

Universidad Autonoma de Madrid

From the Selected Works of Javier André Murillo Chávez

July, 2018

¿Registrar o no registrar? He ahí el dilema...

Javier André Murillo Chávez, *Pontificia Universidad Católica del Perú*



Available at: https://works.bepress.com/javier_murillo/S3/



COMENTARIO

¿Registrar o no registrar? Ese es el dilema...

Sobre los signos débiles en el sistema
de propiedad industrial peruano



Javier André MURILLO CHÁVEZ*

La Resolución N° 0072-2017/TPI-INDECOPI de fecha 9 de enero de 2017 nos trae un par de temas a raíz de la solicitud del siguiente signo como marca en la clase 12 para distinguir “llantas para vehículos, cámaras de aire para neumáticos y todo tipo de aros (rines) para llantas para vehículos”:



A simple vista, surge el primer tema: ¿Cómo está considerando la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi la inclusión de un ccTLD (*country code top level domain* o dominio de primer nivel territorial) en una

solicitud de registro de marca? Recordemos que los nombres de dominio¹ no tienen regulación normativa específica, salvo por una escueta mención en la Decisión 486 de la Comunidad Andina². Entonces, la cuestión es preguntarnos si en la Resolución materia de comentario se decidió que:

- a) La partícula “.PE” es parte de la frase a la que va anexa dándole distintividad, como pareció entender –por ejemplo– en la Resolución N° 18418-2017/DSD-INDECOPI en la cual otorgó el registro de la marca “Miboleta.pe” sin hacer precisión alguna sobre el ccTLD; o
- b) La partícula “.PE” no es un elemento distintivo, tal como hizo –por ejemplo– en la Resolución N° 2061-2016/

* Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP. Exdirector de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Civil Foro Académico.

1 Definidos en un trabajo previo como “composiciones alfanuméricas que dirigen de manera codificada a la dirección electrónica o protocolo (IP) de alguna computadora con alojamiento de datos (host) habilitado en internet, a través del sistema de nombres de dominio (DNS); en términos más simples, son direcciones utilizadas por los usuarios para acceder a contenido ubicado en algún lugar de internet”. MURILLO CHÁVEZ, Javier André. “La protección de los elementos web a través de la propiedad intelectual, la propiedad industrial y la represión de competencia desleal en el Perú”. En: *Revista Foro Jurídico*. Número XV, Foro Académico, Lima, agosto, 2016, p. 118.

2 Solo se menciona a los nombres de dominio en la normativa de propiedad industrial en el Perú en el artículo 233 de la Decisión 486 sobre signos notoriamente conocidos.

CSD-INDECOPI en la cual denegó el registro de la marca “exito.pe” al existir un antecedente, pero indicando lo siguiente: “la partícula .PE que aparece en el signo solicitado no es distintiva en tanto corresponde a un dominio regional aplicable al mercado peruano, por lo que (sic) al no ser percibida como un elemento capaz de indicar el origen empresarial determinado no será tomada en cuenta al momento de hacer el análisis de los signos”.

La Sala en la resolución materia de comentario motiva de manera no muy fina el razonamiento de la denegatoria, pero el sentido se puede entender si seguimos un orden en lo decidido: primero, tanto la Comisión como el Tribunal coinciden en señalar que “el término .PE (...) se refiere al dominio geográfico en internet para el Perú”, no obstante —en nuestra opinión, es un error— no señalan que esta partícula pueda o no otorgar distintividad al signo solicitado; segundo, la Sala deniega el registro de la

marca en virtud del inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486³, pero en sus fundamentos señala: “(...) siendo que la denominación LLANTAS.PE constituye una denominación genérica, esta no posee la distintividad necesaria para acceder al registro como parte del signo solicitado (...)”⁴; tercero, el motivo por el cual no se utiliza el inciso f) del artículo 135 de la Decisión 486⁵ es porque no se trata de un signo exclusivamente genérico, al contar con la partícula “.PE”; finalmente, como de todas formas se denegó el registro del signo se puede concluir que el ccTLD “.PE” no brinda ninguna distintividad al signo solicitado. Esta primera conclusión del fallo es compartida incluso en el voto en discordia de los vocales Ferreyros y Ferrero.

El segundo tema tiene que ver con el punto central de lo decidido por la mayoría en la resolución que venimos comentando: los **signos débiles**. Según León y León, “(...) son aquellas que recurren al uso o incluyen como parte de su conformación elementos

3 Decisión 486 de la Comunidad Andina – Régimen Común sobre Propiedad Industrial Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

b) carezcan de distintividad; (...)

