



# Carencia de distintividad

MARÍA DEL CARMEN ARANA COURREJOLLES

SUMARIO: Introducción. I. Casos en los que se deniega de oficio el registro solicitado por carecer de distintividad (prohibición absoluta del artículo 135 inciso b). II. Comentario general de la casuística. III. Reflexión final.

## INTRODUCCIÓN:

El presente artículo se ocupa de la carencia de distintividad marcaria que se produce cuando un signo no contiene a nivel de expresión o contenido los rasgos semánticos o formales que permitan comunicar en el consumidor el significado de marca.

En nuestra legislación, en el artículo 134 de la Decisión 486<sup>1</sup> de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante, la Decisión 486), se exige como condición de validez para el registro de una marca que “el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”, y el artículo 135 inciso b) de la misma norma, considera la carencia de distintividad como un impedimento absoluto de registrabilidad, es decir, se excluye de la protección a cualquier signo desprovisto del carácter distintivo que no identifica ni diferencia con relación al producto. Este inciso es de carácter general, y constituye la negación de la distintividad que en términos positivos se regula en el artículo 134.

Analizaremos diez casos, en los que se deniega de oficio el registro solicitado por carecer de distintividad y aplicar principalmente, el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486. Se examinará si la carencia de distintividad se refiere a indicaciones descriptivas, genéricas o es un supuesto específico diferente de los supuestos contemplados taxativamente en el artículo 135, pero que se incluye como caso específico de irregistrabilidad aplicando el supuesto del inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486.

## 1. CASOS EN LOS QUE SE DENIEGA DE OFICIO EL REGISTRO SOLICITADO POR CARECER DE DISTINTIVIDAD (PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL ARTICULO 135 INCISO B)

**CASO 1:** Marca solicitada **COMIENZO SANO VIDA SANA** en la clase 30 de la Clasificación Internacional.

<sup>1</sup> La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones del 14 de setiembre de 2000, que entró en vigencia el 1º de diciembre de 2000 por disposición expresa del artículo 274 en las Disposiciones Finales.

La Resolución N° 2313-2010/TPI-INDECOPI del 17 de diciembre de 2010 confirma la Resolución N° 3993-2010/DSD-INDECOPI de la Primera Instancia, que deniega de oficio el registro de la solicitud N° 395936-2009 de la marca COMIENZO SANO VIDA SANA de la clase 30 de la Clasificación Internacional, por considerar que el signo solicitado constituye una frase frecuentemente utilizada para promocionar productos alimenticios y que alude *el inicio de una vida sana o vivir sanamente o comenzar sanamente una vida*.

La Autoridad considera que el signo solicitado es una frase simple, es decir una expresión banal del lenguaje usual, por lo que difícilmente el público consumidor lo asociará con un origen empresarial determinado, pudiendo ser utilizado por cualquier competidor, no solo respecto de productos de clase 30 de la Nomenclatura Oficial, sino respecto a otras clases de productos y servicios.

Y respecto al contenido conceptual del signo solicitado COMIENZO SANO VIDA SANA, considera que alude a una condición que puede corresponder a otras empresas y puede hacer referencia a otros productos de la misma clase, constituyendo, asimismo, una característica esperada por el público respecto de los alimentos, por lo que no posee la distintividad necesaria para merecer un derecho de exclusiva sobre tal expresión.

La Autoridad afirma que el signo solicitado no goza de la aptitud distintiva necesaria que permita al público consumidor asociarla con un origen empresarial determinado porque posee la estructura de una frase publicitaria o eslogan.

Y concluye que carece de la aptitud distintiva necesaria para constituir una marca, por lo que no logran conformar, en su conjunto, un signo distintivo que constituya un signo capaz de identificar un origen empresarial determinado de manera eficaz, respecto de los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, razón por lo que se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

### **COMENTARIO:**

En el presente caso se deniega el registro porque se considera que el signo solicitado está desprovisto de todo carácter distintivo sin ser un signo genérico, ni usual, ni descriptivo de la naturaleza o cualidades sustanciales del producto.

