



MANUAL PARA EL EXAMEN DE MARCAS

EN LOS PAÍSES ANDINOS

INTRODUCCIÓN.....	5
CAPÍTULO 1: LOS SIGNOS DISTINTIVOS.....	7
1. Las Marcas.....	8
1.1. Concepto.....	8
1.2. Clasificación de los tipos de marcas.....	10
1.2.1. Marcas tradicionales.....	10
1.2.2. Marcas no tradicionales.....	15
1.2.3. Marcas Colectivas.....	33
1.2.4. Marcas de Certificación.....	36
2. Apariencias distintivas.....	38
3. Los Lemas Comerciales.....	40
4. Los Nombres Comerciales.....	41
CAPÍTULO 2. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS.....	44
1. EXAMEN DE FORMA.....	44
1.1. Formulario de presentación de la solicitud.....	45
1.2. Asignación de fecha de presentación.....	47
1.3. Plazo para Examen de Forma.....	48
1.4. Examen de los requisitos del formulario de solicitud de registro de marca.....	49
1.4.1. El requerimiento de registro de marca (literal a) del artículo 139 DA 486).....	49
1.4.2. Datos de identificación y contacto del solicitante y de su representante legal, de ser el caso (literales b), c) y d) del artículo 139 DA 486).....	49
1.4.3. La indicación de la marca que se pretende registrar (literal e) del artículo 139 DA 486).....	50
1.4.4. La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca (literal f) del artículo 139 DA 486).....	50
1.4.5. La indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios (literal g) artículo 139 DA 486).....	55
1.5. Requisitos adicionales que debe cumplir la solicitud de registro.....	69
1.5.1. La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; (literal b) del artículo 138 DA 486).....	70
1.5.2. Los poderes que fuesen necesarios (literal c) del artículo 138 DA 486).....	70
1.5.3. El comprobante de pago de las tasas establecidas (literal d) del artículo 138 DA 486).....	73
1.5.4. Las autorizaciones requeridas para evitar incurrir en alguna causal de irregistrabilidad (literal e) del artículo 138 DA 486).....	74
1.5.5. Documentación requerida en caso de que se solicite el reconocimiento de un derecho de prioridad (literal f) del artículo 138 DA 486).....	74
1.5.6. Otros documentos obligatorios.....	75
1.6. Modificaciones a la solicitud.....	77
2. PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD.....	77
3. OPOSICIÓN.....	77
3.1. Plazos de oposición.....	80
3.1.1. Opositor.....	80
3.1.2. Solicitante.....	80
3.2. Legítimo interés del opositor.....	80
3.3. Supuestos de oposición.....	81

3.4. Motivos de inadmisión.....	83
3.5. Decisión de la oficina sobre los argumentos de la oposición.	84
3.6. Oposiciones temerarias.	84
3.7. Oposición andina.	85
3.7.1. Contar previamente con un derecho marcario adquirido o una expectativa de derecho.	86
3.7.2. Tener un interés real en el mercado del País Miembro donde se pretende oponer.	86
3.7.3. Consideraciones generales para tomar en cuenta al presentar una oposición andina.....	87
4. EXAMEN DE FONDO (EXAMEN DE REGISTRABILIDAD).	88
4.1. Prohibiciones absolutas.	88
4.1.1. Signos que no puedan constituirse como marcas por no cumplir con los elementos fundamentales (literal a) artículo 135 DA 486).	88
4.1.2. Signos carentes de distintividad (literal b) artículo 135 DA 486).	90
4.1.3. 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).	93
4.1.4. Signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica (literal d) artículo 135 DA 486).	98
4.1.5. Signos exclusivamente descriptivos (literal e) artículo 135 DA 486).	102
4.1.6. 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).	110
4.1.7. 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).	112
4.1.8. Signos constituidos por colores aislados no delimitados por una forma específica (literal h) artículo 135 DA 486).	114
4.1.9. Signos engañosos (literal i) artículo 135 DA 486).	117
4.1.10. Signos que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida (literal j) artículo 135 DA 486).	123
4.1.11. Signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos o bebidas espirituosas (literal k) artículo 135 DA 486).	125
4.1.12. Signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera (literal l) artículo 135 DA 486).	127
4.1.13. Signos que reproduzcan o imiten escudos de armas, banderas, emblemas, signos oficiales de control y garantía de los Estados, emblemas, siglas o denominaciones de organizaciones internacionales intergubernamentales (literal m) artículo 135 DA 486).	128
4.1.14. Signos que reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas (literal n) artículo 135 DA 486).	130
4.1.15. Signos que reproduzcan, imiten o contengan la denominación de una variedad vegetal (literal o) artículo 135 DA 486).	131
4.1.16. Signos contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres (literal p) artículo 135 DA 486).	133
4.1.17. Signos que sean idénticos o similares a una marca país protegida por la CAN (artículo 15 de la DA 876).	136
4.1.18. Excepción a algunas prohibiciones absolutas: distintividad sobrevenida (último párrafo del artículo 135 de la DA 486).	137
4.2. Prohibiciones relativas.	141
4.2.1. Aspectos preliminares.....	141
4.2.2. Signos idénticos o semejantes a otras marcas anteriores que puedan causar un riesgo de confusión o asociación (literal a) artículo 136 DA 486).	160

4.2.3. Signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido, o a una enseña, que puedan causar riesgo de confusión o asociación (literal b) artículo 136 DA 486). ...	161
4.2.4. Signos idénticos o semejantes a un lema comercial anterior que puedan causar un riesgo de confusión o asociación (literal c) artículo 136 DA 486).....	163
4.2.5. Signos solicitados por representante, distribuidor o persona expresamente autorizada, por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero (literal d) artículo 136 DA 486).	164
4.2.6. Signos que afecten la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro o de personas naturales (literal e) artículo 136 DA 486).	166
4.2.7. Signos que infrinjan derechos de propiedad intelectual (literal f) artículo 136 DA 486).	170
4.2.8. Signos que vulneren derechos de comunidades indígenas, afroamericanas o locales (literal g) artículo 136 DA 486).	173
4.2.9. Signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido (literal h) artículo 136 DA 486).	179
4.3. Signos solicitados para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (artículo 137 DA 486).	183

LISTADO DE ABREVIATURAS.....	186
-------------------------------------	------------

BIBLIOGRAFÍA.....	187
--------------------------	------------

INTRODUCCIÓN

Las oficinas nacionales de propiedad industrial enfrentan día a día el reto de realizar una gestión oportuna y adecuada de los trámites a su cargo. El desafío se hace mayor conforme se incrementan también las solicitudes de registro de los derechos de propiedad industrial, tendencia que en la región andina no ha sido la excepción.

El presente Manual Andino de Marcas pretende contribuir a la mejora continua en la calidad y en la eficiencia con que se prestan los servicios de las oficinas de propiedad industrial de los cuatro Países Miembros de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), mediante la formulación de una serie de recomendaciones y pautas de orden práctico, dirigidas a los funcionarios directamente involucrados en el procedimiento de registro de las marcas, para apoyar y facilitar sus procesos de análisis y toma de decisiones.

Se espera, de esta manera, que el Manual también contribuya a armonizar la interpretación que hacen los funcionarios de las oficinas competentes en relación con las normas aplicables dentro del procedimiento de registro de marcas.

La creación de este Manual surgió en el marco de la relación de cooperación interinstitucional entre la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la Secretaría General de la CAN (SGCAN). Como se ve reflejado en el documento, este es fruto de un trabajo conjunto realizado a lo largo de casi dos años, donde a partir de una propuesta de texto desarrollado por un equipo de consultores mexicanos y colombianos, se realizó una valiosa retroalimentación por parte de los representantes de las oficinas de propiedad industrial de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Las recomendaciones de este Manual están basadas en las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común de Propiedad Industrial (DA 486), así como en la jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). De igual manera, refleja los estándares y requisitos que resultan aplicables, en algunos aspectos particulares, de acuerdo con las disposiciones internas de los Países Miembros. Adicionalmente, dado que el Manual tiene un enfoque eminentemente práctico, se ha nutrido con la presentación y análisis de casos reales, que corresponden tanto a la experiencia de las oficinas de esta región, como de otras latitudes.

Es importante advertir que este Manual no complementa ni sustituye la DA 486 ni las demás normas aplicables en cada País Miembro, razón por la cual si el funcionario que tiene a su cargo el procedimiento de registro de las marcas considera que existe alguna contradicción con la normatividad vigente en materia de Propiedad Industrial, deberá darse primacía al tenor literal de ésta.

Como se mencionó, el Manual se construyó como herramienta de apoyo para los examinadores de marcas de las oficinas de propiedad industrial de los Países Miembros;

sin embargo, no se desconoce que, en la práctica, por ser un medio a través del cual se hacen públicos los criterios de interpretación que aplican las oficinas, este tipo de instructivos también resultan de interés y utilidad para los solicitantes y usuarios en general del sistema de propiedad industrial andino.

Por lo anterior, es pertinente reiterar que este documento no complementa, ni modifica o sustituye la normatividad aplicable y vigente en cada País Miembro en relación con el procedimiento de registro de marcas. También es procedente advertir a los usuarios del sistema que los criterios de interpretación que aquí se recogen, así como los antecedentes o los ejemplos que acompañan estas recomendaciones, pretenden dar cierta armonía a la forma en que se resuelven determinadas situaciones fácticas que se pueden presentar en el proceso de registro de una marca, pero no representan un límite infranqueable para los examinadores de las oficinas, pues cada situación particular debe ser examinada de acuerdo con la normativa y la jurisprudencia pertinente y según su propio contexto.

Las oficinas de propiedad industrial de los cuatro Países Miembros de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) se declaran exentas de responsabilidad por los eventuales errores u omisiones que puedan contener estas pautas y los perjuicios que pudieren ser alegados con fundamento en el uso de la información aquí contenida. En consecuencia, el uso de estas pautas por parte de los usuarios deberá supeditarse a lo expuesto precedentemente y su utilización es de exclusiva responsabilidad de quien las utilice.

Finalmente, se señala que los lineamientos interpretativos que se encuentran en este Manual Andino de Marcas no son estáticos y deberán actualizarse de acuerdo con los desarrollos normativos, la jurisprudencia del TJCA y el dinamismo propio de las prácticas internas de las oficinas. A la luz de dichos desarrollos, los Países Miembros de la CAN podrán acordar en el futuro actualizaciones al texto del presente Manual, que se reflejarán en versiones subsiguientes del mismo, con indicación de la fecha de vigencia correspondiente. Invitamos así a los funcionarios de las oficinas y a los usuarios del sistema de propiedad industrial a consultar siempre la versión más reciente de este Manual Andino de Marcas.

CAPÍTULO 1: LOS SIGNOS DISTINTIVOS

La Propiedad Intelectual, acorde con la naturaleza de cada derecho, está conformada por tres disciplinas, que en el régimen andino cuentan con cuerpos normativos independientes: 1) los derechos de autor; 2) los derechos de propiedad industrial, que comprende, a su vez, dos categorías de figuras jurídicas: las nuevas creaciones y **los signos distintivos** y, 3) la protección de los obtentores de nuevas variedades vegetales.

En relación con la Propiedad Industrial y con el fin de aproximarnos a una definición de los Signos Distintivos, encontramos, en primer lugar, que la Real Academia Española (RAE) define un “signo” como: “objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro”¹, en este sentido, debemos entender que este término, en esencia, refiere a cualquier objeto o medio que pueda emplearse para representar o comunicar un mensaje determinado.

De otra parte, el término “distintivo”, se define por la misma RAE, como algo “que tiene la capacidad de distinguir”² y “distinguir” corresponde a “hacer que algo se diferencie de otra cosa por medio de alguna particularidad, señal, divisa, etc.”³

En este orden de ideas, podríamos entonces, con base en los significados previamente obtenidos, realizar la siguiente propuesta de definición de los “signos distintivos”, como los medios empleados para diferenciar un producto, un servicio, una actividad o un establecimiento de otro.

Existen diversas definiciones que son concurrentes sobre signos distintivos⁴ pero, generalmente, se coincide en que son todas aquellas palabras, letras, símbolos, colores, diseños, figuras u otros elementos que sirven para distinguir productos, servicios o actividades económicas de otros semejantes, permitiendo que el consumidor identifique el origen empresarial de los mismos en el comercio.

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina (DA 486), no establece una definición de los signos distintivos; sin embargo, identifica, regula y protege los siguientes tipos de signos distintivos:

¹ Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, <https://www.rae.es/drae2001/signo>

² Ibídem. <https://dle.rae.es/distintivo>

³ Ibídem. <https://dle.rae.es/distinguir>

⁴ Si bien no existe unanimidad en la definición de “signos distintivos”, y en muchos casos, ni siquiera existe la definición per se, es posible entender a qué se refiere, así como los signos que abarca, en atención a algunos referentes que nos permiten aportar mayor claridad y unicidad al concepto.

En cuanto a las funciones de los signos distintivos, tenemos la siguiente referencia que nos ofrece María José Segura: “*El signo distintivo actúa como un instrumento de comunicación entre el oferente y el consumidor de forma que este último sea capaz, mediante aquél, de identificar y distinguir el producto de sus semejantes en el mercado.*” SEGURA GARCÍA, María José. Derecho Penal y Propiedad Industrial, Estudio de la protección de los derechos de propiedad industrial. Civitas Ediciones, Madrid, 1995. p. 174.

- Marcas
- Lemas comerciales
- Nombres comerciales
- Rótulos o enseñas comerciales
- Indicaciones geográficas / Denominaciones de origen.

A continuación, se definen algunos⁵ de los signos que en este concepto se engloban, para entender su naturaleza y sus diferencias.

1. Las Marcas.

1.1. Concepto.

En términos generales, las definiciones legales de marca⁶, señalan que se trata de un signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado. En esta línea, el artículo 134 de la DA 486, establece lo siguiente:

“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. (...).”

Del precepto legal citado, se obtiene, como primer punto, que la marca en la CAN, debe contar con aptitud distintiva. En términos del TJCA:

⁵ Si bien las indicaciones geográficas / denominaciones de origen son signos distintivos, dada su naturaleza, no serán tratadas en este manual.

⁶ Es importante referir que, a diferencia del concepto de signos distintivos, el término “marca” sí cuenta con definición en la mayoría de los países que disponen de sistemas de protección de propiedad intelectual, esto es, como signos que distinguen productos o servicios; sin embargo, pese a los grandes esfuerzos que año tras año se realizan a efecto de mantener armonizado el sistema a nivel internacional, el alcance de la definición de marca puede variar según el contexto legal y cultural.

Algunos instrumentos internacionales en materia de marcas, contienen definiciones o referencias que nos aportan elementos para inferir en qué consiste una marca.

A título de ejemplo, el Acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), señala en su artículo 15, apartado 1, que: *“Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”*.

Existen otros instrumentos internacionales que, si bien no definen propiamente el término, sí establecen con claridad cuáles son las bases mínimas de protección a que se someten las partes, estados miembros del Tratado o Acuerdo internacional; como lo es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

De manera que podemos concluir que en todos los sistemas y pese a las diferencias en la redacción o la forma, el fondo es el mismo: una marca es un signo que se emplea en el comercio para distinguir productos o servicios.

“[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”⁷.

Adicionalmente, la misma disposición supedita el registro a que los signos puedan ser representados gráficamente, requisito que se refiere, según el TJCA, *a la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor*⁸.

Para marcas sonoras, por ejemplo, la representación gráfica se puede cumplir a través de las notas y espacios especificados en un pentagrama, si se trata de una melodía, o mediante la presentación de un sonograma o espectrograma en el caso de otros sonidos, sin perjuicio de que las oficinas nacionales también puedan requerir que la representación de este tipo de marcas consista en una grabación analógica o digital. Más adelante, en el apartado dedicado al examen de forma, se tratará con detalle la representación gráfica de este y otros tipos de marca.

Finalmente, en la última parte del precepto legal se precisa que el registro de las marcas no depende de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, la posibilidad de registro dependerá en todo caso, del cumplimiento de los requisitos legales *sine quanon* es decir, que el signo debe reunir los requisitos previstos por la norma, además de no incurrir en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la DA 486.

Ahora bien, en cuanto a los requisitos de registrabilidad de un signo como marca, cabe mencionar también la perceptibilidad, que, si bien no está expresamente incluida en los términos del artículo 134 citado, sí se encuentra implícita en la noción de marca. A propósito de la perceptibilidad, ha manifestado el TJCA que esta *“hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad”*⁹. En otros términos, la marca tiene que ser perceptible por los sentidos para que a través de estos pueda ser identificada por el consumidor.

⁷ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 344-IP-2022.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 242-IP-2015.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 120-IP-2021. Ver también interpretaciones prejudiciales recaídas en los procesos 148-IP-2003, 92-IP-2004, 311-IP-2014, 242-IP-2015.

1.2. Clasificación de los tipos de marcas.

El artículo 134, además de establecer los requisitos que deben cumplir los signos para ser registrables como marca, presenta una lista no exhaustiva de signos que pueden ser considerados como tales, a saber:

“(…)

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”.*

Como se puede apreciar, en esta lista no taxativa existen signos que se perciben de diferentes maneras por el consumidor, por ejemplo una palabra que es percibida por la vista; o los signos consistentes en olores, que se captan por el sentido del olfato.

A efectos de definir los diferentes tipos de signos que pueden ser objeto de protección como marca en la CAN, seguiremos la clasificación de marcas tradicionales y no tradicionales.

1.2.1. Marcas tradicionales.

En este tipo de marcas nos encontramos con las marcas denominativas, las figurativas y las mixtas, constituidas por palabras, letras, números, dibujos y sus combinaciones.

Estas marcas han sido denominadas por la doctrina a nivel mundial como “tradicionales”, pues, por una parte, son las que en mayor medida son utilizadas en el tráfico comercial para identificar productos o servicios y, por otra parte, la mayoría de los registros de marcas concedidos por las oficinas de propiedad industrial corresponden a este tipo de marcas. Se caracterizan, además, porque tanto en las marcas denominativas, las figurativas y las mixtas se cumple con facilidad el requisito de la representación gráfica, como veremos a continuación.

1.2.1.1. Marcas denominativas.

Las marcas denominativas, también conocidas como nominativas o verbales, encuentran su fundamento en los literales a) y d) del artículo 134, siendo estas marcas las que se

componen exclusivamente de (i) las palabras o combinación de palabras, (ii) las letras, (iii) los números o (iv) la combinación de los anteriores elementos.

Como característica principal, estas marcas pueden leerse y pronunciarse, ser recordadas por el público consumidor al ser escuchadas y son probablemente las marcas más sencillas de representar, como se puede ver con los siguientes ejemplos:

Palabras	NIKE
Combinación de Palabras	HEAD & SHOULDERS
Letras	DHL
Números	747
Combinación de los elementos anteriores	212 BY CAROLINA HERRERA

También se consideran como denominativas las marcas compuestas, que están integradas por dos o más palabras, con o sin significado conceptual¹⁰, por ejemplo:

SANTA ANA
INCA KOLA

Para la CAN, suelen considerarse como marcas denominativas aquellos signos con caracteres latinos que correspondan a los usados en el lenguaje habitual o estándar en el país.

Nótese que la protección que otorga el registro de la marca denominativa generalmente no versa sobre cómo se aprecia el elemento denominativo gráficamente, sino en cómo se lee, se pronuncia y en la connotación, significado o sentido de que dota al producto o servicio al que se aplica.

Lo anterior, permite formular algunos criterios generales que debería cumplir la representación gráfica de una marca denominativa.

- En la solicitud deberá indicarse la denominación, conforme al estándar establecido por cada oficina¹¹.
- Se deberá utilizar una fuente negra y no incluir algún color, diseño o figuras.

¹⁰ Sobre los signos denominativos compuestos, el TJCA en Interpretación Prejudicial 38-IP-2008 señaló: "Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: 'No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)'"

¹¹ Por ejemplo, para el caso de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) requiere que cuando se solicite una marca denominativa se empleen tipografías específicas en la representación: Arial, Arial Narrow o Times New Román (numeral 1.2.5.4 de la Circular única). Este tipo de reglas ayuda a especificar que la protección será sobre la denominación y no sobre la estilización de ésta, aunque dicha confusión va desapareciendo cada vez más porque los sistemas electrónicos de presentación que ofrecen las oficinas son más innovadores y evitan que los usuarios indiquen un carácter especial al indicar la denominación.

- La indicación de la denominación de la marca deberá ser clara y no deberá tener tachaduras.
- Las oficinas de propiedad industrial de Bolivia, Ecuador y Perú consideran que las letras y tipografía de la marca denominativa deberán ser caracteres latinos, pudiendo ser incluidos signos de puntuación o diacríticos y, si incluye números, estos deberán ser romanos o arábigos. La oficina de Colombia, por su parte, admite que puede registrarse como una marca denominativa un signo que contenga, total o parcialmente, caracteres no latinos o números no arábigos o romanos, a condición de que se presente por parte del solicitante una transliteración o una traducción de ese contenido a caracteres latinos o números arábigos.

Ejemplos de representación gráfica de una marca denominativa:

DOÑA GUSTA

212

AVÍCOLA SOFÍA

GÜITIG

POSTOBÓN

1.2.1.2. Marcas figurativas.

Son las marcas que se componen exclusivamente de imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos, no contando con ningún tipo de leyenda, palabra, número o elemento alfabético.

La marca figurativa cuenta con caracteres, estilización o disposición especial que exaltan una característica gráfica, diseños, dibujos o elementos de ornato.

Como característica principal, éstas no pueden ser pronunciadas o leídas, aunque pueden representar o conceptualizar una idea, es decir, algo ya existente en la naturaleza o creado por el hombre, o bien, puede estar conformada por una serie o conjunto de líneas, curvas, o garabatos que no representen ningún concepto.

En Perú, por ejemplo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI) concedió la siguiente marca:¹²

¹² INDECOPI. Expediente No. 776375-2018.



La representación gráfica de este tipo de marcas requiere plasmar el elemento figurativo en el apartado correspondiente de la solicitud. En términos generales se pueden aceptar fotografías, dibujos, caricaturas, isotipos como representación gráfica.

En Ecuador fue concedida la marca figurativa Diseño de Onda, representada gráficamente así¹³:



Adicionalmente, en caso de que el solicitante desee reivindicar colores dentro de la marca figurativa, así deberá indicarlo. A título de ejemplo, en Colombia, Google LLC solicitó ante la SIC el registro de la siguiente marca figurativa, con reivindicación de los colores Rojo, Azul oscuro, Azul claro, Amarillo, Verde¹⁴:



1.2.1.3. Marcas mixtas.

Son marcas que se componen por la combinación de elementos denominativos y figurativos. Las marcas mixtas cuentan con elementos pronunciables, en tanto que

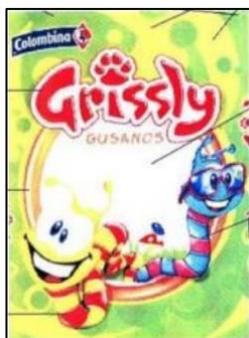
¹³ La marca fue otorgada a través de la Resolución 2017_RS_7369, por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), hoy Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI.

¹⁴ SIC. Expediente No. SD2022/0122572.

integren en su conjunto elementos nominativos acompañados de colores, diseños y/o gráficos.

Así lo ha reconocido el TJCA: *“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado¹⁵”*.

Por ejemplo, encontramos la marca mixta Grissly (y diseño), que fue concedida por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (hoy Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI) ¹⁶:



El SENADI concedió registro de la marca mixta Netlife¹⁷:



Por su parte, la siguiente marca mixta Alicorp fue renovada en el Perú por el INDECOPI¹⁸:



Para efectos de determinar cómo debe cumplirse el requisito de la representación gráfica en este tipo de marcas, es importante tener en cuenta el alcance de la protección que otorga el registro de una marca mixta. En palabras del TJCA, *“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico,*

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008.

¹⁶ SENADI. Expediente No. 1223-08.

¹⁷ SENADI. Expediente No IEPI-2015-16355.

¹⁸ INDECOPI. Expediente No. 323844-2007.

como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado¹⁹ (negritas fuera del texto original).

En ese entendido, la solicitud de registro de la marca mixta debe acompañarse de la reproducción de esta, de manera que se aprecien tanto los elementos denominativos como los gráficos que la conforman. En adición, tal como se indicó para las marcas figurativas, en caso de que el solicitante desee reivindicar colores dentro de la marca mixta, así deberá indicarlo, e igualmente, el elemento gráfico de la marca mixta puede estar compuesto por fotografías, dibujos, caricaturas o isotipos como representación gráfica.

A título de ejemplo, tenemos la siguiente marca mixta, registrada por la SIC a favor de Mercado Libre, INC²⁰, en la cual el solicitante no presentó reivindicación de colores:



Por su parte, en Perú, el INDECOPI concedió el registro de la marca mixta Mercado Libre en la cual el solicitante sí reivindicó colores²¹:



1.2.2. Marcas no tradicionales.

Los gustos y necesidades específicas del consumidor cambian con el tiempo, por ello, los fabricantes, comerciantes y oferentes de productos y servicios utilizan formas de hacerse notar y ser preferidos por parte del público consumidor de manera distinta a lo habitual, evolucionando sus estrategias de marketing, branding, posicionamiento, etc., y para ello, las marcas se han convertido en el vehículo necesario que permite establecer este vínculo entre oferente y consumidor.

Surge así, una nueva gama o tipo de marcas que, a través de formas disruptivas y no tradicionales, buscan atraer la atención del público consumidor, y obtener su preferencia,

¹⁹ Ver interpretación Prejudicial Proceso 55-IP-2002.

²⁰ SIC. Expediente No. SD2022/0020688.

²¹ INDECOPI. Expediente No. 650633-2016.

pero también su permanencia y fidelidad, ante el universo de posibilidades contra las que hoy por hoy compiten en el mercado y que son llamadas marcas no tradicionales²².

La DA 486 no contempla específicamente la clasificación de marcas tradicionales y no tradicionales, pero el artículo 134 indica expresamente que podrán constituir marcas los sonidos y olores, y deja abierta una ventana de posibilidades, al indicar que, “*podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos...*”. En esa línea, es claro que dentro del sistema de protección de la CAN se encuentran las denominadas marcas no tradicionales que, si bien, algunas no pueden ser apreciadas por el sentido de la vista, sí pueden ser perceptibles por los otros sentidos (olfato, tacto, gusto y oído); y, por ende, son susceptibles de identificación y diferenciación.

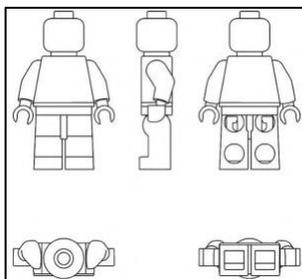
1.2.2.1. Marcas tridimensionales.

El literal f) del artículo 134 de la DA 486 establece de forma expresa la posibilidad de que puedan constituir marca, “*la forma de los productos, sus envases o envolturas;*”

El TJCA ha establecido que “*Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen. Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, así como sus envases, envoltorios y relieves.*”

*El signo tridimensional constituye una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos*²³.

Por ejemplo encontramos, la siguiente marca tridimensional concedida por el INDECOPI, para identificar productos de la clase 28:²⁴



²² Las marcas no tradicionales, a que hacemos referencia, fueron identificadas por la mayoría de países miembros de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI 2007) bajo la indicación de “nuevos tipos de marcas”, siendo en la decimoséptima sesión a través del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (en adelante también el SCT) que dicho concepto evolucionó, y se buscó además, establecer un consenso multilateral en donde los países participantes deliberaran y expusieran sus múltiples experiencias en cuanto a la inscripción y forma gráfica en que éstas podían ser representadas y es así como tenemos hoy en día un nuevo catálogo de posibilidades que escapa a lo tradicional.

²³ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 356-IP-2021.

²⁴ INDECOPI. Expediente No. 723436-2017.

Por su parte, el SENADI, en Ecuador, concedió esta marca tridimensional para identificar productos de la clase 3:²⁵



Asimismo, existen marcas tridimensionales que no necesariamente constituyen la forma del producto o su envase, como es el caso del logotipo de la marca Mercedes-Benz que se aprecia en la parte delantera de sus vehículos, así como marcas tridimensionales que no pretenden distinguir productos sino servicios, como ocurría con la forma de las edificaciones de los restaurantes Pizza Hut o con otros elementos que pueden utilizarse para identificar la prestación del servicio, como por ejemplo la forma particular de la siguiente estructura que identifica las estaciones de servicio de Terpel y que fue concedida por la SIC para identificar productos de las clases 1 y 4 y servicios de las clases 35 y 37²⁶:



Ahora bien, si la marca tridimensional contiene elementos figurativos o denominativos como parte integrante del signo, se catalogará como marca tridimensional mixta. En estos casos la protección está supeditada a la distintividad del conjunto marcario en su integridad; en efecto, es posible que la forma tridimensional por sí sola no cuente con distintividad, pero los elementos figurativos y/o denominativos que la acompañan le otorgan distintividad al signo mixto, por ejemplo, esta marca tridimensional mixta concedida por la SIC para identificar productos de la clase 30²⁷:

²⁵ SENADI. Expediente No. 2021-RS-8601.

²⁶ SIC. Expediente No. 12-164564.

²⁷ SIC. Expediente No. SD2019/0003205. Resulta interesante tomar en consideración que en este caso, la SIC previamente había negado la solicitud de registro de la marca tridimensional contenida en el expediente No. 15243975, consistente en la forma del envase, al encontrar que aquel signo consistía en una forma usual (tema que se abordará posteriormente en el numeral 4.1.3.1 del capítulo 2 de este Manual). Pues bien, al resolver esta solicitud de la marca tridimensional (mixta), la SIC precisó que *“el alcance del derecho*



La razón por la que las marcas tridimensionales se siguen considerando como no tradicionales, pese a que se utilizan en el mercado cada vez con más frecuencia y a que actualmente abundan las solicitudes y los registros de estas marcas en las oficinas de propiedad industrial, es por su representación gráfica, pues cada oficina ha establecido la forma en que, según su entender, dicha representación permite definir con claridad las particularidades de la marca.

Por ejemplo, las oficinas pueden requerir la presentación de imágenes, ya sea a través de dibujos o fotografías, que permitan apreciar de manera suficiente los detalles de la marca, como la que corresponde al ejemplo anterior, o también podrá requerirse que el solicitante proporcione imágenes de diferentes vistas o planos de la forma tridimensional, como en el siguiente caso²⁸:



En todo caso, también es posible que la oficina solicite una descripción de la marca mediante palabras y/o una muestra de la forma objeto de la solicitud de registro a efectos de conocer los detalles del signo.

pretendido por la solicitante del actual registro radica sobre una marca mixta comprendida por un elemento nominativo (SUPER TRULULU GUSANOS) y uno gráfico (figuras emulando gusanos), mas no sobre la forma del envase”.

²⁸ SIC. Expediente No. SD2021/0057385.

1.2.2.2. Marcas de color.

Son marcas que se componen por un color delimitado por una forma o una combinación de colores. En este sentido, el TJCA ha establecido que: *"La norma comunitaria, específicamente el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad"*²⁹.

La representación gráfica de este tipo de marcas, podría efectuarse a través de una representación pictórica del color, delimitado por una forma que sea precisa e inequívoca.

Adicionalmente, las oficinas también podrán solicitar una descripción del color, así como el código de identificación reconocido internacionalmente, que permita establecer con claridad, esto es, determinar de forma precisa el color objeto de la solicitud de registro. Para el efecto podrán usarse clasificaciones como Pantone, Focoltone o RGB.

Ahora bien, en relación con la forma 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, indicó el TJCA:

*"Se debe aclarar que lo particular de 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"*³⁰.

Puntualmente, en relación con el tema de la representación gráfica en el caso de los colores aislados, ello no supone problema, si comprendemos que, para su inclusión en la

²⁹ Ver Sentencia emitida en el proceso 01-AI-2017. Este proceso corresponde a la Acción de incumplimiento que promovió la empresa Acava Limited contra la República de Colombia. Se funda la acción en que, según la demandante, Colombia, a través de la SIC, al haber concedido dos registros de la marca de color rosado (Pantone 183C) a la empresa Postobón, uno delimitado por la forma de una botella o envase y otro por la forma de un vaso, incumplió sus obligaciones en la aplicación de los artículos 134 y 135 literales a), b) y h) de la DA 486, y el artículo 4 del Tratado de Creación del TJCA.

³⁰ Ibidem.

solicitud y correspondiente representación, se requiere que se encuentre delimitado en alguna forma.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo se puede representar gráficamente el color o las combinaciones de color en la solicitud:

La siguiente es una marca de color concedida por la SIC, para identificar productos de las clases 5 y 29. En la solicitud se incluyó la siguiente descripción: *“PANTONE 136C, LA LÍNEA PUNTEADA TIENE COMO OBJETO DELIMITAR EL COLOR. NO SE REIVINDICA EXCLUSIVIDAD SOBRE LA FORMA EN QUE APARECE EL COLOR, EL CUAL PODRÁ SER APLICADO A OTRAS FORMAS”*³¹.



