

*“Los signos distintivos (...) tienen en común una misma regulación (...). Se les aplica la Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones.”*

## Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú

58

Alfredo Maraví Contreras\*

*“Trate de que la experiencia de la marca supere la percepción que se tiene de ella.”*  
**Stan Rapp** (presidente y director general de McCann Relationship Marketing)

### INTRODUCCIÓN

El Derecho de la Propiedad Intelectual lo podemos dividir en dos grandes ramas: el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor. Asimismo, dentro del Derecho de la Propiedad Industrial encontramos diferentes elementos, siendo los más conocidos los Signos Distintivos, las Patentes de Invención, las Patentes de Modelos de Utilidad y los Diseños Industriales.

A su vez, los Signos Distintivos son bienes inmateriales que se componen principalmente de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen. En este sentido, la característica común de las marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen es que cumplen una finalidad identificadora de la oferta que existe en el mercado (de allí se explica el nombre de signo distintivo).

Los Signos Distintivos también tienen en común una misma regulación, ya que la norma principal que se les aplica es la Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (integrada actualmente por Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia); y a nivel nacional, tenemos el Decreto Legislativo N° 1075. Ambas normas se aplican conjuntamente pues, en general, podemos decir que se complementan<sup>1</sup>.

También las autoridades competentes para el registro y defensa de los signos distintivos en el Perú son las mismas, a saber, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI (Primera Instancia) y el Tribunal del INDECOPI, específicamente, la Sala de Propiedad Intelectual (Segunda Instancia).

---

\* El autor es abogado y profesor contratado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde enseña cursos relacionados al Derecho Mercantil. Actualmente es magíster por la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la PUCP. E-mail: [maravia@pucp.edu.pe](mailto:maravia@pucp.edu.pe)

1 Como puede imaginar el lector, en algunos puntos, el Decreto Legislativo No. 1075 y la Decisión 486 también pueden entrar en contradicción.

A continuación, analizaremos cada uno de los signos distintivos.

### Las Marcas

Las marcas tienen como finalidad distinguir; es decir, identificar, productos o servicios de los demás de la misma especie para que los consumidores puedan elegir de manera libre y correcta según sus intereses.

#### ¿De qué se componen una marca?

De acuerdo al artículo 134 de la Decisión N° 486, constituye marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y, podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

#### ¿A qué se refiere la norma con “un signo apto para distinguir”?

Se refiere a que el signo tiene la capacidad, tanto real como potencial, de individualizar un producto o servicio. Por ejemplo, si tengo varios sacos de papas sin ninguna indicación en ellos, como consumidor me es imposible saber a qué proveedor pertenece cada uno. En cambio, si en el mismo supuesto anterior, uno de los sacos tiene colocada una imagen  $\Psi$ , entonces a ese saco sí lo puedo identificar frente al resto gracias al signo que se le ha colocado.

Hay dos tipos de distintividad: la intrínseca (o abstracta) y la extrínseca. La distintividad intrínseca se refiere a que un signo cumple teóricamente con identificar algún producto o servicio porque el signo posee la estructura apta para funcionar como marca en el mercado. Si el signo es demasiado complejo para ser recordado o demasiado simple, es posible que no cumpla con la distintividad intrínseca pues no servirá para distinguir ningún producto o servicio. Por ejemplo, podemos considerar una raya oblicua “/” como demasiado simple para identificar en abstracto.

En la distintividad extrínseca, se analiza si un signo específico cumple con identificar un producto o servicio específico. Por ejemplo, la palabra “Pera” no sirve para identificar peras, pero no hay problema en utilizar “Pera” para identificar engrapadoras.

#### ¿Qué significa “susceptible de representación gráfica”?

Además de la distintividad, constituye un requisito esencial del registro el que el signo sea susceptible de repre-

sentación gráfica, es decir, que sea perceptible por el sentido de la vista. En algunos casos la representación gráfica es muy sencilla; por ejemplo, las palabras se representan gráficamente mediante la escritura y las imágenes se representan gráficamente mediante dibujos. Más compleja es la situación de los sonidos musicales, que se representan a través de pentagramas, mientras que los sonidos no musicales se representan a través de sonogramas. Sin embargo, hay signos que todavía no se pueden representar gráficamente, como los olores, por lo cual no pueden inscribirse como marcas en el Perú.

#### ¿Qué tipos de signos pueden ser utilizados como marca?

El artículo 134 de la Decisión N° 486 señala a manera de ejemplo:

- a) *Las palabras o combinación de palabras.*- A este tipo de marcas se les conoce como denominativas.
- b) *Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.*- Si se trata solamente de imágenes sin texto se les conoce como marcas figurativas. Como ejemplo tenemos las siguientes:



- c) *Los sonidos y los olores.*- Como mencionamos, hay formas de representar gráficamente los sonidos (está registrado, por ejemplo, el sonido de la corneta de D’Onofrio), pero para los olores todavía no hay una tecnología o método que lo represente gráficamente según los criterios peruanos<sup>5</sup>.
- d) *Las letras y los números.*- Para que funcionen como marcas normalmente se necesita que sean aleatorios o arbitrarios con respecto al producto o servicio en el que se van a usar. Si las letras y números están relacionados con el producto o servicio es posible que solamente estén realizando una función descriptiva y, por lo tanto, no cumplan con el requisito de distintividad. Por ejemplo, “XL” no serviría para distinguir ropa porque describe la talla, pero quizás podría servir para identificar libros, si es que los consumidores no le atribuyen a “XL” una finalidad descriptiva.
- e) *Un color delimitado por una forma o una combinación de colores.*- Es muy complicado que se conceda como marca un color sin que esté delimitado por una for-

2 Fuente: <http://www.linformaticien.com/Portals/0/2007/Aout/Logo-Apple.jpg> (página web consultada el 13 de marzo de 2009). La fuente consultada no brinda mayores alcances sobre el autor de la imagen.

3 Fuente: <http://www.femenino.info/wp-content/uploads/nike-logo.gif> (página web consultada el 13 de marzo de 2009). La fuente consultada no brinda mayores alcances sobre el autor de la imagen.

