



UNAP



FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

TESIS

**“CAUSALES POR LAS QUE SE NEGÓ EL REGISTRO DE MARCA A LAS
SOLICITUDES DEL INDECOPI-LORETO, PERIODO 2018 Y 2019”**

PRESENTADO POR:

DIANA CRISTINA RODRÍGUEZ FLORES

ASESOR:

Abog. BILLY JACKSON ARÉVALO SANCHEZ, Mg.

IQUITOS, PERÚ

2022



ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En la ciudad de Iquitos, a los 28 días del mes de febrero de 2022, a horas 19:00 hrs en la Sala de Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se dio inicio la sustentación pública de la tesis titulada: **“CAUSALES POR LAS QUE SE NEGÓ EL REGISTRO DE MARCA A LAS SOLICITUDES DEL INDECOPI-LORETO, PERIODO 2018 Y 2019”**, aprobada con Resolución Decanal N° 036-2022-FADCIP-UNAP, presentado por las Bachilleres: **DIANA CRISTINA RODRIGUEZ FLORES**, para optar el Título Profesional de **ABOGADA** que otorga la Universidad de acuerdo a Ley y Estatuto.

El Jurado calificador dictaminador designado mediante Resolución Decanal N°198-2021-FADCIP-UNAP está integrado por:

- Abg. MARIA LUISA VEGAS PEREZ, Mgr Presidente
- Abg. EDWIN BELLIDO SALAZAR, Mgr Miembro
- Abg. CHRISTIAN ROJAS DIAZ Miembro
- Abg. BILLY JACKSON AREVALO SANCHEZ, Mgr Asesor

Luego de haber escuchado con atención y formulado las preguntas necesarias, las cuales fueron respondidas:

Satisfactoriamente

El Jurado después de las deliberaciones correspondientes, llegó a las siguientes conclusiones:

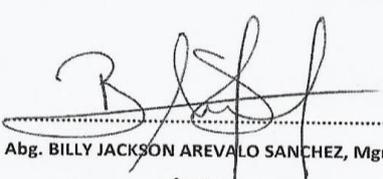
La sustentación Pública y Tesis han sido Aprobado por: Unanimitad con la calificación Excelente

Estando la Bachiller **APTA** para obtener el Título Profesional de **ABOGADA**.

Siendo la 20:20 hrs, se dio por terminado el acto de sustentación, firmando la conformidad de la misma los siguientes jurados:


.....
Abog. MARIA LUISA VEGAS PEREZ, Mgr
Presidente


.....
Abog. EDWIN BELLIDO SALAZAR, Mgr
Miembro
.....
Abog. CHRISTIAN ROJAS DIAZ
Miembro

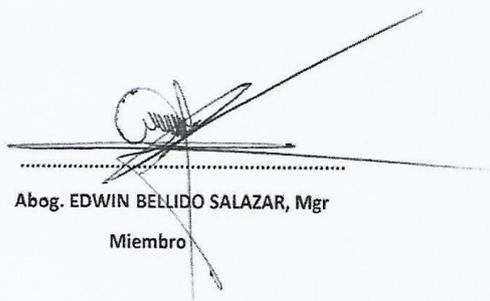

.....
Abg. BILLY JACKSON AREVALO SANCHEZ, Mgr.
Asesor

JURADO

Informe aprobado en sustentación oral el día 28 de febrero del 2022, por el Jurado Ad-Hoc designado por la Dirección del Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para optar por el título de Abogado.



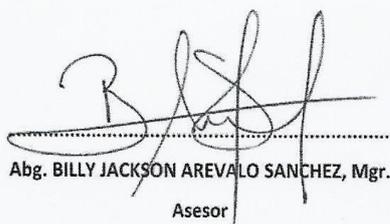
Abog. MARIA LUISA VEGAS PEREZ, Mgr
Presidente



Abog. EDWIN BELLIDO SALAZAR, Mgr
Miembro



Abog. CHRISTIAN ROJAS DIAZ
Miembro



Abg. BILLY JACKSON AREVALO SANCHEZ, Mgr.
Asesor

DEDICATORIA

A Dios, que todo lo gobierna.

A mi familia, mis padres Jany y Manuel, y mi hermano Cristian;

mi principal soporte e inspiración.

AGRADECIMIENTO

A Dios, a mis padres y hermano.

A todos los docentes de la Facultad de Derecho-UNAP, que contribuyeron
en mi formación profesional.

A mi asesor de tesis, por acompañarme en todo el proceso de elaboración
de la tesis.

A mis Jurados, que permitieron mejorar el trabajo de investigación.

A todo el que lea este trabajo, por darse el tiempo para hacerlo.

ÍNDICE GENERAL

PORTADA	i
ACTA DE SUSTENTACIÓN	ii
JURADO Y ASESOR	iii
DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO	v
ÍNDICE GENERAL	vi
INDICE DE TABLAS	viii
INDICE DE GRÁFICOS	ix
RESUMEN	x
ABSTRACT	xi
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO	3
1.1. Antecedentes	3
1.2. Bases teóricas	6
1.3. Definición de términos básicos	76
CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES	77
2.1. Formulación de la hipótesis	77
2.2. Variables y su Operacionalización	77
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA	78
3.1 Tipo y Diseño	78
3.2. Diseño Muestral	79
3.3. Procedimiento de recolección de datos	79
3.4. Procedimiento y análisis de los datos	80
3.5. Aspectos éticos	81

CAPÍTULO IV: RESULTADOS	84
CAPÍTULO V: DISCUSIÓN	103
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES	104
CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES	106
CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN	107
ANEXOS	
1. Matriz de Consistencia.	
2. Formato de estudio documental	

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Solicitudes de Marca Registradas INDECOPI, 2018-2019	84
Tabla 2: Solicitudes de Marca Otorgadas INDECOPI, 2018-2019	86
Tabla 3: Solicitudes de Marca Denegadas INDECOPI, 2018-2019	87
Tabla 4: Solicitudes de Marca Otorgadas INDECOPI-LORETO, 2018-2019	89
Tabla 5: Solicitudes de Marca Denegadas INDECOPI-LORETO, 2018-2019	91
Tabla 6: Solicitudes Denegadas por Prohibiciones Absolutas	93
Tabla 7: Solicitudes Denegadas por Prohibiciones Relativas	94
Tabla 8: Incidencia de Causales Absolutas	95
Tabla 9: Incidencia de Causales Relativas	96
Tabla 10: Volvieron a solicitar las marcas que fueron denegadas	97
Tabla 11: Iniciaron proceso contencioso administrativo	98
Tabla 12: Consecuencias de la denegatoria a las solicitudes de registro	100
Tabla 13: Incidencia de Causales	102

INDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1: Solicitudes de Marca Registradas INDECOPI, 2018 2019	85
GRÁFICO 2: Solicitudes de Marca Otorgadas INDECOPI, 2018 2019	87
GRÁFICO 3: Solicitudes de Marca Denegadas INDECOPI, 2018-2019	88
GRÁFICO 4: Solicitudes de Marca Otorgadas INDECOPI-LORETO, 2018-2019	90
GRÁFICO 5: Solicitudes de Marca Denegadas INDECOPI-LORETO, 2018-2019	92
GRÁFICO 6: Solicitudes Denegadas por Prohibiciones Absolutas	93
GRÁFICO 7: Solicitudes Denegadas por Prohibiciones Relativas	95
GRÁFICO 8: Incidencia de Causales Absolutas	96
GRÁFICO 9: Incidencia de Causales Relativas	97
GRÁFICO 10: Volvieron a solicitar las marcas que fueron denegadas	98
GRÁFICO 11: Iniciaron proceso contencioso administrativo	99
GRÁFICO 12: Consecuencias de la denegatoria a las solicitudes de registro	101

RESUMEN

La investigación gira en torno a las causales por las que se negó el registro de marca a las solicitudes del INDECOPI-LORETO, periodo 2018 y 2019. El problema planteado presenta la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las causales Absolutas y Relativas por las que se negó el registro a las solicitudes de marca ingresadas en la oficina del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019? El objetivo propuesto es: Identificar cuáles fueron las causales Absolutas y Relativas por las que se negó el registro a las solicitudes de registro de marca ingresadas en la oficina del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019. El trabajo se ha desarrollado a través de la metodología descriptiva y correlacional, siendo el análisis documental la técnica empleada y el formato del estudio documental el formato empleado.

Como resultado más significativo se encontró que en el periodo de los años 2018 y 2019 se denegaron 32 solicitudes de registro de marca ingresadas en la oficina del INDECOPI-LORETO, de las cuales 2 (6.25%) fueron denegadas por la causales a las que se refiere el art. 135-e de la Decisión 486, y 30 (93.75%) fueron denegadas por las causales a las que se refiere el art. 136-a de la Decisión 486.

Palabras clave: Registro de Marca, causales absolutas y causales relativas.

ABSTRACT

The investigation revolves around the relative and absolute causes for which the trademark applications entered in the office of INDECOPI in Loreto, were denied, in the period of the years 2018 and 2019. The problem posed offers the following question: What are the Absolute and Relative causes for denying trademark applications entered at the INDECOPI office in Loreto in 2018 and 2019? The proposed objective is: To identify which were the Absolute and Relative causes for registration was denied to trademark applications entered in the INDECOPI office in Loreto, in the years 2018 and 2019. The work has been developed through the descriptive and correlational methodology, the documentary analysis was the technique used and the format of the documentary study was the format used.

As a more significant result, it was found that in the period of 2018 and 2019 32 trademark applications entered in the office of INDECOPI-LORETO were denied, of which 2 (6.25%) were denied on the causes referred to in art. 135-e of Decision 486 and 30 (93.75%) were denied on the causes referred to in Art. 136-a of Decision 486.

Keywords: Trademark registration, absolute causes and relative causes.

INTRODUCCIÓN

El uso de una Marca Comercial pasa necesariamente, en el Perú, por el tamiz del INDECOPI (y sus oficinas regionales desconcentradas), órgano nacional que valora, dentro de marco legal vigente, la viabilidad del distintivo correspondiente. Este procedimiento es relativamente simple y se inicia con la presentación de la solicitud, es valorada y concluye con la emisión de la resolución autorizando o denegando el registro.

Cada año se presentan un gran número de solicitudes a nivel nacional. En el caso particular de la oficina del INDECOPI-LORETO, cuya sede está en la ciudad de Iquitos, en el periodo 2018-2019 ha recibido 154 solicitudes para registrar una Marca Comercial en sus diferentes modalidades. De ese número 32 fueron denegadas.

El presente trabajo investigativo se ocupa de averiguar las causales que se invocaron para denegar ese número de registros basado inicialmente sobre una presunción que necesitaba ser corroborada o descartada.

Habiendo realizado las investigaciones con rigor científico se pueden llegar a algunas conclusiones que se irán exponiendo a lo largo del trabajo con el soporte de las herramientas gráficas y que, algunas de ellas, a modo de introducción, las adelantamos ahora.

En la investigación, como se dijo, se determinó que de las 154 solicitudes de marca que fueron ingresadas en la oficina del INDECOPI-LORETO, en los años 2018 y 2019, un 10.39% solicitó un signo Denominativo, mientras que

un 88.96% solicitó un signo Mixto, y sólo un 0.64% solicitó un signo Figurativo. El 20.77% de estas solicitudes fueron denegadas. De este porcentaje un 34.37% de los solicitantes fueron personas naturales mientras que 65.63% fueron personas jurídicas. 87.5% de las denegadas solicitaba una marca Mixta y 12.5% solicitaba una marca Denominativa. 93.75% de las solicitudes de registro fueron denegadas por prohibiciones relativas mientras que 6.25% fueron denegadas por prohibiciones absolutas.

Ninguno de los solicitantes a los que se negó el registro inició un proceso contencioso administrativo. De lo dicho se deriva la cuestión: ¿Cuáles son las causales Absolutas y Relativas por las que se negó el registro a las solicitudes de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019?

Con los conocimientos previos a la investigación se sostenía que se había negado el registro a las solicitudes de registro de marca ingresadas en la oficina del INDECOPI-LORETO, en el periodo de los años 2018 y 2019, porque la marca solicitada carecía de distintividad, esto es, consistía exclusivamente en una designación común o usual del producto o servicio; reproducían, o contenían una denominación de origen protegida; o se asemejaban a una marca anteriormente solicitada.

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes

1.1.1 Antecedentes Nacionales

En el año 2013 se realizó un análisis de tipo cualitativo y diseño no experimental cuya materia de estudio tuvo como base la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante TJCA y la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI (SPI). La investigación concluyó, que el dispositivo normativo vigente en materia de propiedad intelectual, Decreto Legislativo 1075, sucesor del Decreto Legislativo 823, no desarrolla en igual medida las prohibiciones relativas y las absolutas, y de hecho omite la enumeración de las causales de prohibiciones absolutas para el registro, únicamente remitiéndose al riesgo de confusión. Siendo necesario que para determinar la concurrencia en una de estas causales se tenga que recurrir al análisis de la percepción del consumidor al que se dirige y al nivel de vinculación que se logra, entre el signo solicitado y el producto al que distingue, respecto a otro que ya existe en el mercado o en el registro.

El sistema peruano de propiedad intelectual ha optado por una tendencia de análisis mixto o subjetivo a diferencia del modelo estadounidense de tendencia meramente objetiva, que sólo toma en consideración el comportamiento de los consumidores, no siendo importante la actividad o permisión del titular en la pérdida de distintividad de su signo. (LAJO, 2013)

En el año 2016 se realizó una investigación cuantitativa y pura con enfoque descriptivo y diseño no experimental que incluyó como población de estudio 7 procedimientos administrativos de la Sala de Propiedad Intelectual del

INDECOPI en la que se concluyó que las causales por las que no se admitieron los signos en el registro giraban en torno a la naturaleza del propio signo y su composición. En su mayoría los signos solicitados eran genéricos o descriptivos, e informaban sobre cualidades del producto, por lo que no podían ser dadas en uso particular al haber peligro de generar una situación de competencia desleal, poniendo en situación de desventaja a los demás competidores, dada su naturaleza de dominio público.

En el 2018 se realizó una investigación de tipo cualitativa no experimental que tuvo como población a los expedientes relacionados con infracciones al Derecho de Marcas y jurisprudencia de la materia, en la que se determinó que el sistema jurídico marcario en el Perú es constitutivo por excelencia, es decir que el derecho que una persona tenga sobre una marca, nacerá con el registro de la misma. Por lo que los actos realizados por los infractores afectarán directamente a los titulares del derecho.

La distintividad que se exige no se encuentra en la norma, ya que esta no desarrolla el derecho de marcas en su totalidad, sino que se remite a establecer las causas por las que se considera que un signo no podrá acceder al registro.

De entre las causales más invocadas en la legislación comparada, resultaron que en su mayoría las denegatorias se sustentan en que la denominación solicitada es genérica, descriptiva, por lo que el registro no admite la creación de un signo cuyo contenido se refiera únicamente a las cualidades del producto o servicio, sin ser capaz de distinguirlo de los demás que se ofertan en el mercado. (Ramos, 2018)

1.1.2. Antecedentes Internacionales

En el año 2011 se realizó un trabajo de investigación de tipo cuantitativo y diseño no experimental, que tuvo como población de estudio la legislación nacional de El Salvador, sobre registro de marca. La investigación concluyó que el Derecho de marcas, es el conjunto de Derechos que protegen a las marcas, definiéndolas como el signo o conjunto de signos susceptibles de representación gráfica, que incluyen palabras, nombres de personas, dibujos, letras, números, sonidos o la forma del producto, con el fin de ser adecuado para poder distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra.

Los Derechos marcarios no poseen un gran desarrollo y difusión, y son sólo 10 los conocidos por una pequeña parte de los empresarios de El Salvador, ya que si bien es cierto se encuentran tutelados en la Ley de marcas y otros signos distintivos, no se han desarrollado a gran escala programas que difundan los procesos de protección de estos Derechos. (Gómez, Ponce y Salamanca, 2011)

En el 2014 se realizó una investigación de diseño descriptivo, que tuvo como población de estudio la legislación nacional de Guatemala sobre Derecho Marcario y el Derecho Comparado. La investigación concluyó con que la marca notoria únicamente se define conceptualmente, pero no se desarrolla un procedimiento específico para su reconocimiento, sino que al igual las demás marcas, se permite la oposición de su titular al registro de un tercero, pero con la condición de encontrarse previamente registrada. (Santiesteban, 2014).

1.2. Bases teóricas

1.2.1 Signo Distintivo

1.2.1.1 Definición de Signo Distintivo

Para abordar correctamente la materia de estudio conviene delinear una noción genérica de lo que vendría a ser un signo distintivo.

Tomando la definición elaborada por la Real Academia Española, se colude que un signo es un objeto (..) o acción material que, por naturaleza, representa a otro.¹ (RAE,2021)

En esa misma línea Riofrío Martínez-Villalba, (2014) señala que el signo está conformado por cuatro elementos esenciales: (i) En primer lugar, es “algo”, es decir que tiene existencia perceptible, ya sea como objeto, acción u fenómeno; (ii) El signo siempre se refiere a un elemento ajeno a él, que no es parte de sí mismo, ya sea un producto o un servicio; (iii) Es capaz de distinguir un determinado elemento dentro de una colectividad; (iv) Esta distintición siempre se aplica con relacion al público o terceros ajenos². Si acaso llegase a faltar alguno de estos elementos, ya no estaríamos ante un signo, o simplemente este dejaría de serlo.

1 La definición completa es la siguiente: (Del lat. signum). 1. m. Objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza, representa o sustituye a otro. 2. m. Indicio, señal de algo. 3. m. Señal que se emplea en la escritura y en la imprenta. 4. m. Señal que se hace por modo de bendición; como las que se hacen en la misa. 5. m. Figura que los notarios agregan a su firma en los documentos públicos, de diversos rasgos entrelazados y rematada a veces por una cruz. 6. m. Astr. Cada una de las doce partes iguales en que se considera dividido el Zodíaco. 7. m. Mat. Señal o figura que se usa en los cálculos para indicar la naturaleza de las cantidades y las operaciones que se han de ejecutar con ellas. 8. m. Mus. Señal o figura con que se escribe la música.

2 Cit., Op. p 192.

Breuere Moreno, (1894) señala que es todo elemento característico con el que todo comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación³. Por su parte, Fernández-Nóvoa (2004) señala que el signo es la unión entre el producto y el mensaje que se desea de él, en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores⁴ Para Monzón Lemus, (2011) es todo medio que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de un agente comerciante individual o asociado.⁵

La definición del signo siempre viene ligada a la presencia del objeto que distingue en el mercado y por lo tanto su efectividad dependerá del nivel de cercanía o lejanía que tenga respecto de él.

Para Gamboa Vilela, (2004) la doctrina ha llegado a un consenso sobre la definición de los signos distintivos. Y los define como instrumentos de comunicación utilizados generalmente en el tráfico mercantil, para identificar un establecimiento o proveedor determinado con los productos que elabora, o servicios que ofertan⁶. Son el elemento más importante en el vínculo entre proveedor y su público objetivo.

El signo cumple una función de realce ante la colectividad, llama la atención del mercado hacia aquello que distingue, para facilitar la visualización o promover el consumo . Para su titular esta distintividad es una cualidad que ejerce junto al derecho que le pertenece, bien como individuo o bien como

3 Cit., Op. p. 355

4 Cit., Op. p. 23.

5 Cit., Op. p. 22.

6 Op. Cit., p 4.

institución a la que representa. El signo siempre distingue en relación a terceros ajenos a él.

Los signos distintivos, pertenecen a una clasificación distinta e inherente para lo que no tiene materia, no encajando en la categoría de muebles o inmuebles. Los signos son bienes inmateriales por naturaleza⁷. Por eso se dice que no tienen existencia sensible, sino que se manifiestan a través de elementos tangibles, los *corpus mechanicum*, susceptibles de ser percibidos a través de los sentidos y en consecuencia capaces de ser reproducidos infinitas veces, en distintas formas y lugares.

1.2.1.2 Clases generales de Signos Distintivos

El derecho marcario no basta para agotar la naturaleza de los signos distintivos, más aun considerando que en la teoría general de signos distintivos no se ha elaborado una clasificación general de ellos. Es por ello que se tomará como referencia la clasificación formulada por Riofrio Martínez-Villalbala (2014) en la cual indica que los signos se clasifican en función de: a) causa del signo; b) forma del signo; c) objetos que protege; d) capacidad distintiva⁸.

a) Según la causa del signo

La voluntad humana, es por excelencia, una fuente generadora de signos distintivos, sin embargo, estos pueden surgir con independencia de ella. Por lo que el análisis se inicia partiendo del estudio de estos últimos.

⁷ Cit., en FERNANDEZ NOVOA. C. (2009), Op. p.21.

⁸ Cit., en RIOFRIO MARTÍNEZ-VILLALBALA. J.C (2014), Op. p.31.

Aquellos que operan con gran naturalidad son conocidos como signos naturales, y se caracterizan por tener independencia de la voluntad humana. Esto sucede porque están unidos indisolublemente a la realidad de los humanos y por lo tanto unidos también a sus cualidades humanas, se deben a ellos y en cuanto éstos no existan, los signos tampoco. De esta clasificación, destacan por su notoriedad el derecho a la imagen y a la voz.

