son registrables cuando su significado es de conocimiento público y han sido incorporados al lenguaje común

para designar un producto o su característica. Si no tienen ninguna relación con lo que designan serían considerados signos arbitrarios con posibilidad de registrarse.

En la jurisprudencia andina se establece que una palabra en idioma extranjero es registrable ya que se presume que su significado no es de conocimiento común y se la considera de fantasía<sup>3</sup>. Sin embargo, si su significado se ha hecho de conocimiento de la mayoría del público consumidor y su uso se ha generalizado, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos y de uso común, la marca no será registrada. Por ejemplo, la solicitud de registro como marca del término anglosajón *cashmerel*, que significa cachemira, expediente 278372-1996, para distinguir prendas de vestir de la clase 25 fue denegada porque se consideró conocido el significado del inglés, «lana con la que se hacen las prendas de vestir», y este término es descriptivo ya que indica el material del cual están hechos.

Una palabra de idioma extranjero totalmente desconocido es registrable porque se considera una marca denominativa de fantasía. Por ejemplo *Pregiata*, en italiano precioso, fue registrada con certificado 24641, para suéteres y chompas de lana de la clase 25 de la clasificación internacional, por cuanto su significado era totalmente desconocido por el consumidor peruano.

## 7. INDICACIONES GEOGRÁFICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS

El artículo 135, inciso e, de la decisión 486 prohíbe el registro como marcas de signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la procedencia geográfica. El inciso

---

<sup>3</sup> Proceso 39-IP-2010, de fecha 19 de mayo de 2010, marca BIG COLA, pp. 7-9, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/39-IP-2010.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/39-IP-2010.doc); proceso 72-IP-2012, de fecha 10 de octubre de 2012, marca SOFT DERM, pp. 8-9, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/72-IP-2012.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/72-IP-2012.doc); y proceso 30-IP-2013, de fecha 15 de marzo de 2013, marca TAXI DRIVER, pp. 7-8, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/30-IP-2013.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/30-IP-2013.doc).

i de la decisión 486 prohíbe los signos engañosos que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia geográfica. El inciso l de la decisión 486 prohíbe el registro de signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.

Se han registrado a favor de titulares peruanos para servicios de viajes, turismo, vuelos, de clase 39 de la clasificación internacional, las marcas Coexistence Amazonas (certificado 39678) y Amazing Peru (certificado 39782), que contienen una indicación geográfica.

De otro lado, la autoridad ha denegado el signo Amazonasperu solicitado para distinguir transporte de pasajeros, carga, de clase 39 por considerar que la marca es descriptiva, ya que informa de modo directo sobre las características de los servicios que pretende distinguir, es decir, transporte de personas, carga y correo hacia dicho lugar. Señala que no se puede dar el derecho de exclusiva ya que impediría a los competidores que ofrecen estos servicios poder utilizar libremente en el mercado dicha denominación.

## 8. PREGUNTAS

1. ¿Se puede registrar como marca un término que describe el producto, pero que adquirió distintividad gracias al uso público y constante?
2. ¿Se puede registrar como marca una forma usual del producto, pero que adquirió distintividad gracias al uso público y constante?

## CAPÍTULO 4

### ACTOS DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUD Y DE REGISTRO

#### 1. ¿CÓMO SE REGISTRA UNA MARCA?

Puede solicitarse el registro de una marca indicando expresamente los productos o servicios comprendidos en una clase que distinguirá la marca según la Clasificación de Niza. Por ejemplo, se puede solicitar el registro de una marca designando los productos como cosméticos, perfumes, jabones de tocador y detergentes solo para la clase 3: esta solicitud es uniclase. Otra posibilidad contemplada en el artículo 58 del decreto legislativo 1075, es que se solicite una marca incluyendo productos o servicios que pertenezcan a más de una clase. Por ejemplo, incluir además de perfumes y cosméticos de clase 3, ropa de clase 25, anteojos de sol de clase 9, carteras de clase 18, etc. Esta solicitud se conoce con el nombre de registro multiclase. Como se han colocado varios productos de distintas clases en una solicitud única, si no tiene ninguna objeción, se expide un solo certificado. Si no se desea tener un solo certificado para los productos de distintas clases, se puede tener solicitudes independientes. Si es así, se tendrá un certificado independiente para cada clase.

Cuando la solicitud de marca comprenda productos de distintas clases, según el artículo 59 del decreto legislativo 1075, el solicitante puede dividir esa solicitud multiclase única en dos o más solicitudes divisionales, las cuales conservarán la fecha de la presentación de la solicitud multiclase

y el beneficio de la prioridad, si lo hubiere. Una vez aceptada la división, la autoridad abrirá un nuevo expediente para cada solicitud divisional.

### 1.1. ¿Qué significa la clase?

Existe una lista con 45 números de clases en la que se han agrupado los diversos productos y servicios que puede distinguir una marca (ver anexo A). Esta clasificación ha sido elaborada por un organismo internacional, que cuenta con un comité de especialistas de varios países del mundo, y los representantes de los países miembros del Tratado de Niza. Esta clasificación es utilizada por las oficinas de diversos países del mundo que exigen que el solicitante, al presentar su marca, debe indicar los productos o servicios que esta identificará y la clase a la cual pertenecen.

En el artículo 139 de la decisión 486, concordado con los incisos d y e del artículo 53 del decreto legislativo 1075, se establecen los requisitos que debe anotarse en el formulario de la solicitud de marca (ver anexo B). Si bien en el inciso f se señala que deberá consignarse la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca, en el inciso g se agrega que deberá indicarse la clase a la cual corresponden tales productos y servicios. Y en el artículo 151 de la decisión 486 se establece que para clasificar los productos o servicios a los cuales se aplican las marcas, los países miembros utilizarán la clasificación internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Si se desea solicitar una marca multiclase para cuatro clases, se deberá pagar una tasa de tramitación por cada clase en la que se solicita el registro, y se colocará, donde corresponda, las cuatro clases en orden, según el artículo 53 del decreto legislativo 1075, y donde dice «productos o servicios», los productos o servicios que corresponde a cada clase, según se ilustra en el ejemplo siguiente:

Clase	Productos/servicios
03	Cosméticos, perfumes.
09	Lentes de sol.
18	Correas, carteras.
25	Prendas de vestir.

## 1.2. ¿Qué es la Clasificación de Niza?

El Arreglo de Niza de fecha 15 de junio de 1957, con sucesivas modificaciones, es un arreglo previsto por el artículo 19 de la Convención de la Unión de París. La Clasificación de Niza tiene por objeto crear una clasificación de productos y servicios destinados a facilitar el registro internacional de marcas y los registros nacionales de los países adherentes.

La Clasificación de Niza fue instituida con ocasión de la Conferencia Diplomática de Niza de 1957, y los países parte de este arreglo constituyen una unión particular dentro del marco de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial y aplican esta clasificación.

Según el artículo 2 del Arreglo de Niza, referido al ámbito jurídico y aplicación de la clasificación, «el ámbito de la clasificación será el que le atribuya cada país de la Unión especial. En particular, la clasificación no obligará a los países de la unión especial ni en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca, ni en cuanto al reconocimiento de las marcas de servicio». Además, cada país adherente se reserva la facultad de aplicar la clasificación como sistema principal o como sistema auxiliar.

La clasificación internacional de productos y servicios de Niza comporta 45 clases, 34 productos y 11 servicios. Cada clase contiene grupos de productos o servicios. Las listas son modificadas o completadas cada cierto tiempo por una comisión de expertos que representan a los miembros de los países miembros.

Esta Clasificación de Niza es utilizada cuando se registra una marca y se tiene que colocar en el formato de la solicitud el número de la clase y detallar los productos o servicios para los cuales se aplica la marca, dado que esta información determina el alcance de la protección de la marca que cubrirá únicamente los productos que están consignados en la solicitud, por lo que el derecho oponible solo será con respecto a estos.

### **1.3. ¿La clasificación de Niza determina el principio de especialidad?**

En segundo párrafo del artículo 151 de la decisión 486 de la Comunidad Andina se establece que la clasificación de Niza no determinará la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

Esto significa que el principio de especialidad está referido a los productos específicos que distingue la marca en su certificado; es decir, al sector específico de productos o servicios y no a la clase, dado que pueden existir productos de sectores económicos diferentes agrupados en una misma clase. Por ejemplo, en la clase 3 se encuentran los perfumes y los cosméticos, pero también los productos de limpieza como, por ejemplo, los detergentes y los jabones para lavar ropa, que no tienen una vinculación. Y en la clase 5 se agrupan los productos farmacéuticos y también los productos herbicidas que no tienen vinculación, por lo que la clasificación de Niza no determina el principio de especialidad, sino que agrupa a los productos o servicios que distingue la marca en su certificado de registro.

## **2. PRIORIDAD**

La primera solicitud de registro de marca, válidamente presentada en otro país miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el país miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la decisión 486, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el país miembro un registro de marca respecto de la misma materia.

El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el artículo 4 del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo país miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce el derecho de prioridad a toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en el artículo 9 de la decisión 486, o en los tratados que resulten aplicables. Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud de marca que la invoca deberá presentarse dentro de los seis meses.

### **3. PODERES**

Según el artículo 15 del decreto legislativo 1075, «los poderes requeridos podrán constar en instrumento privado. Tratándose de personas jurídicas deberá consignarse la condición o título con la que haya firmado el poderdante. En el caso de la renuncia a un registro, o el desistimiento del procedimiento, pretensión o cualquier acto procedimental, la firma del poder deberá ser legalizada por notario. Asimismo, si dicho poder fuera otorgado en el extranjero, la firma deberá ser legalizada por funcionario consular peruano. El poder podrá ser otorgado después de la presentación de la solicitud de registro, en cuyo caso los actos realizados por el apoderado deberán ser ratificados».

### **4. RENOVACIÓN DE LA MARCA**

El registro de una marca es válido por diez años y se puede renovar después de este lapso. El titular de una marca puede solicitar la renovación del registro ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, dentro de los seis meses anteriores a la expiración de su registro. Sin embargo, si no

podiera hacerlo, la ley le permite gozar de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. Si no se renueva el registro, la marca queda disponible para terceros; es decir, cualquier persona o empresa puede solicitar la misma marca que estuvo registrada y si esta no está incurso en ninguna de las prohibiciones de ley, puede obtener el registro.

## 5. ACTOS MODIFICATORIOS

Según el artículo 143 de la decisión 486, el solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo, podrá pedir la corrección de cualquier error material: «Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud [...]».

En un registro de una marca se consigna el nombre del titular, su dirección, los productos o servicios que distingue, por lo que si hay una variación de domicilio o del nombre del titular, se tiene que inscribir en el libro de registro, ya que se está modificando una información esencial. También se tienen que inscribir las transferencias y licencias para que tengan efecto frente a terceros, y en caso que el titular quisiera eliminar de su registro algunos productos para evitar conflicto con otros signos, se tienen que inscribir. Todas estas inscripciones se consideran actos modificatorios del registro, incluidas las rectificaciones.

Respecto a la solicitud de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten al registro de la marca, deberá presentarse ante la Dirección de Signos Distintivos, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51 del decreto legislativo 1075; y con las formalidades establecidas en el artículo 14 del mismo decreto sobre el documento

privado con firma certificada y, si es en el extranjero, legalizado por el cónsul peruano. No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten el registro, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

### **5.1. Cambio de titular y cambio de domicilio**

Los cambios de titular deben inscribirse en el registro, de acuerdo al artículo 14 del decreto legislativo 1075, si este resulta de un contrato, basta con que el solicitante adjunte a su solicitud, de ser el caso, uno de los siguientes documentos:

- a) una copia del contrato, certificada por un notario público o por cualquier otra autoridad pública competente, que certifique que dicho documento está en conformidad con el contrato original;
- b) un extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad, el mismo que deberá estar certificado por un notario público o cualquier otra autoridad pública competente;
- c) un certificado de transferencia no certificado con el contenido establecido en el Reglamento del Tratado sobre Derecho de Marcas de 1994, y que esté firmado tanto por el titular como por el adquirente; o
- d) un documento de transferencia no certificado con el contenido establecido en el Reglamento del Tratado sobre Derecho de Marcas de 1994, y que esté firmado tanto por el titular como por el adquirente.

En el mismo artículo 14 del decreto legislativo 1075 se agrega que cuando el cambio de titularidad sea el resultado de una fusión, bastará que se acompañe una copia del documento que pruebe la fusión, emitido por la autoridad competente. La conformidad de dicha copia con el original deberá ser certificada por la autoridad que emitió el documento, o un notario público o cualquier otra autoridad pública competente.

Cuando el cambio de titularidad no sea el resultado de un contrato o de una fusión, bastará que se acompañe a la solicitud una copia del documento que pruebe tal cambio. Dicha copia deberá estar certificada por un notario público o por cualquier otra autoridad pública competente, en el sentido de que guarda conformidad con el documento original emitido por la autoridad pública correspondiente.

Según el artículo 69 del mismo decreto, el titular que varía su domicilio debe informar a la autoridad competente. Para la inscripción del cambio de domicilio en el registro del Indecopi, se tiene que pagar un arancel por concepto de acto modificatorio y señalar la nueva dirección.

## **5.2. Limitación de productos/servicios**

En el artículo 143 de la decisión 486 se señala que el solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. En ningún caso la modificación puede implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Significa que no se pueden agregar nuevos productos o servicios, solo reducir la lista de los existentes.

En reiteradas ocasiones, cuando la autoridad administrativa ha denegado de oficio el registro de un signo solicitado por considerarlo confundible con otro registrado, se ha realizado una limitación que ha permitido que la autoridad considere que los productos limitados no están vinculados con los que distingue la marca registrada.

Por ejemplo, una marca solicitada en clase 5 de la clasificación internacional, que distingue productos farmacéuticos y productos para el agro, para evitar que sea denegada por la autoridad administrativa porque es similar y confundible a otra marca que está registrada que distingue productos para el agro, deberá hacer una limitación y retirar los productos del agro que distingue la marca registrada. Se concedería el registro ya que ambos signos distinguen productos disímiles que corresponden a sectores no competitivos.

## 6. PREGUNTAS

1. ¿Se puede solicitar el registro de una marca en un solo expediente para distinguir productos en cuatro clases diferentes? En este caso, ¿se realizaría un solo pago o cuatro pagos de tramitación?
2. ¿En una solicitud de marca se tiene que detallar cada uno de los productos o servicios que distingue la marca o basta con señalar la clase?

Fondo Editorial PUCP

Fondo Editorial PUCP

## CAPÍTULO 5

### DERECHOS AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA

El uso exclusivo de la marca comprende licencias —otorgar a otra persona la marca para que la use a cambio de una compensación económica—, prenda —poner la marca como garantía en un préstamo—, ventas directas, entre otros. Ese uso exclusivo faculta al titular a impedir que terceros utilicen sin su autorización su marca, para lo cual la ley establece acciones legales que el titular puede ejercer si una persona utiliza su marca sin su permiso.

#### **1. LA TRANSFERENCIA DE LA MARCA**

El artículo 154 de la decisión 486 establece que el derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere por el registro. Significa que una vez registrada, el titular puede disponer de su marca: usarla, darle a una persona licencia para exportarla o venderla a través de una transferencia o cesión. El artículo 161 de la misma establece que un registro de marca concedido o en trámite puede ser transferido.

El contrato de transferencia o venta debe constar por escrito y, para que tenga efectos frente a terceros, debe registrarse ante la oficina competente, en el presente caso, ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, según el artículo 62 del decreto legislativo 1075.

La normativa andina no regula el contenido del contrato de transferencia, pero la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi puede denegar el registro de transferencia:

- a) si la transferencia acarrea riesgo de confusión, como establece el artículo 161 de la decisión 486; o
- b) si no se ajusta al régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia, como explica el artículo 163 de la misma norma.

En el contrato de venta de la marca, se debe identificar la marca que se vende, el signo tal cual está registrado —figurativo o mixto—, el número de certificado y los nombres del titular y del comprador.

En la transferencia, el titular cede la totalidad de los derechos existentes sobre su marca.

La oficina competente — la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi— analiza la solicitud del registro que se transfiere y, en aplicación del artículo 161 de la decisión 486, determina si la transferencia no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

La transferencia de una marca puede ser total o parcial: es total cuando se transfiere la marca con todos los productos o servicios que están expresamente consignados en el certificado.

La transferencia parcial puede referirse a uno o más productos pero no a todos, es decir, el titular mantiene el registro de la marca para algunos productos y transfiere la marca solo para los que selecciona. En este caso, la autoridad evaluará si los productos o servicios que se transfieren al nuevo titular mantienen una estrecha vinculación con los productos o servicios del otro titular, dado que no pueden coexistir dos marcas idénticas para productos idénticos o similares que generen riesgo de confusión en el público consumidor sobre la procedencia empresarial de los productos o

servicios. La transferencia parcial solo procederá cuando los productos o servicios que se identifican con la misma marca registrada no mantengan vinculación competitiva, es decir, no se encuentren en el mismo sector comercial y no generen riesgo de confusión en el público consumidor.

La jurisprudencia andina en reiterados casos<sup>1</sup> ha señalado que no se debe aceptar la transferencia o cesión parcial de una marca registrada si los productos o servicios tienen la misma naturaleza, finalidad y mismos medios de comercialización, pues si se aceptara, se estaría permitiendo la inducción a error al consumidor respecto de la procedencia empresarial del producto, su calidad y características. Se debe evitar la coexistencia de marcas idénticas o similares a favor de dos titulares distintos que distingan productos vinculados con la finalidad de no confundir al público consumidor.

La transferencia o cesión parcial es procedente si la coexistencia marcaría no genera confusión al público consumidor. Una vez vendida la marca, el nuevo titular adquiere el derecho al uso exclusivo de esta en las mismas condiciones que el titular anterior.

