

Universidad Autonoma de Madrid

From the Selected Works of Javier André Murillo Chávez

November, 2015

La leyenda de la distintividad adquirida

Javier André Murillo Chávez



Available at: https://works.bepress.com/javier_murillo/37/



LA LEYENDA DE LA “DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA”

Perfil teórico-práctico de la distintividad adquirida
y su aplicación al registro de diseños de moda como marca

Javier André MURILLO CHÁVEZ^(*)

TEMA RELEVANTE:

A propósito de las Resoluciones N° 2054-2015/TPI-INDECOPI y N° 2055-2015/TPI-INDECOPI, en las cuales los órganos resolutivos en materia de signos distintivos del Indecopi analizaron –y aplicaron– la institución de la “distintividad adquirida” (secondary meaning) en el registro de un par de bolsos de prendas de vestir con un diseño particular, el autor expone el perfil teórico y práctico de dicha institución “legendaria”, contemplada en nuestro régimen marcario pero escasamente aplicada en la jurisprudencia. Sobre el particular, sostiene que las referidas resoluciones brindan un gran mensaje al mercado y a los agentes del mundo de la moda: si quieres registrar un diseño original como marca, debes demostrar –a través de prueba suficiente– la “distintividad adquirida” de al menos una parte del diseño, la cual puede ser un logotipo meramente gráfico.

INTRODUCCIÓN

Los operadores jurídicos que trabajamos con un marco normativo determinado a diario, sabemos que existen disposiciones “legendarias” en nuestras normas; es decir, normas que contienen instituciones que –dice la “leyenda”– han sido aplicadas por la autoridad alguna vez. Lo cual incluye algunas disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (en adelante, RCPI), en materia de signos distintivos, y otras dentro de cualquier norma aplicable en el día a día por parte de los abogados de determinado sector especializado.

Las instituciones “legendarias” no se aplican mucho en la realidad debido a diversos motivos, tales como (i) la dificultad de encontrar supuestos fácticos en la realidad que correspondan a la norma, (ii) los altos costos que implica iniciar un procedimiento en base a dicha disposición, (iii) la dificultad de probar los hechos que sustentan dicha base normativa en un proceso o procedimiento, (iv) la existencia de otro mecanismo más eficaz que nos permita tutelar la situación fáctica en litis, (v) la baja probabilidad de que las autoridades las apliquen, entre otros factores.

(*) Abogado del Área Contenciosa del Estudio Barrera Moller. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con estudios de especialización de la maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Escuela de Posgrado de la PUCP. Adjunto de cátedra en los cursos de Derecho de Autor y Derecho de la Competencia 2, así como del curso Represión de la Competencia Desleal y Publicidad del Programa de Segunda Especialidad en Derecho de la Protección al Consumidor, todos en la Facultad de Derecho de la PUCP. Exdirector de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Civil Foro Académico.

Entonces, las disposiciones se hacen **legendarias** porque están presentes en el texto de la norma, pero pocas veces las vemos aplicadas a casos concretos del día a día. De esta manera, encontramos –por ejemplo– escasa jurisprudencia de procesos de cuestionamiento de denominaciones sociales basadas en signos distintivos en aplicación del artículo 9 de la Ley General de Sociedades, de procedimientos por actos de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos empresariales enunciados en el artículo 13 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal o de intentos de registro de marcas olfativas o sonoras posibles en virtud del inciso c) del artículo 134 de la ley RCPI.

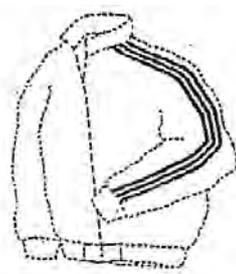
Sin embargo, las **leyendas** algunas veces pueden hacerse realidad. Rara vez, pero en los juzgados o en el Instituto Nacional de Defensa de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi) podemos encontrar sentencias o resoluciones que versan sobre estas instituciones **legendarias** pocas veces analizadas por las autoridades y, mucho menos, aplicadas. Creemos que este es el caso de las Resoluciones N° 2054-2015/TPI-INDECOPI y N° 2055-2015/TPI-INDECOPI, en las cuales los órganos del Indecopi analizaron –y aplicaron– el tema de la **distintividad adquirida** en el registro de un par de bosquejos de prendas de vestir con un diseño particular formado por figuras geométricas determinadas sin alusión a denominación alguna.

Como se relata a continuación, “dice la leyenda” que el Indecopi tuvo un encuentro con la institución de la **distintividad adquirida** (*secondary meaning*) sobre bosquejos de prendas de vestir con un diseño particular en el año 2000, momento en el cual se negó a **crear** en dicha **leyenda**.

Sin embargo, nuevamente se encontró con la misma en el 2008. En esta oportunidad, siendo testigo expresamente de su necesaria aplicación, así como de la presentación de varias **pruebas** que lo demostraban, en el 2015, la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi aceptó la existencia de “la leyenda de la ‘distintividad adquirida’”, y otorgó el registro de las marcas figurativas que solo incluían un diseño particular en prendas de vestir. A continuación, nuestro análisis de lo ocurrido en las referidas resoluciones y la base teórica del esta institución **legendaria**.

I. “DICE LA LEYENDA”: LOS CASOS QUE LE TOMARON A ADIDAS CASI 15 AÑOS GANAR...

El 7 de agosto de 2000, ADIDAS-SALOMON AG presentó una solicitud de registro de marca para registrar el siguiente signo figurativo con la siguiente descripción de logo: “el diseño de tres franjas rectas paralelas aplicadas a todo el largo de la parte externa de la manga de una casaca”, para distinguir “prendas de vestir, en particular, ropa deportiva y casual, especialmente casacas, camisas, polos, chompas, anoraks y otras prendas para la parte superior del cuerpo humano” de la clase 25 de la Clasificación Internacional, la cual se inició en el Expediente N° 111294-2000:



De igual forma, el mismo día, solicitó el registro del siguiente signo figurativo con la siguiente descripción de logo: “el diseño de tres

franjas rectas paralelas aplicadas a todo el largo de la parte externa de la pierna de un pantalón”, para distinguir “prendas de vestir, en particular, ropa deportiva y casual, especialmente pantalones largos y cortos” de la clase 25 de la Clasificación Internacional, la cual se inició en el Expediente N° 111295-2000:



Ambas solicitudes fueron denegadas tanto en primera como en segunda instancia del Indecopi, finalizando el procedimiento con las Resoluciones N° 1452-2001/TPI-INDECOPI y N° 1451-2001/TPI-INDECOPI, en base al siguiente razonamiento:

“(…) si bien el signo solicitado está ubicado en una parte [de la casaca / del pantalón], está conformado solamente por líneas paralelas, por lo cual no es capaz de individualizar por sí mismo ante el público usuario los productos a distinguir como provenientes de un determinado origen empresarial. (...) En consecuencia, el signo solicitado carece de distintividad, por lo que se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486”

En este caso, ADIDAS-SALOMON AG señaló en su apelación que había desarrollado a lo largo de muchos años una estrategia publicitaria tendiente a posicionar su marca fijándola en la mente del consumidor como **la marca de las tres franjas**, lo cual resultaría en que el signo solicitado va a ser reconocido como una

marca de ADIDAS-SALOMON AG; en otras palabras, reclamó **distintividad adquirida** (*secondary meaning*). Sin embargo, en este caso, no presentó prueba alguna que demuestre el uso del signo y conocimiento por parte de los consumidores, señalando la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi lo siguiente:

“En el caso concreto, la solicitante no ha presentado prueba alguna que demuestre un uso constante y prolongado del signo solicitado en el comercio, ni que se haya realizado una vasta campaña publicitaria que haya determinado que dicho signo sea reconocido por el público consumidor del país como proveniente de su empresa y que permita diferenciarlo de los productos de otras empresas en atención a su origen, por lo que no se puede establecer que el signo solicitado haya adquirido aptitud distintiva respecto de los productos que pretende distinguir”.

Esta historia no termina aquí. Habiendo pasado casi nueve años desde que se presentaron estas solicitudes, el 8 de septiembre de 2008, ADIDAS AG –antes ADIDAS SALOMON AG– presenta las solicitudes de la casaca y el pantalón con el diseño de las tres franjas nuevamente, canalizándose ambos a través de las solicitudes N° 365810-2008 y N° 365811-2008. Al año siguiente, nuevamente la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi rechazó ambos registros en base a la falta de distintividad fijada en el inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486, en las Resoluciones N° 13555-2009/DSD-INDECOPI y N° 13556-2009/DSD-INDECOPI. Sin embargo, ADIDAS no se rindió, pidió reconsideración en ambos casos, obteniendo

la misma respuesta por parte de la Dirección en las Resoluciones N° 17942-2013/DSD-INDECOPI y N° 17943-2013/DSD-INDECOPI. Lo que en este caso no analizó la Dirección –en nuestra opinión, erróneamente– es que ya se habían presentado al procedimiento varios medios probatorios con la finalidad de probar la **distintividad adquirida** (*secondary meaning*) del diseño de las tres franjas a favor de ADIDAS:

- Publicidad comercial desde los años setenta (70s) hasta el 2007 que demostraba la vinculación de las tres franjas con ADIDAS AG;
- Diversos registros de marcas nacionales pertenecientes a ADIDAS AG que incluían las tres franjas;
- Diversos registros de las marcas que se solicitaban en ambos expedientes, pero registradas por diversas autoridades extranjeras; y
- Un concluyente estudio de mercado sobre la relación de las tres franjas y ADIDAS.

De manera correcta, en nuestra opinión, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, en las Resoluciones N° 2054-2015/TPI-INDECOPI y 2055-2015/TPI-INDECOPI revocó estos pronunciamientos y otorgó el registro de los signos consistentes en las tres franjas plasmadas en los diseños presentados, señalando lo siguiente:

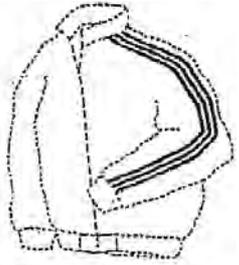
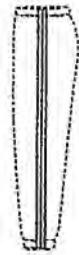
“(…) la solicitante ha presentado (…) medios de prueba para acreditar que el referido diseño solicitado habría adquirido distintividad por su uso en el mercado. (…) En virtud de lo expuesto, se concluye que las pruebas presentadas por la solicitante -en su conjunto- logran acreditar el uso

constante del diseño de tres franjas rectas paralelas, para distinguir prendas vestir deportivas, puesto que demuestran la difusión de dicho diseño en medios de comunicación masiva, tales como periódicos y revistas, así como a través de patrocinios a famosos deportistas, reconocidos clubes deportivos y selecciones nacionales de diversas disciplinas y de diferentes países, de lo que se puede inferir que un importante sector del público consumidor ha tenido acceso a dicha información y, como consecuencia de ello, son capaces de asociar el mencionado diseño con la empresa solicitante, motivo por el cual permite diferenciar los productos que distingue de otros que se ofrecen en el mercado.

En consecuencia, la Sala concluye que el signo solicitado ha adquirido capacidad distintiva en base a su uso en el mercado, motivo por el cual le es aplicable el segundo párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, no encontrándose comprendido en el artículo 135 literal b) de dicha norma andina”.

