## Legítimo interés del opositor.

111 Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la materia en conflicto y éste no afecta derechos de terceros, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 57 del Decreto Legislativo No. 1075.

Si bien cualquier persona natural o jurídica puede presentar una oposición, ésta debe cumplir con el requisito esencial de contar con un legítimo interés.

Para acreditar el legítimo interés, el opositor debe fundamentar el perjuicio que eventualmente se causaría a su derecho al otorgarse el registro al que se opone, aportando todas las pruebas que considere pertinente para probarlo, ya que las oficinas deberán evaluar o calificar, en el examen de fondo, si en efecto el opositor ha probado tener legítimo interés114.

Quien tiene un derecho subjetivo, es decir, un registro o solicitud de marca previa tiene un legítimo interés. Por ejemplo, una empresa se opone a un registro de la marca TOBATOBA para distinguir servicios financieros porque es titular de un registro de la marca TOBA para distinguir servicios de otorgamiento de créditos y considera que existe un riesgo de confusión o de asociación. En este supuesto hipotético, el opositor tiene un legítimo interés porque de otorgarse la solicitud, tendría un perjuicio evidente porque los consumidores podrían confundirse. En este caso, la manera de acreditar el interés legítimo sería a través del número o certificado de registro.

No necesariamente quién tenga un interés legítimo tiene un derecho subjetivo. Así, por ejemplo, una asociación de empresarios dedicados a la industria de lácteos se opone a la solicitud de registro de la marca PASTEURIZADA DOS VECES para distinguir leche, porque de concederse la exclusividad, el solicitante podrá impedir que los demás competidores usen en el mercado un signo que a todas luces es descriptivo y que todos los que se dedican a esa industria lo deberían usar como elemento informativo de sus productos.

## Supuestos de oposición.

La DA 486 no establece en específico cuáles son los supuestos de oposición; sin embargo, el TJCA, como regla general, considera como supuestos de oposición aquellos comprendidos en las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 135, 136 y 137 de la DA 486115, es decir, cuando se pretende registrar una marca que no debe otorgarse porque recae en una prohibición absoluta, o bien, porque con su registro se vulnerarían derechos previos de terceros116, así como cuando existan indicios razonables que le permitan inferir a la oficina nacional que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

De otra parte, también se podrá fundamentar una oposición en el supuesto contemplado en el artículo 15 de la Decisión 876 Régimen Común sobre Marca País de la Comisión

de la Comunidad Andina (“DA 876”)117, de acuerdo con el cual no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca país protegida de conformidad con este ordenamiento andino118.

En ese entendido, pueden existir diversos supuestos, entre ellos los siguientes:

* El supuesto por excelencia es la oposición a una marca que puede causar riesgo de confusión o un riesgo de asociación con otra marca registrada o una solicitud de marca previa. (Causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo136).
* Una marca que incluye el nombre de una comunidad indígena, afroamericana o local sin el consentimiento de ésta. (Causal de irregistrabilidad establecida en el literal g) del artículo 135).
* Una marca que imite o contenga una denominación de origen protegida. (Causal de irregistrabilidad indicada en el literal j) del artículo 135).

Existe la posibilidad que una oposición invoque como fundamento diversos supuestos, sean prohibiciones absolutas y/o relativas, el supuesto del artículo 137 de la DA 486 o el contemplado en el artículo 15 de la DA 876. Por ejemplo, una empresa de floricultura se opone a una marca compuesta de dos palabras porque una de esas palabras es la reproducción de una variedad vegetal (causal de irregistrabilidad indicada en el literal o) del artículo 135) y también porque el otro elemento que compone la marca puede causar un riesgo de confusión o asociación con una marca de la cual el opositor es el titular (causal de irregistrabilidad indicada en el literal a) del artículo 136).

También habrá casos en que a una solicitud le recaigan varias oposiciones presentadas por personas distintas, ya sea por los mismos o diversos argumentos. Por ejemplo, en Colombia se solicitó la marca BIMBO para identificar vestuario y se presentaron tres oposiciones. El titular de la marca BOMBI de clase 25 y el titular de la marca BIMBI también de clase 25 invocaron como fundamento que la marca propuesta a registro causaba un riesgo de confusión con sus respectivas marcas. Adicionalmente, el titular de la marca BIMBO basó su oposición solicitando que se reconociera la notoriedad de su marca. En este caso, la oficina nacional resolvió que en relación con las dos primeras

117 DA 876, *“Artículo 15.- La oficina nacional competente denegará, de oficio o a petición de parte, el registro de cualquier signo distintivo, que sea idéntico o similar a una marca país protegida de conformidad con la presente Decisión. Cada País Miembro dispondrá que su oficina nacional competente consulte las marcas país comunicadas en el marco de esta Decisión y las tenga en cuenta al adoptar decisiones sobre el registro de signos distintivos, de conformidad con su procedimiento interno. Esta disposición no tendrá aplicación cuando el registro del signo distintivo sea solicitado por el mismo titular o por quien ejerza los derechos de la marca país, o cualquier persona expresamente autorizada.”* (subrayas fuera del texto original).

118 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la DA 876, *“Constituye marca país cualquier signo designado o empleado por un País Miembro para promover su imagen dentro y fuera del país, y para promocionar, entre otros, el turismo, la cultura, la gastronomía, la producción nacional, las exportaciones o las inversiones del País Miembro”.*

82

existía un riesgo de confusión y también reconoció la notoriedad de la marca BIMBO y, por lo tanto, denegó la marca.119

En conclusión, los supuestos de oposición están basados en el legítimo interés que logren acreditar los opositores.

## Motivos de inadmisión.

Los motivos de inadmisión de una oposición son los siguientes120:

* Que no se indiquen los datos esenciales y suficientes que permitan identificar al opositor y/o la solicitud de registro a la que se oponen.

En este caso los datos esenciales son el nombre de quién se opone y su domicilio, y tratándose de la solicitud los datos de la marca, el número del expediente.

* Que se presente fuera de plazo.

El opositor no debe exceder el plazo de los treinta días hábiles posteriores a la publicación de la solicitud para presentar la oposición.

* Por falta de pago

El opositor deberá cubrir el pago de la tasa que la oficina nacional determine121.

* Que el opositor no haya cumplido con precisar los argumentos de la oposición, pese al vencimiento del plazo legal otorgado para realizar esta indicación122.
* La falta de presentación del poder, para el caso de Bolivia, Colombia y Perú123.

83

* Para el caso de Bolivia, que la oposición se fundamente en convenios o tratados que no se encuentren vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia a la fecha de presentación de la oposición.

## Decisión de la oficina sobre los argumentos de la oposición.

La oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad de la marca objeto de la solicitud y a pronunciarse sobre los argumentos vertidos por el opositor y, si es el caso, los del solicitante y decidirá sobre la viabilidad del registro124.

Cuando existan varias oposiciones sobre una marca, se resolverán todas en una sola resolución.

## Oposiciones temerarias.

Con la finalidad de detener oposiciones que no tengan mayor finalidad que entorpecer el procedimiento de registro de marca de mala fe y crear un perjuicio al solicitante de una marca sin tener argumentos fundamentados en el derecho o en los hechos, la DA 486 permite que las oficinas nacionales sancionen a los opositores que presenten una oposición temeraria.

El TJCA ha mencionado algunos actos que se pueden considerar para determinar que existe una oposición temeraria:

*“De manera enunciativa, habrá oposición temeraria:*

1. *Cuando sea manifiestamente evidente que la oposición carece de fundamento jurídico;*
2. *Cuando se plantea la oposición a sabiendas de que esta carece de fundamento jurídico, es decir, se formula con mala fe o intencionalidad;*
3. *Cuando se plantea la oposición en ejercicio abusivo de un derecho; o,*
4. *Cuando se plantea la oposición con un propósito ilegal o fraudulento.”125*

Un ejemplo que pudiera considerarse como una oposición temeraria es cuando la oposición esté basada en un registro marcario que se encontraba cancelado antes de presentar la oposición, pues a sabiendas que el registro ya no tiene efectos la oficina tiene

84

indicios que dicha oposición está formulada para causar un obstáculo innecesario al solicitante del registro de marca.