En este otro ejemplo, la marca concedida por la SIC, para identificar productos de las clases 9 y 42 consiste en el degradado y la combinación de los colores reivindicados en la solicitud, delimitado por la forma de un cuadrado que tiene sus bordes curvos: C:78; M:67; Y:0; K:0 R:5;G:10; B:230 # 405de6, - C:75; M:72; Y:0; K:0 R:88;G:81; B:216 # 5851d8, -C:61; M:85; Y:0; K:0 R:131;G:58; B:180 # 833ab4, - C:23; M:93; Y:14 K:0 R:193;G:53; B:132 # C13584 - C:6; M:95; Y:36; K:0 R:225;G:48; B:108 # E130 - C:1; M:87; Y:69; K:0 R:236G:72; B:76 # fd1d1d - C:75; M:72; Y:0; K:0 R:88;G:81; B:216 # f56040 - C:0; M:67; Y:86; K:0 R:247;G:119; B:55 # f77737 - C:0; M:36; Y:83; K:0 R:252;G:175; B:69 #caf45 -C:1; M:12; Y:59; K:0 R:225;G:220; B:128 # ffdc80.³²



³¹ SIC. Expediente No. 13263153.

³² SIC. Expediente No. SD2018/0106070.

1.2.2.3. Marcas de posición.

Aunque este tipo de signo no se incluye expresamente en el listado del artículo 134, la marca de posición cae dentro de la generalidad de dicho artículo, que establece que una marca es “cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Esta marca se constituye por un signo que se sitúa en el mismo lugar en un producto de manera consistente. En los términos expuestos por el SCT de la OMPI “*Estas marcas se definen por la posición en que aparecen en un determinado producto o se fijan a él*”³³.

En la práctica se ha observado que este tipo de marca se usa mayormente en la industria del vestuario y calzado, así como de los accesorios tales como bolsos, carteras y cinturones, aunque cabe aclarar que la protección no versa sobre los productos sino en la posición de un signo dentro del producto.

En relación con la representación gráfica de este tipo de marcas no tradicionales, el SCT ha indicado que “*Las marcas de posición se tratan por lo general como marcas figurativas y únicamente se exige una representación con una sola imagen del signo.*”³⁴

Por su parte, la “*Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas*”, emitida por la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante EUIPN), estableció que para la marca de posición debe cumplirse con la “*presentación de una reproducción que identifique adecuadamente la posición del signo y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate. Los elementos que no formen parte del objeto del registro deberán ser excluidos visualmente, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas. La representación puede ir acompañada de una descripción en la que se detalle la forma en que el signo se coloca sobre los productos*”.³⁵

Es así como la representación gráfica de la marca de posición deberá consistir en una imagen con una única vista de la marca en la que se aprecie adecuadamente la posición y proporción del signo dentro de la superficie en la que se aplicará.

Para efectos de que haya absoluta claridad sobre el alcance del derecho reivindicado, se recomienda que la imagen señale, con líneas punteadas, la superficie sobre la que no recae el objeto de protección, e indicar con líneas continuas las formas o figuras que constituyen el objeto de protección.

³³ OMPI.SCT: SCT/16/2 “Nuevos tipos de marcas”. (Ginebra, 2006).

³⁴ OMPI.SCT: SCT/19/2 “La representación y la descripción de marcas no tradicionales, posibles ámbitos de convergencia”. (Ginebra, 2008).

³⁵ European Union Intellectual Property Network (EUIPN), Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas.

Recuperado de: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication8/common_communication_8/common_communication8_es.pdf

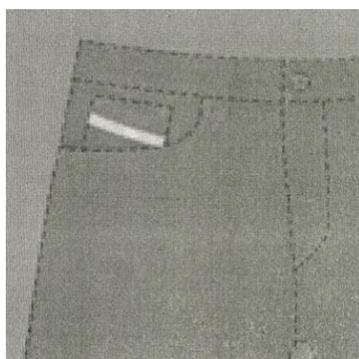
Aquí unos ejemplos de cómo se ha representado gráficamente una marca de posición:



En este trámite, se presentó la siguiente descripción por parte del solicitante:

“LA MARCA CONSISTE EN LA POSICIÓN DE UNA ESTRELLA DE COLOR MATALIZADO (sic), UBICADA EN LA PARTE FRONTAL CENTRAL INFERIOR DE LA ROPA INTERIOR. LA LÍNEA PUNTEADA NO ES UN RASGO CARACTERÍSTICO DE LA MARCA Y TIENE POR OBJETO ESTABLECER LA UBICACIÓN DE LA ESTRELLA EN LA ROPA INTERIOR. NO SE REIVINDICA EXCLUSIVIDAD SOBRE LA FORMA DE LA PRENDA NI SOBRE EL COLOR DE LA ESTRELLA”³⁶.

En otro trámite más reciente la SIC concedió el registro de una marca de posición para productos de la clase 25³⁷, con la siguiente representación gráfica:



Para el efecto, el solicitante presentó la siguiente descripción: *“La marca consiste en la posición de una banda estrecha de tela, ubicada de forma diagonal en la parte frontal del quinto bolsillo de un par de pantalones.”*

³⁶ SIC. Expediente No. 14029527.

³⁷ SIC. Expediente No. SD2019/0034400.

Por su parte, el INDECOPI concedió el registro de la siguiente marca de posición, descrita como *“La franja roja situada en la parte inferior de la suela de un artículo de calzado, donde la línea punteada señala la posición de la marca y no forma parte de la misma, conforme al modelo”*.³⁸:



En Ecuador se concedió el registro del siguiente signo que se describió así en la solicitud: *“La marca consiste en la combinación de colores naranja (RAL 2010) y gris (RAL 7035) aplicados a los productos. El color naranja se aplica en la parte superior de la carcasa de la mercancía y el color gris se aplica en la parte inferior de la carcasa de la mercancía. El color naranja también se aplica al protector. El contorno punteado de los productos está destinado a mostrar la posición de la marca y no forma parte de la marca”*³⁹:



1.2.2.4. Marcas animadas o de movimiento.

De acuerdo con lo señalado por el SCT de la OMPI, este tipo de marca se constituye por *“el movimiento de un determinado objeto (por ejemplo, una combinación del objeto y del movimiento perceptible visualmente)”*⁴⁰, en otras palabras, el signo que distingue el producto o servicio corresponde a una secuencia de movimientos.

³⁸ INDECOPI. Expediente No. 738518-2018.

³⁹ SENADI. Expediente No. 2021-57270.

⁴⁰ OMPI, SCT. SCT/16/2 “Nuevos tipos de marcas”. (Ginebra, 2006).

Existen marcas de movimiento más complejas como es el caso de las marcas multimedia, definidas por el SCT como *“marca que consiste en, o incluye, una combinación de imágenes y sonido”, por lo tanto, al tener sonido la representación no necesariamente debe ser gráfica*⁴¹.

Para efectos de cubrir el requisito de la representación gráfica que es exigible de acuerdo con la DA 486, se puede presentar una solicitud con una serie de imágenes secuenciales fijas (bien sea fotografías, dibujos, entre otros) que muestren el movimiento. También se hace necesario especificar el orden cronológico de las imágenes, para lo cual pueden numerarse imágenes y sonidos, incluyendo esa secuencia en la descripción escrita. Algunas oficinas limitan el número de encuadres que pueden ser presentados; otros elementos de la descripción pueden ser duración, dirección y frecuencia del movimiento.

A título de ejemplo, podemos citar las siguientes marcas que han sido registradas como animadas; en primer lugar, tenemos la marca Bethel, concedida por el INDECOPI para identificar servicios de las clases 38 y 41⁴²:



El INDECOPI también concedió el registro de la marca Mertz, para identificar servicios de la clase 45⁴³:

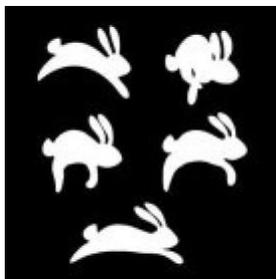


⁴¹ El SCT de la OMPI, en su decimoséptima sesión, celebrada en Ginebra, señaló en el documento denominado “La representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia”, en su punto 34: *“Estos signos consisten en elementos animados o pueden contener elementos animados. La imagen en movimiento puede ser un fragmento de película cinematográfica o de vídeo, el logotipo móvil de un programa de televisión, etcétera. En los países en que se acepta el registro de los signos animados o de multimedia como marcas se han señalado dos maneras principales de representar esos signos. El primer método consiste en proporcionar una serie de imágenes fijas que describan claramente la animación, junto con una detallada descripción por escrito de la marca.”*

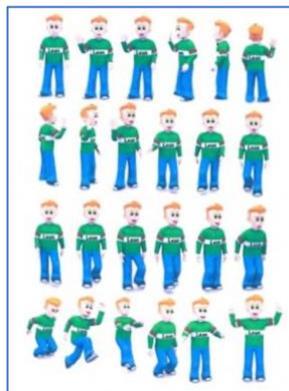
⁴² INDECOPI. Expediente No. 805347-2019.

⁴³ INDECOPI. Expediente No. 917081-2021.

Adicionalmente, según los requerimientos de cada oficina, la solicitud puede acompañarse de una descripción que detalle la secuencia del movimiento; a título de ejemplo, la solicitud de la siguiente marca animada, que fue concedida por la SIC para identificar productos de las clases 9 y 11, incluyó como descripción: *“Marca animada que consiste en la imagen en movimiento de un conejito corriendo, cinco posiciones de las cuales se muestran en el dibujo. El cuadrado negro representa el fondo y/o las áreas transparentes y no es una característica de la marca. El color no se reivindica como característica de la marca⁴⁴”*.



La descripción también puede resultar muy útil para entender de forma más apropiada la secuencia de los movimientos, como esta, que lo explica así: *“Inicio: el personaje en posición de descanso; el personaje saluda con la mano levantada; con la mano aún arriba, se inicia un giro 360 grados alrededor; continúa el giro; finaliza el giro y el personaje baja la mano; inicia a caminar; da 12 pasos; a medida que va caminando, la cámara empieza a girar para observar el personaje; continúa el caminado; se detiene; se agacha para impulsarse; se comprime para el salto; salta; aterriza; se endereza luego del salto; levanta los dos brazos; finaliza con la posición de victoria con los dedos, y con los dos brazos arriba”*. La descripción corresponde a una marca animada que se representó gráficamente con la siguiente imagen⁴⁵:



⁴⁴ SIC. Expediente No. SD2019/0047030.

⁴⁵ SIC. Expediente No. 15097021.

De otra parte, y tomando en consideración que las marcas animadas deben cumplir, además de la representación gráfica, con el requisito de la distintividad, debemos señalar que esta se adquiere siempre y cuando el movimiento no sea habitual en la categoría de productos o servicios en cuestión. Por movimiento habitual se entiende aquél que el público destinatario percibe como movimientos debidos a características técnicas o funcionales del producto⁴⁶.

Ahora bien, cabe precisar en este punto que, de acuerdo con el Reglamento de Marca de la Unión Europea, los signos deben ser *“representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”*⁴⁷. Como se ve, el Reglamento no se refiere a representación gráfica, sino solo a que el signo pueda ser representado en el registro, lo cual explica la posición del SCT en el sentido de que la marca multimedia no necesariamente debe tener representación gráfica.

Así, por ejemplo, la EUIPO consideró que se cumplía con el requisito de la representación, a través de video o soporte digital en casos como este⁴⁸:



De otra parte, dentro de esta categoría de marcas animadas o de movimiento, también se encuentran los signos gestuales a los que, en consecuencia, les aplican los mismos criterios para el cumplimiento de la representación gráfica que se han mencionado.

⁴⁶ El SCT de la OMPI, en su decimoséptima sesión, celebrada en Ginebra, señaló en el documento denominado *“Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas”* que la evaluación del carácter distintivo puede ser problemática en el caso de los signos formados por el movimiento de un objeto idéntico al producto que designa. Continúa señalando, el signo (esto es, el movimiento) y el producto coincidirían en el caso del movimiento de una puerta de coche que se abre. En un primer momento, el público asociaría ese movimiento con una función técnica, no con una alusión a una empresa determinada. Sólo los signos que se diferencian claramente de un movimiento habitual de la categoría de productos en cuestión pueden adquirir un carácter distintivo. Por movimiento habitual se entiende aquél que el público destinatario percibe como movimientos debidos a características técnicas o funcionales del producto. En términos generales, los movimientos habituales también se supeditan a la necesidad de permitir la libre utilización y puesta a disposición de otros comerciantes de ciertos signos. SCT/17/3 *“Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas”*. Ginebra, 2007.

⁴⁷ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. Artículo 4.

⁴⁸ Marca multimedia concedida como EUTM, bajo el número de Expediente 017451816.

Sin perjuicio de lo anterior, algunas oficinas de propiedad industrial, como es el caso de la SIC, las han considerado como un tipo de marca diferente a las marcas animadas. Así, esta oficina, por ejemplo, ha manifestado que la marca gestual consiste en un gesto corporal distintivo que se pueda vincular con un producto o servicio y con un origen empresarial, y que su representación gráfica puede efectuarse por medio de un dibujo o una imagen y una descripción que debe consistir en la explicación del gesto.

En Colombia se registró como marca gestual a favor del reconocido futbolista Carlos “El Pibe” Valderrama, el signo descrito así: *“consiste en la gesticulación “todo bien” acompañada con el pulgar extendido, en señal de aprobación”* y cuya solicitud, adicionalmente, fue acompañada de las siguientes imágenes⁴⁹:



MARCA GESTUAL: LA GESTICULACIÓN "TODO BIEN" ACOMPAÑADA CON EL PULGAR EXTENDIDO, EN SEÑAL DE APROBACION.

Por su parte, en Ecuador, el SENADI concedió el registro de la marca GESTO MANUAL descrita de la siguiente forma: *“La marca solicitada está conformada por el gesto manual que consiste en la introducción del dedo índice en el centro cremoso de una galleta en forma de aro, según se muestra en los gráficos que acompaño.”*⁵⁰



1.2.2.5. Marcas sonoras.

Son marcas que se componen por sonidos, sean aquellos creados por un compositor, aquellos que se encuentran en la naturaleza o sonidos que derivan de una actividad o situación particular.

⁴⁹ SIC. Expediente No. 15242759.

⁵⁰ SENADI. Expediente No. IEPI-UIO-PI-SD-2013-36120.

Algunos ejemplos son el sonido de Windows creado por un compositor, el rugido del león de Metro Goldwyn Mayer que se deriva de la naturaleza, el ruido derivado de la aceleración de un coche o un motor y el sonido que se produce cuando la lluvia pega a una ventana.

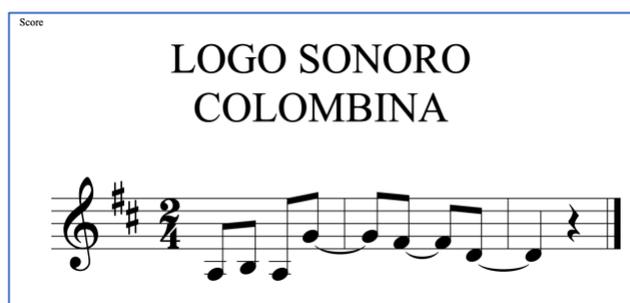
En la descripción general de “sonido” se comprende tanto uno sólo, como una combinación de éstos, además el SCT, en su decimonovena sesión, en el punto 42 de su documento denominado “*La representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia*”, señala qué tipos de sonidos son los que se aceptan como marcas sonoras:

“Las marcas sonoras pueden consistir en sonidos musicales, ya sea preexistentes, ya sea creados especialmente a los fines del registro de la marca. Asimismo, pueden consistir en sonidos musicales, existentes en la naturaleza (por ejemplo, sonidos de animales o correspondientes a fenómenos meteorológicos o geográficos) o producidos por máquinas u otros dispositivos creados por el ser humano.”

Para efectos de cumplir con la representación gráfica exigida por las oficinas de propiedad industrial de la CAN es aceptado, por lo general, un pentagrama con las notas musicales, así como otros medios técnicos como oscilogramas, espectrogramas o sonogramas para representar los signos sonoros. De igual manera, las oficinas pueden exigir un archivo de audio y/o una grabación del sonido; sin embargo, es conocido el ejemplo del rugido de león de la Metro Goldwyn Mayer, que no puede ser representado en un pentagrama, por lo que, en algunas jurisdicciones ajenas a la CAN, se permite la descripción del sonido mediante palabras.

Algunos ejemplos de marcas sonoras registradas en los Países Miembros de la CAN son los siguientes:

En primer lugar, encontramos el registro por parte de la SIC⁵¹ de una marca sonora para identificar productos de las clases 29, 30 y 32, y cuya representación gráfica se realizó a través de (i) pentagrama y (ii) archivo digital de audio.

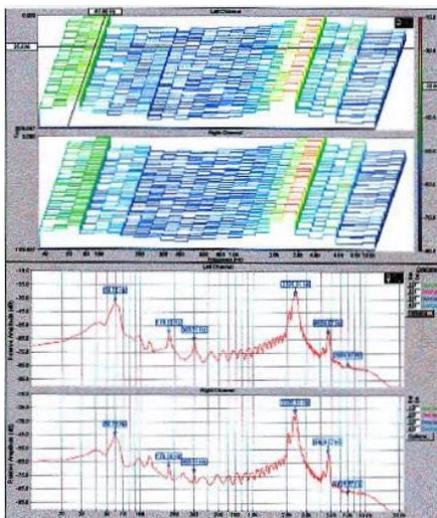


⁵¹ SIC. Expediente No. SD2021/0062215.

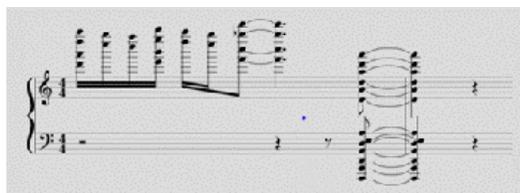
De igual forma en Ecuador se registró ante el SENADI, el signo sonoro NOKIA BOOT-UP TUNE, para identificar productos de la clase 9, cuya representación gráfica fue el pentagrama⁵²:



Por otra parte, tenemos el registro que la SIC otorgó para identificar servicios de la clase 41, en cuya solicitud se utilizó un sonograma para representar gráficamente su marca, adicionalmente exhibió un archivo que contiene la reproducción de sonido⁵³:



En Perú⁵⁴, se presentó el pentagrama y un audio con la reproducción del sonido, tal como se aprecia a continuación.



1.2.2.6. Marcas olfativas.

Distinguir un producto o un servicio a través de un olor es el objetivo de este tipo de marca. No son comunes en el mercado, pero sí tienen una presencia en el comercio, pues uno

⁵² SENADI. Resolución No. 2022_RS_1137.

⁵³ SIC. Expediente No. 05118895.

⁵⁴ INDECOPI. Expediente No. 939528-2022.

de los factores más importantes para que un consumidor identifique productos y servicios es el recuerdo, y este no necesariamente tiene que ser visual.

Las marcas olfativas encuentran su fundamento en el literal c) del artículo 134 de la DA 486, que trata de marcas que se componen por olores.

El SCT, en su decimonovena sesión, celebrada en Ginebra, establece en el punto 48 de su documento denominado *“La representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia”*, lo siguiente:

“En algunos países se han registrado las marcas olfativas. Si bien sigue siendo excepcional el registro de ese tipo de signos, al parecer su representación puede consistir en una descripción escrita del olor. Esa representación se realizará de manera que se transmita a una persona normal y corriente la información necesaria para identificar adecuadamente la marca.”

El tratamiento que se da a este tipo de marcas en las diferentes oficinas puede variar en función de la forma en que debe presentarse la representación de la marca, además del cuestionamiento sobre si el aroma es realmente distintivo en función de la percepción diversa que podemos tener en relación con un aroma.

En resumen, la problemática que se ha identificado en algunas oficinas en cuanto a la representación de un signo olfativo para su registro como marca se presenta en los siguientes puntos:

- Si la representación se hace mediante una fórmula, esta no representa el olor en sí mismo.
- Una descripción escrita puede no resultar clara y precisa.
- La muestra física no constituye una representación en sí misma y tampoco puede garantizarse la estabilidad de la fragancia o esencia.

Con todo, también es posible que uno o varios criterios de los mencionados, para algunas oficinas, resulten suficientes para representar de forma adecuada un signo olfativo, de manera que permita a los examinadores de la oficina, a las autoridades y al público en general *determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada al solicitante*⁵⁵.

⁵⁵ Al respecto, vale la pena mencionar que en la *“Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas”* expedida por la EUIPN se indican los medios de representación para varios tipos de marcas tradicionales y no tradicionales; para el caso de los tipos de marca que no hayan sido referidos de forma específica en esta comunicación, como resulta ser el caso de las marcas olfativas, este documento precisa que *“la marca debe representarse de cualquier forma adecuada utilizando para ello tecnología generalmente disponible siempre que sea posible reproducirla en el registro de una manera clara, precisa, completa en sí*

Aunque en la CAN aún no se cuenta con una marca olfativa registrada, en la práctica internacional existen algunos registros vigentes para este tipo de marca, por ejemplo, en Argentina encontramos el antecedente de la marca olfativa que tiene la siguiente descripción: *“la marca comprende una fragancia de cereza aplicada a envases de productos para el cabello que se logra mediante la aplicación a los envases de la sustancia Prunus dulcis”*⁵⁶.

En México, por otra parte, se describió de la siguiente manera la marca olfativa de una pasta de modelar de juguete con olor, para identificar productos de la clase 8: *“un olor inconfundible formado por una combinación dulce, un tanto musgosa de una fragancia con tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo”*.

1.2.2.7. Marcas táctiles.

La marca táctil también cae dentro de la generalidad del artículo 134 y se constituye por la textura o estructura de la superficie de un producto, envase o su envoltura. Esto significa que la distintividad del signo recae en la forma de sentir el producto para determinar que es diferente a otro de la misma especie.

La DA 486 no se refiere en específico a las marcas táctiles, sin embargo, para entender el objeto de su protección, podemos valernos de los conceptos previstos por el SCT de la OMPI, en su decimonovena sesión, celebrada en Ginebra, que establece en el punto 51 de su documento denominado *“La representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia”* que:

“En el caso de las marcas de textura, es la superficie del producto lo que puede dar lugar a su reconocimiento, por ejemplo, gracias a una estructura o textura específicas y reconocibles. Aunque sigue siendo excepcional el registro de marcas de textura o táctiles, se han puesto de manifiesto algunas maneras de representar esos signos.”

Por su parte el TJCA, en la Interpretación Prejudicial emitida con ocasión de una consulta elevada por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC⁵⁷, señaló que:

“Las marcas táctiles o de textura son aquellos nuevos tipos de marcas que justamente permiten que el consumidor identifique la textura de un

misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva de modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular. La representación puede ir acompañada de una descripción”.

⁵⁶ Marca olfativa concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina (INPI), bajo el número de certificado 2270654.

⁵⁷ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 242-IP-2015.

producto, de su envase, envoltura o empaquetadura con un origen empresarial determinado.

En las denominadas marcas táctiles es la superficie lo que da lugar a su reconocimiento y protección, por ejemplo, por tratarse de una textura particular y reconocible. Para ser susceptible de protección por registro de marcas, dicha textura debe servir para informar acerca del origen empresarial del producto que se pretende distinguir. Una textura determinada podrá ser protegida como signo distintivo si resulta arbitraria y particular en relación con el producto que distingue; criterio que comprende la no funcionalidad, o si ha adquirido distintividad mediante el uso constante en el mercado.”

En el punto de la representación gráfica de las marcas táctiles, el TJCA indicó que, de acuerdo con una interpretación amplia, deben concurrir dos requisitos:

*“i) la **descripción** clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y,*

*ii) **muestra física de la marca táctil**. Ambos requisitos tienen como objetivo representar de una manera suficiente el signo, tomando en especial consideración el principio de precisión desarrollado en la presente ponencia.*

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente deberá seguir los siguientes criterios:

En primer lugar, se deberá contar con la descripción clara, precisa y completa de la textura, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía.

En segundo lugar, se deberá presentar muestra física del objeto que contiene la textura. Las Oficinas Nacionales Competentes deberán permitir el acceso a dichos objetos cuando sea solicitado.” (negrilla fuera de texto original).

Definitivamente no son muchos los casos que en el mundo existen respecto a este tipo de signos, la marca objeto de la solicitud, que dio lugar a la consulta mencionada por parte de la SIC al TJCA fue, primero concedida en Ecuador, mediante Resolución No. 35499-04 de fecha 27 de abril de 2024 con título de registro No. 29597 y posteriormente en Colombia conforme a la Resolución No. 34530 de 2016, emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, bajo el expediente 15-045738.

La descripción de la marca registrada en Colombia es: *“TEXTURA SUPERFICIE "OLD PARR" CONSISTE EN UNA TEXTURA (SUPERFICIE) GRABADA EN RELIEVE DE APARIENCIA CRAQUELADA, CUARTEADA O RESQUEBRAJADA, CREADA A PARTIR*

DE LA AGLOMERACIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS IRREGULARES QUE INCLUYEN EN SU MAYORÍA, PENTÁGONOS, ROMBOIDES Y HEXÁGONOS, CUYOS LADOS O SEGMENTOS DE LÍNEA MIDEN ENTRE 3 Y 6 MILÍMETROS DE LONGITUD, ENTRE 0,08 Y 0,5 MILÍMETROS DE ALTURA Y ENTRE 0,1 Y 1 MILÍMETROS DE GROSOR. LOS LADOS/SEGMENTOS DE LÍNEA Y LAS ÁREAS CONTENIDAS DENTRO DE DICHSO SEGMENTOS DE LÍNEA SON LISAS. EL MATERIAL EN EL QUE SE USE ESTA TEXTURA SERÁ VIDRIO DE COLOR ÁMBAR Y SE USARÁ EN DISTINTOS TAMAÑOS”.

Adicionalmente, en este caso, se presentó tanto la muestra física de la botella como la imagen que se reproduce a continuación:



1.2.3. Marcas Colectivas.

El artículo 180 de la DA 486 establece que:

“Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.”

Se trata de marcas que cumplen las mismas funciones que las marcas comerciales, la diferencia es que la marca colectiva distingue el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes que lo utilicen bajo el control de un titular; la marca sirve para distinguir los productos o servicios ofrecidos por esa colectividad poseedora de la marca y éstos son responsables de que los productos o servicios cumplan con las normas establecidas en el reglamento que les rige, garantizando la calidad y las características de los mismos.

Este tipo de marca tradicionalmente no puede ser objeto de licencia a terceros y su uso se encuentra reservado para los miembros de la asociación titular de los derechos de marca; sin embargo, la normativa andina sí prevé el licenciamiento de la marca sujetándolo a las normas internas de la asociación, lo mismo ocurre en relación con la transferencia de los derechos, que se encuentra permitida bajo el mismo parámetro. Para

su reconocimiento ante terceros, algunos países, exigen su inscripción ante la autoridad competente.

El elemento esencial en cuanto a las marcas colectivas se refiere a la indicación de las condiciones y características de cómo estas deben utilizarse en los productos o servicios, elemento que es conocido como el reglamento de uso y previsto como requisito *sine qua non* para poder registrar la marca.

Al no estar prohibido en la DA 486, se entiende que está permitido hacer uso de marcas individuales acompañadas de la marca colectiva, a menos que la indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios establezca lo contrario.

La marca colectiva puede registrarse por asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos.

Los requisitos que deben presentarse para su registro conforme a la DA 486 son:

“Artículo 182.- La solicitud de registro deberá indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompañada de:

- a) copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva;*
- b) la lista de integrantes; y,*
- c) la indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios.*

Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas deberá informar a la oficina nacional competente cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los documentos a que hace referencia el presente artículo”.

El análisis de estos documentos se lleva a cabo en el numeral 1.5.6.1. del capítulo 2 este Manual. A continuación, unos ejemplos de marcas colectivas.

En primer lugar, encontramos la marca colectiva Kemito Ene, concedida por el INDECOPI para distinguir los siguientes productos de la clase 30: Cacao, cacao tostado, cacao en polvo, pasta de cacao, cacao con leche, bebidas a base de cacao, café, café molido, café tostado, y sin tostar, bebidas a base de café ⁵⁸. Esta marca cuenta con alrededor de 450 familias de productores indígenas asháninkas y es controlada por la Asociación de Productores Kemito-Ene, con sede en la provincia de Satipo, departamento de Junín.

⁵⁸ INDECOPI. Expediente No. 815766-2019.



En Colombia por su parte, la SIC concedió el registro de la marca colectiva Bocatello a la Asociación de Empresarios de Bocadillo de la provincia de Vélez y Ricaurte (ASOVELEÑOS), para distinguir los siguientes productos de la clase 30: bocadillo veleño combinado, bocadillo veleño de guayaba roja, tume veleño relleno de arequipe, trocitos de guayaba roja combinados con arequipe, lonja o barras de guayaba roja o combinada, lonja de guayaba roja para uso industrial⁵⁹.



En Ecuador, encontramos que la Asociación de Productores y Comercializadores de los Helados de Salcedo, solicitó registro de la marca colectiva Los Helados de Salcedo en Ecuador para identificar productos de la clase 30⁶⁰.



En Bolivia, a través del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante SENAPI) se concedió el registro de la marca colectiva ASOCAFÉ Taipiplaya a favor de la Asociación de Caficultores de Taipiplaya de la provincia de Caranavi – Localidad de Taipiplaya, para distinguir los siguientes productos de la clase 30: café⁶¹.

⁵⁹ SIC. Expediente No. 06054679. Este registro de marca se concedió el día 28 de noviembre de 2008, es decir, con antelación a la declaración de protección de la Denominación de Origen BOCADILLO VELEÑO, que data del 27 de junio de 2017.

⁶⁰ SENADI. Expediente No. 186892.

⁶¹ SENAPI. Expediente No. 1791-2019.



1.2.4. Marcas de Certificación.

La marca de certificación es un signo distintivo que se aplica a productos o servicios, siempre que cuenten con una calidad u otras características determinadas cuyo control, verificación y certificación corren por cuenta del titular de la marca.

A través de esta figura jurídica, se garantiza que los productos o servicios que se distinguen con esa marca cumplen con los estándares determinados por su titular y que deben estar consignados en el correspondiente Reglamento de uso, y el usuario de la marca de certificación se beneficia legítimamente del prestigio que ha sido generado por el titular de dicha marca.

Mediante este tipo de marca, en algunos casos, se permite que vaya estableciéndose una técnica y automatización en los procesos de producción y elaboración, ya sea mediante tecnología o bien, empleando el conocimiento que el titular de la marca pueda aportar al consumidor.

La marca de certificación o también conocida como “de garantía” puede registrarse por una empresa o institución de derecho privado o público, un organismo estatal, regional o internacional.

Las marcas de certificación no podrán usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca. Ahora bien, en relación con el uso por parte de terceros, las licencias de uso de la marca de certificación estarán sujetas a que los usuarios cumplan el reglamento de uso establecido por el titular de la marca, quien fija y pone en práctica las medidas de control de calidad y verificación de la marca licenciada.

Los requisitos que deben presentarse para su registro conforme a la DA 486 son:

“Artículo 187.- Con la solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular; defina las características garantizadas por la presencia de la marca; y

describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca”.

A continuación, algunos ejemplos de marcas de certificación.



El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia registró esta marca de certificación para distinguir los servicios de certificación aplicados a cualquier producto o servicio que pueda reducir los efectos ambientales adversos⁶².



El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) del Perú registró esta marca de certificación para distinguir productos y servicios de las 45 clases de la Clasificación de Niza, que provienen de empresas y entidades que muestran esfuerzos en prevenir la no violencia contra la mujer, así como la igualdad de género, dentro de sus organizaciones y en la comunidad de su entorno⁶³.



⁶² SIC. Expediente No. 06053293.

⁶³ INDECOPI. Expedientes No. 734273-2018 y No. 734284-2018 al No. 734333-2018.

La empresa Sinba Sura S.A.C. registró esta marca de certificación en el Perú para distinguir servicios de restauración (alimentación) y hospedaje brindado por empresas que siguen un programa de gestión integral de residuos sólidos⁶⁴.

En Ecuador se concedió a favor de La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario el registro de la marca de certificación MABIO MATADERO BAJO INSPECCIÓN OFICIAL AGROCALIDAD, para identificar servicios de la clase 42⁶⁵:



El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija en Bolivia registró la marca de certificación para distinguir productos de la clase 29, con el objetivo de posicionar la identidad de productos de calidad producidas en dicho departamento, en beneficio de su región⁶⁶.



2. Apariencias distintivas.

En atención a la interpretación amplia del artículo 134 de la DA 486, Ecuador regula expresamente en su normativa nacional la figura de apariencia distintiva, conocida en otras jurisdicciones como “*trade dress*”, es decir un tipo de marca. El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) de Ecuador nos provee la siguiente definición para este signo.

“Artículo 426.- Definición. - Se entenderá por apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento de comercio o de un producto en el mercado, siempre que sean aptos para distinguirlo en la presentación de servicios o venta de productos”.

⁶⁴ INDECOPI. Expediente No. 768206-2018.

⁶⁵ SENADI. Expediente No. 2019-56281.

⁶⁶ SENAPI. Expediente No. 500047-2019.

La única condición que da origen a la existencia de la apariencia distintiva es que el signo reúna los elementos que le dotan de distintividad en Ecuador y señala que éstos adquieren y generan derechos protegibles y exigibles, en la misma medida en que se da tratamiento a las marcas, es decir, merecen protección y conservación, tal como lo establece el artículo 427 del COESCCI:

“Artículo 427.- Adquisición y ejercicio de las apariencias distintivas. - Las apariencias distintivas se adquirirán y ejercerán derechos de forma idéntica a las marcas, siempre y cuando hayan adquirido una aptitud distintiva en el mercado ecuatoriano, de conformidad con el reglamento respectivo, o sean inherentemente distintivas”.