Sin embargo, la carencia de distintividad descansa en el rol publicitario que tiene la frase para promocionar alimentos, tanto en su estructura morfológica frasal, como en su contenido conceptual, pero en este último, se hace referencia a las posibles características esperadas por el público respecto de los alimentos, sin que se describa ninguna de estas características con relación a ningún alimento específico. Además, si se considera que el contenido conceptual alude a algo, el carácter simplemente evocador o alusivo de la marca respecto de las características de los productos o servicios para los cuales se aplique, no debe confundirse con el carácter genérico o necesario.

A nivel de la estructura de frase publicitaria la Autoridad Administrativa es imperativa, pues considera que tal estructura de eslogan impide la aptitud distintiva necesaria del signo para ser marca.

En este caso se considera que la aptitud distintiva es la capacidad de identificar o asociar los productos con un origen empresarial determinado, por lo que la carencia de distintividad se refiere a la carencia de dicha capacidad.

En esta resolución no se señalan los criterios para determinar la carencia de distintividad con relación a la estructura del eslogan: ¿Cuál es la extensión que diferencia una marca de un eslogan? ¿Cuándo se considera que una frase es frecuentemente utilizada para promocionar algo? Con relación al contenido conceptual, no se define la “posible característica esperada por el público”, y no se ha aplicado el inciso e) del artículo 135 de la Decisión 486, porque no hay una claridad objetiva y directa de la mencionada característica.



**CASO 2:** Marca  en la clase 43 de la Clasificación Internacional

La Resolución N° 2348-2010/TPI-INDECOPI del 11 octubre de 2010 confirma la Resolución N° 3611-2010/CSD-INDECOPI de la Primera Instancia, que deniega de oficio el registro de la solicitud N° 401404-2009 de la marca  de la clase 43 de la Clasificación Internacional, por considerar 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 (alimentación) son prestados en un determinado establecimiento, el cual no restringe su entrada a ninguna persona, por lo que aplicada a los servicios de la clase 43 de la N.O., 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 Sala considera que el signo solicitado  no resulta distintivo porque no cuenta con elementos (denominativos, gráficos y/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.

### COMENTARIO:

En el presente caso, se trata de una expresión común que no designa servicios de restauración (alimentación) directamente, no es un adjetivo que describa alguna cualidad de los servicios de la clase 43 de la N.O., sin embargo la Autoridad sí ha considerado que informa directamente al público y constituye una denominación descriptiva, carente de otros elementos que le den aptitud distintiva, siendo incapaz de individualizar los servicios y diferenciarlos de sus competidores.

**CASO 3:** Marca solicitada **MORE SAVING. MORE DOING** en la clase 35 de la Clasificación Internacional

La Resolución N° 0302-2010/TPI-INDECOPI del 29 de enero de 2010 confirma la Resolución N° 13872-2009/DSD-INDECOPI de la Primera Instancia (que considera que el

signo solicitado no posee la estructura de una marca, sino de un eslogan o frase publicitaria que no indica un origen empresarial, sino la idea de guardar dinero que puede ser usado para publicidad), que deniega de oficio el registro de la solicitud N° 376185-2008 de la marca MORE SAVING. MORE DOING de la clase 35 de la Clasificación Internacional, 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, no constituyendo una expresión que haya ingresado al lenguaje común del país. La extensión de la misma, es una frase de difícil recordación.

La Sala considera que la denominación MORE SAVING. MORE DOING no cumple con el requisito de ser suficientemente distintivo, toda vez que la evidente extensión del signo y el desconocimiento del significado de dicha expresión en su totalidad no es capaz de cumplir la función diferenciadora que es inherente a toda marca. El signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, para ambas instancias.

#### COMENTARIO:

La Autoridad considera que el signo solicitado es una frase que es desconocida por el sector pertinente, que no ha ingresado al idioma común y su extensión es difícil de recordar por lo que no es suficientemente distintivo.

Si hay un signo que carece de significado para el público pertinente, es suficientemente distintivo, pudiendo constituir marca, y el empresario tendrá que ir trabajando para que dicho signo cumpla su función identificadora del origen empresarial, es decir, darle el contenido, porque se trata de una expresión de fantasía sin significado.

