



FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Carrera de Derecho Y CIENCIAS POLÍTICAS

“SUPERANDO LAS PROHIBICIONES
ABSOLUTAS: EL REGISTRO DE MARCAS DE
COLOR NO DELIMITADAS POR UNA FORMA
ESPECÍFICA EN EL PERÚ”

Tesis para optar el título profesional de:

Abogado

Autores:

Luis Fernando Paico Revilla

Julinho Servan Vasquez

Asesor:

Mg. Ramón Omar Muñoz Salazar

Cajamarca - Perú

2022

ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA SUSTENTACIÓN DE TESIS

El asesor Mg. Ramón Omar Muñoz Salazar, docente de la Universidad Privada del Norte, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Carrera profesional de **DERECHO**, ha realizado el seguimiento del proceso de formulación y desarrollo de la tesis de los estudiantes:

- Paico Revilla, Luis Fernando
- Servan Vasquez, Julinho

Por cuanto, **CONSIDERA** que la tesis titulada: “SUPERANDO LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS: EL REGISTRO DE MARCAS DE COLOR NO DELIMITADAS POR UNA FORMA ESPECÍFICA EN EL PERÚ” para aspirar al título profesional de: **ABOGADO** por la Universidad Privada del Norte, reúne las condiciones adecuadas, por lo cual, **AUTORIZA** al o a los interesados para su presentación.

Mg. Ramón Omar Muñoz Salazar
Asesor

ACTA DE APROBACIÓN DE LA TESIS

Los miembros del jurado evaluador asignados han procedido a realizar la evaluación de la tesis de los estudiantes: Luis Fernando Paico Revilla y Julinho Servan Vasquez para aspirar al título profesional con la tesis denominada: Superando las Prohibiciones absolutas: El registro de marcas de color no delimitadas por una forma específica en el Perú.

Luego de la revisión del trabajo, en forma y contenido, los miembros del jurado concuerdan:

Aprobación por unanimidad

Aprobación por mayoría

Calificativo:

Excelente [20 - 18]

Sobresaliente [17 - 15]

Bueno [14 - 13]

Calificativo:

Excelente [20 - 18]

Sobresaliente [17 - 15]

Bueno [14 - 13]

Desaprobado

Firman en señal de conformidad:

Ing./Lic./Dr./Mg. Nombre y Apellidos
Jurado
Presidente

Ing./Lic./Dr./Mg. Nombre y Apellidos
Jurado

Ing./Lic./Dr./Mg. Nombre y Apellidos
Jurado

DEDICATORIA

A mi amados Padres por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante, por sus ejemplos de perseverancia y constancia que los caracterizan, y que me han permitido ser una persona de bien; por más que nada, por su amor incondicional. Así también, a mi hermana Melissa por ser el gran ejemplo de una hermana mayor.

Luis Fernando Paico Revilla

A mis padres por el apoyo incondicional, por el sacrificio brindado a lo largo de todos estos años, por enseñarme a forjarme como una persona correcta, con valores y principios, a mis hermanos mayores por ser ejemplo y motivación para salir adelante; del mismo modo, a mi abuelo Dioscorides Gonzalo que está en el cielo, por sus consejos y valores inculcados desde pequeño.

Julinho Servan Vasquez

AGRADECIMIENTO

A Dios, el forjador de mi camino, quien me ha dirigido por el sendero correcto y quien siempre me ha levantado de mis continuos tropiezos, a ti Padre Celestial, el creador de mis Padres y de las personas que más amo, con mi más sincero amor. Asimismo, a todos aquellos que contribuyeron directa o indirectamente en la elaboración de esta tesis.

Luis Fernando Paico Revilla

A Dios, mis padres y mis hermanos por todo el esfuerzo, sacrificio y confianza depositada a mi persona para crecer personal, espiritual y profesionalmente.

Julinho Servan Vasquez

Tabla de contenidos

ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA SUSTENTACIÓN DE TESIS	2
ACTA DE APROBACIÓN DE LA TESIS	3
DEDICATORIA	4
AGRADECIMIENTO	5
RESUMEN	9
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	10
1.1. Realidad Problemática.....	10
1.2. Antecedentes.....	14
1.2.1. Propiedad Intelectual (generalidades).....	14
1.2.2. Nociones generales de las marcas	16
1.2.2.1. Concepto	17
1.3. Clases de marcas	19
1.3.1. Clasificación según el destino o función.....	19
1.3.2. Clasificación según su objeto	19
1.3.3. Clasificación según su situación jurídica	20
1.3.4. Clasificación según la extensión de su conocimiento en el mercado por parte de los consumidores.....	20
1.3.5. Clasificación según su fuerza distintiva.....	21
1.3.6. Clasificación según su naturaleza	22
1.3.6.1. Marcas sugestivas o evocativas	22
1.3.6.2. Marcas fantasía.....	22
1.3.6.3. Marcas arbitrarias	22
1.3.6.4. Marcas Convencionales.....	23
1.3.6.5. Marcas no convencionales	25
1.3.6.5.1. Marcas tridimensionales	25
1.3.6.5.2. Marcas sonora	26
1.3.6.5.3. Marca en movimiento	26
1.3.6.5.4. Marca holográfica.....	27
1.3.6.5.5. Marca de posición.....	27
1.3.6.5.6. Marca de patrón.....	28
1.3.6.5.7. Marca de color	29
1.3.6.5.8. Marca de color per se	29
1.3.7. Funciones	30
1.3.7.1. Función indicadora del origen empresarial.....	30
1.3.7.2. Función indicadora de Calidad	32
1.3.7.3. Función condensadora de goodwill o buena reputación.....	33
1.3.7.4. Función publicitaria	35
1.3.8. Prohibiciones	36
1.3.8.1. Prohibiciones absolutas	36
1.3.8.2. Prohibiciones relativas	59
1.3.9. Secondary Meaning	60

1.3.9.1. Concepto de Secondary Meaning.....	64
1.3.9.2. Clases de Secondary Meaning	64
1.3.9.2.1. Secondary Meaning Total.....	64
1.3.9.2.2. Secondary Meaning Parcial	65
1.3.9.3. Secondary Meaning en la CAN	66
1.3.9.4. Comunidad Andina – CAN.....	67
1.4. Formulación del Problema.....	69
1.5. Objetivos	69
1.5.1. Objetivo General	69
1.5.2. Objetivo Específico.....	70
1.6. Hipótesis	70
CAPITULO II. METODOLOGÍA	71
2.1. Tipo de Investigación	71
2.1.1. Según el enfoque del estudio.....	71
2.1.2. El tipo de investigación	71
2.1.3. Según la planificación de la medición	72
2.1.4. Según el número de mediciones en determinado tiempo.....	72
2.1.5. Según la intervención del autor	72
2.1.6. Según el diseño de la investigación.....	73
2.2. Método de interpretación Jurídica.....	73
2.2.1. Método Dogmático	73
2.2.2. Método Hermenéutico.....	73
2.2.3. Método Sistemático	74
2.2.4. Método Teleológico	74
2.3. Niveles de la investigación científica	74
2.3.1. Investigación Descriptiva:	74
2.3.2. Investigación Explicativa:.....	74
2.4. Población	75
2.5. Muestra	75
2.6. Procedimiento	75
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos	76
2.7.1. Técnicas	76
2.8. Aspectos Éticos	77
CAPÍTULO III. RESULTADOS	78
3.1. La información brindada por el Indecopi con relación al procedimiento de registro de una marca...78	78
3.2. El color como signo distintivo.....	81
3.3. Las prohibiciones indicadas en los Inc. del Art. 135° de la Decisión 486 y el último párrafo del mencionado artículo.....	83
3.4. El reconocimiento de las marcas de color a nivel de oficinas internacionales.....	86
3.5. El tratamiento del color como signo distintivo y su posibilidad de registro.....	87
3.6. El tratamiento de una marca de color en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.	90
3.7. Lo tratado en la Decimosexta sesión, realizada en Ginebra, del 13 al 17 de noviembre de 2006.....	92
3.8. La posición actual del Indecopi al consultar la viabilidad de una marca de color no delimitada por una forma específica	96
3.9. El procedimiento de competencia desleal vs infracción de derechos (DSD).....	98
3.10. El uso del Secondary Meaning para el registro de una marca de color no delimitada por una forma específica en el Perú.....	100

3.11.	El acercamiento del Indecopi al reconocimiento del Secondary Meaning en los casos presentados	103
3.11.1.	Interpelación (CÁMARA DE COMERCIO – LIMA)	103
3.11.2.	CASO – GACETA JURIDICA	104
3.11.3.	CASO FERIA DEL HOGAR	106
3.11.4.	CASO LÍNEAS DE ADIDAS	108
3.11.5.	Caso Verde MILO	110
3.12.	El reconocimiento del Secondary Meaning en los casos presentados a nivel internacional.	114
3.12.1.	Caso – Universidad Virtual	114
3.12.2.	Caso Christian Louboutin	116
3.12.3.	Caso telecomunicaciones S.A. CONECCEL – Ecuador	116
3.12.4.	Caso Manzana Postobón (Color Rosado)- Colombia	118
3.13.	El Registro de Marca de un color per se en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea – EUIPO.	118
3.14.	Opinión de expertos sobre los requisitos que deben presentarse para la configuración del Secondary Meaning	120
3.15.	La obligación de delimitar una marca de color con una forma específica	124
3.16.	La teoría del arco iris o agotamiento del color manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	124
CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.....		128
4.1.	Discusión	128
4.1.1.	La información brindada por el Indecopi con relación al procedimiento de registro de marca.....	128
4.1.2.	El color como signo distintivo.....	128
4.1.3.	Las prohibiciones indicadas en los incisos del Artículo 135° de la Decisión 486 y el último párrafo del mencionado artículo.....	129
4.1.4.	El reconocimiento de las marcas de color a nivel de oficinas internacionales.....	130
4.1.5.	El tratamiento del color como signo distintivo y su posibilidad de registro.....	131
4.1.6.	El tratamiento de una marca de color en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.....	132
4.1.7.	Lo tratado en la Decimosexta sesión, realizada en Ginebra, del 13 al 17 de noviembre del 2006...133	
4.1.8.	La posición actual del Indecopi al consultar la viabilidad de una marca de color no delimitada por una forma específica	134
4.1.9.	El procedimiento de competencia desleal vs infracción de derechos (DSD).....	135
4.1.10.	El uso del Secondary Meaning para el registro de una marca de color no delimitada por una forma específica en el Perú.....	136
4.1.11.	El acercamiento del Indecopi al reconocimiento del Secondary Meaning en los casos presentados	137
4.1.12.	El reconocimiento del Secondary Meaning en los casos presentados a nivel internacional	138
4.1.13.	El registro de marca de un color per se en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea – EUIPO	138
4.1.14.	Opinión de expertos sobre los requisitos que deben presentarse para la configuración del Secondary Meaning	139
4.1.15.	La obligación de delimitar una marca de color con una forma específica	140
4.1.16.	La teoría del arco iris o agotamiento del color manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	141
4.2.	Conclusiones:.....	141
REFERENCIAS		143
Anexos:.....		148

RESUMEN

El objetivo del trabajo de investigación es dar a conocer a la población peruana sobre la posibilidad de obtener el registro de una marca de color no delimitado por una forma específica en el Perú, mediante la configuración del *secondary meaning* o distintividad adquirida, superando la prohibición absoluta regulada en el inciso h) del Artículo 135° de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial. En la realización del presente trabajo se aplica el método cualitativo, a través de una investigación básica recabando información de fuentes de legislaciones de derecho comparado.

El desarrollo de esta tesis tiene como finalidad la atención favorable de las solicitudes de registro de marca de un color no delimitado por una forma específica, la cual, una vez analizada por la autoridad competente – INDECOPI – pueda acceder al registro, para de esta manera adquirir seguridad jurídica y exclusividad sobre el uso del signo (marca de color).

Palabra clave: Propiedad Intelectual; Marca; Registro de Marca; Secondary Meaning; CAN.

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad Problemática

Se dice que el progreso y el bienestar de la humanidad dependen de su capacidad de crear e inventar nuevas obras en las esferas de la tecnología y la cultura. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2020, pág. 3)

Por eso, somos conscientes que día a día la propiedad intelectual está ganando una mayor presencia en el mundo, no solamente en el aspecto económico, tecnológico y cultural, sino también jurídico, y en la medida que nos demos cuenta de ello, nos dará una ventaja sustancial no solamente a nivel individual sino también social con respecto a los demás, y entendamos por los demás a este mundo cada vez más globalizado, en el que la gran mayoría de los seres humanos tenemos acceso a una cantidad considerable de información, gracias a medios como internet, en donde las fronteras han dejado de ser el límite para la protección de los derechos intelectuales. (Rios Montufar, 2011, pág. 39).

Tal es el caso que cuando realizamos nuestros quehaceres diarios, resulta casi imposible efectuar una acción sin que se vea involucrado algún elemento de la propiedad intelectual, pues en todo momento estaremos utilizando algún producto patentado, una obra protegida o, con mayor frecuencia, consumiendo un producto o servicio con una marca registrada.

Naturalmente, para el caso de la propiedad industrial, en el sector de signos distintivos, las marcas se han convertido en uno de los activos más importantes de muchas empresas, y por qué no decir en el activo principal, toda vez que, una marca es un signo que permite identificar productos y/o servicios de los empresarios y su vez los distingue de otros de la competencia.

Ciertamente, gran parte de la doctrina coincide que las marcas surgen desde la antigüedad a través de las relaciones de tipo comercial y la necesidad de identificar a los fabricantes de los diversos productos que se ofertaban en el mercado, con ello también se lograba diferenciarlos de los demás y, a su vez, permitía reconocer el prestigio que estos iban adquiriendo mediante el transcurrir de los días. O con el pasar del tiempo.

En nuestro país, estos signos distintivos son regulados por un sistema constitutivo de derechos, o principio de inscripción registral, vale decir, uno adquiere derechos a través del registro ante la autoridad administrativa correspondiente, en el caso del Perú, hablamos de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.

Avocados en territorio peruano, necesariamente corresponde hacer mención al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, en adelante INDECOPI, quien tiene como funciones la promoción del mercado, la protección de los derechos de los consumidores, el fomento de la economía con una cultura de leal y honesta competencia y el resguardo de todas las formas de propiedad intelectual, a saber, viene a ser la institución competente que se encarga de salvaguardar, entre otros elementos de la propiedad intelectual, a los signos distintivos, de quienes hablaremos a lo largo del presente trabajo de investigación.

Ahora bien, a pesar de que es común identificar a una marca por su denominación, por su elemento gráfico, o la combinación de estos, no podemos negar que en la actualidad muchas empresas han venido eligiendo un color para darle una personalidad propia a su negocio, para transmitir sensaciones, emociones, o simplemente para exponer sus productos y/o servicios mucho más atractivos al público. En consecuencia, conforme a su uso constante, este color elegido va forjando una identidad corporativa y los usuarios van identificando a este elemento con el origen empresarial, cumpliendo su

función jurídica esencial, nos referimos a la distintividad. Por ello surge la necesidad de proteger dicho elemento distintivo (color).

Si apelamos a un ejemplo, podemos observar en el mercado un célebre y poco sutil amarillo D’Onofrio conquistando las calles con sus tradicionales carritos de helados, posicionando no solo su producto, sino el color corporativo muy llamativo de dicha empresa. O también un clásico verde de Interbank que, en palabras de la empresa, forma parte de su imagen corporativa para comunicar al público consumidor su equilibrio interior; o el característico anaranjado que seguramente comunica la vitalidad de MIFARMA, entre otros.

Con los ejemplos expuestos, entre muchos otros, queremos motivar a que si observamos un momento el mercado podremos identificar a empresas peruanas que, como una característica muy distintiva vienen utilizando un color corporativo para promocionar sus productos, sus servicios o la actividad económica a la que se dedican; mereciendo la posibilidad de poder proteger dicho signo distintivo en nuestro territorio como si les fue posible a grandes empresas en territorios europeos, específicamente en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, tal es el caso de Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, quien protegió su característico color “Lila Milka” para identificar chocolates, o Victorinox AG, quién logró la protección de su característico color rojo para identificar cortaplumas/navajas.

Antagónicamente, en territorio peruano, la posibilidad de registro como marca de un color aisladamente considerado inicia con un principal problema, nuestra norma provee prohibiciones para el registro de una marca, las mismas que son aplicadas por la autoridad administrativa – Indecopi – ubicando al color aislado (no delimitado por una forma específica) como una prohibición absoluta al registro¹, generando como

¹ Decisión 486:
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

resultado que otras empresas que quieran aprovecharse de la buena reputación forjada por símiles de su competencia que han alcanzado una identidad corporativa por el uso constante del color, lo ejecuten sin mayor complejidad, logrando confusión en el público consumidor. Para ejemplificar, cuando una persona ingresa a una farmacia distinta por creer que era el de su preferencia por confundir los colores con los que también se promociona (riesgo de confusión directa) o, incluso, al diferenciarlas y verificar un mismo color corporativo, creer que pertenecen al mismo grupo empresarial (riesgo de confusión indirecta). Así también cuando tomamos un bus que tiene una ruta distinta a la que esperábamos, por confundir los colores con los que se promociona dicha empresa en el sector transportes, tal vez nos genere una mala experiencia al llegar a un lugar no deseado. De tal suerte que, los emprendedores que ya trabajan con un color asociado a su empresa, y que se ven afectados por la copia de otras, tienen como único mecanismo de defensa idóneo la denuncia por competencia desleal (actos de confusión, actos de explotación indebida de la reputación ajena), el mismo que a nuestro parecer resulta mucho más complejo, incluso con un costo superior a seis veces, en comparación a un procedimiento por infracción de derechos marcarios.

En esta línea, la Comisión Andina el 14 de setiembre del año 2000 emitió la Decisión 486, mejor distinguida como Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la CAN, la misma que a la fecha tiene más de 21 años, a través de la cual, a diferencia de sus antecesoras, las decisiones 311 de 1991, 313 de 1992 y 344 de 1993, incorporó por primera vez el fenómeno jurídico de origen anglosajón, el cual sirve como excepción que admite superar las prohibiciones absolutas de registro, nos referimos al *Secondary Meaning*, o amigablemente conocido como distintividad sobrevenida o adquirida, cuya

(...)

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

finalidad fue la de conferir una correspondencia entre el procedimiento de registro marcario y la realidad de mercado, premiando, por así decirlo, a los proveedores que han realizado los esfuerzos de posicionar un signo distintivo que inicialmente recae en una prohibición absoluta, como un exitoso elemento que identifica y diferencia un producto y/o servicio de manera efectiva en el mercado.

No obstante, a pesar de que este fenómeno jurídico se encuentre reconocido en la Decisión 486, este no se halla desarrollado, es decir, la Comisión Andina no especificó qué requisitos deben cumplirse para la configuración del *Secondary Meaning*, ni qué pruebas deben presentarse para su acreditación, o incluso, los momentos en que debe exhibirse. De la misma forma, aun cuando se ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interprete o desarrolle el fenómeno del *Secondary Meaning* en diferentes momentos, este ha sido insuficiente o inclusive, poco acertado.

Por tanto, merece la presente investigación para desarrollar la configuración del *Secondary Meaning*, específicamente en el procedimiento de registro de marca de un color no delimitado por una forma específica, a fin de contribuir en su correcta aplicación por los países que conforman la Comunidad Andina, y con otorgar un justo reconocimiento a los empresarios que con esfuerzos denodados han logrado impregnar en la memoria de los consumidores un color como parte de su elemento distintivo principal de su imagen corporativa.

1.2. Antecedentes

1.2.1. Propiedad Intelectual (generalidades)

En general se reconoce que la Propiedad Intelectual, en adelante PI, es el término que engloba las creaciones de la mente y la buena imagen comercial, aplicadas a los negocios, que pueden ser protegidas por la ley. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2019, pág, 14.)

Necesariamente al hablar de la Propiedad Intelectual se tendría que relacionar con las creaciones de la mente, dentro de ellas: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio.

La propiedad intelectual se divide en dos categorías:

- **La propiedad industrial**, que comprende las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas.

- **El derecho de autor**, que abarca las obras literarias (por ejemplo, las novelas, los poemas y las obras de teatro), las películas, la música, las obras artísticas (por ejemplo, dibujos, pinturas, fotografías y esculturas) y los diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión.

En ese sentido, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, describe que “*la Propiedad Intelectual se refiere a las creaciones del intelecto: desde las obras de arte hasta las invenciones, los programas informáticos, las marcas y otros signos comerciales*” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2021, pág, 1)

En esa misma línea, una vez adquiridos los Derechos de Propiedad Intelectual permite al creador o titular de una patente, marca o derecho de autor, gozar de los beneficios que derivan de su obra o inversión realizada en relación con una creación.

Siendo esta reconocida por primera vez en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en el año 1883, posteriormente, en el año 1886 vuelve a surgir en el Convenio de Berna para la Protección de Obras

Literarias y Artísticas; por lo que, cabe precisar que en la actualidad ambos tratados son administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Es preciso mencionar al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, organismo público que tiene como funciones la promoción del mercado y la protección de los derechos de los consumidores; y que además ampara todas las formas de propiedad intelectual, como es el caso de los signos distintivos, que se rigen por un sistema constitutivo de derecho o principio de inscripción registral, es decir se adquiere derecho con el registro a cargo de de la Dirección de Signos Distintivos, el INDECOPI, quien se encarga de evaluar y otorgar el registro correspondiente, fomentando una cultura leal y honesta en la economía peruana.

En referencia a la Propiedad Intelectual, encontramos a Gabriel Benites, quien manifiesta lo siguiente: “(...) *son los elementos que permitirán a los empresarios diferenciarse de sus competidores, a fin de que el público identifique su oferta en el mercado*” (Benites A, 2019, pag. 12).

1.2.2. Nociones generales de las marcas

Para hablar sobre las marcas, nos remitimos hasta los tiempos de la revolución industrial, debido a que, con el crecimiento económico de los países y gracias a la evolución del marketing es que se empezó a usar las marcas para generar una actividad empresarial eficiente, es decir, a través de la distintividad de estas, se fomentaba una competencia leal dentro del mercado.

Siendo así que, conforme al paso de los años, las marcas han adquirido importancia local, nacional e internacional, teniendo un claro ejemplo de ello

el mercado peruano, donde estas han adquirido un valor comercial alto, la cual se ve reflejada en el incremento de solicitudes de registro de marca ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Cabe precisar que Perú es un país miembro de la Comunidad Andina, por tanto, el registro marcario es facultativo, es decir, cualquier persona o empresa que desee iniciar actividades económicas en el mercado, no necesita que obligatoriamente registre una marca, empero, es importante indicar que, a partir del registro de un signo, se otorga al titular la protección y derechos que la Ley le asiste; tal y como lo establece el Artículo 154° de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante Decisión 486), el cual señala lo siguiente: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

Adicionalmente, con la finalidad de darnos cuenta del crecimiento en el número de solicitudes de registro de marca, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el 2005 se presentó un total de 18.821 solicitudes de registro de marca; mientras que el 2015 se llegó a presentar un total de 26.354; evidenciándose un incremento de 18.000 solicitudes en la última década, presentada ante el INDECCOPI².

1.2.2.1. Concepto

La marca, es un signo distintivo que permite identificar y diferenciar un producto y/o servicio en el mercado. Este signo puede estar conformado por una palabra, una combinación de palabras, figuras,

² Ver base de datos estadísticos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, actualizada a noviembre del 2016, Disponible en: <http://Ipstars.wipo.int/Ipstatv2/Ips5tastsResultvalue>.

símbolos, letras, cifras, formas tridimensionales, sonidos, colores, entre otros elementos.

Del mismo modo, el Artículo 134° de la Decisión 486 establece que:

“(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Entendiendo de esta manera que el INDECOPI otorgará el registro de un signo solicitado como marca, siempre y cuando cumpla dos requisitos: 1) Tener carácter distintivo; y 2) Ser susceptible de representación gráfica.

Siguiendo la línea del Artículo 134° de la Decisión 486, hace referencia que podrán constituir marcas los siguientes signos:

- a) Las palabras o combinación de palabras;
- b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) Los sonidos y los olores;
- d) Las letras y los números;
- e) La forma de los productos, sus envases o envolturas;
- f) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

En otras palabras, podemos decir que las marcas son elementos útiles y esenciales en el mercado, siendo estas un beneficio para los consumidores, proveedores y la sociedad en general, debido a que, con el uso correcto de este, se puede apreciar un proceso competitivo justo dentro del mercado.

1.3. Clases de marcas

Es así como ahora podemos encontrar en el mercado funcionando acertadamente como elementos distintivos los siguientes tipos de marcas según su clasificación:

1.3.1. Clasificación según el destino o función

Para el caso, las marcas se clasifican en marcas de productos y marcas de servicios; como su propio nombre lo indica, las primeras apuntan a distinguir un determinado producto y las segundas un servicio. De ambos grupos pueden derivarse a su vez las marcas colectivas y las marcas de certificación. Las marcas colectivas son aquellas que sirven para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas o productores diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular. Marcas de certificación son aquellas que se aplican a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.