Los signos siempre están ligados a una necesidad, la cual genera el derecho de posesión sobre ellos, y en consecuencia en donde se encuentre el signo se encontrará también el derecho de su titular a poseerlo, esto entendiendo que el signo sólo se protege y entiende dentro de un determinado contexto, los que deben estar presentes en todo momento funcional del signo.

En los antecedentes del derecho marcario se encontró que la imagen y la voz eran consideradas en la antigüedad como parte de los derechos de autor, por lo que se deduce que su protección, en semejanza con los derechos de autor, está limitado a un tiempo específico y esto a su vez determinado por la ley de la época. Actualmente se les brinda una protección de corte más individual, considerándolos como parte de los derechos humanos, pasando a estar reconocidos *a vita* e incluso *post mortem*.

Por otro lado, tenemos, los signos sobrenaturales que pueden definirse como aquellos cuyo origen no se debe a la voluntad humana, sino que se les atribuye un origen divino. Al respecto tenemos el caso de los cristianos, quienes no eligieron la Cruz como distintivo, sino que este instrumento lo adoptó el Hijo encarnado a quienes ellos se deben. Lógicamente en el análisis se debe considerar también la fe en un credo determinado, lo cual implica, por

tanto, que tales denominaciones no puede ser impuesta por razones de fe⁹ a la sociedad civil conformada por diferentes creencias, credos y costumbres.

Sin embargo, sí podrían ser forzosamente impuestos por razones culturales, por la generalización de su uso o en aquellos casos en los que toda la comunidad comparte un mismo credo, por ejemplo. Es así que se considera válido que las autoridades de cada religión cuenten con atribuciones para determinar cuáles son los símbolos sagrados y cómo estos han de simbolizarse sosteniéndose en los principios de la propia fe.

Por otro lado, tenemos a los signos convencionales, que son el producto de la cultura, la conveniencia humana o también probablemente el azar, y por lo tanto son más variables. La composición del signo no se encuentra atado necesariamente al significado. Dentro de estos signos encontramos todos aquellos creados o ideados por el ser humano, es decir, todo lo que ha sido capaz de crear el intelecto: desde títulos de obras hasta diseños artísticos o anuncios.

Por ejemplo los nombres de personas e indicaciones geográficas también son de origen convencional. Por lo que, la naturaleza exige que se les designe o especifique mediante un signo, el cual desde luego no determina su

9 Un Tribunal norteamericano en el caso *Christian Science Bd. of Directors of the First Church of Christ, Scientist v. Nolan*, puntualizó al respecto: “No se trata de una cuestión de libertad religiosa. Los hombres tienen derecho a adorar a Dios según los dictados de la conciencia; pero, al hacerlo, no tienen derecho a utilizar un nombre que les permita apropiarse de la buena voluntad que ha construido una organización con la que ya no están conectados”

“No question of religious liberty is involved. Men have the right to worship God according to the dictates of conscience; but they have no right in doing so to make use of a name which will enable them to appropriate the good will which has been built up by an organization with which they are no longer connected”

(*Christian Science Bd. of Directors of the First Church of Christ, Scientist v. Nolan*, 2009, Cit. Op. p. 259 F.3d 209).

composición o naturaleza. Por esa razón es que los signos convencionales estarán circunscritos necesariamente a un espacio-tiempo determinado.

En síntesis, un signo sin una sociedad que lo entienda no existe. En esa misma lógica la protección del signo subsistirá mientras existan las razones que proveen su protección.

b) Según la forma del signo: Denominativos, figurativos, mixtos y otros.

Esta clasificación es propia del derecho marcario¹⁰ distingue tres categorías de signos: Denominativos, es decir, conformados sólo por texto; Figurativos, conformado sólo por imagen; y los Mixtos, conformados por ambos elementos.

Así por ejemplo, los primeros pueden ser simples (conformados por una palabra) o compuestos (varias palabras). Eso no significa que no existan signos que carentes de texto o imágenes, no puedan ser considerados como tales, ya que estos pueden ser distinguidos por los sentidos de otra forma. En esta categoría encontraremos por ejemplo los signos Auditivos (la música, melodías, composiciones sonoras destinadas a la publicidad), Olfativos (Esencias) y Tangibles (como los registros de frascos con textura. Los Sabores y otras sensaciones también pueden tener capacidad distintivas, pero su nivel de protección aún está en *evolución*.

10 Las marcas denominativas, figurativas y mixtas son aceptadas por la totalidad de las leyes de propiedad intelectual. Existe una tendencia creciente en el derecho comparado a aceptar cada vez más marcas peculiares. En la doctrina la clasificación puede hallarse, por ejemplo, en Bertone & Cabanellas de las Cuevas, 2003, t. i, pp. 298-305, 308-309.

c) **Segùn los objetos protegidos**

El derecho se ha dedicado a la especial protección a aquellos signos que distinguen servicios, lugares, características, personas o colectividades.

✓ Distintivos de productos y servicios

Conocidas en el pasado como marcas comerciales, los signos que tienen por finalidad distinguir un determinado objeto en el mercado, se denominan marcas, y en su mayoría se protegen aquellas destinadas a la actividad comercial.

Para ocuparse de ellas el Convenio de París para la Propiedad Industrial en su artículo 6, indica que todos los países miembros asumen el compromiso de registrar las marcas de servicios, aunque con la precisión de que no están en la obligación de preverlas; disposición distinta a aquella referida a las marcas de productos.

En la práctica contemporánea, la regulación se ocupa de manera igualitaria de las marcas de servicio y demás clases de marcas.

✓ Certificados de calidad

Cuando un signo distingue un determinado estándar de calidad en un producto o servicio, se le conoce como certificación de calidad. Esta clasificación es relativamente nueva, y permite diferenciar las marcas ordinarias de las marcas de garantía o de calidad.

Las marcas de calidad distinguen las características de determinados productos o servicios, es decir que representan que han cumplido con las reglas especificadas al incorporar la marca al registro.

Referido a estas marcas se introduce la necesidad de concertar mecanismos de control efectivos, que permitan asegurar el cumplimiento real del nivel de calidad que representan, el cual, en muchos casos, no existe.¹¹

✓ Distintivos de los lugares

Muchas denominaciones de lugares en el planeta están registrados como signos para designar no solo la calidad sino también el prestigio y la procedencia del producto o servicio que tiene por objeto.

También conocidos como “Denominaciones de Origen” representan a los productos que comparten un origen geográfico concreto, los cuales en virtud de dicha situación comparten cualidades, o una reputación vinculada con dicha procedencia.¹²

El ADPIC¹³ introdujo la variación a “Indicaciones Geográficas”, el cual no solo aludía a una cualidad o reputación vinculada a un determinado espacio territorial, sino también a cualquier elemento asociado al lugar con el que se lo vincula.

Esto origina que el público relacione determinadas características y estándares con el entorno productivo. Puesto así, la falsedad en el origen

11 Por ejemplo, en la Comunidad Andina de Naciones rige la Decisión 486 de 2000, cuyos arts. 185 a 189 regulan la marca de certificación, donde consta que el reglamento, de uso de la marca se inscribirá junto con la misma marca.

12 En 1958 se creó el Sistema de Lisboa para el Registro Internacional de las Denominaciones de Origen.

13 Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual, en adelante

generaría la defraudación de la expectativa del consumidor, tanto acerca del origen cuanto sobre la calidad¹⁴.

✓ Nombre de personas naturales, personas jurídicas y negocios

Para la inscripción de las personas jurídicas públicas no se realizan mayores controles sobre el nombre lo cual en consecuencia aumenta el riesgo de confusión. Sin embargo, esto responde a una decisión unilateral de la autoridad, cuya función evidentemente no responde a hacer un análisis sobre el carácter distintivo del término. Similar situación ocurre con los nombres de personas jurídicas a nivel internacional.

No obstante esto, las organizaciones intergubernamentales, algunas, ya cuentan con un sistema especial de registro de nombres.¹⁵

✓ Nombres comerciales.

Toda persona tiene el derecho a designar su negocio con un nombre comercial, el cual no necesariamente coincide con su propio nombre o con la razón social. El derecho al nombre comercial a diferencia de los demás signos, nace con el uso, es decir que está supeditado a una condición temporal de uso, que por lo general es de seis meses, tiempo en el cual cobrará capacidad para otorgar titularidad y pertenencia. Su incorporación al registro ayuda en la

14 Hasta antes de la aprobación del Acuerdo de 1994, la regulación, de los países usaba con preferencia el término "denominaciones de origen" para referirse, a los signos empleados para identificar productos con cierta calidad o características, derivadas o vinculadas al origen geográfico de los productos. Este término corresponde al que consta en el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional en 1958.

15 Cit. Convenio de París, art. 6 ter (1)(b).

probanza de la titularidad y funje como indicio del uso, màs no crea el derecho¹⁶.

✓ Distintivos de las colectividades

Bertone & Cabanellas De Las Cuevas (2003) aseveran que la propiedad industrial distingue tanto a signos individuales como a los colectivos.¹⁷ Para el análisis carece de relevancia si el signo le pertenece o no a varias personas, lo crucial es si el objeto al que se refiere representa a un individuo o a una colectividad, indistintamente si èsta tiene o no personería jurídica.

La regulación de los signos colectivos no es tan amplia como la de los signos individuales. Así por ejemplo los Estados cuentan con signos distintivos colectivos, como el nombre, la bandera, los escudos y demás emblemas nacionales. Motivo por el cual en el Convenio de París se ha previsto que estos signos oficiales se comuniquen a la Oficina Internacional de la Unión de París, a fin de evitar conflictos entre ellos¹⁸.

Para distinguir una colectividad es necesario tener criterio de selección. Pero los signos distintivos colectivos no funcionan únicamente para distinguir naciones o Estados, una de sus aplicaciones màs significativas son los grupos étnicos, lingüísticos o regionales. El origen del nombre colectivo no es

16 En este sentido, el Convenio de París dice: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca, de fábrica o de comercio" (art. 8). También nace este derecho con el uso en donde el sistema marcario no exige el registro.

17 Cit. Op. pp. 313-315

18 Cfr. Convenio de París, art. 6 ter (1) a (3). No está previsto el registro del nombre del país.

impuesto, sino que es el producto de ideas, razones históricas o convencionales.

Dentro de esta categoría podemos encontrar dos grandes grupos de signos distintivos: Aquellos que distinguen las colectividades a unas de las otras (por ejemplo, el nombre que se han autoimpuesto) y aquellos que distinguen sus productos o propiedades.

Estos dos grupos generalmente se relacionan entre sí en una relación simbiótica permanente. De Francia, los panes franceses, de Suiza los quesos suizos, de Perú el Pisco peruano, papas peruanas, espárragos peruanos, entre otros.

d) Según la capacidad distintiva

Siguiendo a Bertone & Cabanellas De Las Cuevas (2003), los signos pueden ser tanto débiles como fuertes, dependiendo del nivel de su capacidad distintiva en relación con su público.¹⁹

La distintividad de un signo se debe tanto a factores intrínsecos, es decir aquellos relacionados con su naturaleza, como a factores extrínsecos, factores del entorno. A mayor singularidad del signo, mayor el grado de distintividad.

Existen tres criterios para determinar la fortaleza de una marca: (i) El grado con el que el público asocia la empresa con la marca; (ii) El nivel evocativo y descriptivo de la misma; y (iii) su nivel de distintividad, el cual será analizado

19 Cit. Op pp 305-30

en función con la cantidad de marcas similares que existen en el registro.²⁰

En función de esta última es que se reconocen que existen tres clases de signos: Comunes, notorios y de alto renombre²¹.

Aquellos signos comunes distinguen un producto o servicio en un público determinado, los notorios distinguen cualquier producto en un público determinado, los de renombre distinguen cualquier producto en cualquier público. De esta forma se resume la regla que determina que mientras más conocido sea el signo mayor protección se le concederá.

1.2.1.1. Principios generales de los Signos

La revista, La Propiedad Inmaterial N° 18, sorprendía en su publicación al desarrollar los principios generales del signo distintivo: (1) el de veracidad, (2) el de no confusión, (3) el de unidad, (4) el de buena fe y (5) el de legítima defensa. Se aplica a cualquier clase de signo distintivo, sin embargo, si estos son signos convencionales, se rigen además por los principios de: (6) de temporalidad, (7) de territorialidad, (8) de especialidad, (9) de libre opción, (10) de mínimo uso y (11) de registrabilidad. (Ríofro Maertinez Villalba,2014)

El Derecho a la Información en el Derecho Macario y demás ramas del Derecho relacionadas, es el equivalente al Principio de Veracidad. Esto se debe a que las comunicaciones están destinadas a la finalidad primordial de transmitir la verdad, tanto sobre la realidad como sobre el mundo externo, las

20 Cit. Op p. 401.

21 Otra clasificación semejante también aceptada en la propiedad industrial es la de marcas notorias, mundiales y célebres. Cfr. Bertone & Cabanellas de las Cuevas, 2003, t. i, pp. 317-320.

opiniones personales y es por esta razón que se le ha considerado como el primero de los principios de los signos distintivos.

Lo contrario vendría a ser el Principio de No Confusión, según el cual ningún signo distintivo puede generar o inducir a confusión, ya que si un signo no puede diferenciarse de otro (confusión) sin su capacidad distintiva, su requisito primordial deja de ser tal.

Por otro lado, si el signo es capaz de distinguirse de otros pero genera confusión o induce al error acerca de las cualidades del objeto al que representa, entonces decimos que el signo sí existe, pero su capacidad para transmitir el mensaje querido es nula, así como su eficacia como signo. Para el derecho no pueden existir signos convencionales que induzcan al error o que no tengan capacidad distintiva, porque busca garantizar tanto el derecho del titular a individualizar sus productos o servicios, así como el derecho del público a no ser inducido a confusión.

Este es el principio que vincula el signo con el individuo al que se dirige, ya que en la práctica los signos les pertenecen a los individuos y se deben a ellos, de tal modo que si no hay individuo tampoco signo capaz de referirse a él.

La operacionalización del signo implica la concurrencia de dos relaciones: La relación de origen, frecuentemente vincula el signo con la identidad del individuo. Como consecuencia de la primera relación mental que el signo genera, las personas terminan asociando el signo distintivo con lo que conocen del individuo, o sus distintivos. De aquí es que deriva el Principio de Unidad de los signos distintivos. La relación primigenia es directa mientras

que la segunda es indirecta, esta última ocurre en un momento posterior a la identificación del individuo, con la finalidad de terminar de asociarlo todas las demás cualidades que se le conocen.

En cuanto al principio de Buena Fe se constituye como uno de los pilares elementales del Derecho. En la regulación contemporánea, es uno de los principios a considerar para el acceso al registro, sobre todo aquellos vinculados al ámbito comercial. Esto se replica en las normas de competencia, de manera particular las que se refieren a la competencia desleal, con elevados niveles de buena fe en el obrar.

Inicialmente el derecho a la legítima defensa surgió para proteger uno de los derechos fundamentales más importantes: La vida. Con el devenir del tiempo se extendió al ámbito procesal y a otras ramas del derecho, como lo es el Derecho Marcario. Dentro del Derecho Marcario este principio funciona según la frase “quien tiene un derecho, consecuentemente tiene también el derecho a defenderlo”. Gozan de amplia protección aquellos signos naturales del ser humano, como la imagen y la voz, no obstante, en el caso de los signos convencionales, pueden surgir situaciones problemáticas. Está por ejemplo la cuestión ampliamente debatida en la actualidad, si cabe el registro de los “signos defensivos”, aquellos signos que se registran en clases que en la práctica no se usarán.

Los signos distintivos convencionales al deberse a la voluntad humana también se han visto limitados por estos parámetros, y por lo tanto estos solo existirán mientras existan quienes puedan distinguirlos. La vigencia limitada de la protección de los signos es aparentemente un consenso en la doctrina,

ya que en la mayoría de los países del mundo, y en especial los miembros de la Comunidad Andina, las marcas se registran por diez años, al final de los cuales el titular tiene la opción de renovarla. La renovación es indefinida.

Dentro de estos signos debemos diferenciar excepciones: Los escudos y la banderas de los Estados, los nombres de las organizaciones internacionales, la Cruz Roja. Estos Constituyen excepciones puesto que exclusivaemnte en estos casos, la protección que concede el legislador no tiene un plazo definido, en atención a la trascendencia del mensaje que distinguen.

La naturaleza de un signo convencional es distinguir en un determinado contexto comunicativo, razón por lo cual es importante una clasificación clara de estos contextos. De esta forma es que se ha creado una clasificación internacional, también conocida como clasificación NIZA por el lugar de su suscripción, en la que se agrupan los diferentes productos y servicios en 45 categorías.²²

Una consecuencia directa de esta clasificación es que pueden acceder al registro marcas similares con titulares distintos, siempre y cuando (condición indispensable) lo soliciten en diferentes clases de productos o servicios, es decir que los signos se referirán a mercados, público y sectores del mercado distintos.

²² Clasificación de productos y servicios que comúnmente se utiliza en el ámbito internacional, suscrita en Niza el 15 de junio de 1957, que cuenta con diversas actualizaciones y modificaciones.

✓ **Principio de Libre Opción**

Este principio hace posible que las personas puedan optar por el signo distintivo de su preferencia para distinguir sus productos o servicios en el mercado. La libertad de expresión y el derecho a la información son las bases de este principio, cuya finalidad es la de manifestar las ideas con libertad, únicamente limitada por los derechos ajenos, el principio de no confusión y el orden público.

De esto se deduce que no cabe registrar un signo que pueda afectar a otro, por lo que el registro de signos genéricos o que aludan a una cualidad general de las cosas, tampoco están permitidos.

✓ **Principio de Mínimo Uso**

Atendiendo a la finalidad primordial del signo, este principio establece que todos los signos deben usarse mínimamente en el mercado para distinguir o productos o servicios, un signo que cae en desuso pierde su función distintiva.

En la misma lógica, si este signo nunca fue usado entonces dicho signo nunca existió; y si es que fue usado, irá perdiendo su fuerza distintiva con el devenir del tiempo.

Este principio adicionalmente constituye una garantía para evitar la especulación de signos, es decir aquellos registros que se solicitan con la única intención de ofertar el signo a un tercero con interés legítimo en él.

El equivalente temporal del mínimo uso varía según cada legislación, dependiendo del signo. La legislación nacional presenta en este punto gran diferencia con la legislación marcaría, por ejemplo, no existe la necesidad de

probar el uso de nombre de personas naturales y jurídicas, ya que en estos casos basta que existan para que mantengan el derecho. Situación distinta a la de algunos signos dentro del Derecho Marcario, los cuales sí deben acreditar su uso, como requisitos *sine qua non*²³ para la protección jurídica. Es el caso de los derechos sobre los nombres comerciales y las apariencias distintivas cuyo derecho nace como consecuencia del uso durante algún tiempo.

✓ **Principio de Registrabilidad²⁴**

Este es el principio en el que se sustenta la naturaleza constitutiva de nuestro sistema de propiedad intelectual. La protección jurídica del signo así como los efectos de esta, nacen con el registro.

Este principio por ser de derecho positivo, es aplicable únicamente donde la ley prevea que así sea, como lo es en el caso del Derecho de Marcas.

1.2.2 Marca

Existe una categoría que comprende a los nombres comerciales, denominaciones de origen, marcas de certificación, en la cual también encontramos a la Marca. (Vibes, 2013)

Murillo (2013) considera que todos estos signos tienen en común que persiguen las mismas funciones esenciales: a) Función de Distintividad, que

23 Locución latina originalmente utilizada como término legal para decir "condición sin la cual no"

24 No se confunda este principio con el principio atributivo de ciertos sistemas marcarios, que a nuestro juicio se encuentra comprendido dentro de este gran principio. Por el principio atributivo se reputa titular de una marca (registrada) a quien la haya registrado. El principio de registrabilidad comprende no solo la titularidad, sino todos los derechos que nacen a partir del registro

permite distinguir a su objeto del medio comercial en el que se encuentra; b) Función de origen empresarial, ligando su objeto con su productor o determinando elementos de territorialidad; c) Función de reputación o *goodwill*, el prestigio que es capaz de representar en relación con su objeto d) Función publicitaria, porque motivan el consumo del objeto al que representan.

Son varias las teorías que se han formulado en torno a los derechos intelectuales y precisamente en torno a la Marca en particular. Debido a su recurrencia y pertinencia en la doctrina, es propicio mencionar dos: La Teoría del Derecho de Propiedad y la Teoría de los Bienes Inmateriales.

En cuanto a la teoría del derecho de propiedad, Baylos Corroza (2013) sostiene que pese a la grandes diferencias entre los derechos de autor y los de propiedad intelectual, se ha llegado a determinar que están indiscutiblemente unidas en dos aspectos, ambos conceden poderes jurídicos sobre un bien exterior y pertenencia sobre la obra que se ha creado”²⁵.