4 Fuente: [http://www.dastank.com/VW%20Thing%20logo\\_files/Volkswagen\\_logo.jpg](http://www.dastank.com/VW%20Thing%20logo_files/Volkswagen_logo.jpg) (página web consultada el 13 de marzo de 2009). La fuente consultada no brinda mayores alcances sobre el autor de la imagen.

5 En algunos países europeos se ha aceptado la inscripción de olores mediante descripciones realizadas con palabras, pero este mecanismo es muy discutible tanto desde el punto de vista de la doctrina como de la jurisprudencia extranjera.

ma porque esto le brindaría al titular un control exclusivo excesivamente, perjudicando el mercado<sup>6</sup>. Por ejemplo, si alguien obtuviera como marca el color rojo impediría que se use este color en el tráfico comercial, con los graves perjuicios que puede imaginar. Por este motivo se protege al color que esté delimitado por una forma, la misma que puede ser regular como un círculo, rectángulo, etc. o una forma irregular. También se puede proteger una combinación de colores, sin que en este caso sea exigible la existencia de contornos delineados.

En estos casos, no es raro que para registrar marcas consistentes total o parcialmente en colores se recurra a códigos internacionales para precisar el color y tono específico. El sistema “Pantone” para la identificación de colores es el más utilizado.

- f) *La forma de los productos, sus envases o envolturas.*- Cuando la marca consiste en la forma de un producto o la forma de un envase, estamos ante marcas tridimensionales; como ejemplos podemos mencionar la forma tridimensional de la botella de Coca Cola y la forma tridimensional de los chocolates Toblerone.
- g) *Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.*- Aunque las combinaciones pueden ser muy variadas, cabe resaltar que las combinaciones de signos denominativos y signos figurativos reciben el nombre de marcas mixtas.

60

### ¿Cómo podemos clasificar a las marcas?

Además de agruparlas como marcas denominativas, figurativas, mixtas, sonoras, etc., otras dos clasificaciones importantes son:

- a) *Por el significado:* signos de fantasía, arbitrarios y evocativos

Los signos de fantasía son inventados, por lo tanto, no tienen ningún significado. Por ejemplo, “Reebok” es una palabra inventada. Las marcas consistentes en signos de fantasía suelen ser fuertes pues, una vez concedidas, hay pocas posibilidades de que se concedan otras marcas muy parecidas.

En el caso de los signos arbitrarios, el signo utilizado sí tiene un significado, pero se está utilizando para productos o servicios que no tienen ninguna relación con el significado del signo, por ejemplo, la palabra “piano” es arbitraria para identificar relojes.

Finalmente, en los signos evocativos, el signo sugiere o evoca alguna idea relacionada con el producto. Por ejemplo, “cardiotina” para distinguir medicamentos es un signo evocativo porque la partícula “cardio” le sugiere al consumidor que el producto está relacionado con el corazón; sin embargo, son

signos débiles en tanto van a soportar otros signos que también utilicen una partícula igual o semejante (por ejemplo “cardiamut”).

- b) *Por el elemento a ser distinguido:* marcas de producto y marcas de servicio.

Todos los productos y servicios están agrupados en un Tratado Internacional conocido como la Clasificación de Niza. En el caso de las marcas que identifican productos, todos los bienes están contenidos entre las Clases 1 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, en las marcas de servicio, los servicios se encuentran contemplados dentro de la Clasificación de Niza entre la Clase 35 hasta la Clase 45.

Cuando se solicita la inscripción de una marca se debe señalar qué producto(s) o servicio(s) se desean distinguir con la marca solicitada y también debe indicarse a qué clase(s) pertenece.

### ¿Qué función cumplen las marcas?

Primero, tienen una *función indicadora del origen empresarial*, que es una función básica, presente en todas las marcas ya que todas deben ser distintivas; es decir, deben individualizar un producto o servicio frente al resto. Esta función implica que el consumidor sabe que cada producto o servicio marcado tiene como responsable al titular de la marca. Por ejemplo, cada gaseosa de Coca Cola tiene como responsable por su producto a *The Coca Cola Company*. Algo importante de resaltar en este punto es que “*el consumidor puede desconocer el nombre del empresario que emplea la marca; pero confía en que, sea quien fuere, el empresario será siempre el mismo*”<sup>7</sup>.

Segundo, las marcas tienen una *Función indicadora de calidad* puesto que proporcionan información sobre la calidad del producto, que es constante, ya sea alta o baja. En tal sentido, si consumo un producto o servicio de una empresa cuya calidad no me satisface, será lógico pensar que los demás productos o servicios de esa misma empresa, sin importar dónde los compre, tendrán también una calidad inferior, o viceversa.

Tercero, debido a que las empresas invierten mucho tiempo y recursos para lograr tener una buena reputación que les ayude a incrementar sus ventas, existe la *Función condensadora de eventual goodwill o reputación*, según la cual todo el prestigio del producto o servicio se recoge en la marca que lo identifica.

La buena reputación puede deberse a muchos factores como una alta calidad o por brindar estatus social; por ejemplo, la marca “Chanel No. 5”<sup>®</sup> es un perfume de reconocido renombre. Así, es posible que una persona prefiera el olor de otro perfume menos conocido, pero compra “Chanel No. 5”<sup>®</sup> porque, psicológicamente, estima que le brinda un mayor estatus o mejor presencia.

6 Sin embargo, aunque complicado, no es imposible que se proteja un color sin que esté asociado a una forma. Un buen ejemplo de ello es el color lila del chocolate Milka.

7 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2da. Ed. Madrid: Marcial Pons, 2004, p. 71.

Cabe resaltar que esta función se denomina “eventual” porque no todas las marcas alcanzan una buena fama o valoración por parte de los consumidores.

Finalmente, está la *Función publicitaria (selling power)*, de acuerdo a la cual, eventualmente, una marca es capaz en sí misma de fomentar la adquisición por parte de los consumidores, incluso si la marca está desvinculada de su producto tradicional. Por ejemplo, la marca *Coca Cola* puesta en una gorra es capaz de hacer que la gente la compre aunque se trate de un producto totalmente diferente a la bebida gaseosa.