1.3.2. Clasificación según su objeto

Desarrollando a dos grandes grupos que catalogaremos como: a) las que se podrían denominar marcas principales, que son las que realmente se desea proteger y que esencialmente distinguen los productos o servicios de una determinada empresa en el mercado. Dentro de este grupo, reconocemos a algunas marcas con ciertos matices particulares como las *marcas blancas* o marcas del distribuidor, marcas genéricas o marcas propias, denominadas en inglés *private labels*, que se pueden definir como aquellas con las que se venden productos que en realidad corresponden a distintitos fabricantes, pero bajo una marca puesta por el distribuidor y que son utilizadas generalmente por grandes establecimientos y supermercados para electrodomésticos, productos alimenticios, de limpieza e higiene, entre otros, como la marca Bluesky de

Carrefour o Bell's y Mirray o Metro de los establecimientos peruanos supermercados Vivanda y Tiendas Hiraoka e Hipermercados Metro, las marcas especulativas registradas sin la verdadera intención de utilizarlas, dentro de las cuales encontramos a las *marcas defensivas* son aquellas que, aunque no tienen el real propósito de ser usadas en el mercado, una vez registradas sirven para proteger la capacidad distintiva de las marcas principales al impedir que terceros puedan inscribir o utilizar marcas parecidas a ellas; las *marcas ofensivas* que tampoco tienen por objeto real ser usadas en el mercado, sino que más bien tienen como función impedir el uso y registro de la marca en cuestión por un tercero, muchas veces algún competidor, que es el verdadero interesado en la utilización de la marca en el mercado.

1.3.3. Clasificación según su situación jurídica

Aquí nos referimos a las *marcas registradas* y a las *no registradas*. La cuestión es importante desde el punto de vista jurídico, pues, nuestro sistema es atributivo o constitutivo del derecho, esto es, que el derecho exclusivo sobre una marca se adquiere a partir de su correspondiente registro ante la oficina nacional competente, por lo que las consecuencias jurídicas que surgen de registrar o no la marca son distintas.

1.3.4. Clasificación según la extensión de su conocimiento en el mercado por parte de los consumidores

Las marcas tienen el propósito de lograr cierto nivel de renombre merced a factores tales como un prestigio ganado a lo largo del tiempo que las ha hecho merecedoras del reconocimiento de un determinado sector del público consumidor o del mercado en general. Existirán diversos grados de reconocimiento que pueden abarcar el género de los productos o servicios

distinguidos con la marca o inclusive extenderse a otras clases de productos o servicios. De ahí que pueden haber en esta clasificación marcas renombradas, esto es, aquellas que cuentan con un prestigio más amplio y globalizado, y que generalmente se protegen exceptuadas del principio de territorialidad y con independencia de la clase o clases en las que principalmente se ubican los productos o servicios distinguidos con aquellas, porque es conocida por un sector mayor, que va más allá de los bienes o servicios que ella distingue; *marcas notoriamente conocidas*, es decir, aquellas que son conocidas, difundidas y aceptadas por una comunidad, que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar.

1.3.5. Clasificación según su fuerza distintiva

Sobre esta cuestión nos referimos a las *marcas fuertes* y las *marcas débiles*. Las primeras, como su nombre lo indica, tendrán gran fuerza distintiva. Generalmente están constituidas por denominaciones caprichosas o de fantasía o elementos figurativos novedosos o abstractos, cuya aptitud distintiva está claramente definida y que, por tanto, gozarán de una protección más intensa y efectiva, ya que podrán impedir que otros signos se acerquen a ellas causando riesgo de confusión o de asociación.

En las *marcas fuertes* se manifiesta en toda su plenitud el ejercicio exclusivo del derecho sobre la marca o *ius prohibendi*. Por su parte, las *marcas débiles* son aquellas que recurren al uso o incluyen como parte de su conformación elementos denominativos o figurativos, que son de uso común, descriptivos o evocativos y, por tanto, se ven obligadas a coexistir en el mercado con otros signos que también comparten otros elementos descriptivos, genéricos o evocativos.

1.3.6. Clasificación según su naturaleza

Aquí ubicamos a las *marcas convencionales* y a las *marcas no convencionales*.

Las primeras son las que más comúnmente se utilizan y aceptan tradicionalmente en el mercado para distinguir un producto o servicio. Las segundas son aquellas nuevas formas que un signo puede presentar para distinguir un producto o servicio cuyo reconocimiento en algunos casos todavía se discute a nivel legal y doctrinario. (...) *Todas las marcas convencionales y no convencionales* pueden subdividirse a su vez en:

1.3.6.1. Marcas sugestivas o evocativas

Son aquellas cuyas expresiones evocan de manera indirecta alguna característica del producto o servicio al cual distinguen o pretenden distinguir sin llegar a describirlos.

1.3.6.2. Marcas fantasía

Son las que están conformadas por una denominación o elementos figurativos expresamente creados para ser empleados como marcas y que por sí solos están desprovistos de todo significado (...). Por ejemplo. – Adidas, Disney, Mapfre, Oreo, entre otras.

1.3.6.3. Marcas arbitrarias

Son aquellas conformadas por términos o elementos figurativos que ya existen y tienen un significado determinado en el lenguaje, pero que aplicados a la marca, no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que va a identificar (...). Por ejemplo. – Loro (para vender

cuadernos), Apple (para equipos electrónicos), Oso (para cerveza), Cisne (para colchones), entre otras.

1.3.6.4. Marcas Convencionales

En función de la estructura del signo, las marcas convencionales se clasifican en *marcas denominativas*, *marcas figurativas* y *marcas mixtas*.

Entre las marcas convencionales son más comunes las *marcas denominativas*, también llamadas en la doctrina marcas verbales o nominales. Se caracterizan por usar términos o expresiones fonéticas y acústicas que pueden estar conformadas por una o varias letras, una o varias palabras, un número o varios números, presentados en forma individual o conjunta, que muestran un conjunto o un todo pronunciable, independientemente que este pueda tener o no un significado conceptual y que pueden o no presentar una grafía especial.

Por ejemplo: APOLONIA, MITAYA, IBM.

Las marcas figurativas, también llamadas gráficas, son las que exclusivamente utilizan elementos gráficos, figurativos o simplemente imágenes, y su fuerza distintiva puede ser tal que la sola imagen puede resultar poderosa.

Por ejemplo:

Figura 1:

Símbolo marca Apple.



Nota: Símbolo de la marca Apple que sirve como ejemplo de una marca figurativa. Tomada de Wikipedia [Símbolo], 1998, <https://es.wikipedia.org/wiki/Apple>

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes) que puede o no tener una grafía especial.

Por ejemplo:

Figura 2:

Símbolo cerveza Pilsen Callao



Nota: Símbolo de la marca de cerveza Pilsen Callao, que sirve como ejemplo de una marca mixta, Tomada de Seeklogo [Símbolo] s.f.), <https://seeklogo.com/vector-logo/108904/pilsen-callao>.

En el contexto, resulta común asociar a las marcas con una palabra (marca denominativa), a un elemento gráfico (marca figurativa) o a una combinación de estos elementos (marca mixta); no obstante, en la actualidad, gracias al crecimiento económico y la globalización en la que estamos sumidos, se ha podido percibir el incremento de nuevas formas de captar a los usuarios

(clientes/consumidores), ello a través de nuevos tipos de marcas que resultan no tradicionales a los que comúnmente observamos en el mercado, a este tipo de marcas, la doctrina los suele llamar marcas no convencionales:

1.3.6.5. Marcas no convencionales

Refiriéndonos a todos aquellos signos que no son usados comúnmente para distinguir un producto y/o servicio, tales como:

1.3.6.5.1. Marcas tridimensionales

Comprendida por la representación de los cuerpos en tres dimensiones y que usualmente sirve para identificar envoltorios, envases y contenedores por la forma en que se presentan.

Ejemplo:

Figura 3:

Forma de la Galleta Oreo



Nota: Símbolo de la galleta Oreo, para ejemplo de marca tridimensional. Tomada de García [Forma de la Galleta Oreo],2012,.

<https://marcasnotradicionales.wordpress.com/2012/05/07/>

[marcas-tridimensionales-2/](#).

1.3.6.5.2. Marcas sonora

Contienen la reproducción de un audio particular producido por la vibración sonora de cuerpos que al ser transmitida por el aire generan notas musicales o no musicales.

Ejemplo: El sonido producido por la corneta de D’Onofrio.

1.3.6.5.3. Marca en movimiento

Comprendida por el movimiento de los cuerpos que cambian de lugar o posición (conocidos comúnmente como clips cortos de video). Ejemplo:

Figura 4:

Ilustración del logo de Microsoft



Nota: Ilustración del logo de Microsoft, para ejemplo de marca en movimiento, tomada de Mipatente [Simbolo], s.f., <https://www.mipatente.com/marcas-atipicas-parte-ii/>.

1.3.6.5.4. Marca holográfica

Percibida como una fotografía o imagen óptica con aspecto o sensación tridimensional que al emplear inclinación adecuada y recibir luz concibe la imagen en tres dimensiones. Ejemplo:

Figura 5:

Ilustración holográfica de las tarjetas de débito o crédito.



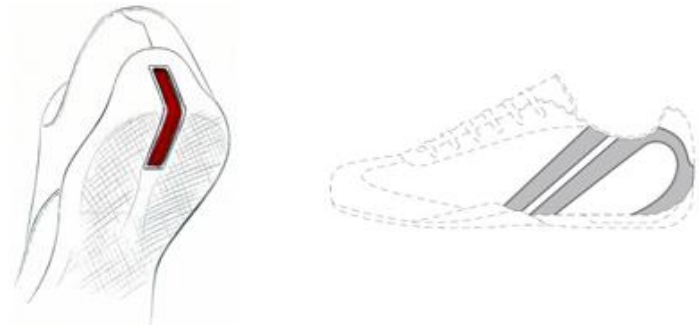
Nota: Ilustración holográfica de las tarjetas de débito o de crédito, para ejemplo de marca holográfica, tomada de Directo al Paladar [Simbolo], s.f, <https://www.directoalpaladar.com/nuevas-tendencias/llega-el-chocolate-decorado-con-hologramas>.

1.3.6.5.5. Marca de posición

Advertida por la forma en que se ubica un determinado elemento en el producto y que a su vez obtiene el carácter distintivo por la impresión general que produce en los consumidores, al ser constante en su ubicación. Ejemplo:

Figura 6:

Ej. De símbolo de marca de posición



Nota: Ejemplo de símbolo de marca de posición, tomada de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea [símbolo], s.f.

1.3.6.5.6. Marca de patrón

Conformada por elementos que se repiten invariablemente a lo largo del soporte en que se plasme o exprese. Ejemplo:

Figura 7:

Ejemplo de marcas reconocidas como Louis Vuitton.



Nota: Ejemplos de símbolos de patrón, tomada de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea [símbolo], s.f.

1.3.6.5.7. Marca de color

(Combinación de colores): referida a la disposición sistemática del acompañamiento de dos o más colores de manera uniforme y establecida.

Figura 8:

Símbolos de combinación de color



Nota: Ejemplo de marcas de combinación de colores, tomada de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea [símbolo], s.f.

1.3.6.5.8. Marca de color per se

(Un solo color): referida a la “sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda”. (Fuente: RAE)

Figura 8:

Símbolos de color



Nota: Ejemplo de marcas de color, tomada de la Oficina de
la Propiedad Intelectual de la Unión Europea [símbolo], s.f.

1.3.7. Funciones

Sin duda alguna, cuando un emprendedor crea una marca, le otorga un determinado destino o fin que deberá cumplir dentro del mercado y, cuyo resultado será inducir al público a consumir determinado producto y/o servicio. Con ello, evidentemente nos referimos a las funciones que cumple una marca y que continuación pasaremos a detallar:

1.3.7.1. Función indicadora del origen empresarial

Se encuentra presente en todas las marcas, debido a que estas deben ser distintivas, para diferenciarse de sus competidores, por ejemplo, cada gaseosa Coca Cola tiene como responsable de su producto a “*The Coca Cola Company*”.

En ese sentido, la función fundamental y primaria de la marca es poner en manifiesto ante el público de los productos (o servicios) portadores de la marca proceden de una determinada empresa. Esta función se apoya directamente en las relaciones del público de los consumidores y se basa de modo inmediato en la propia estructura del derecho de marca. En efecto al contemplar una marca puesta en relación con un producto o un servicio, el consumidor piensa lógicamente que el producto o servicio procede de una determinada empresa: de aquella empresa de la que proceden todos los productos o servicios de la misma clase que están dotados con la misma marca. En este sentido la marca desempeña un papel informativo: atestigua ante el público de los consumidores que todos los productos de una misma clase y

portadores de una misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa. Además, la función indicadora de la procedencia empresarial se deriva inmediatamente de la propia estructura del derecho sobre la marca. En efecto, si es así que el derecho sobre la marca confiere al titular la facultad exclusiva de aplicar el signo a los productos o servicios de determinadas clases, es innegable que todos los productos o servicios de las correspondientes clases que ostentan la misma marca deberán proceder de la empresa titular de la marca.

Al respecto, cuando hablamos de la función indicadora de procedencia empresarial o de origen empresarial, Gabriel Benites Arrieta manifiesta: *“la función más importante que cumplen las marcas en el mercado es la de facilitarle a los competidores la posibilidad de diferenciarse entre sí, lo que se convierte también en una herramienta indispensable del público, el cual podrá contar con un elemento para identificar los productos o servicios de su interés.*

Cuando el público se encuentra frente a la oferta del mercado, va acumulando una cantidad de información importante, la que le permitirá identificar, primero, la oferta de aquellos productos que son de su interés y, segundo, la forma por la que estos productos se diferencian entre sí. Este proceso es el que convierte a las marcas en el elemento indispensable para competir, en tanto, el consumidor las utilizará para establecer sus preferencias, mientras que el empresario para diferenciarse y hacer sólida su participación frente a la competencia.” (Benites, 2019, pág. 25)

En concordancia de lo mencionado líneas arriba, encontramos el siguiente concepto “...la marca desempeña un papel informativo; atestigua ante el público de los consumidores que todos los productores de una misma clase y portadores de una misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa” (Fernández - Novoa, 2017, pág 490-491), por lo que, la identificación del origen empresarial vendría a ser uno de los factores más importantes dentro del derecho marcario.

Por lo que las marcas, no solo cumplen la función de informar el origen empresarial del producto y/o servicio, sino también permiten que los consumidores evalúen la calidad de estos, así pueden tener un elemento adicional que facilite su proceso de elección.

1.3.7.2. Función indicadora de Calidad

A través de esta función, se brinda información sobre la calidad del producto, es decir, ya sea alta o baja; en ese sentido, si el producto o servicio de una empresa no satisface las necesidades del consumidor, este puede tomar la decisión de cambiar por una de superior calidad, esto de acorde a la necesidad del consumidor.

En ese orden de ideas, la contemplación de una marca enlazada con un producto o un servicio suscita, de ordinario, en la mente del consumidor la creencia de que el producto o el servicio posee ciertas características, las cuales a veces son un tanto vagas e indeterminadas, mientras que otras veces serán más precisas, denotando un determinado nivel de calidad del producto o servicio.

Por tanto, resulta importante preguntarnos si dentro de la esfera jurídica es relevante la función indicadora de la calidad que la marca cumple en el plano socio-económico. Al analizar esta cuestión deben contraponerse dos hipótesis; la hipótesis en la que el propio titular usa la marca para diferenciar sus productos o servicios y, la hipótesis en que la marca es utilizada por un tercero (licenciataria) en virtud de la autorización del titular. En la primera hipótesis existe una autorregulación de la función indicadora de la calidad: el ordenamiento jurídico encomienda al titular de la marca el mantenimiento de la calidad de los productos o servicios porque se considera que el propio interés del titular de la marca garantiza la subsistencia o incluso la superación del nivel de calidad de los correspondientes productos o servicios. En la segunda hipótesis mencionada, el ordenamiento jurídico debe regular la función indicadora de la calidad, imponiendo al titular y licenciante de la marca la carga de controlar la calidad de los productos o servicios distribuidos por el licenciataria bajo la marca licenciada.

Ahora bien, cuando se logra desarrollar con éxito las dos funciones precedentes, la siguiente función llega como consecuencia de la correcta identificación del origen empresarial y de la indicación de calidad que con mucho esfuerzo el emprendedor va desarrollando a lo largo del tiempo.

1.3.7.3. Función condensadora de goodwill o buena reputación

Lo que busca una empresa constituida en el mercado, es mantener y manejar una buena reputación ante sus consumidores, a través del

cual, ayude a incrementar las ventas y posicionarse resaltando entre otras marcas del mercado.

Por lo tanto, para entender esta función debemos tener claro el siguiente concepto, *“Desde la perspectiva del titular, la función más importante de la marca es la de constituir un mecanismo en el que va sedimentándose progresivamente la eventual buena reputación (goodwill) de que gocen, entre el público de los consumidores, los productores o servicios diferenciados por la marca”* (Fernández - Novoa, 2017, pág. 492).

En otras palabras, desde la perspectiva del titular, la función más importante de la marca es la de ir construyendo una buena reputación que permita obtener una posición ventajosa frente a otros competidores y, que en consecuencia eleve la cantidad de ventas incluso con un incremento de precio, pues, al lograrlo los consumidores estarían dispuestos a pagar más por un producto y/o servicio ya reconocido.

La función condensadora del goodwill es singularmente palpable en el supuesto de la marca renombrada que es aquel tipo de marca que se caracteriza por ser portadora de un acrecentado prestigio: prestigio que es el fruto de la alta calidad de los productos o servicios; de la intensa publicidad realizada en torno a la marca; a veces de la fuerza sugestiva (selling power) del propio signo constitutivo de la marca.

También encontramos al autor Murillo, quien señala lo siguiente: *“La funcionalidad y razón de existir de los signos distintivos, en especial las marcas, es la de condensar información y trasladarla de manera*

eficiente al consumidor a través de cualquier tipo de signo, (...) reduciendo los costos de transacción de búsquedas para una decisión de compra o contratación” (Murillo, 2015, pág. 223).

En efecto, la principal orientación del goodwill, es dar a conocer la marca y que esta tenga un renombre con respecto a las demás que ofrecen los mismos productos o servicios, logrando ahorrar con los costos de transacción, variando de esta manera el tiempo y dinero invertido en la búsqueda o selección del producto ofertado.

1.3.7.4. Función publicitaria

Una cuestión muy debatida es la de si la marca cumple una función publicitaria jurídicamente relevante. La tesis favorable al reconocimiento de esta función es mantenida en la doctrina norteamericana por Schechter (Harv. L. Rev., 1927, pp. 813 y ss.). A juicio de este autor, la marca no es tan solo el símbolo de goodwill, sino que es con frecuencia el mecanismo más efectivo para crear el goodwill: la marca vende efectivamente los productos. En la doctrina española, Areán Lalín (ADI, 1982, pp. 57 y ss.) sostiene que la función publicitaria de la marca tiene un indudable relieve jurídico que se manifiesta en diversas instituciones del Derecho de Marcas: cesión y licencia de la marca; marcas fuertes y de altura renombrada; y –sobre todo- la regulación jurídica del cambio de forma de la marca.

Al respecto, encontramos lo siguiente: *“La marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular (...) La buena calidad del producto o servicio debe ir bien acompañada de una publicidad adecuada. En vano serán los esfuerzos para lograr la*

mejor calidad si el producto o servicio es desconocido” (Otamendi, 2010, pág. 5). En tal sentido, no serviría de mucho el crear una buena marca si es que esta no se encuentra acompañada de una buena publicidad, la cual cumple un rol importante, debido que, a través de esta se brindará información de los productos y servicios ofertados, con la finalidad de atraer al consumidor.

En atención a lo mencionado, resulta de igual importancia informar que no cualquier marca puede registrarse, en tanto, existen prohibiciones absolutas y relativas al registro, sumado a que, los analistas de la autoridad administrativa tienen la obligación de verificar si un signo cumple con los requisitos correspondientes para poder ser registrado como marca.

1.3.8. Prohibiciones

Estas prohibiciones están desarrolladas en la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial y se dividen de la siguiente manera:

1.3.8.1. Prohibiciones absolutas

Prohibiciones absolutas (basadas en el Art. 135° de la Decisión 486)

- a) No encajen en la definición contenida en el artículo 134° de la Decisión. - Es decir signos que no sean susceptibles de representación gráfica.

Dirigiéndonos a lo indicado por el profesor Carlos Fernández-Nóvoa en el libro Manual de la Propiedad Industrial – Tercera edición, podemos desarrollar la prohibición de los signos no susceptibles de representación gráfica:

“La imposibilidad de representar gráficamente el signo

Como es sabido, para que una marca pueda ser representada gráficamente se sostiene que la representación debe ser clara; precisa; completa en sí misma; fácilmente accesible; inteligible; duradera y objetiva. Pues bien, la concurrencia de estos requisitos es problemática en las siguientes hipótesis:

1. La hipótesis de los signos olfativos. La problemática de la representación gráfica de un signo olfativo se debe a que, a través de los siguientes medios intentados hasta ahora, a saber: una fórmula química; una descripción con palabras escritas; el depósito de una muestra del olor correspondiente; o una combinación de los medios referidos, no se logra representar gráficamente un signo olfativo, en los términos indicados de que sea clara; precisa; completa en sí misma; fácilmente accesible; inteligible; duradera y objetiva.

2. La hipótesis de los signos sonoros. Respecto de este tipo de signos se plantean dos problemas: si los sonidos o los ruidos pueden registrarse como marcas; y si los signos sonoros pueden ser representados gráficamente en una de las formas siguientes: una notación musical; una descripción escrita en forma de onomatopeya; a una descripción escrita de otra forma.

Existe conformidad sobre la postura de que, al no estar excluidas expresamente, no cabe impedir el registro de tales marcas. Y con respecto a la representación gráfica de los signos sonoros, se puede sostener que la representación de los

sonidos mediante notas musicales en un pentagrama cumple con los requisitos anteriormente reseñados.

3. La hipótesis de los colores abstractamente considerados:

Los colores aislados y las combinaciones de colores se utilizan intensamente en la publicidad y en la promoción de los productos y servicios. Esto se debe a que los colores son percibidos con más celeridad que las palabras y los gráficos y, por otro lado, no tienen que ser adaptados a los usos lingüísticos de los diferentes países. Por estos motivos, es frecuente que los empresarios pretendan registrar como marca un color per se o una combinación de colores abstractamente considerados.” (Fernández - Nóvoa, 2017, pág. 521).

b) Carezcan de distintividad. –

El artículo 135º, inciso b, de la Decisión 486, prohíbe el registro de signos que carecen de distintividad, es decir, los signos que no cuentan con la capacidad de identificar ni diferenciar a un producto o servicio de un determinado origen empresarial.

Esto resulta claro en lo plasmado por la doctora María del Carmen Arana Courrejolles, en su libro “La protección de jurídica de los signos distintivos”:

“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”. (Arana, 2017, pág. 69).

“Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, ha establecido en la Sentencia de fecha 18 de agosto del 2015, recaída en el Proceso 53-IP-20152 que "La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea signo para que sea susceptible de registro como marca; la cual lleva implícita la posibilidad de identificar

unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.” (Resolución N° 0317-2020/CSD-INDECOPI)

- c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. –

“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 sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza, o la función de dicho producto. Entre ellas:

- *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 representan 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 tienen excepción. Las formas usuales, bajo ninguna condición, puede ser registradas como marcas” (Arana, 2017, pág. 66, 67,68).

- d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican. – Respecto de esta prohibición, conforme lo indica el Profesor Carlos Fernández-Nóvoa, *“se pretende delimitar las formas protegidas por el sistema de marcas frente a las formas protegidas por el sistema de patentes. Esta delimitación es importante porque son radicalmente diferentes las finalidades y las bases de uno y otro sistema. La Finalidad primordial del sistema de marcas es garantizar la transparencia del mercado mediante la concesión a los empresarios de un derecho temporalmente ilimitado sobre los signos distintivos de sus productos y servicios; para lograr esta finalidad, se exige que los signos protegibles tengan un carácter distintivo. A su vez, la finalidad del sistema de patentes estriba en fomentar la consecución y la divulgación de los resultados de la investigación tecnológica mediante la concesión de derechos temporalmente limitados; para lograr esta finalidad, se exige que las invenciones patentables sean nuevas, impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Las finalidades apuntadas se frustrarían si pudiese registrarse como marca una marca cuya función específica fuese de índole tecnológica. Porque en esta*

hipótesis podrían utilizarse los mecanismos propios del sistema de marcas para conseguir un resultado inadmisibles; a saber: obtener un derecho de exclusividad de duración potencialmente ilimitada sobre una forma tecnológica necesaria. Las consecuencias de ello serían sumamente perjudiciales para los competidores: estos podrían verse privados sine die de la utilización de la forma de un producto indispensable para competir eficazmente en el mercado.” (Fernández - Nóvoa, 2017, pág. 536).

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

“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.

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.” (Arana, 2017, pág. 62, 63, 64).

Como otro ejemplo tenemos la solicitud de registro de marca de producto constituida por la denominación LIMPISSIMO:



Para distinguir paños, esponjas abrasivas, guantes, utensilios y recipientes para uso doméstico, cepillos, escobas, ropas de la clase 21 de la Clasificación Internacional.