1.2.2.1. Características de la Marca

En la Decisión 486 se establece que existen dos condiciones indispensables que todo signo debe cumplir para acceder al registro: La Aptitud Distintiva y la Representación Gráfica del signo. Esta disposición significó un cambio respecto a su antecedente normativo inmediato, la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, que establecía como requisitos que el signo fuese: Perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

25 Cit en BAYLOS CORROZA, H. Op. p. 408.

Otero Lastres (2018) discrepa con esta postura al considerar que la exigencia de representación gráfica debería mantenerse como una exigencia vinculada exclusivamente al procedimiento de registro, ya que no forma parte de los rasgos conceptuales de la marca.²⁶

✓ **Aptitud Distintiva**

Sobre la distintividad, Mansani (2006) afirma que la capacidad distintiva es un concepto variable, que cambia según la noción que el público tenga de ella y de las acciones desplegadas por su titular para reafirmar o modificar dicha percepción²⁷

En la misma línea ofrece una definición de Distintividad, que vendría a ser la capacidad para que un signo en unidad o a través de uno de sus componentes relacione inequívocamente el objeto con el titular de la marca frente a un público, esto último resulta decisivo para determinar el ámbito de tutela que se le confiere a una marca²⁸.

Podemos decir en síntesis que la aptitud distintiva es aquella capacidad que una marca tiene para diferenciarse específicamente de otra.

Esta capacidad comprende dos aspectos.²⁹ En el primer aspecto encontramos la capacidad para lograr que el consumidor identifique a la marca con cierto tipo de producto o servicio y en consecuencia diferenciarla del grupo general

26 Cit. Op. p 134.

27 Cita Op. p. 224

28 Ibid.

29 ARANA COURREJOLLES, M.C (2011). LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. Marcas, nombres y lemas comerciales, pp. 22.

que se oferta en el mercado. La marca permite exteriorizar las cualidades propias del objeto que distingue, asociándolo con un grupo de productos o servicios determinados en el mercado, lo que se conoce como rubro o giro de negocio, pero al mismo tiempo permitiendo individualizarlo dentro de esa generalidad.

El segundo aspecto se refiere a la relación de la marca con los demás competidores del nuevo sector de productos con el que se ha asociado. La distintividad radica en identificación y diferenciación de los productos o servicios de la marca de manera clara y precisa de tal forma que el consumidor pueda elegir con claridad y sin confusión entre todas las que se ofertan.

De esto se puede inferir que la funcionalidad de una marca se realiza de manera efectiva cuando es capaz de permitir la asociación del producto o servicio con el origen o procedencia empresarial, la calidad y las características del producto; y que lo diferencia de los demás de tal modo que el consumidor sin tenerlo pueda reconocer sus cualidades.

Situación contraria sucede cuando la asociación del objeto con la procedencia empresarial, características o calidad de la marca, se torna parte de la usanza común, entonces automáticamente la marca pierde su condición de tal y deja de ser un bien inmaterial para pasar a ser un nombre común.

Es el caso de la que fue la marca "Cellophane", creada para designar el papel de celulosa, que se vendía como un forro delgado y flexible solidificado. Con el tiempo llegó a ser conocido como "celofán" designando a la generalidad de este producto, por lo que ya no asocia un origen empresarial y que perdiendo

completamente su aptitud distintiva pasó a ser un nombre común, que designa a una generalidad de productos.

El titular de una marca también comunica a través de esta las cualidades o características de su producto/servicio marcado, esto hace posible que el producto sea solicitado, adquirido e identificado por su cualidades particulares, procedencia o calidad de las mismas. Si a esta circunstancia se suman las mejoras que pueden agregar valor a un producto/servicio marcado, entonces la marca también facilitará la fidelización del cliente o consumidor en virtud de la confianza que la marca ostenta. Los consumidores elegirán la marca aunque no tengan a la vista el producto.

La distintividad marcaria sólo puede ser aplicada a un sector específico en el mercado de competidores, permitiendo que se produzca una afinidad asociativa entre la marca y el grupo de productos/servicios a la que se aplica. Esta relación de identidad presupone una alteridad existente (diferenciación) que impide que la marca se confunda. Pueda ser por el nombre del producto o servicio que distingue, o bien porque indica alguna cualidad de los productos o servicios en general³⁰.

El signo cumplirá efectivamente la función a la cual se debe, cuando a la sola vista provoca en el consumidor la asociación mental del objeto que distingue, con el origen empresarial, calidad o reputación al que se espera que aluda.

En esos casos según sostiene Fernández Novoa (2004) se podrá decir con total certeza que el signo ha logrado posicionar el perfil psicológico que estaba

30 Arana Courrejolles, "Distintividad Marcaria (parte I)". En: Derecho & sociedad. Lima, año 12, No 17, 2011, p. 269

llamado a promover, el cual pasa a formar parte inmaterial de la marca en sí misma³¹

Al respecto debemos mencionar dos contribuciones de la doctrina nacional para este análisis. De acuerdo a la investigación realizada por Courrejolles (2011) la función compleja de la distintividad permite dos acciones: Articular elementos de pertenencia género/especie en el mercado (...) agrupando las marcas en función a sus cualidades para una mejor fiscalización del tránsito marcario; y al mismo tiempo estableciendo una relación de alteridad entre ellas, de tal forma que ante el consumidor, pese a ser del mismo género, serán distintas.³²

La función distintiva de la marca se materializa en dos momentos, el primero entre la marca y el producto o servicio, y posteriormente entre la marca y el resto de marcas de la misma clase. Para estos efectos la ley sólo exige que la marca tenga aptitud distintiva, no es exigencia que ésta sea nueva o que sea original.

✓ **Principio de Especialidad**

Las marcas registradas gozan de especial protección. Con el registro nace un derecho exclusivo para el titular: Usar la marca y comercializar los productos/servicios específicos marcados por ella. El derecho exclusivo recae

31 Cit. Op. p. 25.

32 Cit Op, p. 181.

sobre un signo determinado y a su vez vinculado a un sector específico en el mercado.

1.2.2.2. Funciones de la Marca

Al respecto Baylos Corroza (2013) sostiene que en sus inicios la marca cumplía la función de indicar la pertenencia del objeto a su autor, una sola persona, por lo que él mismo asumía la responsabilidad derivada de la conducción del proceso productivo. Situación distinta en la actualidad³³.

En la misma línea y a criterio de Bercovitz Rodríguez-Cano(2004) la posibilidad de pertenencia de un signo tanto a un individuo como a una asociación, permite la versatilidad de la oferta en el mercado, razón por la cual se considera al Derecho Mercantil como Derecho de la Empresa, los cuales estarán siempre vinculados con las disposiciones establecidas en materia de propiedad intelectual³⁴.

Pero no sería sino hasta la llegada de la Revolución Industrial que comenzaría el desarrollo del sistema marcario como lo entendemos hoy en día. Esto gracias a la producción masiva que permitió que la distancia entre el proveedor y el consumidor se volviera más evidente, surgiendo la necesidad de un instrumento que permitiera visibilizar los bienes o servicios, tanto entre ellos, como para que fuesen identificados por el público a los que iban dirigidos.

33 Cit Op. p. 218.

34 Cit Op. p 42.

✓ **Función indicadora de procedencia empresarial**

Esta función se encuentra ligada a la distintividad. Es decir, que permite que el titular distinga sus productos o servicios de la generalidad de los que se ofertan en el mercado, proporcionando directamente al consumidor información sobre las cualidades particulares del objeto marcado, incluso pese a que el consumidor no tenga conocimiento previo de la empresa titular de la marca.

Sobre este punto, Cornejo Guerrero (2010) sostiene que el desconocimiento del origen del producto no inhabilita esta función, debido a que pese a no conocerlo el consumidor entiende que los productos/servicio que va a consumir provienen de un proveedor específico³⁵

De igual manera, Rangel Ortiz (2015) señala que la marca también cumple la función de indicación de procedencia cuando se refiere varios productos con el mismo origen empresarial: De esta forma el consumidor encuentra que los productos tienen como elemento común a la Marca. Esto último, a pesar de que dicha procedencia sea anónima³⁶.

Efectivamente, en las relaciones de consumo habituales es poco el interés que los consumidores tienen en conocer sobre el detalle del fabricante/proveedor del producto/servicio de su preferencia, lo relevante para tal caso es contar con la certeza de que se trata del mismo origen

35 Cit. Op., p. 70.

36 Cit. Op p 265.

empresarial que con anterioridad satisfizo sus expectativas de consumo. Y esa es precisamente la información que brinda la marca.

Lo mencionado anteriormente también aplica para otros tipos de signos, como es el caso de las marcas colectivas, donde se cuenta con varios usuarios autorizados de manera simultánea para emplear la marca, con determinadas normas y siempre que se ajuste a los parámetros establecidos en el reglamento de uso.

Sin embargo, esto no sucede en el caso de las licencias de uso, es decir cuando el titular autoriza a un tercero a proveer el producto/servicio, sin embargo, los consumidores desconocen este acuerdo, circunstancia similar en el caso de la cesión de la marca en los casos en los que ésta no implica la transferencia de los activos de la empresa.

En los casos antes descritos, al haber cambiado el origen empresarial del objeto de la marca, la certeza que la marca brinda al consumidor desaparece, pues dicho cambio no asegura que el producto o servicio conserve las cualidades que motivaron el consumo primigenio.

✓ **Función indicadora de calidad**

Esta función se vincula a la asociación sobre los estándares de calidad de un determinado producto/servicio con la marca que lo distingue, esa función también es conocida como función de garantía o función social. De esta manera lo que el consumidor busca en la marca es la calidad que se le atribuye, ya sea por referencias externas o publicidad. El consumo se

fundamenta en la expectativa de que el bien o servicio adquirido conserve dichas garantías o sean mejores.

Es en este punto que cobra relevancia la función de protección al consumidor, derivada de la marca, pues la información asociada al signo permitirá que el consumidor (independientemente de su estándar) pueda tomar mejores decisiones de consumo, conforme a cuyas preferencias se lograrán desplazar del mercado a aquellos proveedores marcados que no cumplan con los estándares esperados u ofertados.

En este punto debemos indicar que a nivel resolutivo, Resolución N° 052-96-TRI-SDC (1996), la autoridad administrativa ha reconocido dos niveles de consumo:

En primer lugar, el consumidor razonable, el cual debe entenderse como aquella persona que, frente a una publicidad, (...) hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio, no un análisis experto y detallado del mismo (...) simplemente el consumidor asume (...) una posición prudente antes que ingenua (...). Y en segundo lugar, el consumidor medio, cuya prudencia resulta menor al momento de realizar una elección de compra o de contratación.

Lo anteriormente mencionado no quiere decir que por la mera existencia de una marca el producto que distinga deba tener necesariamente altos estándares de calidad.

Sobre este tema, Fernández Novoa (2009), señala que es lógica la expectativa que el consumidor tiene sobre los productos marcados bajo una

mismo signo, esperando que éstos mantengan el mismo nivel o estándar de calidad sea alta o baja. En este sentido cabe afirmar que la marca es un signo que proporciona al consumidor información acerca de una calidad relativamente constante del producto o servicio. La marca es un elemento afianzado en la experiencia individual de cada consumidor y en ese sentido es y será siempre el indicador más directo del que se valdrá para determinar la calidad *a priori* de un producto”³⁷

Además de su función indicadora distintiva, la marca es una garantía de homogenización, uniformidad o estandarización de las características o cualidades de un determinado producto o servicio brindado por su titular.

✓ **Función goodwill o de reputación**

La función condensadora de goodwill se evidencia en aquellas marcas posicionadas en el mercado, las cuales por sus trayectorias han logrado determinado prestigio. Esta función básicamente se refiere a la capacidad de captar nuevos consumidores sin la necesidad de ofrecer su producto de manera directa al público objetivo, es decir, la reputación que una marca ostenta que le permite captar clientes sin dirigirse directamente a ellos haciéndolos descartar otras ofertas en el mercado, incluso ofrecidos a un costo menor. Esta asociación así como positiva puede también ser negativa, y desde luego cabe la posibilidad del desprestigio de una marca.

De acuerdo a Fernández Novoa (2004):

³⁷ Cit. Op., p. 73.

“Aunque el *goowill* es la principal función que la marca desempeña en defensa de los intereses del empresario titular, esta función es eventual, y así como es capaz de evocar una buena imagen del producto o servicio también pueden evidenciar un *illwill* cumpliendo un rol totalmente opuesto al inicialmente esperado”³⁸

De ahí la necesidad de que el titular de la marca se esfuerce por mantener la preferencia de los consumidores, a través de las diferentes facetas del mercado en el que compete.

✓ **Función publicitaria**

Adicionalmente a las funciones que la marca desempeña, posee de manera natural la capacidad de resaltar lo novedoso del producto/servicio al que distingue, facilitando su posicionamiento en el mercado, ya sea a través de las bondades que anuncia o a través de la evocación de sensaciones deseables para su público objetivo.

Rangel Medina (2016), explica esta atribución de la siguiente manera:

“La atracción de la clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente por medio de la marca que los identifica. Si de una manera específica e inmediata la finalidad de la marca consiste en identificar las mercancías, dicha identificación implícitamente produce la formación de la clientela. Este señalamiento de la procedencia

38 Cit.Op. p. 60.

constituye a su vez un modo de llamar al consumidor, es un vehículo de réclame.”³⁹

Se entiende así que las funciones se vinculan unas con otras. La función publicitaria deriva de la función de indicación de procedencia, es decir con la asociación del origen empresarial, y estos a su vez con la función de goodwill la cual permitirá el posicionamiento en el mercado y hasta la fidelización de consumidores de la marca.

Es así que Arean Lalín (2015), sostiene:

“En primer lugar, debe resaltarse que la función publicitaria de la marca deriva directamente de la tutela jurídica del sistema registral, que concede el respaldo necesario a la función indicadora de la procedencia empresarial y a la función indicadora de la calidad. Y, en segundo término, conviene subrayar que al proteger el *goodwill* de una marca, se refleja que se está protegiendo la función publicitaria autónoma de la marca que, como sabemos, interviene en la formación del *goodwill*.”⁴⁰

Esta secuencia lógica es aplicable a todas las marcas, y lógicamente será más notoria en aquellas marcas que gozan de alta reputación. Sin embargo, indistintamente de la categoría de la marca, la función indicadora de calidad siempre se encargará de informar sobre características positivas del producto o servicio que se ofrece.

39 Cip. Op. p 148.

40Cit. Op. P 38.

1.2.2.3. Tipos de Marca

Dentro del conjunto de signos distintivos que tienen vocación marcaria, podemos encontrar dos sub grupos: Aquellos signos con diferentes niveles de aptitud distintiva, lo cual los hace aptos y aquellos que no lo son por condiciones inherentes al signo.

Superado el análisis sobre la distintividad del signo, se deberá determinar si este se adecúa a las características propias de un signo de fantasía, arbitrario o sugestivo.

A continuación, desarrollaremos brevemente cada una de las mencionadas clasificaciones siguiendo también lo señalado por la doctrina norteamericana.

✓ **Marcas de fantasía, arbitrarias y sugestivas**

Marcas de fantasía

Se encuentran en esta categoría aquellas marcas conformadas por palabras o gráficos carentes por si solos de significado, y que cobran sentido por la representación denominativa o figurativa que su titular realiza de ella. Es pertinente destacar que este grupo de signos gozan de alta capacidad distintiva, por lo que pueden ser registrados para casi cualquier producto o servicio, en cualquiera de las clases existentes.

Una marca de fantasía puede estar constituida por un conjunto de gráficos o letras sin contenido aparente por sí solo, pero que serán dotados de sentido por el objeto al que se asociarán. Muchos de estos signos son producto de

diseños complejos, por lo que incluso llegan a ser reclamados como derechos de autor. Este es el caso de la Marca "NIKE" y su logotipo.

Sobre el particular, Arean Lalín (2015), señala:

"(..) las denominaciones caprichosas o de fantasía son palabras acuñadas con el único propósito de convertirlas en marcas; o bien, términos lejanos en el tiempo o en el espacio que los consumidores contemporáneos ya no reconocen."⁴¹

En este punto la doctrina se encuentra dividida. Una parte de la doctrina se encuentra a favor de la posición que determina que para que un signo sea considerado de fantasía, deberá carecer absolutamente de todo significado por sí solo. Postura contraria es la que sostienen aquellos que consideran que el signo puede tener un significado conceptual en sí mismo y bastará para que éste sea considerado de fantasía, que no posea relación alguna con el objeto que pretende distinguir.

En una de ellas encontramos a Otamendi (2006) quien considera que una marca de fantasía, puede ser aquella constituida por una palabra con significado propio la cual ha sido elegida en atención a la condición particular de ser completamente ajena al objeto que realza y a sus características, (...) en su mayoría las palabras no pueden carecer de significado absoluto, existen excepciones pero no se puede establecer una regla de categorización en función de ellas."⁴²

41 Cit. Op. 481-482.

42 Cit. Op. pp. 22-23.

En esa misma línea Rangel Medina (2016) nos dice que son denominaciones caprichosas totalmente ajenas a la composición, calidad o utilidad del producto. Concuera con que pueden ser creación del titular, pero asimismo considera que estas también pueden existir en el lenguaje, ya sea en lenguas en desuso o muertas. Por lo que la condición determinante para que se consideren como fantasiosas es que no guarden relación directa, en la percepción del público, con el objeto al que marcan⁴³

Por su parte, en la posición contraria Gamboa Vilela, (2004) precisa:

“(…), los signos de fantasía son aquellos signos carentes de significado para el consumidor medio, en razón de que antes de ser incorporados al signo no existían. Por lo que además no guardan ningún tipo de vinculación con el producto o servicio para el cual se solicitan, dotándolos de una elevada aptitud distintiva.”⁴⁴

Nos adherimos a la postura que sostiene que es necesario que el signo de fantasía carezca de significado, no siendo suficiente con que dicho significado no sea conocido por el público al que se refiere, que esté en desuso o incluso por esté en un idioma distinto; porque consideramos que cualquier asociación con un significado previo distraería la atención del consumidor del producto que distingue, dirigiéndolo hacia el significado anterior del signo.

43 Cit. Op., p. 271.

44 Cit Op. p. 380.

Un marca de fantasía, incluso combinado con uno genérico, resultará en un nuevo signo con altas probabilidades de registro porque la marca de fantasía otorga al conjunto del signo la elevada capacidad distintiva.

Marcas arbitrarias

Este grupo de marcas está constituido por elementos denominativos extraídos del lenguaje pero que por su naturaleza no guardan relación con el contenido, cualidad o características del bien al que distinguen. Es decir, que el significado que estos signos denominativos adquieren al distinguir en el mercado no guarda relación con el significado que dicha denominación tiene en el lenguaje.

De esta manera podemos citar el ejemplo de la palabra “estufa”, la cual no podría constituir una marca de productos o servicios relacionado a cocinas, hornos o asadores; sin embargo sí podría constituirse como marca de helados, máquinas para hielo o hasta refrigeradoras.

Mansani (2006) define a las marcas arbitrarias:

“Son (...) signos compuestos por denominaciones que arrastran un significado primigenio en el lenguaje, y es precisamente debido a ese significado antecedente al signo, que le permite reunir las características necesarias para un alto nivel distintivo.

Ejemplo de esto es la marca “Panda” para vehículos y centro de mecánica, o “Trigal” para ropa.

Estos signos serán siempre tutelables, en la medida proporcional a la distancia conceptual entre su significado y el objeto al que marcan.”⁴⁵

En este punto consideramos ilustrativa la posición que adopta, Silbert(2018) sobre la delgada diferencia que divide lo arbitrario de lo fantaseoso:

“Las marcas arbitrarias y de fantasía son las marcas con el mayor nivel de distintividad de entre todas las clases. Una marca arbitraria no tiene una relación lógica con el objeto al que distingue y no hay posibilidad de que por si solo lo evoque, necesita de factores adicionales que hagan posible ese ejercicio mental en la mente del consumidor. En cambio las marcas de fantasía no tienen una función mas allá de su rol como marca, lo cual no sucede en las marca arbitrarias. La diferencia se pone en evidencia si analizamos que “Suavidad de Pluma” sería arbitraria para un juego de mesa. Mientras que “Xerox” y “Kodak” son claro ejemplo de marcas de fantasía, lo son a tal punto que estas palabras ni siquiera existían antes de ser creadas con la finalidad exclusiva de designar el origen de máquinas fotocopadoras y cámaras.”⁴⁶

Es así que tanto en los signos de fantasía como en los arbitrarios, la función distintiva se cumple en su totalidad, ya sea porque el signo carece de significado o porque este no tiene vinculación con el producto o servicio al que marca.

Marcas sugestivas

45 MANSANI, Luigi. “La capacidad distintiva como concepto dinámico”. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Op. cit., p. 226.

46 Cit Op. pp. 21-35.

En esta categoría se encuentran aquellos signos cuya denominación sugieren alguna cualidad del producto al que marcan sin llegar a describirlos en su totalidad, por lo que es necesario un esfuerzo mental por parte del consumidor para llegar a asociar producto o servicio con la marca.