## 2. EL CONTRATO DE LICENCIA O USO DE MARCA

El artículo 162 de la decisión 486 establece que el titular de una marca registrada o en trámite, podrá darla en licencia a uno o más terceros para su explotación. Esta licencia deberá constar por escrito y puede registrarse ante la oficina nacional competente —Dirección de Signos Distintivos del Indecopi— para que surta efectos frente a terceros. En el artículo 7 del decreto legislativo 1075 se señala que las licencias que afecten registros de signos distintivos, ni su validez ni sus efectos frente a terceros, estarán supeditadas a su inscripción. De la redacción de artículo

---

<sup>1</sup> Proceso 29-IP-97, de fecha 21 de abril de 1998, marca CUERO FLEX, pp. 10-11, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/29-IP-97.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/29-IP-97.doc) y proceso 71-IP-2009, de fecha 1º de julio de 2009, marca VERLON-V, pp. 5-7, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/71-IP-2009.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/71-IP-2009.doc).

anterior y del artículo 63 del mismo decreto se advierte que la inscripción de la licencia no es obligatoria sino facultativa.

Cuando se realiza un contrato de licencia hay muchos puntos que se deben precisar: si será exclusiva o no, definir el territorio concedido, así como las tasas, las regalías, los pagos; la duración de la licencia, el monto mínimo dado por la licencia para conservar el contrato, la fiscalización, el control de la cantidad producida y de la calidad del producto marcado, y la cláusula de arbitraje.

Según el artículo 163 de la decisión 486, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

A diferencia de la transferencia o cesión, que implica que el titular entrega la exclusividad absoluta de todos los derechos, en la licencia, el titular mantiene el control y los derechos que no da en licencia, solo autoriza al tercero a utilizar la marca por un tiempo y espacio limitado.

La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi recibe el contrato de licencia celebrado entre dos partes y evalúa si esta puede o no causar riesgo de confusión en el público consumidor. La licencia puede ser parcial o total. La licencia parcial del uso de una marca procede si los productos o servicios que se identifican con el mismo registro no tienen vinculación y, por lo tanto, no existe la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que el contrato de licencia en lo no regulado por las normas andinas «se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas.»<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Proceso 88-IP-2010, de fecha 18 de agosto de 2010, marca HERTZ-RENT-ACAR, p. 7, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/88-IP-2010.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/88-IP-2010.doc).

El artículo 164 de la decisión 486 establece lo siguiente que: «En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro se reputará válida.»

Si se termina el contrato antes de la fecha pactada, debe inscribirse, como se estipula en el proceso 88-IP-2010, de fecha 18 de agosto de 2010. De igual manera, cualquier cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia deberá ser notificado a la oficina nacional competente.

### **3. RENUNCIA VOLUNTARIA AL REGISTRO DE UNA MARCA**

Según el artículo 171 de la decisión 486, el titular de una marca puede renunciar voluntariamente a los derechos de su marca en cualquier momento. Si es total, se queda sin el certificado de registro. Pero si la renuncia es parcial y se refiere a productos o servicios específicos, mantiene su certificado y se excluyen los productos y servicios para los cuales renunció. Según el mismo artículo, no se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos. La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente. La renuncia de un registro de marca se presenta ante la autoridad administrativa con firma legalizada.

La renuncia voluntaria puede ser realizada en diferentes situaciones, a título de ejemplo, podría ser oportuno cuando el mismo titular solicita un signo idéntico a otro que ya tenía registrado para los mismos productos para evitar duplicidad.

Otra situación oportuna para renunciar parcialmente podría ser cuando el signo solicitado entra en conflicto con un signo registrado por

ser idéntico o similar y distinguir algunos de los mismos productos, y es denegado de oficio porque la autoridad considera que es confundible con el signo registrado, pero las partes no.

La autoridad deniega de oficio el signo solicitado porque considera que los productos que pretende distinguir se encuentran incluidos en la marca registrada o son idénticos o vinculados. El solicitante puede contactar con el titular de la marca registrada para celebrar un acuerdo de coexistencia o que él realice una renuncia parcial de derechos de registro de su marca, base de la denegatoria de oficio. Tal renuncia consiste en limitar los productos y excluir los que son similares o vinculados y mantener los que no tienen ninguna relación. Si la autoridad acepta la renuncia, se puede presentar como nueva prueba instrumental en una reconsideración contra la resolución que denegó de oficio la marca solicitada.

La autoridad verifica que los productos que distinguen los signos en conflicto no son similares ni vinculados competitivamente y que no hay confusión, si determina que ha desaparecido el impedimento que no permitía obtener el registro del signo solicitado, concede el registro.

#### **4. ¿SE PUEDEN CELEBRAR ACUERDOS DE COEXISTENCIA DE MARCAS?**

Existen distintas situaciones en las cuales pueden entrar en conflicto dos signos marcarios y el acuerdo de coexistencia podría eliminar dicho conflicto<sup>3</sup>. Citamos algunos ejemplos de las situaciones mencionadas:

---

<sup>3</sup> Existen otras situaciones en las cuales empresas distintas pero vinculadas económicamente pueden entrar en conflicto porque la autoridad considera que los signos (registrado y solicitado) son similares y confundibles. En este caso la autoridad acepta la carta de consentimiento del registro de la marca solicitada, siempre y cuando se acredite la vinculación económica de las empresas. Ejemplo: resolución 97-2017/TPI-Indecopi, en la que se acepta la carta de la titular Wirtgen GmbH, para que la empresa solicitante Wirtgen Group Holding GmbH registre su marca, dado que pertenece al mismo grupo empresarial y se ha acreditado su vinculación comercial.

- Cuando un signo solicitado puede tener conflicto con una marca registrada semejante para productos o servicios idénticos o similares.
- Cuando un signo solicitado es objetado con base a una marca registrada, fundamento de una oposición. El solicitante puede iniciar una negociación con vistas a realizar un acuerdo de coexistencia con el opositor.
- Cuando se ha solicitado una marca y esta es denegada de oficio por la autoridad administrativa de primera instancia, quien considera que la marca solicitada es confundible con la marca registrada —base de la denegatoria de oficio. El titular no se ha opuesto a la solicitud porque no considera que su marca registrada sea confundible con esta.
- Cuando un tercero interesado inicia un procedimiento de cancelación por falta de uso de una marca registrada, y el titular usa su marca en el mercado peruano pero no tiene la cantidad de facturas que exige la autoridad para probar el uso. Ante esta situación puede solicitar al accionante negociar un acuerdo de coexistencia en el cual podría limitar algunos productos o servicios a cambio del retiro de la cancelación.

Los acuerdos de coexistencia de marcas similares son aceptados por la autoridad administrativa de marcas siempre y cuando no afecten el interés general de los consumidores, cumplan con los requisitos mínimos y los signos sean diferenciales y no generen confusión en el público.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado que «los acuerdos de coexistencia de marcas son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general

de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza»<sup>4</sup>.

El artículo 56 del decreto legislativo 1075 establece que: «Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos de coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones».

La autoridad considera que los acuerdos de coexistencia son válidos y vinculan a ambas partes siempre que no violen los artículos de la ley de propiedad industrial y los que protegen a los consumidores.

La autoridad administrativa, en el precedente de observancia obligatoria contenido en la resolución 4665-2014/TPI-Indecopi de fecha 15 de diciembre de 2014 y publicado en *El Peruano* en enero de 2015, ha establecido condiciones mínimas que tienen que cumplirse para que se pueda aceptar un acuerdo de coexistencia. Estas condiciones son:

- i) Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose los elementos denominativos y figurativos que las conforman, así como también los productos y servicios a los que están referidos dichos signos, conforme se encuentran registrados o solicitados.
- ii) Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo.
- iii) Delimitación de los productos o servicios a los que se restringirán las marcas materia del acuerdo de coexistencia en el mercado. Para tal efecto, será necesario que las partes soliciten la limitación efectiva de los productos o servicios en los registros y solicitudes respectivas.
- iv) Delimitación de la forma de uso o presentación de los signos.

---

<sup>4</sup> Proceso 104-IP-2003, de fecha 29 de octubre de 2003, marca BSCH, p. 11, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/104-IP-2003.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/104-IP-2003.doc); y proceso 37-IP-2013, de fecha 25 de abril de 2013, marca SPERIAN, p. 11, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/37-IP-2013.doc](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/37-IP-2013.doc).

- v) Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.
- vi) Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso se presente alguna materia litigiosa entre las partes.

Para la autoridad administrativa, estas condiciones mínimas establecidas en el precedente de observancia obligatoria son susceptibles de reducir el riesgo de confusión entre los consumidores.

En el expediente en el que recayó el precedente de observancia obligatoria, se desestimó el acuerdo de coexistencia por no cumplir con las condiciones mínimas: no se delimitaron los productos que distinguen los signos objeto del acuerdo, y no se estableció con exactitud el ámbito territorial de aplicación del acuerdo ni se hizo referencia al mercado peruano.

Las partes pueden elaborar las estipulaciones que deseen de acuerdo a su voluntad pero, obligatoriamente, deben cumplir las condiciones mínimas. De lo contrario, la autoridad administrativa podría objetar el acuerdo hasta que se enmienden las cláusulas que no cumplen con el precedente de observancia obligatorio citado.

El acuerdo de coexistencia puede adjuntarse como medio probatorio en un recurso de reconsideración a fin que se levante la objeción de oficio y se conceda el registro del signo solicitado, debido a la limitación de productos y que ya no existe riesgo de confusión por lo que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente. La autoridad administrativa puede aceptar o rechazar el acuerdo de coexistencia en aras de defensa del interés general del consumidor, debido a que el examinador de la Dirección de Signos Distintivos tiene como objetivo que no se afecte el interés del consumidor.

El acuerdo de coexistencia es evaluado por el examinador, quien además compara los signos para determinar si son similares o no al grado de confusión. Puede ocurrir que, pese a la limitación, los productos que distinguen los signos aún mantienen vinculación, por lo que el consumidor puede verse inducido a error o confusión por la presencia de dos marcas similares. En este caso, desestimaría el acuerdo de coexistencia,

así se hayan cumplido los requisitos establecidos en el precedente de observancia obligatoria.

La autoridad de segunda instancia administrativa de Indecopi evalúa si es viable aceptar el acuerdo de coexistencia o desestimarlos. Exponemos dos casos en los cuales se aceptó o se rechazó el acuerdo de coexistencia:

-En el primer caso, mediante resolución 12044-2008/OSD-Indecopi del 2 de julio de 2008, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio la solicitud de la marca por considerarla confundible con otra marca registrada anteriormente.

Viacom International Inc. adjuntó el acuerdo de coexistencia celebrado con la empresa Fasc Disk, titular de la marca Phantom (clase 16 de la N.O.). Por resolución 0931-2009/TPI-Indecopi de 20 de abril de 2009, la segunda instancia administrativa aceptó el acuerdo de coexistencia de los signos de Fasc Disk y Viacom International Inc. por cumplir los requisitos de ley.

En el segundo caso la autoridad administrativa no aceptó el acuerdo de coexistencia. Por resolución administrativa 0226-2015/TPI-Indecopi del 16 de enero de 2015, se denegó la solicitud de registro de una marca figurativa similar y confundible a otra registrada, pese a contar con un acuerdo privado de coexistencia entre ambas partes Superga Trademark y Puma AG, pues la autoridad administrativa no aceptó el acuerdo debido a que faltó cumplir con todos los requisitos. No se delimitó de modo expreso la forma de uso y presentación de los signos, tampoco se delimitó el ámbito territorial del acuerdo, no se precisaron los productos que ambos signos habían limitado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que es necesario que la Autoridad Nacional Competente considere el interés del consumidor, quien puede llegar a verse confundido con la presencia de dos marcas similares<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Proceso 76-IP-2014, de fecha 11 de julio de 2014, marca BOCADIN, sexta conclusión, p. 32, [www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/76-IP-2014.docx](http://www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/76-IP-2014.docx).

La autoridad administrativa de Indecopi puede no aceptar el acuerdo de coexistencia así cumpla con las condiciones mínimas establecidas, ya que en este caso, el rol de defensa del consumidor es ejercido por la autoridad, y si ella, en su evaluación, considera y determina que pese a lo acordado en el acuerdo de coexistencia, existe la posibilidad de riesgo de confusión, desestimaré el acuerdo celebrado por los particulares.

Luego de examinar los casos, se advierte que se aplican las condiciones mínimas para evaluar un acuerdo de coexistencia y el criterio de velar por el interés del consumidor del precedente de observancia obligatorio.

## 5. DESISTIMIENTO

En el área de signos distintivos, se aplica la Ley de Procedimiento Administrativo General para el desistimiento, que es una institución procesal que permite al interesado —solicitante, opositor o accionante— retirar un recurso, un trámite, una acción o pretensión, o retirarse de un procedimiento de modo voluntario y expreso. El solicitante de un signo distintivo puede desistirse de su solicitud en cualquier momento, pero tiene que hacerlo antes de que se emita la resolución que pone fin a la primera o segunda instancia, según el artículo 189.5 de la ley 27444. En esta misma norma, el artículo 189.6 establece que la autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento; y el artículo 189.7 aclara que se da si no afecta ningún interés de terceros ni del consumidor. Si en el procedimiento del solicitante existe una o más oposiciones, se le notifica al opositor para la aceptación del desistimiento. El opositor puede desistirse de su oposición hasta antes de que se emita la resolución, pues si lo hace después de la resolución, como hay un pronunciamiento previo y el efecto que se quería con la oposición ya se cumplió y ya hay resolución, el desistimiento no tiene efecto y el opositor sigue siendo parte.

En la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, se advierte con mayor frecuencia el desistimiento del procedimiento administrativo ya

que este no impide que se pueda volver a presentar la misma acción en otro procedimiento por la misma causa y con relación al mismo signo distintivo, lo que sí impide volver a presentar la acción es el desistimiento de la pretensión, como se establece en el artículo 189.2 de la ley 27444.

## 6. PREGUNTAS

1. ¿Si dos partes cumplen las condiciones mínimas del acuerdo de coexistencia, la autoridad puede desestimar dicho acuerdo? ¿En qué casos?
2. En caso de transferencia parcial, en la cual el titular mantiene el registro de la marca para algunos de los productos, y transfiere la marca sólo para los que selecciona, ¿en qué caso procede la transferencia y en qué caso no?

## CAPÍTULO 6 CONFUSIÓN

### 1. ¿CÓMO PUEDO SABER SI MI MARCA ES CONFUNDIBLE CON OTRA?

Para registrar una marca, sea de fantasía o elegida del lenguaje, es recomendable, antes de solicitarla, realizar una búsqueda en el registro de las marcas que están contenidas en los archivos del Indecopi. La búsqueda puede ser virtual o presencial, a fin de verificar que no exista ningún signo que impida mi registro. Si se encuentra registrado el mismo signo como marca o uno similar y para productos o servicios idénticos o similares, no se podría registrar por considerarse confundibles. Sin embargo, si los productos o servicios son distintos y no tienen ninguna vinculación porque pertenecen a sectores comerciales totalmente diferentes, entonces no existiría riesgo de confusión. Si se encuentra una marca similar a la que se va a solicitar con productos o servicios similares, se tendría que comparar con la marca que se va a solicitar para saber si son confundibles.

La búsqueda oficial se realiza por clases, es decir, si se solicita una marca en una clase determinada, la búsqueda oficial se realizará en esa clase y no en otras, ya que la evaluación de la confusión la realiza el profesional de marcas en la clase que corresponde a la marca solicitada. Si bien hay 45 clases, si se solicita la marca para ropa que corresponde a la clase 25, el examinador realizará una evaluación mirando los registros de marcas sólo en esa clase y no en las otras.

La autoridad administrativa es la que determina si existe o no confusión entre dos signos. Evalúa si existe vinculación entre los productos o servicios que distinguen los signos en cuestión. Para ello, recoge los criterios establecidos en la Jurisprudencia Andina respecto a la vinculación de productos. Luego de determinar si existe vinculación o no entre los productos compara los signos entre sí. La comparación de los signos en conflicto se realiza siguiendo el criterio general de la apreciación sucesiva de los signos: se considera su aspecto de conjunto con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, el grado de percepción del consumidor medio, el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado, y si el signo es parte de una familia de marcas, como establece el artículo 45 del decreto legislativo 1075. También se aplicarán los criterios según el tipo de signo distintivo: si es denominativo, gráfico o mixto.

## **2. CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA JURISPRUDENCIA ANDINA PARA EVALUAR SI EXISTE O NO VINCULACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DISTINGUEN DOS SIGNOS EN CONFLICTO**

En el artículo 136 de la decisión 486 se establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

De la lectura de este artículo podríamos afirmar que no se permite el registro de dos signos semejantes para los mismos productos o similares a favor de dos titulares por cuanto puede causar un riesgo de confusión en el público consumidor. Si los productos o servicios que distinguen los signos son totalmente diferentes, es decir, se encuentran en sectores

económicos que no tienen vinculación competitiva, sí podrían coexistir las dos marcas idénticas o similares a favor de dos titulares diferentes porque no va a afectar el interés de los consumidores que se desenvuelven en sectores comerciales diferentes.