Así entonces, mediante Resolución N° 21581-2019/DSD-INDECOPI, de fecha 24 de setiembre de 2019, la Dirección de Signos Distintivos denegó el registro del signo solicitado, al considerar que se encontraba incurso en la prohibición de registro establecida en el literal e) del Artículo 135° de la Decisión 486, al advertir que la denominación LIMPISSIMO, será pronunciada y entendida por los consumidores como “limpísimo”, expresión que hace referencia directa a la ausencia de mancha o suciedad, y que enaltece las características de pulcritud al señalar que aquello a lo que se aplica se encuentra impecable.

Asimismo, indicaban que, si bien el signo solicitado estaba conformado por una escritura característica, ello no le otorgaba atributos necesarios que lo logren identificar con una procedencia empresarial concreta, por tanto, se encontraba incurso en la prohibición de registro establecida en el literal e) del Artículo 135° de la Decisión 486.

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

“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.² 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 termas, 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.” (Arana, 2017, pág. 65 - 66).

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

“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 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.”

(Arana, 2017, pág. 64-65).

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

“(…) Como anteriormente se indicó, este tipo de marca es problemático desde una doble perspectiva: la de la representación gráfica de un signo; y la de la posesión de carácter distintivo. Al abordar esta segunda cuestión conviene exponer separadamente el supuesto del color abstractamente considerado (sub 1); si el supuesto de la combinación de colores sin forma ni contornos (sub 2).

1. El supuesto de carácter distintivo de un color abstractamente considerado sin formas ni contornos cabe recordar los dos siguientes criterios: de un lado, es preciso recordar que, si bien los colores son apropiados para transmitir determinadas asociaciones de ideas y para suscitar sentimientos, en cambio, por su propia naturaleza, resultan un poco adecuados para comunicar información precisa; y de otro, que cabe excluir, sin embargo, que existan situaciones en las que un color por sí solo pueda servir de indicación de origen de los productos o servicios de una empresa.

Ahora bien, aunque, en principio, un color por sí solo puede poseer carácter distintivo ay, por ende, la función esencial de la marca, por razones de interés general hay

“SUPERANDO LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS:
EL REGISTRO DE MARCAS DE COLOR NO
DELIMITADAS POR UNA FORMA ESPECÍFICA EN
EL PERÚ”

que aplicar criterios rigurosos a la hora de decidir si es registrable como marca un color per se.

Y es que hay que mantener libremente los colores individuales a fin de preservar un sistema de competencia no falseado. Esta misma motivación es, en rigor, ajena a la determinación del carácter distintivo de la marca, pero debe ser tomada en cuenta porque la figura de la marca es un mecanismo del propio sistema competitivo” (Fernández - Novoa, 2017, pág. 527).

- i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Con fecha 03 de julio de 2020, a través del Exp. N° 850353-2020/DSD, se solicitó el registro de de la marca de producto constituida por la denominación MATACOVID y logotipo, conforme al modelo, para distinguir 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 temprar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria, de la clase 01 de la Clasificación Internacional.



MATA COVID

Al respecto, la Dirección de Signo Distintivos, al momento de analizar el signo solicitado indicó que, el término MATA hace referencia a la eliminación de algo, como puede ser el caso de un virus y/o bacteria. Por su parte, el término COVID, es una de las formas usuales de denominar al virus COVID-19 (Coronavirus disease-2019)³ que es una enfermedad infecciosa reportada por el OMS en el 2019⁴. (Díaz-Castrillón & Toro-Montoya, 2020, pág 184).

En ese sentido, respecto de “productos químicos para la industria, la ciencia” va a hacer referencia que la aplicación de los mismos en determinados objetos va a permitir que estos se encuentren protegidos y/o puedan eliminar al virus conocido como Covid-19, de tal manera, que va a impedir que sean portadores o transmitan dicho virus.

Por tanto, Dirección de Signos distintivos determinó que signo solicitado resultaría engañosa respecto de la naturaleza de algunos de los productos que se pretende distinguir (productos químicos...

³ Información obtenida en <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/05/1096519/covid-19.pdf>

⁴ Información obtenida en <https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19>

así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos para el suelo; productos químicos para conservar alimentos), toda vez que con la presencia de la denominación MATACOVID, las personas van a creer que los productos que adquieran con dicha denominación van proteger y/o eliminar al virus conocido como Covid-19, de tal manera, que va a impedir que sean portadores o transmitan dicho virus. En consecuencia, DENEGÓ el registro de marca solicitado.⁵

- j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.
- k) Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

Al respecto, podemos evidenciar la solicitud de fecha 26 de abril de 2012, presentada por la empresa Yupanqui Advertainment S.A.C., de Perú, que solicitó el registro multiclase de marca de producto y/o servicios constituida por la denominación PISCOFEST; para distinguir:

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

⁵ Resolución N° 006211-2020/DSD-INDECOPI, de fecha 26 de febrero de 2021.

- Clase 41. Organización de espectáculos, organización de exposiciones con fines culturales o educativos, y de eventos con fines de esparcimiento.⁶

Así entonces, en el examen de registrabilidad, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, refirió, entre otros aspectos, que, en atención al Art. 135, inciso k). no podrán registrarse como marcas los signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. Es pertinente señalar que la precitada norma no hace distinción alguna entre si signo solicitado a registro pretende distinguir productos o servicios, por lo que la referida prohibición de registro es aplicable tanto para las solicitudes de registro de signos que pretendan distinguir productos o servicios.

Además, alegó la protección de la denominación de origen Pisco Mediante Resolución Directoral N° 72087-DIPI, expedida por la Dirección de Propiedad Industrial del ITINTEC con fecha 12 de diciembre de 1990, se declaró que la denominación PISCO es una denominación de origen peruana, para los productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna.

Asimismo, el Decreto Supremo N° 001-91-ICTI/IND del 16 de enero de 1991 reconoció oficialmente a PISCO como

⁶ Expediente N° 491452-2012/DSD

denominación de origen peruana, para distinguir los productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna.

En consecuencia, luego de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado teniendo en consideración lo señalado en los párrafos precedentes. Determinó que el signo solicitado a registro constituido por la denominación PISCOFEST que pretende distinguir servicios de las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional, no puede ser admitido a registro, por encontrarse incurso en la prohibición de registro a que alude el artículo 135 literal k) de la Decisión 486, en tanto PISCO constituye una denominación de origen protegida cuyo titular es el Estado Peruano y que distingue productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna.⁷

Decisión que fue confirmada por el Tribunal del Indecopi.

Como otra referencia tenemos a la solicitud de fecha 11 de junio de 2020 LA TABERNA DISTRIBUCIONES S.A.C., de Perú, que solicitó el registro de la marca constituida por la denominación LA

⁷ Resolución N° 012958-2012/DSD-INDECOPI, de fecha 15 de agosto de 2012



CAVA y logotipo (se reivindica colores),
conforme al modelo, para distinguir:

- Clase 32. Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas.
- Clase 33. Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Al respecto, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, entre otros aspectos, indico que, debido a la protección de denominaciones de origen, mediante Decreto Supremo N° 037-2005-RE publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 15 de febrero de 2005, se dispuso la adhesión del Perú al Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional adoptado el 31 de octubre de 1958 en la ciudad de Lisboa, República de Portugal, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979. En tal sentido, el 16 de febrero de 2005, el Perú depositó ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual su instrumento de adhesión⁸, el cual entró en vigor con respecto a nuestro país el 16 de mayo de 2005.

Por ello, luego del análisis del signo y teniendo en cuenta el artículo 135 inciso k) de la Decisión 486, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas, al haber solicitado el signo LA CAVA y logotipo se

evidencia que la marca se encuentra constituida por una denominación que contiene parte de la Denominación de Origen Extranjera protegida CAVA⁸, se determinó que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro a que alude el artículo 135 inciso k) de la Decisión 486, en consecuencia, el signo solicitado fue denegado.⁹

- l) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
- m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;
- n) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;
- o) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad

⁸ La cual se encuentra inscrita en el Registro Internacional de Denominaciones de Origen del Arreglo de Lisboa con N° 91, siendo que dicha denominación protege vino que tienen como área de producción las provincias de Álava, Badajoz, Barcelona, Girona, La Rioja, Lleida, Navarra, Tarragona, Valencia y Zaragoza; su titular es CONSEJO REGULADOR DEL CAVA, de España.

⁹ Resolución N° 006289-2021/DSD-INDECOPI, de fecha 1 de marzo de 2021.

o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad.

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

1.3.8.2. Prohibiciones relativas

Se encuentran reguladas en el Artículo 136° de la Decisión 486, teniendo a Maraví, quien establece: “(...) *las prohibiciones relativas se encuentran relacionadas con la posible afectación de derechos de terceros, como sucede con el riesgo de confusión, que explicaremos en el siguiente punto de la presente investigación*” (Maraví, 2014, pág. 64).

Riesgo de confusión. - Para hablar del riesgo de confusión, tenemos a Otamendi, quien refiere: “*la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos, el público consumidor pueda ser llevado a engaño*” (Otamendi, 2010, pág. 161).

En esa misma línea el mismo autor menciona lo siguiente: “*La confundibilidad veda de la coexistencia marcaria y no solo es base suficiente para deducir oposición, sino también para declarar la nulidad de una ya registrada, ordenar el cese de uso de una marca de hecho, y hasta para que se configuren los delitos marcarios*” (Otamendi, 2010, pág. 158).

Entendiendo así que el riesgo de confusión se configura de la siguiente manera:

- Similitud o identidad entre los signos en conflicto; y,

- Similitud o vinculación entre los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto

1.3.9. Secondary Meaning

Ahora bien, a la fecha, gracias a la globalización y a las nuevas formas de captar clientes existen signos que, aunque inicialmente resulten prohibidos para ser registrados, funcionan correctamente como elementos distintivos para identificar a un producto y/o servicio, incluso, en muchos casos identifica fielmente un origen empresarial; no obstante, al no ser posible su registro, surgen muchos actos por parte de los competidores para tratar de asemejarse a la marca, aprovechándose de la buena reputación que esta ha adquirido como resultado de su perseverancia.

En tal sentido, resulta necesario conocer algunas estrategias o figuras que permitan el registro de estas marcas, como es el caso del color no delimitado por una forma, superando las prohibiciones absolutas del registro y beneficiando al empresario que con mucho esfuerzo logra posicionar un elemento (color) como distintivo de su marca, generando con ello el incentivo para que las demás empresas busquen ser innovadoras y superen las expectativas de los consumidores con nuevos mecanismos de marketing que permita una mejor fidelización de los clientes con una determinada marca.

Y justamente resulta aún más necesario conocer la aplicación del fenómeno materia de investigación, pues, como lo indican los Doctores Ray Meloni, Ronald Gastello y Fancy de Los Santos “(...) *con un mercado con tantos competidores, la necesidad de ser competitivos obliga a echar mano de instrumentos que sean capaces de generar el efecto de la diferenciación. Ser diferente es más que una estrategia de competitividad, es una necesidad. Las*

marcas son para este propósito, herramientas poderosas que permiten identificar dentro de este océano de competidores, a una fuente empresarial única, confiable, irreplicable, a quién se le atribuye la exclusividad de satisfacer el cada vez más exigente apetito consumidor (...)” (Meloni, Gastello & De Los Santos, 2015, pág. 88)

Al mencionar al “fenómeno”, nos referimos al Secondary Meaning o significado secundario, que es una figura que proviene del Common Law y, *“que implica mutaciones semánticas o simbólicas, en virtud del cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva, por consecuencia fundamentalmente del uso, a los ojos de los consumidores se convierte en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario (...)*” (Meloni, Gastello & De Los Santos, 2015, pág. 88-89)

El Secondary Meaning fue incorporado en la Decisión 486 como una expresión del reconocimiento legal de los efectos psicológicos que los símbolos del tráfico producen en la mente de los consumidores.

“Así, el carácter absoluto de ciertas prohibiciones deja de ser un obstáculo en el supuesto de que se demuestre que un signo inherentemente no distintivo adquiere distintividad como consecuencia del uso. Su carácter excepcional se aplica a los supuestos claramente determinados en la norma.” (Meloni, Gastello & De Los Santos, 2015, pág. 90)

Por lo tanto, el fenómeno del Secondary Meaning presenta dos orígenes, uno de ellos es del sistema del Common Law, encontrando al autor Mc Carthy, señalando lo siguiente: *“En pocas palabras, el nombre genérico de un producto nunca puede funcionar como una marca para indicar el origen. Los términos “genéricos” y “marca” son mutuamente excluyentes. Como hemos*

señalado previamente, la función de la marca es identificar y distinguir los bienes y servicios de un vendedor de aquellos vendidos por otros” (McCarthy, 1992, pág. 12:01, 12-3, 21-4, citado por Lajo, 2013).

Entendiendo de esta manera que, un signo sin capacidad distintiva puede adquirirla por el uso constante en el mercado, es decir, que el consumidor logre diferenciar la marca del producto o servicio ofrecido, debido al tiempo que este se encuentre dentro de un determinado mercado.

Asimismo, logramos determinar que el fenómeno del Secondary Meaning, tiene como finalidad otorgar protección jurídica a aquellos signos que poseen características las cuales pueden incurrir en las prohibiciones absolutas, logrando superar dicha prohibición, debido al uso constante y permanente dentro del mercado y teniendo un reconocimiento de diferenciación por parte de los consumidores.

Llegando a la conclusión que el Secondary Meaning vendría a ser la excepción a la regla, el mismo que ayuda a superar las prohibiciones absolutas, reguladas en el artículo 135° de la Decisión 486; por lo tanto, siguiendo esta idea, encontramos al autor Meloni, quien señala lo siguiente: “(...) *el fenómeno Secondary Meaning o distintividad sobrevenida constituye la expresión del reconocimiento legal de los efectos psicológicos que los símbolos del tráfico producen en la mente de los consumidores*” (Meloni, 2015, pág. 90).

También encontramos al escritor español Fernández – Nóvoa, quien refiere lo siguiente: “*La adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso de un signo es un fenómeno que extraña un cambio del significado del correspondiente signo (...) la adquisición de un carácter distintivo presupone el uso de un signo que desemboca en un resultado: la difusión del signo entre*

el público, el cual le atribuye el significado de denotar el origen empresarial de un producto o servicio” (Fernández - Novoa, 2017, pág. 533).

De lo dicho anteriormente, entendemos que ambos autores mencionan principalmente al público (consumidores), entendiendo que serán aquellas personas quienes valorarán ese anhelado requisito de distintividad o diferenciación del producto o servicio dentro del mercado, debido al uso constante del mismo, a su recordación e identificación con determinado origen empresarial.

Para tener una mejor idea de lo que es el fenómeno del Secondary Meaning, encontramos al autor Pazos, quien señala lo siguiente: *“Para poder hablar de Secondary Meaning debe existir una primera forma de apreciar el signo en cuestión, esto es, un significado primario (...) En un segundo momento, el consumidor entenderá que dicha palabra es utilizada como una marca (...) Así, surge una nueva forma en que el consumidor conceptualiza la denominación que viene a acompañar al significado secundario primario ya existente”* (Pazos, 1997, pág. 35-36).

Opinando de esta forma que el significado derivado o secundario, se genera del uso constante de la marca, esto no implica que tenga menor importancia, sino que viene acompañado del significado primario, encontrando nuevamente a Pazos, quien indica lo siguiente: *“El carácter primario o secundario del significado correspondiente al signo será referido exclusivamente a su aparición en el tiempo. No es que uno tenga mayor importancia que el otro o que haya un nivel de dependencia entre los mismos. El Secondary Meaning es “secundario” porque aparece en un segundo momento, no porque en la mente del consumidor tenga una menor importancia”*. (Pazos, 1997, pág. 36).

1.3.9.1. Concepto de Secondary Meaning

Para nosotros la figura del Secondary Meaning es aquel fenómeno, a través del cual un signo que carece inicialmente de capacidad distintiva adquiere dicha distintividad (por el tiempo y el uso constante) en un determinado mercado, convirtiéndose en un efectivo elemento identificador de productos y/o servicios, logrando diferenciarse incluso de los competidores, de esta manera generando la posibilidad de obtener una protección marcaría.

Asimismo, en el Perú encontramos al autor Meloni, quien refiere lo siguiente: *“Luego, al ser concebidas de este modo (como marca) por los consumidores y convertirse en una verdadera marca, la alianza entre signo y producto desencadena ciertas representaciones en la mente del consumidor los cuales principalmente evocan un origen empresarial determinado y en algunos casos el goodwill o buena forma del producto”*. (Meloni, 2015, pág.86).

Entendiendo así, que cuando una marca (producto o servicio) dentro de un determinado territorio se encuentra predeterminado de diferenciación en la mente del consumidor, generando una estabilidad y reconocimiento dentro del mismo.

1.3.9.2. Clases de Secondary Meaning

1.3.9.2.1. Secondary Meaning Total

La cual se genera respecto de la totalidad del signo, es decir, se puede generar en los signos que carecen totalmente de distintividad, como sucedería con los compuestos únicamente por elementos no distintivos, permitiendo que

pueda acceder al registro al quedar superada la prohibición en la que incurra.

A lo que el autor Meloni refiere: *“permite el registro como marca de un signo que no podía ser registrado como por carecer de distintividad, por ejemplo, por el hecho de estar compuesto exclusivamente por signos descriptivos, genéricos o usuales.”* (Meloni, Gastello & De Los Santos, 2015. Pág. 90)

1.3.9.2.2. Secondary Meaning Parcial

La cual se genera respecto de algunos elementos del signo, es decir, se puede configurar en los signos que poseen algún o algunos elementos carentes de distintividad, y así superar la prohibición en la que incurren.

Dentro de esta clase encontramos al autor Meloni, quien refiere lo siguiente: *“Es posible que un signo acceda a registro aun cuando posea elementos genéricos o descriptivos dentro de su estructura, si es que en su conjunto posee carácter distintivo. Queda claro sin embargo, que el registro no concederá el derecho de exclusividad para el uso de los elementos genéricos o descriptivos de la marca (...) existe la posibilidad de que dichos elementos, como consecuencia del uso, también adquieran secondary meaning”.* (Meloni, 2015, pág. 91).

Deduciendo de esta manera que, esta figura permite que una marca tenga seguridad jurídica, toda vez que, con el paso

del tiempo y, por el uso constante y exclusivo en el mercado, logra diferenciarse de sus competidores, debido al efecto psicológico que se genera en la mente de los consumidores.

1.3.9.3. Secondary Meaning en la CAN

Para hablar del secondary meaning en la CAN, primero se debe entender que la función del derecho marcario es diferenciar los productos o servicios de otros similares en el mercado, con la finalidad de generar una protección al esfuerzo empresarial, haciendo referencia al tema de la Distintividad Adquirida; en ese sentido debemos mencionar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual detalla lo siguiente: Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del procedimiento mismo del registro, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinado producto, es natural que obtenga protección en reconocimiento a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria¹⁰.

Entendiendo de esta manera que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, da a conocer sobre la posibilidad de la protección al esfuerzo empresarial, a través de la configuración de

¹⁰ Proceso 44-IP-2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

la distintividad adquirida o conocida mundialmente como el secondary meaning.

Es así que, el fenómeno del *Secondary Meaning* ha sido reconocido por la COMUNIDAD ANDINA (CAN), como un fenómeno jurídica que aparece para poder superar algunas de las prohibiciones absolutas, dentro de las cuales importa para el presente trabajo de investigación, el siguiente:

PROHIBICION ABSOLUTA	BASE LEGAL
Color aislado que no esté delimitado por una forma	Inciso h) artículo 135° de la Decisión 486

Igualmente, el autor Meloni, refiere que: “*La marca en sentido estricto es la alianza entre el signo y el producto. Esta alianza no se convierte en marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal alianza*” (Meloni, 2015, pág. 86).

En tal sentido este fenómeno lo que busca es la alianza entre la marca y los productos y/o servicios, lo cuales dentro de un determinado mercado alcanzan la mente del consumidor para que estos determinen el origen empresarial, adquiriendo así, la distintividad y cualidad diferenciadora frente a sus competidores.

1.3.9.4. Comunidad Andina – CAN

Considerado uno de los procesos de integración económica más importante de América Latina, teniendo como inicio el Acuerdo de Cartagena, el cual fue firmado el 26 de mayo de 1969, donde se fija objetivos de integración andina, estableciendo mecanismos políticos

para que estos sean desarrollados por los órganos comunitarios, formándose así la Comunidad Andina – CAN.

Se puede apreciar en su portal web¹¹ sus objetivos que busca alcanzar esta conformación de países, dentro de ellos tenemos:

- ❖ **PROMOVER** el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social.
- ❖ **ACCELERAR** el crecimiento y la generación de empleo productivo para los habitantes de los Países Miembros.
- ❖ **FACILITAR** la participación de los Países Miembros en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.
- ❖ **DISMINUIR** la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional.
- ❖ **FORTALECER** la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existente entre los Países Miembros.
- ❖ **PROCURAR** un mejoramiento persistente en el nivel de la vida de los habitantes de la subregión.

Una vez indicado cuáles son las funciones del CAN, se debe tener en consideración lo referido por el Tribunal Andino de Justicia, teniendo el siguiente concepto: “(...) *el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TAJ), es el órgano jurisdiccional del grupo que garantiza el cumplimiento de las normas al interior del bloque; dentro de sus*

¹¹ <http://www.comunidadandina.org/>

funciones más importantes, está el desarrollo de los principios supranacionalidad dentro de la propia constitución. El TAJ, fue incorporado al Sistema Andino en 1979; está integrado por cinco magistrados, un representante de cada país. Las competencias del Tribunal se ejercen sobre todo el territorio de los cuatro países y su sede está en Quito”. (Kuane, 2005).

Entendiendo así, que el Tribunal Andino de Justicia, como su propio nombre lo dice, busca ejercer justicia dentro de los países miembros, aplicando las normas comunitarias y supranacionales de la Comunidad Andina, teniendo un efecto directo y de primacía en las decisiones que estos tomen, para cada caso en concreto; siendo las normas andinas de obligatoriedad e inmediato cumplimiento por los Países Miembros en cada una de las instancias de los órganos del CAN.

1.4. Formulación del Problema

¿Cómo se puede registrar como marca un color que no se encuentre delimitado por una forma específica superando la prohibición absoluta del inc. h) del Art. 135° de la Decisión 486?

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo General

Determinar la configuración del fenómeno del Secondary Meaning que permite el registro de una marca de color no delimitada por una forma específica en el Perú.

1.5.2. Objetivo Específico

Determinar los factores que deben concurrir al momento de invocar la configuración del Secondary Meaning, a fin de obtener un registro exitoso de una marca de color no delimitada por una forma específica en el Perú.

1.6. Hipótesis

El Registro de una marca de color no delimitada por una forma específica es posible solicitando excepcionalmente el reconocimiento del Secondary Meaning o distintividad adquirida y demostrando los factores que concurren para su configuración; con ello se lograría superar la prohibición establecida en el inc. h) del artículo 135° la Decisión 486, y que es aplicable a los países de la Comunidad Andina.

CAPITULO II. METODOLOGÍA

2.1. Tipo de Investigación

2.1.1. Según el enfoque del estudio

El estudio aplicado para el siguiente trabajo de investigación es Cualitativo, encontrando a Alberto: *“Inicia con un acercamiento previo a la realidad que va ser objeto de análisis: Fase exploratoria, cuyo objetivo es documentar la realidad que se va a analizar y planificar el encuadre más adecuado para realizar la investigación, se realiza a través de dos acciones básicas: 1. Revisar toda la documentación existente y disponible sobre dicha realidad; 2. Observar con antelación la realidad a investigar y, en ocasiones, entrevistar a “informantes clave”.* (Quintana, 2006, págs. 5-6).

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación tiene alcance descriptivo, porque identificamos la figura que permite registrar un color que no se encuentra delimitado por una forma superando las prohibiciones absolutas Art. 135° de la Decisión 486, sin manipular deliberadamente las variables, utilizando doctrina, jurisprudencia y legislación de derecho internacional y nacional.

2.1.2. El tipo de investigación

Es básica, pues no se modificará ninguna realidad ni se manipulará ninguna variable, toda vez que se trabajará con la Doctrina, intervenciones de expertos y con legislaciones de derecho comparado, teniendo como finalidad el extender nuestros conocimientos para el desarrollo del presente trabajo de investigación.

Según Muntané Realet: *“La investigación fundamental es un proceso formal y sistemático de coordinar el método científico de análisis y generalización con las fases deductivas e inductivas del razonamiento.”* (Muntané, 2010, pág. 7).

2.1.3. Según la planificación de la medición

Es prospectiva, debido a que la información va siendo registrada conforme va ocurriendo los hechos a lo largo del proceso de investigación para el presente trabajo; es así como con lo descrito vamos a evidenciar las posturas de expertos en la materia, casos de derecho comparado, y la realidad y necesidad del mercado moderno, a fin de constatar la posibilidad del registro de marca de un color aisladamente delimitado por una forma en el Perú.

2.1.4. Según el número de mediciones en determinado tiempo

Según Fernández Collado & Pilar: *“El corte es transversal como: Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un solo tiempo. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede”* (Fernández Collado & Lucio, 2000, pág.187).

Por lo tanto, será transversal, debido que, conforme vayamos desarrollando el presente trabajo de investigación, se ira comparando las diferentes doctrinas y jurisprudencia en relación con el fenómeno del *secondary meaning*.