### ¿Cuáles son los principios jurídicos en el sistema de marcas?

En primer lugar, tenemos el *Principio de inscripción registral*, que consiste en que puedo usar un signo para identificar mi producto o servicio en el mercado, pero si no lo registro no voy a poder obtener la protección típica de las marcas: la exclusión (evitar que otros usen mi signo). En consecuencia, el registro es necesario para que se constituya el derecho de exclusividad, haciéndose titular de la marca aquella persona natural o jurídica que la inscriba primero.

Cuando dos personas solicitan la misma marca, se toma en cuenta la fecha de la solicitud (prelación), teniendo mejor derecho aquel con la prelación más antigua. También se debe revisar si alguno de los solicitantes está pidiendo que alguna prioridad, que se refiere a la posibilidad de que se reconozca como fecha de solicitud en un país “B” una fecha anterior a la de la verdadera presentación en “B”, asignándose la fecha en la que se presentó la solicitud en un país “A”. Por ejemplo, si se solicita un marca en Estados Unidos el 01/01/2008 hay un plazo de 6 meses para reivindicar la prioridad; con lo cual, si presenté mi solicitud de la misma marca en Perú el 01/06/2008 y pido que reconozcan mi prioridad, se hará la ficción de que la pedí en Perú el 01/01/2008.

Es importante tener en cuenta que el plazo de protección del registro es de 10 años y puede renovarse indefinidamente por periodos de 10 años, pagando una tasa de renovación.

La principal excepción al principio de inscripción registral está en las marcas notoriamente conocidas. Las marcas notoriamente conocidas son aquellas que debido a diversos factores como su uso intensivo en el mercado o en publicidad comercial, alcanzan un nivel de conocimiento entre los consumidores que es superior al de las marcas comunes. En base a este elevado conocimiento a las marcas notorias se les otorga una protección reforzada y, como parte de esa protección reforzada es posible, al menos en teoría, proteger una marca notoria incluso si no está registrada.

En segundo lugar, tenemos el *Principio de territorialidad*, que establece como regla general que una marca goza de protección únicamente en el territorio del país en el cual ha sido registrada. Nuevamente, como excepción a este principio en el terreno marcario, tenemos a la marca

notoriamente conocida (por la protección reforzada) y a la Oposición Andina.

En general, la oposición forma parte del trámite de registro y consiste en que, luego de 30 días de la publicación de la marca solicitada en el diario oficial El Peruano, cualquier persona que vea afectada sus intereses por esa solicitud (por ejemplo, por tener una marca similar inscrita en Perú) puede oponerse al registro presentando sus argumentos. Igualmente, como parte de la Comunidad Andina, similar trámite de oposición lo pude realizar en nuestro país cualquier persona con una marca inscrita en algún país miembro de la CAN (Oposición Andina).

En tercer lugar, encontramos el *Principio de especialidad*, mediante el cual, la defensa de una marca se realiza solamente en relación con productos o servicios idénticos o similares al registrado. De esta manera, el titular de una marca se encuentra facultado a impedir que un tercero no autorizado registre o utilice una marca idéntica o similar, pero por el principio de especialidad sólo puede defender su marca en el ámbito de los productos o servicios que sean idénticos o similares.

Es importante señalar que las clases que componen la Clasificación de Niza no restringen el principio de especialidad. En realidad las clases no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios. Por ejemplo, podemos considerar relacionados los productos lácteos y las bebidas y zumos de frutas, pero éstas se encuentran en clases diferentes.

Entonces, ¿qué determina que los productos o servicios sean idénticos o similares? Para ellos se debe tomar en cuenta, entre otros factores, la finalidad, la naturaleza, la conexión competitiva, los canales de comercialización y el sector de consumo al que se refieran los productos o servicios.

Como excepción al principio de especialidad se encuentra, nuevamente, la marca notoriamente conocida; en consecuencia, la protección reforzada de la marca notoria va más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos o servicios.

Finalmente, tenemos un principio que inspira todo el ordenamiento jurídico y también el ámbito marcario: el *Principio de buena fe*. En base a este principio, se presume la buena fe del solicitante de una marca y quien alegue lo contrario debe probarlo. Por ejemplo, actúa de mala fe el eventual distribuidor en Perú, que registra a su nombre las marcas de una empresa extranjera con la que tuvo contacto, solicitando el registro con el único fin de venderla a la empresa extranjera bajo amenaza de que no lo dejarán ingresar al mercado peruano.

### ¿Cuáles son las prohibiciones de registro de marcas?

Existen prohibiciones absolutas, que principalmente son las que se encuentran fuertemente relacionadas con la incapacidad del signo por sí solo de cumplir con el requisito de distintividad. También existen prohibiciones rela-

tivas que, en general, están relacionadas con la afectación de derechos de terceros.

### Prohibiciones absolutas de registro

La lista completa se encuentra en el artículo 135 de la Decisión N° 486, pero para efectos de este artículo solamente abordaremos algunas de estas. De acuerdo a estas prohibiciones, no se pueden registrar los signos que:

“b) carezcan de distintividad”. Como ya fue mencionado previamente, es indispensable que el signo sea distintivo o no podrá ser objeto de registro.

“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”. Como sabemos, existen los signos tridimensionales que consisten en la forma del producto o del envase que contiene al producto. Si la forma que se pretende registrar es de uso común, entonces no cumple con el requisito de la distintividad, pues no sirve para identificar un producto o servicio. Si se otorgara como marca una forma usual, eso perjudicaría el comercio porque nadie podría utilizarla sin autorización del titular; por ejemplo, en el terreno farmacéutico muchas cápsulas o pastillas tienen formas idénticas o comunes, por lo tanto esa forma no se la puede apropiarse nadie.

62

Este inciso también precisa que la forma podría ser una impuesta por la naturaleza o por la función; por ejemplo, la forma esférica de una pelota no puede ser otorgada en exclusividad porque viene impuesta por la naturaleza y, si pensamos en una forma impuesta por la función, podemos señalar el caso de la forma de un paraguas.

Es necesario tomar en cuenta que se hace uso de la palabra “exclusivamente”, por lo cual, si se realizan variaciones a una forma usual, a una forma impuesta por la naturaleza o a una forma impuesta por la función, sí podría llegar a ser distintiva.