En Ecuador, para conseguir la protección de una apariencia distintiva para identificar productos, servicios o establecimientos, es necesario presentar una solicitud, la cual seguirá el trámite de registro de un signo distintivo y para los casos en que el solicitante invoque aptitud distintiva adquirida, deberá presentar una declaración juramentada y demostrar el uso en el mercado ecuatoriano, conforme su norma interna.

Ecuador concedió el registro como apariencia distintiva del signo OKIDOKI, para supermercados.⁶⁷



Las apariencias distintivas o imagen comercial, como se conoce en otras latitudes, no debe confundirse con la imagen corporativa ni con la identidad corporativa, en tanto que todas y cada una de ellas tienen una aplicación y objetivos diversos.

- La imagen comercial se aplica al conjunto de elementos que conforman la apariencia con la que se presenta un producto o un establecimiento ante el público, en resumen, cómo se ve el producto o el local comercial.
- La imagen corporativa es lo que la empresa quiere transmitir sobre sí misma, la expresión de su personalidad, para lo cual puede valerse de la imagen comercial de sus productos o de sus establecimientos físicos.

⁶⁷ SENADI. Expediente No. IEPI-2015-40730.

- La identidad corporativa es, por su parte, la forma en la que el público percibe la marca, es decir, el punto al que se llega habiendo hecho uso de los dos conceptos anteriores.

Para una adecuada representación del *trade dress* se pueden aceptar fotografías, dibujos, imágenes, isotipos etc.

3. Los Lemas Comerciales.

Los lemas comerciales, conocidos como eslóganes o avisos comerciales en otras jurisdicciones, encuentran su referencia legal en los artículos 175 al 179 de la DA 486. El primero de estos preceptos legales a la letra señala:

“Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una Marca”.

El precepto legal que antecede no sólo constituye la referencia legal del concepto, sino que le define e indica lo que se debe entender por lema comercial: una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca, hasta aquí no hay prohibición alguna en relación con lo que se acepta como lema, siempre que sea usada como complemento de marca y, además, se infiere de su lectura que los lemas comerciales, sólo pueden ser registrados como signos nominativos.

El lema comercial en la CAN se rige por las normas que rigen las marcas y no tiene vida autónoma e independiente, pues únicamente subsiste en tanto también lo haga la marca a la que se vincula⁶⁸.

El TJCA se ha manifestado respecto de la naturaleza del lema comercial, y en la Interpretación Prejudicial 377-IP-2018 retoma el siguiente criterio ya mencionado en otras resoluciones por el mismo Tribunal:

“Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se

⁶⁸ Esto vale la pena aclararlo pues la protección de los lemas comerciales es aceptada en el mundo, sin embargo, la forma en que ésta habrá de realizarse se deja a consideración de cada jurisdicción y hay países como México y Francia que obtienen protección de manera independiente, sin depender de una marca, o incluso por derechos de autor como en Francia.

pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”.

También en atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el TJCA señaló lo siguiente⁶⁹:

- Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (artículo 176 de la DA 486).
- El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 177 de la DA 486).

Algunos ejemplos de lemas comerciales registrados:

- Lema comercial “Lo nuestro nos hace latir” para productos de la clase 32, concedido por la SIC para la marca asociada “COLOMBIANA, LA NUESTRA”⁷⁰.
- Lema comercial “No Lay’s no game”, asociado a la marca “LAY’S”, concedido en el Ecuador⁷¹.
- Lema comercial “Te llama la llama” concedido por el INDECOPI para identificar servicios de organización de ferias comerciales, asociado a la marca “FERIA INTERNACIONAL DEL PACIFICO”⁷².
- Lema Comercial “el sabor de la navidad”, que acompaña la marca principal “D’ONOFRIO”, concedida por SENAPI⁷³.

4. Los Nombres Comerciales.

Los nombres comerciales encuentran su referencia legal en los artículos 190 al 200 de la DA 486. El primero de estos preceptos legales a la letra señala:

“Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

⁶⁹ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 377-IP-2018.

⁷⁰ SIC. Expediente No. SD2019/0051865.

⁷¹ SENADI. Expediente No. 2022-72978.

⁷² INDECOPI. Expediente No. 754483-2018.

⁷³ SENAPI. Expediente No. 159439-C.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

En esencia, la diferencia de esta figura jurídica frente a las marcas que se emplean para distinguir en el comercio los productos o servicios a los que se aplican es que el nombre comercial se dirige a distinguir al fabricante o vendedor del producto o bien, en su caso, al prestador del servicio.

Esta figura se conoce con el nombre de “*trade name*” en el derecho anglosajón, y se emplea para referirse al nombre de un negocio.

Es posible que una empresa o un mismo grupo económico tengan más de un nombre comercial; una denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, y también los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, por lo que ambas pueden coexistir sin causar impacto en el manejo comercial de la empresa o del local o establecimiento.

En algunos Países Miembros de la CAN se enfatiza una distinción entre nombre comercial y enseña comercial. Sobre la diferencia en el objeto de protección de estas dos figuras, el TJCA aclaró lo siguiente:

“Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado con el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente. Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores⁷⁴”.

Como se ve, la diferencia puntual radicaría en que el nombre comercial identifica al empresario o comerciante como tal, en el desarrollo de una actividad mercantil y la enseña comercial identificaría al establecimiento de comercio.

⁷⁴ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 615-IP-2019.

Por lo tanto, pueden coincidir en su denominación la enseña, el nombre comercial e inclusive la marca, haciendo posible que el empresario o comerciante se decante por un nombre comercial para identificarse a sí mismo, con una enseña diferente para identificar su establecimiento de comercio y una marca también diferente para identificar los productos o servicios que comercializa.

Cabe precisar que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo.

CAPÍTULO 2. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS

El procedimiento de registro de marca contempla cinco etapas: examen de forma, publicación, oposición, examen de fondo y resolución.

1. EXAMEN DE FORMA.

En esta etapa del procedimiento, los examinadores de marcas de las oficinas realizan la verificación de que las solicitudes de registro de marcas, cumplan los requisitos contemplados en los artículos 138 y 139 de la DA 486, a saber:

“Artículo 138.- *La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:*

- a) el petitorio;*
- b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;*
- c) los poderes que fuesen necesarios;*
- d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;*
- e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y*
- f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de Paris.*

Artículo 139.- *El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:*

- a) el requerimiento de registro de marca;*
- b) el nombre y la dirección del solicitante;*
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;*

d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;

e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color;

f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;

g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,

h) la firma del solicitante o de su representante legal.”

Es muy importante que se revise de forma detallada tanto la información como los documentos aportados con la solicitud, para verificar el cumplimiento de estos requisitos, así como los que estén dispuestos, si es el caso, en la legislación nacional. Esta revisión permitirá a la oficina tener absoluta claridad sobre el alcance del derecho solicitado.

1.1. Formulario de presentación de la solicitud.

Como se establece en el artículo 138 de la DA 486, la solicitud de registro de una marca debe presentarse a través de un petitorio.

Para este efecto, y atendiendo a la legislación local, cada oficina ha elaborado unos formularios de conformidad con su práctica doméstica, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

Oficina	Nombre de formulario	Tipos de petición
SENAPI	PI100. Solicitud de Signo Distintivo ⁷⁵ .	Solicitud de registro de marca de productos, de servicios, colectivas, certificación y derecho preferente y otros.
	PI101. Solicitud de nombre comercial, rotulo comercial o enseññas.	Solicitud de nombre comercial.
	PI102. Solicitud de Registro de lema comercial.	Solicitud de lema comercial.

⁷⁵ Este formulario se debe llenar por el solicitante de forma electrónica, previa creación como usuario en la página web del SENAPI.

SENADI	Formulario de registro de signos distintivos ⁷⁶ .	Solicitud de registro de marca de productos, de servicios, colectivas, certificación, lemas comerciales, nombre comercial y de los rótulos o enseñas, apariencias distintivas, indicaciones geográficas, denominaciones de origen.
SIC	PI01F01. Registro de marcas y lemas comerciales ⁷⁷ .	Solicitud de registro de marca de productos, de servicios, colectivas, certificación, lemas comerciales y derecho preferente.
	PI01F02. Solicitud de depósito de enseñas y nombres comerciales.	Solicitud de depósito de enseñas y nombres comerciales.
INDECOPI	Solicitud de registro de marca de producto/servicio y/o multiclase.	Solicitud de registro de marca de productos y/o servicios.
	Solicitud de registro de lema comercial.	Solicitud de registro de lema comercial.
	Solicitud de registro de marca colectiva.	Solicitud de registro de marca colectiva.
	Solicitud de registro de marca certificación.	Solicitud de registro de marca certificación.
	Solicitud de registro de nombre comercial.	Solicitud de registro de nombre comercial.
	Solicitud de registro sobre signos distintivos <i>online</i> ⁷⁸	Solicitud de registro de marca de productos, Solicitud de registro de marca de servicios, Solicitud de registro de marcas de producto y/o servicio multiclase, Solicitud de registro de lema comercial, Solicitud de marca colectiva, Solicitud de marca de certificación, Solicitud de nombre comercial

⁷⁶ Este formulario se debe llenar por el solicitante de forma electrónica, previa creación como usuario en la página web del SENADI.

⁷⁷ En el caso de Colombia, si el solicitante decide presentar su solicitud de registro de marca de forma presencial en la sede de la SIC y no a través de la Oficina Virtual de Propiedad Industrial – SIPI, no será obligatorio que utilice el formulario PI01F01 y podrá utilizar otro formato que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 139 de la DA 486.

⁷⁸ Este formulario puede ser llenado por el solicitante o su representante, previa creación de su usuario en la página web del INDECOPI.

El examinador debe verificar que se haya indicado correctamente el tipo de solicitud, ya que como se ha visto cada signo distintivo es diferente y tiene aspectos particulares de estudio.

1.2. Asignación de fecha de presentación.

La asignación de la fecha de presentación de la solicitud es un elemento fundamental en el sistema de registro de marcas, dado que corresponde a la fecha concreta (año, mes, día y hora exacta) a partir de la cual el solicitante cuenta con un derecho prioritario a obtener el registro frente a otras solicitudes que se presenten con posterioridad en la misma oficina y que, adicionalmente, determina el inicio del plazo con el que cuenta el solicitante para ejercer el derecho de prioridad para el registro de esa marca en alguno de los otros Países Miembros de la CAN, o en otra jurisdicción en la que cuente con ese derecho en virtud de acuerdos internacionales.

La DA 486 establece, en su artículo 140, que para que se pueda asignar la fecha de presentación la solicitud debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Indicar que se solicita el registro de una marca.
- Incluir los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona. En este punto se debe indicar el nombre completo del solicitante y un domicilio para recibir notificaciones.
- Indicar la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
- Indicar expresamente los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca; y,
- El comprobante de pago de las tasas establecidas.

De acuerdo con lo indicado en la norma mencionada, si la solicitud no cumple con alguno de estos requisitos mínimos, la oficina no la admitirá a trámite y en consecuencia, no se le asignará fecha de presentación.

Ahora bien, la Decisión 689 de la CAN⁷⁹ facultó a los Países Miembros para establecer a través de su normativa interna⁸⁰ plazos para la subsanación de los requisitos mínimos del artículo 140 de la DA 486, los cuales se han definido así:

Oficina	Plazo para subsanar requisitos mínimos.
Bolivia	Sesenta (60) días hábiles
Colombia	Un (1) mes
Ecuador	Sesenta (60) días hábiles Si el solicitante contesta con defectos, se requiere nuevamente y se concede un plazo de diez (10) días ⁸¹ .
Perú	Sesenta (60) días hábiles.

Por lo anterior, si la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 140, la oficina tendrá que requerir al solicitante para que los complete dentro del plazo que corresponda y, una vez recibida la respuesta y cumplido satisfactoriamente el requerimiento, se tendrá la fecha de la respuesta como fecha de presentación de la solicitud⁸². En caso de que el solicitante no dé respuesta satisfactoria y oportuna al requerimiento realizado por la oficina, la solicitud se tendrá por no admitida y no se le asignará fecha de presentación.

1.3. Plazo para Examen de Forma.

Las oficinas están obligadas a realizar el examen de forma en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la DA 486.

Los examinadores deben revisar de forma exhaustiva la información y los documentos aportados por el solicitante, para verificar si se cumple con los requisitos establecidos en los artículos 138 y 139 de la DA 486 o, si es el caso, en la legislación nacional. Si del examen de forma resulta que la solicitud no cumple con los requisitos, la oficina requerirá

⁷⁹ Esta Decisión regula la adecuación de determinados artículos de la DA 486, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros.

⁸⁰ En Colombia se fundamenta en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), en Ecuador se fundamenta en el COESCCI y en Perú en el Decreto Legislativo No. 1075.

⁸¹ Este plazo de diez días se fundamenta en el artículo 140 del Código Orgánico Administrativo (en adelante COA) que se aplica supletoriamente a la DA 486.

⁸² La práctica implementada por las oficinas de los 4 países de la CAN, consistente en disponer del formulario de solicitud en forma virtual hace que forzosamente el solicitante deba incluir en este, como mínimo, los requisitos exigidos en el artículo 140 de la DA 486, de manera que, en la práctica, es posible que la mayoría de las solicitudes cumplan con estos aspectos. No obstante, cabe recordar que, en el caso de Colombia y Perú, aun se permite que la solicitud se presente de forma física, e incluso se puede utilizar un formulario diferente al dispuesto por la SIC y el INDECOPI para las solicitudes de registro de marca.

al solicitante para que en el plazo de sesenta (60) días hábiles dé cumplimiento a los mencionados requisitos de forma⁸³.

El requerimiento deberá explicar de forma clara la inconsistencia, la inexactitud o el incumplimiento que fue identificado por la oficina, a fin de que el solicitante tenga certeza sobre la información y/o los documentos que debe suministrar para completar o aclarar la solicitud.

En caso de que el solicitante no cumpla de forma satisfactoria y oportuna el requerimiento realizado por la oficina, la solicitud se tendrá por abandonada y, en consecuencia, perderá la prelación.

1.4. Examen de los requisitos del formulario de solicitud de registro de marca.

En relación con el petitorio o formulario de solicitud de registro de marca, las oficinas deben verificar los siguientes aspectos, señalados en el artículo 139 de la DA 486:

1.4.1. El requerimiento de registro de marca (literal a) del artículo 139 DA 486).

Como se mencionó, el examinador debe verificar que el solicitante haya indicado correctamente que la solicitud se refiere al registro de una marca, ya que como se ha visto cada signo distintivo es diferente y tiene aspectos particulares de estudio.

En caso de que se advierta que en el petitorio se indicó más de una solicitud⁸⁴, por ejemplo, si el solicitante escogió las casillas de lema comercial y marca de producto en el formulario⁸⁵, la oficina debe requerir que se aclare qué tipo de signo distintivo es que desea proteger, o bien, si claramente es un lema comercial, se deberá requerir que se excluya la indicación de marca de producto.

1.4.2. Datos de identificación y contacto del solicitante y de su representante legal, de ser el caso (literales b), c) y d) del artículo 139 DA 486).

En este punto, la oficina debe comprobar que se hayan incluido los datos de identificación del solicitante, así como los datos de contacto que le permitan a la oficina comunicarse con aquél.

⁸³ Adicionalmente, en el caso del Perú, cuando se presentan imprecisiones de algunos datos consignados en la solicitud de registro, se otorga un plazo de 10 (diez) días hábiles para su subsanación, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1075.

⁸⁴ Este supuesto no suele suceder para Perú, ya que el INDECOPI cuenta con un formulario para cada figura, y un formulario electrónico que evita que esos errores sucedan, por lo tanto, solo hay una petición.

⁸⁵ Bolivia, Colombia y Ecuador relacionan varios signos distintivos en un sólo formato. No obstante, al tener formatos electrónicos evitan que esos errores sucedan porque son de llenado condicional.

En caso de que el solicitante sea persona natural, el examinador en esta etapa del procedimiento, debe verificar que el solicitante haya ingresado en el formulario su nombre completo, número de identificación, nacionalidad, domicilio y dirección⁸⁶.

Si el solicitante es persona jurídica, el examinador debe verificar, además de estos datos de identificación y contacto, el lugar de su constitución y la existencia de la persona jurídica, así como que quien presenta la solicitud o haya otorgado poder a un tercero, si es del caso, sea quien ostenta su representación legal. Adicionalmente, la solicitud debe incluir los datos de identificación y contacto del representante legal de la persona jurídica.

1.4.3. La indicación de la marca que se pretende registrar (literal e) del artículo 139 DA 486).

Este requisito se satisface cuando el solicitante indica el tipo de marca cuyo registro solicita. Así, en el formulario del petitorio puede señalar que la marca solicitada es denominativa sin grafía, forma o color, caso en el cual no se requerirá anexar ni detallar la reproducción de la marca de forma adicional, o puede indicar que la marca corresponde a otra tipología y anexará a la solicitud la reproducción de la marca. (Ver 2.1.5.1. sobre reproducción de la marca).

Por lo anterior, deberá expedirse un requerimiento si la oficina considera que la naturaleza del signo objeto de la solicitud no es consistente con el alcance de las marcas, por ejemplo, en el formulario se indica que se solicita el registro de una marca mixta, pero como representación gráfica se aporta una figura en sus tres dimensiones, sin denominación.

1.4.4. La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca (literal f) del artículo 139 DA 486).

Las oficinas deben tener claridad sobre la descripción de productos o servicios que pretende identificar una solicitud, pues este es uno de los elementos claves para determinar el alcance de la protección de la marca. Por lo anterior, el solicitante debe evitar descripciones ambiguas, vagas o imprecisas. En caso de que el examinador identifique que existen contradicciones o inconsistencias en este punto, deberá requerir al solicitante de la marca para que este aclare su solicitud.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 143 de la DA 486, los productos o servicios no podrán aumentarse ni ampliarse una vez presentada la solicitud, entendiéndose

⁸⁶ En el caso de Colombia, además, es obligatorio que el solicitante, sea persona natural o jurídica, aporte su dirección electrónica para efectos de recibir notificaciones, en concordancia con lo establecido en el artículo 6 de la DA 486, en virtud del cual *“La oficina nacional competente podrá establecer un sistema de notificación que permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados”* y el numeral 6.2. del Capítulo Sexto del Título I de la Circular única de la SIC.

“aumentarse” como incluir nuevos productos o servicios⁸⁷ y “ampliarse” como hacer más generales los productos o servicios que fueron indicados de forma limitada⁸⁸

1.4.4.1. Descripciones de los productos o servicios que no son aceptables en la solicitud.

A continuación, se identifican algunas situaciones que generan un requerimiento por parte de la oficina a fin de tener total claridad sobre los productos o servicios que pretende identificar la marca solicitada:

A. Descripciones ambiguas sobre los productos o servicios.

- Descripciones que no identifiquen el producto o servicio

Clase 11 “Sistema compuesto por cubiertas plásticas”

En este supuesto no se sabe qué producto es el que pretende distinguir la marca, y, por ende, no habrá forma de clasificarlo.

- Descripciones amplias que no dan lugar a determinar el ámbito de protección

Clase 9 “Todos los productos incluidos en esta clase”

La clase 9 es una de los que más productos disímiles entre sí contempla, por lo que aceptar esta descripción genera ambigüedad. La Clasificación de Niza es dinámica y algunos productos o servicios se reclasifican en algún cambio de edición, de forma que señalar todos los productos o servicios que estén contenidos en una clase particular no otorga certeza sobre el alcance de la protección.

- Indicar productos que corresponden a una clase distinta

Clase 25 “Vestimenta en general y trajes de protección”

Si bien ambos productos son prendas de vestir, conforme a su uso, materia o destino, se clasifican en clases distintas: mientras las prendas de vestir en general corresponden a la clase 25, el vestuario de protección se clasifica en la clase 9.

- Concepto general de un producto que en particular pertenece a distintas clases

Clase 16 “Bolsas para guardar”

⁸⁷ Por ejemplo, se solicitó “servicios educativos” y posteriormente se indicó “servicios educativos y de entretenimiento”.

⁸⁸ Por ejemplo, se solicitó la generalidad de “herramientas no accionadas manualmente para la agricultura” y posteriormente señala “herramientas no accionadas manualmente”. Se entiende que el eliminar “para la agricultura” está ampliando el alcance de los productos.

La descripción es ambigua porque existen muchas otras bolsas para guardar algo que se encuentran en clases diversas, como, por ejemplo:

“Bolsas para sacos de dormir”, en la clase 24.

“Bolsas de agua caliente”, en la clase 11.

“Bolsa de aspiradora”, en la clase 7.

En estos casos, se sugiere revisar la lista alfabética para buscar descripciones ya aceptadas, o bien alguna descripción que sirva como analogía, por ejemplo, “bolsas de papel o plástico para embalar”.

B. Palabras y otros términos no permitidos en la descripción de productos o servicios.

Las oficinas no permitirán que la descripción de los productos o servicios contenga términos que puedan vulnerar derechos de terceros, pues al señalarlos en la descripción de los productos o servicios vulgarizan un término que puede tener derechos adquiridos, ya sean individuales o colectivos como se explica a continuación:

- Marcas registradas

Se da el caso que por un uso constante en el mercado ciertas marcas registradas sean identificadas como un término de uso generalizado para identificar principalmente cierto tipo de productos. Por ejemplo:

Clase 9: “Aparatos para reproducir música e imágenes, incluyendo BLURAY y otros dispositivos de reproducción de imágenes”

BLURAY es una marca registrada surtiendo todos sus efectos y si las oficinas lo aceptan como un término en su descripción de productos estarán fomentando la vulgarización de una marca registrada, la cual tiene derechos adquiridos.

En este supuesto caben salvedades como marcas registradas compuestas del nombre de un producto que no tienen relación con los productos que amparan. Por ejemplo, si existiera una marca TAMARINDO para distinguir “muebles” de la clase 21 y un solicitante presenta una solicitud en la clase 31 para “tamarindos sin procesar”, en estos casos, no habría impedimento.

En caso de que la solicitud incluya una marca registrada dentro de la descripción de los productos o servicios que pretende identificar, la oficina debe requerir al solicitante para que elimine de su descripción ese término y, en su caso, se indique el nombre del producto y opcionalmente podrá dar opciones de cómo redactarlo.

- Indicaciones geográficas / denominaciones de origen.⁸⁹

En algunos casos, la descripción de productos o servicios incluye términos que constituyen una indicación geográfica / denominación de origen con la intención de especificar más a detalle lo que se pretende proteger. Ejemplos:

Clase 30: “Café Villa Rica, Café de Colombia, café tostado en general”

Clase 33: “Bebidas alcohólicas, a saber, vinos, vodka, pisco, ron, aguardiente, tequila, jerez”

Clase 41: “Servicios recreativos relacionados con el senderismo en la ruta del cacao arriba”

Café Villa Rica, Café de Colombia, Tequila, Pisco y el Cacao Arriba son denominaciones de origen protegidas. Esta prohibición no sólo se restringe a indicaciones geográficas / denominaciones de origen protegidas por los Países Miembros de la CAN, también incluye las protegidas de otros países.

En casos como estos, las oficinas requerirán al solicitante para que elimine de su descripción esos términos y, en su caso, se indique el nombre del producto y opcionalmente podrán dar opciones de cómo redactarlos.

Para el caso de Colombia, la oficina podrá aceptar la denominación de origen siempre que se señale la leyenda “producto protegido por la denominación de origen”, y en caso de no indicarlo, sin mediar requerimiento la oficina incluirá esa leyenda en su descripción.

- Productos o servicios de fantasía

Entiéndanse como productos o servicios de fantasía aquellos nombres que el solicitante ha inventado para identificar un producto o servicio en particular, por no tener una definición en un diccionario. Por ejemplo:

Clase 15: “churuco de dios; instrumentos musicales de viento”

Churuco de dios no tiene un significado en el diccionario, es un simple nombre que le dio el solicitante a un instrumento musical.

Las oficinas, en estos casos, requerirán al solicitante a fin de que aclare a qué se refiere con ese término y así determinar si el producto o servicio se encuentra debidamente clasificado.

⁸⁹ Entiéndase como indicación geográfica en su concepto amplio, que contempla denominaciones de origen.

- Frases que generan ambigüedad

No son permitidas las frases que pretenden identificar con más claridad una descripción de productos o servicios pero que en realidad generan ambigüedad, ya que únicamente indican ciertos productos o servicios sin agotar la descripción, por ejemplo:

“De manera enunciativa mas no limitativa”

“Incluyendo, pero no limitado a”

Tampoco se aceptarán:

“Entre otros”

“etcétera”

“y demás”

“similares a los anteriores”

Las anteriores descripciones pretenden sustituir o dar continuidad a una descripción, pero no indican o precisan los productos o servicios.

1.4.4.2. Palabras y otros términos permitidos en la descripción de productos o servicios.

Las oficinas podrán aceptar los siguientes términos que no estén en la Clasificación de Niza, pero sí en la práctica comercial cotidiana.

A. Regionalismos.

Existe terminología de productos o servicios que son conocidos únicamente en la región de la CAN o bien dentro de algunos de los Países Miembros y aunque no formen parte de la lista alfabética de la Clasificación de Niza son aceptables en la descripción de productos y/o servicios. Por ejemplo:

Clase 31: “Palta sin procesar”.

Palta se conoce como “aguacate” en la Clasificación de Niza.

B. Vocablos extranjeros.

Existe terminología de productos o servicios que originalmente provienen de idioma distinto al castellano, pero por sus usos y costumbres en el comercio ya son conocidos y aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente. Por ejemplo:

“laptop”

“mouse”

“coaching”

C. Términos incluyentes o que especifican los productos o servicios.

Los siguientes términos se aceptarán, acompañados siempre de una descripción de productos o servicios que no cause confusión con otras clases a la indicada en la solicitud y se entenderá que, además de dicha generalidad, el signo distingue el producto o servicio en particular, que clarifica que la descripción incluye el producto o servicio:

“principalmente”
“particularmente”
“especialmente”
“tales como”
“incluyendo”
“a saber”

Cuando se utilice la expresión “a saber”, se entenderá que se describe de forma limitativa lo que se desea distinguir.

Ejemplos de uso aceptado de estos términos son:

*Clase 4: Combustibles, **incluyendo**, gasolina.*

*Clase 25: Prendas de vestir, **particularmente**, pantalones.*

*Clase 35: Servicios publicitarios, **a saber**, elaboración de campañas publicitarias a través de redes sociales.*

*Clase 42: Servicio de arquitectura, **especialmente**, arquitectura del paisaje.*

*Clase 41: Servicios educativos, **tales como**, impartición de clases de francés.*

*Clase 9: Software, **incluyendo** software contable*

*Clase 7: Máquinas herramientas, **a saber**, fresadoras.*

1.4.5. La indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios (literal g) artículo 139 DA 486).

Las marcas se rigen por un principio de especialidad; es decir, estos signos distintivos, se registran con relación a ciertos productos o servicios y, por tanto, el derecho de exclusividad que tiene el titular se limita, por regla general, a los productos o servicios para los que fue registrada.

La DA 486 establece que la herramienta administrativa para clasificar los productos y/o servicios será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza)⁹⁰, establecida por el Arreglo de Niza, tal cual lo establece el artículo 151:

⁹⁰ El Arreglo de Niza requiere que los Estados parte del Arreglo apliquen la Clasificación de Niza en el registro de marcas, ya sea como clasificación principal o subsidiaria. Perú es el único país Parte de este tratado

“Artículo 151. Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán La Clasificación de Niza de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de La Clasificación de Niza referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”.

El Clasificador se divide en 45 clases, del número 1 a la 34 son para productos, de la 35 a la 45 son para servicios. Para clasificar el producto o servicio que se quiere distinguir con una marca, es necesario conocer los siguientes conceptos:

- Los productos son bienes o artículos que serán identificados por la marca tales como prendas de vestir, cosméticos, computadoras, etc.
- Los servicios son prestaciones que se realizan para el beneficio de alguien, tales como un servicio de renta de bienes inmuebles, servicios publicitarios o servicios educativos.

La Clasificación de Niza está estructurada de la siguiente forma:

- Cada clase cuenta con un título y una nota explicativa que ayudan a determinar si el producto o servicio se encuentra bien clasificado.
- Contiene un listado, no exclusivo/comprehensivo, por orden alfabético de productos y servicios identificados por un “número base” que ayuda a administrar dicho listado para que tanto el solicitante como el examinador puedan clasificar correctamente.
- Si el producto o servicio no se encuentra especificado o referenciado en la lista alfabética, ni en los títulos, ni en las notas explicativas de cada clase, el clasificador cuenta con unas Observaciones Generales que sirven como guía interpretativa para clasificar productos y servicios.
- También cuenta con una guía del usuario que contempla algunas reglas específicas para una clasificación efectiva utilizando ciertas herramientas (uso de corchetes, paréntesis y asteriscos).

internacional, sin embargo, los demás países están obligados a aplicar dicha clasificación de manera principal porque así lo establece la DA 486 en su artículo 151.

Si bien la Clasificación de Niza es el recurso obligado para clasificar, las oficinas consultan y aceptan otras descripciones de productos y servicios no contempladas en el nomenclátor de Niza, pero que se encuentran en concordancia con dicha clasificación.

Para el caso de Colombia, la SIC también acepta descripciones de productos y servicios indicadas en el Gestor de Productos y Servicios de Madrid (“MGS”, por sus siglas en inglés)⁹¹ y en el Listado de Términos y Regionalismos Armonizados de Productos y Servicios de la Alianza del Pacífico (“Listado de Alianza del Pacífico”)⁹².

En el caso de Perú, el INDECOPI cuenta con una herramienta nacional denominada Clasificador de Productos y Servicios Peruano (“PeruaNizado”) que recaba descripciones de productos y servicios que previamente han sido aceptadas por esa oficina. Adicionalmente también acepta las descripciones que contempla el Listado de Alianza del Pacífico.

Dada la evolución constante de nuevos productos y servicios, muchas oficinas han desarrollado sus propias bases de productos y servicios derivados de la aplicación de la Clasificación de Niza y en algunos casos han cooperado entre ellas para aceptar términos previamente armonizados. Es importante hacer notar que la mayoría de las herramientas de clasificación que utilizan las oficinas están basadas en los principios generales que rige la Clasificación de Niza.

Aquí un listado de algunas herramientas de clasificación:

Herramienta de clasificación	Origen	Ubicación	Vinculante / Solo contexto
Clasificación de Niza	OMPI	https://www.wipo.int/classifications/nice	Para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
MGS	OMPI	https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es	Para Colombia Solo Contexto para Perú
Listado de Alianza del Pacífico.	Chile, Colombia, México y Perú	https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files	Para Colombia y Perú
PeruaNizado	Perú	https://servicio.indecopi.gob.pe/appNIZAWeb/	Para Perú

⁹¹ El MGS es la herramienta que utiliza la OMPI para clasificar productos y servicios de solicitudes de registros internacionales gestionados a través del Sistema de Madrid compilando y traduciendo listas de productos y servicios seleccionados a partir de una base de datos que ha sido clasificada correctamente de acuerdo a la edición y versión más recientes de la Clasificación de Niza.

⁹² La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración regional conformado por Chile, Colombia, México y Perú y como parte de sus actividades desarrollaron e implementaron una herramienta para generar y armonizar un listado de términos que constituyen regionalismos de productos o servicios para el registro de marcas, no contenidos en la Clasificación de Niza.

TMclass	Unión Europea	https://euipo.europa.eu/ec2/	Sólo Contexto
ID Manual	Estados Unidos	https://idmtmng.uspto.gov	Sólo contexto
Clasniza	México	https://clasniza.impi.gob.mx/	Sólo contexto
TM5	China, Unión Europea, Corea, Japón, Estados Unidos.	http://euipo.europa.eu/ec2/tm5/?lang=en	Sólo contexto

Para la debida clasificación de solicitudes de registro de marcas, el examinador deberá revisar la descripción de productos y/o servicios y determinar si la clasificación es correcta. En el supuesto que la clasificación no sea correcta, bien sea por términos ambiguos o porque no se apege a los criterios establecidos, el examinador requerirá⁹³ al solicitante una precisión o aclaración.

Es importante que los examinadores tengan presente que la Clasificación de Niza no es estática y cada cinco años, generalmente, cambia de edición y cada año cambia de versión, por lo que las oficinas están obligadas a aplicar la versión actualizada, dado que el artículo 151 de la DA 486 establece que se utilizará con sus “modificaciones vigentes”.⁹⁴

A continuación, se identifican algunas situaciones que pueden generar un requerimiento por parte de la oficina a fin de tener total claridad sobre la clase de productos o servicios para la que se solicita la marca.

- Las oficinas podrán requerir al solicitante cuando la clase sea incorrecta, por ejemplo, a causa de un cambio de edición:

Clase 25: “Prendas de vestir, camisas, calcetines electrotérmicos”.

Los calcetines electrotérmicos en la décima edición de Niza estaban en la clase 25 pero en la undécima edición cambiaron a la clase 11.

- Las oficinas podrán requerir una precisión o aclaración cuando los productos o servicios puedan pertenecer a diversas clases, por su finalidad o por otra razón. La Clasificación de Niza señala con un asterisco cuando un producto o servicio se

⁹³ Ver el numeral 1.4.5.3 del capítulo 2 de este Manual “Criterios generales de Clasificación”, para ver las reglas de clasificación.

⁹⁴ Cada cinco años se publica una nueva edición y, a partir de 2013, se publica anualmente una nueva versión de cada edición. La revisión está a cargo del Comité de Expertos establecido en virtud del Arreglo de Niza.

encuentra clasificado en varias clases debido a su finalidad o por otras características.

1.4.5.1. Sistema monoclasa.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 de la DA 486:

“Artículo 138. La Solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: ...”