2.1.5. Según la intervención del autor

Es observacional, puesto que, según Vásquez Hidalgo: *“La observación supone unas condiciones especiales: Debe servir para lograr resultados de los objetivos planteados en la investigación. Debe ser planeada de una manera sistemática. El investigador debe definir qué quiere observar y cuáles son sus posibles resultados. Debe ser controlada sistemáticamente por el investigador*

y estar relacionada con proposiciones teóricas referidas al objeto de investigación. Por ello, quien observa debe conocer a fondo el marco teórico sobre el cual fundamenta su investigación.” (Vásquez, pág. 12).

El trabajo será la recopilación de datos, siempre y cuando estos guarden relación con los objetivos específicos planteados en el trabajo de investigación.

2.1.6. Según el diseño de la investigación

Es no experimental, teniendo a Vásquez Hidalgo: *“El investigador observa los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo”* (Vásquez, pág 6).

Por lo que, se procederá a observar y analizar cada fuente encontrada para estudiar los conceptos ya tomados, para así obtener resultados que ayuden a definir una posible solución al problema planteado.

2.2. Método de interpretación Jurídica

2.2.1. Método Dogmático

Este método hace referencia a la interpretación de la norma jurídica de la mano con la doctrina y jurisprudencia.

2.2.2. Método Hermenéutico

Encontrando a Gadamer quien intenta demostrar cómo la hermenéutica, indica no sólo el procedimiento de algunas ciencias, o el problema de una recta interpretación de lo comprendido, sino que se refiere al ideal de un conocimiento exacto y objetivo, siendo la comprensión el carácter ontológico originario de la vida humana que deja su impresión en todas las relaciones del hombre con el mundo, pues el comprender no es una de las posibles actitudes del sujeto, sino el modo de ser de la existencia como tal. (Gadamer, 1995).

2.2.3. Método Sistemático

El autor Mario A. Oderigo, refiere: *“si el autor de la norma no se ha limitado a ésta, sino que ha formado un conjunto de normas, el intérprete supone que aquél ha querido introducir un sistema dentro del cual esa norma no desentone; y por consiguiente, si la norma en cuestión no es clara en su enunciado, no se correrá ningún peligro desentrañando su sentido a la luz de los principios inspiradores del sistema que la contenga”* (Oderigo, pág 140).

Lo que se busca a través de este método es la relación con otras normas, para darle una interpretación estricta en un solo texto.

2.2.4. Método Teleológico

Para explicar este método, encontramos a Marcial Rubio, quien indica: *“que la teología se define como la teoría de las causas finales, de los fines últimos a los cuales está destinada determinada institución.”* (Rubio, 2005, pág. 87)

2.3. Niveles de la investigación científica

2.3.1. Investigación Descriptiva: Tenemos a Hilario Wynarczyk: “Los estudios descriptivos pueden llegar a colocar de manifiesto nuevos problemas y preguntas de investigación, dos aportes que son muy valiosos en la construcción social del saber a través del método científico.” (Hilario, 2001)

Por lo que conforme a los objetivos identificados se tendrá que plantear las hipótesis, para de esta manera buscar el problema indagando en las variables mencionadas en el trabajo de investigación.

2.3.2. Investigación Explicativa:

Entendiéndose que, mediante este tipo de investigación, se procederá a diferenciar las distintas legislaciones en donde se aplica el fenómeno del

secondary meaning, comparando las mismas para obtener un resultado final, para aplicarlo en nuestra legislación.

2.4. Población

Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo/análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. (Hernández, 2014, pág 634).

En ese sentido, por el tipo de investigación realizada no se cuenta con una población determinada.

2.5. Muestra

Entendiéndose como muestra a la población de interés sobre el cual se realiza la reelección de datos, con la finalidad de definir y determinar la precisión, además de que debe ser representativo de la población; del mismo modo, el investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población. Deduciendo que el interés de la muestra sea estadísticamente representativo. (Hernández, 2014, pág, 204)

En ese sentido, no podemos hacer mención a una población determinada, debido a que se aplica un método Cualitativo, en el cual se ha realizado una investigación dogmática, recabando información de diversas fuentes, incluso plataformas virtuales; además de haberse empleado casuística y Derecho comparado y además legislación nacional, siendo esta última escasa.

2.6. Procedimiento

El primer paso es indicar de manera específica las variables que nos acompañaran a lo largo del trabajo de investigación, para que de manera posterior estas sean utilizadas, permitiendo así el uso de análisis documental, por lo que, una vez analizada y utilizada

la variable, es decir, se aplica en la legislación en la cual tiene su fuente de origen se procede a realizar el filtro de veracidad y confiabilidad, para determinar si cumple con los objetivos de la investigación que se viene realizando. Entendiendo de esta manera, que se está realizando una investigación cualitativa, basada en jurisprudencia, legislación vigente, derecho comparado y doctrina.

2.7. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos

2.7.1. Técnicas

Las técnicas que se utilizaran son: Selección de Información, Comparación de Información y Análisis de Información.

Selección de Información: Llámese a esto búsqueda sistemática, para ello se ha utilizado las siguientes palabras claves: Secondary Meaning, Marcas, Prohibiciones Absolutas, Registro de un color, El criterio de selección utilizado es tomar la información que: 1) Los seleccionados se basan específicamente en temas de la figura del Secondary Meaning en Perú; y descartar la información que: 1) No se tiene mucha notabilidad para nuestra legislación, debido que, no se habla específicamente del tema que es cuestión del presente trabajo.

Comparación de Información: Se realizó en este punto la comparación de las informaciones, con la finalidad de elaborar cuadros comparativos para así determinar y seleccionar aquellas que son de utilidad para el trabajo de investigación. En la revisión sistemática se ha realizado una selección de información, con la finalidad de determinar aquellos que tiene mayor relevancia y descartando lo que no son de utilidad; sin embargo, se debe indicar, que no se realizó una comparación propiamente dicha, puesto que, en el Perú no existe información concreta sobre el tema de como marca un color que no se encuentra delimitado por una forma específica en el Perú.

Análisis de la Información: Se realizará un análisis de la información obtenida, para determinar si el fenómeno del secondary meaning debería de tener mayor trascendencia y finalmente poder obtener el registro de marca de un color no delimitada por una forma específica.

2.8. Aspectos Éticos

Los aspectos éticos de acuerdo con los principios establecidos por la Universidad son los siguientes: Manejo de fuentes de consulta; Claridad en los objetivos de la investigación; Transparencia de los datos obtenidos.

Manejo de fuentes de consulta. - Trabajos de investigación científica, uso de plataformas virtuales, artículos de distintos autores e interpretar los textos y enfoques de estos.

Claridad en los objetos de investigación. - Determinar los objetos desde el principio. Aplicar los objetos desde el principio. Identificar el enfoque de los objetivos que persiguen cada investigación.

Transparencia de los datos obtenidos. - Determinar las limitaciones al momento de la obtención de los datos. Conservar la idea de los autores para no tergiversar los hechos.

CAPÍTULO III. RESULTADOS

3.1. La información brindada por el Indecopi con relación al procedimiento de registro de una marca

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, en su calidad de autoridad administrativa encargada de salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual en territorio peruano, proporciona una guía para aprender a registrar una marca, a través de la cual brinda información relevante y explica los pasos a seguir:

“1er PASO: Elige la marca que desees proteger.

- *Sé creativo, crea una marca fácil de recordar para tu público objetivo. Si se trata de una denominación, que esta no sea demasiado larga; y si se trata de un elemento y/o imagen ingeniosa (una figura, un envase, una envoltura, un sonido, etc), que esta logre transmitir los beneficios y valores de tu empresa.*
- *Verifica que tu marca no incurra en una prohibición de registro.*
- *No copies marcas ya existentes en el mercado”¹²*

Como podemos observar, desde el material informativo que difunde la autoridad administrativa, verificamos que alertan a los emprendedores que nuestra legislación contempla prohibiciones para registrar una marca (Artículos 135° y 136° de la Decisión 486), transmitiendo el mensaje que, de alguna manera, no se pueden registrar marcas, entre otras, LAS MARCAS DE COLOR AISLADAMENTE NO DELIMITADOS POR UNA FORMA ESPECÍFICA.

¹² Guía aprende a registrar tu marca – Indecopi, versión 2020.

Generando con ello, la impresión para todos los emprendedores que efectivamente no es posible dicho registro, por tanto, el desconocimiento de la figura del Secondary Meaning en el Perú es considerable, volviéndose incluso mucho más secreta, causando que nuestro país no avance con este tipo de registro de marcas no tradicionales muy necesarios para el desarrollo adecuado al modelo actual de mercado.

“2do PASO: *Define y clasifica los productos y/o servicios*

*Elige los productos y/o servicios que desee distinguir con la marca e identifica en qué clase o categoría se encuentran. Recuerda que el pago de la tasa por registro de marca lo harás por cada clase que desees registrar (...)*¹³

Para esto el Indecopi trabaja con un clasificador NIZA internacional que comprende 45 clases, 34 clases para distinguir productos y 11 clases para distinguir servicios”, habiendo creado incluso su portal “PERUANIZADO”, pensando en aquellos emprendedores que desean registrar su marca y que no gozan de la experiencia necesaria para clasificar, puedan ubicar rápida y fácilmente productos y servicios para el adecuado llenado de solicitudes de registro de marcas y nombres comerciales. Dicha plataforma incluso contiene términos de productos y servicios peruanos, que hace más fácil identificar la clase exacta de un producto y/o servicio durante el procedimiento de registro de marcas en nuestro territorio.

“3er PASO: *Realiza las búsquedas de antecedentes*

Las búsquedas de antecedentes fonéticos y/o figurativos son reportes que detallan los datos de los signos distintivos similares o idénticos al tuyo que han sido solicitados o registrados con anterioridad, en el Indecopi.

¹³ Guía aprende a registrar tu marca - Indecopi, versión 2020.

Estas búsquedas son opcionales y sus resultados son meramente referenciales, pero sirven para darte a conocer la existencia de signos que, eventualmente, podrían entrar en conflicto con el tuyo.”¹⁴

Para el caso, a la fecha se cuenta con portales virtuales que permiten realizar la búsqueda de antecedentes, tanto fonéticos (por la pronunciación de la denominación de las marcas), como figurativos (por los elementos gráficos contenidos en las marcas), que permiten saber si existe una marca anteriormente registrada para determinada clase, que pueda generar conflicto con la propuesta por ser idéntica o similar al grado de causar confusión.

“4to PASO: Presenta tu solicitud

Llena dos ejemplares del formato de solicitud de registro, uno será tu cargo.

Puedes encontrarlo en la página web de Indecopi a través del siguiente enlace:

<https://goo.gl/bB214r>.”

“5to PASO: Paga la tasa y presenta la solicitud en Mesa de Partes

Si solicitas el registro en una sola clase, debes depositar la suma de S/. 534.99 nuevos soles, si solicitas en más de una clase, por cada clase adicional, deberás abonar la suma de S/. 533.30 nuevos soles.”¹⁵

Actualmente es posible presentar una solicitud de registro de marca a través de una mesa de partes presencial, en cualquier oficina del Indecopi a nivel nacional o a través de la plataforma virtual, facilitando con ello la presentación de solicitudes, a emprendedores de todo el Perú, incluso, en donde no existe oficinas de la institución a cargo.

Como puede observarse, el Indecopi a través de su guía “APRENDE A REGISTRAR TU MARCA” no informa la posibilidad de superar las prohibiciones establecidas en

¹⁴ Guía aprende a registrar tu marca – Indecopi, versión 2020.

¹⁵ Guía aprende a registrar tu marca - Indecopi, versión 2020.

los inc. b), e), f), g) y h) del artículo 135° de la Decisión 486, a pesar de que el mismo cuerpo normativo lo indica, no teniendo la posibilidad los empresarios de informarse de manera amigable y sencilla el registro de marcas que inicialmente carecen de distintividad, pero que con el uso constante en el tiempo adquieren una distintividad que merece ser protegida.

3.2. El color como signo distintivo

Como habíamos indicado, estamos acostumbrados a percibir cómo se registran marcas denominativas, denominativas con grafía especial o mixtas; sin embargo, muchas veces hemos dejado desapercibido que asociamos determinados colores a las marcas. Por ello, resulta necesario preguntarnos si un color puede funcionar como signo distintivo.

A propósito, para hablar a detalle del color como un signo distintivo, debemos conocer en primer lugar que, el color es una interpretación producida por nuestros órganos visuales reflejada por un cuerpo gracias a determinados rayos luminosos; y además de ser un elemento que actualmente viene siendo utilizado para la identificación de productos y/o servicios de los emprendedores.

Determinando así que, la designación o elección de un color y de la forma durante el surgimiento de una marca será primordial para el éxito comercial de la misma.

Al respecto, M. Teresa Fernández y Victoria Gigante, en su artículo de opinión refieren que:

“(…) el color puede llegar a convertirse en un medio de identificación de productos y servicios que contribuye a forjar la identidad de origen empresarial y que además tiene la virtualidad de conferir atributos al producto haciendo que pueda ser percibido como elegante, divertido, o atrevido. Para solicitar el registro de un color como marca resultará imprescindible que quede perfectamente delimitado, bien sea

mediante una muestra depositada o por referencia a un código de colores admitido, siendo el más usual la guía de colores Pantone.

Según la Oficina de Marca Comunitaria, un color por sí mismo puede ser signo apto para constituir marca, y podrá ser aceptado siempre que permita otorgar identidad y suponga una característica comercial distintiva con carácter independiente.

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que el registro de un color como marca es en cierta forma excepcional. En primer lugar, porque el derecho de exclusiva que confiere la marca a su titular impedirá a terceros su utilización en el mercado para los mismos productos y servicios, lo que podría ser altamente perjudicial para el resto de los competidores. Asimismo, será necesario acreditar que dicho color ha adquirido distintividad para los productos y servicios que designa.

Se introduce así el concepto de “secondary meaning” o distintividad sobrevenida, consistente en la existencia de una identificación directa por el consumidor entre el producto o servicio con ese particular color. La cualidad de distintividad sobrevenida se otorga a las marcas que gracias a su uso continuado y la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla hayan conseguido posicionarla de manera que el producto o servicio que designa pueda ser identificado en su sector de mercado, atribuyéndole una procedencia empresarial gracias a la marca (...). (Fernández & Gigante, 2012)

Por su parte, Liévano refiere que: *“Las marcas de color per se consisten en el uso abstracto de un color delimitado o una combinación de colores en un producto, o en su empaque. Lo que se busca con la protección de este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado por medio del uso de un color, o una combinación de colores completamente novedosa y diferente a la que*

habitualmente tienen los productos de las mismas categorías”. (Liévano Mejía, 2011, pág 9).

En este caso, la principal función del registro de una marca de color es que este tiene que lograr que el consumidor diferencie el producto y/o servicio de otro (competencia), teniendo como principal función la distintividad de un color o combinación de colores que identifiquen al producto y/o servicio en cuestión.

3.3. Las prohibiciones indicadas en los Inc. del Art. 135° de la Decisión 486 y el último párrafo del mencionado artículo.

Si revisamos la Decisión Andina 486, documento que contiene normas de obligatorio cumplimiento sobre la protección de la propiedad industrial para los países miembros de la CAN, podemos verificar que en su Artículo 135°, nos refiere que:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;*
- b) carezcan de distintividad;*
- c) 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 o del servicio de que se trate;*
- d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;*
- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;*

- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;*
- g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;*
- h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;***
- i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;*
- j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;*
- k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;*
- l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;*
- m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;*

- n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;*
- o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o*
- p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”*

De eso se desprende que, para nuestra legislación, un color que no se encuentra delimitado por una forma específica, en líneas generales, no podría superar el requisito de distintividad establecido por la Decisión 486, por tanto, no podría registrarse. Más aún, debemos mencionar que el legislador, en el párrafo final del Art. 135° de la mencionada norma establece 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.”

Es decir, que haya logrado con ello un nexo psicológico en el consumidor, el cual ayude a diferenciar el producto o servicio de sus competidores, por tanto, se evidencia que si un signo, como puede ser un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica (literal h) de las prohibiciones absolutas), si podría ser registrado, siempre y cuando dicho signo haya adquirido

aptitud distintiva respecto a los productos o servicios a los que se aplica, por el uso constante en el país miembro de la CAN.

3.4. El reconocimiento de las marcas de color a nivel de oficinas internacionales

OFICINA	Reconocimiento a las marcas de color
<p>La Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos USPTO</p>	<p>En el manual de procedimientos de examen de marcas (Trademark Manual of Examining Procedure, July 2021), apartado de “requerimientos de aplicación” 807.14 (e)(iii) Verificamos el reconocimiento de las Marcas de color:</p> <p><i>(...) Las marcas de color son marcas que consisten únicamente en uno o más colores utilizados en objetos o sustancias particulares como identificador de fuente (a diferencia de las marcas que incluyen color además de otros elementos). (i). Las marcas de color generalmente aparecen en un dibujo con el contorno o la configuración de los productos en los que aparecen para mostrar la ubicación de la marca de color. Sin embargo, la forma o configuración de los productos no forma parte de la marca. La marca se compone únicamente del color aplicado al objeto o sustancia, en la forma representada y descrita, por lo que cambiar o modificar el color de la marca siempre cambiaría la impresión comercial completa creada por la marca. (...)¹⁶</i></p>
<p>La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea – EUIPO</p>	<p>En la página oficial de la EUIPO, en el apartado Marcas, información básica sobre marcas y; ejemplos de marcas, se puede evidenciar que reconocen a la marca de color (un solo color) únicamente como marca per se, es decir, no delimitada por una forma.¹⁷</p>
<p>Servicio Nacional de Propiedad Intelectual Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (SENAPI) – Bolivia.</p>	<p>En la página Oficial del SENAPI, sección propiedad industrial – signos distintivos, verificamos informan que se puede registrar como marcas, entre otros elementos, únicamente un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, cerrando la posibilidad del registro de un color per se.¹⁸</p>

¹⁶ Para mayor referencia véase: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-800d1e2011.html>

¹⁷ Para mayor referencia véase: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks-examples>

¹⁸ Para mayor referencia véase: <https://www.senapi.gob.bo/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/signos-distintivos>

<p>Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI- Ecuador</p>	<p>Al visitar la Página Oficial del SENADI, apartado de servicios, signos distintivos, comprobamos que, a pesar de que a la fecha reconocen la posibilidad de registro de marcas no tradicionales, no reconocen al color como signo distintivo.¹⁹</p>
<p>Superintendencia de Industria y Comercio – Colombia.</p>	<p>En el caso de la Superintendencia de la Industria y Comercio, podemos evidenciar que, en el sector de Propiedad Industrial, Marcas y Otros Signos Distintivos y apartado de ¿Qué signos pueden registrarse como marcas? Reconocen, entre otros signos, la posibilidad de registrar el color siempre y cuando se encuentre delimitado por una forma o se trate de una combinación de colores.²⁰</p>
<p>Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) – Perú</p>	<p>Al acceder a la plataforma virtual orientada a emprendedores o mejor conocida como plataforma virtual de marcas del Indecopi, verificamos que cuentan con una guía de recomendaciones, a través de la cual, ¿Qué tipos de marca existen? No encontrando a las marcas de color (sea delimitada por una forma o un color per se) que se encuentre reconocido o difundido hacia los emprendedores/usuarios.²¹</p>

*NOTA: Elaboración propia.

3.5. El tratamiento del color como signo distintivo y su posibilidad de registro

En el Seminario Internacional por el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, celebrado el lunes 26 de abril de 2021, con el tema “Marcas no tradicionales: Marcas de Color”, el Dr. Juan Carlos Durand Grahammer, socio de Durand Abogados, brindó una introducción ubicándonos dentro del mapa de las marcas de color y nos informó la manifiesta diferencia entre una marca “con color” y una marca “de color”. (Durand, 2021).

❖ Marca con color

Protección se extiende tanto al contenedor (forma) como al color (contenido)

¹⁹ Para mayor referencia véase: <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/signos-distintivos/>

²⁰ Para mayor referencia véase: <https://www.sic.gov.co/node/78>

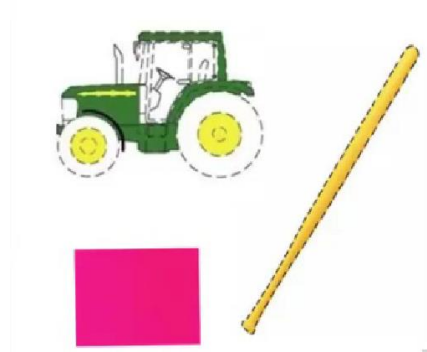
²¹ Para mayor referencia véase: https://www.indecopi.gob.pe/documents/2879220/2881490/GUIA_REGISTRA_MARCA



Fuente: Presentación del Dr. Juan Carlos Durand Grahammer, en el Seminario Internacional por el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, desarrollado el lunes 26 de abril de 2021, con el tema “Marcas no tradicionales: Marcas de Color.

❖ Marca de color

Protección se extiende únicamente al color que es el signo distintivo



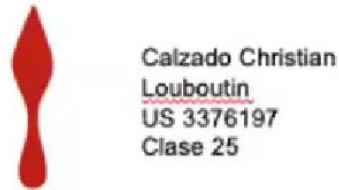
Fuente: Presentación del Dr. Juan Carlos Durand Grahammer, en el Seminario Internacional por el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, desarrollado el lunes 26 de abril de 2021, con el tema “Marcas no tradicionales: Marcas de Color.

Explica además que, dentro del mundo de las marcas de color existen dos principales: las marcas de color que se encuentran posicionadas dentro de una determinada forma, y que se pueden reproducir con puntos continuos que se plasman alrededor para explicar dónde se ubica el color, pero que no está reivindicando la forma, porque el signo distintivo no es la forma, sino es la marca (color), y las marcas per se que se reproducen con una muestra de color (ejemplo el color rosado de la imagen de referencia).

Al respecto, cuando analizamos el Art. 134° de la Decisión 486, nos indica que (...) podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (...)

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

- Color delimitado por una forma:



Fuente: Presentación del Dr. Juan Carlos Durand Grahammer, en el Seminario Internacional por el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, desarrollado el lunes 26 de abril de 2021, con el tema “Marcas no tradicionales: Marcas de Color.

- Combinación de color delimitado por una forma:



Fuente: Presentación del Dr. Juan Carlos Durand Grahammer, en el Seminario Internacional por el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, desarrollado el lunes 26 de abril de 2021, con el tema “Marcas no tradicionales: Marcas de Color.

No obstante, lo manifestado por el Dr. Juan Carlos Durand Grahammer, y que compartimos la postura, este tipo de marcas en realidad son marcas de posición, toda vez que la marca de color ya se regula como marca abstracta:

- Combinación de colores (abstracta) sin delimitación de colores:²²



Fuente: Presentación del Dr. Juan Carlos Durand Grahammer, en el Seminario Internacional por el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, desarrollado

²² Resumen de la presentación y palabras del Dr. Juan Carlos Durand Grahammer, en el Seminario Internacional por el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, desarrollado el lunes 26 de abril de 2021, con el tema “Marcas no tradicionales: Marcas de Color”.

el lunes 26 de abril de 2021, con el tema “Marcas no tradicionales:
Marcas de Color.

La misma que por norma se admite sin mayor complicación.

El supuesto problema inicia cuando analizamos el inc. h) del Artículo 135° de la Decisión 486, nos refiere que no podrán registrarse como marcas los signos que: “*consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica*”, evidenciándose una clara prohibición al registro de este tipo de marcas.

Sin embargo, la misma norma, aunque no nos indique el procedimiento y requisitos, establece que, a pesar de eso, estas marcas (de color per se) si pueden obtener protección y ser registrables, siempre y cuando hayan adquirido en el uso del mercado, el Secondary Meaning o aptitud distintiva, dando a demostrar con ello que, es posible la superación de la prohibición plasmada en el inc. h) del Artículo 135° de la Decisión 486, luego de que el solicitante logre probar, a pesar de que una marca de color no tenga distintividad inherente, esta haya adquirido distintividad con el tiempo, por tanto, ser susceptible de protección.

3.6. El tratamiento de una marca de color en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas²³.

Luego de desarrollarse una serie de reuniones de la Asamblea de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), realizada en Ginebra (Suiza), el Indecopi, a través de su presidente del Consejo Directivo se adhirió al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, dicho tratado entró en vigor el 27 de diciembre de 2018, el mismo que tiene como intención simplificar y modernizar los

²³ <https://wipolex.wipo.int/es/text/290014>

procedimientos de registro y gestión de marcas de productos y/o servicios. Asimismo, este busca favorecer al empresariado con el registro de marcas tradicionales y no tradicionales que se presenten en el Perú, ofreciendo así una mayor seguridad jurídica a los emprendedores sobre los signos distintivos que vienen utilizando.

Como es sabido, el tratado de Singapur es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, y su objetivo es crear un marco internacional moderno y dinámico para la armonización de los trámites administrativos de registro de marcas.