- 4 En este caso, vemos que la Sala está utilizando el inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486 como una especie de cláusula general de prohibición absoluta de registro de signos por carencia de distintividad, lo cual nos parece adecuado en virtud del uso jurisprudencial que se le ha dado a dicha prohibición: supuestos de signos que no constituyen estructuralmente marcas (signos muy cortos, signos muy largos, signos que forman frases, etc.) o signos que teniendo otros elementos son genéricos, descriptivos o usuales. Di Cataldo y Vanzetti, así como Ricolfi y Capuzzi, coinciden con esta concepción de la carencia de distintividad como genérico de tres hipótesis (signos carentes de distintividad; signos usuales o de uso común; y signos genéricos y descriptivos). VANZETTI, Adriano y DI CATALDO, Vincenzo. *Manuale di Diritto Industriale*. 7ª edición. Giuffrè, Milán, 2012. RICOLFI, Marco. “I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti”. En: AA.VV. - *Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. 5ª edición. Turín, Giappichelli, pp. 83-125. CAPUZZI, Gianni. “I Segni distintivi”. En: AA.VV. - *Lezioni di Diritto Industriale*. Giuffrè, Milán, 2014, pp. 57-109.

5 Decisión 486 de la Comunidad Andina – Régimen Común sobre Propiedad Industrial Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(...).

denominativos o figurativos, que son de uso común, descriptivos o evocativos y, por tanto, se ven obligadas a coexistir en el mercado con otros signos que también comparten estos elementos descriptivos, genéricos o evocativos”⁶. Estos son signos cuyo “(...) elemento relevante (...) lo constituye la especial disposición en que se encuentra la denominación irreivindicable (...), así como el aspecto figurativo y cromático (...)”, como se señala en la Resolución N° 1812-2012/TPI-INDECOPI en la cual se otorgó el registro del siguiente signo:



Entonces, para que exista un signo débil debe: i) estar conformado por uno o más elementos irreivindicables; ii) existir una especial disposición de los elementos del signo y –finalmente–; iii) contar con particular aspecto figurativo y/o cromático. No obstante, debe tomarse en consideración que al decir “elementos irreivindicables” podemos estar ante dos tipos de signos distintivos débiles⁷:

- **Signos débiles por razones intrínsecas:** aquellos signos que tienen uno o más elementos irreivindicables por ser usuales, genéricos, técnicos y/o descriptivos, así como formas inherentes, colores sin forma, entre otros.
- **Signos débiles por razones extrínsecas:** aquellos signos que tienen uno o más elementos irreivindicables pues los mismos ya conforman parte de varias marcas registradas de diversos titulares para distinguir los mismos productos y/o servicios, o vinculados entre sí.

Es importante señalar que los signos débiles no están regulados en la norma nacional sobre propiedad industrial expresamente; por el contrario, es una figura reconocida a través de un criterio determinado por la casuística del examen de registrabilidad de oficio que realiza el Indecopi en el procedimiento de registro de marca⁸. Entonces, cuando una solicitud de registro con elementos irreivindicables llega al Indecopi (sean intrínsecos o extrínsecos), la Dirección o la Comisión de Signos Distintivos se plantea una cuestión: ¿Registrar o no registrar? Frente a este criterio, existen resoluciones de diversa índole:

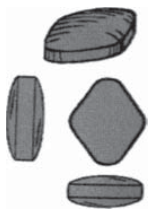
Jurisprudencia del Indecopi frente a los “signos débiles”			
	A)	B)	C)
Decisión	Resoluciones donde se otorga el registro de una marca compuesta por denominaciones o elementos no distintivos.	Resoluciones donde se otorga el registro de una marca sin reivindicar la denominación o el elemento no distintivo.	Resoluciones donde se deniega el registro de una marca en virtud de una causal de irreregistrabilidad absoluta específica o la genérica carencia de aptitud distintiva [inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486].

6 LEÓN Y LEÓN, Gustavo. *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios*. Thompson, Lima, 2015, p. 120.

7 BERTONE, Luis y CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de Marcas*. Tomo II, 3ª edición, Heliasta, Buenos Aires, 2008.

8 **Decisión 486 de la Comunidad Andina – Régimen Común sobre Propiedad Industrial**
Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
(...).

Ejemplo	La Resolución N° 24088-2017/DSD-INDECOPI en la cual se registró el siguiente signo, compuesto por la denominación PERÚ y el mapa del Perú (elementos claramente no reivindicables) y una letra D: 	La Resolución N° 1977-2008/TPI-INDECOPI en la cual se registró el siguiente signo, sin reivindicar ni la palabra MUCHACHELA ni PREMIUM (elementos no reivindicables): 	La Resolución N° 151-2002/TPI-INDECOPI en la cual se denegó el registro de un signo consistente en pastillas de determinada forma en color azul sin reivindicar la forma determinada (elemento no reivindicable): 
---------	---	---	--

El voto de mayoría en la Resolución N° 0072-2017/TPI-INDECOPI está ubicado en el grupo de casos C); sin embargo, la duda es dónde cabe ubicar al voto en discordancia, ya que los vocales no dejan entrever si estaríamos ante un registro sin reivindicar la frase “LLANTAS.PE” o reivindicándola, pero como dicen los vocales: el titular “(...) no tendría la posibilidad de oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas, en la medida que presenten otros elementos en su conformación que les otorguen una suficiente eficacia distintiva o se usen a título informativo en los productos distinguidos con otras marcas”. Esto lleva a señalar que, incluso, en el tipo de casos A) el titular no podría oponerse a que otras marcas usen o registren como parte de sus signos las partículas irreivindicables por más que el registro no señale expresamente “no se reivindica” tal o cual elemento.