Ambos pronunciamientos tienen como fecha el 18 de mayo de 2015. En este sentido, luego de casi dieciséis (16) años desde que ADIDAS presentó sus solicitudes para intentar el registro de su diseño de tres franjas como marca en una polera y en un pantalón referencial, se otorgaron los siguientes registros (ver cuadro N° 1):

El resultado de esta **lucha** individual de ADIDAS por obtener el registro de su diseño de tres franjas impregnado en esbozos de prendas en abstracto, como veremos, trasciende a los efectos que genera para el

| CUADRO N° 1 | |
|---|---|
| DISEÑO IMPREGNADO EN PRENDA REGISTRADO | |
|  |  |
| Certificado N° 228092 | Certificado N° 227321 |

solicitante ADIDAS y sus competidores directos; en realidad, creemos que este caso abre las puertas para el registro de diseños y logotipos aplicados a prendas de vestir y otros objetos de la moda, así como nos sirve para perfilar teóricamente y con esbozos prácticos la –tan poco aplicada en nuestro país– **distintividad adquirida** (*secondary meaning*).

II. LA “LEGENDARIA” INSTITUCIÓN DE LA “DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA” EN EL CASO ADIDAS: ESBOZOS DE SU CONTEXTO SISTEMÁTICO Y ASPECTOS TEÓRICOS

Para poder entender la **distintividad adquirida** (*secondary meaning*) debemos primero delimitar qué es la distintividad en el Derecho de Propiedad Industrial, específicamente en

materia marcaria; solo así, podremos comprender en su totalidad la existencia de esta excepción a las prohibiciones de registrabilidad absoluta que prevé el legislador andino.

1. El contexto de la “leyenda”: los signos distintivos, la distintividad y las causales de irregistrabilidad

Dentro del Derecho de la Propiedad Industrial –área centrada en la utilidad de los intangibles en diversos ámbitos de la industria y el comercio– podemos encontrar el **Derecho de los Signos Distintivos**, el cual específicamente “protege los signos que identifican a una empresa y a sus productos y/o servicios en el mercado”¹. Dentro de su ámbito de estudio tenemos las marcas, los nombres comerciales, los lemas comerciales,

las marcas colectivas, las marcas de certificación y las denominaciones de origen, entre otras².

Como parámetro general y más básico, tenemos la regulación marcaria; la cual está referida a los signos distintivos más comunes y frecuentemente utilizados: las marcas. Estas son definidas por Pachón como: “un signo visible que se coloca sobre el producto o que se relaciona con un producto o un servicio y está destinado a distinguir los productos o servicios de un empresario, de los de otros”³. Igualmente, Maraví señala que: “las marcas tienen como finalidad distinguir; es decir, identificar, productos o servicios de los demás de la misma especie para que los consumidores puedan elegir de manera libre y correcta según sus intereses”⁴.

Entonces, como hemos señalado en un trabajo anterior⁵, las marcas cuentan con cuatro funciones clásicas⁶ y tres modernamente reconocidas⁷: las primeras son (i) la función de distintividad, consistente en que la marca es el instrumento por el cual se diferencia un bien o servicio particular en el mercado; (ii) la función de origen empresarial, por la que la marca identifica a los bienes y servicios con el individuo u empresa que lo produce y/o ofrece en el mercado; (iii) la función de reputación (o *goodwill*), por la que la marca

1 CASTRO GARCÍA, Juan David. *La propiedad industrial*. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, p. 41.

2 Tenemos la enseña, las indicaciones geográficas y, podríamos mencionar, los nombres de dominio; sin embargo, pese a que son categorizados como **signos distintivos** por algunos autores, aún no hay pleno reconocimiento de que pertenezcan a esta categoría.

3 PACHÓN MUÑOZ, Manuel. *Manual de propiedad industrial*. Temis, Bogotá, 1984, p. 93.

4 MARAVI CONTRERAS, Alfredo. *Introducción al Derecho de las marcas y otros signos distintivos en el Perú*. En: *Revista Foro Jurídico*. N° 13, Año XI, Foro Académico, Lima, 2013, p. 59.

5 MURILLO CHÁVEZ, Javier André. “Sobre las marcas en la actualidad”. En: *Asociación Civil Themis - Portal Enfoque Derecho*. 11 de junio de 2013. Consulta: 15 de junio de 2013. Véase en: <<http://enfoquederecho.com/mercantil/propiedad-intelectual/sobre-las-marcas-en-la-actualidad/>>.

6 OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. 8ª edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011.

7 VIBES, Federico. *Derechos de propiedad intelectual*. ADHOC, Buenos Aires, 2009.

**Comentario
relevante del autor**

El resultado de esta “lucha” individual de ADIDAS por obtener el registro de su diseño de tres franjas impregnado en esbozos de prendas en abstracto, trasciende a los efectos que genera para el solicitante y sus competidores directos; en realidad, este caso abre las puertas para el registro de diseños y logotipos aplicados a prendas de vestir y otros objetos de la moda, así como nos sirve para perfilar teóricamente y con esbozos prácticos la –tan poco aplicada en nuestro país– “distintividad adquirida”.

condensa la reputación o imagen en base a la calidad positiva, o negativa, del producto o servicio ofrecido; y (iv) la función publicitaria, por la que la marca es en sí misma un medio de inducción a la contratación de los servicios o compra de los bienes a los que representa; mientras que, las segundas son (v) la función de protección al consumidor, por la que la marca otorga información al consumidor para la toma de una decisión de contratación en el mercado; (vi) la función de protección del titular de la marca, por la que la marca distingue sus productos o servicios frente a los de los competidores; y (vii) la función competitiva, por la que la marca sirve como elemento de sana competencia en el mercado, pues con ella se detrae lealmente (a través de la eficiencia) a clientes de otras empresas.

Dentro de estas funciones, clásicamente la función de indicación de origen empresarial es muy importante; así Chijane señala que:

“La indicación de procedencia empresarial sigue constituyendo la función primaria y fundamental de la marca, informándose que todos los productos que la porten han sido producidos o distribuidos por una misma empresa. Esta función es reputada como inmanente a la marca, pues si el sistema jurídico confiere a su titular la potestad exclusiva de individualizar con ella determinada clase de productos, resultaría evidente que el consumidor le atribuirá un único origen empresarial a todos aquellos que la lleven adherida.

Así pues, se le garantiza al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio, permitiendo su diferenciación de los que tienen otra procedencia, permitiendo su diferenciación de los que tienen otra procedencia, pudiendo de este modo reiterar certeramente las experiencias de compra positivas, y, a su vez, descartar aquellas que no hubieran colmado expectativas”⁸.

Como se puede observar, de la revisión de todas las funciones y el propio concepto de la marca, lo que justifica la existencia misma de dicha institución mercantil es el traslado de información hacia los consumidores y el ahorro de costos de transacción en el mercado; en otras palabras, hacer simple y lo menos costosa

posible la provisión de información al consumidor. Como señala Oré:

“Las marcas son útiles a los efectos de preservar los derechos de los consumidores pues ellas permiten distinguir productos de distinto origen empresarial. La marca, asimismo, puede condensar las características de un determinado producto o servicio, pues el precio y la calidad de un determinado producto o servicio quedan asociados o identificados con la marca. De esto, la marca supone una importante fuente de información para el consumidor. Este signo distintivo es portador de datos necesarios para que el consumidor –el gran juez del mercado– no tome su decisión en la más absoluta oscuridad”⁹.

Bullard –incluso teniendo una postura crítica sobre la propiedad industrial e intelectual– reconoce que los signos distintivos como las marcas sí tienen una finalidad económica muy importante en el mercado; de esta forma, señala: “las marcas y signos distintivos en general son una ingeniosa figura legal para conceder una titularidad sobre el prestigio de un producto. Pero, para ser distintiva, el uso del elemento de identificación (la marca misma) debe ser exclusivo, lo que explica el carácter rival de su uso, a pesar de tener en principio altos costos de exclusión”¹⁰.

En igual línea, Posner y Landes señalan que:

“el valor de la marca utilizada por una empresa para designar bienes equivale a la reducción de los

8 CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. *Derecho de marcas. Contratación marcaria*. BdeF, Buenos Aires, 2011, pp. 38-40.

9 ORÉ SOSA, Eduardo. *La infracción del Derecho de marca*. Palestra, Lima, 2007, p. 29.

10 BULLARD GONZÁLES, Alfredo. *Derecho y Economía*. 2ª edición, Palestra, Lima, 2010, p. 211.

costes de búsqueda de los consumidores en virtud de la información que aquella transmite sobre la calidad de sus bienes. La reputación de la marca en términos de calidad y, por tanto, su valor, depende de la inversión que la empresa destina a mejorar la calidad del producto y del servicio, y también de la inversión en publicidad, etcétera. Una vez que la empresa haya adquirido cierta reputación, obtendrá ganancias superiores ya que las compras reiteradas y las referencias orales incrementarán las ventas. Además, los consumidores estarán dispuestos a pagar un precio más elevado a cambio de incurrir en costes de búsqueda inferiores y tener la certeza de que la calidad es constante”¹¹.

De esta forma, encontramos que la funcionalidad y razón de existir de los signos distintivos, en especial las marcas, es la de condensar información y trasladarla de manera eficiente al consumidor a través de cualquier tipo de signo, tal como señala el artículo 134 del RCPI¹², reduciendo los costos de transacción de búsqueda para una decisión de compra o contratación.

Ahora bien, fenomenológicamente, una marca es un signo; sin embargo, para que dicho signo obtenga protección jurídica como marca deberá cumplir con dos requisitos expresamente señalados en el artículo ya citado, en el cual también se define – en el artículo 134– a la **marca** como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” y termina añadiendo que “podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

De esta disposición, se desprende que: para que los simples y comunes signos perceptibles por los sentidos sean registrados como marcas comerciales ante el Indecopi –nuestra autoridad marcaria nacional–, se requiere únicamente que el signo cumpla con dos requisitos: el primero es (i) la representación gráfica del signo; y, el segundo es (ii) que el signo posea distintividad:

- El primer requisito, es la **susceptibilidad de representación gráfica**; es decir, la potencialidad de que el signo solicitado ante la autoridad marcaria pueda ser reproducido de manera que sea percibido por los ojos a través

del sentido de la vista. Tal como señala el inciso b) del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1075, la solicitud de registro de marca deberá contener “**la reproducción de la marca**, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta con o sin color; **o una representación gráfica de la marca** cuando se trate de una marca tridimensional o una marca no perceptible por el sentido de la vista”¹³.

El requisito de susceptibilidad de representación gráfica es necesario para que (i) el resto de agentes del mercado puedan conocer el signo solicitado y puedan interponer una oposición en caso de tener legítimo interés, o para que (ii) el registrador o funcionario encargado por parte de la autoridad marcaria nacional pueda analizar la registrabilidad del signo concreto.

Este requisito no representa problema alguno para las solicitudes de marcas típicas, como las denominativas, mixtas y figurativas. Sin embargo, si puede traer cierto nivel de controversia respecto a

11 POSNER, Richard y LANDES, William. *La estructura económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial*. Traducido por Victor Manuel Sánchez Álvarez. Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006, p. 221.

12 **Decisión 486 de la Comunidad Andina - RCPI**

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

13 El resaltado es nuestro.

**Comentario
relevante del autor**

Es la distintividad la que otorga posibilidad de protección y, por consiguiente, relevancia jurídica a los simples signos que usamos día a día. Este requisito es complicado de explicar debido a que es un término jurídico aplicado a la materia marcaría como el criterio más importante y esencial de los mismos.

las solicitudes de marcas atípicas, como, como –por ejemplo– las figuras tridimensionales, los olores, las texturas y los sonidos, donde la representación gráfica no se puede realizar con un simple trazado en un papel.