Perú es el único País Miembro que ha regulado una sanción al respecto, como se puede ver en el artículo 23 del Decreto Legislativo No. 1075 que a la letra establece:

*“Artículo 23.- Oposiciones temerarias (Decreto Legislativo No. 1075) Las oposiciones temerarias formuladas contra las solicitudes de cualquier elemento de propiedad industrial podrán ser sancionadas con una multa hasta de cincuenta (50) UIT.”*

## Oposición andina.

La oposición andina permite que titulares de marcas registradas, o solicitudes previas tramitadas por un País Miembro, tengan la posibilidad de impedir el registro de una marca solicitada en alguno de los otros Países Miembros.

Esta figura legal es muy particular porque matiza el principio de territorialidad, es decir, un derecho marcario surte efectos fuera de su propio territorio, así tenemos que, por ejemplo, el titular de un registro de una marca en Ecuador podrá ejercer esa exclusividad, a través de una oposición al registro de una marca idéntica o similar a la suya en Bolivia, si considera que ésta vulnera su derecho previo.126

El fundamento legal que permite esta oposición se encuentra en el artículo 147 de la DA 486:

*“Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.*

*La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la Oficina Nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.*

126 Es importante hacer notar que la oposición andina no es un sistema armonizado para el registro de una marca regional o andina, es decir, si bien un País Miembro puede reconocer un registro de marca de otro País Miembro únicamente es a través de la oposición andina, es decir no existe *per se* una marca comunitaria.

85

*La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente”.*

Como se puede ver, si un titular de una marca de un País Miembro quiere oponerse al registro de otra marca en alguno de los otros Países Miembros, debe cumplir, además de lo establecido en el artículo 146, con dos requisitos indispensables:

* + 1. Contar previamente con un derecho marcario adquirido o una expectativa de derecho.

El opositor deberá acreditar que es titular o solicitante de una marca idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda inducir al público a error.

Si al momento de interponer la oposición, el opositor no presenta el certificado de registro o la solicitud de registro previa, las oficinas nacionales podrán requerirle.127

* + 1. Tener un interés real en el mercado del País Miembro donde se pretende oponer.

El opositor deberá acreditar tener interés real en el mercado del País Miembro donde se presente la oposición. De acuerdo con el artículo 147 de la DA 486, la forma de hacerlo es solicitando un registro de la marca opositora en el mismo momento de ingresar la oposición128.

Ahora bien, el signo que se solicite no necesariamente debe ser idéntico al que el opositor tiene registrado como marca o en proceso de registro en otro País Miembro, pero sí debe

En el caso de Ecuador, el SENADI requiere al opositor para que en el plazo de diez (10) días hábiles presente el certificado y apostilla de registro previo o la solicitud de registro, según corresponda. De no presentarse, se tiene por no presentada la oposición andina y se procede con el examen de registrabilidad.

86

contener las características esenciales y distintivas de aquélla129; de otro lado, solo se acreditará el interés real respecto de los productos o servicios que pretenda identificar la marca que solicite el opositor (o tenga previamente registrada), que resulten idénticos a los que consigna la marca que tiene registrada o que se encuentra en trámite de registro en el otro País Miembro.

* + 1. Consideraciones generales para tomar en cuenta al presentar una oposición andina.
* Aun cuando la marca del opositor esté registrada en un País Miembro, no significa que pueda ser registrada en el País Miembro donde se ha presentado una oposición. La oficina nacional está obligada hacer el examen de registrabilidad correspondiente.
* De igual manera, la solicitud de marca que presente el opositor para acreditar el interés real en el mercado correrá la misma suerte que cualquier otra solicitud que se presente en ese País Miembro, es decir, se le aplicará el examen de registrabilidad y cuando se realice el cotejo marcario puede ser denegada por una marca diferente a la que se opusieron, bien porque incurre en alguna otra prohibición o supuestos previstos en los artículos 135, 136 y 137 de la DA 486 o porque corresponde a lo establecido en el artículo 15 de la DA 876.
* Si la base de la oposición andina es una solicitud de marca previa, el trámite de registro de la marca que tiene presentada una oposición quedará suspendido hasta en tanto la oficina nacional del País Miembro no resuelva en definitiva la concesión o denegación de dicha solicitud previa.

En el caso que la solicitud previa sea denegada, el procedimiento de registro al que le recayó una oposición seguirá con el examen de registrabilidad y la oficina declarará infundada o improcedente la oposición andina sin entrar a considerar los argumentos que esta presentaba. Finalmente, la oficina emitirá su decisión sobre la registrabilidad o no del signo solicitado.

* La oposición andina es una herramienta para impedir el registro ante la oficina nacional del País Miembro, sin embargo, no otorga autorización para la utilización del signo en el mercado, razón por la cual debe obtenerse la protección de la marca fundamento de la oposición andina en el otro País Miembro de la CAN para este fin.

87

## EXAMEN DE FONDO (EXAMEN DE REGISTRABILIDAD).

Una vez realizado el examen de forma y vencido el plazo para formular oposición130, se realiza el examen de registrabilidad. Este examen consiste en determinar si el signo solicitado puede acceder a registro, verificando si incurre o no, en algún impedimento legal.

La DA 486 contempla diversas prohibiciones de registro para ciertos signos, las cuales se dividen en prohibiciones absolutas (artículo 135 de la DA 486131), prohibiciones relativas (artículo 136) y el supuesto de denegación establecido en el artículo 137 de la DA 486.

## Prohibiciones absolutas.

Thaimy Márquez, define las prohibiciones absolutas como:

*“Se entiende por prohibiciones absolutas o intrínsecas aquellas que están basadas en el signo mismo, cuyas características lo hacen incapaz de funcionar como marca, en lo absoluto o con relación a los productos o servicios a los cuales está destinado. Estas prohibiciones impedirán siempre la inscripción del signo como marca.”132*

Si bien la DA 486, no provee una definición de prohibiciones absolutas, éstas son conocidas como aquellas que tienen como finalidad proteger el sistema competitivo, es decir impedir que se otorgue la exclusividad de signos que deben quedar disponibles para todos aquellos que participan en el mercado.

A continuación, un análisis de cada una de ellas.

* + 1. Signos que no puedan constituirse como marcas por no cumplir con los elementos fundamentales (literal a) artículo 135 DA 486).

*“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:*

1. *no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;”*

.

88

El TJCA, en la sentencia de Interpretación Prejudicial a través de la cual declaró que los artículos 134, 135 (literales a y b), 136 (literal a) y 150 de la DA 486 constituyen un acto aclarado, reiteró lo siguiente en relación con esta causal de irregistrabilidad absoluta:

*“para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de ser representado gráficamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486. Asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en el concepto de marca.*

*Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.”*133

En relación con la distintividad, como requisito fundamental para que un signo constituya marca, el TJCA indicó que:

*“[a)] La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para identificar por sí mismo un producto o servicio; y, la capacidad extrínseca para distinguir unos productos o servicios de otros en el mercado. El carácter distintivo del signo le permite al consumidor realizar la elección de los productos y servicios que desea adquirir. Del mismo modo, le permite a su titular diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado” 134.*

El segundo requisito que debe cumplir un signo para ser registrado como marca, de acuerdo con lo establecido expresamente en el artículo 134 de la DA 486, es la representación gráfica. Sobre este requisito, manifestó lo siguiente el TJCA:

*[b)] La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo solicitado a registro como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser percibidos por quien lo aprecia. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.*

*Ahora bien, este Tribunal ha interpretado de una manera amplia lo que se entiende por representación gráfica, la cual debe ser clara, precisa, completa en sí misma, inteligible, duradera y objetiva. El requisito de*

89

*representación gráfica permite una definición precisa del signo, de tal manera que el titular de la marca, los consumidores y competidores puedan comprobar el alcance de la protección otorgada a la marca mediante su registro, o el alcance de la protección que se solicita, mediante su publicación”135.*

Como fue mencionado en el apartado sobre el examen de forma, la DA 486 no prohíbe que un solicitante adjunte otros tipos de representaciones, además de una representación gráfica de su marca. Por lo tanto, habrá que considerar si una representación gráfica con otra(s) representación(es) sirve para cumplir con los propósitos de brindar certidumbre jurídica y de la publicidad que otorga el registro público de las marcas.