Como en la ley no se encuentran criterios específicos para evaluar si existe o no vinculación entre los productos que distinguen dos signos en conflicto, la jurisprudencia andina<sup>1</sup> ha ido construyendo diversos criterios para evaluar si existe o no vinculación entre los productos o servicios que distinguen dos signos en conflicto. Señalamos algunos de estos criterios:

- Los canales de comercialización: el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera que hay lugares de comercialización en los que es difícil que se produzca una conexión competitiva entre los productos que se comercializan como en las grandes cadenas o supermercados, donde pasa desapercibida para el consumidor la similitud de un producto con el otro, dada la gran cantidad y diversidad de productos. En tiendas o almacenes especializados en productos específicos, sí podría darse la conexión competitiva, así como en boutiques.
- Los medios de publicidad: si los productos que distinguen los signos en conflicto se difunden en los mismos medios publicitarios —radio, televisión, revistas y prensa—, podría considerarse que tales productos serían competitivamente conexos. Si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad —radio, televisión o prensa—, cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través

---

<sup>1</sup> Proceso 114-IP-2003, de fecha 21 de enero de 2003, marca EBEL, pp. 9-10; proceso 115-IP-2008, de fecha 22 de enero de 2009, marca CALV, pp. 10-11; proceso 70-IP-2014, de fecha 11 de julio de 2014, marca POSITIVO, pp. 17-18; proceso 74-IP-2014, de fecha 23 de setiembre de 2014, marca SHEETROCK, p. 20; proceso 25-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, marca INCA LAB, pp. 13-14, <http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>.

de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

- Si hay relación o vinculación entre productos: debe haber cierta relación entre los productos para que se pueda realizar una conexión competitiva. Por ejemplo, si en una misma tienda se venden cocinas y refrigeradoras, encontramos que hay cierta relación común de ser electrodomésticos; sin embargo, si en una misma tienda se venden helados y muebles, no porque estén en una misma tienda existirá una vinculación, ya que se trata de productos totalmente diferentes, dirigidos para distintos consumidores que tienen una finalidad distinta.
- Uso conjunto o complementario de los productos: podría haber confusión entre dos signos si distinguen productos que usualmente puedan utilizarse en forma conjunta, tales como la cartera (clase 18 de la clasificación internacional) y los zapatos (clase 25 de la clasificación internacional.); jarros para cerveza (clase 21 de la clasificación internacional.) y cerveza (clase 32 de la clasificación internacional.); pan (clase 30 de la clasificación internacional) y mantequilla (clase 29 de la clasificación internacional.); café (clase 30 de la clasificación internacional.) y leche (clase 29 de la clasificación internacional). Dos productos son complementarios cuando el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro. Por ejemplo, la pasta de dientes (clase 3 de la clasificación internacional) y el cepillo de dientes (clase 21 de la clasificación internacional).
- Mismo género de los productos: los productos pueden encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, pero si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas, como las medias de deporte y medias de vestir.

- Intercambiabilidad: el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recomienda considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades. Por ejemplo, si no tengo miel (clase 30 de la clasificación internacional) puedo utilizar jalea (clase 29 de la clasificación internacional).
- Público consumidor: el Tribunal recomienda tomar en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto. El comprador medio a tener en cuenta es el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción estándar.

Estos criterios han sido aplicados por la autoridad administrativa de segunda instancia, que ha reiterado en diversos casos la existencia de conexión competitiva entre prendas de vestir (clase 25 de la clasificación internacional) y carteras y correas (clase 18 de la clasificación internacional) porque son productos de uso conjunto. Puede considerarse que son de uso conjunto o complementario la sal, las salsas o condimentos y las especias (clase 30 de la clasificación internacional) con las carnes, aves, pescado y legumbres (clase 29 de la clasificación internacional), porque se trata de productos alimenticios que se utilizan conjuntamente.

La autoridad administrativa de segunda instancia, además, ha aplicado otros criterios para establecer la conexión competitiva. Por ejemplo, los productos que distinguen dos signos de clase 29 y 30 de la clasificación internacional están vinculados porque es probable que se expendan en los mismos establecimientos: bodegas, tiendas y supermercados (resolución 0099-2009/TPI-Indecopi), o que algunos productos de las clases 29 y 30 de la clasificación internacional pueden ser fabricados por la misma empresa.

Con relación a otra clase de vinculación de productos, en la resolución 189-2011/TPI-Indecopi, la autoridad administrativa aplicó los criterios de

la misma naturaleza, finalidad, consumidor y canales de comercialización que comparten los licores (clase 33 de la clasificación internacional) y las cervezas (clase 32 de la clasificación internacional).

En la resolución 0849-2013/TPI-Indecopi, la autoridad administrativa aplicó el criterio del uso complementario para determinar que existe conexión competitiva entre licores (clase 33 de la clasificación internacional) y gaseosas (clase 32 de la clasificación internacional), ya que es usual que estos se combinen.

### **3. ¿CUÁLES SON LAS REGLAS GENERALES PARA COMPARAR DOS SIGNOS EN CONFLICTO?**

La ley peruana contiene artículos que se refieren al examen comparativo de dos signos para determinar si hay o no riesgo de confusión. En ellos se establecen reglas que se deben de seguir al comparar dos marcas, son reglas generales y específicas. En el artículo 45 del decreto legislativo 1075 se establecen las reglas generales que se deben de seguir al comparar dos signos en conflicto:

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala, entre otros, los siguientes criterios a seguir durante el cotejo marcario, según los procesos 58-IP-2006, 62-IP-2006 y 113-IP-2008:

- Visión de conjunto: la comparación de las marcas debe realizarse sin descomponer los elementos que conforman la marca.
- Unidad ortográfica, gráfica, semántica: debe tener en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica (significado).
- Utilizar el método del cotejo sucesivo: analizar un signo después del otro, ya que el consumidor al momento de recordarlas y compararlas no observa al mismo tiempo las marcas, sino en diferentes momentos cada una.
- Enfatizar las semejanzas sobre las diferencias, ya que las semejanzas que se perciben determina el riesgo de confusión o asociación.
- Colocarse en el lugar del comprador: ver cómo el producto o servicio específico es captado o percibido por el consumidor.

#### **4. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI DOS SIGNOS DENOMINATIVOS SON SEMEJANTES O NO**

En el artículo 46 del decreto legislativo 1075, se establecen los criterios específicos que se deben tomar en cuenta al comparar dos signos denominativos:

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

Según la jurisprudencia andina, al comparar dos signos denominativos se pueden encontrar tres tipos de semejanza, de acuerdo a los procesos 99-IP-2010, 103-IP-2008 y 99-IP-2010:

- i) Similitud ortográfica: esta similitud se produce cuando los signos presentan semejanza de las letras, la misma sucesión de vocales, el mismo número de sílabas, las mismas raíces y longitud de palabra.

- ii) Semejanza fonética: se da por la coincidencia de prefijos o terminaciones de raíces, cuando en ambos signos es idéntica la sílaba tónica.
- iii) Semejanza ideológica: se da cuando los signos comunican una misma idea, tienen el mismo concepto o significado.

También recomienda:

- Que los signos denominativos comparados deben verse en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética, pero considerar que las sílabas y letras tienen función diferenciadora en el conjunto marcario. Así, por ejemplo, la «a» y la «o» sirven para diferenciar el femenino del masculino, la «s» identifica el plural. Si tenemos el conjunto de letras –esa-, al anteponerle una «p», la palabra será «pesa», si se le pone una «b» al inicio, será «besa»; si le agregamos una «m», será «mesa». El cambio de una letra permite diferenciar a los signos.
- Que se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos que se comparan, y si esta ocupa la misma posición y es idéntica, podría determinar la semejanza entre los signos.
- Que se debe tener en cuenta para apreciar la sonoridad de las palabras el criterio del orden de las vocales y la identidad vocálica absoluta.
- Que debe percibirse la marca como el comprador de ese producto la percibiría, colocarse en el lugar del consumidor.

Cuando una marca solicitada está íntegramente contenida en la registrada, puede ocurrir que la marca registrada esté incorporada en una expresión o denominación más larga, pero no ha perdido individualidad, se considera confundible porque al pronunciarla, sigue resaltándose la marca registrada. Por ejemplo, Benneton y Bennetondué, o Lacoste y Lacoshti.

Cuando la antigua marca registrada, como Alba (certificado 8752), se incorpora en una nueva palabra, como Montalban (certificado 101575) y no se reconoce la marca registrada, ha perdido individualidad dentro de la nueva palabra, no habría confusión. Pero existen excepciones como Corico, que se denegó porque se consideró confundible con Cocorico (certificado 1515, clase 29).

En algunos casos, se considera que la transposición de sonidos o grafías crean confusión como el signo solicitado Ekin, respecto de la marca registrada Nike. Se consideraría que hay confusión cuando la trasposición de sonidos produce un sonido casi idéntico entre ambos signos o las grafías son las mismas, pero en posición inversa, que produce una lectura casi idéntica.

Hay dos criterios conjuntos que son determinantes en la apreciación de la confusión: el compartir la misma secuencia de vocales y semejante secuencia consonántica. Así, por ejemplo, la autoridad administrativa de primera instancia, resolución 16074-2014/DSD-Indecopi del 25 de agosto de 2014, ha determinado que son semejantes y confundibles los signos ACTIS y APTIS porque, a nivel fonético, comparten la misma secuencia de vocales, A-I; y semejante secuencia de consonantes, C-T-S y P-T-S; y considera que es insuficiente para alterar la semejanza sonora la única diferencia consonántica «P» y «C». Pese a que a nivel gráfico considera que la «C» y la «P» determinan una impresión total diferente, agrega que la diferencia gráfica advertida es insuficiente para determinar la inconfundibilidad. Esto significa que la autoridad administrativa le da mayor importancia a la sustancial semejanza fonética existente entre los signos y considera que la semejanza en la pronunciación e impresión sonora de conjunto podría inducir al público a creer que el signo solicitado y el registrado provienen del mismo origen empresarial, y que el signo solicitado es una nueva línea de comercialización de los productos que distingue la marca registrada.

En otro caso, la misma autoridad administrativa — en primera y segunda instancia, resolución 333-2013/TPI-Indecopi, de fecha 30 de enero de 2013— determinó que sí había confusión entre Mebocaina (certificado 11830) y Negocaina, las consideró similares y confundibles por cuanto ambas denominaciones a nivel fonético generan una pronunciación y entonación de conjunto semejante, en la medida que comparten una idéntica secuencia de vocales (e-o-a-i-a) la inclusión de la letra «g» de la denominación Negocaina en reemplazo de la letra «b» de la denominación Mebocaina no constituye diferencia suficiente a efectos de desvirtuar las semejanzas fonéticas existentes entre las denominaciones Negocaina y Mebocaina. Señaló que, a nivel gráfico, las denominaciones coinciden en siete de nueve letras, las cuales están en la misma posición y que la inclusión de la letra «M» de la denominación Mebocaina, no contribuye a diferenciar a los signos, dado que la grafía de ambas letras es similar. Sin embargo, la inclusión de la letra «g» de la denominación Negocaina, en reemplazo de la letra «b» de la denominación Mebocaina, determina que los signos en cuestión susciten una impresión visual de conjunto diferente.

De acuerdo al tipo de marca, la autoridad aplicará criterios específicos. Si los signos están constituidos solo por palabras, según el artículo 46 del decreto legislativo 1075, se consideran que son denominativos y se deben tener en cuenta la semejanza gráfica, que consiste en comparar si las letras son las mismas o no; y si la escritura es igual o parecida, es decir, todo lo referido al lenguaje escrito. Con respecto a la semejanza fonética, se tendrá en cuenta si los signos presentan la misma o similar sonoridad o pronunciación, si tienen los mismos elementos sonoros (fonemas), es decir, todo lo referido al lenguaje oral. Solamente si los signos tienen significado, esto es, si no son de fantasía y este es conocido por el consumidor, se debe apreciar si hay o no semejanza conceptual.

También se debe evaluar si el signo incluye palabras genéricas o descriptivas. En este caso, el análisis recae sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

## 5. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI DOS SIGNOS FIGURATIVOS SON SEMEJANTES O NO

Los signos puramente figurativos pueden ser abstractos o concretos. Si los signos son abstractos, se comparan los trazos y diseños, y si producen la misma impresión visual o semejante, se deniega el signo solicitado, señala el artículo 47 del decreto legislativo 1075. Se denegó el signo  para calzado por tener semejante impresión visual con la marca registrada .

Los signos figurativos constituidos por una representación específica o signos concretos, además de apreciar las características y trazos, en algunos casos deberá apreciarse el concepto que evocan. Coexisten tres marcas figurativas registradas en clase 33 de la N.O. de licores que representan la figura de toro, pero cada una tiene suficiente distintividad dadas las características peculiares que permite individualizarlas y diferenciar cada origen empresarial sin riesgo de confusión, que son:

(certificado 84005), (certificado 135001) y (certificado 193754).



## 6. ¿QUÉ REGLAS SE DEBEN SEGUIR AL COMPARAR DOS MARCAS MIXTAS?

Según el artículo 134 de la decisión 486, se puede registrar una marca mixta, que es la que contiene un elemento denominativo y uno gráfico o figurativo. El elemento denominativo puede estar compuesto por una o varias palabras, con o sin significado, y el otro elemento puede contener figuras que representen objetos concretos o trazos abstractos. La marca

mixta es una unidad que se protege como un todo y no sus elementos por separado.

Cuando se comparan marcas mixtas, constituidas por una denominación pronunciable y trazos o dibujos fácilmente percibidos por la vista, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la ley y en la jurisprudencia, como el artículo 48 del decreto legislativo 1075, deben apreciarse en su integridad, y determinar cuál es el elemento característico en cada marca mixta.

Si los signos están constituidos por palabras o letras y figuras, antes del examen comparativo, se deberá determinar: la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo; es decir, cuál de los elementos es el que mirará el consumidor con mayor fuerza, qué lo impactará más, la palabra, las letras o la figura. Luego, deberá comparar todos los elementos de cada marca. Si el elemento gráfico es pequeño y no se aprecia bien, tendrá mayor relevancia la denominación. Si las palabras son desconocidas por el consumidor o no se pueden leer bien, tendrá mayor relevancia la figura. Si ambos elementos se perciben claramente, tendrán igual relevancia. Si alguno de ellos tiene un significado conocido por el consumidor, se tomará en cuenta.

Si en ambos signos el elemento determinante es el gráfico, se realizará la comparación a partir de los trazos, dibujos y figuras de cada uno o del concepto que cada uno evoca. Si el elemento denominativo es el relevante, se aplicarán las reglas establecidas para las marcas denominativas.

La jurisprudencia andina y la doctrina tienden a considerar que el elemento denominativo de la marca mixta es el relevante por el impacto que causa la sonoridad de las palabras en la mente del consumidor y porque es habitual solicitar el producto o servicio a través de la denominación que está incluida en el conjunto marcario. En algunos casos, por su gran tamaño, su ubicación y colores fuertes, puede causar en el consumidor mayor impacto el elemento figurativo o gráfico.

## 7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SIGNOS CONSTITUIDOS POR UNA SOLA LETRA O COMBINACIÓN DE LETRAS

Una letra o una combinación de letras pueden registrarse como marca, según lo establecido en el artículo 134, inciso d de la decisión 486. Para que una sola letra pueda ser registrada como marca, deberá tener una escritura característica, es decir, una configuración gráfica especial y particular que le otorgue fuerza distintiva para que el consumidor la perciba como proveniente de un origen empresarial específico.

Están registradas las siguientes marcas constituidas por letras:

- En clase 5 de la clasificación internacional, referida a productos farmacéuticos:  (certificado 69112),  (certificado 8657)

y  (certificado 115070).

- En clase 39 de la clasificación internacional de servicios de transporte:  (certificado 27794),  (certificado 3954) y

 (certificado 87032).

- En clase 6 de la clasificación internacional, referida a grifería: 

(certificado 94385),  (certificado 145581),  (certificado

192506) y  (certificado 163087).

Se advierte que coexisten varias marcas a favor de distintos titulares conformadas por la letra «C», pero que tienen diseños diferentes que hacen a una suficientemente distintiva. Del mismo modo ocurre con las letras «E» y «V» en tanto tienen trazos y diseños diferentes, y no son confundibles.

No se permite el registro de una sola letra sin diseño, pero sí se permite cuando hay combinación de letras.

### 7.1. Criterios aplicables a marcas conformadas por una sola letra

Para considerar que dos marcas conformadas por una sola letra no son confundibles, la autoridad evaluará el aspecto gráfico y los signos deberán tener diseños totalmente diferentes para eliminar el riesgo de confusión. Lo principal será el aspecto gráfico, la impresión visual que produce en la mente del consumidor y el aspecto fonético pasa a segundo plano.

Desde la resolución 1127-1998/TPI-Indecopi, de fecha 23 de noviembre de 1998, la autoridad administrativa ha manifestado que podrá registrarse como marca un signo constituido por una letra cuando se den conjuntamente los siguientes tres supuestos:

- i) Que tenga carácter distintivo en virtud de su configuración gráfica peculiar o su arbitrariedad respecto de lo que distingue.
- ii) Que la letra que conforma el signo no sea genérica, por ejemplo, para productos farmacéuticos en clase 5 de la clasificación internacional, la letra «B» indica un tipo de vitamina; para televisores en clase 9, TV indica el producto; ni descriptiva, en diversas clases la letra «A» para indicar calidad superior y para ropa en clase 25, la letra «S» o «M» indica la talla.
- iii) Que el signo se diferencie de los otros de su sector económico: no debe existir riesgo de confusión con una marca registrada anteriormente.

Si la letra solicitada como marca designa al producto o servicio o una calidad de estos, si bien podría concederse sobre el diseño, el derecho que se le otorga al titular es solo sobre el diseño particular de la letra y no sobre la letra del alfabeto, ya que no se puede excluir su libre uso por los competidores a título descriptivo, es decir, los competidores pueden utilizar, por ejemplo, la letra «S» para indicar la talla en la ropa, pero no

el diseño característico de la marca  (certificado 229264, clase 25),

ni el diseño de la marca  (certificado 126036, clase 25). Estos titulares

tienen el derecho al uso exclusivo sobre sus diseños, pero no pueden excluir a sus competidores que usen la letra «S» a título descriptivo. Se advierte que el nivel gráfico, que es el del diseño, es el elemento principal en el signo, el que otorga distintividad, a diferencia del nivel fonético, que pertenece al alfabeto de la lengua, y que por ello es de dominio público. La sonoridad de la letra sola no tiene distintividad suficiente y tampoco la escritura común. La marca solicitada  se denegó por tener un

diseño idéntico a la marca registrada  (certificado 109255, clase

25), pero no se considera similar a la marca registrada  (certificado

141204, clase 25). Estas dos marcas registradas coexisten en el registro, en clase 25 de la clasificación internacional., con varias marcas que están constituidas por la letra «S»:  (certificado 71641),

(certificado 36457) y  (certificado 37027).

## 7.2. Criterios aplicables a marcas conformadas por una combinación de letras

Para los casos de solicitudes de marcas conformadas por una combinación de letras no es necesario que tengan una configuración especial para acceder al registro, aunque podrían tenerla.