Por ejemplo, respecto a los olores, señala Ferrero, que “los llamados signos olfativos deben cumplir con las condiciones *sine qua non* que establece el ordenamiento legal para su registro, esto es, que gocen de capacidad distintiva y que puedan ser representados gráficamente”¹⁴; de igual forma, sobre las marcas auditivas, como señala Lizarazu: “otras propuestas que generan polémica en cuanto a la posibilidad de ser representadas gráficamente son los sonidos, (...) los ruidos que no tienen melodía y que no pueden plasmarse en un

pentagrama también son susceptibles de registro con una grabación en cualquier medio idóneo para el efecto”¹⁵; sin embargo, dicha grabación no está representando gráficamente la marca, pudiéndose también presentar una muestra gratis del aroma a ser registrado en el caso de marcas olfativas. Como señala Castro: “el uso de marcas no tradicionales hace necesario el uso de nuevas formas de representación, en la medida en que una descripción escrita o una representación gráfica, por más detallada que ella sea, no permite representar adecuadamente este tipo de signos”¹⁶; de todas formas, este es un gran tema en amplio debate a nivel mundial que excede estas líneas de reflexión.

Por último, si cabe resaltar que este debate podría terminarse si existiera una flexibilización sobre el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica, permitiéndose –como vimos– otros tipos de representación del signo para efectos de su solicitud. Creemos, como señala Hernández, que:

“La exigencia de que el signo sea ‘susceptible de representación gráfica’ atiende simplemente a un propósito formal, objetivo y funcional. (...) La solución pasa por la admisión de otras alternativas, ya existentes o futuras, que permitan,

al igual que lo hace la representación gráfica, que de una manera clara, precisa, duradera, completa y fácilmente accesible e inteligible se consiga la reproducción de cualquier signo o medio que cumpla con la función de distinguir”¹⁷.

Sin embargo, mientras continúe vigente –tal como está redactado– el artículo 134 del RCPI, no existen relativizaciones a este requisito; como sí lo hay, al contrario, en el caso del segundo requisito, precisamente de lo que trata el presente caso analizado.

- El segundo requisito es la distintividad. Cabe señalar *in limine* que este es el requisito esencial de todos los signos que cumplen con las funciones antes relatadas; por esto, se les denomina signos distintivos. Este requisito es tan importante como el concepto de **novedad** en la materia de patentes o el concepto de **originalidad** en materia de Derecho de autor; en otras palabras, es la distintividad la que otorga posibilidad de protección y, por consiguiente, relevancia jurídica a los simples signos que usamos día a día. Este requisito es complicado de explicar debido a que es un término jurídico aplicado a la materia marcaría como el criterio más importante y esencial de los mismos.

Desde la doctrina, Arana la conceptualiza como: “el acto

14 FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo. “Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol?”. En: *Revista Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. N° 05, Palestra, Lima, 2009, p. 332.
 15 LIZARAZU MONTOYA, Rodolfo. *Manual de propiedad industrial*. Legis, Bogotá, 2014, p. 41.
 16 CASTRO GARCÍA, Juan David. “Las marcas no tradicionales”. En: *Revista La Propiedad Inmaterial*. N° 16, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2012, p. 299
 17 HERNÁNDEZ ALFARO, Mati de los Ángeles. “Los nuevos productos y las marcas olfativas”. En: *Revista Anuario de la Facultad de Derecho*. N° 01, Universidad de Alcalá, Alcalá, 2008, pp. 155-157.

cognoscitivo del consumidor que establece la diferencia tanto en la relación marca-producto como en la relación marca-marca¹⁸; por su parte, Bardales señala que se trata de “una situación de hecho y, en consecuencia, de naturaleza mutable y temporal, que concede al signo al cual se adhiere connotaciones diferenciadoras perfectamente independientes de la naturaleza ontológica del mismo”¹⁹. Igualmente, Chijane relata que existen dos “perspectivas” dentro del este complejo concepto:

“Desde larga data la distintividad resulta concebida desde dos perspectivas: 1) A través de la marca se identificaría al producto o servicio en sí mismo considerado y, a su vez, esta identificación sería *ad extra* dado que permite la diferenciación del resto de productos ofertados en el mercado, incluso de otros productos de la misma empresa, y sería *ad intra* atento a que informa al consumidor el hecho de que, entre todos los productos marcados con un mismo signo, no existen diferencias sustanciales. 2) Permitiría identificar el origen empresarial de los bienes, sabiendo el consumidor que detrás del objeto adquirido, aunque no la identifique con precisión, existe una unidad productiva que intentará mantener la calidad y

las características del objeto consumidor”²⁰

También Fernández-Novoa identifica la bifurcación dual del concepto de distintividad de la siguiente manera:

“El examen del carácter distintivo de un signo que aspira a ser registrado como marca debe realizarse en dos etapas: en una primera etapa hay que comprobar si el signo posee capacidad distintiva en un plano abstracto (esto es, prescindiendo de los productos y servicios cubiertos por la solicitud), y en una segunda etapa hay que comprobar si el signo que posee capacidad distintiva abstracta es apto para diferenciar los productos o servicios indicados en la solicitud”²¹

Finalmente, Otero, acercándose en mayor medida a los términos que usan los tribunales, señala que:

“La capacidad intrínseca hace referencia al signo o medio en sí mismo considerado e implica que el signo ha de poseer una estructura apta para individualizar unos productos o servicios o, lo que es lo mismo, para singularizarlos frente a otros. Por esta razón, no tendrá ‘distintividad’, el signo que posee una estructura tan simple o, al contrario, tan compleja que no puede

cumplir esta función de individualización de unos productos o servicios concretos agrupándolos bajo sí mismo.

Por su parte, la capacidad extrínseca hace referencia a la relación del signo con los productos o servicios a los que se aplica e implica que el signo no sea el nombre del producto o servicio al que se aplica, ni una demonización que describa alguna de sus características, ni una denominación que se haya convertido en la que habitualmente se emplea para designarlos. Por eso, carecerá de capacidad extrínseca el signo genérico (...) el descriptivo (...) o el usual (...) de los productos o servicios a los que se aplica, por carecer de aptitud para convertirse en ‘señal’ que diferencia ese producto de los demás idénticos, similares o, en su caso, diferentes”²².

Por el lado de la jurisprudencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial N° 93-IP-2015 ha señalado que:

“La distintividad tiene un doble aspecto: 1) **distintividad intrínseca**, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) **distintividad extrínseca**, por la

18 ARANA COURREJOLLES, María del Carmen. “La no distintividad marcaría”. En: *Revista Derecho & Sociedad*. N° 36, Año 22, Lima, 2011, p. 271.

19 BARDALES MENDOZA, Enrique. “La distintividad como objeto de derecho”. En: *Revista Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. N° 01, Palestra, Lima, 2005, p. 248.

20 CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. Ob. cit., pp. 37-38.

21 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2ª edición, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 162.

22 OTERO LASTRES, José Manuel. “La definición legal de marca en la nueva Ley española de marcas”. En: *Revista Actas de Derecho Industrial*. Tomo XXII, Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 206.

cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado”²³.

De igual manera, como ha señalado la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi en reiterada jurisprudencia, citando como referencia la Resolución N° 108-2014/TPI-INDECOPI:

“La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo para productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino. En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado”.

Entonces, analizando todos estos aspectos, podemos esbozar una definición completa de **distintividad**, conceptualizándola como una característica esencial y necesaria de los signos para su protección jurídica, consistente en el justo equilibrio de relación/diferenciación respecto al resto de signos protegidos para identificar determinados productos y/o servicios, así como respecto a los productos y/o servicios mismos que identificará el signo. Como se puede observar, la definición trazada toma en cuenta los dos planos que identifican la doctrina y jurisprudencia: (i) el

plano relacional del principio de no confusión, en el cual la marca analizada oscila entre la la distintividad o la identidad respecto a los signos protegidos para identificar determinados productos y/o servicios, denominado **distintividad extrínseca**; y (ii) el plano relacional del principio de no genericidad, en el cual la marca analizada oscila entre la distintividad o la identidad respecto a los productos y/o servicios mismos, denominado **distintividad intrínseca**.

Entonces, en torno a estos conceptos, el legislador andino teje, en el RCPI, las causales de irregistrabilidad dispersadas en el artículo 135 y 136. Así, las prohibiciones absolutas y relativas están relacionadas con la distintividad. Entonces, de manera específica, necesariamente los dos planos de la distintividad que hemos señalado están relacionados con las causales de irregistrabilidad marcaria. Tal como señala Martel,

“La distintividad de un signo o marca, debe verificarse en sus dos facetas: intrínseca y extrínseca. **La intrínseca está referida a las denominadas prohibiciones absolutas**, es decir, el signo debe ser distintivo per se, esto es, reunir ciertas condiciones para poder merecer protección legal. (...). **La extrínseca está vinculada a las prohibiciones relativas**, es decir, si bien el signo es distintivo per se, su presencia en el mercado puede generar confusión entre los consumidores al entrar en conflicto

con derechos obtenidos previamente por terceros. En consecuencia, es responsabilidad de la autoridad el evitar este tipo de situaciones, denegando –o incluso anulando– aquellos signos que puedan afectar derechos debidamente obtenidos y, evitando así, una coexistencia que puede traer confusión en el mercado y atentar contra el interés de los consumidores”²⁴.

De esta forma, observamos que existe conexión entre los requisitos de protección jurídica de la marca y las causales de irregistrabilidad; existiendo una perfecta sistematicidad en el establecimiento de los artículos 134, 135 y 136 del RCPI, dando como resultado una concordancia sistémica entre los requisitos para la protección marcaria y las causales de irregistrabilidad (ver cuadro N° 2).

En otras palabras, si algún signo solicitado incurre en una causal de irregistrabilidad –sea del artículo 135 o del 136 del RCPI–, significa que no posee uno de los requisitos necesarios para ser una marca, establecidos en el artículo 134 del RCPI. Merecen mención especial, el inciso b) del artículo 135 que sirve como cláusula abierta para denegar signos que no incurren en una de las causales específicas que están plasmadas. Este es un criterio clásico recogido por Pachón:

“El signo escogido como marca debe ser suficientemente distintivo, o sea que ha de permitir tanto al público como a los empresarios identificar los productos o servicios que se encuentran en el

23 El subrayado es nuestro.

24 MARTEL SALAS, Alfredo. “Ok, la ley busca proteger al administrado, pero...¿la administración también?”. En: *Revista Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. N° 06, Palestra, Lima, 2010, p. 189.

| CUADRO Nº 2 | | | | |
|--|---|---|---|--|
| CONCORDANCIA SISTÉMICA DE LOS REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN MARCARIA Y LAS CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD | | | | |
| Requisitos básicos para la protección jurídica de la marca | Susceptibilidad de representación gráfica | No susceptibilidad de representación gráfica (Inciso a) | | |
| | Distintividad intrínseca | <ul style="list-style-type: none"> - Signos no distintivos (Inciso b) - Formas usuales, naturales o funcionales (Inciso c) - Ventaja funcional o técnica (Inciso d) - Signos descriptivos (Inciso e) - Signos genéricos o técnicos (Inciso f) - Signo usual o de uso común (Inciso g) - Color o combinación sin forma (Inciso h) - Signos engañosos (Inciso i) - Denominación de Origen (Inciso j) - Denominación de Origen de bebidas espirituosas (Inciso k) - Indicación geográfica o extranjera (Inciso l) - Signos oficiales extranjeros (Inciso m) - Signos de normas técnicas (Inciso n) - Variedad vegetal (Inciso o) - Signos contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres (Inciso p) | Prohibiciones absolutas de registro (artículo 135 del RCPI) | Causales de irregistrabilidad marcaria |
| | Distintividad extrínseca | <ul style="list-style-type: none"> - Marca (Inciso a) - Nombre comercial (Inciso b) - Lema comercial (Inciso c) - Signos distintivos solicitados por representantes, distribuidores o personas autorizadas (Inciso d) - Derecho civil de la personalidad (Inciso e) - Derecho de Autor u otro de Propiedad Industrial (Inciso f) - Derechos de comunidades indígenas, afroamericanas o locales (Inciso g) - Signo notoriamente conocido (Inciso h) | Prohibiciones relativas de registro (artículo 136 del RCPI) | |

Fuente: Elaboración propia.

mercado. Un signo que cumpla con la función de identificar debe estimarse como suficientemente distintivo, y a nuestro modo de ver, solo hay dos razones para que un signo que se pueda calificar de distintivo, no sea considerado como suficientemente

distintivo: cuando se trata de un signo demasiado simple (v gr. una raya, un cuadrado) o de un signo muy complejo (por ejemplo, las instrucciones para el empleo del producto, o los adornos), que el público no llega a identificar como marcas²²⁵.