Lo anterior se puede lograr con representaciones diversas que sirven para clarificar el objeto de protección, lo cual requiere adaptar el criterio de representación gráfica para ciertas marcas no tradicionales, para permitir representaciones más adecuadas para identificarlas, tales como una descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía y una muestra física (en el caso de marcas táctiles, por ejemplo) 136

Finalmente, en relación con la perceptibilidad, es importante reiterar que, si bien esta no se encuentra expresamente incluida en los términos del artículo 134 de la DA 486, sí se encuentra implícita en la noción de marca. Sobre el particular, el TJCA recordó que:

*“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca genere mayor influencia en la mente del público consumidor, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza generalmente el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos relacionados con una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo o un conjunto de dibujos”137.*

* + 1. Signos carentes de distintividad (literal b) artículo 135 DA 486).

El literal b) del artículo 135 de la DA 486 dispone:

*“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)*

1. *carezcan de distintividad;”*

90

En el régimen andino, la falta de distintividad está establecida de manera independiente como causal de irregistrabilidad absoluta. Ahora bien, en este punto es importante recordar que la distintividad tiene un doble aspecto, así:

*“[a)]* ***Distintividad intrínseca*** *o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado.*

*“[b)]* ***Distintividad extrínseca*** *o en concreto, a través de la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado”138.*

La causal del literal b) corresponde a la falta de distintividad intrínseca que presenta el signo objeto de la solicitud de registro.

A este respecto, Carlos Fernández-Nóvoa139 señala que *“un signo carente de carácter distintivo en relación con los correspondientes productos o servicios no puede desempeñar la función básica de la marca, a saber, denotar el origen empresarial”.*

Es al relacionar el signo con los productos o servicios que pretende distinguir, en consecuencia, que se revelará su aptitud distintiva o su incapacidad para diferenciar unos productos o servicios, de otros.

A modo de referencia, se puede observar en los siguientes ejemplos, cómo las oficinas nacionales de los Países Miembros, han negado registros de marca en aplicación de esta prohibición:

En el caso de Bolivia, el SENAPI negó el registro de la marca DRINK’S, al considerar que el signo solicitado no cuenta con elementos que le aporten distintividad, ni con la suficiente capacidad para distinguir los productos “bebidas”, pretendidos en la clase 32 (*“Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”*), por lo que en el caso particular, la oficina consideró que el signo solicitado incurrió en la prohibición prevista por el literal b) del artículo 135 de la DA 486140.

Por su parte, en Colombia, la SIC, al analizar la registrabilidad del siguiente signo, solicitado para identificar productos de la clase 3141, consideró

91

que carece de fuerza distintiva intrínseca, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo no identificaría un producto o servicio específico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial:

El SENADI en Ecuador negó el registro del signo SUPER CALCIO TRIPLE FÓRMULA más logotipo142, solicitado para identificar productos de la clase 5, específicamente “preparaciones de vitaminas”, por considerar que la denominación SUPER CALCIO TRIPLE FÓRMULA, no conlleva ningún tipo de distintividad y de ninguna manera podría ser apropiado por el solicitante, pues el registro de este signo traería como consecuencia el uso exclusivo a una sola persona de un conjunto de palabras que implican un género y privaría así, a otras tantas de utilizarla.

En el Perú, el INDECOPI negó el registro de la siguiente marca figurativa143, solicitada para identificar productos de la clase 3 tales como preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales, entre otros. La oficina consideró que una representación cilíndrica y las líneas paralelas a la base, no representan alguna característica particular que pueda ser susceptible, en sí misma, de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado, toda vez que los elementos figurativos señalados no revisten ninguna peculiaridad relevante para propósitos de identificación de los productos en cuestión.

92

* + 1. Signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o su función (literal c) artículo 135 DA 486).

El literal c) del artículo 135 de la DA 486 establece:

*“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)*

1. *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;”*

Esta prohibición contempla dos supuestos de irregistrabilidad:

-Las formas que son usuales o de uso generalizado para identificar los productos que ampara la marca y,

-Las formas impuestas por la naturaleza o la función de los productos.

* + - 1. Signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases.

No son registrables los signos que consistan exclusivamente en formas de uso común, esto es, la forma de los productos o de sus envases que son utilizados por algunos de los competidores existentes.

En este punto, el TJCA ha indicado que:

*“1.6.1. Se deben identificar y excluir del análisis las formas de uso común, entendiendo por formas de uso común la forma de los productos o de sus envases que son utilizados por algunos de los competidores existentes. No es necesario que sean de uso común de todos los competidores, sino basta que lo sean de un grupo o porcentaje de estos. Así, por ejemplo, si un grupo de competidores fabricantes de cerveza utiliza una forma de botella para envasar el producto, dicha forma no puede ser considerada*

93

*una marca tridimensional, pues ya existen competidores que la utilizan en el mercado, lo que la convierte en una forma de uso común.*

*1.6.2. También se deben identificar y excluir aquellas formas que son indispensables o necesarias con relación a los productos o sus envases. Se trata de aquellas formas que tienen una funcionalidad con relación al producto o su envase. Así, por ejemplo, tratándose de botellas de cerveza, estas necesariamente deben tener una tapa o chapa que asegure el contenido”144.*

Por ejemplo, la siguiente forma tridimensional no sería registrable para identificar golosinas y caramelos, productos incluidos en la clase 30:

En este caso, bastará con buscar la palabra caramelo en cualquier motor de búsqueda en internet para evidenciar que es usual o común que un dulce tenga forma de bastón.

Lo anterior significa que la forma tridimensional no se puede separar del producto porque es la forma en la que se usa en el mercado.

De igual manera, no podría registrarse como marca la siguiente forma para identificar medicamentos (clase 5):

A simple vista se puede determinar que esta es la forma usual de un medicamento en su versión de pastillas; por lo tanto, cumple la hipótesis de la prohibición.

Finalmente, como se mencionó, la prohibición también aplica para el registro como marca de las formas usuales de la envoltura de los productos que pretende identificar el signo solicitado. Por ejemplo, la siguiente forma de los envoltorios de productos comprendidos

94

en la clase 3 (cosméticos, preparaciones para limpiar, lociones refrescantes), corresponde a una forma usual de los empaques de este tipo de productos:

De concederse estas marcas se estaría otorgando una exclusividad sobre una forma que es utilizada por diversos competidores en el mercado145.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* ¿La forma tridimensional del producto es la que comúnmente utilizan en el comercio diversos competidores?
* ¿La forma tridimensional del envase o envoltorio es la que comúnmente utilizan en el comercio diversos competidores?
* De una búsqueda en internet ¿el signo es una forma usual para identificar los productos que se desea distinguir?
* ¿La forma usual es estrictamente la de los productos? Aquí es importante indicar que la forma usual debe relacionarse estrictamente con los productos a distinguir, por ejemplo, si se propone a registro una forma de una manzana para distinguir un envoltorio de herramientas no sería aplicable esta prohibición146.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de decisiones adoptadas por las oficinas nacionales de los Países Miembros, en relación con esta causal de irregistrabilidad:

El SENAPI, en Bolivia, negó el registro como marca tridimensional, del siguiente signo solicitado para identificar productos de la clase 30 (chocolate; pastas para untar a base de chocolate, mousse de chocolate)147:

95

Como argumentos de la negación, la oficina indicó que en el comercio son comunes y usuales los envases rectangulares en sus diferentes longitudes, para productos como los chocolates y otros productos comprendidos en la clase 30.