Se han concedido el registro de marcas constituidas por combinación de letras: **MG** (certificado 3263, para autos de clase 12), **CRDi** (certificado 84611, para vehículos de clase 12) y **DTE** (certificado 203453, para aparatos e instrumentos médicos de clase 10).

Cuando hay varias letras, se protege la combinación y el orden. Por ejemplo, si se solicita una marca conformada por tres letras y existe otra que tiene una diferente, se considera que es distinto. Así, para productos de la clase 7, se encuentran registradas las marcas **MTX** (certificado

132304) del titular de Importaciones Mayratex S.R.L. y **GTX** (certificado 224614) del titular Castillo Velásquez Haydee. Se advierte que en ambos signos están incluidas las letras «TX», sin embargo, se consideran distintas por cuanto ambos signos incluyen al inicio una letra diferente.

Otro caso, es el de la combinatoria de tres letras en dos marcas registradas: **HHR** (certificado 125709) de General Motors Corp. y **HTR** (certificado 88184) Sumitomo Rubber Industries Ltd., donde ambas marcas incluyen las letras «H» y «R», pero tienen una tercera letra que los diferencia.

El derecho de exclusiva en marcas que incluyen varias letras recae en la combinatoria de las letras y no en las letras del alfabeto de una lengua de modo aislado. La autoridad administrativa considera que estas marcas son denominativas.

## 8. CRITERIOS APLICABLES A MARCAS CONFORMADAS POR NÚMEROS

La autoridad administrativa considera que para las marcas conformadas por números se aplican similares criterios que para las letras. Así, no se puede conceder un simple número si no tiene un diseño particular. Si son varios números, la exclusividad estará dada en la combinatoria. Por ejemplo, el signo denominativo solicitado «123» (expediente 237625-2005) fue denegado por resolución 11464-2006/OSD-Indecopi en clase 3 por carecer de distintividad. Se han registrado las siguientes marcas:

- «10123» (certificado 14601, clase 38) de titularidad de AMERICATEL CORPORATION.
- «4711» (certificado 11390, clase 3) de titularidad de MAURER & WIRTZ GMBH & CO. KG.
- «4711 Agua Admirabilis» (certificado 165725, clase 3) de titularidad de MAURER & WIRTZ GMBH & CO. KG.

Por resolución 163-2008/CDS-Indecopi, del 17 de setiembre de 2008, se denegó la marca mixta  en clase 3 por considerarla semejante y

confundible con las marcas denominativas 1.2.3. (certificado 127089) y 1.2.3. Ultra Clean (certificado 127555); sin embargo, no se consideró confundible con la marca registrada NC-123 (certificado 40864).

## 9. PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para evaluar si existe o no vinculación entre los productos o servicios que distinguen dos signos en conflicto?
2. ¿Cuáles son los criterios gráficos y fonéticos que se aplican al evaluar dos signos denominativos en conflicto para determinar si existe o no riesgo de confusión?

Fondo Editorial PUCP

## CAPÍTULO 7

### OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

#### 1. ¿QUÉ SON LOS NOMBRES COMERCIALES?

El nombre comercial designa la actividad económica o comercial de una empresa o una persona para captar la atención de los compradores. Evoca las características, calidad y garantía de la actividad comercial. El artículo 190 de la decisión 486 define al nombre comercial como un signo que identifica a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Según la ley, una empresa o establecimiento puede tener más de un nombre comercial, y puede coincidir el nombre comercial con su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

##### 1.1. ¿Necesito registrar los nombres comerciales?

El nombre comercial no necesita registro ya que el derecho exclusivo se adquiere por el uso en el comercio. La persona que tiene una actividad comercial, que obtiene su licencia de funcionamiento y comienza a vender en su local comercial, su nombre comercial identificará la actividad a la que se dedica y lo distingue de los demás, en la medida en que continúe

utilizándolo, y obtendrá el derecho al uso exclusivo de su nombre, así se estipula en el artículo 190 de la decisión 486. Usualmente, el nombre comercial se coloca en la parte superior izquierda en las boletas o facturas de venta, y en el rótulo del establecimiento.

Si la persona que viene utilizando un nombre comercial quiere registrarlo ante la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi, presenta su solicitud y obtiene el registro, este será de carácter declarativo, como establece el artículo 193 de la misma norma. La autoridad administrativa exige, cuando se va a solicitar el registro de un nombre comercial, que se acompañe algún documento que pruebe el uso y la fecha de ese documento.

No se permite registrar un nombre comercial cuando sea contrario a la moral u orden público, o cuando su uso cause confusión del signo respecto a las características comerciales o cause confusión sobre la procedencia empresarial o cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior<sup>1</sup>.

## 1.2. Características del nombre comercial

Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el uso. Si una persona desea registrar su nombre comercial, la autoridad competente exige que se presente un documento para probar el primer uso y que en la solicitud del nombre comercial consigne la fecha en la que el nombre comercial se utilizó por primera vez. Además, se debe especificar la

---

<sup>1</sup> «No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.» (artículo 194 de la decisión 486).

actividad económica que distingue, según el artículo 83 del decreto legislativo 1075.

Como los derechos del nombre comercial se adquieren por el uso, así esté registrado, se tiene que demostrar el uso en el Perú cada vez que se tenga que hacer valer el derecho al nombre comercial frente a terceros. Así lo establecen los artículos 156 y 192 de la decisión 486, y artículo 86 del decreto legislativo 1075.

### **1.3. ¿Cómo deben ser las pruebas para acreditar el uso del nombre comercial?**

La autoridad competente, en virtud del artículo 84 del decreto legislativo 1075, está facultada a dictar las disposiciones relativas a las pruebas que deben demostrarse para acreditar el uso del nombre comercial, y en el artículo 86 del decreto legislativo 1075, que se refiere al ejercicio del derecho con base a un nombre comercial, se señala que el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor pertinente.

La autoridad administrativa considera que las pruebas para acreditar ser titular de un nombre comercial, deben demostrar la identificación efectiva del nombre comercial con las actividades económicas que distingue, y el uso real y efectivo en el mercado peruano en el que se aprecie la relación entre el establecimiento mercantil, la tienda, la empresa o la actividad económica que distingue, ya que es el uso el que otorga el derecho de exclusiva a un nombre comercial y no el registro. Se pueden acompañar facturas o boletas de venta donde conste el nombre comercial, que usualmente se coloca en la esquina superior izquierda de la factura o boleta y el servicio brindado o el producto vendido.

#### **1.4. Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los países miembros**

La extensión territorial de protección del nombre comercial no se encuentra regulada expresamente en la ley. En el decreto legislativo 1075, artículo 86, se señala que para hacer valer un derecho con base al nombre comercial, usado o registrado, debe demostrarse el uso en el Perú, no hay ninguna norma sobre el alcance territorial de protección del nombre comercial. Existen criterios sobre el alcance de estos derechos con relación a terceros. La jurisprudencia andina reconoció en el 2014 una protección nacional a un nombre comercial usado para una actividad económica y en el 2017 —proceso 42-IP-2017—, consideró que el ámbito territorial de protección del nombre comercial debe determinarse caso por caso, teniendo en cuenta la realidad de los países miembros de la Comunidad Andina, en los cuales empresas pequeñas operan en ámbitos geográficos distintos y utilizan nombres comerciales idénticos o similares sin que exista riesgo de confusión.

La segunda instancia administrativa del Indecopi considera que el ámbito de protección territorial de un nombre comercial está dado en función del uso de ese nombre comercial en su localidad, es decir, el ámbito real de influencia económica en las localidades donde se haya acreditado. Si acredita un ámbito de influencia a toda la ciudad de Lima o incluso del Perú, se le reconocerá una protección a nivel nacional, pero si acredita uso en una sola ciudad o distrito, el alcance de su protección se suscribirá a esa ciudad.

i) **Jurisprudencia andina:**

En el proceso 99-IP-2014, de fecha 17 de setiembre de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo, por cuanto considera que el nombre comercial nace del uso constante, real y efectivo del signo en el mercado peruano y que, a diferencia de una marca, cuyos derechos

de propiedad se adquieren por el registro, el nombre comercial conecta la realidad inmediata del mercado con el derecho de propiedad industrial, ya que se tiene que usar para adquirir los derechos. Su protección es declarativa y no constitutiva, a diferencia de las marcas que se protegen una vez se registran y pueden sobrevivir en el campo registral sin ser usadas, por lo que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo, dado que si bien puede empezar a usarse en una pequeña localidad y luego extenderse a más ciudades, debe dársele la oportunidad de protección a nivel nacional y no limitar su alcance a una pequeña área localizada, pues se limitaría a que el nombre comercial quede restringido a una localidad pequeña y no pueda tener una expansión (proceso 99-IP-2014, de fecha 17 de setiembre de 2014).

En el proceso 42-IP-2017, de fecha 7 de julio de 2017, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que es usual que en los países miembros las empresas utilicen nombres comerciales idénticos o similares que operan en ámbitos geográficos distintos, lo cual hace necesario dar una solución a este tipo de situaciones que serían excepcionales al principio general de protección de los signos en todo el territorio nacional. Y enumera criterios para resolver los conflictos entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada, ver si es posible establecer la coexistencia de ellos, considerando siempre que esta aplicación es excepcional. Entre estos criterios tenemos: a) la actuación de buena fe de los titulares, b) que los signos identifiquen producto o servicios del mismo rubro, c) que no se haya presentado anteriormente ninguna acción de reclamo que cuestione el derecho de alguno de los titulares y d) que los titulares se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión y asociación entre los consumidores, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto, y la percepción del público consumidor.

ii) Resoluciones administrativas de segunda instancia:

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, considera que el alcance de la protección del nombre comercial se limita al ámbito territorial que se acredite, ya que reconocer una protección a nivel nacional a un nombre comercial usado en una localidad para una determinada actividad económica, crearía un desorden en las prácticas comerciales actuales dado que es imposible para un comerciante conocer cuáles son los nombres comerciales usados en todo el territorio peruano, en el que coexisten panaderías, farmacias, bodegas, librerías, cafés, y otros de idénticas actividades comerciales distinguidos con el mismo nombre comercial sin tener ningún problema pues el ámbito de su clientela está territorialmente limitado. Por ello, la Sala considera que el titular de un nombre comercial que lo usa en relación a una actividad en una pequeña localidad no podría reservarse para sí el derecho a usar su nombre comercial con exclusividad en la totalidad del territorio peruano, salvo que acredite tal uso.

En la resolución 0442-2014/TPI-Indecopi del 11 de abril de 2014 —solicitud del señor Correa Tineo, de la marca AUTOCAR y logotipo, para distinguir aceites y grasas de clase 4 de la clasificación internacional contra la cual se opuso la empresa AUTOCAR DEL PERÚ S.A. con su nombre comercial AUTOCAR utilizado desde el 2007 para la venta de vehículos, clase 12 de la N.O.—, la autoridad administrativa, luego de revisar los medios probatorios del nombre comercial, determinó que el ámbito de influencia del nombre comercial AUTOCAR se circunscribe al distrito de Surquillo, ya que no se han presentado documentos que acrediten la difusión ni el ámbito de influencia en toda la ciudad de Lima, a efectos de lograr la denegatoria del signo solicitado. Se concedió el registro de esta marca y logotipo, y se dejó a salvo el derecho de la opositora de continuar utilizando su nombre comercial dentro de la zona de influencia económica.

### 1.5. ¿Cómo distinguir un nombre comercial de una marca?

Como el derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere por el uso y el registro es declarativo del uso, cada vez que el titular del nombre comercial quiere hacer valer sus derechos sobre su nombre comercial, tiene que probar su uso, a diferencia de la marca que basta con que se acompañe copia del certificado del registro. Si alguien solicita una marca igual o similar a un nombre comercial registrado, el titular del nombre comercial como base de la oposición debe probar el uso público, efectivo y continuado de su nombre comercial en el Perú; a diferencia de la marca, que si es base de una oposición, solo se acompaña el certificado de registro.

De otro lado, si el titular de un nombre comercial ve que en el comercio, alguien está utilizando sin su autorización un signo igual o similar a su nombre comercial registrado, tiene que probar ante la autoridad del Indecopi el uso en el mercado peruano a diferencia de la marca registrada, que basta que se presente el certificado de registro por cuanto ese certificado otorga al titular el derecho del uso exclusivo de la marca. La marca tiene una regulación diferente, pues el derecho exclusivo se adquiere por el registro y no por el uso.

La segunda instancia administrativa del Indecopi, para resolver conflictos entre nombre comercial y marcas, ha establecido los siguientes criterios:

- i) Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca:

En este caso el derecho de exclusiva que otorga el registro de una marca a nivel nacional puede afectar la distintividad del nombre comercial. Aquellos nombres comerciales que no tienen mayor trascendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.

- ii) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado:

El hecho que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que este acceda directamente a registro, ello sólo será posible en la medida en que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. No es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que este sea protegido en todo el territorio nacional. La marca o nombre comercial registrado sustento de la denegatoria de registro deberá respetar la zona de influencia económica del nombre comercial solicitado y que ha sido utilizado con anterioridad.

iii) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro:

Aquí habrá que atender a la antigüedad de los mismos. En caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el del solicitante, sólo podrá lograr la denegatoria del registro si este tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario ambos podrán coexistir.

## 2. ¿QUÉ ES EL LEMA COMERCIAL?

El lema comercial es un signo distintivo que puede estar constituido por una frase, palabra o leyenda publicitaria, y según el artículo 175 de la decisión 486, se le considera un complemento de la marca. El artículo 176 exige que en la solicitud de registro del lema comercial se especifique cuál es la marca (registrada o solicitada) que publicitará. En el artículo 178 de la decisión se establece que el lema debe ser conjuntamente transferido con la marca y se agrega que la vigencia del lema estará sujeta a la vigencia de la marca.

Constituye un precedente de observancia obligatoria en cuanto a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial la resolución 422-1998/TPI-Indecopi, del 25 de abril de 1998, recaída en la solicitud de registro de lema «sabor y color» para publicitar la marca Sibarita

(certificado 83979), objetada por Ajinomoto del Perú que señaló que el lema no es reivindicable por cuanto es una frase indicativa de las características y cualidades de los condimentos, por lo que carece de distintividad, pues no publicita ninguna marca, sino que indica las características de los productos de la clase 30.

En este precedente de observancia, se establecen criterios para registrar un lema comercial, entre otros: (i) que el lema debe reforzar la distintividad de la marca que publicita, (ii) que debe tener la misma aptitud distintiva necesaria para que en la mente de los consumidores se asocie la marca con un concepto que realce su distintividad, y (iii) no puede registrarse como lema una frase simple, comúnmente utilizada en la publicidad para promocionar productos o servicios con la marca que publicita, tampoco una frase que sin fantasía alguna alabe los productos.

La autoridad administrativa exige que el lema comercial refuerce la distintividad de la marca registrada que pretende publicitar, que sea ingenioso, que tenga capacidad publicitaria, que sea suficientemente distintivo. El lema comercial debe tener suficiente diferenciación con relación a la marca que publicita y que complementa; si bien está supeditada la existencia del lema a la vigencia de la marca que promociona este debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca. Según los criterios de la autoridad, para que se obtenga el registro de un lema comercial este debe tener capacidad publicitaria y distintividad, mínimo de novedad; no puede ser descriptivo ni laudatorio, no debe alabar el producto; y la distintividad a la que se refiere es complementaria, es decir, la capacidad de realzar publicitariamente la marca y reforzar su reputación.

### **2.1. ¿Qué necesito para registrar un lema comercial como signo distintivo accesorio de la marca?**

En nuestra legislación, el registro del lema comercial permite que se obtenga un derecho de propiedad industrial para el lema comercial distinto al registro de la marca, pero dependiente de ella, ya que según la ley, el lema comercial es un complemento de la marca. Al solicitar el lema, debe

señalarse la marca con la cual se utilizará el lema y este debe reforzar la distintividad de la marca que publicita. Se podrá obtener el registro de un lema comercial si este está constituido por una frase de fantasía, que no se refiera a lo que distingue, que no sea una frase utilizada por los competidores en los medios publicitarios, que no sea similar a otro lema protegido, que no contenga ningún signo distintivo similar y confundible a otro protegido.

Tenemos como ejemplo los siguientes lemas comerciales registrados y las marcas que publicitan:

Lema comercial	Resolución	Marca
«Fabricado con tecnología de cinco continentes» (certificado 5130)	Resolución 1507-2010/ TPI-Indecopi	Industrias El Cisne S.A. (certificado 52923)
«Opción contigo en todas Gildemeister» (certificado 5112)	Resolución 1349-2010/ TPI-Indecopi	Gildemeister (certificado 23721)
«A un paso de tu obra» (certificado 5115)	Resolución 1335-2010/ TPI-Indecopi	DINO y logotipo (certificado 111836)
«Con Gatorade llegas + lejos» (certificado 5063)	Resolución 0226-2010/ TPI-Indecopi	Gatorade (certificado 50622)
«Acciones para que tu empresa llegue lejos» (certificado 50046)	Resolución 03338-2009/ TPI-Indecopi	Bolsa de Valores de Lima S.A. (certificado 51355)

La autoridad administrativa no permite que se registre como lema comercial las frases genéricas, descriptivas, laudatorias con relación a los productos o servicios que distinguen, así como otros impedimentos de ley, pero también considera que no pueden registrarse como lemas comerciales las frases simples que se utilizan para publicitar productos o servicios en los medios comerciales.

La autoridad administrativa de primera instancia, denegó de oficio el registro del lema comercial «Ollanta, el verdadero chocolate para taza», solicitado en clase 30 de la clasificación internacional para usarse como complemento de la marca Ollanta (certificado 13999), por considerarlo incurso en la prohibición del inciso b del artículo 135 de la decisión 486 por carecer de distintividad. La autoridad señaló que era una frase simple, poco ingeniosa, utilizada frecuentemente para la promoción de chocolates y que indica que los productos son inmejorables, inigualables o auténticos con relación a los demás; por lo que cualquier empresario del sector económico podría utilizarlo. Agregó que no se puede pretender basar la distintividad del lema por la presencia de la marca a la cual se asocia. La frase que constituye el lema solicitado debe contener el requisito de distintividad en sí misma.