**CASO 4:** Marca solicitada **ADELGAZATE** en la clase 30 de la Clasificación Internacional

La Resolución N° 0050-2010/TPI-INDECOPI del 8 de enero de 2010 confirma la Resolución N° 12974-2009/DSD-INDECOPI de la Primer Instancia, que deniega de oficio el registro de la solicitud N° 379893-2009 de la marca **ADELGAZATE** de la clase 30 de la Clasificación Internacional, para distinguir bebidas a base de té, por considerar que la denominación ADELGAZATE, que conforma el signo solicitado, resulta descriptiva, toda vez que será entendida como una sugerencia o recomendación, expresada de manera imperativa, a que los consumidores consuman los productos que pretende distinguir, los cuales ayudarán a bajar de peso y/o adelgazar a las personas que los consuman (existen diversas variedades de té con propiedades adelgazantes).

De igual modo, se aprecia que la denominación HELADO resulta descriptiva del tipo de producto, puesto que indica la forma en la que debe ser servido el producto a distinguir.

La Sala considera que el signo solicitado, carece de la aptitud distintiva necesaria para constituir una marca, pues en su conjunto, no constituye un signo capaz de identificar un origen empresarial determinado de manera eficaz, por lo que se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 incisos b) y e) de la Decisión 486.

**COMENTARIO:**

Si bien es cierto la palabra té sola y acentuada designa al producto mismo en forma directa y la palabra helado aislada indica una cualidad de una bebida y adelgaza podría ser una característica funcional de algún producto, estos tres términos aislados carecerían de distintividad.

La Autoridad no explica el por qué, el signo en su conjunto **ADELGAZATE** no es un signo capaz de identificar un origen empresarial, pues el signo en su conjunto no designa directamente algún producto, por cuanto ADELGAZATE es un imperativo, donde la sílaba te no designa un producto, sino se refiere a un pronombre personal: la segunda persona singular, no informa directamente alguna característica del producto a distinguir, y si bien puede evocar indirectamente algunas ideas, cumple la función distintiva<sup>2</sup>.

**CASO 5:** Marca **pro niño** en la clase 45 de la Clasificación Internacional

La Resolución N° 3230-2009/TPI-INDECOPI del 2 de diciembre de 2009 confirma la Resolución N° 11981-2009/DSD-INDECOPI de la Primera Instancia, que deniega de oficio el registro de la solicitud N° 371488-2008 de la marca **pro niño** de la clase 45 de la Clasificación Internacional, por considerar que la denominación *PRO*, significa en favor de (en beneficio de alguien o algo) por lo que el público usuario asumirá que los servicios personales y sociales que se pretende distinguir buscarán beneficiar a alguien en particular, y la denominación NIÑO hace referencia a una persona que tiene entre 2 y 12 años de edad. En tal sentido, la denominación PRONIÑO hace referencia a un beneficio en favor de los niños.

La Sala considera que la denominación PRONIÑO indica que los servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales informan directamente acerca de una de las características de los servicios que se pretende distinguir, por lo que resulta una denominación descriptiva, que no logra conformar, en su conjunto, un signo distintivo capaz de identificar un origen empresarial determinado de manera eficaz, por lo que se encuentra incurso en las causales de prohibición establecidas en el artículo 135 incisos b) y e) de la Decisión 486.

**COMENTARIO:**

En este caso, la carencia de distintividad es considerada porque la denominación solicitada como marca es una denominación descriptiva, es una expresión del lenguaje español, que tiene un significado que es conocido por el público consumidor nacional, por lo que no ingresa en su contenido el rasgo semántico de origen empresarial u otra característica económica singular del solicitante de la marca.

<sup>2</sup> En el PROCESO 104-IP-2010, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluye en el punto quinto: **QUINTO:** En el ámbito de los signos distintivos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del genérico y descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

**CASO 6:** Marca **TRANSFORMING IT MANAGEMENT** en la clase 09 de la Clasificación Internacional

La Resolución N° 3308-2008/TPI-INDECOPI del 31 de diciembre de 2008 confirma la Resolución N° 8553-2008/TPI-INDECOPI de la Primera Instancia que deniega de oficio la solicitud el registro de la solicitud N° 283882-2006 de la marca TRANSFORMING IT MANAGEMENT de la clase 09 de la Clasificación Internacional, por considerar que el signo solicitado se encuentra conformado por la frase en idioma inglés TRANSFORMING IT MANAGEMENT (cuya traducción al castellano podría ser Transformando el manejo de las tecnologías de información), la cual es desconocida por la mayoría del público consumidor, además de difícil pronunciación y recordación, dada su estructura morfológica y su extensión, por lo que la extensión del signo el desconocimiento de las palabras que lo conforman y su difícil pronunciación para un importante sector ocasionan que el signo solicitado no evoque alguna imagen, idea o concepto que pueda ser recordado por el público, para asociarlo directamente con los productos que se pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, razón por la cual se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecido en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