Lo anterior significa que el solicitante deberá indicar en su petitorio sólo una clase de productos o servicios, es decir, se requiere una solicitud por clase, aun cuando la marca sea la misma.

Bolivia y Ecuador aplican el sistema monoclasa, de forma tal que en caso de que un solicitante presente una solicitud en la que indique varias clases, dichas oficinas deben requerir al solicitante para que se excluyan las clases adicionales, y que, si el solicitante lo tiene a bien, presente por separado, con el respectivo pago de sus tasas, una solicitud por cada clase.⁹⁵

Colombia y Perú, si bien aplican el sistema multiclase, también reciben solicitudes de marca por clase si así el solicitante lo desea.

En caso de aplicación del sistema monoclasa, el examinador deberá estar atento a las siguientes situaciones que implicarán la necesidad de hacer un requerimiento al solicitante a fin de aclarar a qué clase se refiere la solicitud objeto de examen:

A. Requerimientos por indicación del número de clase.

Cuando en el petitorio el solicitante indique dos clases incluyendo productos o servicios en diversas clases, las oficinas deben solicitar que se aclare y, en todo caso, elimine una clase y se presente por separado. Ejemplo:

Clase 37: “Mantenimiento de bienes inmuebles”.

Clase 42: “Servicios de diseño de interiores”.

Se deberá definir solo una clase con el servicio que corresponde y presentar la segunda clase en otra solicitud por separado.

⁹⁵ Colombia y Perú, al ser partes contratantes del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLD por sus Siglas en inglés), deben aceptar solicitudes multiclase. Sin embargo, eso no significa que dejan de aceptar solicitudes de registro de una marca por cada clase.

B. Solicitudes con productos o servicios en diversas clases.

Cuando se presente una solicitud con productos o servicios que pertenecen a diversas clases, por ejemplo:

Clase 3: “Cosméticos, perfumes, brochas para maquillar”.

Las brochas para maquillar se encuentran clasificadas en la clase 21.

Clase 41: “Servicios educativos; uniformes escolares; provisión de material educativo o descargable”.

Los uniformes al ser prendas de vestir se clasifican en la clase 25.

En estos casos se debe requerir al solicitante para que se eliminen tales productos de la descripción, porque el sistema es monoclasa y no pueden existir en la misma solicitud, productos o servicios que pertenezcan a clases distintas. En el caso del Perú, se procede a excluir de oficio los productos o servicios que no correspondan a la clase indicada.

C. Descripción confusa o que carece de especificidad.

Otro caso de mayor complejidad puede existir cuando la descripción de un producto es confusa y de su análisis se desprende que podría ir a otra clase. Como no existe seguridad, se requiere que el solicitante aclare el producto o servicio a distinguir.

Clase 9: “Archivos electrónicos que contienen música, aparatos que realizan producción de música, música digital”.

La aclaración tiene que especificar qué tipo de aparato es, porque, por ejemplo, una guitarra produce música y se encuentra en otra clase (clase 15), o bien, si se trata de un aparato “reproductor” de música que sí va en la clase 9.

En algunos casos, para mayor claridad, las oficinas propondrán sugerencias de cómo redactar mejor los productos o servicios. Dependiendo de la contestación del solicitante se determinará si excluye o precisa, con la intención que quede en una sola clase.

1.4.5.2. Sistema multiclase.

En la actualidad, el sistema multiclase únicamente se aplica en Colombia y Perú, en concordancia con el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), del cual son Parte.⁹⁶

⁹⁶ Esta posibilidad se materializó legalmente con la DA 689 que facultó a los Países Miembros para establecer un registro multiclase de marcas. Ahora bien, en el caso de Perú, el sistema multiclase sólo resulta aplicable a las solicitudes de registro de marcas, mientras que, en Colombia, tanto la solicitud de registro de marcas como de lemas comerciales podrán comprender productos y/o servicios incluidos en dos o más clases de la

Este sistema permite que se solicite una marca para distinguir productos y/o servicios con independencia que puedan pertenecer a diversas clases de la Clasificación de Niza.

La gran ventaja de la aplicación del sistema multiclase consiste en la practicidad y eficiencia del proceso administrativo en la concesión de registros, y que las oficinas puedan emitir un sólo acto administrativo, así como el solicitante podrá monitorear un sólo expediente, y tendrá la posibilidad de realizar un único trámite para la renovación de la marca.

Las oficinas, al considerar que el signo es registrable en las clases solicitadas, emitirán sólo un certificado de registro. En caso de que exista impedimento de registro respecto a determinados productos o servicios, el solicitante tendrá la opción de dividir la solicitud y podrá evitar retrasos en el registro de la marca para aquellos productos o servicios en los cuales no exista impedimento. (Ver el siguiente apartado A. División de una solicitud multiclase.)

De otra parte, si sobre una solicitud de registro de marca multiclase se expide un requerimiento respecto de algunos de los productos y/o servicios que pretende identificar la marca y el solicitante no atiende el requerimiento o lo hace insatisfactoriamente, se entenderá abandonada la solicitud solo respecto de la clase sobre la cual la oficina realizó el requerimiento. En el caso del Perú, cuando no se atiende el requerimiento respecto de algunos productos y/o servicios, la oficina procederá - de oficio - a su exclusión o a su adecuación, según corresponda.

En el caso colombiano, si se solicita ante la SIC un lema comercial mediante el sistema multiclase, las clases y los productos o servicios incluidos en la solicitud, deberán coincidir con los de la marca asociada, si bien el lema comercial puede contener menos clases de productos o servicios o menos de estos dentro una clase en particular, no puede agregar clases, productos o servicios que no identifique la marca asociada.

Finalmente, para facilitar el estudio de la solicitud, se deberán indicar los productos y/o servicios en orden progresivo de las clases de la Clasificación de Niza.

En el caso del Perú, cuando el examinador observe que algunos productos o servicios no se encuentren en la clase correcta pero la clase correcta sí fue reivindicada para otros productos o servicios, sin mediar requerimiento, podrá traspasar los productos o servicios a la clase correcta, por ejemplo:

Clasificación original:

Clase 29: "Carnes, lácteos, pasteles",

Clase 30: "Café, té".

Clasificación corregida de oficio:

Clase 29: “Carnes, lácteos”.

Clase 30: “Café, té, pasteles”.

Esta migración de productos y/o servicios de la clase incorrecta a la correcta se puede dar en el examen de forma, o incluso después de la publicación, en el examen de fondo.

A. División de una solicitud multiclase.

Para Colombia y Perú, cuando se solicite una marca en el sistema multiclase, el solicitante tendrá la opción de dividir la solicitud únicamente tratándose de productos y/o servicios.

De conformidad con el TLT, cuando se divida la solicitud se deberá respetar la fecha de presentación, es decir, los nuevos expedientes derivados de la solicitud inicial conservaran su prioridad ante terceros, por lo cual una de las condiciones es que los productos y/o servicios que se independizan sólo deberán ser los que se solicitaron inicialmente.

Una de las razones más comunes para solicitar la división es porque la oficina encontró un impedimento para el registro sólo para algunos productos y/o servicios o existe una oposición y el solicitante quiere cuestionar la decisión o contradecir lo alegado por la opositora y evitar entorpecer el registro para los demás productos y/o servicios.

El solicitante podrá dividir la solicitud en cualquier tiempo del procedimiento hasta antes de la resolución final. Los requisitos principales para que las oficinas acepten la división son:

- Petitorio
- Realizar el pago de la tasa que corresponda, de acuerdo con las clases que se van a dividir.
- Señalar específicamente las clases y los productos y/o servicios que serán materia de la solicitud divisional.

Una vez admitida la divisional, la oficina deberá asignarle un nuevo número de expediente a cada solicitud. Cada uno de los expedientes independizados contarán con una copia de la solicitud inicial.

La oficina podrá emitir un requerimiento al solicitante de la división cuando los productos y/o servicios de la solicitud divisional coincidan con los que aún se encuentren en la solicitud inicial o en otras solicitudes divisionales.

Además de los requisitos particulares de la división, los solicitantes deberán cumplir con los requisitos como si fuera una solicitud independiente.

Si el solicitante no responde al requerimiento de la oficina sobre alguna irregularidad en este trámite, se tendrá como no presentada la divisional y los productos y/o servicios quedarán en la solicitud inicial.

1.4.5.3. Criterios generales de clasificación.

La Clasificación de Niza es extensa y detallada en cuanto a los listados de productos y servicios; no obstante, el dinamismo en el comercio es imparable y nuevos productos y servicios se ofrecen en el mercado constantemente, por lo que es probable que muchos términos no se encuentren en la Clasificación de Niza. Como no es siempre sencillo determinar en qué clases deben ir ubicados por su novedad, hay criterios establecidos en la Clasificación de Niza que se utilizan para clasificar servicios y productos que aún no se han incluido en los listados.

Los criterios que a continuación se exponen son de carácter general porque cada asunto en particular debe tener un estudio detallado para poder realizar la clasificación adecuada, pero pueden ayudar al examinador a dar luz sobre dónde pueden estar debidamente clasificados.

A. La generalidad de los títulos de las clases.

La Clasificación de Niza contiene títulos de las clases con la intención de dar una guía para la clasificación de acuerdo con la naturaleza de los productos o servicios.

Los títulos de clase se componen de "indicaciones generales", cada una de las cuales describe los tipos de productos y servicios que contiene la clase. Precisamente por ser indicaciones generales muchos productos o servicios, si bien están en esa clase, no necesariamente están contenidos en el título de la clase. Lo anterior es de vital importancia porque el hecho de que el registro de marca contenga el título de la clase, al usar el título para la descripción de productos o servicios, no necesariamente contempla todos los productos o servicios que puedan clasificarse en esa clase.

Por ejemplo, el solicitante presenta una marca indicando en la descripción de productos el título de la clase 12 "*Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática*" y la pretensión del solicitante es amparar "*neumáticos para vehículos terrestres*". En este caso, dichos productos al no estar contenidos en el título de la clase 12, no se encuentran protegidos.

Por otro lado, es importante mencionar que el sólo hecho de que los productos o servicios puedan estar incluidos en la misma clase de la Clasificación de Niza, no necesariamente los hace similares. Del mismo modo, no se considerarán diferentes los productos o servicios sólo por pertenecer en clases distintas.

B. Observaciones Generales de la Clasificación de Niza.

Las Observaciones Generales son criterios que también les permiten a los examinadores de marcas, hacer una correcta aplicación de la Clasificación de Niza en el caso de que los productos o servicios señalados por los solicitantes no se encuentren en la lista alfabética, o no se puedan desprender del título de la clase o de las notas explicativas del mismo.

- La clasificación de productos por función o finalidad

Un producto terminado se clasifica, en principio, por su función o propósito. Si una descripción de un producto no se logra encontrar en la lista alfabética de la Clasificación de Niza o en las listas que las oficinas utilicen como herramientas alternas (MGS, PeruaNizado, etc.) es importante analizar cuál es su función o propósito y determinar la clase correcta. Por ejemplo:

“parrillas para horno”

La Clasificación de Niza no tiene una entrada para este producto. La clase 11 contempla en su lista alfabética “parrillas [utensilios de cocción]” y la clase 21 contempla “parrillas [utensilios de cocina]”. Para propósitos de clasificación, se deberá atender específicamente a la función o propósito del producto.

Considerando que una parrilla es un utensilio de hierro en forma de rejilla para poner al fuego lo que se ha de azar o tostar⁹⁷, su función es ser un aparato que forma parte de una instalación de cocción, resultando que se clasifica en la clase 11.

Se usa la analogía para clasificar cuando la función o el propósito no se menciona en los títulos de las clases o en su nota explicativa. Por ejemplo:

Se presenta la siguiente descripción de productos en la clase 9:

“Fichas no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) en forma de ropa deportiva.”

En la Clasificación de Niza se encuentran las siguientes entradas en la clase 9: “archivos de imagen descargables”, “archivos de música descargables”, la descripción de los NFT deberá ser clasificados por analogía en clase 9 porque son archivos electrónicos como productos.

- La clasificación de productos acabados con usos múltiples

Un producto acabado de usos múltiples se puede clasificar en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o sus destinos. Dependerá de cómo se

⁹⁷ RAE, s.f., definición 1.

redacta la descripción para definir en qué clase particular está clasificado. La práctica es basar la clasificación en la primera función o destino o producto especificado en la descripción. Ejemplo:

Radiodespertador que incluye cargador de teléfono móvil y reloj. Clase 9	Reloj que incluye radiodespertador y cargador de teléfono móvil. Clase 14
---	--

- La clasificación de productos como materia prima o en bruto

Las materias primas, en bruto o semielaboradas se clasifican principalmente por la materia de la que están constituidas, es decir, los productos que se identifican como materia prima no deben haber pasado por un proceso de modificación, si acaso sólo la cosecha o recolección. Ejemplo:

Vidrio semi elaborado Clase 21	Vidrio óptico Clase 9
-----------------------------------	--------------------------

El vidrio sin graduación, se considera un producto semielaborado. Una vez que tiene graduación, o algún líquido antirreflejante, se convierte en un producto terminado de la clase 9.

Lo anterior confirma que el uso correcto de una buena redacción de los productos ayuda a una adecuada clasificación.

- La clasificación de productos destinados a ser parte de otro producto

Cuando un producto está hecho para estar contenido como parte de otro no estará, en principio, clasificado en la misma clase que este último; sólo lo estará en los casos en que los productos de este género no puedan, normalmente, tener otras aplicaciones. Ejemplo:

Tractor Clase 12	Arados Clase 7	Chasis para tractor Clase 12
---------------------	-------------------	---------------------------------

El chasis para tractor es un producto que está hecho y adaptado especialmente para que funcione en un tractor y no en otro objeto, por eso está clasificado en clase 12, a diferencia del arado, herramienta que, si bien se puede utilizar con un tractor, también puede ser utilizado por otro tipo de vehículos y se encuentra clasificado en la clase 7, distinta a la clase donde se encuentra el tractor.

- La clasificación de productos por materia predominante

Si un producto, acabado o no, debe ser clasificado en función de la materia y está constituido por materias diferentes, se clasifica en función de la predominante.

Hamburguesas sin pan Clase 29	Hamburguesas con pan Clase 30
----------------------------------	----------------------------------

En este ejemplo, se entiende que las hamburguesas por ser carne están clasificadas en la clase 29; sin embargo, cuando se refiere al plato hamburguesas, es decir a la preparación que contiene carne molida, pan y, a lo mejor, otros alimentos, se clasificará en la clase 30.

Aquí un ejemplo más complejo: *“tubo de acero flexible con cubierta de plástico.”*

En la clase 6 existen los “tubos de acero”, pero la clase 17 incluye los “tubos flexibles no metálicos”. Como este producto puede tener diversos propósitos, no se puede clasificar de acuerdo con su función. Si es un producto terminado que no forma parte de otro, se tiene que clasificar por su materia predominante, el cual se identifica por la forma de la descripción. Pero como se puede ver, el material es exactamente en la misma cantidad.

En este caso la clasificación será determinada por la preponderancia del material del producto, siendo para este caso la clase 6, dado que el tubo es metálico y solo tiene una cubierta de plástico.

Este ejemplo funciona cuando se visualiza el producto, pero como las solicitudes de marca en su mayoría contienen descripciones y no imágenes, el examinador se deberá guiar sobre qué material es preponderante en la descripción.

- La clasificación de estuches como producto

Los estuches se clasifican en la misma clase de los productos que van a contener. Ejemplo:

Estuche para lápices Clase 16	Estuche para pedicura Clase 8	Estuche de cargadores Clase 9
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Existen bolsas, maletines, neceseres y productos similares que pueden contener diversos productos, resultando que sea confuso clasificarlos porque la finalidad de estos productos es contener “algo”. Sin embargo, la diferencia radica en las adaptaciones especiales que puedan tener para que uno o varios productos de la misma especie sean los únicos para esas bolsas, maletines, neceseres y otros productos que sirven para contener algo.

En los ejemplos ilustrados se puede observar que el estuche para lápices puede ser un simple maletín de la clase 18, no obstante, tiene adaptados ciertos elásticos exclusivamente para lápices que logra que no se muevan, caso en el cual pertenecerán a la clase 16. Lo mismo sucede con los otros dos ejemplos, es decir son especialmente adaptados para determinados productos, de ahí que su clasificación es la misma del producto que contienen.

- La clasificación de servicios según las ramas de actividad

La descripción de los servicios debe seguir ciertas reglas más concretas para determinar una clasificación correcta. Una de esas reglas, establecidas por las Observaciones Generales de la Clasificación de Niza está determinada por la rama de actividad que indiquen los títulos de las clases o las notas explicativas.

Por ejemplo, el título de la clase 37 establece: *“servicios de construcción; servicios de instalación y reparación; extracción minera, perforación de gas y de petróleo”*

Si en una solicitud se describen los servicios como *“Servicios de limpieza de equipos de minería”*, claramente quedarían clasificados en la clase 37 porque forman parte de la rama de extracción minera.

Este criterio no aplica a ciertas descripciones de servicios dado que algunos se clasifican por su naturaleza, por ejemplo, en la clase 36 en la industria de *“los servicios financieros”*, en la lista alfabética se encuentran los *“servicios financieros de agencias de aduana”*; sin embargo, los *“servicios de agencias de importación-exportación”* aunque pueden ser similares a servicios aduaneros, se clasifican en la clase 35 por ser servicios administrativos.

- La clasificación de servicios de alquiler

En aplicación de este criterio, los servicios de alquiler serán clasificados en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados. Ejemplos:

Alquiler de vehículos Clase 39	Alquiler de herramientas Clase 37	Alquiler de platos, manteles, sillas Clase 43
-----------------------------------	--------------------------------------	--

Sin embargo, hay descripciones de servicios que deben tener mayor análisis para su clasificación, por ejemplo, *“alquiler de cámaras de vigilancia”*; en principio podemos pensar que como se trata de aparatos que sirven para brindar servicios de telecomunicaciones, el servicio debe clasificarse en la clase 38, pero dado que el servicio es vigilar, entonces debe estar clasificado en la clase 45.

- La clasificación de servicios de asesorías o consultorías

En este criterio aplica la lógica de clasificación en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consulta. Ejemplos:

Servicios de información tecnológica	Servicios de consultoría sobre tratamientos de	Servicios de asesoría de banquetes	Servicios de consultoría sobre
--------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------

Clase 42	embellecimiento de la cara Clase 44	Clase 43	entrenamiento fisiculturista Clase 41
----------	--	----------	--

El examinador deberá estudiar con mucho detalle las descripciones que puedan tener doble interpretación sobre qué versa la información, consultoría o asesoría, por ejemplo: *“servicios de asesoramiento sobre la utilización de una plataforma electrónica para la implementación de un sistema de reclutamiento de personal”*.

En este caso se puede pensar que como la finalidad es reclutar personal pueda ser clasificada en la clase 35; sin embargo, la asesoría versa sobre un servicio técnico/tecnológico por lo que se debe clasificar en la clase 42.

En estos casos si la asesoría es también para procedimientos de reclutamiento de personal deberá describirse de diferente manera para que pueda clasificarse en clase 35, por ejemplo, *“servicios de asesoramiento sobre procedimiento de reclutamiento de personal a través de una plataforma electrónica”*.

- La clasificación de servicios de franquicias

La figura de la franquicia contempla diversos servicios que pueden estar clasificados en clases distintas, y la lógica para clasificarlos será sobre los servicios que preste el franquiciador. Ejemplo:

Elaboración de contrato de franquicia Clase 45	Información comercial sobre establecimientos franquiciados Clase 35	Elaboración de modelos financieros para una franquicia Clase 36
---	--	--

C. Notas explicativas de la Clasificación de Niza.

Las notas explicativas correspondientes a una clase describen con mayor detalle los tipos de productos o servicios comprendidos en dicha clase, es decir, tienen como finalidad orientar sobre qué productos o servicios pueden clasificarse basándose en el título de la clase y qué productos o servicios no pueden pertenecer a él. Ejemplo:

Título de la clase 32

“Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales y carbonatadas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol.”

La nota explicativa de la clase 32, indica:

“La clase 32 comprende principalmente las bebidas sin alcohol, así como las cervezas.”

Esta clase comprende en particular:

- *las bebidas desalcoholizadas;*
- *las bebidas refrescantes sin alcohol;*
- *las bebidas a base de arroz y de soja, que no sean sucedáneos de la leche;*
- *las bebidas energéticas, las bebidas isotónicas, las bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas;*
- *las esencias y extractos de frutas sin alcohol para elaborar bebidas*

Esta clase no comprende en particular:

- *los aromatizantes para bebidas en cuanto aceites esenciales (cl. 3) o que no sean aceites esenciales (cl. 30);*
- *las bebidas dietéticas para uso médico (cl. 5);*
- *las bebidas lacteadas en las que predomina la leche, los batidos de leche (cl. 29);*
- *los sucedáneos de la leche, por ejemplo: la leche de almendras, la leche de coco, la leche de cacahuete, la leche de arroz, la leche de soja (cl. 29);*
- *el zumo de limón para uso culinario, el jugo de tomate para uso culinario (cl. 29);*
- *las bebidas a base de café, cacao, chocolate o té (cl. 30);*
- *las bebidas para animales de compañía (cl. 31);*
- *las bebidas alcohólicas, excepto cervezas (cl. 33)."*

Como se aprecia, el título de la clase 32 contempla "bebidas sin alcohol", sin embargo, no todas las bebidas sin alcohol van en esa clase y se debe atender a las notas explicativas para analizar qué tipo de bebidas sí están dentro de esa clase y cuáles quedan excluidas.

Por ejemplo: "bebidas a base de café", la nota explicativa de la clase 32⁹⁸ claramente dice que dicha clase no comprende las bebidas a base de café, cacao, chocolate o té, que están incluidas en la clase 30.

1.5. Requisitos adicionales que debe cumplir la solicitud de registro.

Además del análisis exhaustivo del formulario de solicitud de registro de marca, que como se señaló, debe cumplir con los requisitos indicados en el artículo 139 de la DA 486, el examinador debe verificar que dicho petitorio, se acompañe de la información y de los

⁹⁸ "Nota explicativa de la clase 32.

Recuperado

de:

https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?version=20230101¬ion=&class_number=32&basic_numbers=show&explanatory_notes=show&pagination=no

documentos que se han establecido en el artículo 138 de la DA 486, como requisitos de forma.

1.5.1. La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; (literal b) del artículo 138 DA 486).

Como se mencionó en el numeral 1.4.3. del capítulo 2 de este Manual, uno de los requisitos de forma de la solicitud de registro de marca es que se indique el tipo de marca cuyo registro se solicita. Si se trata de una marca denominativa sin grafía, forma o color no será necesaria una reproducción del signo. Si se trata de cualquier otro tipo de marca, será indispensable que se aporte la reproducción de la marca, de forma tal que permita dar total claridad al examinador sobre el alcance de la solicitud.

La labor del examinador frente a estos requisitos es de suma importancia, pues debe contrastar la indicación del tipo de marca objeto de la solicitud con la reproducción aportada, a fin de establecer si hay coherencia en la solicitud y se entiende con claridad cuál es el alcance de aquella, o si, por el contrario, se perciben inconsistencias en este punto y entonces, corresponderá emitir el requerimiento para que el solicitante aclare su solicitud.

Los siguientes son algunos ejemplos de inconsistencias que pueden advertirse en este análisis:

- En el formulario se indicó que se solicita una marca “nominativa” y se anexó una reproducción consistente en un conjunto que cuenta con elementos figurativos y denominativos.
- En el formulario se indicó que se solicita una marca “figurativa” y se aportó una reproducción donde el elemento gráfico está acompañado de elementos denominativos o no se aporta ninguna reproducción.
- En el formulario se indicó que se solicita una marca “mixta”, o una marca “tridimensional” pero no se aportó la reproducción de la marca.
- El solicitante indicó que solicita el registro de una marca no tradicional (por ejemplo, una marca sonora o una marca de posición) pero no se aportaron elementos suficientes que permitan acreditar que se cumple el requisito de la representación gráfica.

Frente a cualquier inconsistencia advertida por el examinador al hacer este análisis, se emitirá el requerimiento respectivo para que el solicitante aclare el alcance de su solicitud.

1.5.2. Los poderes que fuesen necesarios (literal c) del artículo 138 DA 486).

La DA 486 dispone que cuando se señale un representante legal deberá presentarse el poder respectivo o los documentos que acrediten la representación.

Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que la DA 486 no establece la obligación de actuar a través de un apoderado o abogado ante las oficinas nacionales, a efectos de presentar solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial. Ahora bien, en caso de que el solicitante persona natural o persona jurídica decida actuar a través de un mandatario, deberá adjuntarse a la solicitud, el poder conferido con el cumplimiento de las formalidades que apliquen para este documento de poder, de acuerdo con lo dispuesto por las normas nacionales.

Si el solicitante es persona jurídica, y decide actuar de forma directa, es decir, a través de su representante y no a través de un mandatario, deberá incluirse en el formulario del petitorio, los datos de identificación y contacto de la persona jurídica solicitante y el lugar de su constitución, como se indicó en el numeral 1.4.2. del capítulo 2 de este Manual.

En este último caso, el examinador deberá verificar que quien presenta la solicitud en nombre de la persona jurídica sea quien ostenta su representación legal.

1.5.2.1. Formalidades del poder en Bolivia.

Según lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de Procedimiento Interno de la Propiedad Industrial del SENAPI, toda persona natural o jurídica que actúe a través de un representante o mandatario deberá presentar un contrato de mandato o poder conforme a la legislación civil, notarial y el Reglamento.

El examinador a cargo del examen de forma deberá verificar que el Testimonio de poder, haya sido otorgado por Notario de Fe Pública, y que se haya presentado en original o copia legalizada. Adicionalmente, el poder debe conferir un mandato expreso para el trámite o actuación.

Si se trata de un poder otorgado en el extranjero, deberá constatarse que este haya sido legalizado y homologado por la Dirección correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que sea idóneo y tenga plena validez legal.

De acuerdo con lo señalado por el artículo 43 del Reglamento en mención, al momento de presentar la primera solicitud de registro de signo distintivo, el solicitante podrá pedir expresamente el depósito del Testimonio original o, en su caso de la copia legalizada, para que sea introducida en la base de datos del SENAPI. Es importante advertir que el SENAPI no hace el depósito del poder de oficio.

El solicitante que haga uso del depósito de un Testimonio de poder, en posteriores solicitudes de registro deberá adjuntar una copia simple del mismo. El examinador deberá verificar que el solicitante haya indicado:

- Número del testimonio de poder depositado.
- Código del trámite donde se encuentra el testimonio depositado.

1.5.2.2. Formalidades del poder en Colombia.

De conformidad con lo establecido en el numeral 1.2.1.3 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la SIC, los poderes requeridos para los trámites administrativos relacionados con propiedad industrial podrán otorgarse mediante documento privado sin que se requiera de presentación personal, autenticación o legalización. Adicionalmente, los poderes pueden otorgarse para uno o más procedimientos existentes o futuros. En este punto, el examinador deberá verificar que el apoderado sea un abogado titulado debidamente inscrito en Colombia.

Ahora bien, la facultad de desistir de la solicitud o de renunciar a un derecho debe estar expresamente consagrada en el poder. Para el efecto, el documento por el cual se renuncia al derecho o se desiste de la solicitud deberá contener la diligencia de presentación personal ante la SIC o ante Notario público.

De otra parte, en caso de que el solicitante sea persona natural o jurídica no domiciliada en Colombia, la solicitud deberá ser presentada a través de apoderado debidamente inscrito en Colombia. Por lo tanto, en este caso el examinador debe revisar que se aporte el correspondiente poder⁹⁹. En relación con las formalidades, si se trata de un documento de renuncia o desistimiento constituido en el extranjero, el examinador procederá a verificar que este haya sido legalizado por apostilla o ante Cónsul Colombiano o el de una Nación amiga, según sea el caso.

1.5.2.3. Formalidades del poder en Ecuador.

El artículo 98 del COESCCI establece que los solicitantes que no estén domiciliados en Ecuador forzosamente deberán tener representación a través de un apoderado.

Tratándose de solicitantes nacionales, bien sea persona natural o persona jurídica, será opcional presentar la solicitud de registro de marca a través de apoderado. Si este es el caso, el examinador deberá verificar que se haya presentado ante el SENADI el documento original del poder elevado a escritura pública para inscribirlo en el libro de poderes o, en su defecto, junto a la solicitud de registro del signo en trámite, a decisión del petitionerio

Tratándose de solicitantes extranjeros, sea persona natural o jurídica, el examinador revisará que se haya presentado el documento de poder debidamente legalizado o apostillado según sea el caso.

⁹⁹ De acuerdo con el artículo 167 literal c) del Decreto 019 de 2012 y el numeral 7.2 del Capítulo Séptimo del Título I de la Circular Única de la SIC.

1.5.2.4. Formalidades del poder en Perú.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo No. 1075, los poderes otorgados por los solicitantes de registro de marca para actuar ante el INDECOPI pueden constar en instrumento privado que no requiere legalización. Tratándose de personas jurídicas nacionales basta indicar el número de partida registral en la que conste la representación¹⁰⁰. En el caso de personas jurídicas extranjeras se requiere poder en instrumento privado, indicando tan solo la calidad con la que actúa el poderdante.

En el caso de la renuncia a un registro, la firma del poderdante deberá ser legalizada por notario. Adicionalmente, si el poder ha sido otorgado en el extranjero, el examinador deberá verificar que haya sido legalizado por funcionario consular peruano, o bien, estar apostillado conforme al Convenio de la Haya.

El poder podrá otorgarse y exhibirse posteriormente a la presentación de la solicitud, solo se requerirá que los actos anteriores sean expresamente ratificados.

1.5.3. El comprobante de pago de las tasas establecidas (literal d) del artículo 138 DA 486).

El pago de tasas correspondiente a cualquiera de los conceptos que en materia de propiedad industrial corresponda realizar, será determinado por cada uno de los estados del País Miembro en su normativa o legislación nacional interna¹⁰¹.

En cumplimiento de lo dispuesto por el literal d) del artículo 138 de la DA 486, para el caso de la solicitud de una marca, y de manera particular, en los sistemas en los que la solicitud y los anexos deben presentarse en forma física, o en caso de que la oficina no disponga de sistema de pago electrónico para las tasas, el solicitante deberá anexar el comprobante de pago que acredite que ha cubierto la cantidad prevista en la legislación nacional de cada oficina, o también, en el caso del Perú, es posible indicar el número de operación y el día de pago. En el caso de los sistemas electrónicos de presentación de solicitudes que incorporan una plataforma de pagos, no será necesario que el solicitante anexe un documento aparte que acredite el pago, pues el pago y su verificación hacen parte del procedimiento electrónico y, en la práctica, hasta que el pago no esté verificado, el sistema no podrá asignar fecha y número de presentación a la solicitud.

Es importante recordar que, de acuerdo con el artículo 140 de la DA 486, el comprobante de pago de las tasas es uno de los requisitos mínimos que debe ser objeto de verificación por parte de las oficinas, a efectos de poder asignar fecha de presentación a la solicitud.

¹⁰⁰ De acuerdo con el artículo 2 del reglamento del Decreto Legislativo No. 1075.

¹⁰¹ Algunas oficinas nacionales cuentan con tarifas especiales para solicitudes que se ingresen a través de medios de comunicación electrónica.

De no acreditarse el pago de la tasa, la oficina requerirá al solicitante para que subsane dicho requerimiento.

De manera particular para las oficinas que aplican sistemas multiclase para el registro de marcas, los examinadores deben verificar que se haya realizado el pago de una tasa por cada clase incluida en la solicitud. Las oficinas que cuentan con este sistema pueden ofrecer un descuento en la tasa de solicitud aplicable de la segunda clase en adelante.

Otro aspecto que tiene implicaciones sobre el valor de la tasa de solicitud es el de los descuentos que las oficinas pueden establecer en favor de determinadas categorías de solicitantes, por ejemplo, en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas, jóvenes emprendedores, artesanos, entre otros¹⁰². Cuando se presenta una solicitud, en la que el solicitante pretenda beneficiarse de algún descuento ofrecido por la oficina, se deberá verificar que el solicitante haya aportado los documentos que acrediten que es apto para gozar del beneficio y que haya pagado el valor correcto por concepto de tasa.

1.5.4. Las autorizaciones requeridas para evitar incurrir en alguna causal de irregistrabilidad (literal e) del artículo 138 DA 486).

El solicitante deberá exhibir la autorización correspondiente en el caso que solicite una marca y necesite permiso del titular de ciertos derechos.

1.5.5. Documentación requerida en caso de que se solicite el reconocimiento de un derecho de prioridad (literal f) del artículo 138 DA 486).

Cuando un solicitante ha presentado una solicitud de registro de marca en un país que es parte contratante del Convenio de París, puede solicitar que esa misma fecha de presentación le sea reconocida y aplicada en una solicitud que se presente posteriormente en cualquier oficina de marcas de cualquier país contratante de dicho tratado internacional, a ese privilegio se le conoce como derecho de prioridad.

Los países que integran la CAN forman parte del Convenio de París, por lo tanto, están obligados a reconocer ese derecho que haga valer cualquier solicitante, siempre que cumpla lo siguiente:

- La nueva solicitud debe presentarse en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.
- La marca debe ser la misma.
- Los productos y/o servicios deben ser los mismos.
- El titular debe ser el mismo.