En ese entendido, el diseño tridimensional no cuenta con distintividad “intrínseca” para obtener el registro, dado que su forma no tiene características y/o elementos arbitrarios o especiales que estén fuera de lo común en la clase de productos que pretende el registro, y que puedan ser considerados como diferenciadores de los ya existentes en esta clase de productos. En efecto, el consumidor asociará la forma tridimensional a la generalidad de productos del mercado y no podrá individualizarla a una procedencia empresarial.

En Colombia, la SIC negó el registro del siguiente signo tridimensional, solicitado para identificar productos de la clase 12, entre ellos vehículos de motor148:

De acuerdo con lo señalado por la SIC, de la representación en 3D se evidencia que ésta consiste en la forma usual con que se presentan este tipo de productos en el mercado, lo cual conlleva a que no pueda ser asociada a un origen empresarial determinado, toda vez que el consumidor no relacionaría la marca objeto de análisis con los productos de un competidor en específico, pues en su mente evocaría la idea de un género de bienes y no una especie determinada.

Por su parte, el SENADI en virtud de esta causal, negó el registro del signo DISEÑO (DE SUELA), para identificar productos de la clase 25 (suelas, calzado)149:

El SENADI consideró que, analizada la solicitud de registro DISEÑO (DE SUELA) se evidencia que este consiste en una forma común de los productos que el signo pretende identificar y además no cuenta con elementos adicionales que logren dotar de distintividad, misma que no podría ser apropiada de forma exclusiva por el solicitante al ser necesariamente requerida por los demás empresarios.

En el Perú, el INDECOPI, con fundamento en esta causal de irregistrabilidad, negó el registro de la siguiente marca tridimensional, para identificar galletas, bizcochos y bizcotelas, productos incluidos en la clase 30:

Al respecto, el INDECOPI señaló que el signo solicitado conformado por la forma tridimensional (con reivindicación de colores) representa la forma usual de algunos productos que pretende distinguir (bizcotelas), no siendo suficiente la inclusión de una protuberancia en la parte superior de la bizcotela, ni el relleno de chocolate en medio de las mismas para dotarlo de distintividad150.

* + - 1. Signos que consistan exclusivamente en formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio a distinguir.

El TJCA, en relación con este tipo de formas, indicó:

*“Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Está necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas*

*impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto.*

*Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina. Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa.*

*Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal la escritura manual”151.*

En efecto, existen productos en el mercado cuyas formas no son registrables como marca dado que las mismas cumplen una funcionalidad especifica, o bien porque es la forma que naturalmente le da existencia al producto152.

Por ejemplo, el registro de la forma de las tuercas para identificar tuercas metálicas (clase 6) debe negarse, pues las grecas internas sirven para sujetar un tornillo y unir firmemente piezas más grandes, así como la forma hexagonal tiene la funcionalidad de embonar con una llave para que se pueda ajustar el tornillo a la tuerca. Así, las formas con carácter funcional no son registrables como marca153.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* ¿Para qué sirve la forma?
* De una búsqueda regular en internet ¿el signo es una forma que es utilitaria?, o

¿es la forma natural del producto?

* + 1. Signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica (literal d) artículo 135 DA 486).

El literal d) del artículo 135 de la DA 486 dispone:

98

*“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)*

1. *consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;”*

En relación con el supuesto al que se refiere esta causal de irregistrabilidad, el TJCA indicó que:

*“Las ventajas técnicas o funcionales que se insertan a los productos se encuentran reguladas por la figura del modelo de utilidad. En este sentido, que un comerciante a título de marca se apropie de formas o elementos que ofrezcan una ventaja técnica o funcional de un producto, no es coherente con la protección que de los mismos objetos ofrece la mencionada figura.*

*El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. El artículo 81 de la Decisión 486 define al modelo de utilidad de la siguiente manera:*

*‘Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.’*

*La patente de modelo de utilidad se otorga por un periodo de 10 años. Una vez expirado dicho término el objeto protegido entra al dominio público y, por tal razón, no se puede dar a nadie un derecho en exclusiva sobre el mismo.*

*Cuando la norma habla de ventaja técnica o funcional del producto, no está haciendo referencia a elementos meramente estéticos, sino a un perfeccionamiento técnico, que se traduce en una mejora de tipo práctico o un efecto beneficioso, en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana”154.*

Existen signos con forma tridimensional que a primera vista son distintos a otras formas para identificar productos de la misma especie; sin embargo, esa forma tiene una función específica en su utilización otorgándole una ventaja funcional.

99

Veamos el siguiente ejemplo, de una forma que identifica un detergente desinfectante, producto comprendido en la clase 3:

Este envase tiene una curvatura en su cuello que, en principio, podría pensarse que es distinta a cualquier otro envase que identifique detergentes desinfectantes; sin embargo, esa curvatura permite aplicar el desinfectante más fácilmente en las orillas internas de un inodoro y, por lo tanto, tiene una ventaja funcional y no es registrable como marca.

Para analizar qué signos tienen una ventaja funcional es necesario preguntarse cuál es la finalidad del producto y la respuesta puede identificar si la forma ofrece o no una ventaja funcional155.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* ¿Cuál es la finalidad de la forma?
* De una búsqueda regular en internet ¿el signo es una forma que ofrece una ventaja funcional?156
* Si es que tiene una ventaja funcional, ¿está ventaja está relacionada con los productos o servicios que quiere distinguir?

Los siguientes son algunos ejemplos de decisiones de negación de solicitudes de registro de marca tridimensional, en los que las oficinas nacionales de los Países Miembros consideraron que procedía aplicar la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 135 de la DA 486.

La SIC negó el registro del siguiente signo solicitado como marca animada para identificar los productos que comprende la clase 18, particularmente: Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería:157

100

Consideró la oficina que este signo redunda en un beneficio de carácter funcional *per se*, pues el movimiento traducido en dobleces de una superficie que contiene numerosos compartimientos tipo bolsillo, los cuales culminan en un objeto de utilidad (maleta), justamente para identificar maletas (clase 18), difiere de los caracteres que debe gozar un signo para su efectivo registro.

El SENADI, por su parte consideró que el siguiente signo tridimensional, descrito por el solicitante como *“Almohada con forma irregular que se adapta a tu posición favorita al momento de dormir y cuya función principal es cuidar tu rostro de marcas y arrugas ya que su diseño impide la fricción del rostro”,* incurre en la causal de irregistrabilidad analizada, toda vez que el diseño aporta una ventaja funcional y/o técnica al producto158:

En el Perú, INDECOPI negó el registro del siguiente signo compuesto por la forma tridimensional de un dispensador de jabón, solicitado para identificar productos de la clase 3, por considerar que presenta características que Ie otorgan funcionalidad159:

101

* + 1. Signos exclusivamente descriptivos (literal e) artículo 135 DA 486).

El literal e) del artículo 135 de la DA 486 establece:

*“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)*

1. *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;”*

De acuerdo con el TJCA:

*“Los* ***signos descriptivos*** *son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta*

*¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate”160.*

Estos signos no son sujetos de registro porque al describir el producto o servicio que se quiere distinguir se estaría afectando el derecho de los competidores de usar un signo que está intrínsecamente relacionado a los productos o servicios.

Se debe tomar en consideración que la causal de irregistrabilidad se aplica a los signos exclusivamente descriptivos. Al respecto, el TJCA ha señalado lo siguiente:

*“… no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.”161*

Lo anterior significa que, si un signo está conformado por términos descriptivos, pero estos se encuentran acompañados de otros elementos distintivos, el signo podría ser registrable.