#### **COMENTARIO:**

Este caso nos sorprende por cuanto la Autoridad deniega el registro solicitado porque la expresión está en inglés, es desconocida por el público, difícil de recordar y pronunciar y, dada su estructura morfológica y su extensión, además no evoca una imagen o concepto. Consideramos que las características señaladas serían suficientes para considerar que el signo es suficientemente distintivo, pues no denota ni directa ni indirectamente nada del producto de la clase 09 de la Clasificación Internacional. Si el público desconoce el significado de estas palabras, el signo es de fantasía por lo que llama la atención que la Autoridad haya enumerado elementos característicos de un signo que puede ser distintivo como elementos para calificar de insuficientemente distintivo.

**CASO 7:** Marca **FRESCURA EN EL AIRE** en la clase 05 de la Clasificación Internacional

La Resolución N° 2192-2008/TPI-INDECOPI del 09 de setiembre de 2008 confirma la Resolución N° 1568-2008/OSD-INDECOPI de la Primer Instancia, que deniega de oficio el registro de la solicitud N° 318972-2007 de la marca FRESCURA EN EL AIRE de la clase 05 de la Clasificación Internacional, por considerar que la denominación FRESCURA EN EL AIRE informa directamente al público consumidor sobre las características de algunos de los productos a los que pretende aplicarse el signo solicitado, es decir, que se trata de desodorantes de ambiente y refrescadores de aire preparados con fragancias aromatizantes que, al ser aplicados, producen una sensación de frescura en el aire o ambiente. Asimismo, señalan que la denominación FRESCURA EN EL AIRE no constituye un signo evocativo, pues los consumidores no realizarán algún esfuerzo de imaginación para establecer la relación que existe entre el signo y los productos, por lo que la denominación FRESCURA EN EL AIRE es descriptiva y se encuentra 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 Sala considera que el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro, resulta incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho uso no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues ello le daría una ventaja injusta y un monopolio sobre elementos que deben ser de libre uso en el mercado, por lo que también se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

#### **COMENTARIO:**

En este caso la expresión solicitada es considerada descriptiva porque se considera que no es un signo evocativo pues la relación con el producto es directa ya que informa características del producto de modo inmediato sin ningún esfuerzo de imaginación o razonamiento, y se agrega que no tiene suficiente fuerza distintiva y por ello el signo solicitado es incapaz de individualizar los productos a su origen empresarial para que se diferencien de los otros.

#### **CASO 8: Marca PRESERVAN en la clase 01 de la Clasificación Internacional**

La Resolución N° 2076-2007/TPI-INDECOPI del 18 de octubre de 2007 confirma la Resolución N° 8910-2007/OSD-INDECOPI de la Primera Instancia, que deniega el registro de la solicitud N° 290801-2006 de la marca PRESERVAN de la clase 01 de la Clasificación Internacional, por considerar que la denominación PRESERVAN, alude a preservar, lo cual se relaciona con los productos químicos destinados a la industria que pretende distinguir el signo solicitado y que informa de manera directa a los consumidores que éstos procurarán la preservación de ciertos productos, como es el caso de los preservantes utilizados en la industria maderera. En efecto, en el mercado se expenden preservantes para madera de uso exclusivamente industrial, los cuales garantizan una larga vida a la madera ya sea que se encuentre bajo techo, a la intemperie, hincada en la tierra o en muelles en agua dulce o salada.

Por tal motivo, el término PRESERVAN resulta descriptivo con relación a los productos químicos destinados a la industria que se pretende distinguir, encontrándose incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.