“d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”. Esta prohibición se relaciona mucho con las patentes de modelos de utilidad, que son derechos de exclusiva que se otorgan por 10 años no renovables para aquellas mejoras que se realizan a los objetos. Como el derecho exclusivo que otorgan las marcas es indefinido, lo que no se desea es que por esta vía se amplíe el plazo de protección que otorgan las patentes de modelos de utilidad.

Nuevamente, la palabra “exclusivamente” es clave para que se aplique esta prohibición pues la forma tiene que derivarse exclusivamente de una ventaja funcional o técnica.

“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 Cuáles ha de usarse dicho signo o indicación,

*incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”*. Este caso se refiere a la prohibición de registrar signos exclusivamente descriptivos del producto o servicio. De esta manera, si el signo solamente está realizando una función descriptiva, entonces no está identificando el producto o servicio, solo está otorgando información sobre sus características, las cuáles deben mantenerse de libre acceso para todos los que comercializan dicho producto servicio.

Varias cuestiones se deben precisar respecto de esta prohibición:

- Para que el signo sea exclusivamente descriptivo, debe informar de manera directa sobre las características del producto o servicio (responder a la pregunta ¿cómo es?), por ejemplo, “Tinto” o “Tintito” para vinos es exclusivamente descriptivo.
- El signo será exclusivamente descriptivo en relación con un producto o servicio en particular; retomando nuestro ejemplo anterior, “Tinto” podría ser usado para pizarras sin que se considere descriptivo.
- Tampoco es exclusivamente descriptivo el signo si se le añaden otros elementos que en conjunto hagan de este lo suficientemente distintivo; por ejemplo, si se escribe “Tinto” para vinos pero usando una grafía (caligrafía) especial y elementos figurativos que lo acompañen, cabe la posibilidad de que sea registrado si se considera que ha evitado ser exclusivamente descriptivo.
- No deben confundirse los signos descriptivos con los signos evocativos. Si la información que proporciona el signo es indirecta, vale decir, si requiere un esfuerzo imaginativo para formar una asociación con el producto o servicio; entonces el signo es evocativo y puede ser concedido.
- También es necesario resaltar que no solamente las palabras son exclusivamente descriptivas, cualquier signo puede caer en esta categoría; por ejemplo, la imagen de un racimo de uvas tintas (moradas) para vinos sería descriptiva.
- Es común que se soliciten palabras descriptivas en idiomas distintos al castellano. Por ejemplo, “cotton” para ropa de algodón. En este caso, la posibilidad de que se registre depende mucho de: a) si es un término entendible por el consumidor medio (promedio) del mercado correspondiente, no se puede registrar; y b) si es un término que el consumidor promedio del sector no comprende, hay que verificar que sea un término que no obstaculice el comercio para los empresarios. Asumiendo que “cotton” esté en el primer supuesto, “goose feathers” para almohadas, estaría en la segunda situación descrita, pues aunque no sea conocido por el promedio de consumidores, no podría concederse, ya que otorgar exclusividad limitaría la importación de los productos elaborados de plumas de ganso.

- Este inciso hace referencia a tipos de signos descriptivos de calidad, de cantidad, de origen geográfico, de valor, de época de reproducción, de expresiones laudatorias (expresiones de autoalabanza) y la lista no es cerrada. Como ejemplos de éstas tenemos: docena, metro, litro, kilo (cantidad); excelente, supremo, extraordinario (calidad); enero, febrero, 1979 (época de reproducción); caro, barato, económico, dólar (valor); *made in taiwan* (origen geográfico), *after shave* (destino), súper, incomparable (laudatorio).
- Respecto a la indicación de procedencia geográfica, es necesario precisar que la posibilidad de que sea utilizada para un producto o servicio depende mucho de si el área geográfica guarda o no relación con el producto o servicio que se quiere distinguir. Por ejemplo, si para distinguir tejas (el dulce) solicito “Tejas Ica” no tendré éxito en el pedido porque Ica es una región típica de las tejas; en cambio, puedo exitosamente solicitar “Tejas Huánuco” porque Huánuco es arbitrario para las tejas.

*“f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.* Nuevamente, la palabra clave es “exclusivamente”, ya que si no estamos ante un signo exclusivamente genérico, es posible la inscripción del registro.

Para que el signo sea exclusivamente genérico solo debe informar sobre el género, especie o naturaleza del producto o servicio (responder a la pregunta ¿qué es?). Por ejemplo, las palabras “Zapato”, “Zapatito” o “Calzado” solicitadas para zapatos son exclusivamente genéricas, sin embargo, si utilizamos “Zapato” para distinguir restaurantes, esto convierte al signo en arbitrario y ya no cae en esta prohibición. La misma situación ocurre si en lugar de la palabra “zapato” empleamos una imagen de calzado.

No es exclusivamente genérico, el signo, si se le añaden otros elementos que, en conjunto, hagan el signo lo suficientemente distintivo (por ejemplo, la grafía especial o el acompañamiento de elementos figurativos). Incluso la combinación de varios signos que no son por sí solos distintivos, en su conjunto, podrían serlo.

Finalmente, si la palabra que se quiere registrar es genérica, pero está escrita en otro idioma, se debe tomar en cuenta si es entendible por el consumidor medio del mercado correspondiente y si debe ser dejada libre para no obstaculizar el comercio realizado por los proveedores.

*“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”.* En la Decisión N° 486 se han dispuesto dos incisos independientes: uno, para prohibir el registro de signos genéricos y, otro, para prohibir el registro de designaciones comunes. En doctrina, generalmente, ambos supuestos se engloban dentro de la categoría de signos genéricos. Los signos exclusivamente comunes o usuales se refieren a formas de referirse al bien o servicio que posiblemente no esté en el diccionario, por ejemplo “TABA” para zapato.

*“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”.* Es lo que se conoce como la prohibición de signos engañosos. Para que se configure un engaño, la información debe ser falsa y debe ser susceptible de inducir a error; en otras palabras, no basta que la información falte a la verdad, sino que además debe ser información relevante para la adquisición.

En el engaño no se evalúa cómo se usa el signo en el mercado pues el análisis ocurre en abstracto, es decir, sólo se analiza la relación del signo con el producto o servicio que se quiere distinguir. Por ejemplo, “Lecherita” será un signo engañoso si lo quiero usar para distinguir margarina o cualquier otro producto que no tenga leche; de igual modo, por la procedencia geográfica, si indico en mi solicitud que quiero usar “Argentina” para distinguir carne peruana, esto sería engañoso.