Para registrar un lema comercial se sigue el mismo procedimiento de trámite que para registrar un signo distintivo y se aplican las mismas normas que la marca, según el artículo 179 de la decisión 486, que señala que serán aplicables al título de lema comercial, en lo pertinente, las disposiciones referidas a las marcas.

El registro de un lema comercial se concede por un período de diez años renovables, contados a partir de su concesión, como se establece en el artículo 75 del decreto legislativo 1075.

La cancelación, nulidad o caducidad del registro de la marca a la que se vincule el lema comercial, determinará también la cancelación, nulidad o caducidad del lema comercial, aun cuando no haya vencido el plazo de diez años de vigencia del lema, es decir, la vigencia del lema concluye si el registro de la marca no está vigente, como instituye el artículo 178 de la decisión 486.

## **2.2. ¿Puede haber riesgo de confusión entre dos lemas comerciales, y entre un lema comercial y una marca?**

Sí, puede haber confusión si el lema comercial tiene el mismo contenido o uno similar a otro lema comercial protegido o marca registrada

anteriormente. La autoridad al examinar un conflicto entre dos signos distintivos, siendo uno un lema, realizará la comparación en función del contenido total que expresan, es decir, se preguntará cuál es el mensaje publicitario que comunican. Los elementos fonéticos no son relevantes, dos lemas pueden tener escritura y pueden ser pronunciados de modo distinto, pero si contienen el mismo mensaje publicitario, se pueden considerar semejantes y confundibles entre sí, dado que lo que se evalúa es el contenido conceptual de la frase publicitaria con relación a los productos o servicios que distinguen los signos en cuestión.

### 3. ¿QUÉ SON LOS RÓTULOS O ENSEÑAS?

Sobre los rótulos o las enseñas, si bien no hay ninguna regulación especial detallada, se tiene en el artículo 200 de la decisión 486, que reenvía a la aplicación de las normas relativas al nombre comercial para la protección de rótulos o enseñas. La enseña es el signo que se inscribe en la entrada de una tienda, en la fachada de una boutique de modo visible y que informa, a los que circulan, la venta de productos o servicios; es decir, es el cartel luminoso o no que se encuentra en la entrada de un establecimiento comercial, como una bodega, una ferretería, un restaurante, una panadería, un hotel, entre otros.

A veces, en algunas facturas o boletas se coloca el rótulo o enseña junto al nombre comercial. El rótulo es el que permite al consumidor visualizar dónde está localizado el local comercial en las ciudades.

### 4. PREGUNTAS

1. ¿Cómo se adquiere el derecho exclusivo para ser titular de un nombre comercial?
2. ¿Cuál es la relación jurídica del lema comercial registrado respecto a la marca a la cual se adscribe y publicita?

## CAPÍTULO 8 ACCIONES

### **1. ¿QUÉ ACCIONES PUEDE INTERPONER UN TITULAR PARA PROTEGER SU MARCA REGISTRADA?**

El registro de la marca es constitutivo de los derechos del titular. Le reconoce la posibilidad de ejercer diversas acciones para defender su marca contra terceros que atenten contra ella o que realicen cualquier acto de aprovechamiento de su marca prohibido por ley, sin su consentimiento.

Dentro de las acciones de defensa de la marca contra cualquier tercero, el titular de una marca tiene el derecho a oponerse a la solicitud de un registro de otra marca que considera que afecta sus derechos por ser confundible con su marca registrada u otra causal. También podría solicitar la nulidad del registro de marca si ese registro ha sido concedido infringiendo la ley y si no fue materia de oposición por los mismos fundamentos entre las mismas partes, ya que si lo mismo que se pide en la nulidad ya ha sido tratado en una oposición, no procedería la solicitud de nulidad, según el artículo 73 del decreto legislativo 1075. El titular de un derecho puede interponer acción por infracción contra un tercero que utilice en el comercio sin su consentimiento un signo idéntico o semejante que cause riesgo de confusión o asociación. Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 50-IP-2014, esta acción está dirigida a defender dos tipos de intereses: el de los consumidores, quienes

se ven afectados en su capacidad de selección de compra al ver dos marcas idénticas o similares, y el de los empresarios, que son quienes ofertan los productos y tienen interés en que se diferencie su marca de los demás para que indique con claridad la calidad y característica de sus productos y su origen empresarial.

## 2. ¿QUÉ ES UNA OPOSICIÓN?

Es una acción administrativa que se realiza a pedido de parte ante la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi. Es la objeción a una solicitud de registro de un signo distintivo que realiza una persona natural o jurídica (empresa) que tiene legítimo interés, es decir, que tiene un derecho de propiedad industrial adquirido en virtud de un registro anterior de un signo distintivo idéntico o semejante que distingue productos o servicios idénticos o similares y que pueda causar riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

El artículo 146 de la decisión 486 faculta al titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad en el Perú a oponerse al registro de una solicitud que atenta contra sus derechos adquiridos, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación en la *Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial* de Indecopi, según el artículo 6.2 del decreto supremo 071-2017/PCM<sup>1</sup>, y el solicitante contará con el mismo plazo para que haga valer su fundamento y, además, podría solicitar un plazo adicional de 30 días para presentar pruebas, como señala el artículo 148 de la misma norma.

En el artículo 147 de la decisión andina se contempla la oposición andina; en virtud de la cual, el titular de una marca registrada o solicitada anteriormente en un país andino puede presentar una oposición en cualquiera de los países andinos: Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia. El titular de la marca andina deberá presentar ante la oficina administrativa

---

<sup>1</sup> Los plazos se computan a partir del día hábil siguiente a la publicación en dicha gaceta.

competente la oposición, copia de la solicitud o registro anterior obtenido en un país andino y además solicitar el registro de la misma marca en el país que se opone. Si el titular de una marca registrada en Colombia presenta oposición contra una solicitud de registro de marca en Perú porque considera que la marca solicitada es confundible con la suya, deberá acreditar su interés real al momento de interponer la oposición en el mercado peruano, para ello deberá acompañar la solicitud del registro de la misma marca colombiana en el Perú, y para los mismos productos o servicios.

Según la jurisprudencia andina los requisitos para que proceda una oposición andina son<sup>2</sup>:

- i) que quien formule oposición sea titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error; y,
- ii) que quien formule oposición andina acredite su interés de ingresar en el mercado del país miembro de la Comunidad Andina donde se opone, solicitando el registro del signo, que deberá ser idéntico al signo andino protegido y para los mismos productos o servicios de la clase.

De otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 202-IP-2014, de fecha 20 de febrero de 2015, considera que como no hay impedimento para que se formulen oposiciones andinas contra las solicitudes de registro de nombres comerciales, estas se pueden aplicar a los casos de solicitudes de registro de nombre comercial. Para el caso de una solicitud de registro de nombre comercial son aplicables las normas relativas a las marcas en lo que corresponda y de conformidad

---

<sup>2</sup> Proceso 202-IP-2014, de fecha 20 de febrero de 2015; proceso 02-IP-2015, de fecha 20 de julio de 2015; y otros.

con la naturaleza del nombre comercial, especialmente, los derechos y las limitaciones conferidos a la marca.

La mayoría de las oposiciones ante la autoridad administrativa se fundamentan en que el signo solicitado es semejante y confundible con una marca previamente registrada o solicitada, y se encuentra incurso en la prohibición establecida en el inciso a del artículo 136 de la decisión 486. Algunas oposiciones se basan en la notoriedad de la marca registrada o solicitada anteriormente, y otras se basan en la mala fe del solicitante.

Existen varias causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135 de la decisión 486 que se pueden invocar en una oposición, como la falta de distintividad de un signo solicitado u otra causal absoluta, por ejemplo si el signo es genérico, usual o descriptivo.

Las causales del artículo 136 de la decisión 486, referidas a derechos de terceros que se pueden invocar en una oposición son el riesgo de confusión o asociación entre dos signos, la mala fe, la notoriedad de la marca, entre otras.

En caso que la marca solicitada sea el nombre o apellido de una persona que es conocida, y se afecta su identidad, se podría invocar el inciso e del artículo 136 de la decisión 486: «consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.»

Si una persona ha mantenido una vinculación comercial con el titular de una marca registrada y solicita un signo idéntico o similar y confundible con la marca registrada, se puede invocar el artículo 136 inciso d: «sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante,

un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.»

Si el signo solicitado es semejante o idéntico a un diseño industrial o una figura que tiene un derecho de autor, y la marca no está registrada en el Perú, se puede interponer la oposición en base al inciso f del artículo 136 de la decisión 486: «consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.»

La resolución desfavorable para alguna de las partes puede ser objeto de una reconsideración con nueva prueba instrumental o de una apelación ante una segunda instancia administrativa, quien evaluará los argumentos de las partes y confirmará o revocará la resolución de primera instancia.

### **3. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE UNA MARCA**

#### **3.1. ¿Qué pasa si la marca registrada no es usada?**

Si bien el uso de la marca registrada no es obligatorio, podría ocurrir que un tercero interesado en una marca registrada luego de investigar que la marca no está siendo usada, solicite la cancelación de su registro por falta de uso, y si el titular del registro de la marca no tiene facturas que acrediten el uso de su marca tal cual está registrada, su marca va a ser cancelada por la autoridad y va a perder los derechos de propiedad que tenía en virtud del registro. Por lo que, si bien el uso de la marca registrada no es obligatorio se debe usar, ya que hay el riesgo que una persona interesada solicite la cancelación por falta de uso de una marca registrada después que pasaron tres años del registro y, si no se ha usado la marca, se perdería el registro. En este caso, el no uso lleva a la extinción del derecho del titular.

El primer párrafo del artículo 165 de la decisión 486 establece que: «La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años

consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada» y el segundo párrafo del artículo 165 de la decisión 486 dice: «No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa».

### 3.2. Algunas características de la acción de cancelación

La cancelación por falta de uso puede solicitarse en un expediente independiente cuando un tercero ha investigado que la marca registrada ya no se usa en el mercado y desea obtenerla. La cancelación no puede interponerse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha en que se notificó la resolución que concedió el registro de la marca materia de la cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso se puede solicitar como medio de defensa, al contestar una oposición, dentro de un Expediente de solicitud de marca. El titular de la marca registrada base de la oposición, al recibir la cancelación por falta de uso, deberá probar el uso de la marca registrada. Si no prueba el uso se cancelaría la marca base de la oposición y el solicitante podría obtener el registro de la marca solicitada.

El que obtiene una resolución favorable y firme puede solicitar la misma marca en virtud del derecho de preferencia contemplado en el artículo 168 de la decisión 486<sup>3</sup>, desde el inicio de la acción de la cancelación hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

---

<sup>3</sup> «La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.» (artículo 168 de la decisión 486).

La finalidad de la acción de cancelación por falta de uso es que la marca se use real y efectivamente en el mercado y si no se usa, se le permita a nuevos solicitantes acceder a marcas que no son usadas. Los efectos de la cancelación por falta de uso son terminar administrativamente el derecho exclusivo que tiene el titular respecto de su registro a partir de la fecha de la resolución que cancela la marca y permitir que el accionante pueda obtener la misma marca en virtud de su derecho de preferencia.

### **3.3. El titular debe probar el uso de su marca**

De acuerdo a reiterada jurisprudencia andina —como el proceso 096-IP-2013—, el titular de una marca registrada que es notificado con una acción de cancelación de registro de marca por falta de uso, debe acreditar el uso de su marca durante los tres años consecutivos que anteceden a la fecha en que se inició la acción de cancelación en la cantidad y modo que corresponde a ese tipo de producto o servicio. El titular de la marca registrada debe probar, con facturas, que se comercializan los productos o servicios con el signo tal cual está registrado, sin que altere su función distintiva.

Una vez iniciada la acción de cancelación por falta de uso, es el titular de la marca quien debe aportar la prueba de uso de la marca objeto de cancelación. El uso defectuoso no tiene validez a los ojos del examinador de Indecopi, a tal punto que una marca usada pero no como exige esta institución sería cancelada. El uso de la marca debe probar un uso real y efectivo en el mercado andino, para ello la autoridad exige que la marca debe figurar objetivamente en las facturas o boletas de venta y debe constar claramente el nombre o tipo de los productos o servicios comercializados con la marca.

### **3.4. ¿Cuáles son las pruebas que debe presentar el titular?**

Las facturas u otros documentos de prueba de uso deben tener fecha cierta y datos precisos de la marca y productos que distingue en el certificado.

La autoridad considera documentos aceptables las facturas o boletas de venta con el nombre del producto y la marca, y la fecha clara dentro del periodo relevante. Si en las facturas no se perciben estos elementos con claridad, pueden ser de ayuda los catálogos con los códigos que aparecen en las facturas y que permitirían identificar en el catálogo cada tipo de producto con la marca. La publicidad puede complementar las facturas. Si en las facturas y otros documentos no hay información clara, no se considera suficiente prueba de uso.

La autoridad administrativa ha señalado en reiterados casos que:

- La prueba de uso ideal son facturas con fecha cierta, en donde se indique la marca del producto y sean emitidas por el titular de la marca o un tercero autorizado. Las facturas que indiquen solo la parte denominativa de una marca mixta deberán ser complementadas con otras pruebas que demuestren un uso efectivo de la marca mixta en su totalidad.
- Para los casos de marca mixta o figurativa, se recomienda acompañar catálogos donde esté el código que consta en la factura y el producto con la marca mixta —que no se vea en la factura— cuya cancelación se solicita.
- La publicidad puede estar conformada por artículos de revistas o periódicos, catálogos y avisos publicitarios de la marca con fecha cierta. También se puede presentar declaraciones de importación de aduanas, entre otros.
- La autoridad exige que en las facturas se aprecie la cantidad del producto comercializado en el mercado para acreditar el uso real y efectivo de una marca del modo que corresponda a la naturaleza del producto. Por ejemplo, si se trata de productos con comercialización masiva como galletas, leche, jugos, se exigirá que la venta o comercialización haya sido en mayor cantidad que si se trata de productos de uso exclusivo o especializado, como venta de autos de lujo o palos de golf.

- El uso real y efectivo para la autoridad también tiene en cuenta a las modalidades de comercialización.

### 3.5. ¿El accionante puede pedir la cancelación parcial?

El que solicita la cancelación por falta de uso de una marca, pide la cancelación total, no puede pedir la cancelación parcial porque es facultad de la autoridad administrativa.

La cancelación parcial consiste en la eliminación del registro de aquellos productos o servicios que no se ha probado el uso de la marca. La autoridad, luego de evaluar los medios probatorios de uso de la marca presentados por el titular, mantiene el registro solo para los productos que se ha acreditado el uso y elimina los productos para los cuales no se ha probado el uso.

En el precedente de observancia obligatoria, resolución 1183-2005/TPI-Indecopi, del 8 de noviembre de 2005, recaída en la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca Petalo (certificado 26408), se interpreta que la norma no establece la facultad de la cancelación parcial a la Autoridad Administrativa, sino le impone la obligación de ordenar la reducción o limitación de productos o servicios cuyo uso no se ha sido acreditado. Es decir, la cancelación parcial del registro de una marca respecto de los productos o servicios cuyo uso no se ha acreditado, no es una facultad de la Autoridad sino una obligación. Asimismo, se establece tomar en cuenta los criterios de identidad o similitud de los productos o servicios para la reducción o limitación.

El precedente de observancia obligatoria de 2016 (Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI, de fecha 27 de junio de 2016), que modifica parcialmente al precedente anterior, indica que si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue se deberá verificar no solo si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la

marca, sino también si tal producto o servicio guarda similitud con los demás productos o servicios comprendidos dentro del género.

El hecho que se acredite el uso de una marca para un producto o servicio comprendido en un género de productos o servicios distinguidos por dicha marca, no determina automáticamente que se deba mantener la vigencia del registro con relación a dicho género de productos o servicios, ello estará condicionado a que los productos o servicios específicos, cuyo uso se ha acreditado, guarden similitud con los demás productos o servicios comprendidos en el género distinguido en el registro de la marca, caso contrario corresponderá reducir o limitar los productos o servicios identificados con la marca únicamente a aquellos cuyo uso se ha acreditado.

Cuando un tercero interesado solicita la cancelación de un registro de marca por falta de uso y si el titular de la marca no demuestra el uso de todos los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada la marca, sino solo de algunos, la autoridad, luego de examinar las pruebas, ordenará una reducción de los productos para los cuales no ha probado el uso y deja vigente el certificado para los productos que sí se ha acreditado el uso. Esta eliminación constituye la cancelación parcial de algunos productos o servicios, cuyo efecto en el registro de la marca es que esta se mantenga vigente única y exclusivamente para los productos o servicios que efectivamente se comercializan en el mercado.

### **3.6. Casos de cancelación del registro de una marca por falta de uso**

A título ilustrativo señalamos algunos casos de cancelación por falta de uso:

i) **Cancelación parcial:**

En el caso de la cancelación iniciada contra la marca Bioflora registrada para productos farmacéuticos de la clase 5 de la clasificación internacional, la resolución 79-2016/TPI-Indecopi declaró fundado el recurso de reconsideración y fundada en parte la acción de cancelación y canceló parcialmente el registro de la marca Bioflora, manteniendo el certificado 140862 para distinguir

únicamente un reconstituyente de la flora intestinal. La autoridad, de acuerdo al artículo 165 de la decisión 486 y del precedente de observancia obligatoria, luego de evaluar los medios probatorios en su conjunto —facturas y otros—, determinó que acreditan el uso efectivo de la marca Bioflora en el mercado de Bolivia, miembro de la Comunidad Andina, para distinguir un reconstituyente de la flora intestinal de la clase 5 de la clasificación internacional y no todos los productos farmacéuticos.

ii) Cancelación parcial:

La autoridad administrativa de primera instancia consideró que las cuatro facturas presentadas para acreditar el uso de la marca Ajino Sekai —dos del 29 de setiembre de 2006, una del 24 de octubre de 2006 y una del 31 de octubre de 2006— eran insuficientes, por lo que canceló la marca por falta de uso. Sin embargo, la segunda instancia administrativa consideró que sí constituyen pruebas suficientes de uso, dado que «no es posible adjuntar la totalidad de pruebas tendientes a acreditar el uso de una marca, el hecho que se acredite el uso relativamente corto deberá ser evaluado en cada caso concreto, además que no es posible incluir en las facturas los elementos gráficos que puede poseer una marca. Es por ello que, en tales casos y con la finalidad de complementar la información que brindan los documentos antes indicados, se deben presentar los medios probatorios adicionales que permitan apreciar cómo se utiliza efectivamente la marca en el mercado. [...] Si bien en las facturas no se precisa el tipo de productos que se identifica con la denominación Ajino Sekai, ni tampoco la forma cómo estos son comercializados, de la revisión conjunta de los demás medios probatorios presentados, es posible asumir que la emplazada utiliza la denominación Ajino Sekai para identificar sazónadores.» (resolución 164-2010/TPI-Indecopi, 18 de enero de 2010, p. 46).