102

Por otro lado, existe una línea delgada entre marcas descriptivas y marcas evocativas. Las marcas evocativas son registrables porque dan la idea o sugieren alguna cualidad o característica de los productos o servicios, pero no la incluyen directamente en el signo. En relación con los signos evocativos, el TJCA ha indicado que:

*“Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquél a través de un proceso deductivo.*

*Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos”.162*

Por ejemplo, la expresión “DE PRIMERA MANO” para identificar servicios de provisión de programas televisivos de noticias (clase 41). Si bien se puede pensar que el programa de noticias obtiene la información de la primera persona que generó la noticia y da una calidad informativa superior por tener la información de una fuente inmediata, no describe el servicio como tal.

Finalmente, debe indicarse que con frecuencia los examinadores se encuentran frente a solicitudes de registro de signos que se encuentran conformados por denominaciones en idiomas extranjeros. En relación con estos y con el análisis que las oficinas deben hacer sobre la registrabilidad de los mismos, el TJCA ha señalado que:

*“2.2. Las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.*

* 1. *Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de*

103

*uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.*

* 1. *Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano.*
  2. *Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.*
  3. *Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica, el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano”.163 (subrayado fuera del texto original).*
     + 1. Signos que describen la calidad de los productos o servicios a distinguir.

Los signos que señalen alguna propiedad de los productos o servicios que distinga el signo no son registrables, porque estarían dando una ventaja comercial frente a otros competidores. Ejemplo:

FERIA DE TEXTILES HECHOS A MANO

Clase 35. Exposición comercial de productos artesanales

104

Si esta denominación se registrase como marca, se estaría ratificando que un particular tuviera el uso exclusivo de la enunciación de una cualidad que le es aplicable a toda una clase de servicios.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* ¿Cómo son los productos o servicios?

Si la respuesta indica directamente el signo solicitado, éste describe los productos o servicios.

Si la respuesta lleva a pensar que “pueden” ser de tal forma sin que directamente me lo indique, la marca es evocativa.

* Si el signo está conformado por términos descriptivos, pero estos se encuentran acompañados de otros elementos distintivos, el signo podría ser registrable.

El INDECOPI, por ejemplo, negó el registro de la marca FLEX TAPE, para distinguir cintas adhesivas para uso industrial o comercial para pegar superficies sólidas, de la clase 17164. Consideró la oficina que la traducción de la frase FLEX TAPE, como *‘cinta flexible’*, será conocida por los consumidores debido a su amplio uso en el comercio y por su formación básica en el idioma inglés en nuestro medio. En ese sentido, dicha frase en relación con los productos en cuestión será percibida como una referencia directa a cintas flexibles, característica propia de las cintas adhesivas, de modo que la expresión en cuestión al resultar descriptiva no es susceptible de ser apropiada en exclusividad.

* + - 1. Signos que describen el destino o la finalidad de los productos o servicios a distinguir.

Los signos a los que se aplica esta causal de irregistrabilidad son los que informan al consumidor de forma directa cuándo o dónde consumir los productos o contratar los servicios que pretende distinguir o cuál es la finalidad de los productos o servicios. Por ejemplo:

METAVERSO

Clase 36. Servicios financieros

Los metaversos son espacios virtuales donde las personas interactúan social y económicamente a través de avatares. En el caso concreto, la denominación METAVERSO para identificar servicios financieros, informa de forma directa que los servicios serán prestados en el entorno virtual. Por lo anterior, la citada expresión no puede otorgarse de manera exclusiva a un titular específico, ya que el término es descriptivo del destino de los servicios que se pretenden amparar.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* + - * + ¿Dónde se pueden usar los productos o servicios?

105

* + - * + ¿Con qué finalidad se usará el producto o se prestará el servicio?

Si la respuesta indica directamente el signo solicitado, este describe los productos o servicios.

Si la respuesta lleva a pensar que “puede” ser en tal lugar, en determinado momento, o para cierta finalidad, el signo será evocativo y, por ende, no estaría incurso en esta causal de irregistrabilidad.

* + - * + Si cuenta con elementos adicionales distintivos puede ser registrable.

En Perú, por ejemplo, el INDECOPI, en aplicación de esta prohibición, negó el registro del signo SÍ TE ENERGIZA, para distinguir cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas de la clase 32, al considerar que la citada denominación será entendida por los consumidores como una denominación que se limita a resaltar una de las finalidades propias de los productos que se pretende distinguir, a saber, que los productos al ser consumidas producen el efecto de suministrar de energía a quien los consume, característica que es común de encontrar en el sector comercial de estos productos y por tanto dicha denominación no será percibida como indicadora de un origen empresarial determinado165.

* + - 1. Signos que describen el valor de los productos o servicios a distinguir.

En relación con los signos que indican el valor de los productos o servicios a distinguir se encuentra prohibido su registro toda vez que describen una característica del producto o servicio, los cuales deben ser libremente usados por todos los actores en el mercado. Por ejemplo:

HAMBURGUESA DE $99

Clase 29: alimentos procesados a base carne

El signo indica el valor de la hamburguesa, por lo tanto, no es registrable.

También está prohibido el registro como marca, por ser descriptivos, de los signos que manifiestan el valor de productos o servicios de manera más general como COMIDAS BARATAS para distinguir sándwiches o ALCOHOL CARO para distinguir vinos.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* ¿El signo en su conjunto indica el costo de los productos o servicios a distinguir?
* ¿El signo manifiesta el valor de forma concreta de los productos o servicios a distinguir?
* Si cuenta con elementos adicionales distintivos puede ser registrable.

165 INDECOPI. Expediente No. 677604-2016.

106

Por ejemplo, en aplicación de esta prohibición, en Bolivia, el SENAPI negó el registro del signo TODO BARATO, solicitado para identificar servicios de la clase 35166, toda vez que se consideró que el signo describe una característica de los productos que se comercializarán mediante el servicio de venta por mayor y menor, indicando que el valor de los productos que pondrá a disposición de los consumidores, tiene mejor precio que los de la competencia, dicho término será utilizado con fines publicitarios y como ventaja ante sus competidores, lo cual no es correcto.

* + - 1. Signos que describen la procedencia geográfica de los productos o servicios a distinguir.

Estos signos son aquellos que indican o informan de manera directa la procedencia geográfica de los productos o servicios a distinguir. Por ejemplo:

FRIJOL DE COCHABAMBA

Clase 29: legumbres en conserva

Este signo no puede registrarse como marca porque es indicativo del lugar de origen y por tanto describe la procedencia geográfica de los productos a distinguir.

Existen signos que pueden sugerir que los productos provienen de una zona geográfica pero claramente no los describen, por ejemplo, para el caso anterior, para distinguir esas legumbres, EL COCHABAMBINO LOCO, puede ser una expresión sugestiva del lugar de origen, pero que no lo indica directamente.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* ¿De dónde es el producto o servicio?
* Si la respuesta está incluida en el signo, este será descriptivo.
* Si la respuesta no es directa y solo lleva a pensar que puede ser de un lugar, la marca es evocativa.
* Si cuenta con elementos adicionales suficientemente distintivos puede ser registrable.
  + - 1. Signos que describen la época de producción de los productos a distinguir.

La información sobre la época de producción de un producto puede ser determinante para que el consumidor se decida en adquirirlo, por lo que conceder la exclusividad a un particular sería contrario a las reglas de libre competencia.

Ahora bien, no necesariamente porque el signo contenga elementos que pudieran inferir una fecha debe ser denegado, pues esa información no necesariamente está relacionada con el producto o su época de producción, o bien, no es indispensable para que el

166 SENAPI. Expediente No. SM 200354-2020.

107

consumidor pueda determinar su compra, por ejemplo, en Colombia, la SIC concedió el registro de la marca mixta 1925 eyewear, para identificar productos de la clase 9: (aparatos ópticos, estuches para lentes y monturas, lentes de contacto, gafas, monturas, lentes para gafas, lupas, artículos de óptica):167

Aquí es claro que, aunque se puede inferir que el número es un año, no es una característica inherente al producto que pueda ser descriptiva y, por lo tanto, esta marca sí es registrable.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* ¿Es factible determinar a primera impresión que la marca se refiere a una época?
* De ser el caso que sí se refiere a una época, ¿se puede inferir que esté relacionada con los productos a distinguir por el signo?
* Si cuenta con elementos adicionales distintivos, puede ser registrable. Es muy común que se presenten solicitudes de signos que contengan dentro de los elementos denominativos, el año de inicio de actividades del solicitante, usualmente se presentan como “desde (...)” o la expresión equivalente en inglés “since (…)” o “Est (…)”. Estos elementos pueden hacer parte del conjunto marcario, pero deberán acompañarse de elementos suficientemente distintivos.