Respecto a la distintividad, la Sala considera que el signo solicitado PRESERVAN no cuenta con elementos (denominativos, gráficos y/o figurativos) adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro, por lo cual, resulta incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues ello le daría una ventaja injusta y un monopolio sobre elementos que deben ser de libre uso en el mercado, por lo que el signo solicitado PRESERVAN se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

#### **COMENTARIO:**

En este caso tanto la Primera Instancia, como la Segunda Instancia consideran que la denominación PRESERVAN es descriptiva, y aplican la prohibición específica del inciso

e) del artículo 135 de la Decisión 486, pero, además agregan la prohibición de carencia de distintividad del inciso b) del mismo artículo.

Habría que determinar si son aplicables los dos supuestos simultáneamente, o cuando se trata de un descriptivo basta que se aplique el impedimento específico de descriptibilidad del inciso e).

**CASO 9:** Marca **EL PLACER DE MOVERTE** en la clase 05 de la Clasificación Internacional

La Resolución N° 0556-2007/TPI-INDECOPI del 2 de marzo de 2007 confirma la Resolución N° 21138-2006/OSD-INDECOPI de la Primera Instancia (considera que el signo solicitado no tiene la estructura marcaría, sino la de un eslogan que indica que los productos brindan a los consumidores satisfacción de poder realizar movimientos), que deniega de oficio el registro de la solicitud N° 287552-2006 de la marca EL PLACER DE MOVERTE de la clase 05 de la Clasificación Internacional, por considerar que la frase EL PLACER DE MOVERTE hace alusión a un concepto publicitario relacionado con la satisfacción de poseer flexibilidad o movimiento, el cual es asociado a productos o servicios de diversa naturaleza, de modo tal que se trata de una frase que por sí misma no es capaz de identificar los productos que pretende distinguir con un determinado origen empresarial, ni permite que los consumidores la asocien a dichos productos como marca, y al ser incapaz de cumplir con la función diferenciadora que es inherente a toda marca, el signo solicitado EL PLACER DE MOVERTE se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 (carencia de distintividad).

#### **COMENTARIO:**

En este caso se deniega de oficio el signo solicitado por considerar que la frase EL PLACER DE MOVERTE hace alusión a un concepto publicitario, el cual es asociado a los productos que distingue y concluye que la frase por sí misma no es capaz de identificar tales productos con un origen empresarial y no permite que los consumidores la asocien a tales productos. Consideramos que esta frase que la Autoridad dice que está relacionada con la flexibilidad o movimiento no tiene relación causal con los productos que distingue el signo solicitado: preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas para la medicina; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para vendajes; material para empastar dientes, cera dental; desinfectantes; preparaciones para destruir animales dañinos; fungicidas, herbicidas, por lo tanto, se trata de una expresión arbitraria y por lo tanto es suficientemente distintiva. La Autoridad, simplemente afirma que es incapaz de diferenciar.

**CASO 10:** Marca **ThreadBolt** en la clase 06 de la Clasificación Internacional

La Resolución N° 0445-2006/TPI-INDECOPI del 28 de marzo de 2006 que confirma la Resolución N° 14415-2005/OSD-INDECOPI de la Primera Instancia, que deniega el registro de la solicitud N° 219109-2004 de la marca ThreadBolt que distingue metales comunes y sus aleaciones; artículos de acero y/o metálicos; materiales de construcción metálicos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos de la clase 06 de la Clasificación

Internacional, por considerar que se ha verificado que la denominación THREADBOLT es utilizada para hacer referencia a un tipo de perno, ya que en el idioma inglés el término THREAD significa rosca; y el término BOLT significa perno o tornillo. En tal sentido, la denominación THREADBOLT (que en idioma inglés significa tornillo de rosca) informa directamente al público consumidor sobre las características de una clase de perno que en el extremo posee forma de rosca, por lo que constituye una denominación descriptiva.

Por otro lado, considera que si bien la denominación THREADBOLT constituye una denominación descriptiva en idioma inglés, se trata de un término cuyo significado en español (tornillo de rosca) no es entendido por un gran sector pertinente de consumidores.

Agrega la Sala, que como gran parte de los productos que pretende identificar el signo solicitado son importados de distintos países (China, Corea, Estados Unidos de América, etc.) con etiquetas o empaques que vienen en idioma inglés, dicho término será utilizado a título descriptivo en la publicidad, indicaciones de uso, distribución de los productos, etc., el término descriptivo debe ser libre y no privar del uso en el mercado a los competidores, por lo que la denominación THREADBOLT constituye en su conjunto una denominación descriptiva y se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.