Silbert (2018) las define como aquellas marcas que evocando al producto no recurren a elementos de descripción directa, por lo que necesita de cierto grado de complemento en el razonamiento del consumidor para llegar a la asociación del objeto que distingue.⁴⁷

Existe consenso en la doctrina para referirse a las marcas sugestivas como la contraparte de aquellas marcas descriptivas.

Al respecto Arean Lalín (2015) señala que desde tanto la jurisprudencia como la doctrina han elaborado diversos criterios que podemos sintetizarlos del modo siguiente:

- 1) Las marcas descriptivas comunican de forma directa las cualidades del producto o servicio al que marcan, mientras que las sugestivas requieren que el consumidor haciendo un razonamiento lógico asocie la marca con el producto o servicio.
- 2) Si lo que se busca es comunicar las cualidades del producto, se requiere de una marca descriptiva. Si se busca evocar una sensación o necesidad que motive el consumo, se requerirá de una marca sugestiva.

⁴⁷Cit. Op. p.30.

3) Si la marca es usada para designar productos similares, entonces se entenderá que esta es descriptiva, ya que las marcas sugestivas por naturaleza tienen limitada capacidad para designar diversos productos a la vez, salvo aquellos casos en los que la cualidad que evoquen sea la misma en todos los productos a los que marca.

4) Por lo tanto, el carácter descriptivo de una marca debe entenderse siempre en sentido amplio y su carácter sugestivo en forma restringida.”⁴⁸

Sobre la formación de marcas sugestivas, Rangel Medina (2016), indica que se ha reconocido la tendencia, en el mercado, de dotar a los bienes/ servicios de cierto carácter descriptivo al momento de marcarlos, pero sin abandonar del todo la evocación de cualidades o sensaciones. Esto a fin de indicar al público la utilidad del producto. Por lo que los titulares recurren a la acción de deformar una palabra y combinarla con otros elementos fonéticos para designar la finalidad, la composición o bien las propiedades del objeto que se marca.⁴⁹

Dependiendo de la magnitud de esta “deformación” a la que se refiere Rangel Medina, varía el riesgo de que esta sea identificada por la autoridad como descriptiva, y pierda gran parte de su capacidad distintiva. Si las modificaciones resultan menores mayor el riesgo, a mayor variación menor riesgo.

Marcas genéricas y descriptivas

48 AREAN LALIN, M. (2015) Cit. Op. 135.

49 Cit. Op. p. 273

Marcas Descriptivas son aquellas que comunican directamente las cualidades principales de los productos marcados. Si esto no fuese así serían sugestivos y si las características que comunicasen fuesen secundarias, no se produciría la asociación entre la marca y el producto marcado.

El término del que se conforma la marca debe ser preciso, entendiéndose esto como lo opuesto a genérico o ambiguo. No obstante existen excepciones.

Estas excepciones son explicadas por Otamendi (2006):

“Cuando el calificativo o término genérico sirva para describir muchos productos o servicios, o haga referencia a bienes intangibles, sí procederá el registro”⁵⁰

Ejemplos de casos como los antes indicados son las marcas que encontramos registradas en la clase 30 de la clasificación internacional, para productos relacionados con el chocolate y el cacao: Tentación, Vicio o Sublime.

Sobre este particular, consideramos oportuno citar la definición que nos brinda Pachón Muñoz (2012):

“Las marcas descriptivas responden a la pregunta *¿cómo es?* Así, por ejemplo, los tribunales de varios países estimaron que el término lights (ligero, liviano, de poca graduación) era descriptivo para indicar cigarrillos de bajo contenido de nicotina o alquitrán.”⁵¹

50 Cit.Op. p.250

51Cit., Op. pp. 102-103.

La razón de la prohibición al registro a signos totalmente genéricos se sustenta en el interés del legislador de no afectar o restringir la competencia en el mercado, esto en razón de que no se puede exclusivizar términos que son utilizados de manera paralela por otras marcas para referirse a cualidades comunes de los productos o servicios que ofrecen, de lo contrario se estarían promoviendo circunstancias de competencia desleal.

Sobre este tema, Halpern, Nard & Port. (2017) sostienen:

“Este tipo de marcas no son susceptibles de protección porque están constituidas por información que los competidores necesitan para vender los productos o servicios. Su capacidad asociativa anula por completo su capacidad para identificar el origen de bienes o servicios porque la marca podría figurar en los bienes o servicios de terceros describiendo atributos o cualidades generales de él.”⁵²

Una de las situaciones problemáticas en cuanto a este tipo de marcas se presenta debido a su semejanza con las marcas sugestivas. Como lo señalamos, una marca será considerada sugestiva cuando evoca características secundarias del producto o servicio al que marca, de lo contrario encajaría en el presupuesto de la prohibición de registro, con las excepciones que la ley indica.

Los autores HALPERN, NARD & PORT. (2017) lo explican del modo siguiente:

“Se condiera sugestiva a una marca cuando “sugiere” el objeto al que distingue pero no al nivel necesario para describirlo de forma completa. La

⁵²Cit., Op. p. 333.

marca sugestiva sugiere una idea que debe ser completada por el consumidor, en esto radica la principal diferencia entre una marca sugestiva y una descriptiva(...).”⁵³

Las marcas genéricas por su parte son aquellas marcas que desde un inicio o con el tiempo, pasan a nombrar al objeto que marcan, o se refieren directamente a su conjunto o generalidad. Para el análisis es importante diferenciar el momento en el que surge la genericidad:

- Genericidad ordinaria, cuando ésta se presenta desde el mismo instante en el que se conforma, o
- Genericidad sobrevenida, cuando esta sobreviene con posterioridad como consecuencia del uso generalizado de la marca.

Cornejo Guerrero (2010) se refiere a la genericidad ordinaria:

“Para estar en el supuesto de un término genérico, no se trata de que esté de por medio una expresión de uso común en el idioma (...) También debe notarse la calificación de un signo como genérico y por ende no protegible. No sólo debe verificarse que dicho signo se refiera a una categoría general de producto, sino que además dicha categoría general de producto debe ser precisamente la que el signo está dirigido a distinguir (...) También están incluidos dentro del concepto de los términos genéricos aquellas expresiones

53 Cit. Op. pp. 35-56

que sin referirse específicamente al mismo producto que se quiere distinguir, puede establecerse respecto de ellas una relación de género-especie.”⁵⁴

También consideramos importante la definición que brinda Pachón Muñoz (2012):

“La doctrina ha dicho que se está frente a una denominación genérica, cuando al formular la pregunta *¿qué es?* ésta se responde con al denominación (....) Mientras que aquellas descriptivas informan al público consumidor acerca de las características, y otras propiedades de los productos o servicios a los que distingue.”⁵⁵

La genericidad del signo no puede ser analizada de forma aislada sino que debe ser examinada a la luz del producto/servicio que distingue y al género al que pertenece.

A propósito del género de productos/servicios, resulta preciso lo señalado por Arean Lalín (2015)⁵⁶ cuando señala que una denominación mantiene su carácter genérico, aunque existan otras denominaciones que describan el producto o servicio, o el género al que estos pertenecen. La genericidad no está condicionada por la alusión exclusiva al género.

Es este análisis el que sustenta la prohibición del registro que recae sobre este tipo de marca, así como también sobre aquellas descriptivas, debido a que su función en el mercado requiere necesariamente de su libre uso. Las

54 Cit.Op p. 138.

55 PACHÓN MUÑOZ, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. Op. cit., pp. 102-103

56 Cit. Op. P. 1985

denominaciones genéricas son necesarias para la competencia en el mercado, lo cual no implica que no puedan estar sujetas al uso exclusivo. Esto se mantiene aún cuando se pueda acceder a otros términos para designar al mismo objeto o su conjunto, lo que se pretende evitar es que las condiciones de competencia de los demás proveedores del mercado no se vean injustamente reducidas a causa de un solo competidor.

MONTEAGUDO (2003) explica la justificación de esta limitación:

“El motivo de rechazo basado en la carencia de fuerza distintiva se fundamenta en la inaptitud del signo para cumplir con su función distintiva. El sustrato de la prohibición de signos genéricos o descriptivos radica, en la necesidad de tales menciones. El uso generalizado de estos instrumentos resulta incompatible con el derecho de exclusión que el registro reportaría en beneficio de su titular.”⁵⁷

En el análisis comparativo de las marcas, es necesario considerar la distancia que existe entre la marca y el objeto al que se refiere.

Bercovitz Rodriguez-Cano(2004), sostiene que la autonomía de una marca es de tipo Material e Intelectual:

“Intelectualmente el signo no es independiente del servicio o producto, cuando se trata de un signo que habitualmente es utilizado para designarlos en el tráfico comercial. El signo tiene que tener aptitud diferenciadora en abstracto, capacidad para distinguir a unos productos o servicios frente a los otros idénticos o similares. Por lo que queda en evidencia que no puede

⁵⁷ Cit. Op, p. 10371.

tratarse de un término altamente requerido en el tráfico, mucho más si esta presencia se relaciona con el objeto en que la marca pretende aplicarse”⁵⁸

A pesar que gran parte de la doctrina no considera oportuno hacer una distinción entre las marcas comunes y genéricas, existe un sector que sí lo considera necesario para la delimitación de las características de estas marcas.

Así por ejemplo Otamendi (2006) las define como aquellas denominaciones empleadas en alusión a un producto, a los cuales por lo general se añaden elementos lingüísticos extranjeros o poco usados, con la intención de elevar su capacidad distintiva. En la misma medida que las designaciones genéricas, se encuentran en el grupo de los signos irregistrables”⁵⁹

En esa misma línea Márquez (2016), considera que la distinción entre denominaciones genéricas, no tiene consecuencias prácticas, ya que está en una categorización que se mantiene en el ámbito procesal. En efecto, toda denominación genérica lo es por ser usual y del mismo modo, la usual es utilizada para designar un producto que es genérico.⁶⁰

En síntesis, no cabría mayor diferencia entre aquellas denominaciones comunes y usuales, pero sí con relación a las denominaciones genéricas. Conforme lo señaló Otamendi (2006), se consideran aquellas denominaciones

58 Cit.Op, p. 467.

59 OTAMENDI, Jorge. Derecho de marcas. Op. cit., p. 67.

60 Cit Op. p. 16

usuales más próximas al lenguaje cotidiano y son el producto de la variación del habla popular o común.

Un caso especialmente problemático lo constituyen los vademécums⁶¹ médicos o farmacéuticos, los cuales debieran ser consultados por la autoridad administrativa al momento de evaluar la capacidad distintiva de una marca. Adicionalmente se deberá considerar la existencia de partículas que por su contenido no podrán ser exclusivizadas.

Sobre este punto Bertone y Cabanellas (2003), señalan:

“Para los signos complejos, es decir aquellos constituidos por más de un elemento, es al conjunto a lo que cabe atender para determinar la registrabilidad y no a los elementos considerados separadamente. Lo mismo sucede en el caso de aquellos simples. Esta proscrito cualquier intento de monopolizar una razón de uso común, de manera particular en el campo de las ciencias.”⁶²

Rangel Medina (2016) considera que en el campo de la química, de la farmacia y de la biología existe una tendencia al uso de marcas evocativas, sin contrariar la prohibición, lo cual resulta entendible en razón del ámbito de su uso, ya que la evocación directa del compuesto resulta de mucha utilidad

61 Vademécums: Obra de referencia que contiene las nociones o informaciones fundamentales de una materia.

62 BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Op. cit., p. 439.

para los fines terapéuticos y de despacho de las diversas especialidades de la ciencia”⁶³

Entendible es la motivación detrás del empleo de estos términos, ya que son idóneos para brindar información sobre el compuesto a comercializar debido a que lo evocan de manera directa, lo cual se replican en las industrias de la cosmética y alimentos, por lo tanto deberán ser siempre sujetos de análisis.

Sin embargo, al igual que las marcas sugestivas este tipo de marcas posee un nivel de distintividad débil y deberán coexistir con una amplia gama de marcas que contienen algunos de los mismos elementos que las conforman.

Es el caso de las marcas, “Chocosoda” registrada con el certificado 18019 para productos de clase 30 de la clasificación internacional y “Petrobras” registrada con el certificado 32469 para distinguir servicios de mantenimiento y demás de la clase 37 de la clasificación internacional.

Marcas Denominativas

La Comunidad Andina en su variada jurisprudencia ha determinado que una marca denominativa está conformada por la denominación que informa a los consumidores sobre las características del producto o servicio marcado.

El artículo 135, inciso e, de la decisión 486 prohíbe el registro de signos (denominativos) descriptivos, debido a la necesidad de que estos sirvan de manera general a todos los proveedores para informar sobre la calidad, la

63 RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. Op. cit., p. 273.

cantidad, el destino, el valor o la procedencia geográfica, de los productos o servicios para los cuales ha de usarse.

La prohibición del sistema marcario se sustenta en que ante el registro de un signo denominativo meramente descriptivo que guarda relación directa con alguna característica del producto o de los servicios que marca, y por el contrario no identifica el origen empresarial o la calidad del mismo, se concluye que carece absolutamente de capacidad distintiva. En consecuencia el signo no existe y pasa a ser una denominación común. Estas denominaciones descriptivas a las que nos referimos por lo general son adjetivos:

Por ejemplo, no se concedió el registro como marca al signo solicitante “Bar Público” y logotipo, en la clase 43 de la clasificación internacional, por no tener aptitud distintiva.

Dentro del análisis la autoridad consideró que “bar” es una palabra común que hace referencia a un lugar donde se expenden bebidas, y por otro lado el “público” se refiere a todo aquello que es de uso común, en consecuencia la denominación describe directamente un espacio de comercio donde no hay limitaciones, ni se restringe a ninguna persona, más no refiere ningún otro dato y por lo tanto no es distintivo.

Sin embargo, en el artículo 135 de la decisión 486 se establece una excepción a esta prohibición absoluta, ya que el signo podrá ser registrado siempre que el solicitante lo hubiese usado con anterioridad y frecuencia en otros países miembros por lo que en virtud de dicho uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Esto significa que una marca puede adquirir distintividad siempre que el titular pruebe que se ha adquirido la asociación del origen empresarial como consecuencia de un uso público y constante, o como consecuencia de marketing publicitario.

Marcas figurativas

Las marcas figurativas son aquellas constituidas por figuras o trazos que bien pueden ser abstractas o en ocasiones representar un objeto. En este último supuesto la imagen que la conforma no deberá ser del objeto al que marca, caso contrario su distintividad sería nula.

Como ejemplos del uso de marcas figurativas encontramos a los productos de empresas como Nike, Shell, Lacoste y hasta Apple:



Marcas mixtas

Son aquellas marcas conformadas conjuntamente por denominaciones y gráficos, los cuales constituyen la unidad del signo.

Por citar ejemplos tenemos a:

(certificado 91601)



(certificado 65483)



Una situación problemática respecto de estos signos se presenta cuando una marca mixta contiene una denominación genérica o cuyos componentes, prefijos o sufijos conforman a su vez otras varias marcas registradas en favor de terceros en la misma clase. En esos casos será el elemento figurativo el que deberá proporcionar la distintividad necesaria para conceder el registro, caso contrario no será viable y en consecuencia denegada la solicitud.

Conforme lo determinó TJCA,⁶⁴ una marca mixta es protegida como una unidad conformada por la denominación y el logotipo, es decir, que se protegen ambos elementos de manera conjunta y no por separado. Por lo tanto, en el análisis comparativo de una marca mixta, se debe identificar en primer lugar el elemento determinante de la marca conforme se indica en el artículo 48 del Decreto Legislativo 107565. En diversas interpretaciones se sostuvo que este elemento determinante en principio será la denominación, sin embargo, dependiendo del diseño de la marca, ya sea por la forma, color, posición o tamaño de la figura, si resultase que el logotipo es el elemento impactante en el usuario, y siempre que tenga significado, podrá ser considerada como el elemento relevante de la marca.

Marcas derivadas

En nuestra legislación las marcas derivadas son aquellas que derivan de marcas previamente registradas, por lo que son variaciones de estas, y por lo tanto siempre tendrán al mismo titular y los mismos productos o servicios. En

64 Proceso 13-IP-2001, Gaceta Oficial de la Comunidad Andina N°677, 13 de junio de 2001, marca: "BOLIN BOLA". TJCA.

65 Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial

las solicitudes tramitadas por la autoridad se han apreciado que las oposiciones planteadas contra una solicitud de marca derivada, serán declaradas infundadas, incluso en aquellos casos en los que la marca opositora sea confundible con la solicitada, esto en razón de que para la autoridad administrativa la marca solicitante ya tiene derechos adquiridos debido a la marca registrada previamente.

Como ejemplos de este criterio podemos citar el caso N° 0031-2004/TPI-Indecopi, en la que se confirmó infundada la oposición de Jabonería Wilson S.A. contra la marca y logo mixta registrada en Ecuador, “El Macho”, en la clase 3 de la clasificación internacional (Título 375-00 DNPI) otorgando el registro a la marca “7 Machos” y logotipo en la misma clase (certificado 94547), por considerarla como una variación de la marca y logotipo “El Macho” la cual contaba con el certificado N°83435.

Marcas no tradicionales

Se encuentran en este grupo aquellas marcas gustativas, sonoras, olfativas y táctiles.

El artículo 134 de la decisión 486 se indica que para el registro de una marca se requiere que ésta tenga capacidad distintiva y sea susceptible de representación gráfica. En el mismo artículo, en el inciso c se indica de manera literal que los sonidos y los olores también pueden constituir marcas, con la precisión de que la naturaleza del producto o servicio al que marcasen no constituiría impedimento para su registro.

Ya el Decreto Legislativo 1075 en su artículo 50, además de enumerar los requisitos para el registro de una marca, en el inciso b establece que para el registro se deberá brindar una representación del signo indistintamente de cuál sea su naturaleza; será una representación gráfica cuando se trate de una marca tridimensional o una marca no perceptible para la vista.

Por lo que conforme a lo antes mencionado se entiende que la legislación peruana protege todas las marcas no tradicionales, sin embargo, y pese a la protección de la que gozan, el Perú sólo cuenta con algunos registros de marcas no tradicionales las cuales son en su totalidad sonoras.

- **Marcas sonoras.**

La única clase de marcas no tradicionales registrada en nuestro país y su trámite para el registro es el mismo que se sigue para un signo visible. El TJCA lo define como “el signo perceptible por el oído humano que cumple con la función de distinguir e identificar un producto o *servicio a través de la difusión por algún medio idóneo*”⁶⁶

La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, en adelante DSD, exige al solicitante la descripción de la marca, por lo que, en caso se trate de un sonido, éste deberá ser proporcionado en un dispositivo idóneo para reproducirlo junto a su correspondiente representación en un pentagrama.

A efectos de clarificar presentamos un ejemplo de la marca sonora registrada para Mastercard International Incorporated con certificado 80884, en clase 9,

⁶⁶ Proceso 27-IP-1995, de fecha 25 de octubre de 1996, marca EXCLUSIVA, p. 9, www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/procesos/27-IP-95.doc.

para equipos de computación y software cuyo sonido fue representado del modo siguiente:



Debido lo reciente de los registros solicitados, en los cuales no se han presentado oposiciones ni cancelación por falta de uso, los requisitos para obtener la protección de la marca no visible, se mantienen los mismos, lo que, a criterio nuestro, hace surgir la necesidad urgente de que sean actualizados, ya que estos no serían viables para las demás clases de signos no tradicionales, como por ejemplo las marcas olfativas, que se explican a continuación.

- **Marcas olfativas**

Son aquellas marcas conformadas por olores. En el Perú, este tipo de marca no tradicional aún no se ha solicitado. En el supuesto de que existiese una solicitud, también existiría el eventual problema de cumplir con el requisito de representación gráfica del olor. Una cuestión aparte que creemos importante considerar es la naturaleza no visible de la marca. Creemos que conforme surga la necesidad se irán adoptando criterios más específicos para aquellas solicitudes de marcas no perceptibles a la vista.

- **Marcas gustativas**

Son aquellas marcas susceptibles de ser percibidas por el sentido del gusto. Este tipo de marca se operacionalizaría por ejemplo tomando como referencia

el caso de la marca filipense de caramelos “burbuja”, los cuales generan burbujas al ser masticados.

Los requisitos para su registro son los mismos que anteriormente se indicaron, y al igual que las marcas Olfativas, en el Perú aún no se han solicitado registros para este tipo de marca no tradicional.

- **Marcas táctiles**

Son aquellas marcas que se constituyen por texturas pertenecientes a un determinado producto. Por ejemplo, en Ecuador el Instituto de Propiedad Industrial concedió el registro a una marca táctil consistente en la textura rugosa de la botella de la marca de Whisky Old Parr.



- **Marcas Colectivas**

Las marcas colectivas son aquellas que en lugar de pertenecer a un solo titular le pertenecen a una agrupación u organización legalmente constituida. Es básicamente una herramienta de apoyo a las comunidades de productores o emprendedores que les permitirá distinguir sus productos, sus capacidades de producción para conquistar de nuevos mercados.

Remitiéndonos a la decisi3n 486 de la Comunidad Andina, que en su artículo 180 define que la marca colectiva es: “Todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica comú n de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular”.