En cambio si la información no es relevante, no se produce el engaño, por ejemplo, puedo solicitar exitosamente “Argentina” para productos de limpieza.

*“p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”.* Siempre se trata de una prohibición que genera mucho debate en cuanto a su aplicación porque la moral, el orden público y las buenas costumbres (a diferencia de la ley) son conceptos jurídicos indeterminados.

Normalmente se entiende por orden público a los principios e instituciones esenciales a una sociedad, de modo que no pueden ser violentados sin resquebrajar toda la columna vertebral del sistema jurídico existente. Por su parte, la moral pública suele ser definida como los valores de una sociedad en un espacio y tiempo determinados. Finalmente, las buenas costumbres pueden entenderse como la forma correcta de comportarse de acuerdo a una sociedad en un tiempo determinado, incluso pueden estar relacionadas con alguna tradición. Por ejemplo, podría entrar en esta prohibición si se solicitara como marca la esvástica nazi.

### ¿Es posible superar estas prohibiciones?

Sí, sin perjuicio de las prohibiciones descritas, existe un mecanismo para superar algunas de ellas, conocido como el “*secondary meaning*” o “significado secundario”. Este puede ser empleado para las prohibiciones de falta de distintividad (inciso b), signos exclusivamente descriptivos (inciso e), signos exclusivamente genéricos (inciso f), signos exclusivamente conformados por designaciones usuales (inciso g) y para el caso de un color asilado que no esté delimitado por una forma (inciso h).

El *secondary meaning* significa que el solicitante puede demostrar que ha utilizado de manera constante su signo y, pese a que el signo no podría ser normalmente registrado debido a las prohibiciones, ese uso constante le ha brindado aptitud distintiva al signo. En pocas palabras, el empresario logró posicionar su signo en el mercado para que funcione como marca, para que identifique un

origen empresarial. Cabe mencionar que es una prueba bastante difícil de lograr.

### Prohibiciones relativas de registro

La lista completa se encuentra en el artículo 136 de la Decisión N° 486, pero para efectos de este artículo analizaremos solamente dos de las prohibiciones relativas más importantes, el inciso “a” referido a marcas normales y el inciso “h” referido a marcas notoriamente conocidas. En tal medida, no se pueden registrar signos que:

*“a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.*

En esta prohibición se aborda el caso en el cual se esté tratando de registrar un signo y ya exista una marca registrada o solicitada con la cual se entra en conflicto.

La protección se otorga a la marca inscrita frente a la marca solicitada, pero para ello se deben dar los siguientes requisitos: a) las marcas en conflicto deben ser idénticas o semejantes y b) los productos o servicios que se quieren distinguir con la marca solicitada deben ser idénticos o semejantes.

64

### ¿Qué abarca la protección en este caso?

Se protege contra el riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto, así, buena parte de la doctrina, divide la confusión en tres tipos: directa, indirecta y riesgo de asociación<sup>8</sup>:

En el riesgo de confusión directa, la confusión ocurre porque los propios signos guardan mucha semejanza o identidad y los productos son idénticos o prácticamente idénticos. Se considera que, en la confusión directa, un consumidor equivoca el origen empresarial del producto o servicio porque yerra en la elección de uno por otro; por ejemplo, en bebidas gaseosas amarillas, Inca Kola vs. Inka Cola.

En el riesgo de confusión indirecta, el consumidor no toma un producto por otro pues los productos y/o los signos guardan diferencias; sin embargo, el parecido entre ambos signos le hace creer al público que los bienes o servicios provienen de la misma empresa<sup>9</sup>; por ejemplo, Red Bull vs. Blue Bull para bebidas energizantes.

En el riesgo de asociación, los consumidores pueden diferenciar los bienes, servicios o establecimientos de una empresa frente a los de otra; así como el origen empresarial distinto, sin embargo, como consecuencia de la

similitud entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambos, consideran que entre estas empresas existe vinculación económica u organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no existe<sup>10</sup>.

### ¿Cómo se determina la identidad o semejanza entre los signos en conflicto?

Desde el artículo 45 al 49 del Decreto Legislativo N° 1075, se señalan los criterios para determinar la semejanza entre los signos. Los elementos básicos o principales para determinar la semejanza entre cualquier tipo de signo son:

- La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias. Aquí se toma en cuenta, por ejemplo, la cantidad de sílabas, la similitud de vocales y consonantes, los prefijos y sufijos, etc., así como, los gráficos y tipos de letras, si los hubieren.
- Se debe tener claro que las marcas no se perciben en el mercado de manera simultánea, sino que, normalmente, se ven los signos de manera sucesiva (primero uno y después otro), por eso, se toma como referencia el aspecto en conjunto de ambos signos, porque el consumidor tendrá un recuerdo más o menos vago (no detallado) del signo que ha visto.
- El grado de percepción del consumidor medio. Esto se refiere a que, en el análisis, la autoridad debe colocarse en los zapatos de un consumidor promedio del sector para determinar si los signos son confundibles. Normalmente, si el producto es de consumo masivo (como, por ejemplo, galletas), el grado de percepción del consumidor medio es bajo, es decir, no presta una detenida atención. En cambio, el promedio de los que compran bienes no masivos (por ejemplo, automóviles), por lo general, tiene un grado de atención elevado, ya que se presta mucha atención a los vehículos, sus marcas y a sus principales características.
- La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente. En realidad, aunque la norma lo señala como un criterio para determinar la semejanza de los signos, lo apropiado es tomarlo en cuenta para determinar la semejanza de los bienes, no de los signos.

Este criterio es muy importante para analizar el riesgo de confusión pues, en ese caso, se toma en

8 Existen otras divisiones, como la confusión mediata o inmediata. También existen diferentes aproximaciones respecto a lo que debe considerarse como riesgo de asociación.

9 Las diferencias pueden ser falsamente atribuidas a la modernización del producto conocido previamente, a que se trata de un nuevo miembro de la familia de productos o a que los productos proceden de diferentes sucursales. Fuente: Portellano Díez, Pedro. “La imitación en el derecho de la competencia desleal”. Madrid: Civitas, 1995, p. 268.