En este caso se advierte lo siguiente:

- Que ante la imposibilidad de adjuntar la totalidad de pruebas, se permite acreditar el uso con pocas pruebas.
- Que ante la imposibilidad de añadir elementos gráficos en las facturas, se reconoce la imposibilidad de consignar en las facturas las marcas figurativas y mixtas.
- Que en las facturas no se precisa el producto ni la forma cómo estos son comercializados, pero se concluye que de la revisión conjunta de un documento de publicidad de provincia, es posible asumir que la marca se utiliza para sazonadores. Este criterio permite que se puedan considerar como prueba de uso facturas en las que no se exprese el producto, pero se asuma que lo es, por algún otro documento publicitario.

Este es un caso muy peculiar por cuanto en la mayoría de los casos de cancelación, la autoridad exige que en la factura esté consignado el producto expresamente, también la marca figurativa o mixta, salvo que se presenten los códigos de los catálogos en los que se vea la figura de la marca.

iii) Cancelación total:

En el caso de la resolución 4613-2014/TPI-Indecopi, del 11 de diciembre de 2014, la misma segunda instancia administrativa revoca la resolución de primera instancia —resolución 2998-2013/CSD-Indecopi, de fecha 23 de setiembre de 2013, que considera que sí acredita uso para pan con las once facturas donde constan los códigos que se aprecian en el catálogo identificados con la marca objeto de cancelación—; y cancela la marca Tre Marie porque únicamente se ha acreditado el uso de la marca en un periodo de ocho días de un total de tres años y no se han presentado documentos adicionales. Se considera que las once facturas, los catálogos y las copias de los registros sanitarios, son insuficientes, así como el período probatorio de ocho días, para considerar que la marca Tre Marie ha sido usada.

iv) Cancelación infundada:

En otro caso, la autoridad administrativa consideró que tres facturas —de fechas 17, 23 y 25 de julio de 2014— eran suficientes para acreditar la comercialización de productos farmacéuticos de clase 5 de la clasificación internacional con la marca Hedelix dentro del período pertinente, pues la autoridad consideró que con ellas se demostraba su puesta en el comercio y, por ende, su disponibilidad en el mercado, en cantidades que corresponden de acuerdo a la naturaleza del producto comercializado (resolución 1812-2014/CTSD-Indecopi).

v) Cancelación parcial:

En el caso de la marca Lord Pacific se consideró, luego de la evaluación de pruebas, que las trece facturas dentro del período relevante entre el 07 de febrero de 2013 y 02 de agosto de 2014 y el contrato de mantenimiento, suscrito el 22 de julio de 2010, acreditan comercialización de paño y casimir de la clase 24 de la clasificación internacional de la marca registrada. El haber traspuesto los términos de la marca Pacific Lord no altera la esencia de la marca. Se canceló la marca parcialmente con respecto a los productos ropa de cama y mesa, pues no se logró acreditar el uso.

vi) Cancelación infundada:

Por resolución 850-2006/TPI-Indecopi, de fecha 27 de junio de 2006, se revocó la resolución de primera instancia y se mantuvo vigente el registro de la marca Timonel, pese a que no presentó prueba de uso de la marca. Sin embargo presentó pruebas para justificar el uso, que fueron un contexto económico y litigioso, situación de incertidumbre que impidió realizar inversiones y utilización de la marca. La autoridad determinó por razones de equidad, y luego de verificar la existencia de motivos para justificar la falta de uso durante el periodo relevante, que la acción de cancelación es infundada.

#### 4. LA ACCIÓN DE NULIDAD DE REGISTRO DE UNA MARCA

Se puede solicitar la nulidad del registro de una marca y tener éxito si se prueba que en el momento en que se concedió el registro de la marca, esta se encontraba incurso en alguna prohibición de registro contenida en la ley. Los efectos de la declaración de nulidad de registro determinan que ni la solicitud, ni el registro que se declaran nulos tuvieron efectos jurídicos, por cuanto se considera que nunca existieron.

La nulidad de registro de una marca se regula en el artículo 172 de la decisión 486 y distingue dos tipos de nulidad: nulidad absoluta y nulidad relativa.

##### 4.1. La nulidad absoluta

Puede solicitarse en cualquier momento a pedido de parte o ser iniciada de oficio, si el registro de la marca ha sido concedido en contravención de los artículos 134 y 135 de la decisión 486, referido a impedimentos absolutos. Si una persona o empresa identifica que una marca registrada constituye el nombre del producto que distingue una característica de él, una expresión laudatoria o está incurso en otro impedimento absoluto del artículo 135 de la decisión, puede solicitar en cualquier momento la nulidad absoluta de ese registro.

La autoridad administrativa ha declarado la nulidad absoluta del registro de la marca denominativa Pan Dieta Lite (certificado 99221, en clase 30 de pan y otros), por contener términos genéricos y descriptivos exclusivamente respecto de los productos que distingue.

En otro caso, ha considerado que no hay nulidad y ha mantenido vigente el registro de la marca **prâctika** (certificado 112952, en clase 7 de licuadoras y otros), por considerar que la denominación Práctica, similar a la marca objeto de la nulidad, no hace referencia directa respecto de alguna de las características de los productos, y considera que el consumidor deberá realizar una reflexión especial para poder asociar la denominación con el concepto del término, porque se trata de un signo evocativo y no de

uno descriptivo, ni genérico, como lo sostuvo la accionante de la nulidad. La autoridad agregó que los elementos gráficos adicionales contribuyen a identificar al signo en su conjunto como proveniente de un origen empresarial determinado y como tal, posee la distintividad necesaria<sup>4</sup>.

Una nulidad de registro de marca puede iniciarse a pedido de parte o de oficio durante un procedimiento de infracción cuando el denunciado compruebe y acredite que diversos competidores utilizan en el lenguaje la denominación que constituye la marca registrada base de la infracción a fin de demostrar que el registro no es válido. Se podría suspender el procedimiento de infracción hasta que concluya el procedimiento de nulidad y, de declararse nula la marca, ya no habría sustento en la infracción.

#### 4.2. La nulidad relativa

Puede solicitarse a pedido de parte antes que venzan los cinco años de vigencia de una marca registrada en el caso que el registro de la marca haya sido concedido en contravención del artículo 136 de la decisión 486, referido a derechos de terceros. La nulidad relativa prescribe a los cinco años, y puede interponerse solo dentro de los primeros cinco años de vigencia de la marca, pasado este plazo es improcedente, a diferencia de la nulidad absoluta que puede interponerse en cualquier momento y no prescribe. La nulidad relativa puede iniciarse de oficio por la misma autoridad administrativa en diferentes casos:

- a) Cuando una marca presentada en el Perú con anterioridad a otra fue concedida sin haberse evaluado que la presentada con posterioridad tenía prioridad, derecho adquirido en virtud del artículo 9 de la decisión 486. En este caso, si aún no ha transcurrido un año, la primera instancia administrativa eleva el pedido de nulidad a la segunda instancia por medio de un oficio en el que se describe

---

<sup>4</sup> Resolución 0242-2016/TPI-Indecopi, de fecha 1º de febrero de 2016, que confirma la resolución de primera instancia y declara infundada la acción de nulidad y mantiene vigente el certificado 112952, en clase 7.

el hecho de haberse concedido el registro de una marca existiendo una marca con un derecho anterior.

- b) Cuando la autoridad identifique con posterioridad que están registradas dos marcas similares que distinguen productos similares, lo cual genera un riesgo de confusión en el consumidor que la autoridad no advirtió al conceder la marca, por lo que inicia de oficio la nulidad de la marca registrada con posterioridad.
- c) Cuando la autoridad detecta que la marca registrada contiene el nombre o apellido de una persona o el nombre de una persona conocida que afecta su identidad o cuando se concedió el registro de una marca mixta con un dibujo protegido por el derecho de autor, es decir, existía un derecho anterior respecto de la marca registrada cuya nulidad se solicita.

Puede solicitar una acción de nulidad cualquier persona, si la accionante fundamenta su solicitud de nulidad en un supuesto derecho anterior sobre una marca similar y confundible a la registrada cuya nulidad se solicita, según el artículo 136 inciso a de la decisión 486 deberá presentar el certificado de registro o su solicitud anterior, y el sustento del riesgo de confusión o asociación.

A pedido de parte, el titular de un nombre comercial puede solicitar la nulidad de una marca registrada que considera es confundible con su nombre comercial.

Otro caso es el riesgo de confusión entre la marca registrada cuya nulidad se solicita y el nombre comercial usado por la accionante, en el cual se debe probar el uso actual del nombre comercial anterior a la solicitud de registro de la marca materia de la nulidad, de conformidad con el artículo 195 de la decisión 486 y el artículo 84 del decreto legislativo 1075.

En este caso, las pruebas deben acreditar la identificación efectiva del nombre comercial con las actividades económicas que distingue la marca. Si el nombre comercial estuviera registrado, al titular se le exigirá probar su uso, ya que es el uso el que le permite mantener su vigencia.

De acuerdo al artículo 86 del decreto legislativo 1075, el titular de un nombre comercial para hacer valer su derecho sobre su nombre comercial usado o registrado, debe presentar pruebas, documentos que acrediten, demuestren claramente, su uso real y efectivo en el Perú con relación al establecimiento, empresa y actividad económica por parte del público consumidor.

Las actividades comerciales deben ser iguales o vinculadas a las que distingue la marca cuya nulidad se solicita, se evalúa si existe o no riesgo de confusión entre el nombre comercial usado por la solicitante y la marca registrada cuya nulidad se solicita, se invocará el inciso b del artículo 136 de la decisión 486, se tendrán en cuenta las identidades o similitudes de las actividades económicas del nombre comercial y de los productos o servicios que distingue la marca cuya nulidad se solicita, y la semejanza o identidad de los signos y la fuerza distintiva de los mismos.

Se puede solicitar la nulidad de registro de una marca si se prueba que la marca registrada objeto de la nulidad, constituye el nombre y apellido del fundador de la empresa que tiene el mismo nombre que la marca y que de pretender obtener el registro se estaría afectando la identidad de la persona o se aprovecharía de su prestigio o reputación ajena.

Un registro de marca concedido puede afectar los derechos de autor de su creador. Por ejemplo, se registró la marca



(certificado 207950), a favor de José Miguel Castillo Benavente y el legítimo titular de Brasil solicitó la nulidad del registro por considerar que el signo está compuesto por el dibujo de águila con características particulares en la postura y la forma de alas que dotan al conjunto de originalidad, por lo que se consideró susceptible de ser protegido como derecho de autor. Asimismo, la denominación Merheje dibujada con características individuales cuenta con un grado de originalidad suficiente, por lo que se consideró nulo el registro por haberse otorgado en contravención del artículo 136 inciso f por afectar el derecho de autor en favor de un tercero.

#### *4.2.1. Nulidad relativa de registro de marca por mala fe*

El legítimo titular puede solicitar la nulidad de registro de una marca por mala fe si se acredita que el solicitante, al registrar la marca, tenía conocimiento que era ajena y la solicitó y la registró con el propósito de apropiarse de la marca ajena del legítimo titular, quien deberá probar la mala fe con documentos que muestren que el titular ilegítimo compró productos o solicitó una proforma de compra de productos con la marca ajena.

En nuestro ordenamiento, con la nulidad de registro de una marca se protegen los derechos exclusivos del legítimo titular. La acción de nulidad permite declarar nulo un certificado cuando fue obtenido de mala fe.

La finalidad de la nulidad es proteger el interés de los legítimos titulares y de los consumidores. No ampara conductas contrarias a la buena fe comercial, ni que se obstruya la competencia.

Se considera que se ha obtenido una marca de mala fe si se dan las siguientes circunstancias:

- El que adquiere de mala fe está en el mismo sector económico que el legítimo titular.
- La marca ilegítima reproduce de modo exacto las partes relevantes y características de una marca creada por otro.
- La marca legítima es de fantasía, se ha estado usando con anterioridad, al registro ilegítimo.
- La marca legítima tiene amplia publicidad y ventas antes del registro.
- La marca registrada es una copia de marca legítima, pues es casi idéntica.
- Esta copia no puede atribuirse a la casualidad milagrosa o al azar, más aún si el legítimo titular, quien solicita la nulidad de la marca registrada, prueba la existencia de su marca con anterioridad.

La autoridad en estos casos considera que quien registró la marca ajena con posterioridad tuvo que mirar la marca ajena para reproducirla y

solicitarla, esto constituye un acto contrario a la buena fe, que perjudica a la legítima creadora de la marca, obstruye su actividad comercial y engaña a los consumidores.

Un caso ilustrativo es el caso Fiji, en el que la resolución 3714-2013/TPI-Indecopi de segunda instancia administrativa declaró fundada la acción de nulidad. El legítimo titular de la marca Fiji solicitó la nulidad del registro de la marca Fiji (certificado 122407, clase 32 de la clasificación internacional), registrada a nombre de un tercero, invocó mala fe, como medios de prueba adjuntó certificados de registro y numerosos artículos sobre la difusión de la marca. La autoridad administrativa, de la valoración conjunta de las pruebas, determinó que la empresa Fiji Water, constituida en 1996, venía comercializando agua embotellada con marca Fiji en Estados Unidos hasta la actualidad y que los consumidores identifican la marca como un producto de alta pureza. Destacó que Fiji ocupaba el primer puesto de ventas en Estados Unidos de América y Panamá.

Los elementos probatorios que para la autoridad evidenciaron que el tercero al solicitar el registro de Fiji tuvo conocimiento de la existencia de la marca ajena y tuvo la intención de obtener provecho ilícito y obstruir la actividad empresarial del legítimo titular, quien se vería impedido de ingresar al mercado peruano fueron:

- a) Que ambos, titular legítimo y titular de mala fe, eran competidores en la comercialización de agua embotellada.
- b) Que la marca Fiji tenía y mantenía una amplia de difusión.
- c) Que la marca Fiji registrada de mala fe era una reproducción exacta de la marca legítima registrada en Estados Unidos de América con anterioridad, que además formaba parte de la razón social de la legítima titular.
- d) Que el solicitante haya reproducido en forma exacta el único elemento denominativo de la marca registrada en Estados Unidos, no puede atribuirse a una simple coincidencia, más aún si ambas empresas se dedicaban al mismo sector económico, a la comercialización de agua.

Otro caso similar es el de la nulidad del registro Forever XXI (certificado 173229, clase 25 de la N.O.) cuyos titulares conocían la existencia de la marca notoriamente conocida Forever 21. La autoridad administrativa, luego de valorar las pruebas presentadas por la legítima titular, declaró nulo el registro de la marca por mala fe.

En nuestro ordenamiento rige el principio de buena fe comercial por lo que no se pueden amparar comportamientos contrarios a la buena fe comercial, que es la que rige las relaciones comerciales nacionales e internacionales.

La acción administrativa de nulidad relativa de registro de marca por mala fe es un instrumento eficaz para restituir los derechos marcarios al legítimo titular de una marca nacional o extranjera que tenga interés de comercializar sus productos en el mercado peruano.

## 5. ACCIÓN POR INFRACCIÓN

El titular de una marca registrada puede iniciar una acción por infracción a su derecho marcario. Al obtener el registro de un signo distintivo, el titular adquiere el derecho de uso exclusivo sobre su signo registrado, lo cual significa poder vender, dar licencia y dar garantía con respecto del signo registrado. El titular que tiene un derecho protegido también adquiere la facultad de prohibir a otros competidores el uso de su signo distintivo registrado sin su autorización, por lo que puede entablar acciones contra quienes realicen los usos no autorizados.

El artículo 238 de la decisión faculta al titular de un derecho de propiedad industrial inscrito a iniciar una acción de infracción contra la persona o empresa que infrinja sus derechos o que manifiesten la inminencia de una infracción y también faculta a la autoridad competente a iniciar, de oficio, una infracción.

Estos actos de uso no autorizado de signos distintivos ajenos, son ilícitos porque infringen derechos de propiedad industrial reconocidos en la ley, según el artículo 97 del decreto legislativo 1075. Los actos de

infracción que se sancionan son los que se realizan o puedan realizarse en el territorio nacional, es decir en el Perú.

Las causales específicas respecto a usos infractores de marcas están contempladas en el artículo 155 de la decisión 486, la más usual es la del inciso d que establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, el comercio de un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

La acción por infracción se interpone ante la Comisión de Signos Distintivos, que es la primera instancia administrativa del Indecopi.

En el artículo 99 literal h del decreto legislativo 1075, se establece que quien inicia una denuncia de infracción debe presentar copia del certificado de registro que ampare su derecho para los casos de marca, lema comercial, marca colectiva, en la que el registro es constitutivo de derecho. Para el caso de nombre comercial, donde el registro es declarativo, deberá presentar pruebas de uso del nombre comercial en el mercado peruano y para el caso de marcas notorias, deberá presentar documentos que prueben la calidad o condición de ser marcas notorias.