La marca colectiva le pertenece en igual medida a todos y cada uno de los miembros siempre que éstos pertenezcan a la asociaci3n titular, y en consecuencia tan pronto como dejan de conformarla, pierden el derecho de usarla. El derecho de uso en las marcas colectivas est supeditado a la condici3n de socio o miembro de persona jurí dica de derecho, que es su titular.

Los requisitos para su registro son los mismos que para la marcas visibles, es decir, que debe tener aptitud distintiva y no debe estar incurso en alguna prohibici3n de registro, como la de indicar ú nicamente el nombre del producto al que distingue o una cualidad de él.

La marca colectiva es capaz de distinguir varios productos o servicios a la vez. Como ejemplo tenemos el caso de la marca colectiva de la Asociaci3n de Productores de Pltano del Molino registrada con el certificado 88, marca pltanos de seda e isla, ú nica y excluyentemente de Ch3cobe:



Así también la marca de la Asociación de Fruticultores del distrito de Sinsicap registrada con el certificado 99, marca únicamente destinada a los membrillos Sinsicap, excluyendo los de distinta procedencia.



De todas estas clasificaciones y para efectos de poder realizar un análisis uniforme de las marcas del presente estudio, tomaremos como referencias a las marcas de tres tipos: Denominativas, Figurativas y Mixtas, criterio en la que se basa el sistema peruano de propiedad intelectual y la Comunidad Andina para clasificar los tipos de marca solicitantes en el registro.

1.2.2. Signos No Registrables

Como indicamos, todo signo debe cumplir con ciertos requisitos para ser registrado, a contrario sensu de si careciesen de estos, se dice que no son registrables. Si en el análisis del signo se determina que carecen de distintividad, colisionan con un derecho previamente constituido o son contrarios a las normas de generales y no podrán ser registrados. En virtud de ello es que existen en el Derecho Marcario lo que se denomina Prohibiciones al Registro.

1.2.1.2. Prohibiciones al Registro

Se ha determinado que existen dos tipos de prohibiciones para el registro: Las ABSOLUTAS y las RELATIVAS. Bercovitz Rodríguez-Cano (2004) las explica de la siguiente manera:

“Para que un signo pueda atribuir a su titular el derecho exclusivo a su utilización, es necesario que concurren determinados requisitos en el signo mismo, elementos absolutos; y también es necesario contar con requisitos relativos, los cuales se desprenden de la comparación que se realiza entre signos ya protegidos a favor de otras personas y el que se pretende proteger”⁶⁷

El autor señala que la razón de ser de ambas prohibiciones radica en la protección del interés público en el caso de las prohibiciones absolutas, y en la protección de intereses particulares cuando se trate de prohibiciones relativas.

Por un lado, encontramos intereses de particulares los de los propios titulares de marcas similares o semejantes a la que se pretendiera registrar. De otro lado, los intereses de los distintos competidores y consumidores del mercado.

La importancia de la competencia en el mercado, es esencial conforme indica Fernández Novoa(2009):

“En efecto, como telón de fondo de estas prohibiciones se encuentra la necesidad del sistema jurídico de marcas para proteger a los demás competidores del mercado frente al intento de monopolio de una denominación, por naturaleza, de uso público.”⁶⁸

67 Cip. Op., pp. 464-465

68 FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Op. cit., p. 155.

Es en este punto donde se nos plantea la interrogante de la prohibición de aquellos signos carentes de distintividad a los que se refiere el segundo inciso del artículo 135 de la Decisión 486. Si un signo careciese de capacidad distintiva, incapaz de identificar y diferenciar un producto/servicio, incluso si un tercero quisiese apropiárselo, este sería inútil como signo.

De otro lado, un signo genérico o meramente descriptivo, aún caracterizando el producto o servicio que distingue, sí podría llegar a ser apto para identificarlo, a fuerza de su uso o mediante publicidad.

Monteagudo (2003) desarrolla esta situación indicando que si se admite que un signo existe sin la capacidad de remitirnos a un determinado origen empresarial, la situación de determinar los intereses que se tutelarían con su registro se torna una situación sumamente problemática.

A diferencia del interés de los competidores en la no monopolización de aquellos elementos necesarios para desarrollar su actividad económica, en aquellos signos carentes de aptitud distintiva, no existe ningún interés relevante de los competidores. Tampoco cabrá fundamentar el rechazo del signo en el interés del propio solicitante ya que éste no estará interesado, en esforzarse en la implantación de un signo inicialmente poco apto para atraer la atención del consumidor. Si no existe interés del propio solicitante, ni de los competidores en la denegación de acceso al registro, sólo podrá fundamentarse en el interés de la colectividad. La confrontación se producirá,

entre el interés del solicitante y el interés de la colectividad en la represión de signos registrados inaptos para cumplir su función.⁶⁹

A criterio del autor, no se podría identificar a aquellos signos carentes de aptitud distintiva con aquellos que deban mantenerse libres en el mercado, es decir los que por su naturaleza no podrían dejar de usarse sin generar situaciones asimétricas en la competencia del mercado.

1.2.1.3. Prohibiciones Absolutas.

La Decisión 486, Régimen Común de la Propiedad Industrial, en su artículo 135 contiene dieciséis incisos de los cuales cuatro están referidos a las marcas, figurativas, denominativas y mixtas, en los que se recojen los supuestos por los que un signo no puede acceder al registro debido a condiciones propias del mismo signo.

En el inciso “b” del mismo artículo se encuentra la siguiente prohibición: *“No podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”* por lo que *a contrario sensu* podríamos decir que cualquier signo con capacidad distintiva podrá registrarse.

Estas prohibiciones tienen la finalidad de proteger el sistema competitivo del mercado, frente a un intento de monopolio que afectaría la libre competencia. Cuando un signo no puede acceder al registro por condiciones inherentes al mismo signo, la negativa responde a la tutela de un interés general ya que el

⁶⁹ Cit. Op, p. 2114.

signo vendría siendo incapaz de funcionar en el mercado porque no generaría distintividad en el tráfico jurídico.⁷⁰

✓ **Anàlisis Legislativo**

La normativa extranjera establece ciertos parámetros para la aplicación de las prohibiciones absolutas. A continuación una revisión del marco jurídico de esta materia, aplicable al Perú.

Convenio de París

El Convenio de París⁷¹ compuesto de 30 artículos, agrupados en cuatro grandes grupos, cuenta actualmente con 173 partes contratantes.

- Disposiciones de Derecho Internacional Público, referido a los derechos y obligaciones de los Estados miembros, establecen los órganos y comprenden disposiciones administrativas (art. 12 y siguientes, con excepción del art. 25).
- Disposiciones que permiten a los Estados miembros legislar (arts. *5bis* 2), *6bis* 2), *6septies* 3), *10bis* 1), *10ter*, 11 y 25).
- Legislación sustantiva sobre derechos y obligaciones de las partes privadas, pero únicamente en la medida en que lo exija la ley interna de los Estados miembros.(art. 2 sobre trato nacional, arts. 9.3), 9.6) y 10.1).

70 DECISION 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA. 2000. Art.135.

71 El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado el 20 de marzo de 1883 y vigente desde 1995

- Legislación sustantiva sobre derechos y obligaciones de las partes privadas cuyo contenido puede regir directamente situaciones problemáticas (art. 1 sobre la definición de propiedad industrial, art. 4 sobre el derecho de prioridad, art. 4bis sobre la independencia de las patentes, entre otros).

Es importante señalar que los arts. 1 al 12 y el art. 19 del convenio son vinculantes tanto a sus propios miembros como para los miembros de la OMC⁷². El art. 1 establece la Unión de París, entidad jurídica de derecho internacional en la que participan los Estado en calidad de contratantes. En el art. 2 encontramos el principio del “trato nacional”, según el cual cada país deberá equiparar en trato de los solicitantes extranjeros con los nacionales, aplicando para ambos la misma normativa en el análisis.

En el art. 4 se regula el derecho de prioridad, que hace posible que un solicitante pueda invocar la fecha de una solicitud anterior en un plazo de 6 meses para marcas.

En el art. 6 encontramos el principio de la independencia de registros según el cual el registro realizado en un país de la Comunidad no se verá afectado por lo que le pudiese suceder al registro otorgado en su país de origen, y demás Estados miembros.

En esa misma línea en el art. 6 *quinquies*⁷³ encontramos la clausula “*telle quelle*” según la cual toda marca que haya sido regularmente registrada en su

72 Organización Mundial de Comercio, esto en atención al apartado 1 del art. 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

73 Artículo 6quinquies B.

país de origen deberá ser admitida en los demás estados contratantes, salvo que esté incurso en algunas de las prohibiciones al registro.

De acuerdo a Fernández Novoa (2004), una marca registrada puede ser solicitada en otro país de dos maneras, entre las que el titular puede elegir: La vía de la solicitud directa de la marca en el país extranjero o bien solicitar el registro a través del derecho que le asiste en el país de origen.”⁷⁴

De esta redacción el primer numeral hace referencia los signos previamente registrados en un país miembro con los cuales el nuevo signo pudiese incurrir en confusión, asociación y aprovechamiento indebido.

El numeral indica los casos en los que, conforme a la norma, se entenderá que un signo carece de distintividad: 1. Cuando el signo designe la especie o el género de su objeto. 3. Cuando únicamente designe calidad, o procedencia. 4. Cuando habiendo sido distintivo haya pasado a ser una denominación usual en las costumbres del mercado donde se solicita o en el lenguaje en el que se emplea. (Fernández Novoa, 2009).

Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1. Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;
2. Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;
3. Cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10”

⁷⁴Cit., Op. pp. 712-713

El numeral 3 contempla los casos en que el signo solicitado contraviene directamente el orden público las buenas costumbre, o cuya presencia pudiese provocar engaño entre las personas. Lo que implica necesariamente una ventaja de los nacionales frente a los extranjeros.

Siguiendo lo señalado por Bertone y Cabanellas (2003), aseveran que la ventaja de los titulares de marcas registradas en el exterior es que tiene la posibilidad de registrar sus marcas en las mismas condiciones que en el país de origen siempre que dicho registro no contravenga las normas de orden público o buenas costumbres.”⁷⁵

Es decir que al haberse solicitado el registro en el segundo país, se tendrá que analizar nuevamente si contase con la distintividad necesaria, dependiendo de las condiciones comerciales y de mercado del país donde se solicita.

En este punto debemos precisar que a cláusula *telle quelle* es la excepción al principio de independencia de los registros ya que impone a los estados la obligación de registrar un signo anteriormente registrado.

Rubio (2002) considera que la exigencia tiene un carácter formal:

“Esta disposición sólo aplica para el aspecto formal de la marca, sin afectar su funcionalidad. De ese modo los países quedan exentos de la obligación de

75 BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Op. cit., p. 158.

registrar y brindar protección a un objeto que no encaje adecuadamente dentro del concepto de marca conforme a la ley del país respectivo.”⁷⁶

En síntesis, deberá ser válidamente denegado todo signo que por condiciones inherentes o en relación con otros derechos de propiedad industrial, no pueda acceder al registro.

Convencion De Washington

La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita por el Perú en Washington el 20 de febrero de 1929 vigente desde 1937, tiene la finalidad de hacer compatibles los diferentes sistemas jurídicos de protección marcaria y comercial estableciendo como prohibidos los actos de competencia desleal y las falsas indicaciones de origen.

Destacan de entre su contenido algunos artículos especialmente referidos a la protección marcaria, por ejemplo el artículo 1 el que se refiere al principio de igualdad de nacionales y extranjeros en la protección marcaria. El artículo 3 el cual se refiere a las prohibiciones de registro y desde luego también aborda los requisitos de registrabilidad. El artículo 7 que regula el procedimiento de oposición al registro marcario. Los artículos 8 y 9 los cuales se refieren a las acciones de nulidad y cancelación de registro respectivamente.

El artículo 377 merece especial atención según el tema que se desarrolla en el presente trabajo en razón de que contiene la regulación que permite que

⁷⁶ Cita. Op. cit., p. 344.

⁷⁷ Artículo 3.- Toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los

una marca solicitada pueda ser denegada, incluso cuando èsta ya haya sido otorgada, mediante el procedimiento de anulaci3n la cancelaci3n del registro, aunque haya sido de manera imprecisa

El numeral 2 del mismo art3culo, encontramos la referencia a las prohibiciones absolutas que se recogen en la decisi3n 486 y asimismo en el Decreto Legislativo 1075. En primer lugar, se refiere a la reducida o inexistente capacidad distintiva del signo. En segundo lugar, enumera los signos gen3ricos que designen clase o especie para luego referirse a aquellos signos descriptivos que son un mero indicador de calidad, g3nero o especie, para finalmente referirse a los casos de signos descriptivos que hubiesen pasado

dem3s Estados Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados.

Podr3 denegarse o cancelarse el registro de dep3sito de marcas:

- 1.- Cuyos elementos distintivos violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el pa3s donde se solicita el registro o dep3sito.
 - 2.- Que est3n desprovistas de todo car3cter distintivo o consistan exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos, 3poca de producci3n, o que son o hayan pasado a ser gen3ricas o usuales en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del Pa3s al tiempo en que se solicite el registro o dep3sito, cuando el propietario de las marcas las reivindique o pretenda reivindicarlas como elementos distintivos de la misma.
- Para determinar el car3cter distintivo de una marca, deber3n tomarse en consideraci3n todas las circunstancias existentes, en especial la duraci3n del uso de la marca y si dicha marca ha adquirido de hecho en el Pa3s en que se solicite el dep3sito, registro o protecci3n, una significaci3n distintiva de la mercanc3a del solicitante.
- 3.- Que ofendan a la moral p3blica o sean contrarias al orden p3blico.
 - 4.- Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones, creencias o s3mbolos nacionales o de asociaciones de inter3s p3blico.
 - 5.- Que contengan representaciones de tipos raciales o paisajes t3picos o caracter3sticos de cualquiera de los Estados Contratantes distinto al de origen de la marca.
 - 6.- Que tengan entre sus elementos distintivos principales, frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o caracter3stica del mismo, perteneciente a alguna persona dedicada a la fabricaci3n, comercio o producci3n de art3culos o mercanc3as de la misma clase a que se destine la marca, en cualquiera de los dem3s pa3ses contratantes.

a ser genéricos como consecuencia del uso o costumbre del país en el que se hayan solicitado.

Si bien es cierto que la metodología utilizada para el desarrollo de estos supuestos signos es concordante con los dispositivos nacionales que los inspiran, la legislación nacional ha procurado brindar un desarrollo independiente a cada supuesto permitiendo que sean analizados y en la práctica aplicados de manera individual.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

Este dispositivo normativo en materia del derecho marcario es especialmente importante para los propósitos de la presente investigación en sus artículos 134⁷⁸ y 135,⁷⁹ los cuales constituyen normas fundamentales para el derecho

78 Artículo 134.- A efectos de este régimen 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. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, 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) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

79 Artículo 135.- 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

marcario de la comunidad andina y están referidas a las prohibiciones absolutas del registro marcario.

Evidentemente la intención legislativa del artículo fue la de regular aquellos supuestos que autoricen la negación de un registro por condiciones propias

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;

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.

del mismo signo. Sin embargo, de todos los incisos del artículo 135 merece especial atención el inciso e) debido al cuestionamiento que la doctrina ha hecho respecto a su pertinencia y sin embargo dicho numeral ha sido empleado en reiteradas ocasiones por la autoridad administrativa para fundamentar las resoluciones denegatorias que ha emitido, como se podrá apreciar en los resultados del presente trabajo.

1.2.1.4. Prohibiciones Relativas.

Estas prohibiciones se sustentan en circunstancias externas del signo, cuando su registro colisione con derechos de terceros, los cuales, deberán necesariamente estar preconstituidos al momento del análisis de la solicitud que los afecta. Es decir, que el signo solicitante como tal es susceptible de protección, pero derechos de terceros titulares de signos previamente registrados impiden que el signo solicitado esté disponible⁸⁰.

Este grupo de prohibiciones no se sustentan en el signo mismo sino que prevalece el conflicto de intereses o la colisión de derechos que su registro pueda generar en relación con derechos previamente constituidos. Estos supuestos se caracterizan por que la causa de la exclusión no está en el signo mismo, sino en la existencia de una situación de conflicto con derechos anteriores a él.

⁸⁰DECISION 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA. 2000. Art.136.

✓ **Análisis Legislativo**

Decisión 486

Aquellas marcas cuyo registro o mera existencia genera un riesgo de confusión o error en la asociación respecto a otra previamente registrada, están limitadas para el registro por las prohibiciones relativas.

De esta forma las prohibiciones relativas cumplen la finalidad de restringir el ingreso al registro a las marcas que sean agentes generadores de confusión y que por lo tanto no son adecuadamente competitivas en el mercado en relación con otras que previamente ya se encuentran en el registro.

Las prohibiciones relativas se encuentran en el artículo 136⁸¹.

81 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos, f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o

Según este artículo y conforme lo señaló la Comisión de la Comunidad Andina, no pueden acceder al registro aquellas marcas que sean similares con otra, al punto de generar confusión, siempre que éstas hayan sido solicitadas con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios que la marca solicitante, debido al riesgo de mala asociación que generaría el registro.

En este mismo artículo también se indica que no podrán acceder al registro aquellas solicitudes que colisionen con los derechos previamente constituidos de aquellas marcas que han ganado notoriedad en el mercado, en salvaguarda de derechos de propiedad intelectual, derecho de autor, comunidades indígenas o nativas.

Al respecto, Maraví Contreras (2014) indica:

“A través de las causales relativas se materializa la protección de la marca registrada frente a la solicitante. Esta protección requiere la concurrencia de las siguientes situaciones: 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.”⁸²

práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, 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 confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

82 Cit. Op p. 58-68.

Sobre las prohibiciones relativas, el TJCA (2013) señala que las prohibiciones del artículo 136 de la Decisión 486 cumplen la función de precautelar el interés de terceros”⁸³

Tomando las palabras de Fernández Novoa (2009), las prohibiciones relativas consisten en medidas que resguardan los intereses de terceros frente al registro de una marca que podría perjudicarlos, y en ese sentido, las prohibiciones absolutas son aplicadas de oficio mientras que las relativas se aplican a solicitud de parte”⁸⁴.

La jurisprudencia y la doctrina han coincidido en que el principio de especialidad marcaria consagrado el literal “h” del artículo 486, exige que el signo cuyo interés se viera lesionando sea “notoriamente conocido” por el público objetivo en la misma clase que el signo solicitante, teniéndose en consideración además a los potenciales compradores y demás agentes que intervienen en la postventa.

Es decir, básicamente no podrán acceder al registro marcas que por su semejanza o parecido con otra lesionen un derecho particular, por afectar al asociación del signo o generar confusión.

Sin embargo, se ha podido evidenciar que en su mayoría las oposiciones al registro formuladas ante la autoridad administrativa se sustentan en el signo solicitado es semejante y confundible con una marca previamente registrada o solicitada, y se encuentra incurso en la prohibición establecida en el inciso

83 Cit. Op. p. 20.

84 FERNÁNDEZ NOVOA. Op. Cit., p. 561.

“a” del mencionado artículo 136, el cual debe ser concordado con el dispositivo funcional en la legislación peruana.

Decreto Legislativo 1075.

El riesgo de confusión se evalúa con criterio abstracto y no requiere para su configuración que exista de hecho un error en la asociación que el consumidor realiza, sino que se configura desde el riesgo a la eventual confusión que un signo pudiese causar en relación a una marca previamente registrada.

Al respecto del análisis abstracto de esta causal Orè Sosa (2017) sostiene:

“No es necesario demostrar de forma concreta el riesgo de confusión, lo que la norma exige es la concurrencia de un peligro abstracto, basta que el signo sea similar o idéntico en la medida suficiente para inducir al público a error. El análisis deberá determinar la aptitud para generar esta confusión en el mercado en base a un análisis comparativo entre ambos signos”⁸⁵

En este punto es necesario remitirnos a los dispositivos vigentes que establecen los criterios para establecer las semejanzas capaces de inducir a error que recoge el Decreto Legislativo 1075, en sus artículos 45 y 46⁸⁶.

85 Cit. Ore Sosa, E. (2007). La infracción del derecho de marca. Lima: Palestra Editores.

86 Art 45.- Determinación de semejanzas

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

- a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
- b) el grado de percepción del consumidor medio;
- c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;

Esta descripción no es más que la transcripción textual de los artículos 131 y 132, del Decreto Legislativo 823 Ley de Propiedad Industrial que antecedió al Decreto Legislativo 1075.

Destacamos que estos criterios buscan resguardar la seguridad que el registro concede, en atención a la evaluación del eventual riesgo de lesión a derechos preconstituidos, tomando en cuenta no únicamente al signo con su fuerza distintiva sino también considerando la percepción del consumidor y la naturaleza del producto o servicio marcado.

Este cuidadoso desglose de criterios por el contrario evidencia la omisión en el desarrollo de criterios similares que rijan la evaluación de aquellos signos posiblemente incursos en prohibiciones absolutas, en cuyo caso se deduce que se deberá recurrir únicamente al criterio de la autoridad en el análisis comparativo de los signos en conflicto.

-
- d) el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y
 - e) si el signo es parte de una familia de marcas.