Como podremos observar, se utiliza esta causal de irregistrabilidad para diversos supuestos:

- Primero, cuando se solicita un signo con estructura de eslogan o lema publicitario, como se observa en la Resolución N° 0052-2015/TPI-INDECOPI, por ejemplo, donde se denegó la frase **ve lo que amas, ama lo que ves** basándose en el inciso b) del artículo 135 del RCPI;
- También se utiliza por parte de la autoridad marcaria cuando se trata de un signo cuya extensión tan larga no permite identificar origen empresarial alguno; tal como se señaló, por ejemplo, en la Resolución N° 0041-2015/TPI-INDECOPI cuando se denegó el signo **Latinamerican Institute For Credibility Assessment** para distinguir servicios de clase 41, nuevamente basándose en el inciso b) del artículo 135 del RCPI;
- De idéntica manera, Indecopi deniega solicitudes con esta causal cuando se trata de signos cuya extensión tan corta no permite identificar origen empresarial alguno; tal como se observa, por ejemplo, en la Resolución N° 0039-2015/TPI-INDECOPI, cuando se denegó el signo **t** para las clases 9, 35, 38, 41, 42 y 45; o en la Resolución N° 3341-2013/TPI-INDECOPI, donde se denegó el signo **¶** para productos de la clase 09; ambos en virtud del inciso b) del artículo 135 del RCPI;
- Y, finalmente, se usa también para denegar el registro de signos cuya forma bidimensional

o tridimensional, silueta o contorno no pueda identificar un origen empresarial; tal como se produjo en la denegación de los siguientes signos: en la Resolución N° 3714-2014/TPI-INDECOPI, por ejemplo, se deniega este signo por bloquear el mercado de producción de envases al otorgar un registro sin indicación de un origen empresarial:



De igual forma, por ejemplo, en la Resolución N° 4181-2013/TPI-INDECOPI, se denegó el diseño de la sandalia porque la figura tridimensional no identifica un origen empresarial determinado:



Como se puede observar, esta es la causal utilizada para casos no contemplados expresamente en las demás causales de irregistrabilidad marcaria. Sin embargo, la existencia

y constante aplicación de este inciso del artículo 135; también genera que los órganos del Indecopi no canalicen directamente algunos casos a las verdaderas causales específicas. A modo referencial, citamos los siguientes casos:

- En el caso de la Resolución N° 0047-2015/TPI-INDECOPI se denegó el signo **In stock** para productos de la clase 20 por el inciso b), pero nosotros creemos que este debió ser denegado por el inciso e) por ser una frase descriptiva o, finalmente, el inciso g) del artículo 135 por signo de uso común, pues como la propia Sala señaló que es el conocimiento por parte del consumidor peruano de dicha frase lo que motivó la denegatoria;
- Cuando se denegó el signo **The next generation of fertilizer** en clase 16 por el referido inciso b) del artículo 135, a pesar de reconocer expresamente que se trataría de una característica de los productos a ser distinguidos, como se observó en la Resolución N° 349-2015/TPI-INDECOPI, debiendo denegarse por el inciso e) al ser una frase descriptiva;
- De igual manera, cuando se denegó por el inciso b) del artículo 135 del RCPI las marcas siguientes, en las Resoluciones N° 1078-2014/TPI-INDECOPI y 2665-2014/TPI-INDECOPI,

cuando claramente se hace referencia a lugares geográficos como lo son CUSCO y CASMA; debiéndose aplicar el inciso l) del artículo 135 del RCPI:



- Finalmente, cuando se denegó la marca **Chankla** para distinguir productos de clase 25, por el inciso b) del artículo 135 del RCPI; cuando claramente se trataba de una aplicación del inciso g) referido a signos de uso común o usuales porque la palabra **chankla** es un argot de sandalia²⁶.

Ahora bien, por un lado, las **causales de irregistrabilidad absoluta** están referidas a bienes jurídicos de protección por mandato público; es decir, su fundamento está basado en alguna norma de orden público que ordena al Estado su función tuitiva. Por ejemplo, hay algunas causales fijadas en virtud de la protección al consumidor ordenada por la Constitución. De esta manera, tenemos que el artículo 65 de nuestra norma fundamental²⁷ es el fundamento de protección respecto a errores que podría traer consigo la información que contiene el signo; así, tenemos protección contra el engaño genéricamente [inciso i) del artículo 135 del RCPI] o sobre el engaño respecto a denominaciones de origen o indicaciones

26 Para más información sobre esta causal ver: MURILLO CHÁVEZ, Javier André y MENDOZA PALACIOS, Miryam Stephanie. “Se venden tabas, micas, chelas y puchos: sobre las jergas y/o peruanismos como Signos Distintivos”. En: *Diálogo con la Jurisprudencia*. N° 187, Gaceta Jurídica, Lima, abril de 2014, pp. 247-264.

27 **Constitución Política del Perú de 1993**
Artículo 65

El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

geográficas [incisos j), k) y l) del artículo 135 del RCPI]²⁸. Por otro lado, las otras causales están basadas en otros mandatos públicos, tales como el mandato constitucional de protección de la libre iniciativa privada y la libertad de empresa de los competidores en el mercado, establecidas en los artículos 58 y 59 de la Constitución²⁹; estando prohibido así el registro de signos que deben permanecer libres como los no distintivos (inciso b), las formas usuales, naturales o funcionales (inciso c), las ventajas funcionales o técnicas (inciso d), los signos descriptivos (inciso e), los signos genéricos o técnicos (inciso f), los signos usuales o de uso común (inciso g) y los colores o combinación sin forma (inciso h), tal como señalan tal como señalan Posner y Landes.

“Una marca que no distinga el producto de un determinado fabricante de los del resto, probablemente consista en palabras,

símbolos, formas o colores empleados por muchos fabricantes; por consiguiente, la protección jurídica de la marca impediría a todos los fabricantes, excepto a su titular, el uso de los signos necesarios para competir con eficacia”³⁰.

Adicionalmente, también protege otros bienes jurídicos en base a mandatos de orden público tales como los signos oficiales extranjeros [inciso m) del artículo 135 de la Decisión 486] en base a tratados internacionales suscritos entre los diversos países o el propio artículo 6ter de Convención de París; también los que afecten signos sobre normas técnicas (inciso n) y variedades vegetales (inciso o); y, finalmente, los signos contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres (inciso p), que son una clara aplicación específica de la norma V del título preliminar del Código Civil

peruano³¹, al margen de estar o no de acuerdo con su aplicación³².

Por otro lado, las **causales de irre- gistrabilidad relativa** están referidas a bienes jurídicos privados, de libre disponibilidad por parte de sus titulares. Vemos que los incisos a), b), c), d) y h) del artículo 136 del RCPI están referidos a signos distintivos registrados anteriormente o signos distintivos solicitados anteriormente en virtud del principio de prelación establecido en el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1075³³; por otro lado, tenemos la protección de los derechos civiles de identidad (inciso e), tales como nombre e imagen, los cuales tienen una facultad patrimonial libremente disponible; igualmente, el derecho de autor y otros de propiedad industrial (inciso f), tales como patentes o diseños industriales, que también son libremente transferibles; también los derechos sobre intangibles pertenecientes a comunidades indígenas,

28 Debemos señalar que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas no están en las causales de prohibición relativas porque los particulares únicamente cuentan con autorizaciones de uso y no derechos de propiedad sobre dichas denominaciones, no pudiendo transferirse libremente como si sucede con las marcas, lemas comerciales o nombres comerciales.

29 **Constitución Política del Perú de 1993**

Artículo 58

La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

Artículo 59

El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

30 POSNER, Richard y LANDES, William. Ob. cit., p. 246.

31 **Código Civil Peruano de 1984**

Título Preliminar

Norma V

Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres

32 Para mayor detalle ver: LINDLEY, Alfredo. “Cuestionando la existencia de la prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, establecida en el artículo 135 inciso p) de la Decisión N° 486”. Tesis correspondiente al título de Magister en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia. Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2012.

33 **Decreto Legislativo N° 1075**

Artículo 12

La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.

afroamericanas o locales que, finalmente, son de titularidad de dichas comunidades en virtud del artículo 89 de la Constitución³⁴ y el artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas³⁵, las cuales pueden disponer libremente de los mismos a través de sus mecanismos de decisión internos.

La gran diferencia entre ambas, creemos reside en la libre disponibilidad de los bienes jurídicos base de las causales de irregistrabilidad; mientras que los bienes jurídicos en las causales de irregistrabilidad absoluta son inalienables; los de las causales de irregistrabilidad relativa, son de libre disposición. Sin embargo, una pregunta válida es ¿Qué tan disponibles son los derechos sobre signos distintivos de los incisos a), b), c), d) y h) del artículo 136 del RCPI si los órganos del Indecopi tienen un deber de protección a los consumidores en virtud del artículo 65 de la Constitución y por eso, incluso, pueden denegar de oficio una marca en virtud de estas causales? ¿Son

realmente disponibles? Creemos que la respuesta es afirmativa, si son disponibles a través de i) la omisión de presentación de oposición en una determinada solicitud y ii) la firma de mutuos acuerdos de coexistencia³⁶ entre solicitante y oponente. Sin embargo, esta disposición está sujeta al límite del mandato constitucional de protección a los consumidores de la confusión marcaría que brinda al Estado mecanismos para impedir la disposición en aras de proteger un bien mayor –la protección del consumidor respecto a la confundibilidad–; estos mecanismos serían: para el primer caso, la denegatoria de oficio de la marca; y, para el segundo caso, el rechazo del acuerdo de coexistencia.

Pese a esto, en el resto de prohibiciones relativas de registro, se puede disponer de los bienes jurídicos privados de manera totalmente libre mediante autorización ya que del inciso e) al g) del artículo 136 del RCPI se señala una cláusula de libertad en términos de Epstein³⁷, expresamente la frase “salvo que (...)” se acredite el consentimiento,

autorización o permiso por parte del titular. Entonces, tal como observamos, en las causales del artículo 136 del RCPI, el poder sobrepasa las prohibiciones es una regla general en todas ellas, siendo excepcional el caso de los incisos referidos a otros signos distintivos, ya que el Estado tiene mecanismos que impiden sobrepasar dichas prohibiciones en aras de proteger al consumidor respecto a la confundibilidad.