En Colombia, por ejemplo, la SIC negó el registro del signo denominativo COLLECTION 2000, solicitado para distinguir vestidos, calzado y sombrerería, productos comprendidos en la clase 25, por considerar que *“el signo a registrar está indicando la naturaleza y características del producto, a través de las denominaciones – COLLECTION- y -2000-, ya que es propio de los productos de la clase 25, como las prendas de vestir, que se presenten en colecciones por años, por ejemplo la colección verano 1999, en los países que cuentan con estaciones, o la colección 1999 para los países que no contamos con estaciones, por lo tanto al conceder la expresión solicitada sería otorgar la exclusividad en una expresión necesaria para los comerciantes para referirse a una colección de ropa en un año específico como el 2000.”168*

* + - 1. Signos que describen otros datos o características de los productos o servicios a distinguir.

La DA 486 deja abierta la posibilidad de interpretar que cualquier *“dato, característica o información”* del producto o servicio a distinguir pueda ser descriptivo.

108

Un dato, característica o información del producto o servicios puede ser la composición, por ejemplo:

LÁMPARA HALÓGENO

Clase 11: Aparatos de iluminación.

Este signo nos está informando que la lámpara está compuesta de halógeno y, por lo tanto, es descriptiva de aparatos de iluminación. En este sentido, si la marca que se pretende proteger es indicativa de uno de los materiales de que está hecho el producto, está informando al consumidor la composición de este.

HOLLOW COTTON

Clase 24: Ropa de cama.

El “algodón hueco”, como es la traducción del signo, es un material que comúnmente se utiliza para los textiles de cama, razón por la cual es una característica de la composición del producto y, por tanto, este signo sería irregistrable.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* Si de la lectura del signo se desprende una característica inherente al producto o servicio, deberá negarse.
* Si cuenta con elementos adicionales distintivos puede ser registrable.

Por ejemplo, el SENAPI negó el registro del signo CHUFLAY SITO, solicitado para distinguir productos de la clase 33 (bebidas alcohólicas como ser; aguardientes de uva, bebidas destiladas), por considerar que *“el signo describe el producto pretendido para su protección (CHUFLAY – tipo de preparación de bebida alcohólica), y el término SITO no lo hace distintivo frente a los demás productos del mercado, ya que está señalando el mismo producto pero en diminutivo, careciendo por ello de distintividad incurriendo en causal de irregistrabilidad del Art. 135 literal e) de la D. 486”.169*

En Ecuador, el SENADI negó el registro del signo SOPHISTICATED COFFEE para la clase 43 pues consideró que el signo solicitado es descriptivo para identificar servicios de cafeterías ya que, a pesar de estar en idioma inglés, los usuarios entenderían su significado y hace referencia directa a la naturaleza de los servicios y a las características, dando información de lo que se trata y para lo que está dirigido170.

El INDECOPI, por su parte, en aplicación de esta causal, negó el registro del signo RADIO SUPER FOLK, solicitado para identificar servicios de telecomunicaciones (clase 38) y de entretenimiento (clase 41), pues *“si bien la denominación RADIO SUPER FOLK incluye un elemento en inglés (FOLK), este será entendido por los usuarios. En ese sentido, el signo solicitado informa directamente que los servicios que se pretende distinguir serán*

109

*prestados bajo el formato de radio con preeminencia de exposición de música folclórica”171.*

* + - 1. Signos con expresiones laudatorias.

De acuerdo con la RAE la palabra laudatoria significa *“que alaba o contiene alabanza”*172*;* en el ámbito de las marcas, particularmente en relación con esta prohibición, esto significa que los signos que contienen expresiones que exaltan, enaltecen o alaban las características o cualidades de los productos o servicios que pretenden distinguir no son registrables.173

El TJCA ha señalado que estos signos también se relacionan en el ámbito publicitario al ensalzar una característica superior de los productos o servicios sin hacer alusión expresa a los competidores174. Entiéndase entonces que de concederse la exclusividad de este tipo de expresiones se estaría evitando que los competidores utilicen tales expresiones para publicitar sus productos o servicios. Por ejemplo:

LA MEJOR CARNE PARA HAMBURGUESA

Clase 29: Carne.

La anterior expresión es laudatoria y está enalteciendo el producto que desea distinguir, pues anuncia que la carne es la mejor, cayendo en el supuesto prohibitivo. Es importante hacer notar que, si este mismo signo hubiese tenido un elemento adicional que le diera distintividad, sería registrable, caso en el cual, el titular no podría impedir la utilización del elemento laudatorio por parte de terceros.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* La expresión laudatoria debe estar directamente relacionada con los productos o servicios a distinguir.
* ¿Qué características o cualidades exalta la expresión laudatoria?
* ¿La expresión laudatoria incluye algún elemento distintivo adicional? si es así el signo puede ser registrable.
  + 1. Signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate (literal f) artículo 135 DA 486).

El literal f) del artículo 135 de la DA 486 dispone:

*“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)*

110

1. *consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;”*

En los términos señalados por el TJCA:

*“[3.2] La* ***denominación genérica*** *determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.*

*[3.3] La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo.*

*[3.4] Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza”175.*

Así, los signos que resultan irregistrables a la luz de esta causal son los que contienen exclusivamente un término técnico o que identifica el género de los productos o servicios que pretende identificar. Por ejemplo:

ACETAMINOFÉN

Clase 5. Productos farmacéuticos.

LIPSTICK

Clase 3. Cosméticos.

Sin embargo, sí está permitido el registro de un signo que contengan un elemento genérico y otros elementos adicionales distintivos ya sean gráficos o denominativos, siendo que ACETAMINOFÉN SAMUEL y LIPSTICK PINCSS podrían ser registrables para productos farmacéuticos y cosméticos respectivamente.

175 Ver Interpretación Prejudicial Proceso 344-IP-2022.

111

Como se mencionó, el examinador debe cerciorarse de que dicha expresión genérica esté directamente relacionada con los productos o servicios que el signo pretende identificar.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* La denominación genérica o técnica incluida en el signo debe hacer referencia directa a los productos o servicios a distinguir.
* ¿La denominación que constituye el nombre genérico o técnico de los productos o servicios incluye otros elementos que lo doten de distintividad? si es así el signo puede ser registrable.

En Colombia, por ejemplo, la SIC negó el registro del signo CLOROGEL, para identificar productos de la clase 1, a saber, cloro en gel, producto para la desinfección de baños, pisos. Consideró la oficina que la expresión CLOROGEL está compuesta por la unión de dos productos solicitados que no logran ser suficientemente distintivos176.

Por su parte, el INDECOPI negó el registro del signo KOMBUCHA solicitado para distinguir bebidas sin alcohol con sabor a té de la clase 32, por constituir un elemento genérico para designar justamente "bebidas sin alcohol con sabor a té"177.

* + 1. Signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio en el lenguaje corriente (literal g) artículo 135 DA 486).

La prohibición prevista en el literal g) del artículo 135 de la DA 486 establece:

*“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)*

1. *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;”*

Al respecto, ha señalado el TJCA:

*“[3.5] Se entiende por* ***signo común o usual****, aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.*

*[3.6] No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que 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.*

112

*Estamos hablando de signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios de que se trate”. (negrillas en el texto original).178*

Cuando en el mercado se le conoce a un producto o a un servicio con un término que, si bien no es el nombre genérico o técnico se entiende que es lo mismo, se dice que es un término común o usual y, por tanto, nadie puede tener exclusividad sobre el mismo. Por ejemplo, no podría concederse registro de marca al signo:

LAS CHANCLETITAS

Clase 25: Vestuario y calzado.