Respecto a la distintividad, la Sala señala que si bien el signo solicitado cuenta con una grafía particular, ésta no le otorga suficiente distintividad para acceder al registro. Por el contrario, la presencia de las letras mayúsculas al inicio de los términos que componen el signo (THREAD y BOLT) refuerza el contenido conceptual del mismo haciendo que resulte incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que el signo solicitado se encuentra también incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

### **COMENTARIO:**

La Autoridad considera que el signo solicitado es una denominación descriptiva en idioma inglés y no es entendido por un gran sector pertinente de consumidores, pero como gran parte de los productos que se pretende identificar son importados de varios países (China, Corea, Estados Unidos de América, etc.) el término será utilizado como descriptivo en la publicidad, por lo que debe ser libre.

Si el término es descriptivo en idioma inglés, pero su significado es desconocido para la mayoría de los consumidores del sector pertinente en el Perú, entonces, el mismo constituye un signo de fantasía y por tanto con aptitud distintiva para acceder a registro.

Consideramos que las letras en mayúscula o en minúscula tiene el mismo contenido conceptual, sin embargo, la Autoridad dice que las letras mayúsculas acentúan el significado conceptual, cuando anteriormente había dicho que al ser un vocablo en inglés no era entendido por el sector pertinente, y concluye que estas letras mayúsculas determinan la incapacidad del signo de individualizar los productos y diferenciarlos de sus competidores. Consideramos que no hay claridad en la identificación y diferenciación en la relación marca-producto y marca-marca.

## II. COMENTARIO GENERAL DE LA CASUÍSTICA

En las resoluciones citadas se aprecian las siguientes coincidencias:

1. Las resoluciones asumen o consideran el concepto de marca del proceso N° 22-IP-96 *“la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca, como un signo externo de diferenciación, y los productos, como objeto de protección marcaria”*<sup>3</sup>, en esta definición, en el primer párrafo se da importancia a la diferenciación del signo en la relación marca-producto y marca-marca, y en el segundo párrafo con la palabra “asociar” se da relevancia a la identificación que tiene un signo con un tipo de producto y a un signo particular para concluir que el signo como unidad manifestada, diferencia.

2. En todos los casos hacen suya la enumeración de los tipos de signos que pueden constituir un signo distintivo, extraída textualmente del Proceso N° 132-IP-2005 *“un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color delimitado por la forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”*<sup>4</sup>.

En las resoluciones del Tribunal de Propiedad Intelectual del Indecopi, en los últimos años, en concordancia con lo establecido en las sentencias de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 132-IP-2005 se percibe la distintividad, como capacidad distintiva de un signo<sup>5</sup> y se reconocen dos tipos de capa-

<sup>3</sup> Véase la página 8 de la Interpretación Pre Judicial del Proceso 32-IP-96, según se aprecia en la página web de la Comunidad Andina ([www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org))

<sup>4</sup> Véase la página 5 de la Interpretación Pre Judicial del Proceso N° 132-IP-2005, según se aprecia en la página web de la Comunidad Andina ([www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org))

<sup>5</sup> Respecto a la distintividad, en el proceso antes citado, el Tribunal Andino ha señalado que: *“En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo – refiriéndose al artículo 134 de la Decisión 486 – con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona. Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486.*

idad distintiva<sup>6</sup>, una intrínseca referida a la capacidad de individualizar el signo y otra extrínseca referida a la capacidad de diferenciación con respecto a otras marcas, es decir a su no confundibilidad con otros signos.

Debemos comentar que en el Proceso 104-IP-2010 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se interpreta de modo articulado el requisito de distintividad y la prohibición de signos que carecen de distintividad, y además se reconoce las dos capacidades (intrínseca y extrínseca).

La Segunda Instancia Administrativa considera que la capacidad distintiva se determina con relación a los productos o servicios que están destinados a identificar.