Como veremos, no sucede lo mismo en las causales de prohibición de registro absolutas, plasmadas en el artículo 135 del RCPI. Sin embargo, sí existe una manera de relativización de algunas de estas causales: la “legendaria” “distintividad adquirida” (*secondary meaning*).

2. Desenmascarando la “leyenda”: la distintividad adquirida (*secondary meaning*)

La distintividad, creemos, en concordancia con Bardales, puede ser analizada como una cuestión de hecho que varía y muta con el tiempo³⁸. En este sentido, la relativización de una

34 **Constitución Política del Perú de 1993**

Artículo 89

Las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.

El Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas.

35 **Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas**

Artículo 13

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.

36 Para mayor detalle ver: MURILLO CHÁVEZ, Javier André. “No todo lo que brilla es oro, pero podría serlo... Sobre el nuevo precedente del Tribunal de Indecopi sobre la evaluación de acuerdos de coexistencia marcaría”. En: *Revista Actualidad Jurídica*. N° 255, Gaceta Jurídica, Lima, 2015, pp. 187-188

37 EPSTEIN, Richard. “Reglas simples para un mundo complejo”. PUCP, Lima, 2005.

38 BARDALES MENDOZA, Enrique. Ob. cit., pp. 243-262.

causal de prohibición absoluta se produce cuando en el plano de la distintividad intrínseca se logra alcanzar la distintividad mediante el uso reiterado en el mercado de manera previa a una solicitud de registro marcario; de esta manera, la distintividad puede ya haber sido adquirida por el uso constante del signo en el mercado en etapa prerregistral o, como en el resto de casos, deberá ser potencialmente adquirida mediante el uso del signo registrado posregistral, no cayendo en ninguna causal de irregistrabilidad de los artículos 135 o 136 del RCPI en la génesis del registro.

Como señala Castro, “el uso reiterado de un signo puede permitir que, pese a no ser distintivo en su origen, adquiera luego dicho carácter. Esto sucede, por ejemplo, con signos que en su origen no cumplían la condición de distintividad por ser necesarios, genéricos, usuales o descriptivos, pero que por su uso reiterado y sistemático en relación con un producto o servicio logran adquirir carácter distintivo”³⁹. De igual forma, Fernández-Novoa, Otero y Botana señalan que:

“Las prohibiciones (...) dejan de aplicarse cuando un signo *prima facie* afectado por alguna de ellas ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso de correspondiente signo. De esta suerte, la naturaleza absoluta de las mencionadas prohibiciones se relativiza: sin dejar de ser prohibiciones absolutas, ven mermado su

carácter absoluto, porque el uso del signo elimina la posibilidad que entre en juego el efecto obstaculizador derivado de la correspondiente prohibición. Para que así ocurra, es preciso que en virtud del uso del signo haya adquirido una distintividad sobrevenida: un *secondary meaning*”⁴⁰.

Como también señala Bercovitz, “si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y el derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable”⁴¹. Finalmente, según Bazán, la “distintividad adquirida” es “cuando un signo originalmente desprovisto de capacidad distintiva, como consecuencia del uso se convierte, para los consumidores, en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario”⁴².

A este fenómeno temporal de la distintividad, identificado por la doctrina, se le denomina “**distintividad adquirida**” (*secondary meaning*); según el cual, la distintividad puede ser adquirida con base en el uso reiterativo y continuo del signo en la etapa prerregistral. Como dice Otero, “si se solicita un signo genérico, descriptivo o usual con distintividad sobrevenida, el registro ya no puede examinar si tal signo ‘sirve para distinguir’, porque si fuera esto lo que

Comentario relevante del autor

La relativización de una causal de prohibición absoluta se produce cuando en el plano de la distintividad intrínseca se logra alcanzar la distintividad mediante el uso reiterado en el mercado de manera previa a una solicitud de registro marcario; de esta manera, la distintividad puede ya haber sido adquirida por el uso constante del signo en el mercado en etapa prerregistral o, como en el resto de casos, deberá ser potencialmente adquirida mediante el uso del signo registrado posregistral, no cayendo en ninguna causal de irregistrabilidad.

tuviera que examinar denegaría la marca, sino que debe examinar si tal signo ya ‘distingue’”⁴³. Así, en ese punto, al solicitarse el registro del signo debe probarse que este ya adquirió distintividad, cumpliendo la función de las marcas en el mercado, en palabras de Fernández-Novoa, “el signo asociado a los productos por el empresario se convierte en una verdadera marca cuando la contemplación del signo desata en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (...)”⁴⁴, lo cual puede suceder en la etapa posregistral o, a través del uso del signo, en la etapa prerregistral.

39 CASTRO GARCÍA, Juan David. “La Propiedad...”. Ob. cit., p. 97.

40 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel y BOTANA AGRA, Manuel. *Manual de la Propiedad Industrial*. 2ª edición, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 577.

41 BERCOVITZ, Alberto. *Apuntes de Derecho Mercantil*. Aranzadi, Navarra, 2003, p. 471.

42 BAZÁN PUELLES, Carlos. “La Decisión 486: Alcances y regulación de la marca en la Comunidad Andina”. En: *Revista Derecho y Sociedad*. Año XXII, N° 17, Asociación Civil Derecho y Sociedad, Lima, 2001, p. 196.

43 OTERO LASTRES, José Manuel. Ob. cit., p. 206.

44 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Ob. cit., p. 30.

Para esta cuestión, es importante tomar en consideración el tema probatorio, tal como señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en el fundamento 83 del Asunto C-25/05, *Storck contra OAMI*, solo será registrada una marca en aplicación de la excepción de la “distintividad adquirida” (*secondary meaning*) cuando se aporte prueba de que esta ha adquirido carácter distintivo; de igual manera, en el Asunto C-215/14, *Nestlé contra Cadbury*, en su fundamento 67, señala este Tribunal que “el solicitante del registro debe aportar prueba de que los sectores interesados perciben el producto o el servicio que designa esta marca por sí misma, por oposición a cualquier otra marca que pueda estar también presente en el mercado, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada”.

Concordando con la importancia de las pruebas en este caso, algunos de los criterios que se deben probar para analizar el carácter distintivo, como identifica Castro, son: i) la duración de uso del signo, ii) la notoriedad del signo, iii) la importancia del esfuerzo publicitario que ha acompañado la comercialización del producto o servicio con el signo, iv) el área de difusión del signo; y v) la real utilización en el mercado⁴⁵. Igualmente, menciona Lajo, citando jurisprudencia norteamericana, que el análisis de la “distintividad adquirida” (*secondary meaning*) “(...) depende de la extensión y de la naturaleza del uso del término, la naturaleza y la extensión de la publicidad y de la

promoción del término, los esfuerzos por parte del propietario de promover una conexión consciente entre el nombre y el negocio y el grado de reconocimiento real por parte del público de que el término designa un producto o un servicio del propietario”⁴⁶. Por último, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en el fundamento 75 del ya citado Asunto C-25/05, *Storck contra OAMI*, ha señalado también que:

“A los efectos de la apreciación de la adquisición por una marca de un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de ella, pueden tomarse en consideración, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto o servicio atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales”.

Sobre este punto, finalmente, se debe recalcar, como señala Pazos, que:

“El mecanismo directo de prueba será el propio consumidor ya que de él dependerá el surgimiento del *secondary meaning*. Se deberá analizar, entonces, si este considera al signo como una

marca o no. Se tendrá en cuenta, como indicios de dicha circunstancia, el volumen de ventas, publicidad, el uso constante, así como el ámbito territorial que abarca el mismo, etc. Además deberá recurrirse a la investigación directa vía encuestas en las que se pueda apreciar si los consumidores asocian determinado signo con un origen único”⁴⁷.

Tal como se puede observar, siendo muy importantes los medios probatorios y los criterios de evaluación, la “distintividad adquirida” (*secondary meaning*) resulta ser bastante similar a la “notoriedad”, como señala la doctrina:

“Al igual que la adquisición de notoriedad, la adquisición de un carácter distintivo presupone el uso de un signo que desemboca en un resultado: la difusión del signo entre el público, el cual le atribuye el significado de denotar el origen empresarial de un producto o servicio. Ahora bien, aunque existen ciertas afinidades entre la notoriedad de un signo y la adquisición de un carácter distintivo por parte de un signo, entre una y otra figura median diferencias funcionales. En efecto, a través de la adquisición de notoriedad por parte de un signo puede alcanzarse una doble meta: consolidar el derecho de exclusiva sobre una marca y fortalecer la posición de una marca frente al riesgo de confusión. En cambio, la adquisición de un carácter

45 CASTRO GARCÍA, Juan David. “La propiedad...”. Ob. cit.

46 LAJO ESTRADA, Silvia Herlinda. “Análisis de las principales prohibiciones absolutas en el registro marcario: los signos genéricos, descriptivos y usuales”. Tesis correspondiente al título de magister en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia. Lima, Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2013, p. 118.

47 PAZOS HAYASHIDA, Javier. “*Secondary Meaning: Aproximaciones a la Teoría de la Distintividad Adquirida*”. En: *Revista Gaceta Jurídica*. N° 48, Gaceta Jurídica, Lima, 1997, p. 41.

distintivo por un signo inicialmente carente del mismo persigue una finalidad distinta: eliminar la prohibición que otro caso bloquearía el acceso del signo al Registro de marcas”⁴⁸.

En nuestra región, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala en su Interpretación Prejudicial N° 54-IP-2007 que en virtud de la “distintividad adquirida” (*secondary meaning*) “(...) un signo que *ab initio* no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado”. Igualmente, en la Interpretación Prejudicial N° 195-IP-2005 se establece que “si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable”.

Así, se desprende que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, coloca como requisito el uso real y constante del signo en el mercado; tal como se observa en la Interpretación Prejudicial N° 123-IP-2014, el Tribunal en el fundamento 32 señaló que se entiende por uso constante el uso ininterrumpido, pero además

debía tenerse en consideración el artículo 166 del RCPI, que habla del uso real y efectivo en el mercado⁴⁹.

Finalmente, como se señala en la Interpretación Prejudicial N° 02-IP-2014, en sus fundamentos 78 y 79, no basta con el uso constante, real y efectivo, sino que debe verse si ese uso ha generado adquisición de distintividad:

“(...) al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigido a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante. Finalmente, una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, (...) deberá determinar si ese uso constante, real y efectivo del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva”.

Ahora bien, debe quedar en claro que este instituto es una excepción a las causales de prohibición de registro absolutas; por lo tanto, no puede ejercerse respecto a cualquier tipo de prohibición; así, Pazos señala: “es importante indicar que al constituir esta institución una excepción debe tan solo ser protegida en casos muy

¿Qué dice Javier Pazos?

Es importante indicar que al constituir esta institución [la “distintividad adquirida”] una excepción debe tan sólo ser protegida en casos muy especiales en los que el conocimiento del nuevo significado se aprecie en un número considerable de consumidores del producto o servicio que supuestamente distingue el signo.

especiales en los que el conocimiento del nuevo significado se aprecie en un número considerable de consumidores del producto o servicio que supuestamente distingue el signo”⁵⁰.

Como observaremos a continuación, la limitación a ciertas causales, entonces, es una constante a nivel de Derecho Comparado. En primer lugar, es un hecho que diversas legislaciones nacionales y multiregionales de propiedad industrial contemplan la figura de la “distintividad adquirida” (*secondary meaning*)⁵¹; sin embargo, en segundo lugar, también es un hecho que cada una de estas regulaciones comparadas tienen esta excepción prevista únicamente para algunas de las causales de prohibición absoluta previstas, mas no en todas ellas:

48 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel y BOTANA AGRA, Manuel. Ob. cit., p. 578.