### **5.1. Procedimiento de infracción**

Previamente al procedimiento de infracción, en algunos casos se puede lograr detener el uso infractorio después de enviar una carta notarial al infractor en la que se indica que de las investigaciones preliminares se ha comprobado el uso infractorio. También se puede enviar una carta simple e intentar que el infractor cese el uso infractorio con buenos oficios. De no conseguir el objetivo de cese de uso ilícito se procedería a la denuncia por infracción.

El procedimiento de la infracción se inicia cuando el titular de un derecho de propiedad intelectual interpone su denuncia ante la Comisión

de Signos Distintivos con todas las formalidades de ley. El denunciante debe ser titular de un derecho de propiedad industrial registrado y debe existir un uso ilícito por parte de un tercero de su signo distintivo sin su autorización. El denunciante en su denuncia debe identificar al infractor, el lugar de la infracción y acompañar las pruebas de los actos infractorios que pueden consistir en muestras físicas y boletas de compra del producto infractor. Se paga un arancel por la denuncia y otro por la visita inspectora.

La autoridad admite la denuncia colocando el número de expediente y fecha con el sello correspondiente que acredita que se ha iniciado el trámite administrativo. Conjuntamente con la acción de infracción, el denunciante puede pedir a la autoridad que ordene medidas cautelares inmediatas para impedir que se ejecute la infracción, evitar sus consecuencias, obtener pruebas o conservarlas o asegurar la efectividad de la acción por infracción.

Según el artículo 245 de la decisión 486 se puede pedir la medida cautelar antes de iniciar la acción por infracción, dentro del procedimiento de infracción o con posterioridad<sup>5</sup>.

En el caso que el denunciante hubiera presentado prueba del acto infractorio —factura o boleta y muestra del producto infractor—, y la denuncia por infracción está referida a la comercialización de productos que contienen una marca idéntica o cuasi idéntica a la marca registrada del denunciante, el denunciante podría solicitar que se dicten medidas cautelares.

Si la autoridad administrativa determinara que la denunciada comercializa productos infractores, podrá pronunciarse sobre dicha prueba y se podrán dictar las medidas cautelares solicitadas que procedan si se acredita la verosimilitud del carácter ilegal del daño<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> «Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.» (artículo 245 de la decisión 486).

<sup>6</sup> «El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que

Si se verifica en la diligencia de inspección, la existencia de los productos, empaques infractores, se puede dictar la medida cautelar de comiso de los productos con los signos materia de la denuncia.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos puede desestimar o admitir a trámite la denuncia presentada por el titular. Si se admite la denuncia, se dispone que se practique la visita inspectiva en el o los locales de la marca o marcas denunciada, a fin de verificar los actos infractorios y en ella se notifica a la denunciada para que conteste en el plazo de cinco días.

## 5.2. Diligencia de inspección

El denunciante coordina la visita inspectiva con la autoridad administrativa para ver fecha y hora en la que se practica la inspección ordenada para verificar si se encuentran los productos infractores con el signo materia de la denuncia en el local señalado en la denuncia. De encontrarse productos con marca infractora, la autoridad puede dictar la medida cautelar de inmovilización o comiso temporal hasta que se emita la

---

constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor. Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.» (artículo 241 de la decisión 486).

resolución de primera instancia en la cual la medida cautelar se vuelve definitiva. Si se verifica la existencia de productos infractores y material publicitario, empaques, bolsas, etc., en los que se usa la marca registrada del denunciante, se ejecutan las cautelares de cese de uso del signo materia de la infracción y comiso de los productos.

Si el denunciado no permite a la autoridad administrativa ingresar al local donde se ha señalado que están los productos infractores y entorpece las investigaciones que la autoridad puede realizar según la ley, puede imponérsele una multa de hasta 50 UIT<sup>7</sup>.

### 5.3. Contestación de la denuncia

El denunciado debe contestar la infracción dentro de los cinco días de recibida la denuncia. El denunciado, puede dar respuesta manifestando que los actos no son infractorios porque son a título de buena fe para informar al consumidor o son productos legítimos con marca original. En casos de actos infractorios que él desconocía que lo eran, puede allanarse y entregar los productos infractores. Si la marca no es idéntica, deben señalarse las diferencias existentes entre los signos o los productos con toda claridad, ya que son determinantes para concluir que los signos no son confundibles para el público consumidor. Debe acreditar su ánimo de no afectar indebidamente al titular del signo solicitado ni al consumidor.

---

<sup>7</sup> «Quien a sabiendas proporcione a la autoridad nacional competente información falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido, o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la autoridad nacional competente, será sancionado por éstos con multa no mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia.» (artículo 116 del decreto legislativo 1075).

#### 5.4. Conciliación

La secretaría de la CSD cita a ambas partes, denunciante y denunciado, a una audiencia de conciliación y luego de deliberar, las partes pueden llegar a un acuerdo. Asimismo, se puede dar un tiempo para otra citación o pueden reanudar la audiencia, a fin de llegar a un acuerdo conciliatorio, en cuyo caso se levanta un acta en la que se colocan los términos del acuerdo de las partes que tiene fuerza ejecutoria.

Según el artículo 108 del decreto legislativo 1075, en cualquier estado del procedimiento, se puede citar a las partes a una audiencia de conciliación que consiste en una reunión que dirige la autoridad competente a fin que las partes se pongan de acuerdo y si se logra el acuerdo, se levanta un acta que tiene mérito ejecutivo en donde constan los acuerdos a los que han llegado las partes.

#### 5.5. Evaluación de los actos infractorios

La autoridad competente evalúa:

- a) Si se ha acreditado que la denunciada viene realizando uso no autorizado de la marca registrada de la denunciante, tal cual está registrada o similar a esta.
- b) Si ese uso infringe los derechos de propiedad industrial invocados en la denuncia.

Para ello, verifica el uso ilícito de la marca de los productos encontrados en la diligencia de inspección con marca infractora y de las pruebas presentadas por la denunciante. Luego realiza una comparación entre la marca infractora usada por la denunciada y la marca registrada de la denunciante y entre los productos infractores y los productos que distingue la marca registrada a fin de determinar si hay riesgo de confusión. Si la Comisión de Signos Distintivos determina que sí se ha infringido los derechos de propiedad industrial de la titular denunciante al fabricar o comercializar los mismos productos o vinculados en los que se utiliza un

signo idéntico o similar a la marca registrada o signo distintivo registrado, se concluye que es aplicable el supuesto de infracción que se configura en el artículo 155 de la decisión 486.

## 5.6. Determinación de las sanciones

Una vez que se ha determinado que se han realizado actos infractorios del acta de inspección y de la prueba presentada por el denunciante, se procede a imponer la sanción y la multa que le corresponde al infractor de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 121 del decreto legislativo 1075<sup>8</sup>. La autoridad deberá determinar si el denunciado es fabricante o solo comercializador de productos con marca infractora o ambos. Deberá investigar durante cuánto tiempo ha venido realizando los actos infractorios y durante cuánto tiempo ha ganado dinero con esa actividad ilícita. La autoridad elegirá los criterios que aplicará según el caso.

La autoridad Administrativa según la gravedad de la infracción, puede imponer una amonestación o una multa, que según el artículo 120 del decreto legislativo 1075<sup>9</sup>, puede llegar hasta 150 UIT. En el 2008, encontramos casos en los que se impusieron multas que han ido de 1 a 5 UIT, según la gravedad del caso; en el 2011, encontramos casos en los

<sup>8</sup> «Para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional competente tendrá en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción; b) la probabilidad de detección de la infracción; c) la modalidad y el alcance del acto infractor; d) los efectos del acto infractor; e) la duración en el tiempo del acto infractor; f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor; g) la mala fe en la comisión del acto infractor.» (artículo 121 del decreto legislativo 1075). De ser el caso, estos criterios también serán tomados en cuenta a efectos de graduar la multa a imponer.

<sup>9</sup> «Sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan, se podrán imponer las siguientes sanciones: a) amonestación y b) multa. Las multas que la autoridad nacional competente podrá establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT [...] La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente. Si el denunciado persiste en el incumplimiento, la autoridad nacional competente podrá duplicar sucesiva [...]» (artículo 120 del decreto legislativo 1075).

que se impusieron multas de 1.5 UIT; en el 2016, encontramos casos en los que se impusieron multas que han ido de 1 a 3 UIT.

Entre los criterios que la autoridad ha tenido para imponer la multa están: el criterio de proporcionalidad con respecto a la infracción, el criterio del provecho económico con la ganancia ilícita y el criterio del efecto disuasivo, que busca propiciar que el infractor cambie su conducta y deje de realizar actos ilegales.

Según el artículo 126 del decreto legislativo 1075 la autoridad puede ordenar al infractor el pago de costas y costos, para ello el denunciante deberá solicitar la liquidación de costas y costos presentando los documentos que acrediten el pago del arancel y los honorarios con la constancia de pago de tributos<sup>10</sup>.

En la resolución que declara fundada la infracción, se prohíbe a la denunciada el uso ilícito del signo registrado en los productos, empaques, publicidad, etiquetas. Se sanciona con multa y se dispone el comiso definitivo de los productos incautados. En algunos casos también se incluye el pago de los costos en los que incurrió el demandante, en otros la publicación de la resolución condenatoria a costa del infractor. A fin de determinar la sanción a aplicar, la autoridad competente, en virtud de los criterios contenidos en el artículo 121 del decreto legislativo 1075, estima la multa que debe ser impuesta. Generalmente toma en cuenta en primer lugar el provecho ilícito que ha obtenido el denunciado al realizar los actos infractorios y luego evalúa el fin disuasivo de la sanción, teniendo en cuenta la conducta procesal de la emplazada y la gravedad de la falta.

Cuando se apela en una infracción, se aplica el principio de no reforma peyorativa o *no reformatio in peius*, por el cual no es posible empeorar la situación jurídica a consecuencia del recurso; por lo que no se puede imponer sanciones más graves para el denunciado que las señaladas en la primera instancia. Según el artículo 237.3 de la Ley del Procedimiento

---

<sup>10</sup> «A solicitud de parte, la autoridad nacional competente podrá ordenar que la parte vencida asuma el pago de los costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el Indecopi.» (artículo 126 del decreto legislativo 1075).

Administrativo General, ley 27444, «cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado».

## 5.7. ¿Cómo te puedes defender ante una denuncia por infracción?

### 5.7.1. ¿Qué es el agotamiento del derecho?

Un límite al derecho exclusivo adquirido por el registro de la marca se establece en el artículo 158 de la decisión 486. Por esta norma, el titular no puede prohibir el uso no autorizado de su marca registrada cuando una persona compra productos originales con marca original en otro país para venderlos sin autorización en el Perú. El titular no puede realizar una acción de infracción por uso no autorizado de su marca por cuanto en nuestra legislación se ha recogido el principio del agotamiento internacional del derecho que considera que una vez que sale el producto de la fábrica, el titular pierde el control de precio del producto<sup>11</sup>. El producto con marca legítima puede comercializarse hacia diferentes países, a fin de beneficiar al consumidor con otra oferta de precios, diferente al del distribuidor exclusivo del Perú.

El titular de una marca registrada puede iniciar una denuncia de infracción por uso no autorizado de su marca registrada, sin embargo esta puede resultar infundada para el denunciante, si el denunciado prueba

---

<sup>11</sup> «El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.» (artículo 158 de la decisión 486).

que el uso que realiza de la marca registrada base de la infracción no es infractorio sino un uso lícito permitido por la ley, según el artículo 158 de la decisión 486. El denunciado deberá demostrar que los productos que vende son originales y que han sido lícitamente adquiridos en el mercado exterior.

En reiteradas resoluciones administrativas, se ha declarado infundada la infracción en aplicación del artículo que recoge el agotamiento internacional del derecho, que se considera que beneficia a los consumidores por cuanto hay una mayor oferta de los productos marcados y probablemente a menores precios. Sin embargo, para el titular significa un límite a sus derechos de exclusiva y dificultades en garantizar licencias exclusivas.

Por el agotamiento internacional del derecho se permite que una persona pueda comprar productos con marca legítima en un país y venderlos en otros sin pedir autorización del titular, ya que se considera que una vez que los productos salieron al mercado el derecho del titular de la marca se agotó y no puede impedir que terceros que han comprado los productos legítimos con marca legítima vuelvan a venderlos en otros mercados a un mejor precio. El titular ya no tiene el control de precios respecto de sus productos marcados.

Un ejemplo hipotético sería el caso de las muñecas Barbie



La licenciataria exclusiva vendía muñecas Barbie de moda a S/. 70.00 y pagaba una licencia a la titular Mattel Inc. Una señora que tenía una tienda, compró en Estados Unidos en un remate un lote de 5000 muñecas Barbie que estaban fuera de moda y las comenzó a vender en el Perú a S/. 15.00. Las muñecas tenían marca original e ingresaron de Estados Unidos al mercado peruano lícitamente. La infracción que iniciara la licenciataria por uso sin autorización de la marca Barbie, sería infundada en virtud del artículo 158 de la decisión 486 que recoge la regla del agotamiento internacional.

### 5.7.2. *Uso de buena fe de información necesaria para el consumidor*

Otro límite a los derechos exclusivos adquiridos por el registro de la marca se señala en el artículo 157 de la decisión 486 por el cual el titular de una marca registrada no puede impedir el uso de su marca que realizan otras personas o empresas para indicar al consumidor una información necesaria respecto de los productos de la marca registrada, siempre que sea de buena fe, no a título de marca y no confunda al consumidor sobre el origen empresarial de los productos<sup>12</sup>.

Si se recibe una denuncia por infracción y el denunciante señala que el denunciado viene utilizando la marca registrada sin autorización del titular, pues no ha dado permiso para que la use y se argumenta que el certificado de registro de la marca le otorga derechos de impedir a terceros que usen el signo registrado y que solo el titular de la marca puede usarla, se debe evaluar si ese uso del signo es un uso infractorio o es de buena fe y necesario para informar a los consumidores que en ese establecimiento denunciado se venden productos o accesorios con esas marcas.

Por ejemplo, en establecimientos que dan servicios de mantenimiento y arreglo de autos, si utilizan en un cartel claramente el nombre comercial San Borja Autos S.A. o Grand Prix S.A., y al costado del nombre comercial

---

<sup>12</sup> «Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.» (artículo 157 de la decisión 486).

se colocan las marcas BMW, Volvo, Honda, etc., junto a la palabra «repuestos», este uso es de buena fe para indicar al usuario del servicio de auto información necesaria: que cuentan con los repuestos originales de esas marcas para utilizarlos en el servicio de mantenimiento del auto.

Ese uso contemplado en el artículo 157 de la decisión 486, debe ser de buena fe y no a título de marca y para proporcionar información necesaria al consumidor y no inducir a confusión respecto al origen empresarial de los repuestos o del servicio de mantenimiento de autos.

## **6. ¿QUÉ ES LA ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA?**

Es una demanda que se interpone ante el Poder Judicial del Perú cuando termina el procedimiento administrativo. Las normas aplicables son la ley 27584, vigente desde el 8 de enero de 2002, según decreto de urgencia 136-2001, publicado el 21 de diciembre de 2001 y sus modificatorias, la ley 27709, publicada el 26 de abril de 2002; el decreto legislativo 1067, publicado el 28 de junio de 2008; y la ley 29364, que modifica el artículo 11 de Ley que regula el proceso Contencioso Administrativo, del 12 de mayo de 2009.

En la ley 29364 se establece quiénes son competentes en primera y segunda instancia para conocer una demanda judicial contenciosa administrativa. El artículo 11 modificado señala que son competentes para conocer el proceso contencioso administrativo el Juez Especializado y la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, en primer y segundo grado, respectivamente.

En los lugares donde no exista juez o sala especializada en lo contencioso administrativo, es competente el juez en lo civil o el juez mixto en su caso, o la sala civil correspondiente.

Terminada la vía administrativa y recibida la notificación del Indecopi con la resolución de Segunda Instancia Administrativa desfavorable, que pone fin al procedimiento administrativo, se tiene tres meses para iniciar una demanda contenciosa administrativa ante el Poder Judicial.

La demanda contenciosa administrativa se debe presentar ante el juez de primera instancia: Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercado en Indecopi.

Se podría iniciar una demanda en un caso de confusión entre una marca solicitada y una marca notoria, donde se argumente que la autoridad administrativa no evaluó todas las pruebas presentadas en su oportunidad para acreditar la notoriedad de la marca. En la demanda se señalarían las pruebas que obran en el expediente administrativo y que la autoridad administrativa no las consideró.

En el proceso contencioso administrativo no se admiten nuevas pruebas, es un juicio en el que se revisa la actuación de la autoridad administrativa, si se aplicaron o no los criterios establecidos por ley para determinar cuándo es notoriamente conocida una marca y si evaluaron todas las pruebas.

Otro caso en el que se podría iniciar una demanda contenciosa administrativa es cuando al solicitante de una marca se le ha denegado de oficio el registro de su marca por ser confundible con una marca registrada con anterioridad, por tener un elemento coincidente. El solicitante no está conforme con la resolución de segunda instancia administrativa porque considera que la autoridad no se pronunció en el examen comparativo de ambos signos respecto de los diversos elementos diferenciales de la marca solicitada que la diferencia de la registrada, sino respecto de un solo elemento coincidente, lo cual es contrario a los criterios generales de comparación señalados por ley.

La acción contenciosa administrativa tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial respecto de la legalidad y la constitucionalidad de las actuaciones que ha realizado la administración pública, sujetas al derecho administrativo y con la efectiva tutela de los derechos o intereses de los administrados.

En el juicio contencioso administrativo se analiza si la resolución administrativa impugnada ha sido emitida con arreglo a ley respetando el debido proceso, lo cual implica verificar si al momento de emitirse la

resolución de segunda instancia administrativa de Indecopi se ha incurrido en causal de nulidad prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo General.