El término “chancletas” es una manera que usualmente se utiliza para identificar a las sandalias, y si bien el signo solicitado está en diminutivo, esto no evita que identifique claramente el calzado y, por lo tanto, no debe ser registrado.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* Se debe realizar la pregunta sobre el signo ¿qué es? Y si la respuesta es una forma de reconocer alguno de los productos o servicios que ampara la solicitud debe denegarse.
* Si de una búsqueda en internet, el signo propuesto a registro identifica claramente uno de los productos o servicios debe denegarse.
* ¿La designación que es común o usual de los productos o servicios, incluye otros elementos que doten al signo de distintividad? si es así el signo puede ser registrable.

En Colombia, por ejemplo, la SIC negó el registro del signo SKY BAR, solicitado para identificar servicios de la clase 43, entre ellos, servicios de bar; servicios de coctelería; servicios de club nocturno; servicios de restaurante; servicios de banquetes y banquetes; servicios de bistró. De acuerdo con lo señalado por la oficina, el término SKY BAR es una designación común en Colombia y otros países para referirse a bares al aire libre con una vista panorámica, circunstancia que implica que carezca de la fuerza distintiva necesaria para ser registrado al considerar su cobertura, la cual hace referencia a servicios de bar, servicios de coctelería, servicios de club nocturno y servicios de restaurante, entre otros, género dentro del cual se encuentran los establecimientos denominados en el lenguaje coloquial “sky bar”179.

113

Por su parte, el SENADI, negó el registro del signo PIQUETE para distinguir bebidas alcohólicas, productos de la clase 33, pues esta expresión hace referencia a un modismo ecuatoriano utilizado comúnmente para identificar bebidas alcohólicas180.

El INDECOPI, con base en esta prohibición absoluta, negó el registro del signo PULITON, solicitado para identificar productos de la clase 3, tales como preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar; y raspar (preparaciones abrasivas). En consideración del INDECOPI, el signo solicitado constituye un término utilizado en el lenguaje corriente y en los medios comerciales del sector pertinente para referirse a una preparación abrasiva181.

* + 1. Signos constituidos por colores aislados no delimitados por una forma específica (literal h) artículo 135 DA 486).

El literal h) del artículo 135 de la DA 486 establece:

*“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)*

1. *consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;”*

En relación con el registro de las marcas de color, debe recordarse, en primer lugar, que la DA 486, contempló en el literal e) del artículo 134 de forma expresa la posibilidad de que constituya marca *“un color delimitado por una forma, o una combinación de colores”*, esto, por supuesto, sujeto a que el signo solicitado no incurra en alguna causal de irregistrabilidad.

Así las cosas, tenemos que, en primer lugar, los colores fundamentales o puros no son registrables, toda vez que darle la exclusividad de un color a un titular resultará en que unos pocos podrían usar colores en sus signos.

Al respecto, el TJCA, ha señalado lo siguiente:

*“137. Contrario sensu, la Decisión 486 en su artículo 135 literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto, el Tribunal ha señalado que la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca,*

114

*una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarán con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado.*

*138. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase”182.*

El TJCA también indicó que:

*“La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas.*

*Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando hace parte integrante de un signo tridimensional, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad, pues, v. gr., no por el hecho de que la forma usual del producto sea la que delimite al color de que se trate, puede afirmarse su registrabilidad”183.*

Ahora bien, cabe considerar que un color sí será registrable cuando está demarcado por una forma específica, ya que si se cumple este requisito no se restringirá de forma ilimitada el uso del color por parte de terceros. El TJCA indicó lo siguiente sobre este requisito:

*“(…) debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma específica”.*

*184*

115

Ahora bien, en relación con la “forma específica" en la que debe delimitarse el color que se solicita a registro, es importante señalar que de acuerdo con lo que ha reconocido el TJCA, este debe entenderse como un requisito adicional, si se quiere especial, que deben cumplir las solicitudes de marcas de color y que la forma en la que se presenta delimitado el color no requiere ser distintiva, toda vez que, por la propia naturaleza de esta marca, su registro se solicita precisamente sobre uno o varios colores determinados, sin que se reivindiquen derechos exclusivos sobre la forma en la que estos se presentan dentro de la solicitud.

Al respecto, señaló el TJCA:

*"Se debe aclarar que lo particular en este tipo de marcas es en sí el color, si bien el legislador ha requerido como requisito adicional que se encuentre delimitado por una forma, el análisis de distintividad no se puede realizar de manera independiente respecto de los elementos integrantes del signo solicitado, exigiendo de esta manera un requisito no contemplado en la Norma Andina, consistente en la distintividad de la forma que delimita el color, debido a que si se exigiere lo anterior se desnaturalizaría la esencia de la marca de color”185.*

Finalmente, el examinador debe tomar en consideración que, por el simple hecho de que el color sea delimitado por una forma específica, no necesariamente será registrable, pues debe valorar si existen otras causales que puedan aplicarse al signo de color solicitado. Por ejemplo, el color delimitado tiene que ser distintivo en relación con los productos o servicios a distinguir, así, el color naranja no podrá registrarse para distinguir jugo de naranja, dado que ese color es característico del producto a distinguir. Cabe aclarar que, en estos supuestos, el análisis corresponde a la aplicación de otras causales de irregistrabilidad como las establecidas en el literal b) o en el literal e) del artículo 135 de la DA 486, según corresponda186.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* ¿En la solicitud se presentó el color delimitado por una forma determinada?

El INDECOPI, por ejemplo, negó el registro del signo conformado por el color verde Pantone 361 (sin reivindicar forma), solicitado para identificar productos de la clase 30

116

(Cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; bebidas instantáneas a base de extracto de malta y cacao)187:

Consideró el INDECOPI que el signo solicitado es un color aislado no delimitado por una forma específica y que no cuenta con elementos adicionales que le otorguen la distintividad188.

* + 1. Signos engañosos (literal i) artículo 135 DA 486).

El literal i) del artículo 135 de la DA 486 establece:

*“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)*

1. *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;”*

El TJCA, en la sentencia de Interpretación Prejudicial a través de la cual declaró que los artículos 135 (literal i), 136 (literal h) 228 y 230 de la DA 486 constituyen un acto aclarado, reiteró lo siguiente en relación con esta causal de irregistrabilidad absoluta aplicable a los llamados signos engañosos:

*“[1.3] Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, pues en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los*

117

*medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado”.189*

De acuerdo con lo señalado, los signos no serán registrables cuando, siendo la intención o no, informan de manera errónea al consumidor sobre los productos o servicios que pretenden distinguir.

El engaño, a juicio del TJCA, se da de la siguiente manera:

*“El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir”. 190*

En estos casos, a diferencia de los signos descriptivos y de los genéricos, aun cuando estén acompañados de otros elementos que concedan distintividad al signo, si contienen un elemento que provoque la inducción al error o engaño al consumidor, deberá negarse su registro.

El literal i) citado establece diversos aspectos sobre los cuales puede inducirse a engaño:

* + - 1. Signos engañosos sobre la procedencia geográfica de los productos o servicios.

Para que un signo pueda engañar o inducir al error o engaño con relación a la procedencia geográfica de productos o servicios, el TJCA ha establecido que deberán concurrir los siguientes supuestos:

*“- Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que indirectamente designe un lugar geográfico determinado.*

* *Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos.*
* *Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión”.191*

118

Esto significa que cuando se identifique un signo engañoso respecto del origen geográfico de los productos y servicios se tiene que aplicar la regla anterior; de acuerdo con la práctica de la oficina del Perú, para establecer si existe engaño, el examinador del INDECOPI debe ceñirse estrictamente a lo que comunica la propia representación del signo. De lo anterior, se desprende que, en el Perú, no se considera engañoso un signo que incluya una indicación de procedencia o un símbolo que se asocie con un lugar geográfico determinado, por el solo hecho de que el solicitante del registro declare como domicilio un lugar geográfico diferente, toda vez que existe la posibilidad de que los productos a distinguir con el signo realmente provengan del lugar al que se alude en este.