En las resoluciones administrativas la relación marca-producto o servicio, se considera como una capacidad destinada a identificar en el mercado productos o servicios, pero con aptitud para distinguir por sí mismos ese producto o servicio según su origen empresarial. Consideramos que esta aptitud para distinguir se refiere a que el signo debe diferenciarse de los productos que distingue y que la capacidad distintiva está destinada tanto a identificar como a diferenciar simultáneamente. En cuanto a la relación marca-producto no se identifica todo el género ni la especie del producto o servicio, sino una pequeña porción de esa generalidad, sólo algunos productos o servicios especiales con características, cualidades y calidades muy particulares de un origen empresarial concreto, la identificación o asociación del signo de esa pequeña porción especial de productos o servicios conlleva simultáneamente a diferenciarse del objeto que distingue, la diferenciación permite que el signo marcario no designe el objeto que distingue ni indique alguna información de éste, sino que sea una asociación que se separa del objeto en virtud del origen empresarial, es decir, con rasgos ajenos al objeto que distingue.

La identificación acerca al signo con los rasgos esenciales del objeto que distingue, y los rasgos contextuales externos al objeto como el origen empresarial, la concurrencia competitiva, el valor económico, etc. impiden que el signo se confunda con el objeto representándolo.

En las resoluciones citadas se señala que la capacidad extrínseca está referida a la no confundibilidad con otros signos, la distintividad como capacidad dentro de la concurrencia empresarial se actualiza en la identificación y diferenciación entre marcas, de modo tal que el consumidor asocie el signo con un solo origen empresarial y no con dos o más, no debe mantener identidad o similitud con otros signos de su competidor al grado que el consumidor no pueda diferenciar uno de otro, ni particularizarlo.

---

*Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos”. (conforme se aprecia en la página 8 de la Resolución N° 2348-2010/TPI-INDECOPI y en la página 7 de la Resolución N° 8910-2007/OSD-INDECOPI.*

<sup>6</sup> La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.

La individualización marcaría se puede apreciar en dos aspectos: que el signo marca-rio no se confunda con las características de los productos o servicios que distingue (que se diferencie, sea especial, con características objetivas y valores particulares) y el otro aspecto de la individualización se refiere a que el signo debe asociarse sólo a una empresa, sólo a un nombre, de modo tal que esa marca se convierta en una garantía de calidad de ese origen empresarial, pues la ley protegerá ese origen empresarial y la clara elección del consumidor, quien luego de la primera compra puede volver a adquirir el producto con ese nombre, en la seguridad que tendrá las mismas características.

La marca permite que se realice esa función de identificación y diferenciación marca-producto/servicio y marca-marcas.

En las resoluciones correspondientes a los cuatro primeros casos<sup>7</sup>, encontramos la expresión “dudosa capacidad distintiva”<sup>8</sup>, que se aplica a los signos que obligan al público a identificar el producto con un nombre o indicación sin que sea el nombre genérico o descriptivo del objeto que se distingue. No se define lo que es dudosa capacidad distintiva, sólo se afirma que la capacidad distintiva de estos signos es dudosa, por ser banales u otras razones y se citan algunos ejemplos.

En éstas mismas resoluciones se consideran no distintivas palabras del lenguaje<sup>9</sup>, que sin ser descriptivas, ni genéricas, a través de la publicidad, están vinculadas a alguna información sobre los productos en forma singular.

En todos los casos se considera que “la capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino”.

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

---

<sup>7</sup> Ver las siguientes resoluciones: la Resolución N° 2313-2010/TPI-INDECOPI, página 6, caso 1, la Resolución N° 2348-2010/TPI-INDECOPI, página 8, caso 2; la Resolución N° 302-2010/TPI-INDECOPI, página 4, caso 3; la Resolución N° 50-2010/TPI-INDECOPI, página 5, caso 4.

<sup>8</sup> En las resoluciones, que corresponden a los casos examinados, se afirma que “No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho de que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal u otras razones tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado – a falta de la presencia de un signo distintivo – a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva”.

<sup>9</sup> En las resoluciones citadas anteriormente, así como en la Resolución 1834-2007/TPI-INDECOPI, página 6, se afirma que: “Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho de que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas”.

En todas las resoluciones del Tribunal de Propiedad Intelectual del Indecopi, se establecen como criterios para determinar la distintividad:

1. El modo usual del uso del signo para el tipo de objeto que distingue.

2. El criterio del sector pertinente, que según la Segunda Instancia Administrativa lo constituyen los fabricantes, productores o prestadores de servicios y consumidores nacionales de los mismos. En virtud de este último criterio, la Autoridad Administrativa considera que la distintividad no se determina igualmente para todos los productos o servicios.