Art 46.- Signos denominativos

Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto

Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

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

1.3. Definición de términos básicos

Prohibiciones Absolutas. La prohibición absoluta implica que la marca presenta un problema intrínseco (en sí misma no se puede conceder) que impide que dicha marca se pueda registrar. Son prohibiciones al registro que tienen por objeto proteger al sistema competitivo, y en particular a los competidores, de quien solicita una marca, frente al intento de monopolizar un signo o una denominación que debiera mantenerse libremente disponible a favor de todos los agentes que operan en un sector del mercado.

Responden a un interés general: lo que queremos registrar como marca sería incapaz de funcionar en el mercado porque no genera distintividad en el tráfico jurídico.⁸⁷

Prohibiciones Relativas. Estas prohibiciones están referidas a circunstancias externas, principalmente cuando una solicitud de registro pudiera generar conflictos con derechos de terceros. Se refieren a intereses particulares o privados. Son supuestos en los que **el signo en sí es susceptible de protección, pero derechos anteriores de terceros hacen que el signo no esté disponible**⁸⁸.

⁸⁷ DECISION 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA. 2000. Art.135.

⁸⁸ DECISION 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA. 2000. Art.136.

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES

2.1. Formulación de la hipótesis

Se negó el registro a las solicitudes de registro de marca ingresadas en la oficina del INDECOPÍ en Loreto, en el periodo de los años 2018 y 2019, porque la marca solicitada carecía de distintividad o consistía exclusivamente en una designación común o usual del producto o servicio; reproducían, imitaban, contenían una denominación de origen protegida previamente; o eran idénticos o se asemejaban a una marca, nombre o lema comercial anteriormente solicitado.

2.2. Variables y su Operacionalización

Variable 1: Registro de Marca

Procedimiento administrativo mediante el cual se incorpora un signo al registro, otorgando el derecho exclusivo de su utilización y oposición a terceros, a sus titulares frente a signos similares o idénticos en el mercado.

Variable 2: Causales Relativas

Estas prohibiciones están referidas a circunstancias externas, principalmente cuando una solicitud de registro pudiera generar conflictos con derechos de terceros. (Ferrero, 2013)

Variable 3: Causales Absolutas.

Supuestos en los cuales un signo no puede ser admitido a registro debido a condiciones propias del mismo (Lajo, 2013, p. 37).

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1 Tipo y Diseño

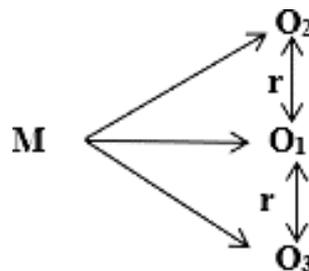
De acuerdo al alcance y propósito de la investigación, el presente estudio es de tipo descriptivo, esto en razón de que se limita a la descripción de una realidad, fenómeno o situación. Se describirán causales absolutas y relativas por las que se negó el registro a las solicitudes de registro de marcas ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en el periodo de los años 2018 y 2019.

Correlacional, porque se pretende relacionar la variable “Registro de Marca” con las variables “Causales Relativas” y “Causales Absolutas”, como factores incidentales por las que se negó el registro a las solicitudes ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto.

Transeccional o Transversal, tiene por objeto recolectar datos e información en un momento previamente determinado, por lo que se recolectará, describirá y analizará los datos obtenidos en un único momento, periodo 2018-2019.

3.2. Diseño Muestral

El diseño es no experimental del tipo correlacional; se pretende relacionar las variables en estudio. El esquema del presente diseño es el siguiente:



Donde:

M = Representa la muestra de estudio.

O₁ = Observación de la primera variable

O₂ = Observación de la segunda variable

O₃ = Observación de la tercera variable

r = La relación entre las variables.

3.3. Procedimiento de recolección de datos

Analítico. “Consiste en la descomposición, separación, aislamiento del conocimiento a priori en los elementos del conocimiento puro del entendimiento. Se libera o se desata cada uno de los elementos que integraban la complejidad del objeto. (Ramos, 2004, p. 498).

Estadístico, consiste en el desarrollo de los datos matemáticos y cuantitativos al estudio de las ciencias sociales, considerando el porcentaje preciso (o aproximado) de sujetos o casos que requieren interpretación estadística.

3.4. Procedimiento y análisis de los datos

3.4.1. Población

La población del presente estudio comprenderá a todos los expedientes de solicitudes de registro de marca, ingresados en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en el periodo 2018 -2019.

3.4.2 Muestra

La muestra es igual a la población; es decir, a todos los expedientes de solicitudes de registro de marca, ingresados en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en el periodo 2018 -2019.

3.4.3. Criterios de selección

3.4.2.1. Criterios de inclusión

Todos los expedientes en los que los usuarios peticionen de manera expresa el registro de una marca, en el periodo 2018 -2019.

3.4.2.2. Criterios de exclusión

Se excluyen los expedientes de las solicitudes de registro de marca que no hayan sido ingresados o recepcionados en la oficina regional del INDECOPI en Loreto. Se excluyen los expedientes de las solicitudes de registro de marca

recepcionados en la oficina regional del INDECOPI en Loreto que no hayan sido ingresados en el periodo de los años 2018 -2019.

3.4.4. Población y muestra

La población son 32 expedientes administrativos de solicitudes de registro de marca ingresados en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, y tramitados en la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, en el periodo 2018 - 2019.

3.5. Aspectos éticos

3.5.1. Procedimiento

El procedimiento de recolección de datos se realizará de la siguiente manera:

1. Mediante una solicitud de acceso a la información pública dirigida a la
2. Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, se obtuvieron los expedientes de los procedimientos, las solicitudes de registro de marca ingresados en la oficina regional del INDECOPI en Loreto en el periodo 2018 -2019.
3. Se realizó una revisión y análisis documental de los expedientes solicitados.
4. Se identificaron y recopilaron los datos de los expedientes.
5. La recolección de datos tuvo una duración aproximada de 30 días, periodo en el cual se depuraron los registros y datos existentes para quedarse con los valores de interés para la investigación.

6. Los datos obtenidos fueron confidenciales y de uso exclusivo para la investigación.
7. Una vez terminada la recolección de datos se procedió al análisis documental y a la elaboración de la base de datos para el análisis estadístico respectivo.
8. Finalmente se procedió a la elaboración del informe final de la tesis para su respectiva sustentación.

3.5.2 Técnica de recolección de datos

La técnica que se empleó en el presente estudio es el análisis documental. Se recopilò la información y se analizó el contenido de los expedientes de las solicitudes de registro de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en el periodo 2018 -2019.

3.5.3. Instrumento de recolección de datos

El instrumento que se empleó en el presente estudio fue el Formato de estudio documental, que tuvo como propósito analizar la información contenida en los expedientes de las solicitudes de registro de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en el periodo 2018 -2019.

3.5.4. Procesamiento y análisis de datos

1. La información recolectada se procesó con ayuda de instrumentos de procesamiento de datos y el software IBM SPSS.
2. Seguidamente se procedió al análisis de los datos.
3. Finalmente se elaboraron los cuadros y gráficos necesarios para presentar la información de las variables estudiadas.
4. Tras el análisis de la información, los datos y resultados obtenidos fueron presentados a través de tablas y gráficos con sus respectivas interpretaciones, que responden a los indicadores de las variables de la investigación.
5. Se realizó la discusión de los resultados, las conclusiones de las investigaciones citadas como antecedentes, los planteamientos del marco teórico, la base legal y la hipótesis de la investigación.

CAPÍTULO IV: RESULTADOS

Se analizaron los expedientes administrativos de registro de marcas ingresados al INDECOPI en el periodo 2018-2019, Para definir cuántas solicitudes de registro de marca fueron presentadas en los años 2018 y 2019.

Tabla 1: **Solicitudes de Marca Registradas INDECOPI, 2018 2019**

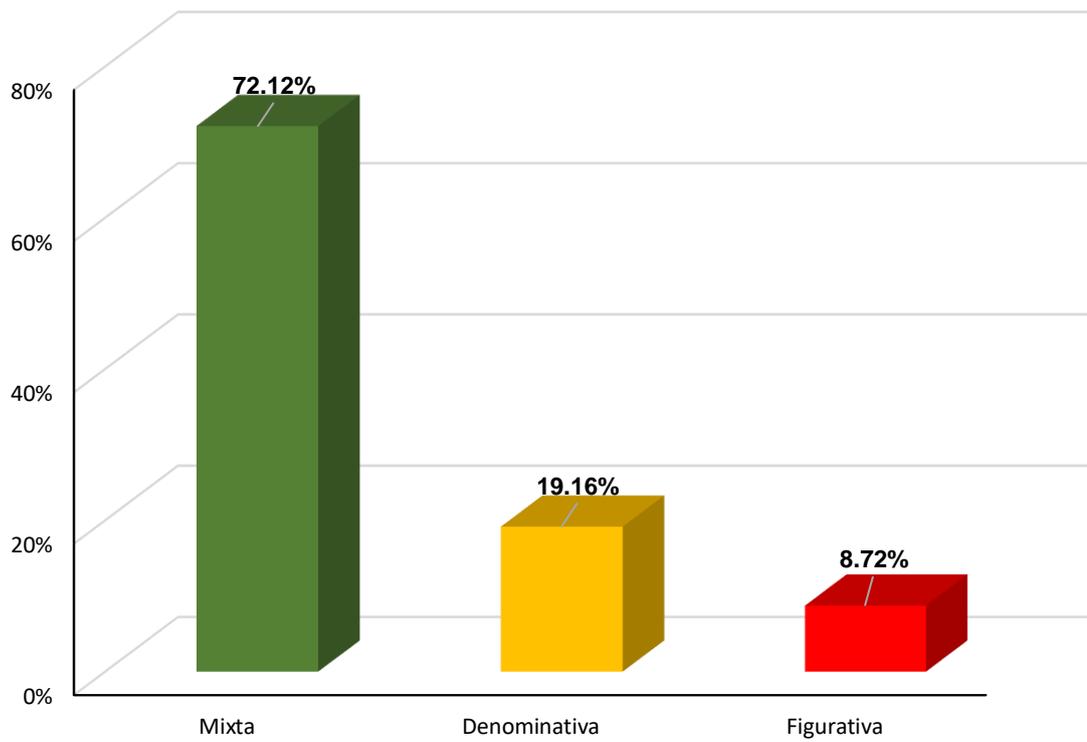
Solicitudes Registradas	Frecuencia	Porcentaje
Mixta	3200	72,12
Denominativa	850	19,16
Figurativa	387	8,72
Total	4437	100,0

Fuente: Revisión Documental de los expedientes de la DSD-INDECOPI

En la tabla 01 se observa los expedientes administrativos de registro de marcas que fueron ingresados a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, a nivel nacional, provenientes de todas las regiones del país, clasificados según el tipo de signo solicitado.

En el periodo de los años 2018 y 2019 solicitaron el registro un total de 4,437 marcas, de las cuales 3,200 (72.12%) son marcas mixtas, 850 (19.16%) son marcas denominativas y 387 (8.72%) marcas figurativas.

GRÁFICO 1: Solicitudes de Marca Registradas INDECOPI, 2018 2019



Determinar cuántas solicitudes de registro de marca fueron otorgadas en los años 2018 y 2019.

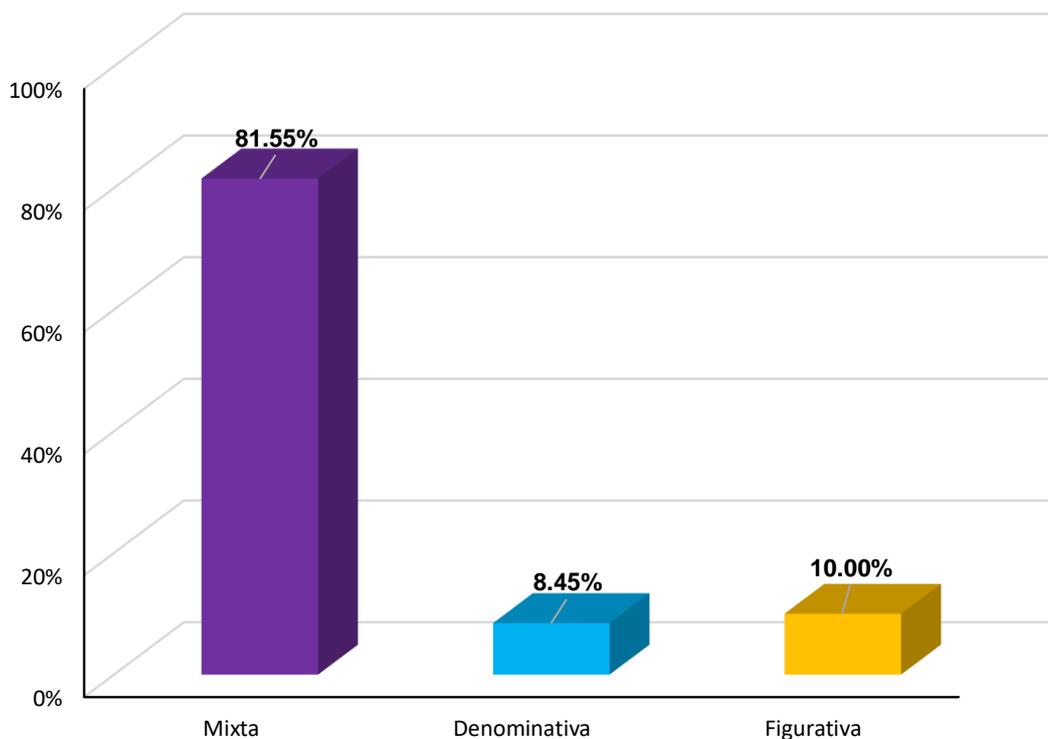
Tabla 2: **Solicitudes de Marca Otorgadas INDECOPI, 2018 2019**

Solicitudes Otorgadas	Frecuencia	Porcentaje
Mixta	2895	81,55
Denominativa	300	8,45
Figurativa	355	10,0
Total	3550	100,0

Fuente: Revisión Documental de los expedientes de la DSD-INDECOPI

En el periodo de los años 2018 y 2019 se otorgaron un total de 3,550 (80.01%) solicitudes de registro de marca, de las cuales 2,895 (81.55%) son marcas mixtas, 300 (8.45%) son marcas denominativas y 355 (10%) de marcas figurativas.

GRÁFICO 2: Solicitudes de Marca Otorgadas INDECOPI, 2018 2019



Determinar cuántas solicitudes de registro de marca fueron denegadas en los años 2018 y 2019.

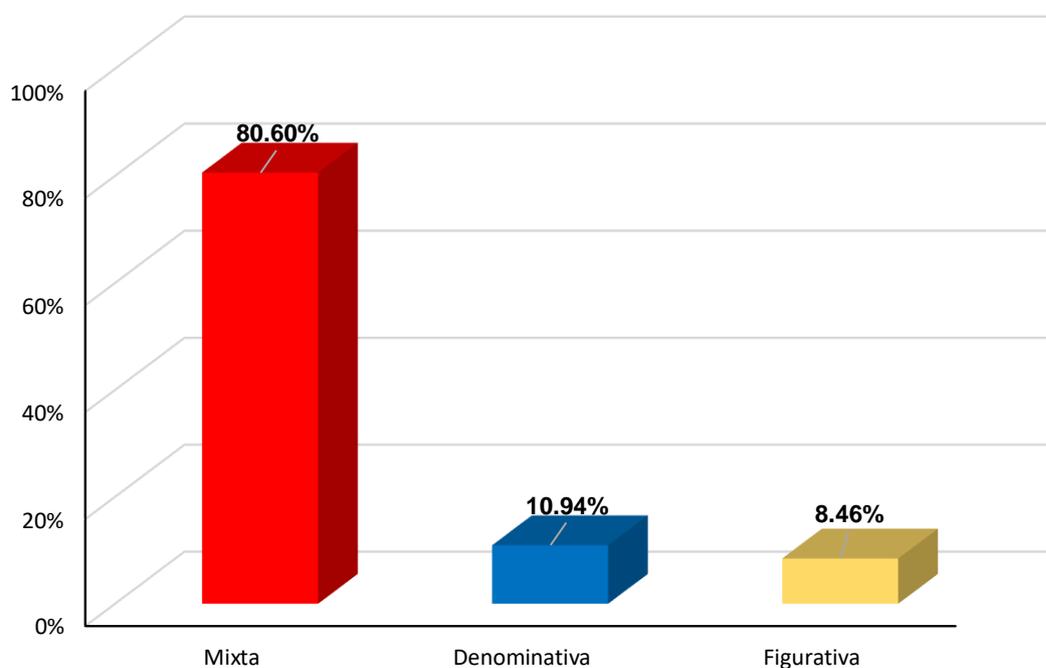
Tabla 3: Solicitudes de Marca Denegadas INDECOPI, 2018-2019

Solicitudes Denegadas	Frecuencia	Porcentaje
Mixta	715	80,60
Denominativa	97	10,94
Figurativa	75	8,46
Total	887	100,0

Fuente: Revisión Documental de los expedientes de la DSD-INDECOPI

En el periodo de los años 2018 y 2019 se denegaron 887 (19.99%) solicitudes de marca, de las cuales 715 (80.60%) solicitaban marcas mixtas, 97 (10.94%) solicitaban marcas denominativas y 75 (8.46%) solicitaban marcas figurativas.

GRÁFICO 3: Solicitudes de Marca Denegadas INDECOPI, 2018-2019



Establecer cuántas solicitudes para registro de Marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto en los años 2018 y 2019 fueron otorgadas.

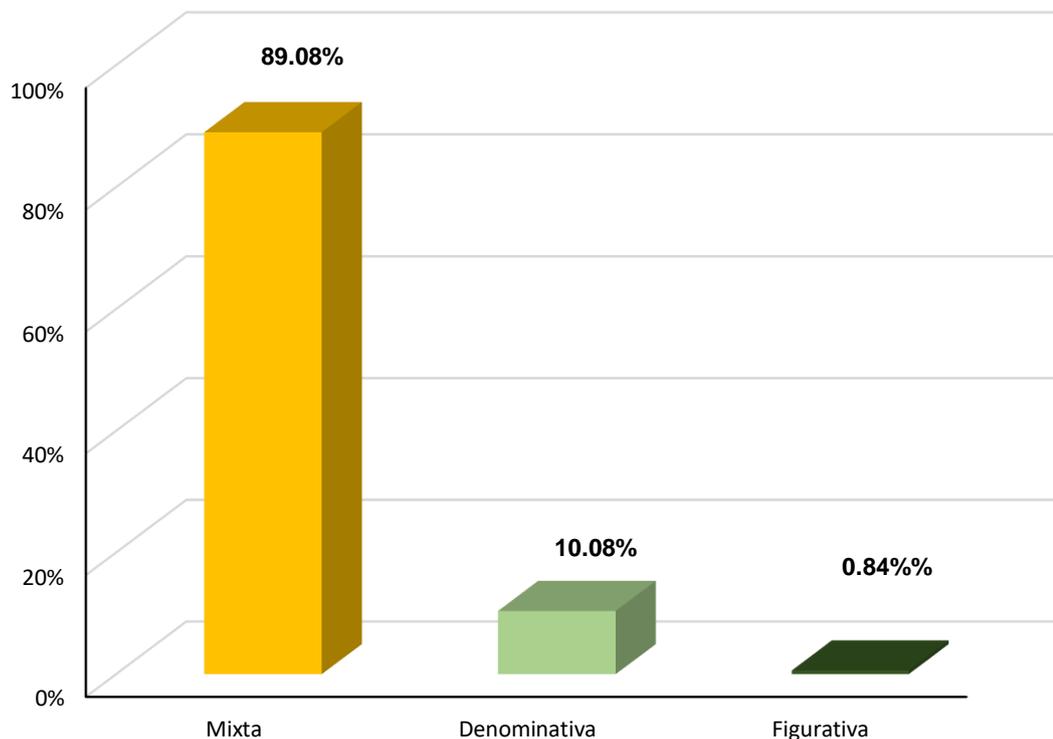
Tabla 4: Solicitudes de Marca Otorgadas INDECOPI-LORETO, 2018-2019

Solicitudes Registradas	Frecuencia	Porcentaje
Mixta	106	89,08
Denominativa	12	10,08
Figurativa	1	0,84
Total	119	100,0

Fuente: Revisión Documental de los expedientes de la DSD-INDECOPI

En el periodo de los años 2018 y 2019 ingresaron a través de la oficina del INDECOPI-LORETO 154 solicitudes de registro de marca, de las cuales se otorgaron 119. De este número, 106 (89.08%) marcas mixtas, 12 (10.08%) marcas denominativas y 1 (0.84%) marca figurativa, haciendo un total de 119 marcas otorgadas.

GRÁFICO 4: Solicitudes de Marca Otorgadas INDECOPI-LORETO, 2018-2019



Establecer cuántas solicitudes para registro de Marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019, fueron denegadas.