En Bolivia y en Colombia, por su parte, las oficinas de propiedad industrial han considerado que el signo que consiste en una indicación de procedencia o en un símbolo que se asocie con un lugar geográfico determinado, estará incurso en esta causal de irregistrabilidad, si el solicitante está domiciliado en otro lugar diferente al que alude el signo y no se ha aportado ningún elemento de juicio que acredite que los productos a identificar proceden de aquella región que el signo le sugiere al consumidor.

El SENAPI, por ejemplo, negó el registro del siguiente signo mixto, solicitado para identificar productos de la clase 32, a saber, cervezas192.

En consideración de la oficina:

*“La denominación y el diseño BAYERN WEISSE de acuerdo a los productos pretendidos resulta engañosa ya que los mismos son “Cerveza" y como se evidencia el diseño claramente lleva dentro de sí mismo a un escudo de una ciudad que se encuentra en Alemania, por lo que el mismo inducirá claramente a error en el consumidor, quien pensara que la cerveza proviene de ese país, sin embargo de la revisión del formulario se evidencia que el solicitante se encuentra domiciliado en B/Cataluña Km 8 Norte Segundo Pasillo SN de la ciudad de Santa Cruz del país de Bolivia, la marca solicitada haría pensar directamente que los mismos provienen de Alemania, resultando imposible el registro de un signo distintivo ENGAÑOSO en estricta relación con los preceptos legales, jurisprudenciales, doctrinales y en apego a la protección de la sociedad”.*

192 SENAPI. Expediente No. SM-2276-2022.

119

En la misma línea, la SIC negó el registro del signo mixto CLAN MC. WILLIAMS, solicitado para distinguir productos de la clase 33 (bebidas alcohólicas):

Señaló la SIC que:

*“Si bien el signo solicitado en el presente trámite administrativo contiene elementos que lo pueden dotar de aptitud distintiva y que pueden permitir que los consumidores lo asocien con un origen empresarial determinado, su conjunto de expresiones lo relacionan con un posible origen del producto con capacidad de atraer al consumidor a adquirirlo, resultando engañoso o pudiendo generar confusión en la medida en que el producto mencionado no tiene tal origen. (….)*

*Cuando el signo es visto como un todo si genera una asociación a un licor determinado (whisky) originario de una región que es mundialmente reconocida por la fabricación de dicho bien (el Reino Unido). En primer lugar, la combinación de palabras CLAN Mc. WILLIAMS puede ser entendida por el público como una referencia a alguna familia originaria de Escocia o Irlanda. Esto es así teniendo en cuenta que los prefijos Mac o Mc son mayormente reconocidos en la cultura popular como componentes de algunos apellidos patronímicos originarios de dichos países. Así, se sabe que en épocas antiguas, cuando los apellidos comenzaron a desarrollarse en ambas regiones, se añadía la expresión gaélica mac (luego abreviada a mc) al nombre del padre, para significar hijo de. A esto se suma que es ampliamente conocido que la cultura e historia del territorio escoces está vinculado a su organización en clanes. Por último, la expresión BLENDED WHISKY nos permite precisar que dentro de los productos a identificar por el signo (bebidas alcohólicas) se incluye el whisky, bebida que comercialmente suele asociarse a la cultura británica. De esta manera, es la unión de todos estos elementos lo que le implantaran en la mente del consumidor la idea errónea de que esta ante un producto originario del Reino Unido.*

*Se reitera, no se desconoce que las expresiones individualmente consideradas CLAN, MC y Mc. WILLIAMS no son exclusivas de la cultura escocesa y que el llamado BLENDED WHISKY es una presentación del whisky que no es única del Reino Unido. Pero es la combinación de todos*

120

*estos términos los que puede dar lugar a que el público genere la expectativa de estar frente a un whiskey de origen británico, cuando lo cierto es que el solicitante está domiciliado en la ciudad de Panamá (Panamá). Además, no se aportó ningún elemento de juicio que acredite que los productos a identificar proceden de aquella región que el signo le sugiere al consumidor. Es dicha posibilidad de que se generé una expectativa errónea en el público acerca del origen del producto la que debe llevar a la negación del registro”. 193*

* + - 1. Signos engañosos sobre la naturaleza de los productos o servicios.

Los signos que incurren en esta prohibición son aquellos que informan de manera equívoca sobre la naturaleza de los productos o servicios a proteger, haciendo que voluntaria o involuntariamente el consumidor caiga en el error y obtenga un producto identificado por esa marca que no es necesariamente lo que quería. Por ejemplo:

LECHE FELIZ

Clase 05: Fórmulas lácteas.

En el mercado es común confundirse con una leche como producto lácteo natural y una fórmula láctea que no es lo mismo. En este caso particular, el signo solicitado induce al consumidor a pensar que esa marca distingue leche; sin embargo, eso es incorrecto.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* + - * + Si el signo contiene un producto en particular se deberá analizar si éste forma parte de la descripción de los productos a distinguir.
        + Tratándose de signos de colores ¿El color convierte el signo en engañoso?

El SENAPI, por ejemplo, negó el registro del signo denominativo CAFÉ ONKEL, solicitado para identificar los siguientes productos comprendidos en la clase 30: Harina de trigo, harinas, harina de trigo integral, masas alimenticias, mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería.194

En consideración de la oficina, si bien el término CAFÉ es arbitrario respecto de los productos que pretende distinguir el signo, es importante precautelar el interés general de los consumidores y evitar que se les pueda inducir a error, por lo cual el signo solicitado debe negarse pues el término CAFE provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del producto, toda vez que al adquirir los productos *“Harina de trigo, harinas, harina de trigo integral, masas alimenticias, mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería”* identificados con la marca CAFÉ ONKEL, se podría inducir a error a los consumidores.

121

En Perú, por su parte, el INDECOPI consideró como irregistrable el signo mixto NOT MILK, solicitado para identificar leche y productos lácteos de la clase 29195, pues, en su concepto, *“la denominación será entendida como “no leche” o “no es leche”, resultando engañoso, en tanto atribuye características incorrectas a algunos productos que pretende distinguir (productos lácteos). Si bien el signo solicitado incluye un elemento gráfico, éste no desvirtúa el carácter engañoso de la denominación”.*

* + - 1. Signos engañosos sobre el modo de fabricación, características o cualidades de los productos o servicios.

Un signo se considera engañoso sobre el modo de fabricación, características o cualidades de los productos o servicios cuando es posible que el signo tergiverse la realidad respecto de los productos o servicios en la mente del consumidor y que esta idea equivocada sea una razón por la cual se adquiere el producto o servicio. Por ejemplo:

TEJIDOS SIDRAN

Clase 24. Sólo telas estampadas.

Este signo es engañoso porque las telas estampadas no son tejidas y genera a primera impresión una idea errónea y falsa.

CAFÉ DEL BUENO

Clase 30: Café y sustitutos de café.

Esta marca es engañosa si se pretende identificar bebidas constituidas en un 90% de achicoria y 10% de café.

IRROMPIBLE

Clase 21: artículos de cristal de uso culinario

Es claro que el cristal es un material que es susceptible de romperse con un golpe, decir que los artículos que se distinguen con el signo propuesto a registro son irrompibles induce a engaño sobre una cualidad del producto derivada de su fabricación.

## Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

* ¿Existe la posibilidad de que la marca induzca a que el público consumidor entienda que el modo de fabricación, características o cualidades de los productos o servicios sean diferentes a la realidad?