¹⁰² En el Perú, las solicitudes de registro de marcas colectivas no requieren el pago de tasa. Asimismo, se aplica una reducción del 25% del valor derecho de tramitación para las solicitudes de registro de marcas, de productos, de servicios, de certificación, nombres y lemas comerciales para micro y pequeña empresa (Mype) que: a) cuenten con registro único de contribuyente (RUC) activo y habido y b) cuenten con el certificado de inscripción o de reinscripción vigente en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (Remype).

- Pagar la tasa que cada Oficina Nacional requiera de conformidad con su legislación nacional¹⁰³.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la DA 486, si el solicitante desea hacer valer el derecho de prioridad, en relación con una solicitud previamente presentada en otro País Miembro de la CAN, o ante otra autoridad nacional, regional o internacional con la cual el país está vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al de la DA 486, deberá presentar una declaración en la que invoque la prioridad indicando la fecha de presentación, la oficina nacional ante la cual presentó esa solicitud y, el número de expediente.

El examinador, debe verificar que exista la declaración y que esta se acompañe de los documentos requeridos por la DA 486, a saber:

- Una copia de la solicitud cuya prioridad se invoca, certificada por la oficina nacional ante la cual la presentó.
- Un certificado de la fecha de presentación de la solicitud, emitido por la correspondiente oficina nacional.
- El comprobante de pago de la tasa por invocación de prioridad, si la oficina lo ha establecido.

Tal como lo permite la DA 486, la prioridad se puede invocar y acreditar con la documentación mencionada, bien sea junto con la solicitud de registro de la marca o con posterioridad a esta, pero en todo caso en un plazo máximo de nueve meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca.

La prioridad podrá aplicar para todos o algunos de los productos o servicios contenidos en la solicitud anterior o solicitud prioritaria.

1.5.6. Otros documentos obligatorios.

Además de los requisitos que establecen los artículos 138 y 139 de la DA 486, el solicitante deberá aportar, tratándose de solicitudes de registro de marcas colectivas y de certificación, los documentos que acrediten la naturaleza y finalidad de dichas marcas.

1.5.6.1. Documentación para solicitar una marca colectiva.

A. Documento para acreditar el interés jurídico para solicitar una marca colectiva.

Este documento consiste en la formalización de la colectividad, a través de los correspondientes estatutos de la organización.

¹⁰³ En el caso de Perú, por ejemplo, no se requiere tasa para reivindicar prioridad.

Las oficinas al realizar el examen de forma revisarán la solicitud y se cerciorarán de que este documento acompañe la solicitud de una marca colectiva.

En el caso de que no se haya aportado con la solicitud, se enviará requerimiento al solicitante.

B. Lista de integrantes.

Este documento consiste en la identificación de cada una de las personas naturales y/o jurídicas que conforman la organización que será la titular de la marca colectiva.

Las oficinas al realizar el examen de forma revisarán la solicitud y se cerciorarán de que este documento acompañe la solicitud de una marca colectiva.

En el caso que no se aporte con la solicitud, se enviará requerimiento al solicitante.

C. Reglas sobre el uso.

Este documento consiste en el conjunto de disposiciones (normas internas) que pretenden unificar o estandarizar el uso de la marca, por parte de los asociados o afiliados, con relación a los productos o servicios de que se trate, partiendo de los elementos de calidad, homogeneidad, estabilidad o cualesquiera otras características particulares que se pretenda que la marca englobe o anuncie al consumidor o cliente, siendo como tal un mecanismo de control.

Las oficinas al realizar el examen de forma revisarán la solicitud y se cerciorarán de que este documento acompañe la solicitud de una marca colectiva.

En el caso que no se aporte se enviará requerimiento al solicitante.

1.5.6.2. Documentación para solicitar una marca de certificación.

Dada la naturaleza de una marca de certificación, es necesario que se establezcan y se den a conocer las reglas sobre qué y cómo se va a certificar un producto o servicio. Para eso se necesita un documento que la DA 486 denomina Reglamento de Uso.

Las oficinas al realizar el examen de forma revisarán la solicitud y se cerciorarán de que este documento acompañe la solicitud de una marca de certificación.

En el caso que no se aporte se enviará requerimiento al solicitante.

De igual manera, cualquier modificación deberá someterse a inscripción en las oficinas nacionales.

1.6. Modificaciones a la solicitud.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 143 de la DA 486, la solicitud de registro de marca podrá modificarse en cualquier momento del procedimiento de registro siempre que no se trate del cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

El solicitante también podrá pedir que se corrija un error material. Se consideran errores materiales sustanciales, datos erróneos en la dirección del solicitante, entre otros.

2. PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD.

El artículo 145 de la DA 486, establece que si la solicitud de registro reúne los requisitos formales, la oficina nacional competente ordenará la publicación.

De ahí la importancia de la etapa de examen de forma, en la que el examinador debe haber revisado de forma minuciosa la solicitud y su documentación anexa, para verificar si los requisitos de forma se encuentran completos o, en caso contrario, emitir los requerimientos que permitan al solicitante subsanar los errores, vacíos o contradicciones, evitar así la declaratoria de abandono y seguir con el procedimiento de registro.

Una vez la oficina tiene certeza de que se cumplen todos los requisitos de forma establecidos en la DA 486, debe ordenar la publicación de la solicitud a través del medio que, en su caso, haya dispuesto su legislación nacional.

Esta fase busca dar publicidad frente a terceros de la intención del solicitante de obtener el registro de una marca determinada, así, los terceros podrán conocer sobre esa solicitud y, si consideran que tienen un interés legítimo, presentar una oposición con la finalidad de impedir que el signo sea registrado como marca.

3. OPOSICIÓN.

Cualquier persona natural o jurídica que tenga un legítimo interés, podrá formular por una única ocasión una oposición fundamentada, con la finalidad de impedir que un signo sea registrado como marca. La posibilidad de presentar oposiciones coadyuva con la autoridad en la defensa de los derechos de los particulares, impidiendo que un tercero los vulnere.

Con la presentación de las oposiciones y las contestaciones a éstas presentadas por los solicitantes, se cuenta con más información orientada a fortalecer los argumentos del examinador para otorgar o denegar un registro de marca.

El fundamento legal de la oposición recae en el artículo 146 de la DA 486, el cual establece:

“Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la Oficina Nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”.

Como se advierte en este artículo, hay dos elementos esenciales que el interesado en oponerse debe considerar: tener un legítimo interés y que sus motivos estén debidamente fundamentados, esto para evitar oposiciones sin argumentos que retrasen el examen de registrabilidad.¹⁰⁴

Los requisitos que el opositor deberá cumplir al presentar una oposición son los siguientes:

- La identificación del expediente de la solicitud a la que se opone.
- Datos de identificación y de contacto del opositor, particularmente, su nombre y domicilio.
- Cubrir el pago de la tasa que corresponda de acuerdo con cada oficina nacional.
- Documento que acredite las facultades de representación, en caso de ser presentada por un apoderado¹⁰⁵. En este supuesto el mandato deberá tener facultades para poder oponerse a registros de terceros.
- El escrito que establece los fundamentos en los que sustenta la oposición.
- Las pruebas que sustenten los argumentos del opositor, de ser el caso.
- Tratándose de una oposición andina, una copia del certificado de registro de la marca registrada vigente o de la solicitud de registro en trámite en el País Miembro

¹⁰⁴ Para mayor especificidad ver los numerales 3.2. Legítimo interés del opositor y 3.6. Oposiciones temerarias, en el capítulo 2 de este Manual.

¹⁰⁵ En el caso de Colombia y Perú, si el poder previamente ha sido presentado en la oficina nacional, el opositor deberá indicar el número de expediente donde se encuentra.

con la que basa su legítimo interés¹⁰⁶, así como acreditar el interés real, mediante una constancia de la solicitud de registro o de una marca registrada, en el país donde presentó la oposición¹⁰⁷.

- Cualquier otro requisito que señale la normatividad interna.¹⁰⁸

Consideraciones generales para tomar en cuenta al presentar, contestar o evaluar una oposición:

- La oposición no es un trámite independiente, forma parte del procedimiento de registro de marcas; sin embargo, en el caso de Colombia y Perú, cuando se realiza una oposición con respecto a una solicitud multiclase el solicitante puede dividir la solicitud, separando en procedimientos independientes, las solicitudes correspondientes a aquellas clases en las que no se ha formulado oposición, para así continuar con el examen de registrabilidad para esas clases.
- Para el caso de Colombia y Perú que cuentan con un sistema multiclase, el opositor deberá indicar la clase o clases a las que se opone y pagar la tasa correspondiente para cada una de ellas.
- El solicitante, si así lo considera pertinente, podrá presentar como medio de defensa una cancelación por falta de uso del registro marcario en el que el opositor basa su oposición¹⁰⁹.
- Para Perú, los argumentos en los que se basa una oposición no podrán ser utilizados – posteriormente – en una acción de nulidad del registro, por lo que es importante que se definan claramente los fundamentos de la oposición, pues si la resolución final del procedimiento del registro marcario no le es favorable al opositor, no podrá iniciar acción de nulidad con la misma fundamentación.
- La DA 486 no contempla una etapa de acuerdo o arreglo entre el opositor y el solicitante dentro del procedimiento de registro. Sin embargo, en Colombia se contempla un procedimiento denominado audiencia de facilitación¹¹⁰ y en el Perú,

¹⁰⁶ En el caso de Ecuador, de forma adicional a la copia del certificado de registro se requiere la apostilla de este.

¹⁰⁷ Ver numeral 3.7. del capítulo 2 de este Manual, sobre Oposición andina.

¹⁰⁸ Para el caso de Perú, cuando la oposición esté basada en signos gráficos o mixtos, se deberá adjuntar una reproducción, tal como fueron solicitados o registrados.

¹⁰⁹ Para el caso de Perú la cancelación de registro de una marca como medio de defensa deberá ser invocada al momento en el que el solicitante conteste la oposición y en el mismo expediente en el cual se tramite esta. Además, deberá acreditar el pago de la tasa correspondiente.

¹¹⁰ Esta audiencia de facilitación únicamente aplica para oposiciones que tengan como base de discusión las causales de irregistrabilidad identificadas en los literales i), j) y k) del artículo 135 que corresponde a prohibiciones absolutas y 136 correspondiente a prohibiciones relativas, así como el artículo 137, todos de la DA 486.

en cualquier estado del procedimiento, se podrá citar a las partes a audiencia de conciliación¹¹¹.

3.1. Plazos de oposición.

Los plazos para la oposición son los siguientes:

3.1.1. Opositor.

Una vez publicada la solicitud en el boletín oficial de cada País Miembro, el opositor tendrá treinta días hábiles para presentar formalmente la oposición, contados a partir del día siguiente de la publicación.

De ser el caso, si el opositor no presentó las pruebas necesarias para acreditar sus argumentos, a petición de éste, la oficina nacional concederá, por única vez, un plazo de treinta días hábiles para que presente la documentación que considere pertinente¹¹². Es importante mencionar que este plazo no significa que se extienda el término para presentar la oposición o ampliar los argumentos, únicamente es para la presentación de las pruebas.

3.1.2. Solicitante.

Una vez que la oficina comunique al solicitante que se ha presentado una oposición contra el registro del signo solicitado, éste tendrá un plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación realizada por la oficina, para que pueda contestar los argumentos del opositor y presentar las pruebas necesarias, de ser el caso.

Si el solicitante no presentó las pruebas necesarias para acreditar sus argumentos, a petición de éste, la oficina concederá, por única vez, un plazo adicional de treinta días hábiles para que presente la documentación que considere pertinente para probar lo dicho¹¹³.

Si el solicitante no presentó contestación a la oposición dentro del plazo de los treinta días, el trámite de registro seguirá su curso y la oficina realizará el examen de registrabilidad conforme a su procedimiento habitual, considerando los argumentos del opositor y los que corresponden de oficio.

3.2. 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.

¹¹² Para el caso de Colombia el opositor deberá cubrir una tasa adicional.

¹¹³ Para el caso de Colombia el solicitante deberá cubrir una tasa adicional.

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.

3.3. 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

¹¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 357-IP-2017.

¹¹⁵ Ver numerales 4.1. sobre prohibiciones absolutas, 4.2. sobre prohibiciones relativas y 4.3. sobre los signos que puedan perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

¹¹⁶ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 357-IP-2017.

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 artículo 136).
- 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”.

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.

3.4. 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.

¹¹⁹ SIC. Expediente No. 01076485.

¹²⁰ En el caso de Colombia, de conformidad con el artículo 17 del CPACA, la SIC puede formular un requerimiento al opositor para que subsane algunos incumplimientos, so pena de archivar la oposición, en aspectos tales como la falta de presentación del poder, falta de correspondencia entre la tasa pagada y el número de clases respecto de las que se presentó la oposición, dificultad para visualizar los argumentos de la oposición, entre otros.

¹²¹ En el caso de Perú, si no cumple con indicar los datos esenciales y suficientes que permitan identificar al opositor y/o la solicitud de registro a la que se oponen, se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles. De incumplir el requerimiento dentro del plazo concedido, se tendrá por no admitida la oposición.

¹²² En el caso de Perú, si no cumple con precisar los argumentos de la oposición, se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles. De incumplir el requerimiento dentro del plazo concedido, se tendrá por no admitida la oposición.

¹²³ En el caso de Perú, se admite la oposición y se le otorga un plazo de sesenta (60) días hábiles para presentar el poder. De incumplir el requerimiento dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la oposición.

- 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.

3.5. 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.

3.6. 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:

- a) Cuando sea manifiestamente evidente que la oposición carece de fundamento jurídico;*
- b) Cuando se plantea la oposición a sabiendas de que esta carece de fundamento jurídico, es decir, se formula con mala fe o intencionalidad;*
- c) Cuando se plantea la oposición en ejercicio abusivo de un derecho; o,*
- d) 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

¹²⁴ Sin perjuicio de lo anterior, debe tomarse en consideración que, en algunos casos, previo a decidir sobre la viabilidad del registro, las oficinas podrán ordenar la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva alguna cuestión que, a criterio de la oficina precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el trámite de la solicitud de registro de marca.

¹²⁵ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2020.

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.”*

3.7. 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.

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:

3.7.1. 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

3.7.2. 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

¹²⁷ En el caso de Colombia, la SIC no requiere al opositor y si no presenta el certificado de registro, se declara infundada la oposición y se procede al estudio de registrabilidad.

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.

En el caso de Perú, el INDECOPI requiere al opositor para que en el plazo de dos (2) días hábiles presente el certificado de registro previo o la solicitud de registro, según corresponda. De no presentarse, se tiene por no presentada la oposición andina.

¹²⁸ Para el caso de Colombia, Ecuador y Perú, las oficinas nacionales también aceptan registros de marcas que ya se encuentran concedidas al momento en que se formula la oposición andina para acreditar el interés real.

Para el caso de Bolivia, conforme lo exige el artículo 242 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial, el opositor debe acreditar el interés real, mediante la solicitud de registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición. Por lo cual, la interposición de la oposición y la solicitud de registro en el país en donde se presenta la oposición deben realizarse, obligatoriamente, de manera simultánea. Asimismo, la solicitud de registro de marca que acredita el interés real no necesariamente debe ser idéntica a la marca previamente registrada o solicitada en un País Miembro de la CAN, sino que debe conservar las características esenciales del signo registrado y, como efecto, sus elementos prevalentes y distintivos. Sin embargo, no es permitido el aumento de productos o servicios registrados o solicitados originalmente.

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.

3.7.3. 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.

¹²⁹ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los procesos 76-IP-2020 y 129-IP-2021.

4. 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.

4.1. 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.

4.1.1. 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:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;”

¹³⁰ El examen de registrabilidad se realiza con independencia de que se haya presentado o no una oposición.

¹³¹ Además de la DA 486, la Decisión No. 876 Régimen Común sobre Marca País (DA 876) contempla una prohibición absoluta de irregistrabilidad.

¹³² MÁRQUEZ, Thaimy. Manual para el Examen de Marcas en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. Acuerdo de Cartagena, Junta. - Lima, 1996.

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

¹³³ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 344-IP-2022.

¹³⁴ Ibidem.

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.

4.1.2. 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:
(...)*

b) carezcan de distintividad;”

¹³⁵ Ibidem.

¹³⁶ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 242-IP-2015.

¹³⁷ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 344-IP-2022

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

¹³⁸ Ibidem.

¹³⁹ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2da. Edición. Madrid, 2004. p. 173.

¹⁴⁰ SENAPI. Expediente No. 214580.

¹⁴¹ SIC. Expediente No. SD2021/0028597. La marca se solicitó para identificar los siguiente productos de la Clase 3: *“Lápices para uso cosmético; prebase para maquillaje; prebase de labios; aceites nutricionales para uso cosmético; exfoliantes corporales para uso cosmético para rostro y cuerpo; leches cosméticas; lociones para uso cosmético; cremas para el rostro de uso cosmético; colorantes de labios; aceites cosméticos; cremas cosméticas; colorettes; bálsamos para la piel; mascarillas cosméticas; brillos para uso cosmético; aerosoles*

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.

cosméticos de uso tópico para la piel; cosméticos para las cejas; colorantes de labios para uso cosmético; correctores de imperfecciones [productos cosméticos]; polveras vendidas llenas con cosméticos; sombras de párpados; perfiladores de ojos; maquillajes de ojos; cosméticos para uñas; aceites de labios; colorantes de labios; tinte de mejillas; niebla para el rostro; lápices de labios [pintalabios]; brillos de labios; iluminadores antiojeras para uso cosmético; lápices de cejas; geles para cejas; suero de pestañas; iluminadores para uso cosmético; papel secante facial para uso cosmético”.

¹⁴² SENADI. Expediente No. 2022-66870.

¹⁴³ INDECOPI. Expediente No. 690525-2017.



4.1.3. 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:
(...)*

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;”

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.

4.1.3.1. 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

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.

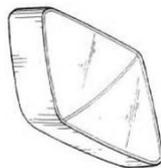
Por ejemplo, la siguiente forma tridimensional no sería registrable para identificar golosinas y caramelos, productos incluidos en la clase 30:



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

¹⁴⁴ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 81-IP-2020.

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.

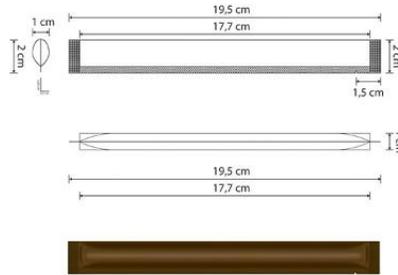
A continuación, se presentan algunos ejemplos de decisiones adoptadas por las oficinas nacionales de los Países Miembros, en relación con esta causal de irregistrabilidad:

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:

¹⁴⁵ Es pertinente que el examinador tenga en cuenta la naturaleza de la marca objeto de la solicitud, toda vez que la causal que se está analizando, tendrá aplicación en caso de que el signo solicitado consista exclusivamente en una forma tridimensional. Ahora bien, si el solicitante busca el registro para un signo mixto conformado por una forma tridimensional usual acompañada de otros elementos que sí le otorgan distintividad en su conjunto, la protección estará supeditada a la distintividad del conjunto marcario en su integridad; en efecto, es posible que la forma tridimensional por sí sola no cuente con distintividad, pero los elementos figurativos y/o denominativos que la acompañan le otorgan distintividad al signo mixto. En estos casos, el registro no otorgará derechos exclusivos sobre la forma tridimensional sino en el conjunto.

¹⁴⁶ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 329-IP-2019

¹⁴⁷ SENAPI. Expediente No. SM 3930-2021.



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:

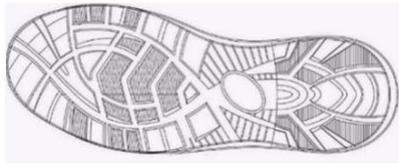


De acuerdo con lo señalado por la SIC, de la representación en 3D se evidencia que ésta consiste en la forma usual con que se presentan este tipo de productos en el mercado, lo cual conlleva a que no pueda ser asociada a un origen empresarial determinado, toda vez que el consumidor no relacionaría la 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:

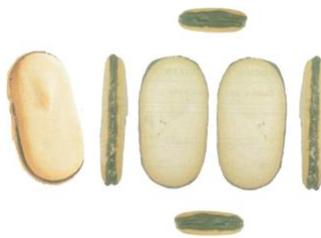
¹⁴⁸ SIC. Expediente No. SD2017/0076843.

¹⁴⁹ SENADI. Expediente No. 2021-79426.



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.

4.1.3.2. 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. Esta 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

¹⁵⁰ INDECOPI. Expediente No. 501989-2012.

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 manual¹⁵¹.

En efecto, existen productos en el mercado cuyas formas no son registrables como marca dado que las mismas cumplen una funcionalidad específica, 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?

4.1.4. 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:

¹⁵¹ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2012.

¹⁵² Ver Interpretación prejudicial Proceso 329-IP-2019.

¹⁵³ Ver Interpretación prejudicial Proceso 242-IP-2015.

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

d) 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.

¹⁵⁴ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2012.

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

¹⁵⁵ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 242-IP-2015.

¹⁵⁶ En el caso de Perú, el examinador podrá solicitar a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi un informe que le proporcione información técnica del signo para determinar si existe una ventaja funcional o técnica.

¹⁵⁷ SIC. Expediente No. SD2017/0045746.



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 le otorgan funcionalidad¹⁵⁹:



¹⁵⁸ SENADI. Expediente No. 2020-73210.

¹⁵⁹ INDECOPI. Expediente No. 665754-2016.

4.1.5. 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:
(...)*

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;”

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.

¹⁶⁰ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 344-IP-2022.

¹⁶¹ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 337-IP-2019.

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.

2.3. 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

¹⁶² Ver Interpretación Prejudicial Proceso 344-IP-2022.

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

2.4. 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.

2.5. 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.

2.6. 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).

4.1.5.1. 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

¹⁶³ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 195-IP-2018.

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.

4.1.5.2. 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?

¹⁶⁴ INDECOPI. Expediente No. 8896389-2021.

- ¿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.

4.1.5.3. 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.

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.

4.1.5.4. 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.

4.1.5.5. 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.

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

4.1.5.6. 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.

¹⁶⁷ SIC. Expediente No. 12230934.

¹⁶⁸ SIC. Expediente No. 00-32346.

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*

¹⁶⁹ SENAPI. Expediente No. 226986.

¹⁷⁰ SENADI. Expediente No. 2022-90876.

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

4.1.5.7. 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 enaltecendo 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.

4.1.6. 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:
(...)*

¹⁷¹ INDECOPI. Expediente No. 812062-2019.

¹⁷² Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, <https://dle.rae.es/laudatorio?m=form>

¹⁷³ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 195-IP-2018.

¹⁷⁴ Íbidem.

f) 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.

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.

4.1.7. 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:
(...)*

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;”

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.

¹⁷⁶ SIC. Expediente No. 13145370.

¹⁷⁷ INDECOPI. Expediente No. 759428-2018.

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”. (negritas 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.

¹⁷⁸ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 344-IP-2012.

¹⁷⁹ SIC. Expediente No. SD2019/0027742.

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.

4.1.8. 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:
(...)*

h) 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,

¹⁸⁰ SENADI. Expediente No. 2021-61777.

¹⁸¹ INDECOPI. Expediente No. 542054-2013.

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

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

¹⁸² Sentencia emitida en el proceso 01-AI-2017. Acción de incumplimiento de Acava Limited contra la República de Colombia. Se funda la acción en que, según la demandante, Colombia, a través de la SIC, al haber concedido dos registros de la marca de color rosado (Pantone 183C) a la empresa Postobón, uno delimitado por la forma de una botella o envase y otro por la forma de un vaso, incumplió sus obligaciones en la aplicación de los artículos 134 y 135 literales a), b) y h) de la DA 486, y el artículo 4 del Tratado de Creación del TJCA.

¹⁸³ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 111-IP-2009.

¹⁸⁴ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 619-IP-2019.

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 reivindicuen 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 INDECOP, 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

¹⁸⁵ Ver Sentencia emitida en el Proceso 01-AI-2017.

¹⁸⁶ En relación con el análisis de la distintividad de un signo de color, el TJCA, en la Interpretación Prejudicial Proceso 619-IP-2019, señaló lo siguiente:

"1.5. Es posible el registro como marca de un color aislado, si es que este se encuentra delimitado por una forma específica y, además, así visto en conjunto, y sin incurrir en otra causal de irregistrabilidad, goza de distintividad. Por tanto, el color no debe ser común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase, como tampoco ser característico de un determinado producto. Así, por ejemplo, los extintores son característicamente de color rojo. Para gozar de distintividad, el color no debe estar ligado a la naturaleza del producto de que se trate ni la obligación de su utilización debe estar prevista, por ejemplo, en una norma técnica de seguridad. El uso del color debe ser arbitrario, de modo que permita identificar el origen empresarial".

(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.

4.1.9. 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:
(...)*

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;”

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

¹⁸⁷ INDECOPI. Expediente No. 259965-2005.

¹⁸⁸ En este caso el solicitante reivindicó distintividad adquirida del color; sin embargo, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de Perú consideró que no presentó las pruebas suficientes para acreditar la distintividad adquirida, particularmente porque no probó el uso del color aislado pues la pruebas contenían elementos denominativos y gráficos.

*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:

4.1.9.1. 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

¹⁸⁹ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 153-IP-2022.

¹⁹⁰ Ibidem.

¹⁹¹ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 35-IP-98.

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.



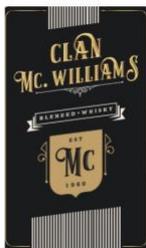
Bayern Weisse

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.

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 escocés 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

*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 genere una expectativa errónea en el público acerca del origen del producto la que debe llevar a la negación del registro”.*¹⁹³

4.1.9.2. 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.

¹⁹³ SIC. Expediente No. SD2021/0069458.

¹⁹⁴ SENAPI. Expediente No. 210649.

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”*.

4.1.9.3. 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?

¹⁹⁵ INDECOPI. Expediente No. 839379-2020.

4.1.10. Signos que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida (literal j) artículo 135 DA 486).

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

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

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;”

De acuerdo con lo señalado por el TJCA, *“para invocar la referida causal de irregistrabilidad se requiere que previamente, la expresada denominación de origen se encuentre protegida, implicando con ello que debe encontrarse expresamente declarada o reconocida por la autoridad competente del país miembro o de alguno de los países miembros de la Comunidad Andina”*.¹⁹⁶

Así las cosas, para que esta prohibición absoluta prospere deberán darse las siguientes condiciones:

- Que el signo reproduzca, imite o contenga una denominación de origen¹⁹⁷.
- Que la denominación de origen se encuentre protegida.
- Que el registro solicitado pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, respecto del origen, procedencia, cualidades o características de los productos y o un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen.

Denominaciones de origen reconocidas dentro la CAN incluyen, por ejemplo, Café de Colombia. Las denominaciones de origen fuera de la CAN podrán obtener protección directamente en el País Miembro, también a través de acuerdos bilaterales con otros Estados o socios comerciales o bien, a través de tratados internacionales¹⁹⁸.

Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

¹⁹⁶ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 63-IP-2020.

¹⁹⁷ El Artículo 201 de la DA 486 define la denominación de origen como:

“Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.”

¹⁹⁸ Ejemplo de ello, es el caso de Perú que puede denegar marcas por esta causal de irregistrabilidad si dicha denominación de origen se encuentra protegida a través del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, del cual dicho País Miembro es parte contratante.

- ¿La denominación de origen está debidamente protegida en el País Miembro donde se analiza la solicitud de registro?
- ¿El signo reproduce, imita o contiene una denominación de origen protegida por la autoridad competente de un País Miembro?
- ¿Los productos que pretende distinguir el signo son los mismos que distingue la denominación de origen o son distintos?
- ¿Puede darse un riesgo de confusión?
- ¿Puede darse un riesgo de asociación?
- ¿Existe la posibilidad de que del uso del signo pudiese pensarse que existe un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen protegida?

El SENAPI, en Bolivia, negó el registro del siguiente signo mixto, solicitado para identificar productos de la clase 31 (Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta), por considerar que es similar a la denominación de origen QUINUA REAL DEL ALTIPLANO SUR de Bolivia, que distingue la Quinua, producto que se encuentra incluido en los que pretende identificar el signo solicitado¹⁹⁹.



En Ecuador, el SENADI negó el registro de la denominación DIVINO CAFE DE LOJA, solicitado para identificar productos de la clase 30, por considerar que el signo reproduce la denominación de origen CAFÉ DE LOJA, que distingue “café”²⁰⁰.

El INDECOPI por su parte, consideró como irregistrable el signo mixto MACPICHU, solicitado para identificar productos de la clase 30, entre ellos café, té, cacao y sucedáneos del café²⁰¹:

MACPICHU

Consideró la oficina que el signo solicitado contiene en parte la denominación de origen CAFÉ MACHU PICCHU - HUADQUIÑA, que distingue café en grano verde, de la clase 30, cuyo titular es el Estado Peruano.

¹⁹⁹ SENAPI. Expediente No. 139091.

²⁰⁰ SENADI. Expediente No. 2021-61096.

²⁰¹ INDECOPI. Expediente No. 810031-2019.

En Colombia, la SIC negó el registro de la marca denominativa PARMESSANO, solicitada para distinguir servicios de la clase 43 (restaurante, alimentación personal, catering, entre otros), bajo el argumento de que *“el signo solicitado es susceptible de generar confusión en el mercado, respecto de la denominación de origen “PARMIGIANO REGGIANO”, en tanto comprende dentro del conjunto marcario la expresión “PARMESSANO”, la cual si bien no resulta idéntica a la denominación de origen en su escritura si resulta claro que su traducción del italiano resulta ser precisamente “QUESO PARMESANO”, por lo que el signo solicitado le evoca al consumidor medio de forma directa la idea de la denominación de origen sin lugar a dudas”*²⁰².

4.1.11. Signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos o bebidas espirituosas (literal k) artículo 135 DA 486).

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

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

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;”

Como se puede observar, esta prohibición no tiene un análisis condicionante como lo es el caso del literal j) del artículo 135, es decir, el signo propuesto a registro será denegado simplemente porque contenga una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.

Este tipo de denominaciones de origen cuentan con una protección reforzada que configura una excepción al principio de especialidad, siempre y cuando tal denominación de origen se encuentre protegida en el País Miembro ya sea directamente en cada país o por tratados bilaterales o multilaterales.

En efecto, esta causal de irregistrabilidad dota de mayor protección a las denominaciones de origen que son aplicables a vinos y bebidas espirituosas²⁰³. En esa medida, por ejemplo, no podría registrarse la expresión RIOJA POR SIEMPRE para distinguir servicios de producción de programas de televisión, correspondientes a la clase 41.

Lo anterior, toda vez que RIOJA es una denominación de origen protegida que distingue vinos, lo cual resulta suficiente para denegar el signo propuesto a registro, aún y cuando

²⁰² SIC. Expediente No. 14190861.

²⁰³ Esta protección deviene del cumplimiento al artículo 23 de ADPIC, que literal establece: *“Artículo 23 Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas. “1...2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.”*

el signo solicitado pretende identificar servicios que no se encuentran relacionados con la denominación de origen protegida.

En el mismo sentido, la denominación HAPPY PISCO para productos de la clase 25 (prendas de vestir) estaría incurso en esta prohibición absoluta pues contiene la conocida denominación de origen PISCO que se encuentra protegida por los Países Miembros y por lo tanto no es registrable.

Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

- ¿La marca reproduce o contiene la denominación de origen para vinos y bebidas espirituosas?
- ¿La denominación de origen para vinos y bebidas espirituosas está debidamente protegida en el país miembro donde se analiza la solicitud de registro?

En Bolivia, el SENAPI negó el registro de la denominación SINGANI DEL CARAJO, para identificar productos de la clase 33 (bebidas alcohólicas), toda vez que este *“se remite a la denominación de origen nacional declarada por Ley N°1334 sobre las Denominaciones de Origen, de 4 de mayo de 1992 en Bolivia, por tanto, el signo solicitado no puede ser otorgado por hacer alusión a una denominación de origen protegida, además de contener términos adicionales que incurren en la causal contenida en el lit. p) del Art. 135 de la D. 486 de la CAN”*²⁰⁴.

El INDECOPI, por su parte, con fundamento en esta prohibición absoluta, negó el registro del signo mixto solicitado para identificar aparatos de alumbrado y linternas eléctricas a mano (clase 11):²⁰⁵



En consideración de la oficina, el elemento relevante del signo solicitado contiene la denominación de origen TOKAY. Si bien TOKAI y TOKAY difieren en sus últimas letras (I / Y), éstas al pronunciarse emiten un sonido idéntico.

²⁰⁴ SENAPI. Expediente No. 174835.

²⁰⁵ INDECOPI. Expediente No. 730460-2017.

4.1.12. Signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera (literal l) artículo 135 DA 486).

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

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

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;”

Es importante hacer notar que la DA 486 no establece una definición para indicaciones geográficas, para entender esta prohibición debemos remitirnos al artículo 22 del ADPIC que define a las indicaciones geográficas como:

“Indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”

Partiendo de esta definición, entendemos que las prohibiciones establecidas en los literales j) (denominaciones de origen) y k) (denominaciones de origen para bebidas espirituosas), son exclusivas para denominaciones de origen mientras que el presente supuesto aplica para todas aquellas indicaciones geográficas que caben en el concepto establecido por ADPIC.

Así las cosas, cuando un signo consista en una indicación geográfica ya sea nacional o extranjera y pueda existir un riesgo de confusión respecto a los productos o servicios a los que aplique, se deberá negar el registro. Por ejemplo:

TOSCANA
Clase 29: Aceites comestibles

Este signo consta de la indicación geográfica italiana que identifica aceite de oliva. Este es un caso donde la solicitud se debe negar, siempre que la indicación se encuentre protegida en el País Miembro donde se invoque su protección.

Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

- ¿El signo solicitado consiste en una indicación geográfica nacional o extranjera debidamente protegida en el País Miembro donde se analiza la solicitud de registro?
- ¿el registro del signo solicitado puede inducir a confusión al consumidor?

4.1.13. Signos que reproduzcan o imiten escudos de armas, banderas, emblemas, signos oficiales de control y garantía de los Estados, emblemas, siglas o denominaciones de organizaciones internacionales intergubernamentales (literal m) artículo 135 DA 486).

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

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

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;”

Este precepto legal deviene del cumplimiento que los Países Miembros de la CAN deben dar al Artículo 6^{ter} del Convenio de París, del cual todos son parte.

El propósito del Artículo 6^{ter} es impedir que se registren o utilicen como marcas, o como elementos de marcas, sin la autorización de la autoridad competente: escudos de armas, banderas, signos o punzones oficiales de control y de garantía adoptados por los Estados, así como banderas, emblemas, nombres y siglas de organizaciones internacionales intergubernamentales de las que son miembros uno o más Estados parte en el Convenio de París. El Artículo 6^{ter} no crea un derecho de marca, ni ningún otro tipo de derecho de propiedad intelectual sobre los signos que esta disposición abarca²⁰⁶.

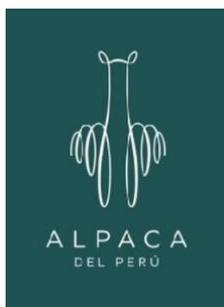
La protección conferida a los signos o punzones oficiales de control y de garantía es más limitada que la protección conferida a los emblemas de Estado. El Artículo 6^{ter}.2) dispone que, en el caso de signos oficiales de control y de garantía, la disposición *“se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar”*.

Para la aplicación del Artículo 6^{ter}, la parte que la solicita ha de comunicar por conducto de la Oficina Internacional de la OMPI el signo o los signos de que se trate a las partes obligadas a aplicar dicho Artículo (es decir los Estados Parte en el Convenio de París y los miembros de la Organización Mundial del Comercio –OMC– que no son parte de dicho Convenio). Ello se realiza mediante una solicitud de comunicación transmitida a la Oficina Internacional que, a continuación, comunica los signos de que se trate, en forma de publicación electrónica semestral en la base de datos “Artículo 6^{ter} Express”, en el sitio

²⁰⁶ Ver: https://www.wipo.int/article6ter/es/general_info.html.

web de la OMPI²⁰⁷. La comunicación de banderas de Estados no es obligatoria, aunque los Estados pueden solicitarla, si así lo desean²⁰⁸.

Los Países Miembros de la CAN han comunicado, entre otros, los siguientes signos al amparo del Artículo 6^{ter} del Convenio de París:



Perú como punzón oficial²⁰⁹



Escudo de armas del Ecuador²¹⁰

El TJCA ha indicado que la razón de esta prohibición es la de “... evitar el uso abusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida o pretender un supuesto origen del producto.”²¹¹

En ese sentido, el TJCA también señaló que esta prohibición no es del todo absoluta, pues si logra la autorización correspondiente, el solicitante podría obtener el registro de una marca.

Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

- Sólo aplica si los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía identifican a un Estado o a una organización internacional intergubernamental.
- El signo se negará por el simple hecho de imitar o reproducir estos signos que correspondan a un Estado o una organización internacional intergubernamental.

²⁰⁷ Ver: <https://6ter.wipo.int/struct-search>.

²⁰⁸ Así, por ejemplo, Ecuador y Perú han comunicado sus banderas según el Artículo 6^{ter}.

²⁰⁹ Número 6terPE9

²¹⁰ Número 6terEC5

²¹¹ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 121-IP-2016.

- Si el solicitante cuenta con una autorización de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional intergubernamental, el signo es registrable.

En Colombia, por ejemplo, la SIC negó el registro del signo mixto LA TORTA ITALIANA 1990²¹²:



La SIC señaló que en este caso “se evidencia que en el grafico solicitado se incluye una combinación arbitraria de tres tonalidades que confunden al consumidor llevándolo a pensar que se trata de la bandera de Italia. No obstante, lo anterior, si bien la Dirección no se refirió al elemento nominativo solicitado, el elemento figurativo constituye una reproducción de una bandera protegida que no puede ser usada por empresarios sin autorización. Al verificar los documentos obrantes en el expediente de la referencia no se encuentra título alguno mediante el cual el Estado Italiano haya otorgado autorización para la utilización de ese símbolo oficial dentro del conjunto marcario, lo que implica la negación de este”.

El INDECOPI a su vez, negó el registro del signo mixto SWISSDESIGN, para identificar productos de la clase 18, al evidenciar que el signo solicitado incluye la imagen del escudo de Suiza y que, en el presente caso, no se acreditó el consentimiento de la autoridad competente de Suiza²¹³:



4.1.14. Signos que reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas (literal n) artículo 135 DA 486).

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

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

²¹² SIC. Expediente No. SD2020/0088158.

²¹³ INDECOPI. Expediente No. 674625-2016.

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;”

Las normas técnicas son reglas y criterios creadas por consenso por especialistas, con la aprobación de un organismo reconocido para establecer estándares o condiciones mínimas que debe reunir un producto, proceso o servicio, para que sirva al uso al que está destinado.

Para identificarse, las normas se conforman de ciertos signos que se reconocen dependiendo de la industria o giro donde realizan sus actividades, por dar algunos ejemplos de normas técnicas internacionales:

ISO (Organización Internacional de Estandarización, por sus siglas en inglés)

ISBN (Número de Libro Estándar Internacional, por sus siglas en inglés)

MPEG2 (Grupo de Expertos de Imágenes en Movimiento, por sus siglas en inglés)

Esta prohibición no condiciona si el signo que se solicita a registro debe estar relacionado con los productos o servicios que se pretenden distinguir, por lo cual se entiende que si se presenta una marca que reproduzca o imite signos relativos a una norma técnica para cualquier clase de productos o servicios, se debe denegar si el solicitante no es el organismo que administra la norma técnica.

Ahora bien, debe tomarse en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en la norma andina, esta prohibición de registro no se aplica si quien lo solicita es el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros.

Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

- ¿El signo solicitado reproduce o imita un signo de conformidad con una norma técnica?
- Esta prohibición se aplica independientemente de los productos o servicios que pretenda identificar el signo solicitado.

4.1.15. Signos que reproduzcan, imiten o contengan la denominación de una variedad vegetal (literal o) artículo 135 DA 486).

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

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

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”

La variedad vegetal, de acuerdo con el artículo 3 de la Decisión 345, Régimen Común de Protección de los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales (DA 345) se define como:

“Artículo 3.– Para los efectos de la presente Decisión, se adoptarán las siguientes definiciones:

(...)

VARIEDAD: Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación”.

Ahora bien, las variedades vegetales con la finalidad de ser identificadas deben tener, entre otros requisitos, una denominación genérica que sea aceptable lingüísticamente, que se diferencie de otras denominaciones otorgadas, cuando se trate de variedades similares y para el caso que nos ocupa debe ser distinta a marcas registradas existentes²¹⁴.

Esas denominaciones que identifican una variedad vegetal y que deben estar protegidas, son las que no pueden ser registradas como marcas, tal como lo establece el literal o) que se acaba de citar.

Como se desprende de este precepto legal, no sólo la identidad de la denominación de la variedad vegetal es irregistrable, también indica que las imitaciones, inclusiones o reproducciones de dicha denominación deberán denegarse, siempre que los productos o servicios que se quieran distinguir con esa propuesta de signo para registro estén relacionados con la variedad vegetal o pueda causar confusión. Por ejemplo, no sería registrable como marca la expresión ECU-01 para distinguir productos de la clase 31 (frutas y hortalizas sin procesar).

Esta propuesta a registro sería denegada porque cumple con los dos supuestos establecidos en la presente causal (i) reproduce una denominación protegida en Ecuador para identificar una variedad de caña de azúcar y (ii) los productos que intenta distinguir están destinados a amparar los mismos que distingue la denominación de la variedad vegetal, pues la caña de azúcar es un fruto agrícola.

Importante mencionar que esta causal traspasa el territorio andino, pues la prohibición de registro no solo está limitada a denominaciones de variedades vegetales protegidas en

²¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 204-IP-2013.

cualquier País Miembro, sino también a las protegidas en el extranjero, eso significa que si se pretende registrar como marca una denominación de variedad vegetal protegida únicamente en Argentina, por ejemplo, será suficiente para denegarla, sin verificar que se encuentre protegida en el País Miembro donde se realiza el estudio de registrabilidad marcaría.

Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

- ¿El signo reproduce, imita o incluye una denominación de una variedad vegetal?
- ¿La denominación de la variedad vegetal está estrechamente relacionada con los productos que pretende distinguir el signo?
- ¿La denominación de la variedad vegetal se encuentra protegida en algún País Miembro?
- ¿La denominación de la variedad vegetal se encuentra protegida en el extranjero?
- Se sugiere verificar en la base de datos PLUTO²¹⁵ si la denominación de la variedad vegetal está reconocida como tal.

Por ejemplo, el INDECOPI, con fundamento en esta prohibición absoluta, negó el registro del signo MISIL, para identificar productos agrícolas y hortícolas de la clase 31, al evidenciar que el signo solicitado incluye en su conformación la denominación que corresponde a una variedad vegetal, a saber, MISIL²¹⁶.

4.1.16. Signos contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres (literal p) artículo 135 DA 486).

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

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

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;”

Para entender qué signos pueden ser contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres es importante definir esos cuatro conceptos.

En primer lugar, en relación con la ley, el TJCA, señaló: *“el concepto de ley se restringe a aquella que está soportada en el interés general y protege valores fundamentales para la sociedad. Por tal motivo, adquiere el carácter de imperativa y no puede ser desconocida por acuerdos basados en la autonomía de la voluntad privada.”*²¹⁷

²¹⁵ Puede consultarse en el sitio electrónico <https://www.upov.int/pluto/es/>

²¹⁶ INDECOPI. Expediente No. 669881-2016.

²¹⁷ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 309-IP-2014.

Por su parte, la moral, de acuerdo con el diccionario de la RAE significa “*perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva.*”²¹⁸

Con relación al concepto de orden público, el tratadista Fernández-Novoa considera que es “*el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada.*”²¹⁹

Por ejemplo:



Clase 25. Vestuario.

Sobra decir que ese signo gráfico no puede ser susceptible de registro dada su percepción inmediata como símbolo nazi, que, aunque puede tener significados positivos derivados de su origen antes del nazismo, en esta época el colectivo lo entiende como una imagen intolerable al interés general al generar, como mínimo, una apología a la violencia y alterar el orden público.

Algunos signos que en su significado denigran o son despectivos o peyorativos para la mayoría, van en contra de la moral y las buenas costumbres, como por ejemplo HIJO DE PUTA, que, aunque puede ser una palabra de uso promedio generalizado en un territorio, sigue siendo ofensiva y altisonante.

Consideraciones para determinar si el signo supera esta prohibición:

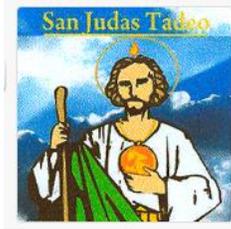
- ¿El signo tiene una connotación peyorativa, denigrante u ofensiva?
- ¿El signo puede ser considerado a simple vista como una apología a la violencia o un delito?
- Debe considerarse si el signo en la época de estudio tiene una connotación que vaya en contra de la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres.
- Aunque este tipo de prohibiciones tiene una connotación subjetiva, el análisis para determinar su registrabilidad deberá ser objetivo y estar basado en el interés general.

Con fundamento en esta prohibición absoluta, el SENAPI, por ejemplo, negó el registro del siguiente signo mixto para identificar servicios de entretenimiento (clase 41)²²⁰:

²¹⁸ Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española. <https://dle.rae.es/moral#Pm2wZfs>

²¹⁹ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Op. Cit. p. 231.

²²⁰ SENAPI. Expediente No. 174963.



En consideración del SENAPI, *“pretender el registro de “SAN JUDAS TADEO” se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad (...), debido a que resulta imposible el registro como marca de un nombre cuya acepción se encuentra dentro del catolicismo, por lo que su registro afecta la moral pública dentro de las corrientes religiosas de cada época, más cuando lo que se pretende proteger con dicha acepción son servicios de entretenimiento, así como los servicios destinados a entretener o divertir.*

Por tanto, el signo solicitado para registro no cuenta con la suficiente distintividad "intrínseca" para obtener registro, por lo que no puede obtener derechos de exclusividad sobre este nombre a una persona natural ya que el signo solicitado es propio de la Religión Católica”.

La SIC por su parte, en aplicación de esta causal, negó el registro del signo mixto LA MIERDA DE VACA.COM CON AGUA Y MIERDA NO HAY COSECHA QUE SE PIERDA, con el que se pretendía distinguir servicios médicos, servicios veterinarios y servicios de agricultura, comprendidos en la clase 44²²¹:



En concepto de la SIC, *“como se puede apreciar, la expresión LA MIERDA resulta demasiado fuerte, agresiva, basta y ordinaria, motivo por el cual su uso dentro de nuestro léxico normal está mal visto, pues denota irrespeto frente a su interlocutor. En efecto, considera esta oficina que la solicitud objeto de análisis resulta contraria a las buenas costumbres y a la moral que impera en nuestro país”.*

El SENADI negó el registro del signo PORNO NARCO MUSICA más logotipo, solicitado para identificar servicios de la clase 41. En consideración de la oficina: *“Una vez realizado el examen de registrabilidad se concluye que la denominación solicitada se encuentra incurso en la prohibición de registro constante en el Artículo 135- literal p) de la Decisión 486, que dice “No podrán registrarse como marcas los signos que sean contrarios a la*

²²¹ SIC. Expediente No. 14-23380.

ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; en concordancia Art. 344 literal r), del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación”.²²²



El INDECOPI, a su vez, negó el registro del signo mixto CRACK, solicitado para identificar productos de la clase 5 (productos farmacéuticos; fungicidas, herbicidas, plaguicidas; insecticidas)²²³:



De acuerdo con lo señalado por la oficina, el signo solicitado esta incurso en la causal de irregistrabilidad analizada, toda vez que hace referencia a una droga en base a cocaína.

4.1.17. Signos que sean idénticos o similares a una marca país protegida por la CAN (artículo 15 de la DA 876).

La DA 876 define la marca país como sigue:

“Artículo 3. 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.”

En el mismo ordenamiento andino se estableció que no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca país protegida de conformidad con aquél. Al respecto, la disposición señala:

“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.

²²² SENADI Expediente No. SENADI-2018-46597.

²²³ INDECOPI. Expediente No. 845047-2020.

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.”

En este sentido, es una obligación dar protección a las marcas país, conforme a la DA 876.

Los Países Miembros de la CAN cuentan con las siguientes marca país:



4.1.18. Excepción a algunas prohibiciones absolutas: distintividad sobrevenida (último párrafo del artículo 135 de la DA 486).

Aún y cuando los signos carezcan de distintividad, sean descriptivos, sean el nombre genérico o técnico, constituyan la designación usual de los productos o servicios a distinguir, o consistan en un color aisladamente considerado que no esté delimitado por una forma determinada, la DA 486, en el último párrafo del artículo 135, establece que pueden ser registrados como marca, siempre que hayan adquirido en el comercio una distintividad por el uso.

El TJCA ha reconocido que un signo que se encuentre en los supuestos prohibitivos del artículo 135 de la DA 486, particularmente los literales b), e), f), g) y h), puede acceder al registro como marca, si por el uso constante, real y efectivo en el comercio ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica: *“En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca”*²²⁴.

La distintividad adquirida podrá ser reivindicada siempre que el solicitante logre acreditar, a través de pruebas, el uso constante, real y efectivo del signo por un tiempo recurrente y que, el consumidor recuerde ese signo como una marca, atribuyendo esa marca a un mismo origen empresarial²²⁵.

²²⁴ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 59-IP-2019.

²²⁵ Tómese como referencia lo que establece al respecto la DA 486: *“Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el*

Consideraciones para el reconocimiento de la distintividad adquirida:

- Dado que la DA 486 no establece un periodo para que el solicitante pueda interponer los medios probatorios para acreditar la distintividad adquirida, se entiende que puede hacerlo en cualquier etapa del procedimiento de registrabilidad de la marca.
- El solicitante deberá acreditar que el uso de la marca ha generado su recordación en el consumidor.
- Es importante no confundir el tiempo para presentar los medios probatorios, con la periodicidad de los hechos que acreditan el uso, pues éstos deben ser anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
- El análisis para las pruebas deberá estudiar la cantidad de los productos o servicios que se han puesto a disposición de los consumidores de acuerdo con la naturaleza de dichos productos o servicios, por ejemplo, si el signo distingue vestuario, unas cuantas prendas de vestir en un almacén no será suficiente para acreditar el uso, pues dichos productos son naturalmente de venta masiva.
- Por otro lado, también se deberá tomar en cuenta la cantidad de productos o servicios que se ingresan en el mercado de acuerdo con las prácticas comerciales de los productos o servicios, ya que, por ejemplo, la venta de motores de avión no se puede comparar con la venta de automóviles, es decir, aunque el volumen de motores puestos en el comercio sea pequeño se puede acreditar el uso real y efectivo porque los mecanismos de comercialización de esos productos no exigen una venta masiva²²⁶.

En relación con el análisis de la distintividad adquirida, el TJCA ha indicado que *“deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente”*²²⁷.

Así, por ejemplo, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI denegó en primera instancia el registro de la siguiente marca tridimensional²²⁸:

comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.”

²²⁶ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 388-IP-2015.

²²⁷ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 59-IP-2019.

²²⁸ INDECOPI. Expediente No. 831880-2019.



Consideró la oficina que este signo se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el literal b) del Artículo 135 de la DA 486. No obstante, mediante un recurso de reconsideración, el solicitante presentó medios probatorios alegando que el referido signo había adquirido distintividad.

Al respecto, tras analizar los medios probatorios, la Dirección de Signos Distintivos, consideró que la evidencia presentada muestra que la recurrente desarrolló, comercializó y promocionó en el Perú, principalmente calzados identificados con el diseño que conforma el signo solicitado, ello con anterioridad a la solicitud de vista. Asimismo, conforme a las declaraciones contenidas en el estudio de mercado proporcionado por la recurrente, el referido diseño es asociado por los consumidores como correspondiente a un origen empresarial determinado²²⁹.

Dentro de los casos en los que las oficinas de los Países Miembros han rechazado la pretensión de que se declare que un signo solicitado cuenta con distintividad adquirida, encontramos los siguientes:

El SENAPI, al decidir sobre la nulidad del registro del signo mixto SUPER NACHOS, para distinguir productos de la clase 30 (refrigerios a base de cereal -maíz-), manifestó lo siguiente en cuanto a la distintividad adquirida: *“De acuerdo a lo señalado, se evidencia que la distintividad adquirida es una excepción para los literales b), e), f), g) y h) del art. 135 de la Decisión 486 de la CAN, referidos de forma exacta a la distintividad intrínseca de un signo, el cual es la aptitud del signo para identificar e individualizar los productos sin confundirse con él o con sus propiedades o características intrínsecas con relación a los productos a distinguir dentro de las prohibiciones absolutas establecidas en el Artículo 135 de la Decisión 486, mas no así a la distintividad extrínseca de la marca. A cuyo efecto cabe señalar que la marca **“SUPER NACHOS”** que protege dentro de la clase 30 internacional: “Refrigerios a base de cereal (maíz)”, se encuentra compuesto por una expresión laudatoria, debido a que el término **“SUPER”** da a entender a los posibles consumidores un relieve cualitativo de los productos, alabando al producto, y **“NACHOS”** se constituye en un término genérico del producto amparado, por lo tanto el mismo al no haber cumplido con las pruebas necesarias para considerar distintividad adquirida, no puede ser apropiado por ninguna firma del rubro”²³⁰.*

²²⁹ INDECOPI. Expediente No. 831880-2019.

²³⁰ SENAPI. Expediente No. 149262 (147383-C Proceso de Nulidad de registro).

La SIC, por su parte, al decidir sobre la solicitud de registro del signo mixto COMERCIALIZADORA LA MEJOR para distinguir servicios que hacen parte de la clase 39 (Transportes nacionales e internacionales; transporte y reparto de mercancías; transporte, empaquetado y almacenamiento de productos; transporte y distribución [reparto] de productos)²³¹, señaló que *“al observar los anexos del escrito presentado por el solicitante, los cuales se limitan a la demostración de unas facturas de venta de dos años específicos, es posible colegir que no son eficaces para demostrar que los consumidores al interactuar con la expresión COMERCIALIZADORA LA MEJOR le den la distintividad suficiente dentro del mercado.*

En ese orden de ideas, el aquí recurrente no logró demostrar el grado de conocimiento de la marca servicio de un esfuerzo empresarial conducido inexorablemente a la determinación de un segundo significado del signo en territorio nacional o en los países miembros de la Comunidad Andina, razón que respalda la improcedencia de su reconocimiento”.

²³¹ SIC. Expediente No. SD2021/0084669.

4.2. Prohibiciones relativas.

El artículo 136 de la DA 486 contempla prohibiciones relativas que se centran en evitar la afectación de derechos de terceros.

Varias de las causales de irregistrabilidad relativa establecidas en la norma mencionada tienen como fundamento la identidad o semejanza entre el signo solicitado y las marcas u otros signos distintivos de terceros y el hecho de que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Por lo anterior, se hace necesario presentar de manera preliminar, antes de abordar cada una de las prohibiciones relativas los siguientes temas: (i) el riesgo de confusión y de asociación; (ii) los criterios para determinar la similitud entre los signos confrontados; (iii) las reglas generales del cotejo o comparación; (iv) las reglas particulares para realizar la comparación entre los signos en conflicto, tomando en cuenta los diferentes tipos de signos distintivos que se presentaron en la primera parte de este Manual; y (v) los criterios para determinar la existencia de vinculación entre los productos y servicios que identifican los signos confrontados.

4.2.1. Aspectos preliminares.

4.2.1.1. El riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

El TJCA, en las sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales declaró que la norma contenida en el literal a) del artículo 136 de la DA 486 constituye un acto aclarado, reiteró lo siguiente en relación con los riesgos de confusión y de asociación:

“a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) el riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o

*vinculación económica con otro agente del mercado*²³². (subrayado y negrillas fuera del texto original).

De acuerdo con lo anterior, existe riesgo de confusión cuando el consumidor puede ser inducido a error en la elección del producto o servicio, bien sea porque está adquiriendo un producto o servicio distinto al que realmente cree que está comprando o contratando o porque cree, equivocadamente, que el producto o servicio que quiere adquirir tiene determinado origen empresarial.

De otra parte, el riesgo de asociación se presenta cuando, a pesar de no existir vinculación o conexión competitiva entre los productos y/o servicios que identifican los signos en conflicto, el consumidor considera que entre los titulares de los signos existe algún tipo de relación comercial o vinculación económica, lo que de cualquier forma le lleva a elegir erróneamente un producto o servicio con base en la calidad, prestigio o reconocimiento de cualquier cualidad que atribuye al competidor.

Lo anterior, resulta en un demérito al titular de los derechos previamente adquiridos, pues de cualquier manera pierde o su clientela, o su prestigio si la calidad del competidor con quien se le asocia no ofrece los mismos estándares en sus productos o servicios o en su servicio al cliente, siendo esta posibilidad de asociación un hecho que la autoridad busca evitar cuidando de este modo tanto al titular de un derecho previo, como al público consumidor.

Ahora bien, para efectos de determinar si existe el riesgo de confusión o de asociación, el examinador deberá establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza y si entre los productos o servicios que los signos identifican existe conexidad competitiva. Cabe precisar que las oficinas nacionales pueden establecer de manera autónoma el orden en que se realizan estos dos análisis dentro del examen de registrabilidad, toda vez que la DA 486 no señala la obligación de hacerlos siguiendo un orden específico²³³.

4.2.1.2. La identidad o semejanza entre los signos confrontados. Tipos de similitud.

El supuesto de identidad entre los signos en conflicto se presenta cuando estos son enteramente coincidentes respecto de los elementos que los conforman.

Ejemplos:

Registro	Solicitud
LA VAQUITA	LA VAQUITA

²³² Ver sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022.

²³³ Las oficinas nacionales de Ecuador y Perú, por ejemplo, evalúan primero si existe conexidad competitiva en relación con los productos o servicios que distinguen los signos confrontados y después analiza la identidad o semejanza de los signos; mientras que las oficinas de Bolivia y Colombia abordan el examen de esta causal en el orden inverso.

Clase 29 Quesos	VS	Clase 29 Yogurt
Registro DOVE		Solicitud DOVE
Clase 03 Champú	VS	Clase 30 Chocolate

Lo expuesto es aplicable tanto si se trata de marcas meramente denominativas como marcas figurativas, mixtas o no tradicionales. Se trata, por lo general, de marcas que presentan idénticos elementos, bastando que uno sólo de ellos sea distinto, para estimar que entonces no estamos frente a una identidad de signos, sino de una semejanza, en cuyo caso, ésta se analizará de conformidad con las directrices dispuestas para ello.

En relación con la semejanza, de acuerdo con lo señalado por el TJCA en las Interpretaciones Prejudiciales referenciadas, los criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado, señalan que la similitud entre los signos en conflicto puede ser:

“ a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos²³⁴.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan²³⁵.

²³⁴ En el Perú, la similitud ortográfica se evalúa como parte de la semejanza fonética.

²³⁵ Ver sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022.

4.2.1.3. Reglas generales de comparación de los signos en conflicto.

- La comparación debe realizarse sin descomponer los elementos que los conforman, acatando a un análisis en conjunto, considerando la unidad de sus componentes fonéticos, ortográficos, figurativos y conceptuales. Se trata del cotejo conjunto de la marca.
- El cotejo deberá ser sucesivo (uno y después el otro) y nunca en forma simultánea, siendo que se debe hacer frente al recuerdo que se tiene de la marca en comparación, no frente a la marca misma.
- El análisis debe ser comparativo, enfatizado las semejanzas y no las diferencias, determinando si dichas semejanzas son capaces de producir confusión y/o asociación.
- El examinador deberá colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, conforme al tipo de productos o servicios de que se trate.
- Considerar que el signo objeto de la solicitud y/o el signo con el que se realice la confrontación podrían corresponder a alguna de las categorías con una mayor o menor fuerza distintiva según el caso. Así, podemos mencionar los **signos evocativos o sugestivos**, que como se mencionó en el capítulo anterior, pueden evocar la naturaleza de los productos o servicios a que se refieren los signos, así como ciertas características del producto o servicio que distinguen por lo cual son registrables, pero son débiles y sus titulares tienen que tolerar un grado más alto de semejanza con otras marcas registradas. Por ejemplo, DORMIMUNDO para identificar colchones.
- También tenemos los signos de fantasía y los signos arbitrarios cuyo análisis deberá ser más riguroso, ya que estos signos gozan de mayor distintividad y existe mayor probabilidad de que se produzca un riesgo de confusión o asociación.
 - Son **signos de fantasía** los vocablos creados por su titular, producto de su imaginación y que no tienen significado propio, por ejemplo GOOGLE para identificar motores de búsqueda, o ADIDAS que es resultado de la combinación de algunos elementos del nombre y apellido de su creador, Adolf Dassler.

Respecto a los **signos de fantasía**, el TJCA ha manifestado lo siguiente:

“5.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes”.

- Por su parte, los **signos arbitrarios** son aquéllos que tienen un significado conocido, pero no existe conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que van a identificar²³⁶, por ejemplo la palabra APPLE (cuyo significado es entendido por el público consumidor) para distinguir computadoras.
- En el cotejo comparativo es posible que alguno de los signos confrontados pertenezca a una **familia de marcas**, porque contiene un elemento predominante común a otros signos del mismo titular. En este caso, el examinador determinará si efectivamente se ha configurado la familia de marcas invocada por el solicitante, para posteriormente analizar si la presencia del rasgo común, que no es genérico, descriptivo ni de uso común, es suficiente para descartar el riesgo de confusión o asociación con un signo distintivo de titularidad de un tercero.

Asimismo, si el signo previamente registrado, con el cual se confronta el signo solicitado, pertenece a una familia de marcas el examinador considerará que *“Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”*.²³⁷

Constituirían familia de marcas, por ejemplo, los signos MCDONALD’S, MCPOLLO, MCFLURRY, MCCOMBO, MCMUFFIN, MCNIFICA, MCCAFE, donde el elemento predominante común es MC, siempre que sea de exclusividad del titular de las marcas.

- Ahora bien, es importante diferenciar la familia de marcas de las **marcas derivadas**, que son signos que se conforman primordialmente por una marca distintiva ya registrada, que es acompañada de otros elementos, que, siendo poco distintivos o secundarios, dan la idea de ser marcas que derivan de una marca principal, por ejemplo PARMALAT (marca principal), PARMALAT NUTRE +, PARMALAT ZYMIL, PARMALAT LATTE INTERO (marcas derivadas)²³⁸.

²³⁶ Ibidem

²³⁷ Ibidem.

²³⁸ Para que sean consideradas marcas derivadas es importante que protejan los mismos productos y/o servicios, o estén contenidos dentro de la descripción de productos y/o servicios de la marca principal. De acuerdo con lo señalado por el TJCA, *“Las marcas derivadas sólo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada. La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos.”* Ver Interpretación Prejudicial Proceso 25-IP-2022.

En caso de que el signo solicitado a registro sea una marca derivada, el examinador analizará los nuevos elementos que lo conforman, esto es, los elementos accesorios al elemento distintivo que proviene de la marca registrada y tomará en cuenta que, tal como lo ha señalado el TJCA, *“el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.”*²³⁹

4.2.1.4. Reglas particulares de comparación de acuerdo con la naturaleza de los signos en conflicto.

Ahora entraremos a detalle con los criterios de comparación entre signos de igual o diferente naturaleza.

A. Comparación entre signos exclusivamente denominativos.

El examinador deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones para determinar si un signo denominativo genera una similitud con otros signos denominativos:²⁴⁰

- Realizar un análisis integral, en conjunto, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética de los signos, teniendo en cuenta las letras, números, sílabas o palabras diferenciadoras.
- Determinar el elemento relevante, pues denota como podría percibirse el signo en el mercado.
- Considerar si comparten lexema²⁴¹ (base y elemento que no cambia dentro de la palabra y cuyo significado se encuentra en el diccionario)
Ejemplo: **deport** en: **deporte** / **deportivo** / **deportista** / **deportólogo**.

Si comparten lexema, se debe tomar en cuenta que, por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor y que la coincidencia podría generar confusión ideológica; sin embargo, el criterio ideológico se debe complementar con otros para determinar el riesgo de confusión o asociación.

²³⁹ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 439-IP-2015.

²⁴⁰ Estas consideraciones hacen parte de los criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado, de acuerdo con lo señalado en las sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022.

²⁴¹ De acuerdo con la RAE, un Lexema se define como *“Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis”*. <https://dle.rae.es/lexema>.

- Considerar los morfemas²⁴², que son los que modifican y dotan de sentido y definición:
Ejemplo: deporte / deportivo / deportista
- Ubicar la sílaba tónica de los signos, pues si ocupa la misma posición y es idéntica, puede dar la pauta para una semejanza.
- Tomar en cuenta el orden de las vocales pues, si presentan el mismo orden, será relevante para la sonoridad de la denominación.

Cabe señalar que los signos denominativos pueden ser de naturaleza compuesta, es decir, integrados por dos o más elementos, necesariamente denominativos. Al respecto de los signos compuestos, el TJCA ha señalado:

“... en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...).”²⁴³

Con relación a los signos denominativos compuestos, tenemos que, para determinar la semejanza en este tipo de signos, es importante tener en cuenta cada una de las palabras que los conforman y el grado de relevancia de estas en el signo.

Los criterios para realizar el estudio de riesgo de confusión o asociación son los siguientes²⁴⁴:

- Ubicación de las palabras en el signo denominativo, siendo la primera que genera más recordación.
- Impacto en la mente del consumidor conforme a la extensión de las palabras, siendo que las más cortas tienen mayor impacto.
- Impacto conforme a la sonoridad de las palabras, siendo que entre más fuerte sea su sonoridad, mayor impacto en la mente del consumidor.
- Analizar si las palabras son evocativas y la fuerza de su proximidad frente a los productos o servicios a que se refieren.
- Analizar si las palabras son genéricas, descriptivas o de uso común, lo que daría lugar a su exclusión en el cotejo.

²⁴² Según la RAE, un morfema es una “*Unidad mínima de significado*”. <https://dle.rae.es/morfema?m=form>

²⁴³ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 09-IP-2013.

²⁴⁴ Estas consideraciones también hacen parte de los criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado, de acuerdo con lo señalado en las sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022.

- Analizar el grado de distintividad de las palabras frente a otros signos ya registrados. Señala el TJCA que *“Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto”*.²⁴⁵

B. Comparación entre signos mixtos.

En relación con el análisis entre signos mixtos se debe determinar qué elemento penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor (elemento relevante), pudiendo ser el denominativo, el figurativo o incluso ambos.

En relación con la protección de la marca mixta, el TJCA también indicó lo siguiente:

“Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado”.²⁴⁶

- a) Signos mixtos donde el elemento denominativo es el relevante.

En este caso el examinador debe dar aplicación a las reglas indicadas en el apartado A precedente, sobre comparación de signos denominativos.

Ejemplo:

Signo solicitado	Marca Registrada
	

²⁴⁵ Ibidem.

²⁴⁶ Ibidem.