En este proceso especial no se permite nueva prueba instrumental por cuanto lo que va a evaluar el juez es la actuación de la administración pública frente al administrado o las partes, por ejemplo si al realizar el examen de registrabilidad, la autoridad administrativa aplicó los criterios comparativos establecidos en la ley. Si se trata de una oposición, se evaluará la actuación de la autoridad al realizar el examen comparativo de las marcas en conflicto. Si versa sobre una cancelación de registro de marca por falta de uso, en el juicio se revisará si la autoridad administrativa evaluó todos los medios probatorios, así como si ha ido contra el debido proceso. También se evalúa si la resolución impugnada incurre en contradicciones graves o falta de motivación, entre otros.

La demanda es admitida a trámite si cumple con todos los requisitos formales —los señalados en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil y los especiales de admisibilidad del contencioso administrativo en el artículo 20 de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo—; si faltase algún requisito, la autoridad puede declarar inadmisibles la demanda y conceder algunos días para cumplir con lo faltante. Si se absuelve la notificación y se cumple con el requerimiento exigido por el juez, la demanda es admisible, se declara saneado el proceso y se corre traslado al demandado que es el Indecopi, quien generalmente contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos y al tercero afectado; el procurador público del estado, también puede apersonarse al proceso.

Después de la contestación de la demanda y declarado saneado el proceso, y fijado el punto controvertido, se notifica al demandante la contestación y se dispone se remita el expediente al Ministerio Público para el dictamen fiscal; con informe oral de las partes o sin este, se emite sentencia. Esta sentencia de primera instancia puede ser apelada en un plazo de cinco días para ser vista ante la Sala Especializada en lo Contencioso

Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia. En esta segunda instancia judicial, se emite el dictamen fiscal y se notifica a las partes para el informe oral o para la vista de la causa, y se emite sentencia final.

La sentencia puede confirmar la resolución apelada que declaró fundada la demanda o puede revocarla y reformarla, declarando infundada la demanda. Si la sentencia declara fundada la demanda y, en consecuencia, nula la resolución administrativa que se impugnó, ordena al Indecopi emitir una nueva resolución conforme a los lineamientos expuestos en la sentencia judicial.

Si la segunda instancia judicial no solicitó interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina o realizó alguna interpretación errónea de algunos artículos, el Indecopi o la parte interesada puede interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema.

## **7. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL: PROCESO PENAL**

El titular de una marca registrada puede iniciar una denuncia penal ante la Fiscalía contra un tercero que viene comercializando, importando, exportando, almacenando, productos con una marca idéntica o similar que es confundible con la marca registrada sin autorización del titular, por cuanto dichos actos constituyen delitos de propiedad industrial contenidos en el Código Penal.

En el artículo 222 inciso f del Código Penal se tipifica como delito al que almacena, fabrica, utiliza con fines comerciales, oferta, distribuye, venda, exporte o importe, en todo o en parte, productos o servicios con marca no registrada idéntica o similar a una marca registrada en el país, sin autorización del legítimo titular.

El artículo 223 del mismo código se establece que serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cinco años,

con sesenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación, conforme al artículo 36, inciso 4, tomando en consideración la gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de las normas y derechos de propiedad industrial (i) fabriquen, comercialicen, distribuyan o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas registradas; (ii) retiren o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas originales para utilizarlos en productos de distinto origen; y (iii) envasen o comercialicen productos empleando envases identificados con marcas cuya titularidad corresponde a terceros.

Si el titular de una marca registrada toma conocimiento, a través de las investigaciones de oficio, que en alguna zona de Lima o de provincia, se fabrican distribuyen o comercializan los mismos productos que distinguen las marcas registradas con el signo idéntico o similar a su marca registrada sin autorización, puede denunciar tales hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual. Por ejemplo, el titular de la marca registrada Lumini, que distingue productos de clase 18 de la clasificación internacional como billeteras y correas de cuero, toma conocimiento que en determinados establecimientos se están vendiendo los mismos productos con su marca y sin su autorización, estos hechos pueden denunciarse ante la Fiscalía Especializada.

La policía, luego de la identificación de los lugares donde se realizan estos actos ilícitos, puede realizar operativos en los lugares indicados en la denuncia para verificar el uso ilícito. Si logra ingresar a los inmuebles y constata que ahí se fabrican los productos con las marcas y logos ajenos, se pueden inmovilizar y decomisar los productos, y si se encuentran, las máquinas, placas o moldes con los que se realizan los actos delictivos, se pueden inmovilizar y si constatan que ahí se fabrican, se puede ordenar el cese de fabricación y cierre del local preventivamente hasta que se emita sentencia.

Luego de la intervención policial y la constatación de productos con marca ilícita idéntica o similar, a la marca registrada y con o sin la

mercadería incautada, se formula el atestado policial con argumentos, especies incautadas, apreciaciones, actuaciones, etc. y se remite todo a la fiscalía provincial de prevención del delito especializada en propiedad intelectual, quien formula la denuncia correspondiente y los acusados quedan sujetos a las pesquisas.

El juzgado penal abre la instrucción. En esta etapa se solicita al Indecopi el informe técnico sobre los datos del titular y de la marca registrada para verificar su vigencia, además de una opinión técnica sobre la semejanza del signo ilícito y la marca registrada, y si hay riesgo de confusión entre ambos. Vencido el plazo, se remite a la vista fiscal la acusación del Ministerio Público y se notifica a las partes, quedan los autos a disposición. Vencidos los diez días, se espera se dicte la sentencia. En la sentencia se describe la investigación policial, la constatación, las actas de verificación de la incautación, se verifica la cantidad de productos decomisados, los informes técnicos emitidos por Indecopi. Se aprecia de los ejemplares, las muestras, los productos, las marcas falsificadas o adulteradas o ilícitamente utilizadas. Para los casos de fabricación, se evalúa la maquinaria, los sellos y si la marca que utilizan para adherirla a los productos ilícitos, es idéntica o similar a la marca registrada del titular o de los titulares legítimos.

Dada la responsabilidad penal, se evalúan los datos de los acusados y sus manifestaciones declaradas en las instructivas para evaluar los agravantes o atenuantes de los actos ilícitos. Y de acuerdo a ello, se ve el daño material, la lesión, la flagrancia y el juez penal, luego de juzgar el hecho y las pruebas con el criterio de conciencia, dicta sentencia; o condenando o absolviendo al o a los acusados por el delito contra la propiedad industrial. Si se condena a los acusados, en la sentencia se coloca uno por uno cada nombre de los acusados, el tipo de delito y la pena privativa de la libertad, que según el artículo 223 del Código Penal es no menor a dos ni mayor a cinco años. Habrá diferentes condenas de acuerdo a la participación que ha tenido cada uno. Se agrega el pago de una multa de 60 a 365 días multa. Se puede incluir en la condena,

la inhabilitación por un plazo determinado, y un monto por reparación civil simbólico.

Luego de la lectura de sentencia y de acuerdo a la ley penal, puede ser apelada y continúa el procedimiento en segunda instancia, en la Corte Superior. Luego del dictamen del fiscal superior, se emite sentencia, la cual puede ser confirmatoria o revocatoria.

## **8. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA COMPETENCIA DESLEAL**

Se considera acto de competencia desleal a «aquel que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que debe orientar la concurrencia en una economía social de mercado» (artículo 6.2 del decreto legislativo 1044).

Los actos de competencia desleal se relacionan con la propiedad industrial en dos leyes:

- i) Ley de Propiedad Industrial, decisión 486, en el Título XVI, donde se establece el concepto de competencia desleal y tres tipos de actos de competencia desleal, entre otros actos de confusión, aseveraciones falsas y desacreditación, así como la inducción a error<sup>13</sup>.
- ii) Ley de Represión de la Competencia Desleal, decreto legislativo 1044, donde también se da una definición de competencia desleal y

---

<sup>13</sup> «Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.» (artículo 258 de la decisión 486). «Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.» (artículo 259 de la decisión 486).

se establecen tres tipos de actos de competencia desleal relativas a la propiedad industrial, como los actos de inducción a error respecto del origen empresarial distinto al que realmente corresponde<sup>14</sup>, los actos de aprovechamiento indebido de la fama, prestigio, reputación empresarial ajena u otra capaces de generar un riesgo de asociación<sup>15</sup> y otros actos de uso indebido y aprovechamiento de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual<sup>16</sup>.

Cabe destacar que si hay una marca que se viene usando sin registro o se ha solicitado, pero aún no está registrada, y un competidor comienza a utilizar la misma marca o una similar con posterioridad, el que tiene uso anterior o ha solicitado su marca, puede iniciar una acción de competencia desleal ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal. Una acción por infracción ante la Comisión de Signos Distintivos de Indecopi exige tener la marca registrada.

---

<sup>14</sup> «Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde.» (artículo 9 del decreto legislativo 1044).

<sup>15</sup> «Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero.» (artículo 10 del decreto legislativo 1044).

<sup>16</sup> «Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.» (artículo 9.2. del decreto legislativo 1044) y «Los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.» (artículo 10.2. del decreto legislativo 1044).

## 9. PREGUNTAS

1. ¿Es obligatorio el uso de la marca? Si no se utiliza, ¿qué puede ocurrir?
2. ¿Qué acción puede interponer el titular de una marca contra un tercero que viene utilizando su marca sin su autorización?
3. Recibida la notificación de una resolución de segunda instancia administrativa desfavorable, ¿qué acción y ante quién se debe interponer para revisar la actuación de la autoridad administrativa?

Fondo Editorial PUCP

Fondo Editorial PUCP

ANEXO A  
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CLASIFICACIÓN DE NIZA, 11ª EDICIÓN, VERSIÓN 2017

TÍTULOS DE LAS CLASES	
Productos	
Clase 1.	Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.
Clase 2.	Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos.
Clase 3.	Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.
Clase 4.	Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.
Clase 5.	Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

TÍTULOS DE LAS CLASES	
Productos	
Clase 6.	Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; materiales de construcción y edificación metálicos; construcciones transportables metálicas; cables e hilos metálicos no eléctricos; pequeños artículos de ferretería metálicos; recipientes metálicos de almacenamiento y transporte; cajas de caudales.
Clase 7.	Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.
Clase 8.	Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
Clase 9.	Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.
Clase 10.	Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales.
Clase 11.	Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.
Clase 12.	Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Clase 13.	Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales.
Clase 14.	Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.
Clase 15.	Instrumentos musicales.

TÍTULOS DE LAS CLASES	
Productos	
Clase 16.	Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.
Clase 17.	Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; materias plásticas y resinas semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.
Clase 18.	Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales.
Clase 19.	Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
Clase 20	Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo.
Clase 21.	Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza.
Clase 22.	Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y lonas; toldos de materias textiles o sintéticas; velas de navegación; sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel; materiales de acolchado y relleno, excepto el papel, cartón, caucho o materias plásticas; materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos.
Clase 23.	Hilos para uso textil.
Clase 24.	Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas.
Clase 25.	Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
Clase 26.	Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales; adornos para el cabello; cabello postizo.

TÍTULOS DE LAS CLASES	
Productos	
Clase 27.	Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles.
Clase 28.	Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad.
Clase 29.	Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30.	Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 31.	Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.
Clase 32.	Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.
Clase 33.	Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
Clase 34.	Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
Servicios	
Clase 35.	Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 36.	Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
Clase 37.	Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.
Clase 38.	Telecomunicaciones.
Clase 39.	Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.
Clase 40.	Tratamiento de materiales.
Clase 41.	Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

TÍTULOS DE LAS CLASES	
Servicios	
Clase 42.	Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigaciones industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.
Clase 43.	Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
Clase 44.	Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.
Clase 45.	Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

Fondo Editorial PC

Fondo Editorial PUCP

# ANEXO B



## DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO / SERVICIO Y/O MULTICLASE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
 Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7830

E-mail: [asesoriarvirtualds@indecopi.gob.pe](mailto:asesoriarvirtualds@indecopi.gob.pe) / Web: [www.indecopi.gob.pe](http://www.indecopi.gob.pe)

## LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

### 6. DATOS RELATIVOS A LA MARCA A REGISTRAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E-mail: [asesoriavirtualdsd@indecopi.gob.pe](mailto:asesoriavirtualdsd@indecopi.gob.pe) / Web: [www.indecopi.gob.pe](http://www.indecopi.gob.pe)

F-MAR-03/03

## BIBLIOGRAFÍA

- Arana Courrejolles, María del Carmen (2001). Distintividad marcaria. Parte I. *Derecho y Sociedad*, 17, 180-186. Lima: PUCP.
- Arana Courrejolles, María del Carmen (2002). Distintividad marcaria. Parte II. *Derecho y Sociedad*, 18, 170-186. Lima: PUCP.
- Arana Courrejolles, María del Carmen (2003). La dilución: un reto para el derecho marcario. *Derecho y Sociedad*, 20, 289-294. Lima: PUCP.
- Arana CourrejolleS, María del Carmen (2011). La no distintividad marcaria. *Derecho y Sociedad*, 36, 269-274. Lima: PUCP.
- Arana Courrejolles, María del Carmen (2011). Carencia de distintividad. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 7(7), 293-306. Lima: Palestra.
- Arana Courrejolles, María del Carmen (2012). Identificación de las relaciones entre la propiedad industrial y la biodiversidad: el caso peruano. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, año 8 (8), 255-284. Lima: Palestra.
- Arana Courrejolles, María del Carmen (2013). Estudio preliminar de las ecomarcas. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 9 (9), 255-284. Lima: Palestra.
- Arana Courrejolles, María del Carmen (2014). Marco jurídico de la propiedad industrial en el Perú. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 10 (10), 61-137. Lima: Palestra.

- Arana Courrejolles, María del Carmen (2014). Protecting well-known trade marks against dilution. *Managing intellectual property*. <http://www.managingip.com/IssueArticle/3375800/Supplements/Protecting-well-known-trade-marks-against-dilution.html?supplementListId=92385>. Fecha de consulta: 10 de agosto de 2017.
- Arana Courrejolles, María del Carmen (2015). Protection of legitimate owners in Perú: nullity of trademark registrations obtains in bad faith. *Managing intellectual property*. <http://www.managingip.com/IssueArticle/3482827/Supplements/Protection-of-legitimate-owners-in-Peru.html?supplementListId=94655>. Fecha de consulta: 10 de agosto de 2017.
- Baylos, Hermenegildo (1978). *Tratado de derecho industrial*. Madrid: Civitas.
- Bertone, Luis y Guillermo de las Cuevas (1989). *Derecho de marcas. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales*. Vol.2. Buenos aires: Heliasta.
- Fernández-Novoa, Carlos (1984). *Fundamentos del derecho de marcas*. Madrid: Montecorvo.
- Holguín Núñez del Prado, Óscar (1997). *Tratado de Derecho de Propiedad Industrial Marcas de Productos y Servicios*. Vol.2. Lima: Desa.
- Kresalja, Baldo (2016). *El nombre comercial. Existencia, protección y sobrevivencia en la realidad peruana*. Lima: Palestra.
- Larraguibel, Santiago (1979). *Derecho de autor y propiedad industrial*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.
- Monteagudo, Montiano (1995). *La protección de la marca renombrada*. Madrid: Civitas.
- Otamendi, Jorge (1989). *Derecho de marcas*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
- Pachón, Manuel (1984). *Manual de propiedad industrial*. Bogotá: Temis.
- Ramella, Agustín (1913). *Tratado de la propiedad industrial*. Vol.1. Madrid: Hijos de Reus Editores.

## TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

VOL.	Lo Esencial del Derecho
1	<i>Derechos reales</i> , de Jorge Avendaño V. y Francisco Avendaño A.
2	<i>Los derechos fundamentales</i> , de César Landa Arroyo
3	<i>Derecho penal básico</i> , de Felipe Andrés Villavicencio Terreros
4	<i>Derecho constitucional</i> , de Carlos Blancas Bustamante
5	<i>Introducción al derecho ambiental</i> , de Patrick Wieland Fernandini
6	<i>Nociones básicas de derecho internacional público</i> , de Elizabeth Salmón
7	<i>La enseñanza del derecho</i> , de Lorenzo Zolezzi Ibárcena
8	<i>Derecho constitucional económico</i> , de Baldo Kresalja y César Ochoa
9	<i>Aspectos jurídicos de la contratación estatal</i> , de Juan Carlos Morón Urbina y Zita Aguilera B.
10	<i>Teoría esencial del ordenamiento jurídico peruano</i> , de Marcial Rubio y Elmer Arce
11	<i>Derecho tributario: temas básicos</i> , de Francisco Ruiz de Castilla
12	<i>El mercado de valores en fácil</i> , de Lilian Rocca
13	<i>Derecho de las obligaciones</i> , de Mario Castillo Freyre

VOL.	Lo Esencial del Derecho
14	<i>Derecho de sucesiones</i> , de César E. Fernández Arce
15	<i>Ética y ejercicio de la ciudadanía</i> , de Alberto Simons Camino, S.J.
16	<i>Arbitraje comercial nacional e internacional</i> , de César Guzmán-Barrón Sobrevilla
17	<i>Derecho eclesiástico del Estado peruano</i> , de Milagros Revilla Izquierdo
18	<i>Delitos económicos, contra la administración pública y criminalidad organizada</i> , de José Ugaz Sánchez-Moreno y Francisco Ugaz Heudebert
19	<i>Sistema de justicia en el Perú</i> , de David Lovatón Palacios
20	<i>Manual de derecho marítimo</i> , de Percy Urday B.
21	<i>Los secretos de los seguros</i> , de Alonso Núñez del Prado Simons
22	<i>Derecho internacional privado</i> , de César Delgado Barreto y María Antonieta Delgado Menéndez
23	<i>Introducción al derecho urbanístico</i> , de Iván Ortiz Sánchez

Fondo Editorial PUCP

SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EN LOS TALLERES GRÁFICOS DE

**TAREA ASOCIACIÓN GRÁFICA EDUCATIVA**

PASAJE MARÍA AUXILIADORA 156, BREÑA

CORREO E.: [tareagrafica@tareagrafica.com](mailto:tareagrafica@tareagrafica.com)

TELÉFONO: 332-3229 / FAX: 424-1582

SE UTILIZARON CARACTERES

ADOBE GARAMOND PRO EN 11 PUNTOS

PARA EL CUERPO DEL TEXTO

SEPTIEMBRE 2017 LIMA - PERÚ

Fondo Editorial PUCP

Fondo Editorial PUCP