Así entonces, el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas en la regla 3, inc. 7, nos indica:

*“[Marca de color] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca cuyo objeto es exclusivamente un color o una combinación de colores sin contornos delineados, la reproducción de la marca consistirá en una muestra del color o los colores. La Oficina podrá exigir que se indiquen el color o los colores utilizando su nombre común. La Oficina podrá exigir, además, una descripción de la manera en que el color o los colores se aplican a los productos o se utilizan en relación con los servicios. La Oficina podrá exigir también que se indiquen los colores mediante códigos de color reconocidos que elija el solicitante y sean aceptados por la Oficina.”²⁴ **El énfasis es nuestro.***

Esto nos lleva a concluir que, si el Perú es el único país miembro de la Comunidad Andina en ser parte de este tratado junto a 51 países contratantes, con mucha más razón podemos decir que tiene una norma adicional que orienta a cómo debemos tratar a la

²⁴ Para mayor referencia véase: <https://wipo.lex.wipo.int/es/text/291575>

propia Decisión 486 y que respalda la posibilidad del registro de las marcas de color no delimitadas por una forma, por ende, se debe ratificar la aceptación del registro de una marca de color no delimitado por una forma específica en nuestro territorio.

3.7. Lo tratado en la Decimosexta sesión realizada en Ginebra, del 13 al 17 de noviembre de 2006

El Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas consideró necesario tratar en dicha sesión el tratamiento de las marcas de color y señaló lo siguiente:

“ii) *Marcas de color*

11. *Cada vez más frecuentemente, las empresas hacen un uso deliberado y sistemático del color y las combinaciones de colores, tanto en sus productos y embalajes como en la publicidad (por ejemplo, en las publicaciones informativas, los anuncios en prensa y televisión, los membretes, etc.), e incluso en sus puntos de venta (por ejemplo, en el mobiliario y la decoración, los letreros, los expositores, etc.). En la actualidad, los colores son un medio de identificación comercial cada vez más importante desde el punto de vista de los consumidores, tal vez ello explique el número creciente de solicitudes de marcas de color.*

12. *Según el cuestionario, 45 de las 75 Oficinas que respondieron afirmaron admitir el registro de marcas constituidas por un solo color, mientras que 71 de 76 Oficinas admitían combinaciones de colores, y 72 de 75 admitían colores individuales o combinaciones de colores asociados con otros signos.*

13. *Las solicitudes de marcas de colores individuales y combinaciones de colores no han estado exentas de polémica, y ya han sido objeto de varias resoluciones judiciales. A modo de ejemplo, pueden citarse algunas resoluciones que se ocupan*

de esta cuestión. En una sentencia reciente, por ejemplo, se mantiene que no puede presumirse a priori que un color constituya, por sí mismo, un signo, aunque sí puede hacerlo en combinación con un producto o un servicio. Según dicha resolución, el color posee, por sí mismo, escasa capacidad para comunicar información específica, si bien no puede excluirse la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, el color pueda constituir, por sí mismo, una indicación de origen. Dado que el consumidor típico sólo es capaz de distinguir un pequeño número de colores, bastaría un reducido número de registros de marcas para agotar toda la gama de colores disponible. En consecuencia, la posibilidad de registrar una marca de color debería estar limitada por razones de interés público. Puesto que el color carece de una capacidad intrínseca para distinguir los bienes de una determinada empresa, en casi todos los casos será necesario acreditar la distintividad adquirida.

14. Otro tribunal ha señalado cuatro circunstancias en las que el color sería intrínsecamente capaz de diferenciar los bienes a los que se aplica. Son las siguientes: a) que el color no tenga una función ornamental, ni que transmita un significado conocido, como, por ejemplo, el rojo en el caso del peligro; b) que el color no tenga una función utilitaria por poseer propiedades físicas o químicas tales como las de reflejar la luz o absorber el color; c) que el color no tenga una función económica, es decir, que no sea el resultado natural del proceso de fabricación, como en el caso del color terracota para las tejas o las piezas de cerámica; y d) que no se pretenda registrar el color cuando se haya acreditado que es necesario garantizar la competitividad en el uso de ese color en un mercado en el que, habida cuenta del color elegido y de los bienes de que se trate, otros

comerciantes con motivación suficiente recurrirían de modo natural a ese color y desearían utilizarlo de modo semejante para sus bienes.

15. *En otra de las resoluciones, se determinó que un color individual puede registrarse como marca si no es funcional desde el punto de vista jurídico y si ha adquirido distintividad. Un color es funcional desde el punto de vista jurídico cuando es esencial para el uso o la finalidad del artículo o cuando afecta a su costo o su calidad. El criterio determinante en este caso es si el uso exclusivo del color sitúa a los competidores en una posición de desventaja significativa. Los factores que deben considerarse para determinar si un color es funcional son, entre otros: si el color tiene una finalidad distinta de la identificación de la marca; si esa finalidad es importante para los consumidores; si el color es el mejor, o, al menos, uno de los pocos colores aptos para dicha finalidad; si los competidores utilizan el color para esa finalidad; y si existen otros colores que puedan ser empleados por terceros para un uso semejante.*

16. *En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, los solicitantes han de acreditar que el público ha aprendido a reconocer la marca como distintiva de los bienes del solicitante. Las solicitudes de registro de un determinado color deben, pues, estar acompañadas de pruebas sólidas que demuestren que el público alberga la expectativa de que los bienes vendidos con ese determinado color son los de una empresa específica.*

Representación de las marcas de color

17. *En las respuestas al cuestionario sobre este punto se indicaba que, en el marco del procedimiento de registro, las Oficinas nacionales o regionales de marcas establecen el requisito de identificar el color, ya sea por medio de una*

muestra depositada o por referencia a un código de colores admitido (por ejemplo, PANTONE®). También puede aportarse una descripción escrita.

18. *A propósito de la representación del color, un tribunal dictaminó que la representación “gráfica” del color ha de ser “clara, precisa, autónoma, fácilmente accesible, duradera y objetiva”. Así pues, una mera muestra del color es insuficiente, ya que podría deteriorarse con el tiempo. Sin embargo, puede admitirse la descripción escrita del color o su designación por medio de un código de identificación reconocido internacionalmente. Se ha considerado que tales códigos son precisos y estables. En una resolución posterior, el mismo tribunal indicó que, cuando las combinaciones de colores se definen en abstracto, sin delimitar los contornos, tiene que especificarse también “una disposición sistemática que asocie los colores de un modo predeterminado y uniforme”.*

19. *Una Oficina de marcas ha modificado su práctica para que las marcas constituidas por un solo color se consideren representadas gráficamente si se describe por escrito el color y se acompaña el correspondiente código, tomado de un sistema de identificación de colores reconocido internacionalmente, como, por ejemplo, PANTONE®, RAL, Focoltone®, etc. La lista no es exhaustiva y la elección del sistema se deja al arbitrio del solicitante. Las representaciones que, siendo precisas, sean imposibles de interpretar sin un equipo o unos servicios especializados y costosos, suponen una carga demasiado onerosa para terceros y es probable que sean rechazadas por no ser “fácilmente accesibles”.*


20. *Otra Oficina de marcas consideró que el color es un signo que puede representarse gráficamente y ha admitido, además de una muestra de la marca de color, una descripción que indica que el color se aplica, por cualquier procedimiento, como color predominante en el envoltorio, embalaje o material*

promocional utilizado para los bienes o en conexión con ellos. Se instó al solicitante a que modificara su descripción de la marca incluyendo el correspondiente código de color PANTONE®.

21. Entre los requisitos para la representación de una marca de color pueden incluirse una aclaración de que la marca es una marca de color, una descripción por escrito de la marca, y la reproducción de la marca en color. No obstante, es posible que no se exija que la marca de color esté limitada a una determinada forma o configuración, o que se ajuste a un sistema o una clasificación cromática reconocida.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006)

3.8. La posición actual del Indecopi al consultar la viabilidad de una marca de color no delimitada por una forma específica

Con fecha 2 de junio de 2022, a través de la Plataforma Virtual Orientada a Emprendedores del Indecopi solicitamos un examen de viabilidad de marca,

adjuntando como propuesta a registrar la muestra de un color,  especificando que se deseaba únicamente registrar como marca el color per se (que se adjunta como muestra), sin reivindicar la forma para distinguir los servicios de publicidad de la clase 35 – Clasificación Internacional NIZA, a fin de verificar la postura actual del Indecopi.

PLATAFORMA VIRTUAL ORIENTADA A EMPRENDEDORES

REGISTRAR UNA MARCA | REGISTRA TU MARCA EN 4 PASOS | FORMATOS Y SOLICITUDES | PERUANIZADO | GACETA ELECTRÓNICA

Estas búsquedas te permitirán conocer la existencia de marcas o signos distintivos similares o idénticos, registrados o solicitados con anterioridad, en la clase de tu interés, que podrían impedir que tu marca sea registrada.
La interpretación de estas búsquedas es gratuita.
Si deseas obtener información, llena el siguiente formulario:

ANÁLISIS DE VIABILIDAD

DATOS DEL SOLICITANTE *Campos obligatorios

Tipo Documento:

Documento:

Nombre(s):

Apellido(s):

Teléfono:

Correo Electrónico:

Búsqueda Fonética Búsqueda Figurativa

Consigne expresamente la marca que pretende solicitar:
Adjunte el logotipo de su marca en archivo PDF / JPEG / PNG:

Indique los productos y/o servicios, o la clase:

Sin embargo, días después, específicamente el 08 de junio de 2022, personal de la Dirección de Signos Distintivos emitió como respuesta lo siguiente:

“Estimado usuario:

Lamentamos informarle que su propuesta, tiene ALTO RIESGO DE RECHAZO, debido a que podría considerarse dentro de una de las prohibiciones de registro previstas en la ley, ya que la imagen adjunta carece de distintividad, dado que los colores no se pueden proteger con exclusividad.

En tanto que los colores no pueden ser asociadas únicamente a una persona o empresa en particular, la ley dispone que ellas no deberían registrarse como marcas.

Recomendamos agregar elementos denominativos característicos y figurativos a su propuesta, y solicitar un nuevo análisis de viabilidad a través del siguiente enlace <https://www.indecopi.gob.pe/web/plataforma-marcas>; desde donde gustosamente le daremos respuesta a la brevedad posible.

*Un cordial saludo.*²⁵

3.9. El procedimiento de competencia desleal vs infracción de derechos (DSD).

PROCEDIMIENTO	REQUISITOS	TASA DERECHO DE TRAMITACIÓN	PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER
Denuncia por infracción a la Ley de Represión de la Competencia Desleal	1. Solicitud consignando datos de identificación, RUC o DNI. 2. Descripción y tipificación de la presunta infracción. 3. Nombre y domicilio del imputado. 4. Medios probatorios en los que sustenta la denuncia. 5. Medidas cautelares solicitadas, de ser el caso. 6. Copia de la denuncia y recaudos según el número de imputados.	S/. 1415.17	Doscientos cinco (205) días hábiles.
Denuncia por Infracción de Derechos (marcas)	1. Nombres y apellidos completos, denominación social o razón social, número del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o carné de extranjería o cualquier documento análogo del denunciante, asimismo de ser el caso, podrá indicar una casilla electrónica asignada por el Indecopi. 2. Domicilio procesal del denunciante. 3. Datos de identificación de quien ejerza la representación del denunciante, de ser el caso. 4. Número de Registro Único de Contribuyentes del denunciante, en el caso que corresponda. 5. El pedido concreto y los fundamentos de hecho y, de ser posible, de derecho que sustenten la denuncia. 6. Firma o huella digital del denunciante o de su representante, en caso de no saber firmar o estar impedido. 7. De ser necesario, los poderes deben constar en instrumento público o privado y deben cumplir, en lo que corresponda, con las siguientes formalidades: <ul style="list-style-type: none"> - En el caso de personas naturales, la firma deberá ser legalizada por notario. - En el caso de personas jurídicas, el documento deberá contener la representación con que actúa el poderdante y su firma deberá estar autenticada por Notario. - En los casos de poderes otorgados por personas no domiciliadas, éstos deberán además ser legalizados por funcionario 	S/. 214.78	180 (ciento ochenta) días hábiles

²⁵ Para mayor referencia véase: en el anexo F.

	<p>consular peruano o contar con Apostillado conforme al Convenio de la Haya.</p> <p>- Con la presentación del poder por quien representa a una persona, quedará acreditada la existencia de ésta y su representación.</p> <p>En caso de que el poder pueda ser obtenido directamente por la Dirección de Signos Distintivos conforme a ley, basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde conste la presentación del documento, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese sido suministrada o, declaración jurada del número de partida registral del Registro de Personas Jurídicas de SUNARP, en el cual se aprecien las facultades de representación.</p> <p>En ningún caso, el poder debe ser exigido en la medida que el mismo pueda ser obtenido directamente por el órgano competente, conforme a ley.</p> <p>Estas obligaciones también son aplicables al escrito con el cual la otra parte absuelve el traslado de la denuncia.</p> <p>8. Los medios probatorios destinados a acreditar la comisión de la infracción.</p> <p>9. Datos de identificación del denunciado y lugar donde deberá notificársele. En caso de no conocer la identidad del denunciado, deberá solicitarse la visita en el lugar o lugares donde se presume que se cometen los actos de infracción, cumpliendo con los requisitos establecidos para el procedimiento de visita inspectiva, lo cual no exime al denunciante de la responsabilidad de identificar al presunto infractor, en el caso que su identidad no haya sido obtenida en la visita inspectiva.</p> <p>10. Número del certificado de registro que ampare el derecho del denunciante. En caso de denuncias sustentadas en un nombre comercial, registrado o no, deberá acreditarse el uso del mismo. En caso de denuncias sustentadas en signos notoriamente conocidos, deberá acreditarse tal condición.</p> <p>11. Copia de la denuncia y sus recaudos para las otras partes (obligación aplicable a todo escrito o recurso que las partes presenten en el procedimiento). En el caso de medios probatorios consistentes en muestras físicas, casetes, videos, etc., deberán acompañarse, según corresponda, ejemplares adicionales e iguales a las ofrecidas, para conocimiento de las otras partes o, en su defecto, fotocopias, copias escaneadas, copias a color o fotografías de las mismas (obligación</p>		
--	---	--	--

	<p>aplicable a cualquiera de las partes que presente tales medios probatorios).</p> <p>12. Si se solicitan medidas cautelares, se deberá pagar la tasa establecida en el procedimiento Solicitud de Medida Cautelar; y si estas deben ejecutarse en el local del denunciado y/o en el local en el que se presume se comete la infracción, deberá solicitarse la visita inspectiva correspondiente cumpliendo con los requisitos establecidos en el procedimiento de visita inspectiva.</p> <p>13. Indicar el día de pago y el número de constancia del pago de la tasa correspondiente, por cada denunciado.</p>		
--	--	--	--

*Nota: Elaboración propia

3.10. El uso del Secondary Meaning para el registro de una marca de color no delimitada por una forma específica en el Perú.

Como se ha venido tratando a lo largo del presente trabajo de investigación, el Secondary Meaning es aquel fenómeno a través del cual un signo (que válidamente puede ser un color), que inicialmente se encuentra desprovisto de capacidad distintiva, adquiere dicha distintividad por el uso constante de este, convirtiéndose finalmente en un perfecto elemento identificador de productos y/o servicios, logrando así la diferenciación frente a otros competidores.

La figura del Secondary Meaning que tiene su origen en el sistema del Common Law, en nuestra legislación supranacional, nos referimos a la Decisión 486²⁶, podríamos decir la figura fue importada, pero a diferencia del Common Law en el que solo es permitido para marcas descriptivas, el legislador de la Decisión 486 creyó conveniente aplicarlo para todos los supuestos mencionados en los inc. inc. b), e), f), g) y h) del artículo 135°, otorgando claramente la posibilidad de, entre otros signos, solicitar el registro de un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica. Esto último, claro está, que siempre representará una excepción a la

²⁶ Entró en vigor el 1° de diciembre de 2000.

norma, en la medida que se haya demostrado el cumplimiento de la función principal de las marcas, que es la de ser distintiva y diferenciadora de los productos o servicios que se ofertan en el mercado, de modo tal que el signo (color) logre identificar un determinado origen empresarial.

So pretexto de lo indicado podría causar curiosidad y preguntarnos ¿pero, por qué entonces el Secondary Meaning no es utilizado comúnmente para solicitar el registro de marcas de colores aisladamente considerados en el Perú? Para respondernos ello, encontramos un artículo muy interesante de Javier André Murillo Chávez, titulado La Leyenda de la “Distintividad Adquirida”, a través de la cual nos reseña:

(...) Los operadores jurídicos que trabajamos con un marco normativo determinado a diario, sabemos que existen disposiciones “legendarias” en nuestras normas; es decir, normas que contienen instituciones que –dice la “leyenda”– han sido aplicadas por la autoridad alguna vez. Lo cual incluye algunas disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (...), en materia de signos distintivos, y otras dentro de cualquier norma aplicable en el día a día por parte de los abogados de determinado sector especializado. Las instituciones “legendarias” no se aplican mucho en la realidad debido a diversos motivos, tales como (i) la dificultad de encontrar supuestos fácticos en la realidad que correspondan a la norma, (ii) los altos costos que implica iniciar un procedimiento en base a dicha disposición, (iii) la dificultad de probar los hechos que sustentan dicha base normativa en un proceso o procedimiento, (iv) la existencia de otro mecanismo más eficaz que nos permita tutelar la situación fáctica en litis, (v) la baja probabilidad de que las autoridades las apliquen, entre otros factores. (Murillo, 2015, pág. 218).

(...)

Sin embargo, somos conscientes que el modelo de mercado actual ha tenido muchas modificaciones y que urge de nuevos instrumentos que les permita obtener una ventaja competitiva frente a la competencia, resultando necesario que la leyenda del Secondary Meaning en nuestro país sea una realidad, y esto porque nuestro nuevo mercado ya tiene supuestos para la configuración, y nos atrevemos a adelantarnos e indicar que el color amarillo de D’Onofrio sería un perfecto candidato para hacer realidad dicha “leyenda”, solicitud que seguramente podría ser un nuevo reto para la autoridad administrativa encargada de salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual – Indecopi, pero que permitirá el desarrollo de una dinámica contemporánea en el uso y registro de nuevas marcas no tradicionales, como lo es la marca de color no delimitada por una forma específica.

Y para reforzar lo manifestado, el Dr. Ray Augusto Meloni García²⁷, en su participación en el Seminario Internacional por el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, celebrado el lunes 26 de abril de 2021, con el tema “Marcas no tradicionales: Marcas de Color”, entre otras palabras, al hacer mención al caso de Rosado Postobón, indicó que existen derechos forjados, trabajados por mucho tiempo y que el derecho lo que tiene que hacer es reconocer ese esfuerzo que hace el empresario por utilizar signos que logren identificar una procedencia empresarial y un producto en particular. (Meloni, 2021)

Por tanto, ¿un color aisladamente considerado, puede ser registrado como marca? La respuesta es SÍ, toda vez que la Decisión 486 lo establece, a pesar de que el legislador al momento de regular, no nos brindó más norma, indicaciones, o referencia sobre en qué momento hay que acreditar el Secondary Meaning, qué pruebas hay que presentar, durante cuánto tiempo y otros.

²⁷ Abogado experto en propiedad intelectual y Ex Director de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.

3.11. El acercamiento del Indecopi al reconocimiento del Secondary Meaning en los casos presentados

A propósito del fenómeno del *secondary meaning*, merece ser mencionada la Decisión 486, norma por la cual, a lo largo de los años y desde su vigencia se han ido presentando algunos casos basados en el fenómeno en mención; por ello, en el Perú tenemos casos presentados ante el INDECOPI, dentro de los cuales encontramos los siguientes a modo de ejemplo:

3.11.1. Interpelación (CÁMARA DE COMERCIO – LIMA)

Uno de los casos que tuvo mayor controversia en territorio peruano, fue el procedimiento llevado ante la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, sobre la Nulidad de la marca **CÁMARA DE COMERCIO – LIMA**, con certificado N° 50757.

Teniendo a la Cámara de Comercio Peruana – Chilena solicita el registro en la clase N° 35, siendo denegada en primera instancia por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI (Res N° 15175-2012/DSD-INDECOPI).

En segunda instancia la Sala, manifestó, que varias marcas se encontraban registradas en la clase N° 35, dentro de ellas **CÁMARA DE COMERCIO – LIMA** – Certificado N° 50757; además de disponer a la Dirección de Signos Distintivos iniciar de oficio la acción de nulidad contra algunas marcas, dentro de las cuales se empleó la marca antes mencionada cuya titularidad es de la Cámara de Comercio de Lima.

Al respecto, la Cámara de Comercio de Lima, manifestó que el signo habría adquirido distintividad para su registro y protección legal; sin embargo, esta quedó suspendida, debido que la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia de

la CAN, la emisión de una interpretación del artículo 135° de la Decisión 486, específicamente del párrafo que regula la distintividad sobrevenida.

A la espera del pronunciamiento de la Comisión, el procedimiento de nulidad del signo **CÁMARA DE COMERCIO – LIMA** quedó suspendida.

Teniendo como resultado la Interpretación Judicial 123-IP-2014 emitida por el Tribunal de Justicia de la CAN, Meloni desarrolla lo siguiente: *“Permite evitar la nulidad del registro de una marca inicialmente no distintiva, pero con posterioridad al registro y mediante el uso intenso, su titular logra acreditar que ha adquirido distintividad. La marca inicialmente se encontraba enferma con el virus de distintividad, pero con posterioridad a su registro, se rehabilita y logra cumplir con la función que le ha sido encomendada por la ley”* (Meloni, 2015, pág. 100-101).

Entendiendo de esta manera que el registro de una marca, que al inicio o al momento en que se otorgó el registro carece de distintividad, esta puede hacerse efectiva mediante el uso constante, real y efectivo en un determinado mercado, obteniendo así protección legal frente a otros titulares que deseen registrar una marca similar; por lo tanto, en el presente caso, según lo manifestado y señalado por el autor Meloni, la marca **CÁMARA DE COMERCIO – LIMA**, logró a través del fenómeno del *secondary meaning* alcanzar distintividad antes sus competidores.

3.11.2. CASO – GACETA JURÍDICA

En agosto del año 2007, el Sr. Esteban Lizardo Alvarado Yanac solicitó el registro del signo **GACETA JURÍDICA DE GRIJLEY y logotipo** en la clase 16; sin embargo, en noviembre del mismo año el Sr. Walter Francisco Gutiérrez interpone una oposición contra la solicitud de registro, sustentando

el mismo, que su marca se encuentra protegida con el nombre de **GACETA JURÍDICA y logotipo (certificado N° 20218)**.

En el presente caso el opositor interpone un recurso de apelación a la Res N° 9942-2008/OSD, con los siguientes argumentos:

*“i. La marca registrada **GACETA JURÍDICA y logotipo**, individualiza de manera inequívoca un determinado origen empresarial, respecto de los productos que distingue dentro de la clase 16 de la Clasificación Internacional Niza.*

*ii. La denominación **GACETA** resulta descriptiva dentro de la clase 16 de la Clasificación Internacional Niza, pero a su vez se trata de un signo evocativo, por lo que, sí podría registrarse como marca en conjunción con otros elementos denominativos que en su conjunto generen un signo con aptitud distintiva intrínseca, tal y como sucede con las marcas registradas **GACETA MERCANTIL, GACETA EMPRESARIAL, GACETA ECÓNOMICA, GACETA ODONTOLÓGICA**.*

iii. Los antecedentes mencionados son marcas evocativas, las cuales tienen una semejanza conceptual inocua y, se les permiten mayores similitudes con marcas de terceros. No obstante, no es aceptable que una marca evocativa sea tomada por un competidor y le adicione su emblema o marca corporativa y en base a ello pretenda que se eliminen las semejanzas y se neutralice el riesgo de confusión”.

Mediante Res. N° 0738-2009/TPI-INDECOPI, la sala se pronuncia sobre el *secondary meaning*, detallando lo siguiente:

“En efecto, en ciertos casos, a raíz de un uso prolongado en el comercio, una marca inicialmente no era distintiva, es decir que no permitía

identificar los productos o servicios a los que se refería con un origen empresarial determinado, puede adquirir para el público un “significado secundario”, es decir, un significado especial que va más allá del significado primario, genérico o descriptivo que normalmente tiene ese signo, el cual sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio particular de que se trata en relación con otros productos o servicios de la misma categoría”.

Del mismo modo, la sala establece que la marca **GACETA JURÍDICA** y **logotipo** tiene un porcentaje ganado por el público, debido al uso constante dentro del mercado perteneciente a los usuarios consumidores de la clase 16.

Determinando de esta manera la Sala que, la marca **GACETA JURÍDICA** y **logotipo** habría logrado posicionarse en la mente del consumidor, llegando al punto de ser reconocida y diferenciada entre sus competidores; por ello, mediante Resolución N° 0738-2009/TPI-INDECOPI, la sala REVOCA la Resolución N° 9942-2008/OSD-INDECOPI, en consecuencia, **DENEGÓ** el registro de la marca **GACETA JURÍDICA DE GRILEY**.

3.11.3. CASO FERIA DEL HOGAR

El registro de la marca denominativa fue solicitada por Juan Antonio Mory Córdova en el año 2012, para diferenciar los servicios de organización de ferias, exposiciones y eventos con fines comerciales para exhibición y promoción de bienes y servicios; organización de ferias, exposiciones y eventos con fines comerciales de publicidad; asesoría comercial y promoción de ferias, exposiciones y eventos con fines comerciales;

negocios comerciales; gestión de negocios comerciales; publicidad, imputación y exportación, comprendidos dentro de la clase 35 de la Clasificación Internacional Niza.