Este es un ejemplo donde el elemento denominativo es el más relevante y aunque contienen grafías distintas y el signo registrado adiciona un elemento gráfico, es claro que se presenta similitud entre los signos confrontados²⁴⁷.

b) Signos mixtos donde el elemento gráfico es el relevante²⁴⁸

En primer lugar, cabe señalar que como lo ha indicado el TJCA, en un gráfico o imagen se pueden distinguir tres elementos:

- El trazado, son los trazos del dibujo que forman el signo.
- El concepto, es la idea que el elemento gráfico suscita en la mente de quien lo observa.
- Los colores que se reivindiquen en la solicitud, que podrían generar mayor capacidad de diferenciación al signo.

Si el examinador advierte que en los signos mixtos confrontados el elemento gráfico es el más relevante frente al denominativo, aplicará las siguientes consideraciones:

- Realizar una comparación tanto gráfica como conceptual, pues no sólo los trazos pueden ser semejantes sino la idea o concepto que generan en la mente del consumidor.
- Si se reivindican colores, deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que los contiene, pues este rasgo puede ser diferenciador.

c) Signos mixtos donde son relevantes tanto los elementos denominativos como los gráficos.

En Bolivia, por ejemplo, el SENAPI negó el registro del signo mixto FIESTA²⁴⁹, solicitado para identificar productos de la clase 30, con fundamento en el registro previo del siguiente signo:

Signo solicitado	Signo opositor
	

²⁴⁷ INDECOPI. Expediente No. 820855-2019. En el caso particular, si bien la marca registrada cuenta con otro elemento denominativo “Museo de arte de Lima”, este término debe excluirse del análisis por carecer de distintividad.

²⁴⁸ Estas consideraciones también hacen parte de los criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado, de acuerdo con lo señalado en las sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022.

²⁴⁹ SENAPI. Expediente No.195756.

Por su parte, el INDECOPI negó el registro del siguiente signo mixto, pues consideró que, desde el punto de vista gráfico los signos confrontados resultan semejantes al incluir la representación de una figura de trazos similares, aún cuando cuentan con denominaciones distintas²⁵⁰.

Signo solicitado	Marca registrada
	

C. Comparación entre signos mixtos y figurativos²⁵¹

En este supuesto el examinador deberá determinar cuál es el elemento relevante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico o si son ambos. Conforme lo ha dejado aclarado el TJCA en las Interpretaciones Prejudiciales que se han citado, *“si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.”*

En caso de que la fuerza distintiva recaiga en el elemento gráfico, el examinador debe tomar en consideración los tres elementos que los conforman, esto es, el trazado, el concepto y los colores reivindicados y aplicar las siguientes reglas de comparación para los signos figurativos:

- Realizar una comparación gráfica y conceptual, esto es, tomando en cuenta también la idea que el signo figurativo genere en la mente de quien lo observa.
- La parte conceptual de los signos figurativos confrontados es la que suele prevalecer. Es posible que existan diferencias en sus rasgos y aún así en su conjunto generen la misma idea o concepto.
- Si se reivindican colores, deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que los contiene, pues este rasgo puede ser diferenciador

Ejemplo:

²⁵⁰ INDECOPI. Expediente No. 790250-2019.

²⁵¹ Estas consideraciones también hacen parte de los criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado, de acuerdo con lo señalado en las sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022.

Signo solicitado	Marca registrada
	

Tomando en cuenta los parámetros anteriores, se puede establecer una similitud dado los trazos de los signos que están curvados hacia la derecha, la conceptualización de las figuras que ambas identifican un velero o una vela de barco y que se encuentran en blanco y negro²⁵².

D. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

Es importante tener en cuenta la integridad del signo, pues las marcas mixtas se conforman como una unidad entre las palabras y el elemento gráfico, lo cual puede llevar a generar conceptos diferentes y no porque se tenga en ambos signos un mismo elemento, se da paso a la existencia de semejanza.

Puede ser que el elemento denominativo, en el mayor de los casos, es el más relevante e importante en el signo, pero también es posible que el elemento gráfico en un signo resalte y se constituya como el elemento predominante.

Por tanto, al realizar la comparación, el examinador debe identificar cuál de los elementos prevalece en cada signo y tiene más influencia en la mente del consumidor y tratándose del elemento gráfico se estima que no habría confusión entre los signos, a menos que ambos susciten una misma idea o concepto pudiendo incurrir en riesgo de confusión²⁵³.

E. Comparación entre marcas tradicionales y no tradicionales.

Como ya se indicó en relación con las marcas no tradicionales, tenemos que, si bien, algunas no pueden ser apreciadas por el sentido de la vista, sí pueden ser perceptibles por los otros sentidos (olfato, tacto, gusto y oído), y, por ende, son susceptibles de identificación y diferenciación. Así, para efectos de establecer las reglas de comparación cuando se confronta una marca tradicional con una no tradicional, el examinador deberá determinar qué tipo de marca no tradicional está involucrada en el cotejo.

²⁵² INDECOPI. Expediente No. 736384-2018.

²⁵³ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 524-IP-2016

En el caso de las marcas tridimensionales, de color o de posición, por ejemplo, dada su visibilidad, se puede dar aplicación a las mismas reglas que se describen en el apartado de signos tradicionales, es decir, identificar cuál de todos los elementos que conforman la marca es el que predomina en el signo, sin perder de vista la importancia del conjunto y en función de ello, contrastar con otras marcas para determinar si existe identidad o semejanza que nos lleve finalmente a determinar la existencia o no de los riesgos de confusión y/o asociación.

Por ejemplo, en el caso de que los signos contrastados correspondan a uno mixto frente a uno tridimensional, el TJCA ha señalado que deben seguirse estas reglas de comparación:

- a) *Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión y/o asociación puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o la forma del cuerpo provisto de volumen sino también en la idea o concepto que el signo mixto o el tridimensional suscite en la mente de quién la observe.*
- b) *Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, trazos o colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en riesgo de confusión y/o asociación.*
- c) *Dado que el aspecto denominativo del signo mixto puede evocar una idea o concepto, debe verificarse si la idea o concepto del signo tridimensional es similar o no a la idea o concepto que evoca la parte denominativa del signo mixto.*
- d) *Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.*
- e) *Se debe excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los productos o servicios del signo tridimensional en conflicto. No obstante, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo tridimensional de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.*

La comparación entre marcas tridimensionales y mixtas deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, el elemento denominativo integrante de las mismas, entre otros, para establecer si los signos en conflicto son o no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor y el riesgo de confusión y/o asociación”.²⁵⁴

De otra parte, en el caso de las marcas animadas o de movimiento, es factible realizar una comparación visual, que analice tanto los elementos denominativos como los figurativos que contengan los signos en conflicto. Para el efecto, se podrán aplicar las reglas de comparación que se presentaron en el apartado anterior sobre marcas tradicionales.

Asimismo, el examinador podrá realizar la comparación fonética de los signos en conflicto, en el caso en que los dos o uno de ellos sea una marca animada o de movimiento que contiene elementos denominativos.

Respecto de estos signos animados o de movimiento, en tercer lugar, el examinador también podrá hacer una comparación conceptual, si de los signos en conflicto puede identificarse un concepto.

Ahora bien, en caso de que las marcas en conflicto, o al menos una de ellas, corresponda a una marca no tradicional que no sea perceptible por la vista, en principio, la comparación debería enfocarse en los aspectos fonético y conceptual ya que no será posible hacer una comparación visual.

De acuerdo con lo anterior, por ejemplo, en el caso de las marcas sonoras, el examinador podría atender al efecto sonoro de los signos confrontados y partir de ello determinar si existe similitud fonética.

Para estos efectos, el examinador podrá tomar en consideración el tipo de elementos a comparar: si, por ejemplo, se trata de una marca sonora que tiene letra, o corresponde a un sonido de la naturaleza (vg., el rugido del león) o que deriva de una actividad o situación particular (vg., el sonido de dos pastillas efervescentes al caer en un líquido), la similitud fonética se presentará si estos suenan de forma idéntica o semejante; ahora bien, si la marca sonora incluye elementos musicales, esto es, creados por un compositor²⁵⁵, la comparación debe analizar las semejanzas sobre la melodía, y podría no ser tan relevante la similitud entre los otros elementos pronunciables que tenga el signo.

²⁵⁴ Estas reglas también hacen parte de los criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado, de acuerdo con lo señalado en las sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022.

²⁵⁵ Es importante recordar que, como se indicó en el numeral 1.2.2.5 del Capítulo 1 de este Manual, los sonidos que hacen parte de la marca sonora, pueden ser creados por un compositor, o encontrarse en la naturaleza o ser sonidos que derivan de una actividad o situación particular.

En adición a la comparación fonética, en caso de que ambas o una de las marcas en conflicto sea sonora, el examinador también podría realizar una comparación del aspecto conceptual, si de los elementos de la marca sonora puede identificarse algún concepto²⁵⁶.

Finalmente, en el caso de que las marcas en controversia, o al menos una de ellas, corresponda a una marca táctil, el examinador podría realizar una comparación del aspecto conceptual de los signos; para el efecto, podrá establecer cuál es el concepto que se genera en la mente del público al percibir, mediante el tacto, la superficie del producto o de su envase o envoltura y, en función de ello, determinar si esta idea o concepto le llevan a considerar que existe semejanza con el otro signo.

4.2.1.5. Criterios para determinar la identidad, similitud, vinculación o conexión competitiva entre los productos o servicios.

Como se mencionó, además de establecer si existe identidad o semejanza entre los signos en conflicto, se requiere determinar si la marca objeto de la solicitud pretende distinguir los mismos o similares productos o servicios frente a los que identifica el signo distintivo respecto del que se presenta la identidad o semejanza.

Lo anterior, porque entre signos semejantes o idénticos no deberá existir identidad entre productos o servicios o con una vinculación o conexión competitiva que haga suponer al público, erróneamente, que se trata de la misma marca o que entre sus titulares se presenta alguna relación comercial, lo que se traduce en un perjuicio tanto para el titular de la marca anterior, como para el público consumidor.

El TJCA se ha pronunciado en relación con este tema y ha manifestado lo siguiente:

“... la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados [...]”²⁵⁷

Por lo tanto, por regla general para determinar si la marca es susceptible de obtener registro o no, la premisa que ha de cumplirse es, determinar si se presenta identidad o semejanza frente a otra marca anterior, previamente registrada o solicitada para registro,

²⁵⁶ De acuerdo con lo señalado por la EUIPN en la “Comunicación común Nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación”: “Puede realizarse una comparación conceptual entre dos marcas sonoras y entre marcas sonoras y otros tipos de marcas en los casos en que pueda identificarse un concepto (ya sea un elemento verbal o un sonido real). Es poco probable que las marcas sonoras que solo contienen melodías tengan un concepto”. Recuperado de: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_es.pdf

²⁵⁷ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 135-IP-2004.

y si frente a la misma o las mismas, los productos o servicios son iguales o se presenta tal vínculo, que sea susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación²⁵⁸.

Los siguientes criterios, determinados por el TJCA permiten establecer si existe vínculo o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifican los signos confrontados.

A. Criterios sustanciales.

De manera general, los criterios sustanciales permiten sentar bases para determinar si en relación con los productos y servicios a los que se dirigen marcas, hay una vinculación o conexidad competitiva siendo importante señalar que el cumplimiento de cualquiera de estos criterios sustanciales será suficiente para determinar la vinculación o conexidad competitiva.

Los criterios han sido definidos y se recogen en Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el TJCA²⁵⁹.

a) La sustituibilidad.

También denominado concepto de intercambiabilidad, la sustituibilidad se refiere a que los productos o servicios resultan sustitutos razonables para el consumidor, quien podría optar por elegir entre uno y otro sin problema. Normalmente los criterios que determinan esta posible sustitución tienen en cuenta las características, los canales de distribución o de venta y, particularmente, la finalidad, pues esos elementos permiten que el público pueda optar entre uno u otro, cumpliendo los mismos fines o logrando los mismos resultados.

Ejemplo:

- Azúcar y endulzantes artificiales.
- Maquinillas eléctricas para afeitar y dispositivos manuales para afeitar.

b) La complementariedad.

Permite suponer conexión cuando, al adquirir un producto o un servicio, puede surgir la necesidad de adquirir otro más con el cual se complementa, es decir, el uso de uno supone o puede requerir del uso del otro.

²⁵⁸ Se reitera que las oficinas nacionales pueden establecer de manera autónoma el orden en que se realizan estos dos análisis dentro del trámite del examen de registrabilidad, toda vez que la DA 486 no señala la obligación de hacerlos siguiendo un orden específico.

²⁵⁹ Los criterios para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios, también hacen parte de los criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado, de acuerdo con lo señalado en las sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022.

Ejemplo:

- Pasta dental (clase 3) con cepillo de dientes e hilo dental (clase 21).
- Impresoras para oficina (clase 16) y el tóner o tinta para impresoras y fotocopiadoras (clase 2).
- Cafeteras eléctricas (clase 11) y cápsulas de café (clase 30).
- Servicios educativos (clase 41) y material de enseñanza (clase 16).
- Computadoras (clase 9) y teclados para computadoras (clase 9).

Es importante dejar claro que la complementariedad no es un sinónimo de "uso en conjunto".

Ejemplo:

- Una serie de productos que conforman un *outfit* no necesariamente significa que todos son complementarios, así un pantalón (clase 25) no es complementario a unas gafas de sol (clase 09).

c) La razonabilidad.

Se trata de la posibilidad de considerar, razonablemente, que los productos o servicios en análisis, provienen del mismo titular o poseen el mismo origen empresarial. Esta conexión surge al tener en consideración la realidad del mercado, es decir el contexto, en el que se hace razonable pensar que como parte de la expansión comercial y de la necesidad de competir en un mercado cada vez más global, un mismo empresario puede ofrecer productos cuya relación se da o surge en función de las prácticas comerciales en un determinado momento.

Ejemplo:

- Empresa constructora (clase 37) y empresa de bienes raíces (clase 36).

B. Criterios auxiliares.²⁶⁰

Por sí mismos, estos criterios no permiten acreditar la existencia de conexidad competitiva entre productos y servicios. Los criterios auxiliares se constituyen como un medio que, al ser analizado en conjunto con aquéllos que han sido considerados como intrínsecos, o bien junto a otros auxiliares, en ausencia de algún criterio sustancial, se constituyen como coadyuvantes para arribar razonablemente y con mayores elementos lógico-jurídicos a la conclusión de la existencia de conexidad o relación entre productos o servicios.

²⁶⁰ Ibidem.

Por lo tanto, la determinación de conexidad entre productos o servicios no puede motivarse con base en estos criterios auxiliares de forma aislada. Habrá de realizarse una labor de investigación para los casos en que el tipo de producto o servicio es tan especializado que requiere de un conocimiento técnico especializado o más relevante, que el que supone el realizar un análisis de productos de primera necesidad o de consumo generalizado.

a) La pertenencia a la misma clase de la Clasificación de Niza.

El TJCA considera que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe conexidad competitiva entre los productos o servicios en análisis, como lo prevé el segundo párrafo del artículo 151 de la DA 486, y que la ubicación de productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes²⁶¹.

Si bien es cierto que la Clasificación de Niza se conforma como un sistema internacional utilizado para clasificar productos y servicios a los fines del registro de las marcas, facilitando la labor administrativa de las oficinas de propiedad industrial en el mundo, y que para ello suele agrupar los diferentes productos y servicios en función de su especie o tipo, esta clasificación o agrupación de productos no determina la relación lógica y real que a efecto de los fines comerciales se presenta en la realidad operativa del comercio.

Ejemplo:

- Tanto los lentes oftalmológicos, como los cargadores para cigarrillos electrónicos pertenecen a la clase 9. No obstante, es un criterio que por sí solo no denota que exista conexión competitiva. En adición, entre los dos productos no se presenta sustituibilidad, complementariedad ni razonabilidad para suponer que tienen el mismo origen empresarial.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribución o comercialización.

Para entender qué son los canales de aprovisionamiento, distribución o comercialización, resultan útiles las definiciones que aporta la RAE sobre esta terminología:

- Aprovisionamiento: acción y efecto de aprovisionar, es decir, de abastecer²⁶².
- Distribución: reparto de un producto a los locales en que debe comercializarse²⁶³.
- Comercialización: acción y efecto de comercializar, es decir, dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta²⁶⁴.

²⁶¹ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 472-IP-2015.

²⁶² Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, <https://dle.rae.es/aprovisionamiento?m=form>, <https://dle.rae.es/aprovisionar?m=form>

²⁶³ Ibidem, <https://dle.rae.es/distribuci%C3%B3n?m=form>

²⁶⁴ Ibidem, <https://dle.rae.es/comercializaci%C3%B3n>, <https://dle.rae.es/comercializar?m=form>

De lo anterior, podemos entender que estos canales comprenden diversos puntos de venta, los que en la actualidad son múltiples y variados, desde físicos hasta digitales.

La importancia de este punto recae en el hecho de que, comúnmente, productos o servicios competidores se ofrecen en los mismos puntos de venta, incluso ubicados en los mismos anaqueles o góndolas.

Sin embargo, no ha de perderse de vista que en el mismo almacén o tienda se pueden encontrar productos de diversa naturaleza y funciones, por lo que no basta que se ofrezcan al público a través del mismo punto de venta, para considerar que son productos vinculados. Por ejemplo, en un supermercado o tienda de conveniencia se ofrecen desodorantes, refrescos, café, detergentes y jabones, entre otros artículos y no por ello, necesariamente son productos vinculados.

c) Los medios de publicidad.

La publicidad es un medio fundamental para que los empresarios, los productores, comerciantes y oferentes comercialicen sus productos o presten sus servicios en un medio cada vez más competitivo.

Ante la abundante competencia que presentan casi todos los sectores de comercio en la actualidad, la publicidad garantiza que el público pueda, al menos, considerar su compra o elección frente al universo de posibilidades que supone elegir entre un producto o servicio y otro.

En relación con la posibilidad de considerar este medio como un elemento a través del cual pueda establecerse vinculación, supone un problema al tener en cuenta que hoy en día los medios para hacer publicidad de un producto o servicio varían significativamente dependiendo de la capacidad económica, del conocimiento tecnológico y del tipo de producto o servicio de que se trate, por lo que si bien, puede darse el caso de que productos o servicios se publiciten a través de canales coincidentes, no necesariamente implica que esto acredite, por sí mismo la relación entre ellos, de ahí que siempre tiene que analizarse conjuntamente con los criterios sustanciales.

Ejemplo:

- Automóviles (clase 12) y maletas de cuero (clase 18) podrían publicitarse en anuncios de una revista especializada en temas automotrices, sin que este hecho permita concluir, por sí solo, que existe conexidad competitiva entre ambos productos.

d) La tecnología empleada.

Existen productos y servicios que pueden estar relacionados a través de la tecnología que utilizan para su fabricación, por ejemplo, productos virtuales como aplicaciones electrónicas que, aunque tengan distinta finalidad funcionan con la misma tecnología.

Pero también existen productos o servicios que, aunque se utilice la misma tecnología su finalidad es tan disímil que no se pueden relacionar, por ejemplo, si se utiliza la misma tecnología para servicios de iluminación de estadios para conciertos, que la que se utiliza para servicios de iluminación especializada para la construcción de edificios; en este caso, aunque los dos son servicios de iluminación de espacios de grandes dimensiones, en uno u otro caso la iluminación es tan especializada que aunque coincida la tecnología empleada esto no hace que servicios sean coincidentes.

Para efectos de tomar este punto como un criterio que permita establecer la conexidad competitiva, podemos afirmar que sin duda se constituye como un medio complejo y que por sí mismo no podría acreditar tal conexidad o relación, por lo que, de igual forma, siempre tendría que analizarse a la luz de los criterios sustanciales.

e) La finalidad o función.

Es lógico pensar que si los productos o servicios en análisis tienen los mismos fines, o el mismo destino, en principio, hace suponer, no sólo que existe relación, sino también que se ofertan en los mismos puntos de venta y que, por ende, sin duda, se trata de productos o servicios competidores, o cuando menos, de productos o servicios estrechamente relacionados; sin embargo, no todos los productos que tienen la misma finalidad se producen o se manufacturan mediante los mismos procesos, ni requieren la misma infraestructura o canales de distribución o comercialización, ni se ofrecen necesariamente en los mismos puntos de venta, ni se dirigen al mismo público consumidor.

Este es el caso de algunos productos alimenticios, si bien es cierto, todos los alimentos se dirigen a satisfacer necesidades alimentarias, no todos sirven a los mismos propósitos en el mismo momento. Por ejemplo, por un lado, podemos encontrar los alimentos consistentes en semillas o granos, otros consistentes en frutas o verduras, otros de origen animal, otros ya preparados y listos para su consumo y otros más como helados, postres en general, productos de panadería. Como puede apreciarse, si bien es cierto todos se dirigen a satisfacer necesidades alimenticias, todos se ofrecen en puntos de venta distintos, aún dentro de los llamados supermercados, todos corresponden a clases diversas también y, sobre todo, permiten, en principio, una clara diferenciación entre sí. Sin embargo, cabe la posibilidad de establecer una vinculación entre un producto y otro si de su análisis se llega a la conclusión de que se aplican criterios sustanciales.

f) El mismo género de productos o servicios.

Por regla general, al estar los productos y servicios clasificados en grupos que permiten identificarlos por su género o tipo o especie, esta agrupación supone una cierta relación.

Sin embargo, es importante definir qué se entiende por género. El diccionario de la RAE nos provee de la siguiente definición: *Clase o tipo a que pertenecen personas o cosas; en el comercio, mercancía.*²⁶⁵

Esta clasificación puede atender a fines y objetivos diversos por lo que no necesariamente el pertenecer al mismo género sitúa a los productos o servicios en una relación entre ellos, así entonces, como ejemplo, podemos considerar que dentro del género de los “instrumentos ópticos” los microscopios, los anteojos y los telescopios atienden a fines diversos, se ofrecen en puntos de venta distintos.

También, dentro del género de los productos para limpieza y desinfección, encontramos diferencias sustanciales en cuanto al destino, finalidad y otras características, por lo cual, por ejemplo, no son semejantes los productos desmanchadores de telas y los jabones líquidos para lavar platos.

g) La naturaleza de los productos o servicios.

La naturaleza de un producto o servicio se define como la virtud, calidad o propiedad de las cosas²⁶⁶. Sin embargo, la identidad de estos elementos no es concluyente por si sola para determinar si entre los productos o servicios que identifican los signos confrontados existe vinculación o conexidad competitiva, por lo cual se requiere de la concurrencia de otros factores o criterios que permitan arribar a esa conclusión.

Es posible retomar el ejemplo de los productos alimenticios, puesto que tanto la flor, el fruto y la verdura nacen de una semilla, por lo que podemos afirmar que cuentan con la misma naturaleza. Sin embargo, no se dirige una cebolla a los mismos fines que una flor, o que una sandía, de ahí que el análisis siempre deberá hacerse conjuntamente y en correlación con otros criterios.

4.2.2. Signos idénticos o semejantes a otras marcas anteriores que puedan causar un riesgo de confusión o asociación (literal a) artículo 136 DA 486).

Para realizar un adecuado análisis de esta prohibición, se reproduce el precepto legal que lo contempla de manera expresa:

²⁶⁵ Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, <https://dle.rae.es/g%C3%A9nero?m=form>

²⁶⁶ Ibidem, <https://dle.rae.es/naturaleza?m=form>

“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;”

Para determinar si el supuesto antes transcrito aplica a un caso concreto, el examinador debe dar aplicación a las reglas señaladas en el acápite anterior, para establecer si los signos en conflicto, esto es, el solicitado a registro y una marca previamente registrada o solicitada resultan idénticos o semejantes. Para el efecto, entonces, el examinador deberá establecer el tipo de marcas enfrentadas y aplicar las reglas de comparación que correspondan.

Adicionalmente, a efectos de determinar si existe conexidad competitiva, el examinador deberá analizar si en el caso objeto de estudio resultan aplicables algunos de los criterios intrínsecos, como la sustitución, la complementariedad entre los productos y servicios y la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario los cuales fueron presentados en el numeral 4.2.1.5 del capítulo 2 de este Manual.

Valga decir que, para efectos de aplicar esta prohibición relativa, deben concurrir las dos situaciones, esto es, los signos deben ser idénticos o semejantes y además, debe existir identidad o conexidad entre los productos o servicios que identifica el signo solicitado y los que distingue la marca registrada o solicitada.

De acuerdo con lo anterior, el análisis de esta causal, se realiza en dos pasos, en uno de los cuales el examinador debe establecer que existe identidad o similitud entre los signos confrontados y otro en el cual se evaluará si existe identidad o conexidad competitiva entre los productos o servicios que estos distinguen²⁶⁷.

Finalmente, se debe señalar que las oficinas nacionales deben analizar esta causal de irregistrabilidad relativa de forma oficiosa, es decir que no se requiere que el titular de la marca registrada o solicitada con anterioridad presente oposición al registro del signo objeto de análisis.

4.2.3. Signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido, o a una enseña, que puedan causar riesgo de confusión o asociación (literal b) artículo 136 DA 486).

El literal b) del artículo 136 de la DA 486 dispone:

²⁶⁷ Se reitera que las oficinas nacionales pueden determinar de manera autónoma el orden en que abordarán el análisis de la causal.

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

(...)

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;”

Como se mencionó en el numeral 4 del capítulo 1 de este Manual, el nombre comercial es un signo distintivo que identifica al comerciante como tal, mientras que la enseña o rótulo comercial distingue un establecimiento de comercio. Es importante recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento andino, el derecho al uso exclusivo de estos signos distintivos, únicamente se adquiere por su primer uso en el comercio y el derecho concluye cuando cesa su uso real y efectivo²⁶⁸. Al respecto, el TJCA ha indicado que:

*“Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial”.*²⁶⁹

Tomando en cuenta que el precepto legal establecido en el literal b) del artículo 136 de la DA 486 señala que no será registrable como marca un signo que sea idéntico o semejante a un nombre o enseña comercial protegidos, debe entenderse que la protección del nombre comercial se supedita a su uso constante, real y efectivo²⁷⁰. Al respecto, señala el TJCA:

²⁶⁸ El artículo 191 de la DA 486 establece que: *“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.* Por su parte el artículo 200 del mismo ordenamiento dispone que *“La protección y depósito de los rótulos o enseñanzas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”.*

²⁶⁹ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 264-IP-2021.

²⁷⁰ De acuerdo con la práctica de las oficinas nacionales de Bolivia, Colombia y Perú, al momento de presentar oposición a una solicitud de registro de marca, el titular del nombre o enseña comercial debe aportar las pruebas de uso del signo distintivo fundamento de su oposición. El examinador, por su parte, deberá valorar las pruebas para verificar que estas, en efecto, acrediten: (i) la continuidad del uso del signo, de acuerdo con las actividades que desarrolla el empresario; (ii) que el nombre o la enseña comercial fueron usados de manera pública, real y efectiva. En el caso de Ecuador, el opositor solo está en la obligación de aportar pruebas del uso constante, real y efectivo del nombre comercial en caso de que éste no haya sido registrado ante el SENAPI, mientras que si el signo cuenta con el registro se presume que está siendo usado efectivamente por su titular.

“Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional ‘que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario’.”²⁷¹

Una vez establecido que efectivamente el nombre o la enseña comercial fundamento de la oposición goza de protección, el examinador debe dar aplicación a las reglas señaladas en los numerales 4.2.1.2., 4.2.1.3. y 4.2.1.4. del capítulo 2 de este Manual, para establecer, en primer lugar, si los signos en conflicto, esto es, el solicitado como marca y el nombre o enseña comercial resultan idénticos o semejantes. Para el efecto, entonces, el examinador deberá aplicar las reglas de comparación que correspondan.

Adicionalmente, el examinador deberá evaluar si existe conexidad competitiva entre los productos o servicios que el signo solicitado pretende identificar y la actividad comercial que identifica el nombre o la enseña comercial, toda vez que la causal en estudio indica que el signo solicitado deberá negarse *“siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”*. Para el efecto, se deberá determinar si en el caso particular resultan aplicables algunos de los criterios intrínsecos que fueron presentados en el numeral 4.2.1.5. del capítulo 2 de este Manual, como la sustitución, la complementariedad entre los productos y servicios y la razonabilidad.

4.2.4. Signos idénticos o semejantes a un lema comercial anterior que puedan causar un riesgo de confusión o asociación (literal c) artículo 136 DA 486).

El literal c) del artículo 136 de la DA 486 establece:

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

(...)

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;”

Por definición, el lema comercial es una figura complementaria de signos distintivos como son las marcas, que acompaña y refuerza el impacto de la publicidad comercial del

²⁷¹ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 264-IP-2021.

producto o servicio al que se encuentran vinculados, por lo que siempre para la obtención de su registro, se presenta la condición de indicar con qué marca se usará, y a que el mismo resulte distintivo y gráficamente representable.

Así lo ha señalado el TJCA:²⁷²

“En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente:

- Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486).

- El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486).”

El TJCA también retoma lo previsto por el artículo 179 de la DA 486 al indicar que las normas que regulan el registro de las marcas son aplicables al registro de lemas comerciales, por lo que en ese sentido, para la determinación de la existencia de identidad o semejanza y el establecimiento de la vinculación entre los productos o servicios a que se dirigen, serían aplicables los mismos criterios que han sido desarrollados anteriormente, con particular atención según sea el caso concreto, a si el lema va a contrastarse o analizarse frente a marcas mixtas, denominativas o figurativas.

4.2.5. Signos solicitados por representante, distribuidor o persona expresamente autorizada, por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero (literal d) artículo 136 DA 486).

El literal d) del artículo 136 de la DA 486 dispone:

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

(...)

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;”

²⁷² Ver Interpretación Prejudicial Proceso 44-IP-2018.

Esta causal de irregistrabilidad se aplica cuando un signo ha sido protegido en alguno de los Países Miembros o en el extranjero y el registro de un signo idéntico o semejante se solicita a nombre propio por el representante o el distribuidor del titular del signo registrado o por una persona que ha sido expresamente autorizada para usar el signo protegido por el titular.

Esta prohibición relativa busca evitar un perjuicio a los titulares de marcas, dotándolos de las herramientas que les permitan defender sus derechos, esto es mediante la oposición, que siempre podrán hacer valer, o en su defecto, la nulidad del registro que se haya concedido mediando esta situación.

Corresponde al titular del derecho el cuidado del mismo, pues para las oficinas nacionales, puede ser difícil dilucidar a quién es que efectivamente le corresponde este derecho y simplemente atenderá a que el signo cumpla con los requisitos de ley y que no incurra en las causales de denegación previstas, por lo que corre por cuenta del titular del derecho hacer valer la identidad o semejanza existente entre el signo solicitado y el propio, invocando el mismo análisis de riesgo de confusión que ya se ha abordado, para cuyo efecto previamente deberá acreditar mediante las vías legales correspondientes (i) la existencia de vínculo comercial con el solicitante de la marca, (ii) la titularidad de la marca.

Deberá hacerse la distinción entre representante, distribuidor o persona autorizada, siendo las siguientes definiciones que ofrece el TJCA:²⁷³

- Representante: persona que promueve y concierta la venta de los productos
- Distribuidor: encargado de distribuir los productos elaborados por una empresa, repartiendo un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes debe de comercializarse
- Autorizado: a la persona a quien se le ha concedido una licencia de uso o franquicia, que no le otorga derecho a obtener el registro

Las pruebas que normalmente se emplean y son aceptadas para demostrar un vínculo anterior del solicitante que 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 son contratos, correos electrónicos, declaraciones de terceros, cartas o comunicaciones entre el titular de la marca y el solicitante, documentos tributarios, la publicidad (pudiendo ser también de otros países), los certificados de registro de marca en otros países, la impresión de páginas web en las que pueda apreciarse que el solicitante de la marca es representante o distribuidor autorizado, y en general, todo lo que pueda acreditar este nexo.

²⁷³ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 198-IP-2018.

4.2.6. Signos que afecten la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro o de personas naturales (literal e) artículo 136 DA 486).

El literal e) del artículo 136 de la DA 486 establece:

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

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;”

La Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos consagra dentro de sus principios generales, que los Países Miembros de la Comunidad Andina reconocen los derechos humanos como inherentes a la naturaleza y dignidad de toda persona y reconocen que todos los derechos humanos deben ser exigibles y reafirman su compromiso de respetar y hacer respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales y en las leyes nacionales, y de adoptar todas las medidas legales y administrativas necesarias para prevenir e investigar los hechos que puedan constituir violaciones de los derechos humanos, asegurar la eficacia de los recursos constitucionales y judiciales, juzgar y sancionar a los responsables de éstas y reparar integralmente a las víctimas, de conformidad con la ley.

En este orden de ideas, se reconoce que las personas poseen derechos inherentes, tales como son el derecho a tener nombre, apellido, firma, título, respeto y protección de su imagen, retrato o caricatura sin denigrar o denostarlas.

Por tanto, en materia de protección de signos distintivos se tienen en cuenta estos derechos y se ha previsto la imposibilidad de registrar como marca signos que afecten la identidad o prestigio de personas naturales o de personas jurídicas, resultando así que también se brinda protección por esta vía a las empresas, con su razón o denominación social.

4.2.6.1. Signos que incluyan nombre, apellido, título, hipocorístico o seudónimo de una persona distinta al solicitante.

El nombre propio, apellido y seudónimo definen a la persona natural en sociedad, por lo que no puede un tercero apropiarse del mismo como un derecho de marca, de forma tal que afecte la identidad o prestigio de esta persona.