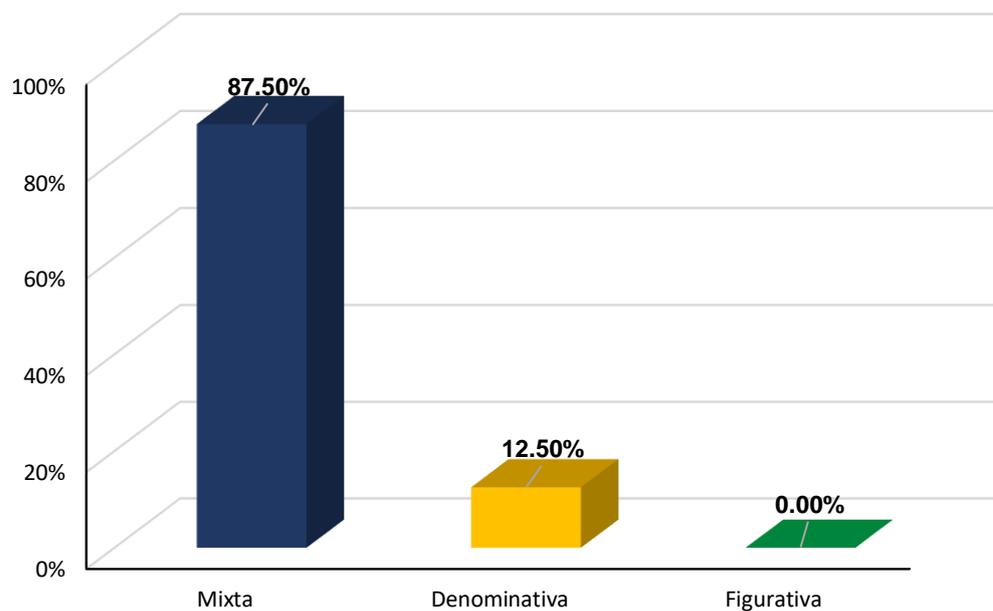
Tabla 5: **Solicitudes de Marca Denegadas INDECOPI-LORETO, 2018-2019**

Solicitudes Denegadas	Frecuencia	Porcentaje
Mixta	28	87,50
Denominativa	4	12,50
Figurativa	0	0,00
Total	32	100,00

Fuente: Revisión Documental de los expedientes de la DSD-INDECOPI

En el periodo de los años 2018 y 2019 ingresaron a través de la oficina del INDECOPI-LORETO 154 solicitudes de registro de las cuales fueron denegadas 28 (87.5%) marcas mixtas, 4 (12.5%) marcas denominativas y ninguna marca figurativa, haciendo un total de 32 marcas denegadas.

GRÁFICO 5: Solicitudes de Marca Denegadas INDECOPI-LORETO, 2018-2019



Estimar cuántas solicitudes para el registro de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019, fueron denegadas por prohibiciones absolutas.

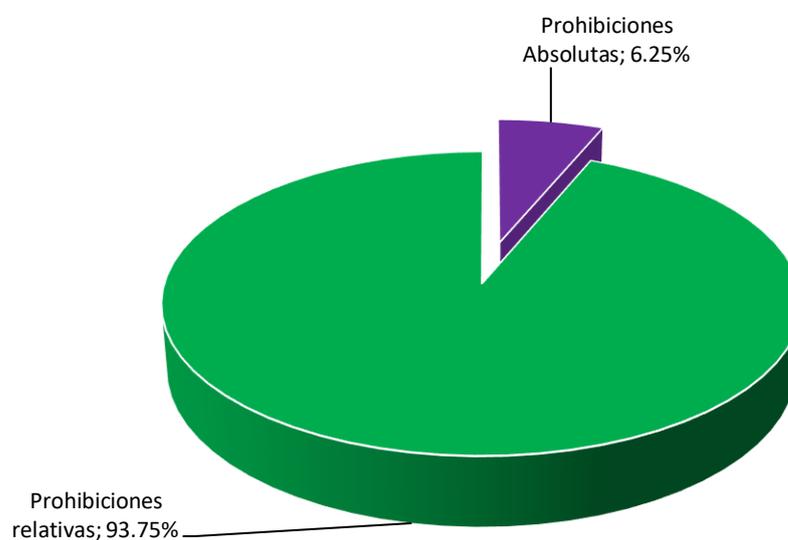
Tabla 6: **Solicitudes Denegadas por Prohibiciones Absolutas**

Prohibiciones	Frecuencia	Porcentaje
Prohibiciones Absolutas	2	6,25
Prohibiciones Relativas	30	93,75
Total	32	100,0

Fuente: Revisión Documental de los expedientes de la DSD-INDECOPI

En el periodo de los años 2018 y 2019 se denegaron 32 solicitudes de registro de marcas ingresadas en la oficina del INDECOPI-LORETO, de las cuales 2 (6.25%) fueron denegadas por la causales a las que se refiere el art. 135 de la Decisión 486.

GRÁFICO 6: **Solicitudes Denegadas por Prohibiciones Absolutas**



Estimar cuántas solicitudes para el registro de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019, fueron denegadas por prohibiciones relativas.

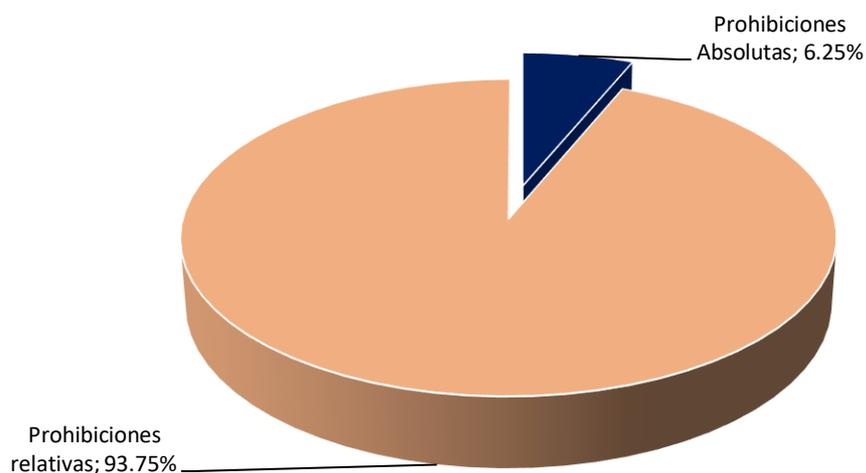
Tabla 7: **Solicitudes Denegadas por Prohibiciones Relativas**

Prohibiciones	Frecuencia	Porcentaje
Prohibiciones Relativas	30	93,75
Prohibiciones Absolutas	2	6,25
Total	32	100,0

Fuente: Revisión Documental de los expedientes de la DSD-INDECOPI

En el periodo de los años 2018 y 2019 se denegaron 32 solicitudes de registro de marcas ingresadas en la oficina del INDECOPI-LORETO, de las cuales 30 (93.75%) fueron denegadas por las causales a las que se refiere el art. 136 de la Decisión 486.

GRÁFICO 7: Solicitudes Denegadas por Prohibiciones Relativas



Identificar cuáles fueron las causales absolutas que más incidencia tuvieron para negar el registro a las solicitudes de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019.

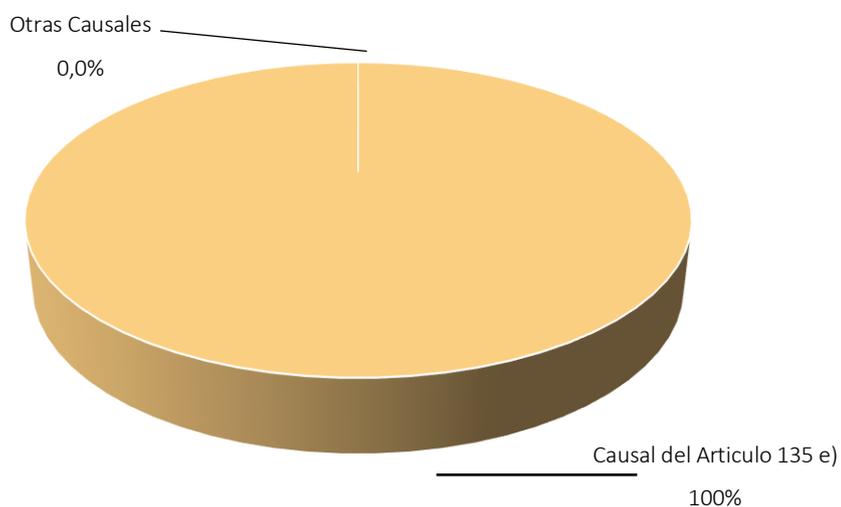
Tabla 8: Incidencia de Causales Absolutas

	Frecuencia	Porcentaje
Causal del artículo 135 e)	2	100,0
Otras Causales	0	0,0
Total	2	100,0

Fuente: Revisión Documental de los expedientes de la DSD-INDECOPI

El 100% de las solicitudes denegadas por prohibiciones absolutas se referían a la causal establecida en el literal e) del art. 135 de la Decisión 486.

GRÁFICO 8: Incidencia de Causales Absolutas



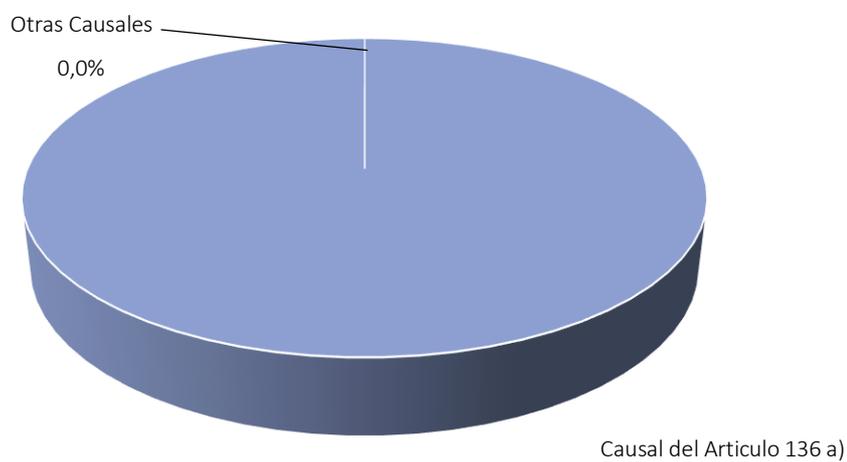
Identificar cuáles fueron las causales relativas con mayor incidencia para negar el registro a las solicitudes de registro de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019.

Tabla 9: **Incidencia de Causales Relativas**

	Frecuencia	Porcentaje
Causal del artículo 136 a)	30	100,0
Otras Causales	0	0,0
Total	30	100,0

Fuente: Revisión Documental de los expedientes de la DSD-INDECOPI

GRÁFICO 9: Incidencia de Causales Relativas



El 100% de las solicitudes denegadas por prohibiciones relativas, se referían a la causal establecida en el literal a) del art. 136 de la Decisión 486.

Indicar cuántas solicitudes para el registro de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019, que fueron denegadas, volvieron a solicitar el registro.

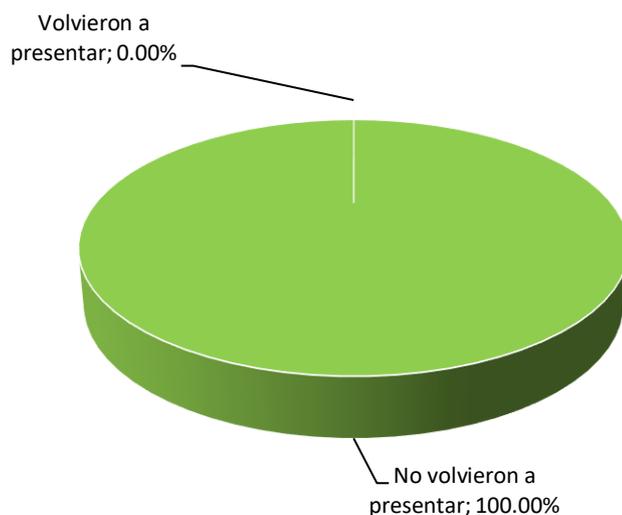
Tabla 10: **Volvieron a solicitar las marcas que fueron denegadas**

	Frecuencia	Porcentaje
No volvieron a presentar	32	100,0
Volvieron a presentar	0	0,0
Total	32	100,0

Fuente: Revisión Documental de los expedientes de la DSD-INDECOPI

Ninguna de las solicitudes de registro de marca ingresadas en la oficina del INDECOPI-LORETO que fueron denegadas en los años 2018 y 2019, volvieron a solicitar el registro.

GRÁFICO 10: Volvieron a solicitar las marcas que fueron denegadas



Identificar cuántas solicitudes para el registro de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019, que fueron denegadas, iniciaron un proceso contencioso administrativo.

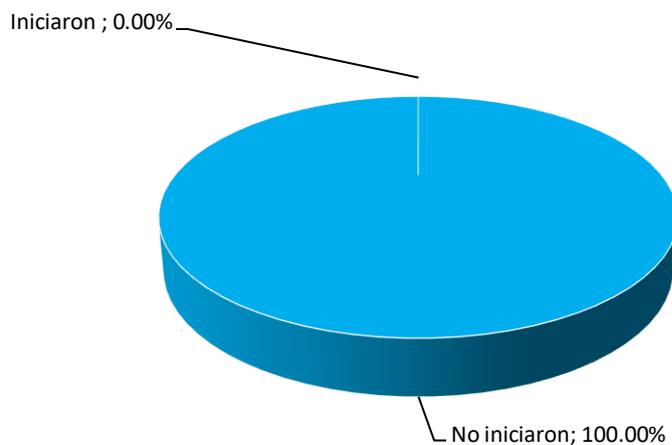
Tabla 11: Iniciaron proceso contencioso administrativo

	Frecuencia	Porcentaje
No Iniciaron	32	100,0
No Iniciaron	0	0,0
Total	32	100,0

Fuente: Revisión Documental de los expedientes de la DSD-INDECOPI

Ninguna de las solicitudes de registro de marca ingresadas en la oficina del INDECOPI-LORETO, que fueron denegadas en los años 2018 y 2019, iniciaron un procedimiento contencioso administrativo.

GRÁFICO 11: Iniciaron proceso contencioso administrativo



Establecer cuáles fueron las consecuencias de la denegatoria a las solicitudes de registro de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019.

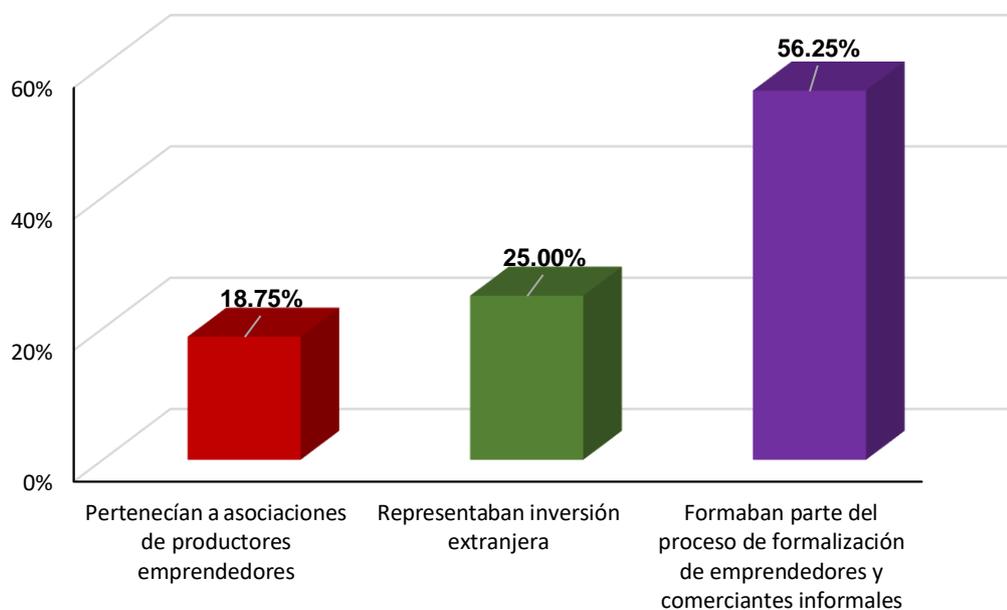
Tabla 12: **Consecuencias de la denegatoria a las solicitudes de registro**

Solicitudes Denegadas	Frecuencia	Porcentaje
Pertenecían a asociaciones de productores emprendedores	6	18,75
Representaban inversión extranjera	8	25,00
Formaban parte del proceso de formalización de emprendedores y comerciantes informales	18	56,25
Total	32	100,00

Fuente: Revisión Documental de los expedientes de la DSD-INDECOPI

De las 32 solicitudes negadas, 6 (18.75%) pertenecían a asociaciones de productores emprendedores, 8 (25%) representaban inversión extranjera en el mercado local, 18 (56.25%) formaban parte del proceso de formalización de emprendedores y comerciantes ambulatórios.

GRÁFICO 12: Consecuencias de la denegatoria a las solicitudes de



registro

Hipótesis

Se negó el registro a las solicitudes de registro de marca ingresadas en la oficina del INDECOPI en Loreto, en el periodo de los años 2018 y 2019, porque la marca solicitada consistía exclusivamente en una designación común o usual del producto o servicio; reproducían, imitaban, contenían una denominación de origen protegida previamente; o eran idénticos o se asemejaban a una marca, nombre o lema comercial anteriormente solicitado.

Tabla 13: **Incidencia de Causales**

	Frecuencia	Porcentaje
Causal del artículo 135 e)	2	93,75%
Causal del artículo 136 a)	30	6,25%
Total	32	100,0

Fuente: Matriz de Datos IBM SPSS

Prueba de Hipótesis

De acuerdo al resultado, se encontró que se negó el registro a las solicitudes por las causales a las que se refieren los artículos 135 e): Porque los signos solicitados consistían exclusivamente en una indicación requerida en el comercio para describir la calidad, la cantidad, la procedencia geográfica, o características de los productos o servicios para los cuales se solicitaban) y 136 a): Eran idénticos o se asemejaban a una marca anteriormente solicitada para los mismos productos.

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN

Se encontró que se presentaron 154 solicitudes de registro en la oficina del INDECOPI-LORETO, de las cuales 32 solicitudes fueron denegadas porque los signos solicitados consistían exclusivamente en una indicación requerida en el comercio para describir la calidad, la cantidad, la procedencia geográfica, o características de los productos o servicios para los cuales se solicitaban, (causal del artículo 135-e de la Decisión 486) o porque eran idénticos o se asemejaban a una marca anteriormente solicitada para los mismos productos, (causal del artículo 136-a de la Decisión 486) y no porque consistan exclusivamente en una designación común o usual del producto o servicio en el lenguaje corriente, (Causal del artículo 135-g. de la Decisión 486).

Es elevado el nivel de concurrencia de la causal del artículo 136-a en las denegatorias de las solicitudes de registro, con 30 (93.75%) solicitudes denegadas respecto a la causal del artículo 135-e, con 2 (6.25%) solicitudes denegadas.

De las 32 solicitudes denegadas se encontró que: 6 (18.75%) eran de asociaciones de productores emprendedores, limitando sus capacidades competitivas y de posicionamiento en el mercado regional y nacional; 8 (25%) representaban inversión extranjera en el mercado local, no permitiendo la concretización de los proyectos de mercado y empleo que representaban en dicho periodo; finalmente 18 (56.25%) de ellas formaban parte del proceso de formalización de emprendedores y comerciantes ambulorios, restringiendo sus niveles de comercio a los mercados ambulorios locales y retrasando su acceso a la categorización empresarial.

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

Conforme a los resultados obtenidos de las investigaciones se concluye:

1. Las solicitudes de registro de marca que se presentaron al INDECOPI en el periodo 2018-2019, fueron 4,437. De estas solicitudes el 3,550 o 80.01% fueron otorgadas, mientras el 887 o 19.99% fueron denegadas. El 72.12% solicitaba un signo mixto, 19.16% un signo denominativo y 8.72% figurativo
2. De esta cifra, 154 o un 3.47% del total solicitudes, fueron presentadas a través de la oficina del INDECOPI-LORETO, de las cuales 119 o 77.27% fueron otorgadas, 32 o 20.78% denegadas, 02 o 1.29% declaradas improcedentes y 1 o 0.64% cayó en abandono.
3. De las 32 solicitudes que fueron denegadas, 2 o 6.25% no pudo acceder al registro debido a estar incurso en la causal absoluta de prohibición al registro contenida en el artículo 135-e, es decir que el signo solicitado era idéntico o se asemejaba, a una marca anteriormente solicitada, para los mismos productos o servicios.
4. Mientras que 30 o 93.75% no pudo acceder al registro por estar incurso en la causal relativa de prohibición al registro contenida en el artículo 136-a, es decir que el signo solicitado consistía exclusivamente en una indicación requerida en el comercio para describir la calidad, la cantidad, la procedencia geográfica, o características de producto o servicios para el que se solicitaba.