Teniendo como parte opositora a la Feria Internacional del Pacifico, los cuales presentaron los siguientes argumentos:

➤ *“El signo solicitado está conformado únicamente por términos descriptivos, por lo que, si se otorgase exclusividad sobre el mismo, afectaría al resto de competidores en el mercado.*

➤ *Manifestó ser titular de la siguiente marca*

*Marca denominativa **FERIA INTERNACIONAL DEL PACIFICO**, que distingue servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional Niza”.*

En cambio, la parte solicitante, presentó los siguientes argumentos:

➤ *“Que el signo solicitado es apto y distintivo en relación con los servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional Niza.*

➤ *La marca **FERIA DEL HOGAR** no se encuentra registrada actualmente para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional Niza.*

➤ *El signo solicitado no define la calidad, cantidad, valor, destino y procedencia geográfica o época de producción de los servicios que pretende distinguir.*

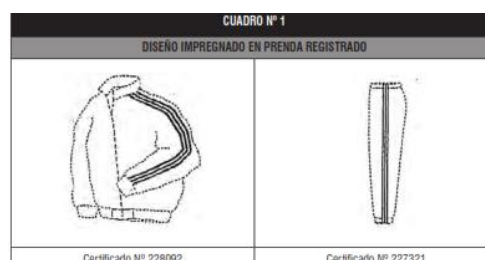
➤ *No existen pruebas que acrediten que el signo ha sido solicitado mediando mala fe, toda vez que el hecho de solicitar el registro de un signo idéntico a una marca caducada no supone la mala fe del solicitante.*

- *Existen diversas marcas que en un momento caducaron y que ahora se encuentran inscritas a favor de un nuevo titular.*

Al declararse **FUNDADA** la oposición formulada, el solicitante presentó su recurso de apelación, teniendo como principal argumento un Estudio de Mercado preparado por Arellano Marketing Investigación/Consultoría; sin embargo, a través de la Resolución N° 0815/TIP-INDECOPI, estableció lo siguiente en relación a la distintividad adquirida: *“Por último, de la revisión del Estudio de Mercado preparado por Arellano Marketing, Investigación / Consultoría, hecho para evaluar el proyecto de relanzamiento de la Feria del Hogar, se advierte que, teniendo en consideración el tipo de servicio y el número de encuestados, dicha muestra no es lo suficientemente representativa para acreditar que la expresión **FERIA DEL HOGAR** haya adquirido capacidad distintiva a su uso en el mercado”.*

3.11.4. CASO LÍNEAS DE ADIDAS

En setiembre del 2008 Adidas AG presentó su solicitud de registro en los Expedientes N° 365810-2008 y N° 365811-2008, en la clase 25 de la Clasificación Internacional Niza, en relación a los signos figurativos en la casaca y pantalón de las prendas que estos ofertan a los consumidores (prendas de vestir), específicamente a las tres franjas paralelas que se utilizan en sus diseños, tal cual, se aprecia en la siguiente imagen:



Es así que a través de Resolución N° 13555-2008/DSD-INDECOPI y N° 13556-2009/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI denegó la solicitud de registro, por incurrir en prohibición absoluta regulada en el inciso b) del artículo 135° de la Decisión 486.

Ante la denegatoria del registro, Adidas interpuso para ambas solicitudes, acreditando la configuración del fenómeno del *secondary meaning*:

- *“Publicidad comercial desde los años setenta hasta el año 2007.*
- *Registros de los signos solicitados en Ecuador y Bolivia, los cuales son países miembros de la CAN. Adicionalmente presentó los registros de México, Chile, Estados Unidos, Uruguay, para acreditar la capacidad distintiva.*
- *Estudio de mercado realizado por Mercadeo & Opinión S.A, en marzo de 2008, referido a la relación de las tres franjas analizadas y Adidas”*

Acto seguido, y después de presentar los argumentos antes mencionados, a través de Resolución N° 2054-2015/TIP-INDECOPI y N° 2055-2015-TPI-INDECOPI, la sala revoco las resoluciones, para otorgar el registro de las marcas solicitadas, indicando lo siguiente: *“En virtud de lo expuesto, se concluye que las pruebas presentadas por la solicitante en su conjunto logran acreditar el uso constante del diseño de tres franjas rectas paralelas, para distinguir prendas de vestir deportivas, puesto que demuestran la difusión de dicho diseño en medios de comunicación masiva, tales como periódicos y revistas, así como a través de patrocinios a famosas deportistas, reconocidos clubes deportivos y*

selecciones nacionales de diversas disciplinas y de diferentes países, de lo que se puede inferir que un importante sector del público consumidor ha tenido acceso a dicha información y, como consecuencia de ello, son capaces de asociar el mencionado diseño con la empresa solicitante, motivo por el cual permite diferenciar los productos que distingue de otros que se ofrecen en el mercado”.

3.11.5. Caso Verde MILO

Con fecha 9 de noviembre de 2005, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., de Suiza, solicita el registro de la marca de producto constituida por el color verde pantone 361 (sin reivindicar forma); conforme al modelo adjunto, para distinguir cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; bebidas instantáneas a base de extracto de malta y cacao, de la clase 30 de la Clasificación Internacional; solicitud a la cual formulan oposición GOOD FOODS S.A., de Perú y Mars, Inc., de Estados Unidos de América.



La empresa solicitante, alegó que, dado el uso constante del signo solicitado en el mercado, este ha adquirido distintividad (secondary meaning) con relación a un origen empresarial determinado. (Resumen propio de la resolución – se encuentra en el **Anexo E**)

(...) “Al respecto, cabe mencionar previamente que el “secondary meaning” es un fenómeno que implica mutaciones semánticas o simbólicas, en virtud del cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva se convierte a los ojos de los

consumidores en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario a consecuencia fundamentalmente de su uso constante en el mercado.

Sobre el particular, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI ha señalado lo siguiente

“Se denomina secondary meaning al fenómeno por el cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva se convierte – por consecuencia fundamentalmente del uso – en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario”.

Se precisa que la denominación “secondary meaning”, cuya traducción literal es “significado secundario”, no debe entenderse en sentido peyorativo como accesoria o de rango inferior. Por el contrario, tal como señala Fernández – Nóvoa, comentando la jurisprudencia norteamericana, la expresión secondary debe ser entendida únicamente en el sentido temporal. Así, se habla de secondary meaning porque éste es adquirido en segundo lugar por un término que inicialmente tiene otro significado.

En el mismo sentido, Cabanellas y Hoague, definen al “secondary meaning” como el “significado que adquiere un signo, que originalmente carece de capacidad distintiva, para identificar y distinguir a los bienes o servicios de quien lo utiliza, operando así como marca”.

Cabe precisar que, el “secondary meaning” constituye una excepción a la regla general. En efecto, la regla general dicta que los signos al no poseer carácter distintivo inherente o propio, no pueden ser admitidos a registro. Ahora bien, dicha regla sufre una excepción, la cual es aplicada a los casos en que un signo inicialmente desprovisto de la distintividad necesaria para constituirse en marca adquiere como consecuencia del uso un carácter distintivo o un nuevo significado (secondary meaning) como indicativo de un origen empresarial.

Al respecto, la Decisión 486, recoge la excepción a la regla general antes mencionada y la enuncia en el último párrafo de su artículo 135, el mismo que señala:

“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”

En este sentido, el reconocimiento del carácter distintivo de un signo derivado del uso del mismo flexibiliza la rigidez del sistema de prohibiciones absolutas establecidas en los incisos b), e), f), g) y h) del artículo 135° de la Decisión 486. La introducción de la institución del “*secondary meaning*” en la legislación andina recoge un factor realista y basado en la propia dinámica del mercado.

Sobre la adquisición de carácter distintivo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha manifestado, al interpretar el apartado 3 del artículo 3° de la Primera Directiva de Marcas (N° 89/104), que el carácter distintivo de una marca adquirido mediante el uso que se ha hecho de ella significa que ésta es apta para identificar el producto para el que se solicita el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y; por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas. Asimismo, a efectos de determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo, el mencionado Tribunal ha señalado lo siguiente:

“Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una parte significativa de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple.”

En el presente caso, la empresa solicitante ha presentado un estudio de mercado denominado “Evaluación de imágenes y empaques – Nestlé”, el que fuera elaborado

por la empresa Apoyo Opinión y Mercado en el mes de setiembre de 2005 y un documento con la metodología del estudio de mercado llevado.

Asimismo, el solicitante presente un estudio de mercado denominado “COLOR MILO”, el cual fuera elaborado en Ecuador por la empresa CIMASEARCH ECUADOR S.A. los días 9 y 21 de agosto de 2006.

Al respecto, a criterio de esta Oficina, los referidos estudios de mercado, al margen de la metodología utilizada, no logra acreditar que, como consecuencia del uso del signo en cuestión en el mercado, el color verde Pantone 361, haya adquirido aptitud distintiva para distinguir cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; bebidas instantáneas a base de extracto de malta y cacao, es decir, sea reconocido actualmente como una marca que identifica un origen empresarial determinado.

Así, para determinar que un signo ha adquirido distintividad como consecuencia de uso en el mercado, es necesario que dicho signo sea percibido por los consumidores como una marca en sí misma (color verde Pantone 361), situación que no ha sido acreditada en el presente caso.

Por el contrario, los resultados del estudio de mercado presentados reflejan que la mayoría de los consumidores asocia al color verde con una marca determinada, a saber, MILO.

En tal sentido, cabe precisar que, si bien la marca MILO es de propiedad de la empresa solicitante, ello no desvirtúa el hecho de que el color verde Pantone 361, per se, no sea asociado en forma directa con un origen empresarial determinado, siendo irrelevante en el presente caso, el hecho de que el referido color si sea un elemento característico de una determinada marca.

En virtud a las consideraciones expuestas, la Oficina considera que no se dan los supuestos necesarios para la aplicación de lo establecido en el último párrafo del

artículo 135 de la Decisión 486, ya que los medios probatorios detallados no demuestran que, como consecuencia del uso constante del signo solicitado, éste haya pasado a ser apto para identificar los productos para los que se solicita el registro, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.

Examen de registrabilidad: Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que, si bien es susceptible de representación gráfica, dicho signo carece del requisito de distintividad contemplado en el artículo 134° de la Decisión 486, encontrándose incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 135° incisos b) y h) de la referida Decisión.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 31° y 33° de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sancionada por Decreto Ley N° 25868, concordante con el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, así como también en ejercicio de las atribuciones conferidas mediante Resolución No.005216-2007/OSD-INDECOPI, de fecha 28 de marzo de 2007.

FUENTE: RESOLUCIÓN N° 022848-2007/OSD-INDECOPI, de fecha 14 de diciembre de 2007

3.12. El reconocimiento del Secondary Meaning en los casos presentados a nivel internacional.

3.12.1. Caso – Universidad Virtual

Este caso versa del año 2001, cuando el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey solicitó el registro como signo denominativo

UNIVERSIDAD VIRTUAL (clase 41: Educación; formación;

esparcimiento; actividades deportivas y culturales; academias; organización y dirección de conferencias y congresos; enseñanza por correspondencia; préstamo de libro; publicación de libros; organización de concursos; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de simposios; organización y dirección de talleres de formación, organización de exposiciones con fines culturales y educativos)

La superintendencia de Industria y Comercio – SIC rechazó la solicitud de registro de marca denominativa, argumentando que se encontraban incurriendo el causal de irregistrabilidad regulada en el literal e) del artículo 135° de la Decisión 486.

Llegando hasta las instancias finales, donde el Tribunal de Justicia de la CAN emitió la Interpretación Perjudicial N° 92-IP-2004, haciendo referencia al *secondary meaning*: “*En el orden comunitario, (el secondary meaning) se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva. La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su 1. Uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, 2. En primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado. El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y 3. En segundo*

lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro es un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad”.

3.12.2. Caso Christian Louboutin

En el presente caso, en el 2008 el diseñador Christian Louboutin, solicitó el registro concreto de tonalidad rojo aplicado a la suela de zapatos de mujer, mediante la siguiente descripción: *“La marca consiste en el color rojo (código Pantone n. 18-1663TP) aplicado en la suela de un zapato como tal y como se representa (el contorno del zapato no forma parte de la marca, pero su finalidad es poner de manifiesto la ubicación de la marca).”*

Siendo así que, en primera instancia, la Distric Court Manhattan determinó que *“el color no podía ser una característica de marca en la industria de la moda”*; sin embargo, el Tribunal de Segunda Instancia de Nueva York mediante su sentencia de setiembre del 2012, refiere que la marca registrada de Christian Louboutin es válida y debe ser respetada.

Del mismo modo, el Tribunal de Apelación acepta la solicitud presentada por el diseñador, reconociendo que la suela roja de los Zapatos Louboutin adquirió distintividad sobrevenida a través del uso, caracterizada por el contraste de color de la suela con el resto del zapato.

3.12.3. Caso telecomunicaciones S.A. CONECEL – Ecuador

En agosto del 2007, el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL, presentó su solicitud de registro del signo gráfico COLOR ROJO, con la siguiente descripción: *“La marca solicitada está constituida por el color “ROJO”- pantone 186C-. La marca podrá ir acompañada de*

otros dibujos, diseños, logotipos, adornos, letras, palabras, emblemas, monogramas y leyendas”.

Dentro del proceso, la empresa CONECEL que solicitaba el registro, adjuntó medios de prueba, los cuales permitieron que la autoridad considere que el color ROJO en el Ecuador asocia como signo distintivo a la empresa CONECEL, atribuido a la clase internacional N° 38.

Siendo así que, el solicitante demostró al uso constante del signo solicitado dentro de territorio ecuatoriano, logrando alcanzar la distintividad adquirida dentro de las empresas que brindan servicio de telefonía y servicios móviles avanzados (clase internacional 38), después de realizado la búsqueda de antecedentes en el archivo, no se encontró signo alguno que se asemeje al signo gráfico COLOR ROJO, para la clase 38.

Es así que, mediante Resolución N° 6308462 de fecha 04 de diciembre del 2008, la dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ecuador, otorgó el registro del signo gráfico COLOR ROJO, contenido en el PANTONE N° 186, sin delimitación de forma específica, teniendo como fecha de vencimiento, el 04 de diciembre del 2018.

Sea que, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador, tomó en consideración que, el color estuvo ligado a CONOCEL, debido al uso continuo y constante del mismo dentro de territorio ecuatoriano, logrando de esta manera la distintividad adquirida, toda vez que, el consumidor asociaba de manera inmediata el color rojo con el servicio prestado por la empresa CONECEL; por lo tanto, queda evidenciado la configuración del fenómeno del *secondary meaning* en el presente caso.

3.12.4. Caso Manzana Postobón (Color Rosado)- Colombia

Mediante Resoluciones N° 1075 y N° 1076 de fecha 19 de enero del 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC de Colombia, aplica la figura del *secondary meaning* y otorga el registro de la marca de color ROSADO (Pantone 183C), para identificar gaseosas con sabor a manzana.

Se debe tener en consideración que el SIC tomo en consideración el estudio de mercado realizado en territorio colombiano, en el cual se determina que el 77% de las personas encuestadas asocian el color rosa limitado por las figuras de un vaso y una botella con la gaseosa MANZANA POSTOBON, considerando esta manera, que realmente al indiciar el color ROSADO, el consumidor automáticamente hace referencia a la gaseosa MANZANA POSTOBON, por lo tanto, el esfuerzo económico realizado por esta empresa ha logrado que esta se diferencie entre sus competidores en el pueblo Colombiano.

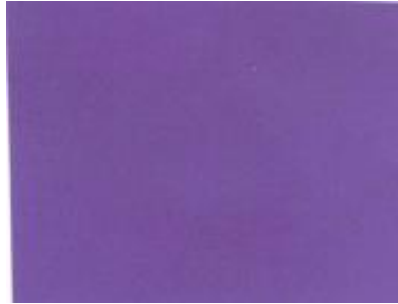
3.13. El Registro de Marca de un color per se en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea – EUIPO.

- **La particular tonalidad del color lila como marca de color para los chocolates Milka de titularidad de Kraft Foods Schweiz Holding GmbH.**

Información de la marca:

- ❖ Fecha de presentación: 01/04/1996
- ❖ Número de presentación: 000031336
- ❖ Nombre: (marca sin texto)
- ❖ Tipo de marca: color
- ❖ Clase Niza: 30
- ❖ Estado de la marca: Registrado

- ❖ Adquisición de carácter distintivo: si
- ❖ Clase Niza: 16
- ❖ Representación gráfica:

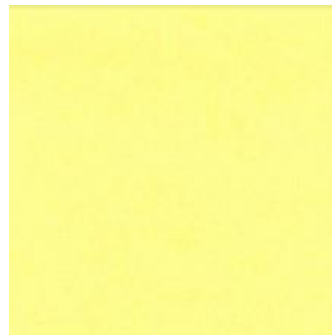


Para mayor referencia, véase **Anexo B**, en el cual se podrá visualizar el certificado del registro otorgado a la marca Milka, detallando lo antes indicado.

➤ **El icónico color amarillo canario de “Post It” para 3M Company:**

Información de la marca:

- ❖ Fecha de presentación: 03/10/1997
- ❖ Número de presentación: 000655019
- ❖ Nombre: (marca sin texto)
- ❖ Tipo de marca: color
- ❖ Estado de la marca: Registrado
- ❖ Adquisición de carácter distintivo: si
- ❖ Representación gráfica:



Para mayor referencia, véase **Anexo C**, en el cual se podrá visualizar el certificado del registro otorgado a la marca “Post It”, detallando lo antes indicado

➤ **El emblemático color rojo para distinguir las navajas de Victorinox**

AG

Información de la marca:

- ❖ Fecha de presentación: 13/02/2001
- ❖ Número de presentación: 002087005
- ❖ Nombre: (marca sin texto)
- ❖ Tipo de marca: color
- ❖ Clase Niza: 8
- ❖ Estado de la marca: Registrado
- ❖ Adquisición de carácter distintivo Adquisición de carácter distintivo:
si
- ❖ Representación gráfica:



Para mayor referencia, véase **Anexo D**, en el cual se podrá visualizar el certificado del registro otorgado a la marca Victorinox AG, detallando lo antes indicado

3.14. Opinión de expertos sobre los requisitos que deben presentarse para la configuración del Secondary Meaning

Se debe de tener en cuenta que con la aplicación del *secondary meaning* se estaría superando la prohibición absoluta que establece la Decisión 486, siendo el caso en

concreto el inc. h), del artículo 135°, el mismo que hace referencia al registro de marca de un color aislado que no esté delimitado por una forma específica.

En tanto a la configuración del *Secondary Meaning*, tenemos a Ray Meloni²⁸ quien cita a Rocha para detallar la generación del fenómeno, manifestando: “*Para aprovechar la distintividad debe considerarse las actuaciones realizadas por el solicitante o titular de la marca y el efecto que la utilización del signo ha ocasionado en los consumidores. Se trata de que concurren dos aspectos, el primero que concierne a la empresa y, de la mano de aquel, la percepción que tiene el consumidor del sector pertinente*” (Rocha, s.f. pág. 560, citado por Meloni, 2015).

Del mismo modo, Fernández – Novoa, refiere los criterios a tomar en cuenta para la configuración de este fenómeno, materia de trabajo (Fernández - Novoa, 2017, pág. 533-535).

a) *La cuota de mercado correspondiente a la marca*

Al respecto tenemos a Fernández – Novoa, quien hace referencia que este factor consta de la limitación dentro del mercado, para que el producto y/o servicio logre ser diferenciado a través del uso constante como marca; del mismo modo, indica que, mientras más sea la cuota de mercado, mayor será la posibilidad del carácter distintivo adquirido. (Fernández - Novoa, 2017, pág. 533).

En esa misma línea, Meloni, refiere que, para determinar este factor, se debe tener en cuenta lo siguiente: (Meloni, 2015, pág. 97).

1. Determinar si se trata de un mercado atomizado o un mercado en el que concurre pocos competidores.

²⁸ Abogado experto en propiedad intelectual y Ex Director de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi

2. Posteriormente, determinar la totalidad de ventas de los productos y/o servicios identificados por el signo en evaluación durante un lapso de tiempo.
3. Finalmente, determinar si el signo identifica productos y/o servicios de consumo masivo o si son especializados.

b) *La intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca*

En este factor tenemos a *Lanhamm Act*²⁹, el cual establece que, el uso determinado de un signo por un lapso de cinco (5) años previos a la solicitud del registro establecerá *prima facie* de la existencia *secondary meaning*; es decir, mediante el uso constante en un determinado mercado, el producto o bien ofertado a los consumidores va a adquirir distintividad ante su competencia.

Del mismo modo Fernández – Novoa, refiere que el uso entre los tres (3) a cinco (5) años es favorable para la apreciación del *Secondary Meaning*; sin embargo, no es menester el tiempo indicado, es decir, si el uso es de menor duración, será eficaz siempre y cuando la intensidad sea mayor (Fernández – Novoa, 2017, pág. 533).

Para entender este factor el empresario tendrá que hacer uso del signo, a tal punto que logre insertarse en la mentalidad del consumidor, para de esta manera, se configura el fenómeno del *Secondary Meaning*.

En esta línea, Meloni manifiesta lo siguiente: “*Las pruebas del uso para determinar la adquisición del secondary meaning deben ser evaluadas en el caso en concreto y atendiendo principalmente a la naturaleza de los productos o servicios que distingue (...) el uso que sirva de fundamento al secondary meaning se haya extendido tan sólo durante algunos meses frente a los años que puedan*

²⁹ Promulgada el 5 de julio de 1946, es el estatuto federal primario de derecho marcario de los Estados Unidos.

ser necesarios, en el caso de productos de distinta naturaleza” (Meloni, 2015, pág. 96).

Encontrándonos en total acuerdo con lo referido por el autor Meloni, puesto que, no tendría sentido que la configuración del *secondary meaning* se realice en un lugar distinto donde se usó la marca o signo con el tiempo.

c) *Las inversiones hechas por la empresa para promocionar su marca*

Para la configuración del fenómeno materia de investigación, es de suma importancia este factor, debido a que, si el empresario no realiza ninguna inversión durante el uso de la marca del producto o servicio, este no podrá diferenciarse dentro del mercado, por lo tanto, no generará distintividad entre sus competidores.

Tenemos nuevamente a Meloni, que refiere lo siguiente: “*La publicidad fomenta y acelera la asociación mental que se produce entre el signo y el producto en la mente de los consumidores*” (Meloni, 2015, pág.97).

En ese mismo orden de ideas, Meloni, menciona: “*El nivel exigible de publicidad y difusión de la marca que se analiza debe estar en proporción al tipo de producto que distingue y al mercado en el cual se comercializa y alegar haber adquirido el secondary meaning*” (Meloni, 2015, pág. 98)

Necesariamente el empresario (persona natural o jurídica) tendrá que realizar una inversión, la cual deberá ser suficiente para calar en la mente del consumidor, para así diferenciar el producto o servicio ofertado dentro del mercado, y perfeccionar la configuración del *secondary meaning*.

d) *La proporción de los sectores interesados que identifican el producto y/o servicio atribuyéndole una procedencia en virtud de la marca.*

Meloni hace referencia: *“Debe considerarse suficiente que una significativa fracción de los sectores interesados conecte el correspondiente signo con la procedencia empresarial de los productos o servicios”* (Meloni, 2015, pág.98).

Del mismo modo Fernández – Nóvoa, refiere que: *“(…) si el solicitante o titular de un signo logra demostrar una fracción relevante de los sectores interesados asocia el signo con la procedencia empresarial de los productos y/o servicios, el signo habrá adquirido carácter distintivo”* (Fernández – Nóvoa, 2017, pág.534).

3.15. La obligación de delimitar una marca de color con una forma específica

Si bien es cierto, en el Art. 134°, Inc e), la Decisión 486 establece que podrá constituir marcas, entre otros signos: un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; no obstante, al momento de indicar en el párrafo final del Art. 135° que (...) 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, otorgando la posibilidad a través del Secondary Meaning del registro de una marca de color no delimitada por una forma específica en el Perú.

Con ello consumamos que, no se podría obligar a que una marca de color se encuentre delimitado por una forma específica, toda vez que la forma no es la parte esencial de la protección que se pretende en este caso específico, caso contrario únicamente estaríamos hablando de una marca de posición, una marca figurativa, una marca mixta u otra.

3.16. La teoría del arco iris o agotamiento del color manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 2 de diciembre de 2009, a través de la Interpretación Prejudicial, Proceso 111-IP-2009, señaló lo siguiente:

“la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en las circunstancias de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase.

La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son limitadas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo pueda acceder el registro como marca, al igual que cuando hace parte integrante de un signo tridimensional, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna causal de irregistrabilidad, pues v. gr., no por el hecho de que la forma usual del producto sea la que delimite al color que se trate, puede afirmarse su registrabilidad” (Tribunal del Servicio Civil, 2010).

Así el Tribunal de Justicia Andino afirma que “Un color puro o secundario aisladamente considerado y sin configuración específica no puede registrarse como marca. A contrario sensu, pueden acceder a registro de los signos compuestos por dos

o más colores, o los integrados por un solo color, pero delimitados, siempre que ésta no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad”.