49 **Decisión 486 de la Comunidad Andina - RCPI**
Artículo 166

Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el 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 solo 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.

50 PAZOS HAYASHIDA, Javier. Ob. cit., p. 41.

51 Un caso especial es el de Argentina; respecto al cual, Bertone y Cabanellas señalan: “en el Derecho argentino (...) los signos ‘son’ o ‘no son’ distintivos; se aparta con ello la perspectiva historicista del Derecho anglosajón, según la cual los signos que no son en sí distintivos pueden, a lo largo de los años, y según el uso que se haga de ellos, adquirir una ‘significación marcaria’ ante los consumidores”. BERTONE, Luis y CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de Marcas. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales*. Tomo 1, 3ª edición, Heliasta, Buenos Aires, 2008, p. 372.

- Primero, como señala el *Codice della proprietà industriale* Italiano, modificado el 2012, en su artículo 13, pese a la existencia de prohibiciones absolutas en el primer párrafo del mismo artículo “possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo”⁵².
- De igual manera, el *Code de la propriété intellectuelle* francés, modificado el 2015, en su artículo L711-2, después de enumerar las prohibiciones absolutas, señala que: “Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage”⁵³.
- Asimismo, el *Código da Propriedade Industrial* portugués, consolidado el 2008, en el inciso 2 de su artículo 223, señala luego de enumerar las prohibiciones absolutas que: “os elementos genéricos nas alíneas a), c) e d) do número anterior que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, excepto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva”⁵⁴.
- De igual manera, la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) alemana, modificada el 2013, establece en el § 8, luego de establecer las causales de irregistrabilidad absolutas, que: “Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat”⁵⁵.
- Además, la Directiva 2008/95/CE de la Comunidad Europea sobre la Marca Comunitaria señala, en el inciso 3 de su artículo 3, que “no se denegará el registro de una marca ni, si estuviera registrada, podrá declararse su nulidad de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. (...)”; de igual manera, su Reglamento N° 207/2009, señala en el inciso 3 del artículo 7 que: “Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma”.
- Por otro lado, la *Lanham Act* norteamericana de 1946, codificada en el título 15 del U.S. Code, establece, luego de enumerar lo que no puede ser considerado marca para el registro en el último párrafo del § 1052, que:

“Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e) (3), and (e) (5) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant’s goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant’s goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made”⁵⁶.

Al respecto, señala Bazán, que: “dentro del sistema anglosajón,

52 Traducción libre al español: “pueden constituir objeto de registro como marcas comerciales los signos que antes de la solicitud de registro, debido al uso seguido de la misma, logran obtener el carácter distintivo”.

53 Traducción libre al español: “el carácter distintivo podrá, salvo el caso previsto en el punto c, ser adquirido por uso”.

54 Traducción libre al español: “Los elementos genéricos en los supuestos a), c) y d) del inciso anterior que formen parte de una marca comercial no serán considerados para el uso exclusivo del solicitante excepto cuando, en la práctica comercial, los signos hayan adquirido carácter distintivo”.

55 Traducción libre al español: “Las disposiciones establecidas en el párrafo 2, cláusulas 1, 2 y 3 no son aplicables si la marca llegara a consolidarse antes de la fecha de la decisión sobre el registro, como resultado de su uso respecto a los productos o servicios para los cuales se solicitó el registro, en las clases pertinentes”.

56 Traducción libre al español: “A excepción de lo expresamente excluido en los incisos (a), (b), (c), (d), (e) (3), y (e) (5) de esta sección, nada aquí impide el registro de una marca utilizada por el solicitante que ha adquirido carácter distintivo respecto a los productos de la solicitante en el mercado. El Director podrá aceptar *prima facie* como evidencia de que la marca ha adquirido carácter distintivo, usada en o en relación con los productos de la solicitante en el mercado, la prueba del uso sustancial, exclusivo y continuo del mismo como una marca por el solicitante en el mercado de los cinco años anteriores a la fecha en que se presenta la solicitud de reconocimiento del carácter distintivo”.

encontramos que el *secondary meaning* brinda protección solo a determinado tipo de denominaciones o palabras que carecen de distintividad, las descriptivas. No existe por tanto otro supuesto en el cual un signo pueda adquirir distintividad cuando ha llegado a ser usado en el mercado de tal forma que lo amerite⁵⁷.

- Finalmente, en nuestra región, es aplicable el último párrafo del artículo 135 del RCPI, que señala que: “(...) no obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. Como observamos, en nuestro sistema sí se aplica este instituto para varios supuestos

de prohibición absoluta; como señala Lizarazu, comentando esta disposición,

“(...) un signo puede ser registrado como marca a pesar de no ser distintivo en un inicio, descriptivo, genérico, común, usual o de un color no delimitado por una forma específica, siempre que quien solicite el registro en un país miembro o su causante lo hubiese usado constantemente en un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones y si, por este uso, el signo adquiriera el carácter distintivo de una marca y cumple con las características para ser tal⁵⁸.”

En resumen, las causales de prohibición absoluta susceptibles de ser superadas mediante el uso de los signos que adquirirán “distintividad subjetiva” (*secondary meaning*) son los siguientes:

Un dato adicional que llama nuestra atención⁵⁹, es la pregunta que señala Bazán, respecto al RCPI: “¿por qué no se incluyó a las formas usuales de los productos o de sus envases como excepción a la norma que establece las prohibiciones absolutas, y en ese sentido plausibles de adquirir distintividad con el constante uso en el mercado?”⁶⁰. Creemos, a diferencia de este autor, que la no inclusión del inciso c) del artículo 135 fue un error del legislador andino; sin embargo, es subsanable ya que el inciso b) lo cubre, pues tal como hemos visto en el presente trabajo, también se deniegan formas y envases sobre la base de esta causal y –por lo tanto– también podrán obtener distintividad a través del uso. Exactamente eso es lo que pasó en los casos comentados que motivan las presentes líneas.

De esta forma, podemos concluir que la “distintividad adquirida” (*secondary meaning*) es un mecanismo para superar las causales de prohibición registral absoluta en el caso de marcas –incluyendo la superación del inciso b) del artículo 135 del RCPI–, al alcanzar la distintividad con base en el uso reiterativo y continuo del signo en la etapa prerregistral.

3. Cuando la “leyenda” se hizo realidad: el caso Adidas

Pese a que en teoría, la distintividad adquirida está claramente delimitada, por las características probatorias que son intrínsecas a su existencia, esta se configura como una figura “legendaria”, muy pocas veces vista en casos prácticos. En efecto, como veremos, en el caso

| CUADRO N° 3 | | | | | | | |
|---|--------|---------|----------|----------|----------------|------|-----|
| SIGNOS SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR DISTINTIVIDAD | | | | | | | |
| | Italia | Francia | Alemania | Portugal | Estados Unidos | OAMI | CAN |
| No distintivos | X | | X | X | | X | X |
| Descriptivos | X | X | X | X | X | X | X |
| Genéricos o técnicos | X | X | | | | | X |
| Usuales o comunes | X | X | X | X | | X | X |
| Color aislado sin forma específica | | | | | | | X |
| Formas usuales | | X | | | | | |

Fuente: Elaboración propia.

57 BAZÁN PUELLES, Carlos. Ob. cit., p. 196.

58 LIZARAZU MONTROYA, Rodolfo. Ob. cit., p. 83

59 Esta curiosidad fue enunciada en el trabajo siguiente: MURILLO CHÁVEZ, Javier André. “Apuntes sobre las ramas del Derecho de Mercado en la trilogía ‘Back to the Future’” [en línea]. En: Asociación Civil Ius Et Veritas - Portal Jurídico IUS360 (WEB). Lima, 21 de octubre de 2015. Consulta: 12 de noviembre de 2015. < <http://www.ius360.com/privado/civil/apuntes-sobre-las-ramas-del-derecho-de-mercado-en-la-trilogia-back-future/>>.

60 BAZÁN PUELLES, Carlos. Ob. cit., p. 198.

**Comentario
relevante del autor**

La “distintividad adquirida” (*secondary meaning*) es una institución de alto valor probatorio, implicando costos que van desde el tiempo hasta el dinero que se desee invertir en este tipo de registros. Creemos que Indecopi pudo haber realizado una mayor motivación para cumplir con el principio de predictibilidad sobre lo necesario para que se reconozca la “distintividad adquirida” (*secondary meaning*), precisamente para objetivar –al menos– la cantidad de pruebas que se debe generar para acreditarla.

concreto, la prueba de la “distintividad adquirida” (*secondary meaning*) es bastante compleja, generando costos demasiado altos para un administrado que busca la protección jurídica de un signo que viene usando en el mercado, adicionándole que la probabilidad de éxito que Indecopi reconozca la existencia de la misma –con base en las costosas pruebas presentadas– no es nada asegurada.

De esta forma, el costo de la generación de prueba de la “distintividad adquirida” (*secondary meaning*) en tiempo y dinero es bastante alto. Como se observa en el caso de las Resoluciones N° 2054-2015/

TPI-INDECOPI y N° 2055-2015/TPI-INDECOPI, el material probatorio incluye principalmente: dos estudios de mercado elaborados por empresas consultoras; publicaciones periódicas y publicidad en un periodo de casi 40 años; y certificados de otras marcas registradas mundialmente con el diseño. Ahora podemos entender porque la “distintividad adquirida” (*secondary meaning*) es una “leyenda”, normalmente –salvo empresas grandes– no podrían costear el monto que significa realizar un estudio de mercado a través de una consultora privada; de igual forma, no todos tienen un trayecto de cuarenta años en el mercado, la pregunta es ¿Si se presentará publicidad de menos tiempo, se otorgaría la protección? Esto queda a discrecionalidad de los órganos del Indecopi, incrementando la inseguridad de la inversión en la generación de toda la prueba necesaria para solicitar la “distintividad adquirida” (*secondary meaning*); finalmente, únicamente las empresas grandes son las que pueden registrar sus marcas en diversos países, sumándole la idéntica incertidumbre que existe aquí sobre la posibilidad de que se otorguen en otras naciones. En palabras sencillas, invertir en pruebas para aplicar la “distintividad adquirida” es altamente costoso y muy riesgoso.

Todo esto, nos hace concluir que la “distintividad adquirida” (*secondary meaning*) es una institución de

alto valor probatorio, implicando costos que van desde el tiempo hasta el dinero que se desee invertir en este tipo de registros. Creemos que Indecopi pudo haber realizado una mayor motivación para cumplir con el principio de predictibilidad⁶¹ sobre lo necesario para que se reconozca la “distintividad adquirida” (*secondary meaning*), precisamente para objetivar –al menos– la cantidad de pruebas que se debe generar para acreditarla; en las resoluciones comentadas únicamente señaló lo siguiente como razonamiento:

“Respecto al registro del diseño solicitado en países extranjeros, se precisa que si bien no son vinculantes, acreditan que dicho diseño se encuentra protegido en dichos países y que está asociado con los productos de la solicitante, los mismos que son comercializados en cantidades importantes y por un valor considerable, según los cuadros y reportes presentados como medios probatorios por la solicitante en el presente procedimiento (...)