Así un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.

En el Proceso 22-IP-96 de la Comunidad Andina no hemos encontrado el concepto de dudosa distintividad, sino el concepto de suficientemente distintivo (que se hereda de la Decisión 344, artículo 81) que se contrapone al concepto de insuficientemente distintivo, en esta última categoría el Tribunal incluye además de los signos genéricos, descriptivos, los signos que sin ser genéricos, ni descriptivos, ni referirse al objeto o servicio que se distingue, “no reúnen la distintividad necesaria para diferenciar un producto de otro, razón por la que no posee la condición para constituirse en marca”<sup>10</sup>.

### III. REFLEXIÓN FINAL

Consideramos que para el futuro, podrían tomarse en cuenta, las distintas circunstancias relevantes a fin de poder determinar con estas ayudas si el signo realmente carece de distintividad, es decir, si tiene o no las condiciones o potencialidades suficientes previas, que posibilitan su realización en el mercado como marca. Se podrían considerar, entre otras las circunstancias que señala el Tribunal Andino en diferentes procesos.

En el Proceso 22-IP-96 de Interpretación Prejudicial, el Tribunal Andino señala circunstancias que deberá analizar el Tribunal Nacional para determinar si se trata de un signo genérico o descriptivo o evocativo o sugestivo y susceptible de protegerse, entre otras, textualmente señala las siguientes:

- “si el signo por registrarse es el nombre necesario del producto o servicio;
- la existencia o no de una relación directa y esencial entre el signo y el servicio a protegerse;
- si el nombre evoca o no el servicio que la marca pretende registrar;
- si la evocación o la idea sugestiva es general o específica para el servicio;
- si con el nombre se describe alguna cualidad esencial del servicio a protegerse o sólo se evoca la idea del mismo;
- si el signo por registrarse describe la forma o el modo de prestarse el servicio o el servicio en sí mismo;

<sup>10</sup> Véase la página 9 de la Interpretación Prejudicial del Proceso 22-IP-96, según se aprecia en la página web de la Comunidad Andina ([www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org)).

- si el signo contiene una información mediata del servicio y por lo tanto una descripción no esencial del mismo”<sup>11</sup>.

Con respecto a los signos solicitados en idioma extranjero<sup>12</sup> donde se evalúa si el significado del signo es parte del conocimiento del sector pertinente del público consumidor y si mantiene una relación directa con los productos o servicios para determinar el grado de genericidad o descriptividad en el Proceso 113-IP-2008 de Interpretación Prejudicial, el Tribunal Andino en su conclusión tercera establece que:

“Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados como signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”<sup>13</sup>.

Para el caso, en el que se evalúa si el nombre solicitado como marca evoca o no el producto o servicio y si se determina que la evocación es específica, en el Proceso 104-IP-2010 de Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino se determina la forma en la que el signo evocativo sugiere las características del producto o servicio a distinguir, que no es inmediato, sino a través de un proceso deductivo e imaginativo, por lo tanto no se establece una relación directa o inmediata<sup>14</sup>.

A futuro, sería conveniente establecer los criterios que deben aplicarse en el análisis del supuesto de la carencia de distintividad del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, para los casos de signos solicitados que están constituidos por palabras del lenguaje o frases en idioma español, extranjero u otro, que sin mantener una relación directa o indirecta con los productos o servicios a distinguir se califican de “no distintivos”.

<sup>11</sup> Véase la página 16 de la Interpretación Prejudicial del Proceso 22-IP-96, según se aprecia en la página web de la Comunidad Andina ([www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org)).

<sup>12</sup> Véase la página 17 de la Interpretación Prejudicial del Proceso N° 113-IP-2008, según se aprecia en la página web de la Comunidad Andina ([www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org)).

<sup>13</sup> Véase la página 7 de la Interpretación Prejudicial del Proceso 113-IP-2008, según se aprecia en la página web de la Comunidad Andina ([www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org)).

<sup>14</sup> En el Proceso 104-IP-2010, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera que: “En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, en reiteradas ocasiones, que las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto, como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico o descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable”.