La RAE ofrece las siguientes definiciones, que resultan útiles para el análisis de la causal en estudio:²⁷⁴

- Nombre: una palabra que designa o identifica seres animados o inanimados.
- Apellido: significa nombre de familia con que se distinguen las personas.
- Título: significa renombre o distintivo con el que se conoce a alguien por sus cualidades o sus acciones.
- Hipocorístico: dicho de un nombre: que, en forma diminutiva abreviada o infantil, se usa como designación cariñosa, familiar o eufemística.
- Seudónimo: nombre utilizado por un artista en sus actividades, en vez del suyo propio.

Es preciso introducir el concepto de derecho a la imagen, definido por la misma fuente, como el conjunto de rasgos que caracterizan a una persona o entidad; en ese orden de ideas, dichos rasgos deben ser respetados y no ridiculizados o explotados humorísticamente al grado tal que produzcan una afectación a la identidad o prestigio de la persona de que se trata o de quien han tomado esos rasgos. Estos rasgos, para ser considerados como no registrables, no deben dejar lugar a dudas sobre a quién o quiénes se refieren o a quienes representan, salvo que medie el consentimiento expreso de la persona cuya imagen se pretende registrar o de sus herederos.

Asimismo, los nombres propios, apellidos, seudónimos e hipocorísticos de las personas pueden ser registrados como marcas. Para ello, requieren cumplir con ciertos parámetros básicos, como señala el TJCA:²⁷⁵

- Que sea distintivo.
- Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el consumidor y,
- Que no afecte la identidad o prestigio de las personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o de sus herederos.

Resulta lógico pensar que las oficinas no pueden estar al tanto de los nombres, seudónimos o hipocorísticos que se presentan ante las oficinas y determinar si

²⁷⁴ Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, <https://dle.rae.es/nombre?m=form>, <https://dle.rae.es/apellido?m=form>, <https://dle.rae.es/t%C3%ADtulo?m=form>, <https://dle.rae.es/hipocor%C3%ADstico?m=form>, <https://dle.rae.es/seud%C3%B3nimo?m=form>

²⁷⁵ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 218-IP-2020.

corresponden o coinciden con el solicitante; para dichos casos las personas que estimen que su derecho se encuentra vulnerado por una solicitud de marca puede oponerse; sin embargo, frente a nombres o seudónimos de personas que gozan de reconocimiento o fama, la autoridad puede, de oficio, invocar esta causal de impedimento y denegar el registro si no se cuenta con el consentimiento de la persona que ostenta el nombre o seudónimo, o bien, de sus herederos.

Ejemplo:



Clase 25. Vestidos, botas, zapatos²⁷⁶

Esta marca fue presentada por una persona distinta a la cantante de nombre artístico Shakira y, al no exhibir la autorización correspondiente, el registro fue denegado por la SIC.

De igual forma, la SIC negó el registro de la marca “GABO”, toda vez que el solicitante “(...) *no allegó ningún documento donde conste la autorización conferida por quienes sean los herederos declarados del escritor y periodista GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, para solicitar su seudónimo GABO como marca*”²⁷⁷

Sin embargo, cuando se tiene la autorización la marca puede ser registrable, por ejemplo el signo PELÉ,²⁷⁸ solicitado para identificar los siguientes servicios de la clase 41: Servicios de educación y entretenimiento; actividades deportivas y culturales; organización de eventos y competencias deportivas; formación en deportes y servicios de campos deportivos.

4.2.6.2. Signos que incluyan la firma de una persona distinta al solicitante.

Los mismos criterios indicados en el numeral anterior son aplicables a la firma de las personas, entendiendo que ésta, de acuerdo con la RAE se define como:

*“El nombre y apellidos escritos por una persona de su propia mano en un documento, con o sin rúbrica, para darle autenticidad o mostrar la aprobación de su contenido.”*²⁷⁹

²⁷⁶ SIC. Expediente No. 06052048.

²⁷⁷ SIC. Expediente No. SD2019/0077987

²⁷⁸ INDECOPI. Expediente No. 493184-2012.

²⁷⁹ Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, <https://dle.rae.es/firma?m=form>

De tal suerte que la firma es la manifestación de la voluntad de una persona y proviene de su propia mano, o se vale de sus propios medios para plasmar su voluntad, reconociéndose esta firma como una extensión de su identidad y como parte de sus atributos de personalidad.

4.2.6.3. Signos que incluyan la imagen, caricatura o retrato de una persona distinta al solicitante.

De acuerdo con la RAE, los términos caricatura y retrato se definen como:

*“Caricatura. 1. Dibujo satírico en que se deforman las facciones y el aspecto de alguien 2. Obra de arte que ridiculiza o toma en broma el modelo que tiene por objeto”.*²⁸⁰

*“Retrato. 1. Pintura o efígie principalmente de una persona 2. Fotografía de una persona”.*²⁸¹

Establece esta disposición legal la imposibilidad de registrar como marca la imagen, el retrato o caricatura de otra persona ajena al solicitante, ya que está mediando el derecho a la imagen. Por lo anterior, siempre que el registro sea solicitado por un tercero no autorizado por el titular del derecho, es procedente la denegación de la protección.

Tal como ocurre en todos los supuestos de prohibición anteriores, las personas que estimen que su derecho (por el uso de su retrato, caricatura o imagen), se encuentra vulnerado por una solicitud de marca, puede oponerse mediante la vía y plazos legalmente establecidos para ello.

Ejemplo:



Clase 43. Restaurantes de comidas selectas; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes.

Esta marca fue denegada por la SIC porque no fue solicitada por los titulares de los derechos de la imagen de la pintora Frida Kahlo y tampoco se presentó la autorización correspondiente²⁸².

²⁸⁰ Ibidem, <https://dle.rae.es/caricatura?m=form>

²⁸¹ Ibidem, <https://dle.rae.es/retrato>

²⁸² SIC. Expediente No. SD2019/0042670.

4.2.7. Signos que infrinjan derechos de propiedad intelectual (literal f) artículo 136 DA 486).

El literal f) del artículo 136 de la DA 486 establece:

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

(...)

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;”

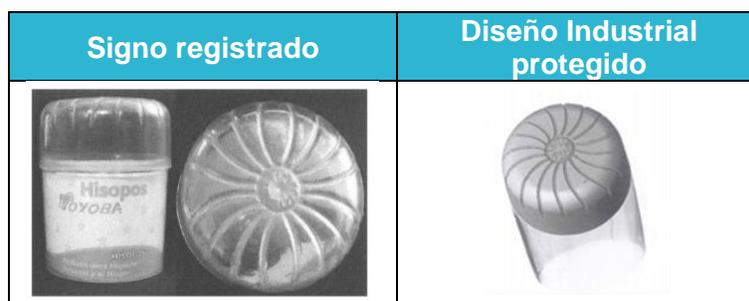
Esta prohibición en concreto se refiere a la imposibilidad de registrar como marca cualquier signo que infrinja derechos de autor y derechos propiedad industrial distintos de los que recaen sobre los signos distintivos.

4.2.7.1. Signos que infrinjan derechos de propiedad industrial.

Este supuesto se aplica para casos en los que se intenta proteger mediante un registro de marca, el diseño o el elemento gráfico que reproduce un diseño industrial.

Este supuesto de denegación no requiere necesariamente de la existencia y análisis de riesgo de confusión y/o riesgo de asociación con algún signo previo, basta con que se encuentre con el registro se podría infringir el derecho de propiedad industrial de un tercero sin mediar consentimiento para que se estime procedente la denegación del registro.

Ejemplo:



El INDECOPI anuló el registro, pues determinó que este afectaría los derechos de propiedad industrial de la forma protegida como diseño industrial²⁸³.

²⁸³ INDECOPI. Expediente No. 825213-2019.

4.2.7.2. Signos que infrinjan derechos de autor.

Este supuesto se presenta cuando un determinado solicitante busca un registro marcario para un signo cuya composición y características constituyen una afectación a derechos de autor previamente adquiridos por otra persona natural o jurídica, que además, no ha brindado su consentimiento para que el solicitante pueda, obtener en su beneficio, el registro marcario consistente en lo que pudiera ser la representación de la obra, cualquiera que fuera el tipo de ésta, sea arquitectónica, pictórica, literaria, musical u otro.

Cabe recordar que el derecho de autor protege las creaciones intelectuales originales que sean fruto del ingenio humano, siempre que puedan percibirse por los sentidos y puedan ser reproducidas a través de cualquier medio.

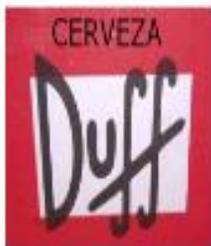
El derecho de autor nace desde el momento en que la obra se crea, y no requiere, para su protección, de la obtención de registro alguno o reconocimiento por parte de ninguna autoridad, como sí ocurre con los derechos de propiedad industrial, en los que, en su gran mayoría, sí se hace necesaria la constitución del derecho a partir de un registro.

Esta causal de irregistrabilidad, se aplica en los casos en que se solicita un registro de marca para un signo que reproduzca, represente o incorpore una obra protegida o alguno de sus elementos, de forma tal que se incurra en una infracción a los derechos de autor de su titular²⁸⁴.

Igualmente, para que se configure la prohibición, el solicitante debe ser diferente del autor o de quien ostenta los derechos patrimoniales de la obra y no contar con la autorización expresa del éste para el registro de marca sobre dicho signo.

Ejemplos:

El SENAPI, en Bolivia, negó el registro del siguiente signo mixto, solicitado para identificar productos de la clase 32 (cerveza artesanal)²⁸⁵:



²⁸⁴ En el caso particular de Colombia, la SIC, para determinar la ocurrencia de la infracción en el marco del análisis de esta causal, también analiza si el registro del signo podría causar un riesgo de confusión en el público consumidor, tomando en consideración los productos o servicios que pretenda distinguir el signo solicitado.

²⁸⁵ SENAPI. Expediente No. 2572-2009.

De acuerdo con las consideraciones presentadas por la oficina, “en lo referente al término *Cerveza DUFF*, el informe realizado por la Dirección de Derechos de Autor conforme cursa en obrados, señala de forma clara que es de conocimiento universal, que como parte de las obras artísticas (dibujos y personajes) que se enuncian en los distintos capítulos de la Serie de Televisión Los Simpson, figura el arte de la obra artística “Cerveza DUFF”.

(...) al contar la firma demandante (TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION) con CERTIFICADO DE REGISTRO TX 4-860-023, emitido en los Estados Unidos, bajo el Título de obra: LOS SIMPSON: GUÍA DE ESTILO DE 1998, sin que dicho registro sea también necesario ante la Dirección de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia y se constituya en un requisito para poder hacer prevalecer el derecho de autor alegado, no siendo necesaria dicha formalidad, se concluye que el signo registrado incurrió en la causal de irregistrabilidad del inciso f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN, al momento de su concesión, infringiendo un derecho de autor; puesto que no existe contrato de cesión, licencia u otro equivalente que autorice el uso de la obra artística (Dibujo de la Cerveza DUFF y su denominación) de la serie de televisión LOS SIMPSON, requisito indispensable para proceder a la utilización de la obra sea de forma total y/o parcial”.

Signo solicitado	Diseño protegido por Derecho de autor
	

El INDECOPI negó el registro del signo mixto solicitado para distinguir servicios de juegos de azar o apuestas; organización de apuestas para la clase 41, pues determinó que este afecta los derechos de autor existentes toda vez que reproduce el diseño de las estrellas en forma de balón de futbol que configura uno de los elementos que dotan de originalidad a la obra protegida²⁸⁶.

Por su parte, en Ecuador, el SENADI negó el registro del signo mixto MACGYVER, para identificar productos de la clase 9, bajo el argumento que el signo solicitado reproduce literalmente el título de una obra audiovisual, que no se puede replicar ni usar para registrar un signo distintivo²⁸⁷:

²⁸⁶ INDECOPI. Expediente No. 763902-2018.

²⁸⁷ SENADI. Expediente No. 2020-52392.



Si bien, al estar contemplado en la DA 486, es obligación de las oficinas nacionales velar por la protección de estos derechos, para los casos en que la situación no resulte evidente para las oficinas nacionales, corre por cuenta del interesado la protección de este derecho.

4.2.8. Signos que vulneren derechos de comunidades indígenas, afroamericanas o locales (literal g) artículo 136 DA 486).

El literal g) del artículo 136 de la DA 486 establece:

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

(...)

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

De conformidad con el TJCA, el objetivo de esta causal de irregistrabilidad es que el uso como marca de símbolos o signos pertenecientes a comunidades indígenas, afroamericanas o locales no sugiera una falsa relación entre el producto o servicio y dichas comunidades, ya que el consumidor será propenso a atribuirle a los productos o servicios cualidades y/o características inherentes a la imagen de la comunidad indígena aludida, y aún si esto no ocurriera, igualmente relacionará el producto o servicio con la propia comunidad, creyendo erróneamente que le pertenece la fabricación y la producción del mismo o que, en todo caso, el producto o servicio se relaciona con la comunidad productora²⁸⁸.

De acuerdo con lo anterior, el precepto legal en análisis busca la protección de los derechos propios de los pueblos indígenas, afroamericanos o locales, conforme a su

²⁸⁸ Ver Interpretación Prejudicial Proceso No. 353-IP-2017.

etnia, cultura y conocimientos tradicionales²⁸⁹, así como evitar que el producto o servicio sea asociado con la cultura vinculada o evocada por el signo que se pretende registrar.²⁹⁰

En relación con el precepto legal en análisis, este plantea protección frente a tres posibles supuestos en concreto:

- El registro como marca del nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales
- El registro como marca de las denominaciones, palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir productos, servicios o la forma de procesarlos de esas comunidades y
- El registro como marca de signos que constituyan la expresión de la cultura o práctica de esas comunidades

Se contempla una excepción a esta protección, ya que es posible obtener un registro marcario, siempre y cuando el registro sea solicitado por la propia comunidad, o bien, medie el consentimiento o autorización expresa por parte de esta.

En este contexto, cabe preguntarse ¿Cómo y con quién se gestiona esta autorización o consentimiento? Se entiende que se requiere de la voluntad clara y por escrito de la comunidad para obtener el registro.

La normativa aplicable a la CAN en materia de propiedad industrial requiere concordancia y armonización frente a la protección de los derechos humanos, tal como se ha indicado en causales de prohibición anteriores, en este sentido, el TJCA ha indicado que:

“... No se podría entender la norma comunitaria andina de propiedad intelectual de manera alejada de dicho amparo, máxime si la célula fundamental del proceso de integración es el propio habitante de la subregión (párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo de Cartagena). Sobre este fundamento se expidió el artículo 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya finalidad es lograr ponderar los derechos de propiedad industrial con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.”²⁹¹

El precepto legal de referencia establece:

“Artículo 3.- Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas,

²⁸⁹ Ibidem.

²⁹⁰ Ibidem.

²⁹¹ Ibidem.

afroamericanas o locales. En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional.

Los Países Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos.

Las disposiciones de la presente Decisión se aplicarán e interpretarán de manera que no contravengan a las establecidas por la Decisión 391, con sus modificaciones vigentes”.

Lo anterior supone un esquema de protección a las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, sus usos y costumbres, así como el respeto por sus creencias, rituales, y formas de organización.

En este sentido, el consentimiento a que refiere el artículo 136 de la DA 486 en su literal g) requiere que el mismo sea obtenido en el marco del respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y mediante los mecanismos que resulten más efectivos para ello, teniendo como base el escenario local interamericano y universal de protección de los pueblos indígenas.

4.2.8.1. Signos que consistan en el nombre de una comunidad indígena, afroamericana o local.

Esta prohibición se refiere a que los signos que incluyan el nombre de una de estas comunidades no pueden ser registrados por terceros ajenos a dicha comunidad y tiene por objeto que los productos o servicios a ser distinguidos por el signo no sean considerados por el público consumidor como ligados, procedentes o elaborados por esa comunidad y así evitar que se asocie con el producto o servicio ciertas cualidades o características propias de la comunidad.

La comunidad que ostenta ese nombre que se desea registrar como marca, o reproducir o integrar en un signo distintivo puede, a través de sus representantes, oponerse a este registro. La oficina nacional puede denegar el registro del signo de oficio.

Por ejemplo, el INDECOPI anuló el registro de la marca mixta Yanesha Perú, registrada para identificar productos de la clase 18 (carteras, bolsas, cartucheras, monederos y billeteras)²⁹²:

²⁹² INDECOPI. Expediente No. 781658-2019.



Según las consideraciones de la oficina, el término “Yanesha” significa, en su propia lengua, “nosotros la gente” y constituye el nombre de una comunidad nativa del Perú. Actualmente, las comunidades nativas Yanesha se ubican principalmente en la zona amazónica de los departamentos de Huánuco, Pasco y Junín y, según datos obtenidos por el Ministerio de Cultura del Perú, la población de las comunidades Yanesha se estima en 16,178 personas.

4.2.8.2. Signos que consistan en las denominaciones, palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir productos, servicios o la forma de procesarlos, de una comunidad indígena, afroamericana o local.

En este caso el objeto de protección son las palabras, letras, caracteres o signos utilizados por las comunidades para distinguir sus productos, servicios o su forma de procesarlos y no el nombre de la comunidad en sí, se trata de cómo es que los integrantes de la comunidad identifican los productos o servicios o la forma de procesarlos.

Debe establecerse la relación de esa palabra, letra, carácter o signo, con el producto o servicio, o la forma de procesarlos, a efecto de evitar la apropiación de nombres o medios con los que las comunidades identifican sus productos o servicios, o la forma de procesarlos. Esto, por supuesto, no puede ser extensivo y aplicable a todas y cada una de las palabras de los idiomas nativos de cada comunidad presente en los territorios de la CAN, pues como se sabe, una palabra que designa un objeto que no se relaciona en absoluto con el producto o servicio al que distingue, puede constituir un signo identificador del mismo.

Cuando se desea registrar un signo que forma parte del lenguaje de una comunidad indígena, afroamericana o local, la misma puede, a través de sus representantes, oponerse a este registro cuando el solicitante lo pretende registrar para designar un producto o servicio y la comunidad usa para ese mismo propósito, o bien, las oficinas de oficio pueden denegar la marca si del signo desprende que uno de sus elementos es el producto o servicio relacionado con una de las comunidades indicadas.

La SIC, por ejemplo, negó el registro del signo mixto MAMACOCA²⁹³, solicitado para identificar productos de la clase 30 (Galletas, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú,

²⁹³ SIC. Expediente No. 08125954

sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo):

MAMAC@CA

MAMAC@CA

La oficina consideró que la denominación MAMACOCA es un término utilizado como expresión cultural por los integrantes de pueblos originarios de la comunidad andina, que un tercero ajeno a esos pueblos obtenga la exclusividad en el comercio para distinguir los productos que pretende comercializar, afectaría el derecho de dichas comunidades indígenas.

Por su parte, el SENADI negó el registro del signo PAMBAMESA por considerar que incurre en la prohibición del literal g) del artículo 136 de la DA 486, dado que esa expresión representa una comida comunitaria que se lleva a cabo en el campo. Es por ello que la Pambamesa llega a ser relacionada como una comida de todos. Esta tradición de la Pambamesa, parte de un término Kichwa, cuyo significado es “comida para todos”, o “comida sobre la pampa”, y que es similar en todos los pueblos de la región andina²⁹⁴.

4.2.8.3. Signos que consistan en las expresiones culturales de una comunidad indígena, afroamericana o local.

Este es el tercer supuesto que contempla el precepto legal en análisis y tiene por objeto que los productos o servicios no sean considerados por el público consumidor como ligados o procedentes de una comunidad indígena porque éstos utilicen expresiones culturales de la misma.

Al respecto, son aplicables las manifestaciones anteriormente expuestas en los dos puntos que preceden, y en ese sentido cabe enfatizar que la comunidad que usa las expresiones culturales de referencia es quien, a través de sus representantes, puede oponerse a su registro como marca, así como pueden también autorizarlo si así se ha acordado. Igual que en los dos supuestos anteriores, la oficina nacional puede denegar el registro del signo de oficio.

El TJCA²⁹⁵ retoma la definición de “expresiones culturales” contenida en la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales que define en su numeral 3 del artículo 4 (Definiciones), las “expresiones culturales” como: las expresiones resultantes de la creatividad de personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural. Al respecto ha señalado:

²⁹⁴SENADI. Expediente No. 2021-89365.

²⁹⁵ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 187-IP-2015.

“(...) la noción de “expresión del folclore” alude a creaciones artísticas, generalmente colectivas, que reflejen expectativas artísticas tradicionales. Ellas pueden ser verbales, musicales, corporales o tangibles. Por consiguiente, un cuento (expresión verbal), una canción (expresión musical), una danza (expresión corporal) o una cerámica (expresión tangible) inspiradas en un personaje histórico indígena, podrían ser consideradas como producciones integradas por elementos del patrimonio artístico tradicional, resultantes de la creatividad de personas o grupos con contenido cultural (Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales), que además reflejan expectativas artísticas tradicionales.”²⁹⁶

De lo anterior se desprende que las expresiones culturales, dada su naturaleza, pueden ser objeto de protección bajo la figura de marca, en cualquiera de las modalidades, tradicional o no tradicional, marcas denominativas, mixtas, tridimensionales, sonoras, de movimiento, etc., y no pueden ni deben ser registradas, sino por la comunidad misma, o mediante el procedimiento y medio idóneo para obtener la autorización o consentimiento expreso.

El SENADI, con fundamento en esta causal negó el registro del signo DÍA NACIONAL DE LA BOMBA DEL CHOTA, solicitado para identificar servicios de la clase 41, bajo la consideración de que *“La Bomba del Chota es un género musical que identifica a la cultura de los afrodescendientes y es originaria del Valle del Chota en Ecuador”²⁹⁷.*

En Colombia, la SIC negó el registro de la marca mixta MINGA, solicitada para identificar servicios de la clase 41²⁹⁸:



De acuerdo con la oficina, la expresión MINGA *“hace referencia de manera directa a una manifestación de la cultura y práctica de una comunidad o minoría étnica protegida por normas internacionales. (...) el término MINGA consiste en un término especialmente utilizado por los pueblos indígenas del país para hacer referencia a sus movilizaciones sociales y reuniones, motivo por el que se considera que se restringiría su libre utilización por los pueblos indígenas en caso de conceder el signo bajo examen”.*

Por su parte, el INDECOPI negó el registro de este signo²⁹⁹:

²⁹⁶ Ibidem

²⁹⁷ SENADI. Expediente No. 2022-93856.

²⁹⁸ SIC. Expediente No. SD2019/0072916.

²⁹⁹ INDECOPI. Expediente No. 959907-2022.

Signo solicitado	Nombre de festividad que constituye la expresión cultural de una comunidad local
	<p>RAYMILLAQTA DE LOS CHACHAPOYA</p>

La oficina, previamente verificó que la expresión “RAYMILLAQTA DE LOS CHACHAPOYA”, designa una festividad regional que forma parte de la semana turística de Chachapoyas, la cual fue creada el año 1997 y, además cuenta con reconocimiento legal en virtud de lo señalado en el artículo 2, literal e) de la Ley 27425, mediante la cual se oficializa dicha festividad como parte de un ritual de identidad nacional. Conforme a lo anterior, el INDECOPI determinó que al apreciar los usuarios los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado considerarán que corresponden a las actividades propias de las manifestaciones culturales de la provincia de Chachapoyas en la Región de Amazonas.

4.2.9. Signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido (literal h) artículo 136 DA 486).

El literal h) del artículo 136 de la DA 486 establece:

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

(...)

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.”

Las marcas notorias, se encuentran reguladas en la DA 486, que incorpora un apartado especial para su análisis y el detalle de su protección, preceptos legales que van del artículo 224 al 236, entre los que se establece que:

- Para ser considerado notorio el signo debe ser conocido por el sector pertinente que habitualmente adquiere o comercializa los productos o servicios identificados por el signo.
- Su notoriedad debe haber sido adquirida en cualquiera de los Países Miembros.
- La notoriedad puede haber sido obtenida por cualquier medio.

En este sentido, podemos afirmar que la marca notoria es aquella que cuenta con esta condición en cualquier País Miembro de la CAN, con independencia de si su titular es nacional o extranjero y basta con que la notoriedad se de en uno de los países para que tenga la protección en todo el territorio de la CAN, es decir, recibe protección especial en los 4 países, rompiendo el principio de territorialidad.

Lo anterior implica, para efectos de esta causal de irregistrabilidad, que en caso de que se presente una oposición con base en una marca notoria, las oficinas nacionales reconocerán la declaratoria de notoriedad que haya expedido la oficina de propiedad industrial de cualquiera de los otros Países Miembros; Ahora bien, en caso de que el opositor no cuente con una declaratoria de notoriedad deberá presentar, junto con la oposición, las pruebas que permitan acreditar que cuenta con esta condición en cualquiera de los otros Países Miembros de la CAN³⁰⁰.

En relación con las pruebas, estas deben permitir al examinador determinar el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente en cualquiera de los Países Miembros de la CAN.

Por lo anterior, el examinador podrá incluso tomar en cuenta pruebas provenientes de otros países, siempre y cuando las mismas permitan, junto con otros elementos probatorios, inferir el conocimiento de la marca dentro del territorio de la CAN.

El precepto legal establece que no serán registrables signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, pues esto puede dar como resultado la presencia de cualquiera de los siguientes riesgos³⁰¹:

- **Riesgo de confusión.** Se presenta cuando del resultado del cotejo marcario se desprenda que el signo propuesto a registro provoque una recordación inmediata con una marca notoriamente conocida.
- **Riesgo de asociación.** Se presenta cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y su origen empresarial, considera que estos empresarios o titulares tienen una relación o vinculación económica.

³⁰⁰ En el caso de Ecuador, si el signo fundamento de la oposición no cuenta con una declaratoria de notoriedad, se suspende el trámite de la oposición y el opositor deberá solicitar al SENADI que se declare la notoriedad, conforme al procedimiento establecido en su norma interna.

³⁰¹ La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la CAN, y, en particular el literal h) del artículo 136 de la DA 486, hacen parte de los criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado, de acuerdo con lo señalado en la sentencia de Interpretación Prejudicial emitida en el proceso 153-IP-2022.

- **Riesgo de dilución de la fuerza distintiva del signo o de su valor comercial o publicitario.** Es la posibilidad de que el uso o existencia de otros signos idénticos o semejantes debiliten la capacidad distintiva de que goza un determinado signo, en este caso, un signo que ha ganado notoriedad en el mercado o disminuyan el valor que la marca tiene desde el punto de vista comercial o publicitario. Esto último puede ocurrir bien sea por el hecho mismo de haber perdido fuerza distintiva o porque la asociación que el consumidor podría hacer del signo con otros productos o servicios diferentes a los que identifica la marca notoria podría generar una degradación de la marca o una afectación a su reputación.
- **Riesgo de uso parasitario o aprovechamiento injusto del prestigio.** Se trata del supuesto en el que un competidor se aprovecha injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos y lanza sus productos al mercado, captando la atención del público consumidor sugiriendo o buscando la forma de hacer suponer que sus productos o servicios, están relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara en signo notoriamente conocido.

Si bien, todos o alguno de ellos pueden presentarse en la realidad comercial, la prohibición a que alude el precepto legal en análisis sujeta la misma a que se presente alguna de estas condiciones y bastará con la comprobación de que la marca en análisis resulte ser la reproducción, imitación, la traducción, transliteración o transcripción de un signo notoriamente conocido y que se incurre en alguno de los riesgos descritos para hacer procedente la denegación³⁰².

Por lo anterior, resulta de gran importancia la prueba de la notoriedad del signo, la cual, deberá ofrecerse por quien alega contar con dicha condición. Para el efecto, la DA 486 establece en el artículo 228 lo siguiente:

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*

³⁰² Ibidem

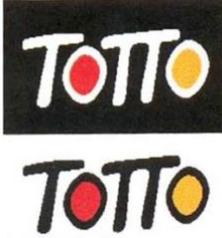
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.*

La condición de notoriedad puede variar con el tiempo, por lo que como se ha dicho, corre por cuenta del interesado la protección de esta condición y la búsqueda de su reconocimiento por parte de la oficina nacional competente, para lo cual cuenta con medios legales que le permiten oponerse al registro de marcas que vulneren sus derechos.

Una vez establecida la notoriedad de la marca, no se permitirá el registro de otro signo distintivo que constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de la marca notoria, bastando, como ha indicado, su notoriedad en un solo país del territorio comunitario, para extender su protección al resto de Países Miembros.

Una marca notoria, merece una adecuada y justa protección, evitando el registro de signos que debido a sus similitudes presenten riesgo de confusión o asociación, dilución y posibilidad de ser objeto de uso parasitario o un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, pues por sus características y condiciones, los riesgos con otros signos son mayores, por su alto grado de recordación entre los consumidores.

En Bolivia, por ejemplo, el SENAPI negó el registro del signo TOTTO solicitado para identificar productos de la clase 12, con fundamento en la marca notoria TOTTO, registrada para distinguir productos de las clases 3, 9, 14, 18 y 25 y servicios de la clase 35³⁰³:

Signo solicitado	Marca notoria
<p>TOTTO</p>	

³⁰³ SENAPI. Expediente No. 213462.

De acuerdo con la oficina, en atención a la comparación entre la marca TOTTO del solicitante y TOTTO de la marca notoria se evidencia que concurren los dos (2) elementos para que se determine la existencia de riesgo de confusión y de asociación; asimismo se evidencia que existe riesgo del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria (Uso parasitario), por lo que el signo solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 de la DA 486 de la CAN.

El INDECOPI, por su parte, negó el registro del signo mixto Cola Simión para identificar productos de la clase 32 (Cerveza, aguas minerales, gaseosas y, otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas; zumos de fruta, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas)³⁰⁴, con base en la marca notoria Coca-Cola.

Signo solicitado	Marca notoria
	

4.3. Signos solicitados para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (artículo 137 DA 486).

“Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.”

Para efectos de la aplicación de esta causal de irregistrabilidad, en primer lugar debe definirse el acto de competencia desleal. Al respecto, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, dispone en su artículo 10bis que *“Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”*.

Por su parte, el artículo 258 de la DA 486 establece:

“Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

³⁰⁴ INDECOPI. Expediente No. 722055-2017.

De acuerdo con lo señalado por el TJCA, *“El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe”*³⁰⁵.

Ahora bien, hay muchas razones legítimas por las cuales un actor acapara una porción significativa de un mercado, tales como eficiencia económica, publicidad que logra una imagen comercial más seductora al consumidor o simplemente un mejor precio. A pesar de que este logro supone la pérdida de clientes de los competidores, se permite porque se entiende que la oferta es sin duda más atractiva. El problema surge cuando, por atraer clientes, se busca dañar al competidor mediante actos contrarios a la buena fe comercial y que transgreden el sano desenvolvimiento de las actividades comerciales valiéndose para ello de acciones como pueden ser, entre otros.³⁰⁶

- Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

De otra parte, es importante precisar que las oficinas nacionales pueden aplicar esta causal de forma oficiosa, es decir, que el examinador podrá negar una solicitud de registro de marca si advierte que hay indicios razonables para determinar que con ella se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

No obstante, lo usual es que esta causal se alegue en una oposición y, en esta medida, según lo ha señalado el TJCA, *“quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137 de la Decisión 486, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”*³⁰⁷.

Ahora bien, el examinador, deberá valorar las pruebas y establecer si en efecto se presentan indicios razonables que permitan determinar que estamos frente a un acto de competencia desleal y aplicar, en consecuencia, la causal del artículo 137 de la DA 486, de manera que en ejercicio de su rol ,como persona a cargo del examen de registrabilidad, no es su función declarar la ocurrencia del acto de competencia desleal como tal.

³⁰⁵ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 250-IP-2021.

³⁰⁶ Artículo 259 de la DA 486.

³⁰⁷ Ver Interpretación Prejudicial Proceso 250-IP-2021.

Por “indicio razonable”, de acuerdo con el TJCA, debe entenderse *“todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca.”*³⁰⁸

³⁰⁸ Ibidem.

LISTADO DE ABREVIATURAS

ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (OMC).
COA	Código Orgánico Administrativo (Ecuador).
COESCCI	Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Ecuador).
CPACA	Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Colombia).
EUIPN	Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
IEPI	Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.
INDECOPI	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú.
INPI	Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina.
MGS	Gestor de Productos y Servicios de Madrid.
OMPI	Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
OMC	Organización Mundial del Comercio.
RAE	Real Academia Española.
SCT	Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas.
SENADI	Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de Ecuador.
SENAPI	Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia.
SGCAN	Secretaría General de la CAN.
SIC	Superintendencia de industria y Comercio de Colombia.
SIPI	Oficina Virtual de Propiedad Industrial (Colombia).
TJCA	Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
TLT	Tratado sobre el Derecho de Marcas.

BIBLIOGRAFÍA

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2da. Edición. Madrid, 2004.

MÁRQUEZ, Thaimy. Manual para el Examen de Marcas en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. Acuerdo de Cartagena, Junta. - Lima, 1996.

SEGURA GARCÍA, María José. Derecho Penal y Propiedad Industrial, Estudio de la protección de los derechos de propiedad industrial. Civitas Ediciones, Madrid, 1995.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. SCT/16/2 “Nuevos tipos de marcas”. (Ginebra, 2006).

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. SCT/17/3 “Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas”. (Ginebra, 2007).

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. SCT/19/2 “La representación y la descripción de marcas no tradicionales, posibles ámbitos de convergencia”. (Ginebra, 2008).

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK. “Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas”, 2020.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK, “Comunicación común Nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación”, 2021.