De otro lado, la publicidad del diseño en cuestión –**acreditada con las pruebas antes detalladas**– acreditan el esfuerzo constante y la inversión de la solicitante en publicidad para posicionar el signo solicitado en el mercado peruano e internacional, el mismo que se puede apreciar en la mayoría de prendas de vestir deportivas

61 Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General

Título preliminar

Norma IV

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

15. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá.

que aparecen en dicha publicidad, lo cual ha permitido que se convierta en un elemento identificador del origen empresarial de los productos de la solicitante.

Finalmente, una vez revisado el estudio de mercado realizado en marzo de 2014 por Mercadeo & Opinión S.A. en las ciudades más importantes del país (Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco y Huancayo) a una población de 1000 personas, se advierte que el signo solicitado es percibido por el consumidor como marca permitiéndole inferir un determinado origen empresarial.

Lo anterior tiene sustento en las diversas preguntas formuladas en el mencionado estudio destacando el hecho de que los encuestados no han sido inducidos a una respuesta predeterminada, así como en el resultado de las encuestas según el cual para el 90 % del total de muestra investigada, las tres franjas identifican “mucho” a Adidas y el 88 % asocia el diseño solicitado bajo el presente expediente también con Adidas”.

Llegando a la conclusión de que:

“(…) las pruebas presentadas por la solicitante –en su conjunto– logran acreditar el uso constante del diseño de tres franjas rectas paralelas, para distinguir prendas vestir deportivas, puesto que demuestran la difusión de dicho diseño en medios de comunicación masiva, tales como periódicos y revistas, así como a través de patrocinios a famosos deportistas, reconocidos clubes deportivos y selecciones nacionales de diversas disciplinas y de diferentes países, de lo que se puede inferir que un importante sector del público consumidor ha tenido acceso a dicha

información y, como consecuencia de ello, son capaces de asociar el mencionado diseño con la empresa solicitante, motivo por el cual permite diferenciar los productos que distingue de otros que se ofrecen en el mercado.

En consecuencia, la Sala concluye que el signo solicitado ha adquirido capacidad distintiva en base a su uso en el mercado, motivo por el cual le es aplicable el segundo párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, no encontrándose comprendido en el artículo 135 literal b) de dicha norma andina”.

Como se observa, de la escasa motivación, hay algunos mensajes importantes en torno a lo que un administrador debe presentar para probar la “distintividad adquirida” (*secondary meaning*):

- Primero, que los certificados de registro extranjeros del signo solicitado carente de distintividad intrínseca en abstracto, que se solicita pidiendo el reconocimiento de “distintividad adquirida” (*secondary meaning*), no son pruebas válidas como antecedentes; sino únicamente como referentes que deben ser complementados con otras pruebas;
- Segundo, que la declaración jurada con los ingresos y montos invertidos en publicidad respecto al signo que se solicita pidiendo el reconocimiento de “distintividad adquirida” (*secondary meaning*) son un buen complemento de los certificados de registro extranjero como prueba de “distintividad adquirida” (*secondary meaning*);
- Tercero, la publicidad sirve para demostrar la inversión de la solicitante en distinguir el signo en

el mercado y que los consumidores traigan a su mente el origen empresarial con dicho signo; y,

- Finalmente, que el estudio de mercado es fundamental para demostrar la conexión entre el origen empresarial y el signo cuya “distintividad adquirida” (*secondary meaning*) se reclama, no debiéndose conducir las respuestas de los encuestados, y debiéndose realizar mínimamente en las ciudades más importantes del país (Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco y Huancayo).

Sin embargo, nuestra crítica precisamente va dirigida a que no se fijan estándares mínimos de tiempo de recopilación de pruebas de uso para la “distintividad adquirida” (*secondary meaning*); de tener un número de años mínimo, los administrados podrían encontrar la “leyenda” más plausible de ser aplicada en la realidad y podrían planificar su inversión para lograr dicho reconocimiento. Sin embargo, en este caso concreto solo podemos observar que hay publicidad presentada desde los años setenta hasta nuestros días, y es irracional pensar que la distintividad solo podría ser adquirida si se muestra el uso constante, real y efectivo por cuarenta años; en este sentido, creemos que sería mejor contar con un plazo fijo como los tres años consecutivos establecidos para la cancelación por falta de uso en el artículo 165 del RCPI. Sin embargo, también somos conscientes de que un parámetro fijo es imposible, pero un “mínimo” sí sería ventajoso y aumentaría la predictibilidad para los administrados.

Finalmente veamos las consecuencias jurídicas de la visión de esta figura “legendaria” en un par de resoluciones: ¿Existe un mensaje más allá del texto de las decisiones del Tribunal?

III. LOS EFECTOS DE LA “LEYENDA”: LA “DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA” COMO OPORTUNIDAD PARA LOS REGISTROS DE MARCA DE DISEÑOS DE MODA

La protección jurídica de los diseños de moda es todo un tema complejo que colapsa en las áreas de propiedad industrial e intelectual, incluso tiene dividido al mundo entre Estados Unidos y otros países europeos y latinoamericanos. Como señala Salas, “al no existir un régimen internacional unificado en esta área, cada país ha optado por establecer la posibilidad de un cúmulo de protección, o bien de ser alternativo y excluyente, generando para esta industria creativa contradicciones e inseguridad jurídica”⁶².

En efecto, en Estados Unidos, la protección de los diseños de moda no es del todo posible mediante los derechos de autor debido a la existencia de la *useful doctrine*, según DeVore, esta teoría “establece que la protección por derecho de autor no se otorga a ‘un artículo que tengan función utilitaria intrínseca que no es meramente retratar el aspecto del mismo’”⁶³. Por su parte, en Francia, se aplica la *unité de l’art*, por la cual “el titular de un dibujo o de un modelo de aplicación industrial en la moda (...) puede verse beneficiado de la protección que emana

del campo de los diseños industriales y a su vez de la que proviene de la obra de arte aplicada”⁶⁴. Mientras que en países como España o el Perú, como parte de la Comunidad Andina, utilizan la teoría del cúmulo de protección, permitiéndose la protección de los diseños ya sea por derechos de autor o por diseño industrial; tal como señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial N° 32-IP-1997:

“El Derecho de autor constituye un derecho independiente aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Esa independencia y compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda encontrarse protegido simultáneamente por el derecho de autor y por el de propiedad industrial. Pero ello no significa que un derecho prevalezca sobre el otro, sino que cada uno de estos proporciona a su titular un derecho exclusivo, en cada uno de sus respectivos ámbitos”.

Lo señalado, combinado con la globalización actual y el traspaso de fronteras de las mercancías del mundo de la moda; hacen que la propiedad industrial e intelectual que debería (o no) recaer sobre estos objetos del mundo de la moda sea un total y complejo caos de discusión.

Ante este escenario –como se puede apreciar– debido a la escasa protección que brinda el régimen de protección por Derecho de Autor en algunos países y la nula utilidad del régimen de Propiedad Industrial por registro de Diseño Industrial, la protección por signos distintivos –entre ellos el de las marcas registradas– se torna en una opción viable para proteger los intereses de los diseñadores. Como Raustiala y Sprigman señalan, “las marcas registradas ayudan a mantener el prestigio *premium* de diversas marcas, y pueden ser muy valiosas para las empresas de confección y accesorios. La Industria de la moda invierte fuertemente en perseguir los usos no autorizados de sus marcas”⁶⁵.

En igual sentido, señala Scafidi que:

“El mecanismo de protección más universalmente aplicable y flexible para los diseños de moda es el del Derecho de las marcas registradas. Sea en una etiqueta interior o en el elemento exterior de un diseño, virtualmente todos los objetos de vestimenta incorporan una marca en alguna forma. La facilidad del registro de marcas (...) asegura que virtualmente todos los diseñadores tengan acceso a la protección de sus nombres y logotipos fijados a sus productos”⁶⁶.

62 SALAS PASUY, Brenda. “La industria de la moda a la luz de la propiedad intelectual”. En: *Revista de la Propiedad Inmaterial*. N° 17, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013, p. 159.

63 Traducción libre de: “The useful article doctrine states that copyright protection is not afforded to ‘an article having an intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article’”. DEVORE, Allison. “The Battle between the Courthouse and the Fashion House: Creating a tailored solution for copyright protection of artistic fashion designs”. En: *Thomas Jefferson Law Review*. Vol. 33, Ítem 2, San Diego, Thomas Jefferson School of Law, 2013, p. 203.

64 SALAS PASUY, Brenda. “La Industria...”. Ob. cit., p. 158.

65 Traducción libre de: “Trademarks help to maintain a prestige premium for particular brands, and can be quite valuable to apparel and accessory firms. Fashion industry firms invest heavily in policing unauthorized use of their marks”. RAUSTIALA, Kal y SPRIGMAN, Christopher. “The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design”. En: *Virginia Law Review*. Vol. 92, Charlottesville, Virginia Law Review Association, 2006, p. 1700.

66 Traducción libre de: “The most universally applicable and flexible mechanism for the protection of fashion design is trademark law. Whether on an interior label or as an exterior design element, virtually all apparel items incorporate trademarks in some form. The ease of trademark registration (...) assures that virtually all designers have access to protection for the names and logos affixed to their goods”. SCAFIDI, Susan. “Intellectual Property and Fashion Design”. En: *Revista Intellectual Property and Information Wealth*. Vol. 1, N° 115. Washington, Praeger, 2006, p. 121.

Asimismo, Salas indica que:

“(…) los diseñadores de moda han considerado a la marca como un instrumento útil de protección; a título de ejemplo, podemos citar la marca de posición del jean Levi’s o del tartán escocés Burberry. Si el accesorio de moda cumple realmente con la finalidad del derecho marcario, es decir, la de ser distintivo, puede ser objeto de protección a título de marca. Pero el derecho marcario no debe ser desviado de su objetivo con el fin de conceder un monopolio indefinido a una forma que no amerita dicho amparo”⁶⁷.

Como se puede observar –si bien no es perfecta– la protección por registro marcario puede ser una alternativa a la carente y polémica protección por derechos de autor y diseño industrial, así como su desfasado tiempo de protección incongruente con el ciclo de la moda y la duración efímera de cada diseño creativo de los diseñadores; como comenta Varela, “(…) los diseños de moda se exhiben en las tiendas solo cinco o seis meses después de haber ‘debutado’ en las pasarelas, y siempre con modificaciones de último minuto (...)”⁶⁸.

De esta forma, como ha señalado Bello, citando a Erner, puede representarse matemáticamente la moda

como la curva de Gauss, es decir, un ciclo completo que incluye la ascensión, apogeo y declive⁶⁹. Precisamente por esto, según Balsara, “los diseñadores de moda deben tener total conocimiento de las tendencias por estación y los estilos para llegar a los consumidores mientras retienen originalidad y creatividad en la creación de los diseños”⁷⁰. Así, tendríamos la siguiente gráfica, donde X es el consumo e Y es el tiempo:



Fuente: Elaboración propia.

Para terminar, gráficamente, Scafidi narra el ciclo de la moda de la siguiente manera:

“El ciclo comienza cuando los individuos de alto estatus o los primeros usuarios adquieren un elemento. Ese elemento se convierte en un dispositivo de señalización social, lo que provoca la demanda entre los individuos de menor estatus o extranjeros que deseen emular y tal vez interactuar con los compradores originales.

A medida que más consumidores compran el artículo, sin embargo, este pierde su valor de señalización. Esta pérdida de valor puede ser exacerbada por la producción de otros fabricantes de imitaciones, que hacen una versión del producto más accesible y asequible para aún más consumidores aspirantes. Por lo tanto, los individuos originales pasan a nuevos objetos caros o poco frecuentes de deseo con el fin de diferenciarse, y un ciclo de la moda está completo”⁷¹.