Al analizar a detalle la Decisión 486, verificamos que no se hace referencia a la limitación o prohibición del uso de los colores del arco iris o los colores primarios. Por tanto, consideramos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no podría pronunciarse, ni ir más allá de lo regulado. Para ello debemos tener claro que a la fecha existe un gran desarrollo del Pantone, que alberga a más de 3000 colores, o del RAL que aloja a más 1625 colores, Focoltone con más de 750 colores y otros. Por tanto, la teoría del arco iris o agotamiento del color, a la fecha ha quedado superada, sobre todo con el avance tecnológico que nos permite utilizar la amplia variedad que este nos brinda.

Aquí consideramos que bastaría únicamente con verificar si el color elegido por el empresario para distinguir los productos y/o servicios no recae en las otras prohibiciones que establece la norma y que sumado a los demás requisitos que exige la configuración del Secondary Meaning, debe acceder a registro.

No podemos negar que la actualidad nos está obligando a la utilización de marcas no tradicionales, y es deber de los legisladores dar facilidades, ser más flexibles al momento de resolver las solicitudes de registro de marcas y adaptarse al nuevo modelo. En atención a ello, una vez analizado, descrito y evidenciado la distintividad adquirida, considerando los aspectos y resultados anteriormente descritos, se determina la posibilidad de registrabilidad de una marca de color no delimitado por una forma específica en el Perú, superando de esta manera la prohibición absoluta regulada en el inc. h) del Artículo 135° de la Decisión 486.

Por lo tanto, para el registro de un color per se en Perú, se debe considerar que, el solicitante se encuentra en la atribución de demostrar de forma fehaciente que el uso

de la marca ha creado en el consumidor una relación entre lo que se pretende registrar (color como signo marcario) y el producto o servicio que se ha venido ofertando dentro del mercado de acuerdo al uso constante en el tiempo y espacio, el cual contribuyó a ser reconocido y diferenciado entre los otros competidores.

A manera de colofón, según lo referido en el capítulo anterior, la persona natural o jurídica que pretende solicitar el registro de marca de un color no delimitado por una forma específica deberá cumplir con los requisitos estipulados para la configuración del *Secondary Meaning*, caso contrario su solicitud sería denegada. Además, se debe precisar que, el INDECOPI, como corresponde, tendrá el trabajo de analizar y revisar de manera minuciosa las solicitudes presentadas sobre el reconocimiento de la distintividad adquirida dentro de un determinado mercado frente a sus principales competidores; en ese sentido, deberá adecuarse y, en la medida de lo posible, seguir el procedimiento regular del registro de una marca en el Perú.

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

4.1. Discusión

De manera previa debe señalarse que los resultados obtenidos en el presente trabajo son de tipo descriptivo de la realidad, dogmático y además doctrinario; por lo tanto, no necesariamente realizaremos una discusión exclusivamente en un plano real, sino también lo haremos tomando en cuenta las consideraciones argumentativas esbozadas en el capítulo anterior.

4.1.1. La información brindada por el Indecopi con relación al procedimiento de registro de marca

Como ha podido observarse, el Indecopi a través de su guía “APRENDE A REGISTRAR TU MARCA” no informa a los usuarios que utilizan sus plataformas la posibilidad de superar las prohibiciones establecidas en los Inc. b), e), f), g) y h) del artículo 135° de la Decisión 486, a pesar de que el mismo cuerpo normativo lo indica en el último párrafo, y ser una norma de obligatorio cumplimiento sobre la protección de la propiedad industrial para los países miembros de la CAN, no teniendo la posibilidad los empresarios de informarse de manera amigable y sencilla que efectivamente es viable el registro de marcas que inicialmente carecen de distintividad, pero que con el uso constante en el tiempo adquieren una distintividad que merece ser protegida, como reconocimiento a tal esfuerzo.

4.1.2. El color como signo distintivo

De la opinión doctrinaria plasmada en los resultados se desprende que un color como tal, aunque inicialmente se considere que este se encuentra

desprovisto de aptitud distintiva, si es trabajado correctamente en base a un uso continuado e inversiones realizadas para promocionarla e impregnarla en la mente de los consumidores, puede llegar a convertirse en un efectivo elemento identificador de los productos y/o servicios, permitiendo forjar una identidad del origen empresarial. Con ello, los consumidores podrán identificarlo, diferenciarlo en un sector del mercado y asociarlo a un determinado origen empresarial. Es aquí en donde surge la distintividad sobrevenida, pues, si bien es cierto y compartimos la postura, un color en sí mismo tal cual lo observemos inicialmente no nos podría brindar la información necesaria para suponer un origen empresarial, pero si este ha sido posicionado en un determinado sector, que le hace característico en la utilización de promoción de un producto o un servicio, este color se convertirá en un signo apto para construir marca, porque estaría cumpliendo la característica esencial, hablamos de la distintividad que le permitirá tener un carácter independiente frente a otros que existan en el mercado.

4.1.3. Las prohibiciones indicadas en los incisos del Artículo 135° de la Decisión 486 y el último párrafo del mencionado artículo.

En cuanto a las prohibiciones establecidas en el Art. 135° de la Decisión 486 se puede evidenciar que la norma taxativamente indica, entre otros aspectos, que en el caso que interesa a la presente investigación, no podría registrarse como marca los signos que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica. Dejando entender en un inicio que este tipo de signos sería inviable pensar en la posibilidad de registro; sin embargo, en el párrafo final del citado artículo, se establece que

para lo advertido en los literales b), e), f), g) y **h)**, un signo si podría ser registrado como marca, si quien suplica dicho registro lo hubiese usado constantemente hasta que este haya adquirido aptitud distintiva, es decir, haya logrado nutrirse con la capacidad de funcionar en el mercado como un efectivo elemento distintivo, pudiendo así constatar que dicho signo, unido al producto y/o servicio, una vez sea puesto en el mercado tenga la capacidad de ser percibido por el consumidor como un indicativo de determinada procedencia empresarial. En tal sentido podría contar con el beneficio excepcional de gozar con la protección que ofrece el registro de una marca.

4.1.4. El reconocimiento de las marcas de color a nivel de oficinas internacionales

Del cuadro plasmado en el apartado de reconocimiento de las marcas de color a nivel de oficinas internacionales se creyó conveniente consignar a dos oficinas referentes de propiedad industrial, por su avance legislativo y por la modernización en sus procedimientos; asimismo, se consignó a las 4 oficinas de propiedad industrial/intelectual de los países miembros de la Comunidad Andina, a fin de verificar el reconocimiento que le conceden a la marca de color.

Así entonces como puede haberse observado, tenemos a la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos USPTO, quien efectivamente reconoce a las marcas de color, indicando que, entre otros aspectos, estas marcas suelen aparecer o presentarse contorneados o con determinada configuración; no obstante, debe quedar claro que la marca solo

está compuesta por el color, aunque se encuentre aplicado a un determinado objeto.

Mientras tanto, al observar lo detallado en la página oficial de la EUIPO, en el apartado de ejemplos de marcas, podemos ser testigos que de manera muy gráfica reconocen a la marca de color como un color per se, es decir que efectivamente protegen al color sin considerar una forma específica, teniendo la posibilidad aún de constatar los certificados de algunas marcas reconocidas que han obtenido dicha protección.

Ya de camino a los países que pertenecen a la Comunidad Andina, podemos comprobar que ninguno de ellos reconoce a la marca de color per se como un signo con aptitudes de ser registrado, acercándose únicamente algunos de ellos al reconocimiento de marcas de una combinación de colores o de un color siempre y cuando se encuentre delimitado por una forma.

Con ello podemos deducir que, urge una adecuación de la norma Andina, que desarrolle la figura del Secondary Meaning o Distintividad Adquirida que, en equiparación al reconocimiento de la notoriedad, establezca una lista de factores que determinen la configuración de tal fenómeno que se encuentra reconocido desde la promulgación de la norma y que llegó para cubrir esa gran necesidad que tiene el mercado moderno.

4.1.5. El tratamiento del color como signo distintivo y su posibilidad de registro

La importante y necesaria intervención del Dr. Juan Carlos Durand, En el Seminario Internacional por el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, celebrado el lunes 26 de abril de 2021, nos ilustra el tratamiento que en su

opinión doctrinaria se le debe dar a una marca de color, haciendo una justa diferencia a lo que parece ha sido confundido durante mucho tiempo, las marcas con color y marcas de color, extendiendo el primero a la forma del elemento que contiene y al color mismo, y el segundo que protege únicamente al color como elemento distintivo, manifiesta además que a pesar de que algunas marcas de color se encuentren presentadas dentro de una determinada forma (por ejemplo contorneado por puntos continuos), solo sirven para explicar en donde se usará el color y no necesariamente advierten que es la forma lo que se desea proteger, caso contrario estaríamos hablando de una marca figurativa, tridimensional o de posición, que no es la intención de la protección de una marca de color.

Asimismo, se infiere que, en su enfoque moderno, las marcas de color hace tiempo han sido efectivos elementos identificadores de un determinado origen empresarial, por tanto, merecen gozar de protección.

4.1.6. El tratamiento de una marca de color en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas

Debemos iniciar discutiendo este apartado informando que, desde el 27 de diciembre de 2018 el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas entró en vigor en territorio peruano, esto luego de que el estado peruano a través del Indecopi se adhiriera; entonces, este documento que simplifica y armoniza los procedimientos administrativos utilizados por las Partes Contratantes para la presentación de solicitudes nacionales o regionales de registro de marca, contiene disposiciones sobre la presentación de solicitudes de registro respecto de marcas no tradicionales, que consisten tanto en signos visibles

(marcas tridimensionales, hologramas, marcas animadas, de color, de posición), como en signos no visibles (por ejemplo, marcas sonoras). Así pues, este mismo tratado cuenta con un reglamento, que en la regla 3. Inc. 7 relata el procedimiento a seguir por la nacional parte, cuando se presente una marca de color sin que se encuentre delimitado por una forma específica. Esto sustenta la premura de que el Perú, al ser miembro de la Comunidad Andina que contiene en el párrafo final del Art. 135° la posibilidad de que un signo desprovisto de aptitud distintiva, lo adquiera por el uso constante de quien solicita un registro, sumado a las disposiciones del Tratado de Singapur para los procedimientos de registro de marcas no tradicionales y el reglamento que reconoce la posibilidad de registro de un color no delimitado por una forma, se adecúe a esta realidad normativa y además a la necesidad del mercado actual.

4.1.7. Lo tratado en la Decimosexta sesión, realizada en Ginebra, del 13 al 17 de noviembre del 2006

Al revisar la parte de que nos interesa de los trascendentales puntos, problemáticas y necesidades del derecho marcario tratados en el Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, podemos verificar que coligen que cada vas más las empresas hace un uso de un color o combinaciones de colores para promocionar sus productos, incluso los espacios de puntos de venta (nos referimos a establecimientos), por ello, para los miembros del Comité, los colores son considerados un medio de identificación comercial cada vez más significativo. De eso se desprende la

explicación de que se está extendiendo el número de solicitudes de este tipo de signos en el mundo. Vinculado a esto, manifiestan que 45 de las 75 Oficinas de Propiedad Intelectual entrevistadas y que son parte de la OMPI, aseguraron admitir el registro de marcas conformadas por un solo color, mientras que 71 de 76 Oficinas, admitían la combinación de colores.

Expresan además otras alegaciones y citas a las posturas de los diferentes tribunales que, por ejemplo, indican determinados requisitos para la procedencia del registro de un color no delimitado por una forma, además de acreditar que los consumidores han logrado reconocer a la marca (color) como distintiva para los productos/servicios a los que se aplica y también que dicho color sea correctamente identificado, por ejemplo, a través del código, PANTONE®

A partir de estas afirmaciones, podemos indicar que evidentemente el registro del color como marca es una realidad muy próxima a nuestro país, ello considerando el número de países que ya aceptan el registro y los reconocen como un signo apto para distinguir y diferenciar un producto y/o un servicio en el mercado.

4.1.8. La posición actual del Indecopi al consultar la viabilidad de una marca de color no delimitada por una forma específica

Se planteó la consulta de viabilidad de marca a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, a través de su Plataforma Virtual Orientada a Emprendedores, con la finalidad de conocer cuál era la postura actual del Indecopi, luego de que se adhiriera al Tratado de Singapur, esperando que esta vez nos orienten en las posibilidades de registro a través del uso de otros

mecanismos, como lo podría ser la solicitud de reconocimiento del Secondary Meaning junto a la presentación de la solicitud de registro, pero grande fue la sorpresa al recibir como respuesta que el signo propuesto (marca de color brilliant blue), sin reivindicar su forma, tenía un alto riesgo de rechazo, ello al recaer en una de las prohibiciones de registro previstas en la Ley.

Esto nos llevó a presumir que, bien podría tratarse del desconocimiento del personal sobre el fenómeno del Secondary Meaning, que otorga la posibilidad de registrar una marca de color no delimitada por una forma específica o, es la postura general que a la fecha tiene la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, pese a la normativa vigente y necesidad del mercado para la protección de este signo no tradicional.

4.1.9. El procedimiento de competencia desleal vs infracción de derechos (DSD)

De la elaboración del cuadro propuesto y de su contenido podemos deducir que el procedimiento de denuncia por infracción a la Ley de Represión de la Competencia Desleal es mucho más oneroso frente a la denuncia por Infracción de Derechos (marcas), por consiguiente, quien a la fecha, en territorio peruano viene utilizando un color como un elemento distintivo de su empresa, usando por ejemplo lo citado líneas arriba, un color para su establecimiento, considerándolo como parte de su principal imagen corporativa, solo tiene como única posibilidad de protección, iniciar una denuncia de competencia desleal por actos de engaño, explotación indebida de la reputación ajena, entre otros, ya que no cuenta con dicho signo registrado como para poder iniciar válidamente una denuncia por Infracción

de Derechos que podría resultar menos costoso e incluso mucho más simple de probar el cometimiento del acto infractor.

4.1.10. El uso del Secondary Meaning para el registro de una marca de color no delimitada por una forma específica en el Perú

En el apartado de resultados que amerita el presente subtítulo, mostramos que el fenómeno del Secondary Meaning se encuentra reconocido en la Decisión Andina 486, otorgando la posibilidad de registrar determinados signos que inicialmente se encuentren desprovistos de aptitud distintiva o, en líneas generales se encuentren prohibidos de ingresar a registro; sin embargo, también damos a conocer que dicho elemento no es comúnmente usado al momento de solicitar el registro de los signos a los que se aplica. Al respecto consideramos como válida la hipótesis que plantea Murillo, quien en otras palabras exterioriza que en el marco normativo existen disposiciones a la que llama “legendarias”, es decir que se encuentran contenidas, pero que rara vez han sido aplicadas, bien sea porque no se presenta el supuesto exacto o, por la dificultad de probar los hechos u otros factores, incluso creemos internos de cada institución que trabaja con dicha normativa.

No obstante, para el presente caso, el hecho de que a la fecha no se hayan presentados muchas solicitudes o que el fenómeno del Secondary Meaning sea desconocido tanto para los operadores de la administración o del mismo empresariado, no quiere decir que dicha posibilidad de registro no se vaya a dar nunca, muy por el contrario, consideramos que es momento en que el mercado peruano se modernice y se adecúe a la dinámica de regulación de otros mercados, ingleses o europeos, por mencionar algunos ejemplos.

4.1.11. El acercamiento del Indecopi al reconocimiento del Secondary Meaning en los casos presentados

De los casos mostrados en los resultados de este apartado se puede exponer que el Indecopi en su momento si ha tenido cercanía al reconocimiento del Secondary Meaning, o que las empresas que forman parte de dichos procesos en su momento hicieron mención o presentaron indicios del cumplimiento de algunos factores que podrían determinar la configuración de tal fenómeno. Incluso en su momento, hablamos del año 2005, se presentó el caso de la solicitud de registro de la marca de color “VERDE MILO” solicitada por Societe Des Produits Nestle S.A., quien seguramente con mejores posibilidades de asesoramiento jurídico, nos referimos a expertos en la materia, dio luces al Indecopi de un posible cumplimiento de algunos factores que determinan la configuración del Secondary Meaning; sin embargo, en ese caso en específico el Indecopi denegó la marca, no necesariamente por no reconocer dicho fenómeno, sino porque no se logró demostrar que en territorio peruano, el signo (hablamos del color), haya logrado identificar con éxito el producto que se solicitó a registro, o que el público consumidor le haya atribuido una conexión de procedencia empresarial.

Lo dicho nos faculta a decir que, si bien el Indecopi en su momento tuvo en su despacho diversos casos cercanos al reconocimiento del Secondary Meaning, es momento de premiar a buenas empresas que con grandes y constantes esfuerzos si han logrado vincular un determinado color como parte de su procedencia empresarial.

4.1.12. El reconocimiento del Secondary Meaning en los casos presentados a nivel internacional

Recapitulando los casos presentados como resultados del reconocimiento del Secondary Meaning a nivel internacional se deduce que el tratamiento de este fenómeno en países extranjeros es mucho más avanzando al nuestro, debiendo quedar como prueba de que resulta necesario realizar algunos ajustes a la normatividad, por ejemplo desarrollar los requisitos que se demuestre efectivamente para la configuración del Secondary Meaning y de cierta forma modernizar el mercado, premiando a empresas innovadoras con excelentes estrategias de marketing, o simplemente, empresas tradicionales que han sabido bien llevar un color como elemento fiel que siempre acompañó a sus productos y/o servicios como elemento diferenciador e identificador de su origen empresarial.

4.1.13. El registro de marca de un color per se en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea – EUIPO

Europa es un claro ejemplo de la modernización del mercado y la adecuación necesaria de la normativa que aplica al derecho industrial sobre la protección de signos no tradicionales, en ellos podemos ver, por ejemplo, que en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea – EUIPO, se han registrado diversas marcas de color no necesariamente delimitadas por una forma, para así otorgarle una protección justa a empresas que han sabido bien posicionar un elemento (color) como marca, otorgándoles una característica única que los diferencia de otros de la competencia, o simplemente que han

servido como elementos con determinada historia o significado, han sido transmisores de emociones o sensaciones hacia su público consumidor.

Lo que se busca con estos ejemplos es demostrar que la hipótesis o la investigación que nos atañe tiene un sustento además del normativo, un sustento de realidad, de necesidad de mercado y de incentivo para el trabajo de las empresas por elegir un elemento distintivo capaz de conectar con el público consumidor, al grado de impregnarse en su memoria y, sobre todo, que se vuelva inconfundible al presentarse ante otros.

4.1.14. Opinión de expertos sobre los requisitos que deben presentarse para la configuración del Secondary Meaning

La opinión de expertos plasmada en este resultado es de relevancia para nuestro territorio, toda vez que se trata de los comentarios y posturas de reconocidos especialistas peruanos, como es el caso de Augusto Ray Meloni, Ex Director de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, y consultor en oficinas de Propiedad Intelectual de diversos países, quien en diversas ocasiones ha referido al Secondary Meaning como un justo reconocimiento al esfuerzo realizado para posicionar signos que logren identificar una procedencia empresarial o un producto y/o servicio en particular. Por ello, considera, y es una postura que compartimos, deben concurrir determinados factores para su configuración, tal es el caso de la cuota de mercado correspondiente que abarca la marca, la intensidad sumada a la extensión geográfica y la duración del uso constante de la marca, las inversiones hechas por la empresa para promocionar esa marca y finalmente la proporción de los sectores interesados que logran identificar al color con una determinada

procedencia empresarial. Estos factores, o bien podemos también llamarlos requisitos, no se encuentran desarrollados en la Decisión Andina 486, y posiblemente ello dificulte a la fecha que los países miembros de la Comunidad Andina sean flexibles con el reconocimiento del Secondary Meaning, o que incluso tengan procedimientos reglamentados para su registro.

4.1.15. La obligación de delimitar una marca de color con una forma específica

Teniendo en vista los resultados plasmados de lo que indica la misma normativa Andina en el párrafo final del Art. 135°, sumado a la opinión doctrinaria compartida, consideramos tener suficientes argumentos para indicar que si alguna empresa en particular ha logrado identificar válidamente como signo distintivo un color per se como un elemento de origen empresarial, no se podría obligar únicamente a optar por el registro de un color delimitado, caso contrario, como bien los dicen los expertos, estaríamos hablando de una marca figurativa (porque tiene una forma añadida a un color determinado), una marca tridimensional (por la forma en tres dimensiones), o una marca de posición (que se ubica en un determinado lugar estratégico del producto). Por consiguiente, consideramos que el registro de una marca de color no debería estar sujeto a ser expresado en una determinada forma específica, como fue la única salida que tuvo la empresa Postobón S.A. para proteger su marca “rosado Postobón”. Creemos en este caso inútil tener que presentar al color en la forma de un vaso conteniendo un líquido o el de una botella conteniendo también un líquido color rosado, cuando el principal elemento que identifica el origen empresarial es este característico y nada común color rosado.

4.1.16. La teoría del arco iris o agotamiento del color manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Respecto a este resultado expuesto, consideramos que el Tribunal erra de ir más allá de lo que la norma indica, interpretando a su gusto aspectos que el legislador en ningún momento los expresó o que incluso no estuvieron en su mente; asimismo, debemos considerar que con el avance tecnológico ahora es posible elegir una amplia gama de colores, por ende, la tesis del arco iris o del agotamiento del color ha quedado válidamente superada.

4.2. Conclusiones:

- ❖ A través de la solicitud de reconocimiento del *secondary meaning* se puede registrar una marca de color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica en el Perú; de esta manera se evidencia la existencia de una excepción a las prohibiciones absolutas plasmadas en el Art. 135° de la Decisión 486.
- ❖ La globalización y el nuevo modelo de mercado está obligando a la utilización de nuevas marcas no tradicionales, por tanto, corresponde a las Autoridades Nacionales, encargadas de salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual, adaptarse a este nuevo mercado, siendo más flexibles y otorgando mayores facilidades durante los procedimientos de registro.
- ❖ Incumbe al Indecopi, informar a través de material de difusión u otros medios, la posibilidad de superar algunas prohibiciones plasmadas en el Art. 135° de la Decisión 486, con la finalidad de incentivar la presentación de solicitudes de registro que requieran el reconocimiento del *secondary meaning* en el país.
- ❖ Para la configuración del fenómeno del *secondary meaning* se requiere generar un nexo Psicológico para que el consumidor relacione:
 - El signo correspondiente,

- El producto y/o servicio identificado con el signo y
 - La empresa proveedora del producto o prestadora de servicios.
- ❖ Se evidencia que Europa y Estados Unidos se encuentran mucho más desarrollados en cuanto a la protección de marcas no tradicionales.
 - ❖ El Perú, al ser parte de la Comunidad Andina y además por ser miembro del Tratado de Singapur, no puede obligar a que una marca de color se encuentre delimitado por una forma específica, toda vez que, la forma no es la parte esencial de la protección que se pretende en este caso específico, caso contrario únicamente estaríamos hablando de una marca de posición, una marca figurativa, una marca mixta u otra.
 - ❖ El Perú al haberse adherido al Tratado de Singapur, debe reconocer la posibilidad de registro de un color no delimitado por una forma, toda vez que cuenta con las directrices establecidas en las reglas de su reglamento.
 - ❖ La limitación o prohibición del uso de los colores del arco iris o los colores primarios desarrollada por el Tribunal de la Comunidad Andina, ha quedado superada, toda vez que, no podría pronunciarse, ni ir más allá de lo regulado. Adicionalmente, debemos recordar que con el avance tecnológico podemos utilizar la amplia variedad de colores para identificar un determinado producto y/o servicios en el mercado.
 - ❖ Un color aisladamente considerado puede ser registrado como marca, pues la Decisión lo establece, siempre que se logre demostrar que dicho color ha adquirido distintividad en el mercado.
 - ❖ Surge la necesidad de que la Decisión Andina 486 desarrolle el procedimiento, las pruebas que deben presentarse, el tiempo y los momentos para acreditar la configuración del Secondary Meaning.
 - ❖ Se propone la incorporación de un nuevo capítulo al título VI DE LAS MARCAS de la Decisión Andina 486, el cual se encuentra plasmado en el anexo G.

REFERENCIAS

- Arana, M. d. (2017). *La protección Jurídica de los Signos Distintivos: Marcas, nombres y lemas comerciales*. Lima.
- Benites A, G. (2019). *Serie de Módulos Instruccionales - Derecho de la Propiedad Intelectual*. Lima.
- Directo al Paladar. (s.f.). *Directo al Paladar*. Obtenido de <https://www.directoalpaladar.com/nuevas-tendencias/llega-el-chocolate-decorado-con-hologramas>
- Durand Grahammer, J. C. (26 de Abril de 2021). Seminario Internacional por el día de la Propiedad Intelectual "Marcas no Tradicionales: Marcas de Color".
- Eurosigno. (s.f.). *EUROSIGNO*. Obtenido de <https://eurosigno.com/nuevos-tipos-de-marcas-que-se-pueden-registrar-en-espana/posicion/>
- Fernández - Novoa, C. (2017). *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid.
- Fernández Collado, C., & Lucio, P. B. (2000). *Metodología de la Investigación*.
- Fernández, T. &. (2012). *Garrigues*. Obtenido de https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/puede-un-color-funcionar-como-marca#:~:text=Seg%C3%BAAn%20la%20Oficina%20de%20Marca,comercial%20distintiva%20con%20car%C3%A1cter%20independiente
- Fidelaw. (01 de Enero de 2019). *Fidelaw [Simbolo]*. Obtenido de <https://www.fidelaw.com/la-ley-de-marcas-se-actualiza/>
- Gadamer, H.-G. (1995). *El Inicio de la Filosofía Occidental*.