10 Un sector de la doctrina considera que el riesgo de asociación contiene dentro de sí al riesgo de confusión indirecta y al riesgo de asociación propiamente dicho. En varios pronunciamientos, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI ha indicado que el riesgo de asociación debe asimilarse a la figura del riesgo de confusión indirecta.

cuenta si los productos o servicios son idénticos o similares, es decir, se utiliza el Principio de Especialidad. Lo que se hace es comparar entre los productos y servicios, su finalidad (¿para qué se usa?), naturaleza (¿forman parte del mismo género?), conexión (¿son sustitutos o complementarios?), canales de comercialización (¿se venden en los mismos lugares?) y sectores de consumo a los que van dirigidos (¿los compran las mismas personas?).

- El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado. Los signos evocativos, por ser débiles, deben aceptar que hayan signos algo semejantes; en el otro extremo, se encuentran los signos de fantasía, en los cuales cualquier semejanza parecerá un intento de copia. Los signos arbitrarios no se consideran ni fuertes ni débiles.

En cuanto al uso, publicidad y reputación en el mercado, constituyen criterios que causan extrañeza pues no son útiles para el análisis de semejanza de signos y, por el lado de los productos, la confundibilidad se da en abstracto; es decir, sin tomar en cuenta elementos fácticos. La razón lógica para no tomar en cuenta elementos fácticos es que, normalmente, el signo no se está usando en el mercado antes de registrarlo.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el uso, publicidad y reputación son intensos, pueden hacer más fuerte al signo y, de hecho, por eso existe la figura del *secondary meaning*. También por este motivo existe la figura de la marca notoria, que tiene una protección reforzada o especial. Sin embargo, incluir estos factores para determinar la confundibilidad entre marcas normales no parece muy apropiado; quizás eso explique por qué esta parte del enunciado no suele utilizarse.

- Si el signo es parte de una familia de marcas. La familia de marcas se refiere a que tres o más marcas de un mismo titular comparten un mismo prefijo o sufijo; el mejor ejemplo es el prefijo “nes” que acompaña a todas las marcas de la empresa Soci  t   des Produits Nestl   S.A. Cabe se  alar que la part  cula debe por s   sola debe identificar un origen determinado, por lo tanto, si la part  cula fuera, por ejemplo gen  rica, no servir  a para formar una familia de marcas.

Se toma en cuenta este criterio en la confundibilidad porque las familias de marcas ayudan a mejorar la recordaci  n y identificaci  n empresarial, de modo que, si el prefijo o sufijo es copiado, afecta esa posibilidad de identificar la marca y puede creerse que tiene un origen distinto al verdadero.

Adem  s de los mencionados criterios generales, existen dos que son tambi  n muy importantes, que,

dependiendo del caso en concreto, se suelen tomar en cuenta para los signos denominativos, figurativos y mixtos:

- La semejanza gr  fica y fon  tica. La semejanza gr  fica se aprecia tanto en las palabras como en los signos figurativos y mixtos; se trata de determinar el nivel de semejanza en cuanto a su aspecto visual. En la semejanza fon  tica se toma en cuenta la pronunciaci  n, no es extra  o que a este elemento se le brinde preponderancia, ya que se reconoce que en el mercado los consumidores hacen referencia a las marcas por su designaci  n verbal.
- La semejanza conceptual. Es posible que los signos en conflicto tengan o no tengan alg  n significado. Por ejemplo, entre “Pino” y “Pito” existen semejanzas gr  ficas, una menor semejanza fon  tica y ninguna semejanza conceptual; por lo tanto, posiblemente podr  an coexistir para un mismo producto o servicio.

*“h) constituyan una reproducci  n, imitaci  n, traducci  n, transliteraci  n o transcripci  n, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusi  n o de asociaci  n con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la diluci  n de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”*

Esta prohibici  n se refiere a la protecci  n reforzada o especial que se brinda a las marcas notoriamente conocidas<sup>11</sup>.

Se denominan “marcas notoriamente conocidas” a aquellas que son ampliamente conocidas en su sector econ  mico de influencia en raz  n de factores como su uso intensivo o por la gran cantidad de publicidad o inversi  n realizada, de modo que superan el nivel de conocimiento que tiene una marca normal. Por ejemplo, los productos de consumo masivo (imaginemos galletas) deber  n demostrar una notoriedad que abarque toda o casi toda la poblaci  n, pero los productos especializados (imaginemos un dispositivo para buscar petr  leo) solamente deben demostrar amplio conocimiento entre los consumidores y proveedores de su sector econ  mico correspondiente. Los datos que se aporten sobre la utilizaci  n o promoci  n de la marca para demostrar notoriedad no necesariamente deben restringirse a Per  , pues la informaci  n puede provenir de cualquier pa  s miembro de la Comunidad Andina o incluso de alg  n pa  s que no forme parte de ella.

No existe un procedimiento donde exclusivamente se solicite que se declare la notoriedad de una marca, en cambio, la notoriedad se utiliza como argumento en los procedimientos de oposici  n (al registro), infracci  n (por el uso), en la nulidad y en la cancelaci  n de mar-

11 La Decisi  n 486 solamente hace referencia a “signos notoriamente conocidos”, sin se  alar diferentes niveles de protecci  n de acuerdo al grado de notoriedad. En doctrina (y en pa  ses que no pertenecen a la CAN) s   se reconocen grados de notoriedad y diferentes niveles de protecci  n seg  n cada grado, por ejemplo se habla de marcas notorias, marcas renombradas y marcas de alta reputaci  n, aunque tambi  n existe otra clasificaci  n que las divide en marcas notorias, marcas c  lebres y marcas mundiales.



ca. Cabe resaltar que la condición de marca notoria debe probarse en cada oportunidad en la que se alega ya que es una condición variable en el tiempo<sup>12</sup>.

Como hemos mencionado previamente, las marcas notorias rompen el principio de especialidad<sup>13</sup>; con lo cual, se les puede proteger, incluso, si no existe relación entre los productos o servicios que se encuentran en conflicto.