De esta forma, las marcas pueden ser una buena alternativa a otros tipos de propiedad industrial, como los diseños industriales, o la propiedad intelectual, específicamente el derecho de autor; sin embargo, el problema del caso a caso, en las marcas es –precisamente– la distintividad de los diseños. Como vimos líneas atrás en el análisis de aplicación del inciso b) del artículo 135 del RCPI, también podemos ver estas aplicaciones en temas de diseños gráficos no distintivos:

- En la Resolución N° 0488-2015/TPI-INDECOPI, por ejemplo, se deniega la figura de un bolsillo de pantalón en virtud del inciso b) del artículo 135 del RCPI, de idéntica manera en la Resolución N° 0527-2015/TPI-INDECOPI,

67 SALAS PASUY, Brenda. “La moda y la propiedad intelectual”. En: AA.VV. *Derecho y moda*. Marcial Pons, Buenos Aires, 2015, p. 69.

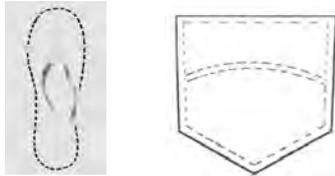
68 VARELA PEZZANO, Eduardo Secondo. “En boga: diseño, moda y propiedad intelectual”. En: *Revista Foro Derecho Mercantil*. N° 26, Legis, Bogotá, 2010, p. 127.

69 ERNER, Guillaume. *Sociología de las tendencias*. Gustavo Gili, Barcelona, 2013, p. 13. Citado por BELLO KNOLL, Susy Inés. “Introducción a la moda y el Derecho”. En: AA.VV. *Derecho y moda*. Buenos Aires, Marcial Pons, 2015, p. 12.

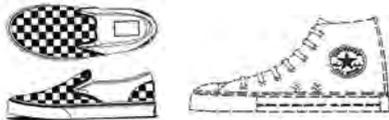
70 Traducción libre de “Fashion designers must have full knowledge of seasonal trends and styles to appeal to consumers while also retaining originality and creativity in design creation”. BALSARA, Nisha. “Redefining Fashion: from Congress to the Runway”. En: *Revista Journal of High Technology Law*. N° 93, Vol. XI, Suffolk University Law School, Boston, 2010, p. 94.

71 Traducción libre de: “the cycle begins when high-status individuals or early adopters acquire an item. That item becomes a social signaling device, provoking demand among lower status individuals or outsiders who wish to emulate and perhaps interact with the original purchasers. As more consumers purchase the item, however, it loses its signaling value. This loss of value may be further exacerbated by third-party production of knockoffs, which make a version of the item accessible and affordable to still more aspirational consumers. Thus, the original individuals move on to new expensive or rare objects of desire in order to differentiate themselves, and a fashion cycle is complete”. SCAFIDI, Susan. Ob. cit., p. 125.

se deniega la figura de una tira de sandalia por la misma causal, respectivamente:



- En la Resolución N° 1071-2014/TPI-INDECOPI, por ejemplo, se deniega la figura de un diseño de calzado por el mismo inciso; al igual que en la Resolución N° 1294-2014/TPI-INDECOPI, respectivamente:



- De igual manera, referencialmente, observamos que en la Resolución N° 0005-2012/TPI-INDECOPI, se deniega la figura de un diseño de corbata o moño en virtud del inciso b) del artículo 135:



- Y para terminar con los ejemplos, volvemos a citar las denegatorias del caso concreto del año 2000, las Resoluciones N° 1452-2001/TPI-INDECOPI y N° 1451-2001/TPI-INDECOPI, deniegan respectivamente los siguientes signos:

En este sentido, las resoluciones comentadas, que otorgan el registro de estos últimos dos diseños, son “una luz al final del camino” para los diseñadores de prendas de vestir y accesorios. Como señalaban ya Raustiala y Sprigman:

“Ocasionalmente, un diseño de moda integrará visiblemente una marca o una parte de la marca como un elemento del diseño. ‘Occasionally, a fashion design will visibly integrate a trademark to an extent that the mark becomes an element of the design. El diseño de cuadros de Burberry está registrado como marca, por ejemplo, y varios de los trajes y accesorios Burberry lo incorporan en el diseño. De manera creciente, los diseños de la ropa y accesorios incorporan logotipos registrados como marcas fuera del vestido. Las carteras Louis Vuitton que cubren con patrones repetidos de su marca notoriamente conocida ‘LV’ son un excelente ejemplo. Para estos productos, el logo es parte del diseño, y así la marca provee una protección significativa contra la copia de los diseños. Para la gran mayoría de diseños, sin embargo, las marcas sí están dentro del vestido o sutilmente mostrados en pequeñas porciones como botones”⁷².

Esto es precisamente lo que ocurrió en el caso concreto, como se observa en los antecedentes de los casos comentados, Adidas AG es titular

de las siguientes marcas figurativas que ya habían adquirido protección registral:

| CUADRO N° 4 | |
|---|---|
| MARCAS REGISTRADAS ANTECEDENTES | |
|  |  |
| Certificado N° 23970 | Certificado N° 100907 |
|  |  |
| Certificado N° 93223 | Certificado N° 28934 |

En este sentido, lo que podemos observar es que efectivamente, Adidas AG siguió la estrategia comentada por Raustiala y Sprigman de incorporar el diseño del registro N° 23970 referido anteriormente a un diseño particular de pantalón y polera; de esta manera, Adidas AG cuenta con derechos de exclusiva para el uso del diseño de tres líneas en todo tipo de prendas de vestir, pudiendo perseguir a los imitadores o piratas marcarios que busquen imitar su diseño.

Tal como señala Otamendi, la distintividad puede adquirirse por el uso en el mercado, como efectivamente ha sucedido en los casos de las resoluciones comentadas:

“Un supuesto que puede darse, aunque no es tan común, es que un signo (...) sea utilizado con tal intensidad que adquiera lo que

72 Traducción libre de: “Occasionally, a fashion design will visibly integrate a trademark to an extent that the mark becomes an element of the design. Burberry’s distinctive plaid is trademarked, for example, and many of Burberry’s garments and accessories incorporate this plaid into the design. Increasingly, clothing and accessory designs incorporate a trademarked logo on the outside of the garment. Louis Vuitton handbags covered with a repeating pattern of the brand’s wellknown “LV” mark are a prominent example. For these goods, the logo is part of the design, and thus trademark provides significant protection against design copying.³² For the vast majority of apparel goods, however, the trademarks are either inside the garment or subtly displayed on small portions such as buttons”. RAUSTIALA, Kal y SPRIGMAN, Christopher. Ob. cit., pp. 1701-1702.

se denomina como significado secundario. El primario es el que le es propio, y el secundario es el carácter distintivo que hace del signo una marca. Ese intenso uso y publicidad hacen que para el público relevante, el consumidor de esos productos o servicios, el signo sea una marca y no ya un signo necesario⁷³.

Sin embargo, es importante recalcar por qué decimos que la “distintividad adquirida” (*secondary meaning*) es “legendaria”; como comentamos al inicio del presente trabajo, existen instituciones que no se suelen ver aplicadas en la jurisprudencia, precisamente porque los costos (tiempo e inversión de dinero), sumándole la probabilidad de éxito de la aplicación de una figura extraña para los órganos de Indecopi, superan el beneficio esperado por la concesión del registro. En efecto, una vez concedido el registro, el esfuerzo, el tiempo y el dinero invertido valdrá la pena; sin embargo, las bajas probabilidades de éxito y el riesgo asumido desincentivan a los agentes en el mercado de tratar de aplicar estas figuras “legendarias” como esta.

En el caso concreto, el mensaje sencillo de las resoluciones comentadas es que si no efectúas un estudio de mercado –el cual es muy costoso–, no inviertes en registros extranjeros –trámite muy costoso también– y no te tomas el tiempo de publicitar por varios años tu marca –lo cual es una inversión de largo plazo, también costosa– no podrás verte cubierto por la protección de la “distintividad adquirida” (*secondary meaning*).

Sin embargo, esta manera –pese a ser costosa y riesgosa– está ahí disponible para los administrados. De esta manera, sí creemos que las resoluciones comentadas son –efectivamente– una muestra jurisprudencial muy interesante para las empresas que trabajan con productos de la clase 9, 14, 18 y 25; es decir, el bloque de moda⁷⁴; en general, todo aquello que sea susceptible de registro como marca con un diseño impregnado de una parte sumamente característica, podrá ser susceptible de ser utilizado en el mercado previamente al registro para obtener “distintividad adquirida” (*secondary meaning*).

De esta manera, las grandes empresas de moda podrán utilizar sus recursos para obtener la suficiente prueba de “distintividad adquirida” (*secondary meaning*) en el mercado peruano para solicitar marcas con diseños que adhieran un particular formato que logre que el consumidor identifique plenamente este formato con dicho origen empresarial determinado.

REFLEXIÓN FINAL

Cuando se observan Resoluciones como las N° 2054-2015/TPI-INDECOPI y N° 2055-2015/TPI-INDECOPI, correspondientes a casos de una figura “legendaria” del RCPI, como lo es la “distintividad adquirida” (*secondary meaning*); el mensaje que envía Indecopi a los agentes del mercado a través de las decisiones de sus órganos resolutivos no pueden estar limitadas al caso concreto; como señala Bullard:

“Cuando se aplica la ley se tiende un puente entre la realidad y el

Derecho. Es a través de la interpretación y aplicación de la ley al caso concreto que esta se convierte en realidad. (...) El aplicador e intérprete por excelencia es el juez. (...) su responsabilidad en el funcionamiento del sistema económico y social es determinante. (...) son una suerte de generadores de bienestar y por ello sus decisiones no solo deben considerar la justicia en el caso concreto, sino el bienestar (o malestar) social que generan. (...) la decisión legal es un mensaje al resto de la sociedad que puede contribuir a mejorar la situación en el futuro”⁷⁵.

De esta forma, estas dos resoluciones brindan un gran mensaje al mercado y a los agentes del mundo de la moda: si quieres registrar un diseño original como marca, debes demostrar la “distintividad adquirida” (*secondary meaning*) de al menos una parte del diseño, la cual puede ser un logotipo meramente gráfico; esto puede lograrse con mínimo: un estudio de mercado, que demuestren el grado de relación del diseño con el origen empresarial; publicidad durante años, que demuestre que existió inversión en poner en conocimiento de los consumidores que ese diseño corresponde a un determinado origen empresarial; y registros en otras jurisdicciones, que demuestran que el signo ha sido reconocido por otras autoridades como distintivo alrededor del mundo. De esta forma, ahora tanto la Dirección de Signos Distintivos como la Sala de Propiedad Intelectual, ya tienen un caso concreto que sirve de referencia para el análisis de esta “legendaria” institución.

73 OTAMENDI, Jorge. Ob. cit., p. 66.

74 Como ha señalado Bello, “la moda, además de conductas e indumentarias, refiere a un universo heterogéneo que incluye, entre otros segmentos, la comida, los muebles, los relojes, las computadoras, los teléfonos, las alfombras, la decoración de parques y viviendas, las viviendas, los perfumes, la cosmética, los automóviles, las mascotas, los deportes”, a lo cual podemos añadir los tatuajes y peinados. BELLO KNOLL, Susy Inés. Ob. cit., p. 13.

75 BULLARD GONZALES, Alfredo. Ob. cit., pp. 52-53.