García, J. D. (07 de Mayo de 2012). *Marca No Tradicionales*. Obtenido de <https://marcasnotradicionales.wordpress.com/2012/05/07/marcas-tridimensionales-2/>

Gigante, T. F. (30 de 11 de 2012). *Garrigues*. Obtenido de https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/puede-un-color-funcionar-como-marca#:~:text=Seg%C3%BAAn%20la%20Oficina%20de%20Marca,comercial%20distintiva%20con%20car%C3%A1cter%20independiente

Hernández Sampieri, R. (2014). *Métodología de la Investigación*. 634.

Hilario Wynarczyk, M. (Agosto de 2001). *Técnicas Administrativas; el trabajo de tesis*. Obtenido de <http://www.cyta.com.ar/ta0102/research.htm>

Kuane Arteaga, W. (2005). *Noción de la Integridad y del Orden Jurídico Comunitario*.

Lajo Estrada, S. (2013). *Análisis de los principales prohibiciones absolutas en el Registro Marcario: los Signos Genéricos, Descriptivos y Usuales*. Lima, Perú.

Liévano Mejía, J. D. (2011). *Aproximación a las marcas no tradicionales*. *Revista de Derecho Privado N.º 45, 9*.

Maraví Contreras, A. (2014). *Introducción al Derecho de las Marcas y Otros Signos en Perú*. Fondo Jurídico PUCP.

Meloni García, R. (2015). *Secondary Meaning o Distintividad Adquirida, entre las prohibiciones del registro y la realidad del mercado*.

Meloni García, R. A. (26 de Abril de 2021). *Seminario Internacional por el día de la Propiedad Intelectual: "Marcas No tradicionales": Marcas de Color*.

Meloni García, R., Gastello Zárate, R., & De Los Santos, F. (2015). *Secondary Meaning o distintividad adquirida, entre las prohibiciones del registro y la realidad del mercado*. Bogotá.

Mipatente. (s.f.). *MiPatente*. Obtenido de <https://www.mipatente.com/marcas-atipicas-parte-ii/>

Montufar, R. M. (2011). *Cien Años de Derecho Civil en México 1910-2010*. México.

Muntané Relat, J. (2010). Introducción a la Investigación Básica. *Revisiones Temáticas*, 7.

Murillo Chavez, J. A. (2015). *La Leyenda de la Distintividad Adquirida*.

Oderigo, M. (1981). *Lecciones del Derecho Procesal*. Buenos Aires.

Oderigo, M. A. (s.f.). Derecho & Cambio Social. En C. M. Cuba, *La interpretación de la norma jurídica*.

Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. (s.f.). *Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea [simbolo]*. Obtenido de <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks-examples>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2006). Nuevos Tipos de Marcas - Decimosexta sesión. *Comite permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas*.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2019). *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*. Obtenido de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1056.pdf

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2021). *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*. Obtenido de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2020). *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*. Obtenido de www.wipo.int

Otamendi, J. (2010). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires.

Pazos Hayashida, J. (1997). *Secondary Meaning: Aproximaciones a la Teoría de la Distintividad Adquirida*.

Quintana Peña, A. (2006). Metodología de la Investigación Científica Cualitativa. *Tópicos de actualidad*, 38.

Rios Montufar, R. (2011). *Cien años de derecho civil en México 1910-2010*.

Rubio Correa, M. (2005). La interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional. Lima: Fondo editorial de la PUCP.

Seeklogo. (s.f.). *Seeklogo [Simbolo]*. Obtenido de <https://seeklogo.com/vector-logo/108904/pilsen-callao>

Toro-Montoya, A. I.-C. (2020). *SARS-COV-2/Covid-19: El virus, la enfermedad, la pandemia*. Obtenido de <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/05/1096519/covid-19.pdf>

Tribunal del Servicio Civil. (2010). Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. *Sumario - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*.

Vásquez Hidalgo, I. (s.f.). *Tipos de estudio y métodos de investigación*.

Vásquez Hidalgo, I. (s.f.). *Tipos de Estudio y Métodos de Investigación*. 12.

Wikipedia. (1998). *Wikipedia [simbolo]*. Obtenido de <https://es.wikipedia.org/wiki/Apple>

Resolución N° 006211-2020/DSD-INDECOPI

Resolución N° 012958-2012/DSD-INDECOPI

Resolución N° 006289-2021/DSD-INDECOPI

Resolución N° 2054-2015/TPI-INDECOPI

Resolución N° 0317-2020/CSD-INDECOPI

Resolución N° 21581-2019/DSD-INDECOPI

Resolución Directoral N° 72087-DIPI

Resolución N° 0738-2009/TPI-INDECOPI

Resolución N° 9942-2008/OSD-INDECOPI

Resolución N° 13555-2008/DSD-INDECOPI

Anexos:

Anexo A:

Matriz de Consistencia

Título: Superando las prohibiciones absolutas: El registro de marcas de color no delimitados por una forma específica en el Perú.

Formulación del Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Metodología	Población
¿Cómo se puede registrar como marca un color que no se encuentre delimitado por una forma específica superando la prohibición absoluta del inc. h) del Art. 135° de la Decisión 486?	<p>Objetivo General Determinar la configuración del fenómeno del Secondary Meaning que permite el registro de una marca de color no delimitada por una forma específica en el Perú.</p> <p>Objetivo Específico Determinar los factores que deben concurrir al momento de invocar la configuración del Secondary Meaning, a fin de obtener un registro exitoso de una marca de color no delimitada por una forma específica en el Perú.</p>	<p>Hipótesis El Registro de una marca de color no delimitada por una forma específica es posible solicitando excepcionalmente el reconocimiento del Secondary Meaning o distintividad adquirida y demostrando los factores que concurren para su configuración; con ello se lograría superar la prohibición establecida en el inc. h) del artículo 135° la Decisión 486, y que es aplicable a los países de la Comunidad Andina.</p>	<p>Marca de color no delimitada por una forma</p> <p>El fenómeno Secondary Meaning</p> <p>Prohibición establecida en el inc. h) del artículo 135° de la Decisión 486</p>	<p>Tipo básica, porque se trabaja con legislación de derecho comparado.</p> <p>Enfoque Cualitativo, tiene un acercamiento previo a la realidad (Quintana, 2006)</p> <p>Investigación prospectiva, la información se va registrando en la medida que va ocurriendo los hechos a lo largo del proceso de investigación del presente trabajo</p>	<p>Población, por el tipo de investigación no se cuenta con una población</p> <p>Muestra, por el tipo de investigación no se cuenta con una muestra</p>

Anexo B: En las siguientes imágenes se podrá visualizar el contenido de la obtención del registro de una marca de color no delimitado por una forma específica.

25/3/2020

EUIPO - eSearch



Proteja su propiedad intelectual en la Unión Europea.

Información del expediente de MUE

(Marca sin texto)

000031336

Plazo



Información de la marca

Nombre	(Marca sin texto)	Fecha de presentación	01/04/1996
Nº de presentación	000031336	Fecha de registro	27/10/1999
Fundamento de la marca	MUE	Fecha de expiración	01/04/2026
Fecha de recepción	18/03/1996	Fecha de designación	
Tipo	Color	Lengua de presentación de la solicitud	Neerlandés
Naturaleza	Individual	Segunda lengua	Inglés
Clase(s) de Niza	30 (Clasificación de Niza)	Referencia de la solicitud	290449
Clasificación de Viena	29.01.05, 29.01.11 (Clasificación de Viena)	Estado de la marca	Registrado
		Adquisición de carácter distintivo	Sí

Representación gráfica

Nuestra web utiliza cookies para apoyar las características técnicas que mejoran su experiencia de usuario. Utilizamos también herramientas de análisis [Más información](#) X

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000031336>

1/6

Copia Certificada / Beglanbigte Abschrift/ Certified Copy / Copie Certifiée / Copia Autenticata
Certificado de registro de marca de la Unión Europea / Eintragungsurkunde einer Unionsmarke / Registration certificate of European Union trade mark / Certificat
d'enregistrement de marque de l'Union européenne/ Certificato di registrazione di marchio dell'Unione europea

**BHIM – HARMONISATIEBUREAU VOOR DE INTERNE
MARKT
MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN**

BEWIJS VAN INSCHRIJVING

Dit inschrijvingsbewijs wordt verstrekt voor het hierna
vermelde Gemeenschapsmerk. De overeenstemmende
gegevens werden in het Register van
Gemeenschapsmerken ingeschreven.

**OHIM – OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE
INTERNAL MARKET
TRADE MARKS AND DESIGNS**

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the
Community Trade Mark identified below. The
corresponding entries have been recorded in the
Register of Community Trade Marks.

Geregistreerd / Registered 27/10/1999

No 000031336



De President / The President



António Campinos

Identification code: vsm000031336

Page 1 of 3	COPY	BM 000031336	Alicante, 26/03/2020	<i>K. Kuhl</i>
-------------	-------------	--------------	----------------------	----------------

Karin KUHL

Departamento de Operaciones
Hauptabteilung Kerngeschäft
Operations Department
Département «Operations»
Dipartimento Operazioni



Anexo C: En las siguientes imágenes se podrá visualizar el contenido de la obtención del registro de una marca de color no delimitado por una forma *específica*

25/3/2020 EUIPO - eSearch

EUIPO OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA
Proteja su propiedad intelectual en la Unión Europea.

Información del expediente de MUE

(Marca sin texto)

000655019

Plazo

The timeline consists of a horizontal line with several key dates and events marked:

- 03/10/1997:** Solicitud MUE recibida (Application received)
- 13/05/2003:** Solicitud publicada (Application published)
- 14/04/2003:** Fin del período de oposición (End of opposition period)
- 12/07/2004:** M.U.C. registrada y publicada (Registered and published)
- 26/03/2020:** MUE registrada (Registered)
- 03/10/2027:** Fecha de expiración de la MUE (Expiration date)

Additional labels above the timeline include: Examen, Procedimientos de oposición, and MUE registrada.

Información de la marca

Nombre	(Marca sin texto)	Fecha de presentación	03/10/1997
Nº de presentación	000655019	Fecha de registro	17/05/2004
Fundamento de la marca	MUE	Fecha de expiración	03/10/2027
Fecha de recepción	03/10/1997	Fecha de designación	
Tipo	Color	Lengua de presentación de la solicitud	Inglés
Naturalidad	Individual	Segunda lengua	Francés
Clasets de Niza	16 (Clasificación de Niza)	Referencia de la solicitud	AKC/MTO 2423714
Clasificación de Viena	29.01.02, 29.01.11 (Clasificación de Viena)	Estado de la marca	Registrado
		Adquisición de carácter distintivo	Sí

Representación gráfica

Nuestra web utiliza cookies para apoyar las características técnicas que mejoran su experiencia de usuario. Utilizamos también herramientas de análisis. [Más información](#) X

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000655019> 1/6



Copia Certificada / Beglaubigte Abschrift/ Certified Copy / Copie Certifiée / Copia Autenticata
Certificado de registro de marca de la Unión Europea / Eintragungsurkunde einer Unionsmarke / Registration certificate of European Union trade mark / Certificat
d'enregistrement de marque de l'Union européenne/ Certificato di registrazione di marchio dell'Unione europea



Registered / Enregistré 17/05/2004

No 000655019

**OHIM – OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE
INTERNAL MARKET
TRADE MARKS AND DESIGNS**

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the
Community Trade Mark identified below. The
corresponding entries have been recorded in the
Register of Community Trade Marks.

**OHMI – OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE
MARCHÉ INTÉRIEUR
MARQUES, DESSINS ET MODÈLES**

CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Le présent Certificat d'Enregistrement est délivré pour
la marque communautaire identifiée ci-joint. Les
mentions et les renseignements qui s'y rapportent ont
été inscrits au Registre des Marques Communautaires.

The President / Le Président

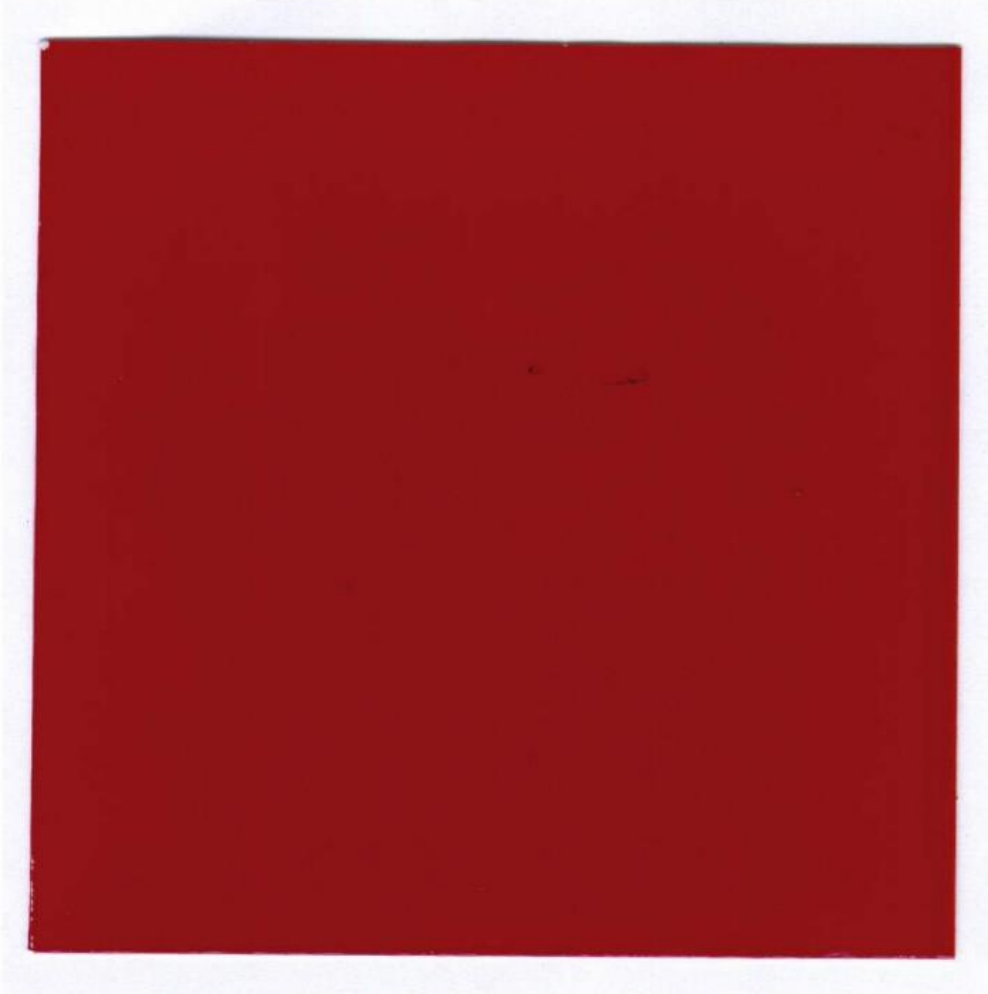


Wubbo de Boer

Page 2 of 4	COPY	EUTM 000655019	Alicante, 26/03/2020	
-------------	-------------	----------------	----------------------	---

Anexo D: En las siguientes imágenes se podrá visualizar el contenido de la obtención del registro de una marca de color no delimitado por una forma específica

25/3/2020 EUIPO - eSearch



Productos y servicios

español (es)

8 Cortaplumas.

Descripción

español (es)

Nuestra web utiliza cookies para apoyar las características técnicas que mejoran su experiencia de usuario. Utilizamos también herramientas de análisis [Más Información](#) X

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/002087005> 2/5



Copia Certificada / Beglaubigte Abschrift / Certified Copy / Copie Certifiée / Copia Autenticata
Certificado de registro de marca de la Unión Europea / Eintragungsurkunde einer Unionsmarke / Registration certificate of European Union trade mark / Certificat
d'enregistrement de marque de l'Union européenne / Certificato di registrazione di marchio dell'Unione europea



Eingetragen / Registered 06/05/2004

No 002087005

**HABM – HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT
MARKEN, MUSTER UND MODELLE**

EINTRAGUNGSURKUNDE

Diese Eintragungsurkunde wird für die unten
angegebene Gemeinschaftsmarke ausgestellt. Die
betreffenden Angaben sind in das Register für
Gemeinschaftsmarken eingetragen worden.

**OHIM – OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE
INTERNAL MARKET
TRADE MARKS AND DESIGNS**

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the
Community Trade Mark identified below. The
corresponding entries have been recorded in the
Register of Community Trade Marks.

Der Präsident / The President

Wubbo de Boer

Identification Code: M4VXQPBKMOQJ4272XJRE5F3TQQ

Page 2 of 3	<u>COPY</u>	EUTM 002087005	Alicante, 26/03/2020
-------------	--------------------	----------------	----------------------

f. gade

Anexo E: Resumen de la solicitud en la cual se formula oposición por parte de la empresa GOOD FOODS S.A.



Consulta de expedientes

Expediente Nro. : 259965-2005/OSD			
Tipo de Expediente	REGISTRO		
Fecha de Presentación	2005-11-09	Hora de Presentación	13:11
Lugar de Presentación	INDECOPI LIMA		
Procedimiento	DE PARTE		
Fecha de Acumulación		Tipo de Acumulación	
Acumulado a			

Datos de la Marca			
Tipo de Solicitud	MARCA DE PRODUCTO		
Fecha de Solicitud	2005-11-09	Fecha de Registro	2005-07-05
Nº de Certificado		Fecha de Publicación	2006-01-20
Fecha de Vencimiento			
Tipo de Presentación	Figurativa	Ver Gráfico	
Nº de Clase	30		
Denominación			
Producto, Servicio, Actividad	Cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; bebidas instantáneas a base de extracto de malta y cacao		
Descripción Logo	El color verde pantone 361 (sin reivindicar forma); conforme al modelo adjunto		

Personas Jurídicas / Naturales			
Titular	RUC / DNI	Domicilio Procesal	Nacionalidad
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.			Suiza
Representante Legal	RUC / DNI	Domicilio Procesal	Pais, Dpto, Prov, Dist.
FIGUEROA RAMOS, ISABEL	08221215		Perú / LIMA / LIMA

Acciones Realizadas	
Fecha	Acción
2008-12-03	PASA A ARCHIVO
2008-11-28	PASA AL AREA DE ARCHIVO
2008-09-11	CONFIRMA RESOLUCION - TRIBUNAL
2008-03-17	PASA A SEGUNDA INSTANCIA
2008-01-31	RECURSO IMPUGNATIVO Apelacion # 1
2008-01-30	PRESENTAN RECURSO IMPUGNATIVO
2008-01-09	NOTIFICACION Resolucion fe: 2008-01-15 GOOD FOODS S.A. Fec.Recep. 2008-01-15 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Fec.Recep. 2008-01-10
2007-12-14	DENEGADO
2007-12-14	RESOLUCION Primera instancia-Denegado-022848-2007/OSD@OSD
2007-12-14	OPOSICION FUNDADA +
2007-12-14	OPOSICION FUNDADA
2007-12-13	FIRMA SUB JEFE OFICINA-A-CONT
2007-12-13	EXP. INGRESADO SUB JEFE OFICINA-A-CONT
2007-12-13	EXP. DEVUELTO SUB JEFE OFICINA-A-CONT
2006-12-29	EXP. DEVUELTO JEFE OFICINA
2006-12-11	EXP. INGRESADO JEFE OFICINA
2006-04-27	EXP. RECIBIDO ANALISTA
2006-04-27	PASA A RESOLVER
2006-04-19	CONTESTACION DE LA OPOSICION
2006-03-03	TRASLADO DE LA OPOSICION # 1 => última fecha: 2006-03-03 Mars, Inc. Fec.Trasl. 2006-03-03
2006-03-02	PRESENTAN OPOSICION
2006-03-02	TRASLADO DE LA OPOSICION # 1 => última fecha: 2006-03-02 GOOD FOODS S.A. Fec.Trasl. 2006-03-02
2006-03-01	PRESENTAN OPOSICION
2005-12-16	NOTIFICACION Orden de publicacion SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Fec.Recep.
2005-11-29	NOTIFICACION Requisitos 60 dias

Conclusión del Expediente			
Fecha de Conclusión	2007-12-14	Nº de Resolución	0022848-2007/OSD
Tipo de Forma de Conclusión	DENEGADO		
Forma de Conclusión	DENEGADO		

Anexo F: A través del cual se evidencia la solicitud del examen de viabilidad de marca figurativa ante el Indecopi.



Julinho Servan Vasquez <julinhoservanv23@gmail.com>

Re: 136758 - EXAMEN DE VIABILIDAD DE MARCA FIGURATIVA

3 mensajes

noresponder@indecopi.gob.pe <noresponder@indecopi.gob.pe>
Para: julinhoservanv23@gmail.com

2 de junio de 2022, 08:39

Estimado emprendor(a): Gracias por realizar su consulta, en los próximos días le brindaremos una respuesta.

Atento a la siguiente información:

- Recomendamos que, si recibe una respuesta positiva, presente su solicitud de registro a la brevedad posible, ya que este resultado no tiene plazo de vigencia.

- El resultado del análisis de viabilidad no le garantiza que obtenga el registro de su marca, ya que, dentro del procedimiento deberá esperar el plazo de oposición.

Conoce más sobre nuestro procedimiento en la guía "Aprende a registrar tu marca" ingresando al siguiente enlace:
<https://bit.ly/32iABrG>

Atentamente,

Servicio de Asesoría de Marcas
Dirección de Signos Distintivos
INDECOPI

asesoriavirtualdsd@indecopi.gob.pe <asesoriavirtualdsd@indecopi.gob.pe>
Para: julinhoservanv23@gmail.com

8 de junio de 2022, 21:51

Estimado usuario:

Lamentamos informarle que su propuesta, tiene **ALTO RIESGO DE RECHAZO**, debido a que podría considerarse dentro de una de las prohibiciones de registro previstas en la ley, ya que la imagen adjunta carece de distintividad, dado que los colores no se pueden proteger con exclusividad.

En tanto que los colores no pueden ser asociadas únicamente a una persona o empresa en particular, la ley dispone que ellas no deberían registrarse como marcas.

Recomendamos **agregar elementos denominativos característicos y figurativos a su propuesta**, y solicitar un nuevo análisis de viabilidad a través del siguiente enlace <https://www.indecopi.gob.pe/web/plataforma-marcas>; desde donde gustosamente le daremos respuesta a la brevedad posible.

Un cordial saludo,

Sergio Alvarado
Dirección de Signos Distintivos
INDECOPI - Lima Sur
www.indecopi.gob.pe
Consultas y reclamos: (+511) 224-7777

SOLICITUD 136758 - PLATAFORMA VIRTUAL ORIENTADA A EMPRENDEDORES

Estimado (a),

Le informamos que se ha ingresado una nueva solicitud de asesoría mediante la plataforma virtual "Consulta si tu marca es viable"

DATOS DEL SOLICITANTE

SOLICITANTE: JULINHO SERVAN VASQUEZ

DOCUMENTO: DNI - 72366062

TELÉFONO: 942466916

CORREO ELECTRÓNICO: julinhoservanv23@gmail.com

SOLICITUD

TIPO DE BÚSQUEDA: FIGURATIVA

PROPUESTA DE MARCA:

PROPUESTA 1:

PROPUESTA 2:

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS O CLASE: NOTA: Deseo únicamente registrar como marca el color per se (que se

adjunta como muestra), sin reivindicar la forma, para: Servicios de publicidad - CLASE 35

ARCHIVO ADJUNTO: [Color BRILLANT BLUE pantone 18-4247 TCX.jpg](#)

FECHA DE REGISTRO: 02/06/2022

ANEXO G: A través del presente Anexo se plantea la propuesta de incorporación de un nuevo capítulo al título VI TÍTULO VI DE LAS MARCAS de la Decisión 486.

TÍTULO VI

CAPÍTULO IV

EL RECONOCIMIENTO DE LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA

Artículo 161.- Se entiende por distintividad adquirida al atributo que adquiere un signo inicialmente desprovisto de capacidad distintiva, y que, por el uso constante en el mercado, el consumidor haya logrado diferenciar la marca del producto o servicio ofrecido y lo identifique con un determinado origen empresarial.

Artículo 162.- Un signo que haya adquirido distintividad por su uso constante será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

Artículo 163.- Para determinar la distintividad adquirida de un signo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) La cuota de mercado correspondiente a la marca
- b) La intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca
- c) Las inversiones hechas por la empresa para promocionar su marca
- d) La proporción de los sectores interesados que identifican el producto y/o servicio atribuyéndole una procedencia en virtud de la marca.

Artículo 164.- Se valorarán los medios de prueba que se presenten para acreditar la configuración de la distintividad adquirida, los que se hayan configurado antes o durante el procedimiento previo a la emisión de una resolución de solicitud de registro de marca.

Artículo 165.- Será de aplicación para el presente Capítulo los tipos de signos previstos los literales b), e), f), g) y h) del Artículo 135°.

Artículo 166.- Al resolver sobre el reconocimiento de la distintividad adquirida de un signo, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de dicho signo.

Artículo 167.- Serán aplicables al presente Capítulo las disposiciones contenidas en la presente Decisión, en lo que fuere pertinente.