5. Del total de solicitudes de registro de marca del INDECOPI-LORETO que fueron denegadas, ninguna o 0% de ellas volvieron a solicitar el registro o iniciaron un procedimiento contencioso administrativo.
6. Como consecuencia directa de estas denegatorias se determinó que: 6 de los solicitantes, que hacen un 18.75%, eran asociaciones de productores emprendedores que vio limitada su capacidad competitiva y de posicionamiento en el mercado regional y nacional. 8 de los solicitantes, que hace un 25%, representaban a proyectos de inversión extranjera que detuvo actividades en el mercado local y de empleo. Y 18 de los solicitantes, que hace un 56.25%, eran emprendedores y comerciantes ambulorios que no pudieron acceder a la formalización y categorización empresarial, restringiendo sus niveles de comercio a los mercados ambulorios locales.

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES

- Se recomienda continuar con la realización de investigaciones relacionadas al tema a fin de determinar a detalle los factores determinantes por lo que los solicitantes incurrieron en dichas causales de prohibición al registro.
- Se recomienda actualizar los datos de estudios obtenidos, incluyendo los que correspondan a los últimos años concluidos, para determinar si la tendencia de las causales absolutas y relativas y su incidencia se mantiene o ha variado y en qué porcentaje.
- Se recomienda realizar un estudio específico para determinar el nivel de afectación en el que la reciente crisis sanitaria sobrevenida por el COVID-19, afectó y en qué grado, el ingreso de solicitudes de registro de marca en la región Loreto, y el nivel de eficacia con el que las plataformas de registro virtual implementadas en ese periodo se han desempeñado.
- Se recomienda al INDECOPI-LORETO la incorporación de mecanismos que otorguen mayor certeza, en el procedimiento de atención al ciudadano, en las consultas sobre registro y viabilidad de marcas.
- Se recomienda al Consejo Directivo del INDECOPI, la implementación de un Centro de Desarrollo de la Propiedad Intelectual (CEPI) en la región Loreto, similar al de otras regiones del país, con la finalidad de brindar orientación específica en materia de registro de marcas, desde la consulta de viabilidad hasta el otorgamiento del registro, garantizando el mayor porcentaje posible de marcas registradas.

CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN

1. AREAN LALIN, M (2015). El cambio de forma de la marca. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela – Instituto de Derecho Industrial. (75 Ed)
2. ARANA COURREJOLLES, M.C (2010). La no distintividad marcaria. Derecho y Sociedad. Fondo Editorial PUCP.
3. ARANA COURREJOLLES, M.C (2011). LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. Marcas, nombres y lemas comerciales. Fondo Editorial PUCP.
4. BAYLOS CORROZA, H. (2013). Tratado de Derecho Industrial: Propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal (7.a ed.). Ed. CIVITAS.
5. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (2004) Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial. (5ª Ed). Ed. Navarra: Aranzadi.
6. BREUERE MORENO, C. (1984). Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio (1.a ed.). Ed.Robis.
7. BERTONE, L.E., & CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. (2003). Derecho de Marcas. Ed. Heliasta.Buenos Aires.
8. CORNEJO GUERRERO, C.(2010) Derecho de Marcas. Ed. Marial Pons.

9. COURREJOLLES. A (2011) Distintividad Marcaria (parte I). En: Derecho & Sociedad (17^a Ed.)
10. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2004). Tratado sobre derecho de marcas (2.a ed.) Ed. Marcial Pons.
11. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2009). Tratado sobre derecho de marcas (10.a ed.). Ed. Marcial Pons.
12. FERRERO DIEZ CANSECO, G. (2013), Derecho Marcario. Escuela de Post Grado de la UPC.
13. GAMBOA VILELA, P. (2004). Los signos distintivos-Instrumentos del comercio. Publicación de la Oficina de Signos Distintivos. INDECOPI.
14. HALPERN, S.W., NAR, C.A & PORT. K.L. (2017) Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark. Semanario The New York Time Magazine.
15. GÓMEZ, J., PONCE, S. & SALAMANCA, A. (2011). El Derecho de Marcas y su incidencia en la Protección de las Pequeñas y Medianas Empresas. Tesis de pregrado Universidad de El Salvador.
16. LAJO ESTRADA, S.H. (2013). Análisis de las Principales Prohibiciones Absolutas en el Registro Marcario: Los Signos Genéricos, Descriptivos y Usuales. Tesis de Pregrado. Pontificia Universidad Católica del Perú.

17. MANSANI, L. (2006). La capacidad distintiva como concepto dinámico. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (27.a ed.). Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor.
18. MARAVÍ CONTRERAS. A. (2014). Introducción al derecho de las marcas y otros signos distintivos en el Perú. Revista Foro Jurídico N°13.
19. MARAVI CONTRERAS, A. (2017). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. Revista Foro Jurídico N°16 .
20. MÁRQUEZ, T. (2016) Manual para el exàmen de registrabilidad de marcas en las oficinas de propiedad industrial de los países andinos (8ª Ed). Lima: INDECOPI.
21. MCCARTHY, J.T (1973). Trademarks and Unfair Competition, Rochester (NY), Lawyers Cooperative Pub.Co.
22. MONZÓN LEMUS, F.A (2011) La acción civil como recurso para combatir la falsificación de la marca y las violaciones a los derechos marcarios. Tesis de Licenciatura. Universidad de San Carlos de Guatemala.
23. MONTEAGUDO, M. (2003) Sala 3ª, Sección 3ª de 21 de enero de 2003, caso "diseño de 'D']". Revista general de Derecho. Madrid, N°589 – 590.
24. MURILLO, J. (2013, 11 junio). Sobre las marcas en la actualidad. Enfoque Derecho | El Portal de Actualidad Jurídica de THEMIS.

<https://www.enfoquederecho.com/2013/06/11/sobre-las-marcas-en-la-actualidad>

25. OTERO LASTRES, J.M (2018) La originalidad de las obras plásticas y las nuevas tecnologías. Revista Jurídica del Perú.Lima, No 86.
26. ORE SOSA, E. (2017). La infracción del derecho de marca.(7ª Ed) Palestra Editores.
27. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) y OFICINA COREANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (KIPO) (2011) N°01: El Secreto está en la Marca. La Propiedad Industrial y las Empresas. Instituto de la Propiedad Industrial Argentina.
28. OTAMENDI, J. (2006). Derecho de marcas (6ª Ed). Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
29. PACHÓN MUÑOZ, M. (2012) Manual de Propiedad Industrial (3ª Ed) Ed. Signus.
30. RAMOS CORZO, J.Y (2018). La Intervención del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ante actos de Infracción sobre el Derecho de Marcas. Tesis de Pregrado. Universidad Autónoma del Perú.
31. RAMOS SUYO, J.A. (2004). Elabore su Tesis en Derecho “Pre y Posgrado”. Lima, Perú: Ed.San Marco.
32. RANGEL ORTIZ, H. (2015) Licenciamiento de Derechos de Marcas. Ponencia presentada en el Primer Congreso Latinoamericano de la

Propiedad Industrial: Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI. Lima.

33. RANGEL MEDINA, D. (2016). Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. (17 Ed). Ed. Palestra.
34. Real Academia Española - RAE. (2019): Signo Distintivo. Diccionario panhispánico del español jurídico.
35. RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, J. C. (2014). Teoría general de los signos distintivos. Revista La Propiedad Inmaterial (18.a ed.). Revista La Propiedad Inmaterial.
36. RUBIO, E. (2002) Protección Internacional de la Propiedad Industrial, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Ponencia presentada en el Primer Congreso Latinoamericano de la Propiedad Industrial: Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI.
37. SANTISTEBAN MEZA, E.A (2014) Efectos Jurídicos que Genera la Inscripción de las Marcas Comerciales. Tesis de Pregrado. Quetzaltenango, México.
38. SILBERT, S. (2018) Defining Trademarks (10a Ed). Los Angeles Lawyer, Semanario The New York Time Magazine.
39. VIBES, F. (2009) Derechos de propiedad intelectual. Buenos Aires, Argentina. ADHOC. Citado por Murillo Chávez, J. Sobre las marcas en la actualidad. (2013). Lima. Perú, Disponible en: <<http://enfoquederecho.com/>

Jurisprudencia

40. Tribunal de Justicia de los Estado Unidos de Norteamérica. (2009).
Christian Science Bd. of Directors of the First Church of Christ,
Scientist v. Nolan. 259 F.3d 209
41. Resolución N° 052-96-TRI-SDC (1996). Expediente N° 187-
95.CCD. Precedente de observancia obligatoria publicado en el
Diario Oficial el Peruano de fecha 03 de octubre de 1996.
42. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 78-IP-
2013. San Francisco de Quito.
43. Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolución N°3604-
2018/CSD-INDECOPI. Expediente:735111-2018. RIOS ALVA
HUMBER AUGUSTO.
44. Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolución N°5471-
2018/DSD-INDECOPI. Expediente:741337-2018. KOKETA
FASHION SAC.
45. Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolución
N°15520-2018/DSD-INDECOPI.Expediente:743525-2018.
RESTAURANT CEVICHERIA EL MIJANO EIRL.
46. Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolución
N°18999-2018/DSD-INDECOPI.Expediente:757589-2018.
CORPORACION INDUSTRIAL FAMER EIRL.
47. Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolución
N°18320-2018/CSD-INDECOPI.Expediente:753418-2018.
SALAZAR BRAGA SORELLA MELINA.

48. Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolución N°129-2018/DSD-INDECOPI.Expediente:762962-2018. LA COMARCA SRL
49. Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolución N°4126-2018/CSD-INDECOPI.Expediente:764793-2018. SORIANO CRISOSTOMO EVA.
50. Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolución N°23902-2018/DSD-INDECOPI.Expediente:765121-2018. EL ROLLO COMIC SAC.
51. Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolución N°1855-2018/CSD-INDECOPI.Expediente:772401-2018. ODAR LEYVA PABLO CESAR.
52. Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolución N°2590-2018/DSD-INDECOPI.Expediente:773896-2018 DISTRIBUIDORA DE CALZADOS ENZO EIRL.
53. Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolución N°2551-2018/CSD-INDECOPI.Expediente:776203-2018 MEZA BRAGA JULIO ADRIANO.
54. Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolución N°3637-2019/CSD-INDECOPI.Expediente:781986-2019. GUTIERREZ MENDOZA MICHAEL BILLY.
55. Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolución N°4978-2019/CSD-INDECOPI.Expediente:782869-2019. A&Q INDUSTRIAS SAC.

56. Direcció de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolució N°3919-2019/CSD-INDECOPI.Expediente:793868-2019. UNIFORMES TEXTILES SRL.
57. Direcció de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolució N°14127-2019/DSD-INDECOPI.Expediente:794103-2019. SORIA DEL ALGUILA SILVIA LIZ.
58. Direcció de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolució N°1284-2020/CSD-INDECOPI.Expediente:797348-2019. LA CADENA SUPERMERCADOS ERIL.
59. Direcció de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolució N°1302-2020/TPI-INDECOPI.Expediente:797897-2019. BLUE MORPHO SA.
60. Direcció de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolució N°3634-2020/CSD-INDECOPI.Expediente:797899-2019. BLUE MORPHO SA.
61. Direcció de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolució N°4564-2020/CSD-INDECOPI.Expediente:797901-2019. BLUE MORPHO SA.
62. Direcció de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolució N°16072-2019/CSD-INDECOPI.Expediente:798915-2019. MUYUNA LODGE EIRL.
63. Direcció de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolució N°31104-2019/DSD-INDECOPI.Expediente:811658-2019. ASOCIACION DE CREADORES DE PAICHE DE LA AMAZONIA PERUANA "ARAPAIMA GIGAS"

64. Direcció de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolució N°31794-2019/DSD-INDECOPI. Expediente:811660-2019.
ASOCIACION DE CREADORES DE PAICHE DE LA AMAZONIA PERUANA "ARAPAIMA GIGAS"
65. Direcció de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolució N°23881-2019/DSD-INDECOPI. Expediente:811739-2019.
FABRICA Y NEGOCIOS EL PERUANO EIRL
66. Direcció de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolució N°2864-2019/DSD-INDECOPI. Expediente:811955-2019. LOZANO HURTADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
67. Direcció de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolució N°30984-2019/DSD-INDECOPI. Expediente:814242-2019.
ASOCIACION CULTURAL ARTESANAL EL PALOSANGRE.
68. Direcció de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolució N°30985-2019/DSD-INDECOPI. Expediente:814247-2019.
ASOCIACION CULTURAL ARTESANAL EL PALOSANGRE.
69. Direcció de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolució N°32610-2019/DSD-INDECOPI. Expediente:816898-2019. 37 21
STUDIO EIRL.
70. Direcció de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolució N°3700-2020/CSD-INDECOPI. Expediente:825211-2019. ARTISTA BARDALES FELIZ FRANCISCO.
71. Direcció de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolució N°1323-2020/DSD-INDECOPI. Expediente:825212-2019. ARTISTA BARDALES FELIZ FRANCISCO.

72. Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolución N°1823-2020/DSD-INDECOPI.Expediente:825918-2019. ASOCIACION CIVIL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CANCION DE LA AMAZONIA.

73. Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolución N°7038-2020/DSD-INDECOPI.Expediente:831273-2019. ECCLES, KEITH DEAN

74. Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Resolución N°4777-2020/DSD-INDECOPI.Expediente:831274-2019. ECCLES, KEITH DEAN

Legislación

75. Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial (2000). LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA.

76. Decreto legislativo N°1075.(2008) Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

ANEXOS

1. Matriz de Consistencia.

CAUSALES POR LAS QUE SE NEGÓ EL REGISTRO DE MARCA A LAS SOLICITUDES DEL INDECOPI-LORETO, PERIODO 2018 Y 2019.					
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO	POBLACIÓN DE ESTUDIO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN
General	General	General	Tipo de investigación	Población	Técnica de recolección de datos
Conocer cuáles son las causales Absolutas y Relativas por las que se negó el registro a las solicitudes de marca	Identificar cuáles fueron las causales Absolutas y Relativas por las que se negó el registro a las solicitudes de	Se negó el registro a las solicitudes de registro de marca ingresadas en la oficina del INDECOPI en Loreto, en el periodo	De acuerdo al alcance y propósito de la investigación, el presente estudio es de tipo descriptivo , esto en razón a que se limita a la descripción	La población del presente estudio comprenderán todos los expedientes de solicitudes de registro de marca ingresados en la oficina regional del	La técnica que se empleará en el presente estudio es el análisis documental, se recogerá la información y se analizará el contenido de los expedientes de las solicitudes de registro de

<p>ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019?</p>	<p>registro de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019.</p>	<p>de los años 2018 y 2019, porque la marca solicitada consistía exclusivamente en una designación común o usual del producto o servicio; reproducían, imitaban, contenían una denominación de origen protegida previamente; o eran idénticos o se asemejaban a una marca, nombre o</p>	<p>de una realidad, fenómeno y situación. Se describirán causales absolutas y relativas por las que se negó el registro a las solicitudes de registro de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en el periodo de los años 2018 y 2019.</p> <p>Correlacional, porque se pretende relacionar la variable</p>	<p>INDECOPI en Loreto, en el periodo 2018 -2019.</p>	<p>marca ingresados en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en el periodo 2018 -2019.</p>
---	---	---	--	--	--

		lema comercial anteriormente solicitado.	“Registro de Marca” con las variables “Causales Relativas” y “Causales Absolutas”, como factores incidentales por las que se negó el registro a las solicitudes ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto. . Transeccional o Transversal , tiene por objeto de recolectar datos e información en	
--	--	--	---	--

			un momento previamente determinado, por lo que se recolectará, describirá y analizarán los datos obtenidos en un único momento, periodo 2018– 2019.		
				Muestra	

				<p>La muestra es igual a la población; es decir, a todos los expedientes de solicitudes de registro de marca, ingresados en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en el periodo 2018 -2019.</p>	
--	--	--	--	---	--

Problemas Específicos	Objetivos Específicos		Diseño de investigación	Procesamiento de datos	Instrumentos de recolección de datos
<p>Cuántas solicitudes de registro de marca fueron presentadas en los años 2018 y 2019?</p> <p>¿Cuántas solicitudes de registro de marca fueron aprobadas en los años 2018 y 2019?</p>	<p>Definir cuántas solicitudes de registro de marca fueron presentadas en los años 2018 y 2019.</p> <p>Determinar cuántas solicitudes de registro de marca fueron otorgadas en los años 2018 y 2019.</p>		<p>El diseño es no experimental del tipo correlacional; se pretende relacionar ambas variables en estudio.</p>	<p>1. La información recolectada se procesará con ayuda de instrumentos de procesamiento de datos.</p> <p>2. Seguidamente se procederá al análisis de los datos.</p> <p>3. Finalmente se elaborarán los cuadros y gráficos necesarios para presentar la</p>	<p>El instrumento que se empleará en el presente estudio será el Formato de estudio documental, que tiene como propósito analizar la información contenida en los expedientes de las solicitudes de registro de marca ingresados en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en el periodo 2018 -2019.</p>

<p>¿Cuántas solicitudes de registro de marca fueron denegadas en los años 2018 y 2019?</p>	<p>Determinar cuántas solicitudes de registro de marca fueron denegadas en los años 2018 y 2019.</p>			<p>información de las variables estudiadas.</p>	
<p>¿Cuántas solicitudes para registro de Marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años</p>	<p>Establecer cuántas solicitudes para registro de Marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años</p>				

<p>2018 y 2019, fueron aprobadas?</p>	<p>2018 y 2019, fueron otorgadas.</p>				
<p>¿Cuántas solicitudes para registro de Marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019, fueron denegadas?</p>	<p>Establecer cuántas solicitudes para registro de Marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019, fueron denegadas.</p>				
<p>¿Cuántas solicitudes para el registro de marca</p>	<p>Estimar cuántas solicitudes para el registro de marca</p>				

<p>ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019, fueron denegadas por prohibiciones absolutas?</p>	<p>ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019, fueron denegadas por prohibiciones absolutas.</p>				
<p>¿Cuántas solicitudes para el registro de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años</p>	<p>Estimar cuántas solicitudes para el registro de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años</p>				

<p>2018 y 2019, fueron denegadas por prohibiciones relativas?</p>	<p>2018 y 2019, fueron denegadas por prohibiciones relativas.</p>				
<p>¿Cuáles fueron las causales absolutas que más incidencia tuvieron para negar el registro a las solicitudes de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en</p>	<p>Identificar cuáles fueron las causales absolutas que más incidencia tuvieron para negar el registro a las solicitudes de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en</p>				

<p>Loreto, en los años 2018 y 2019?</p>	<p>Loreto, en los años 2018 y 2019.</p>				
<p>¿Cuáles fueron las causales relativas con mayor incidencia para negar el registro a las solicitudes de registro de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019?</p>	<p>Identificar cuáles fueron las causales relativas con mayor incidencia para negar el registro a las solicitudes de registro de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019.</p>				

<p>¿Cuántas solicitudes para el registro de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019, que fueron denegadas volvieron a solicitar el registro?</p>	<p>Indicar cuántas solicitudes para el registro de marca ingresadas en la oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019, que fueron denegadas, volvieron a solicitar el registro.</p>				
<p>¿Cuántas solicitudes para el registro de marca ingresadas en la</p>	<p>Identificar cuántas solicitudes para el registro de marca ingresadas en la</p>				

<p>oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019, que fueron denegadas iniciaron un proceso contencioso administrativo?</p>	<p>oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019, que fueron denegadas, iniciaron un proceso contencioso administrativo.</p>				
<p>¿Cuáles fueron las consecuencias de la denegatoria a las solicitudes de registro de marca ingresadas en la oficina regional del</p>	<p>Establecer cuáles fueron las consecuencias de la denegatoria a las solicitudes de registro de marca ingresadas en la</p>				

INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019?	oficina regional del INDECOPI en Loreto, en los años 2018 y 2019.				
			Método de Investigación		

		<p>Analítico. - “Consiste en la descomposición, separación, aislamiento del conocimiento a priori en los elementos del conocimiento puro del entendimiento. Se le libera o se le desata cada uno de los elementos que integraban la complejidad del objeto. (Ramos, 2004, p. 498).</p>	
--	--	---	--

Estadístico, consiste en el desarrollo de los datos matemáticos y cuantitativos al estudio de las ciencias sociales, considerando, el porcentaje preciso (o aproximado) de sujetos o casos que requieren interpretación estadística.

2. Formato de estudio documental

N	N° DE EXP.	SOLICITANTE	FECHA DE INGRESO DE SOLICITUD	ORI RECEPTORA	TIPO DE MARCA	CLASE SOLICITADA	RES. DE REQUERIMIENTO	N° RES. DENEGATORIA	FECHA DE RES. DENEGATORIA	FECHA DE NOTIFICACIÓN	RAZON DE DENEGATORIA	TIPO DE CAUSAL	ESPECIFICACIÓN DE LA CAUSAL
1						SI / NO						RELATIVA () ABOSLUTA ()	
2						SI / NO						RELATIVA () ABOSLUTA ()	
3						SI / NO						RELATIVA () ABOSLUTA ()	
4						SI / NO						RELATIVA () ABOSLUTA ()	
5						SI / NO						RELATIVA () ABOSLUTA ()	
6						SI / NO						RELATIVA () ABOSLUTA ()	
7						SI / NO						RELATIVA () ABOSLUTA ()	
8						SI / NO						RELATIVA () ABOSLUTA ()	
9						SI / NO						RELATIVA () ABOSLUTA ()	