En consecuencia, con respecto al riesgo de confusión en las marcas notorias, en teoría, según lo afirmado por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las marcas notorias se protegen frente al riesgo de confusión, incluso, si los productos y servicios en conflicto no están vinculados. En la práctica, tanto la Dirección de Signos Distintivos como el Tribunal aún consideran la relación entre productos o servicios como un elemento importante para determinar el riesgo de confusión en marcas notorias.

Las marcas notorias también se protegen contra el riesgo de dilución y el riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio.

El riesgo de dilución se refiere a la posibilidad de que un signo notoriamente conocido pierda su fuerza distintiva (se diluya) a consecuencia de que un signo igual o semejante al signo notorio sea registrado para productos o servicios que no están relacionados con los productos o servicios que identifica la marca notoria. En pocas palabras, se reconoce que se rompe la identificación del signo notorio con el producto/servicio cuando el signo notorio se asocia con múltiples productos/servicios.

El riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio del signo es la posibilidad de que un tercero se aproveche indebidamente del prestigio que tiene un signo notoriamente conocido, cuando el tercero registra un signo idéntico o similar al notorio, para productos o servicios que no tengan conexidad con los que identifica el signo notoriamente conocido. Por ejemplo, imagine una marca notoria “x” para zapatillas y un competidor que desea registrar la marca “(x)” para vasos. Los vasos y las zapatillas no guardan conexidad, pero podría ser que el competidor esté pidiendo la marca “(x)” para vasos con el objetivo de que la gente los compre pensando que tienen un prestigio similar a las zapatillas de marca “x”.

### ¿Qué derechos tiene el titular de una marca?

El titular del signo puede usarlo, transferirlo, licenciarlo, prearlo y establecer prohibiciones sobre su uso.

*Uso del signo:* El titular puede utilizar su signo registrado y, de hecho, no solamente tiene el derecho de usarlo sino que tiene la obligación de usarlo pues existe el procedimiento de cancelación por falta de uso.

En este procedimiento, un tercero solicita la cancelación de la marca del titular por no haber sido usada en Perú, ni

en ningún país de la Comunidad Andina, sin motivo justificado en un lapso de tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio del procedimiento de cancelación. Cabe resaltar que se debe probar que el uso se realiza tal cual fue registrado el signo, aunque se aceptan usos donde el signo haya variado de manera no significativa.

*Transferencia, prenda y licencia del signo:* El titular puede transferir el signo en propiedad, otorgar en garantía el signo o licenciarlo, es decir, brindar autorizaciones para que terceros puedan utilizarla, por ejemplo, en franquicias. El uso autorizado de un signo se puede utilizar como defensa en un procedimiento de cancelación por falta de uso.

*Prohibiciones:* El titular del signo puede impedir el registro de su marca por un tercero y también impedir el uso de su marca por parte de un tercero.

### ¿Cuáles son los límites a los derechos conferidos?

En cuanto a estos límites, debemos señalar el plazo de duración, el agotamiento del derecho y los usos informativos. Sobre el plazo, las marcas se protegen durante 10 años desde la fecha en que se concede el registro y este registro se puede renovar indefinidamente por periodos de 10 años, previo pago de la tasa correspondiente.

Sobre el agotamiento del derecho, esta figura se encuentra contemplada en el artículo 158 de la Decisión N° 486 y señala que un tercero puede realizar actos de comercio respecto de una marca registrada, después de que ese producto se haya introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con su consentimiento, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con los productos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. Por ejemplo, si el titular vendió su producto marcado en Estados Unidos, no puede impedir que el producto sea importado por Perú y se realicen posteriores transacciones comerciales.

Finalmente, en lo referido a los usos informativos, los terceros pueden usar sin consentimiento una marca registrada siempre y cuando el uso sea para fines informativos (no a título de marca), sea un uso de buena fe y no cause confusión en el público respecto del origen empresarial. Por ejemplo, un taller de reparación de autos, puede indicar en el cartel de su establecimiento las marcas que repara; también puede entrar en este límite, la publicidad comparativa entre productos o servicios.

### ¿Cuál es el trámite de registro de las marcas?

A nivel nacional, el primer paso, aunque no es obligatorio, es realizar ante INDECOPI una búsqueda fonética (para palabras) o figurativa (para imágenes) del signo que se tiene interés en obtener, especificando la clase o clases en las cuales se quiere registrar; el resultado de la búsqueda

12 En la práctica, suele aceptarse como argumento importante (además de presentar otras pruebas) que en un pronunciamiento anterior y reciente se haya declarado la notoriedad.

13 Como hemos visto previamente, también rompen los principios de territorialidad y de inscripción registral.

queda orientada a la persona respecto a la posibilidad de obtener el signo.

La solicitud de registro es presentada ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI siguiendo el formato establecido. Si se han cumplido todos los requisitos formales (como la presentación de poderes o el pago de la tasa de solicitud), se debe publicar la marca en el Diario “El Peruano” y, hasta luego de 30 días hábiles (laborables) contados desde la fecha en que se publica el signo, cualquier persona que crea que le afecta la marca solicitada puede interponer una oposición, es decir, una objeción a que se registre. Igual plazo existe para la oposición andina.

Cabe resaltar que el INDECOPI, incluso cuando nadie se opone, realiza un análisis para determinar si la marca puede o no otorgarse, tomando en cuenta si el signo es suficientemente distintivo, susceptible de representarse gráficamente, no engaña, no se confunde con otro previamente registrado o solicitado, etc. Así, si el resultado de la Dirección de Signos Distintivos no es favorable al solicitante de la marca, éste puede apelar al Tribunal del INDECOPI, específicamente a la Sala de Propiedad Intelectual.

Un dato importante es que el solicitante tiene dos formas de evitar que su marca entre en conflicto con otra previamente registrada o solicitada; la no reivindicación y el acuerdo de coexistencia.

El mecanismo de la no reivindicación se refiere a que el solicitante puede, durante el trámite, limitar la cantidad de productos o servicios que originalmente quería distinguir con su signo, pero no puede variar el signo solicitado ni ampliar el listado de productos/servicios.

El acuerdo de coexistencia ocurre cuando el solicitante y el titular del signo en conflicto acuerdan que podrán usarse los signos pese a que sean idénticos o similares para productos o servicios relacionados. Sin embargo, el INDECOPI, como garante del mercado, puede no registrar el signo solicitado si considera que, aún pese al acuerdo, podría perjudicarse el mercado.

### ¿Cómo puedo proteger una marca en el extranjero?

Una opción es que se solicite el registro ante las autoridades de marcas en cada uno de los países donde desee obtener protección, contactándose con algún agente especializado nacional del país correspondiente para que lo represente en la presentación de la solicitud correspondiente, en el idioma que se exija y pagando las tasas estipuladas.

Otra opción es acogerse al Sistema de Madrid, un Tratado Internacional que facilita el trámite de registro; la ventaja en este caso es que permite presentar una única solicitud (de naturaleza internacional) en un único idioma, pero la decisión de si la marca ha de ser o no protegida en un país determinado la toma el país en cuestión.

### MARCAS ESPECIALES

Son marcas especiales la marca colectiva y la marca de certificación.

En el caso de las *Marcas colectivas*, los productos o servicios que pertenecen a diferentes empresas comparten una misma marca para indicar alguna característica en común, estando la marca controlada por un único titular, por ejemplo, por una asociación de empresarios.

Las *Marcas de certificación* son signos destinados a ser aplicados a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca (en base a un reglamento de uso), pudiendo ser el titular un organismo público o privado.

Pasaremos a continuación a desarrollar otros signos distintivos de gran importancia: los nombres comerciales, los lemas comerciales y las denominaciones de origen. Cabe resaltar que aunque cada uno de ellos cuenta con características particulares, dado que todos son signos distintivos, poseen algunas similitudes con las marcas.

### LOS NOMBRES COMERCIALES

Es importante tener en cuenta que el nombre comercial, el nombre societario (razón social y denominación social) y las marcas pueden llegar a coincidir en la práctica mercantil, a pesar de que tienen una naturaleza y características distintas.

#### ¿Qué es un nombre comercial?

El nombre comercial se constituye por cualquier signo que un empresario utiliza para identificar su actividad económica, su empresa o su establecimiento mercantil. De todas estas posibilidades, normalmente el nombre comercial se asocia más con el nombre del establecimiento.

Una empresa o establecimiento puede tener más de un nombre comercial; por lo general, si la empresa tiene más de un nombre comercial es porque tiene locales que ofrecen diferentes bienes y servicios o porque los locales tienen productos y servicios dirigidos a diferentes sectores económicos de la población.

#### ¿Cómo se conceden los nombres comerciales?

A diferencia de las marcas, donde el registro es constitutivo de derechos, en el nombre comercial, el registro es simplemente declarativo y, por lo tanto, opcional. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

En caso de registro del nombre comercial, éste tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, renovables por períodos iguales.

#### ¿Qué sucede cuando hay un conflicto con alguna marca?

Es bastante común que existan conflictos entre marcas y nombres comerciales debido a que estos últimos no son necesariamente registrados. Determinar si debe prevale-

cer la marca o el nombre comercial es una cuestión difícil, para lo cual se atiende a criterios como la existencia o no del registro de la marca o del nombre comercial, el ámbito de influencia del nombre comercial y la antigüedad en el uso.

## LOS LEMAS COMERCIALES

### ¿Qué son los lemas comerciales?

Se entiende por lema comercial, la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Es bastante difícil que una sola palabra funcione como lema comercial pues usualmente se constituye por una frase bastante corta. En el terreno del *marketing*, al lema comercial se le conoce como eslogan.

### ¿Cómo se conceden los lemas comerciales?

El registro del lema es obligatorio para obtener derechos, pero es difícil lograr el registro de un lema comercial porque la jurisprudencia ha establecido varios requisitos: la frase no puede ser simple ni de uso común, tampoco debe carecer de fantasía, no debe dedicarse simplemente alabar el producto o servicio y, no debe ser genérica ni descriptiva.

El registro de un lema comercial se concederá por un período de 10 años renovables, contados a partir de su concesión. La “vida” de un lema comercial está absolutamente unida a la vida de su marca, de modo que si la marca se transfiere, el lema también y, si la marca se cancela, el lema también.

### ¿Qué sucede cuando hay un conflicto con alguna marca?

Al analizar el riesgo de confusión entre una marca y un lema comercial debe considerarse al lema en su integridad, como una unidad indivisible y sin considerar las palabras aisladamente. Asimismo, debe tenerse en cuenta si el mensaje que se transmite es el mismo.

## LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

### ¿Qué es una denominación de origen?

Una denominación de origen es una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, una región, un lugar determinado o una zona geográfica determinada. La denominación de origen se utiliza para designar un producto originario de este país, región, etc. En estos signos, el producto posee una calidad, reputación u otras características que se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

La denominación no puede consistir en una indicación común o genérica para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como ta-

les tanto por los concededores de la materia como por el público en general.

### ¿Cómo se conceden las denominaciones de origen?

La declaración de protección de una denominación de origen se hace de oficio (el propio INDECOPI, sin solicitud de un tercero) o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores.

La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI; dicha entidad puede declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran.

El Estado Peruano es quien ostenta la titularidad sobre las denominaciones de origen, pudiendo otorgar autorizaciones de uso a quienes directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen y realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección.

La autorización de uso de una denominación de origen protegida tendrá una duración de diez años, pudiendo ser renovada por períodos iguales.

### ¿Qué sucede cuando hay un conflicto con alguna marca?

El artículo 135 de la Decisión 486 establece en su inciso j) que no se podrán registrar como marcas aquellos signos que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad. El Decreto Legislativo N° 1075 también impide el riesgo de dilución.

## A MANERA DE CONCLUSIÓN

Los signos distintivos hacen referencia a cualquier palabra, imagen, etc., que sirven para identificar un producto o un servicio en el mercado con la finalidad de potenciar el desarrollo de la actividad económica. Entre los principales signos distintivos tenemos a las marcas, los nombres comerciales, los lemas comerciales y las denominaciones de origen; todos ellos poseen cualidades propias y responden a fines específicos, pero en general poseen ciertos aspectos comunes, entre ellos, la necesidad o conveniencia del registro, la territorialidad de la protección y, el plazo de protección renovable.