Ahora bien, la pregunta es: ¿Para qué sirven los signos débiles? La finalidad de obtener un signo distintivo es reflejada correctamente en la Resolución N° 136-2017/TPI-INDECOPI cuando se señala que:

“el registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (**dimensión positiva del derecho**), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (**dimensión negativa del derecho**), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios”.

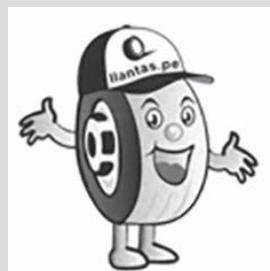
La mencionada decisión nos relata el *ius utendi* y el *ius excludendi* que caracteriza a todo derecho de propiedad industrial, respectivamente. Al parecer un signo débil no llega a completar el conjunto de facultades que otorgaría un registro marcario, debido a que los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen un signo débil no son reivindicables y –por lo tanto– no se puede impedir que terceros utilicen los mismos. No obstante lo señalado, somos de la opinión que los signos débiles sí cuentan con un

9 Coincide Franceschelli, citado por Bertone y Cabanellas. FRANCESCHELLI, Remo. “Sui marchi d’impresa”. Giuffrè, Milán: 1964, p. 43. Citado por BERTONE, Luis y CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de Marcas*. Tomo I, 3ª edición, Heliasta, Buenos Aires, 2008, p. 257.

supuesto de *ius excludendi*, solo que estos signos no podrán ser utilizado como base de una oposición marcaria, salvo que el signo solicitado sea idéntico, o como fundamento de una acción de infracción, excepto cuando se trate de una acción de infracción por uso total de la marca registrada⁹; es decir –de un lado– un signo débil no puede ser impedimento de un nuevo registro a menos que sea idéntico al mismo y –por otro lado– no sería reprimible el uso ajeno a título de marca de alguna de las partes integrantes del signo débil, sino solo del conjunto.

En el caso concreto, como adelantamos, se generó una controversia al interior de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual llegándose a la emisión de un voto en discordia de los vocales Ferreyros y Ferrero: por un lado, la mayoría optaba por no registrar; mientras que, por otro lado, los discordantes optaban por registrar. La segunda conclusión del caso es que no existe uniformidad ni reglas claras en torno al resultado final de la solicitud de registro de un signo débil; pese a ello, es indudable que existe una utilidad en este tipo de registros: la prohibición a terceros de usar un signo idéntico al que se tiene registrado o un signo muy similar. Somos de la opinión que deberían asegurarse los registros de marcas débiles cuando se cumplan los requisitos señalados previamente, en especial la existencia de una especial disposición de los elementos del signo y particulares elementos figurativos y/o cromáticos. Finalmente, como señalan Bertone y Cabanellas, “los conceptos de marcas débiles y fuertes son simples instrumentos de técnica jurídica para ordenar los distintos extremos que deben ser tenidos en cuenta con el fin de determinar la esfera de protección de una marca”¹⁰.

Un dato curioso para terminar el presente comentario. El mismo solicitante al que se denegó el registro del signo en la resolución que hemos analizado, solicitó y obtuvo el registro de la siguiente marca unos meses después (Resolución N° 11687-2017/DSD-INDECOPI), para distinguir los mismos productos que solicitaba anteriormente:



La pregunta es ahora: ¿Este es un signo débil o no? Creemos que sí, se cumplen todos los requisitos. En todo caso, se registró –al final– una marca con la denominación “LLANTAS.PE” a nombre del solicitante inicial de la marca que se denegó en virtud de la resolución que comentamos. La diferencia solo versa en los particulares elementos figurativos que tenían ambas, pero este último registro no pertenece al grupo de resoluciones B). Por lo tanto, en teoría estaría en el grupo de resoluciones A); así, el titular podrá ejercer su *ius excludendi* de manera completa. No obstante, como dijimos, en la práctica ninguna oposición marcaria o acción de infracción a los derechos de marca podría hacerse contra un agente en el mercado que quiera registrar una marca u ofrezca sus productos y/o servicios utilizando i) la palabra LLANTAS, ii) la partícula “.PE”, o iii) la frase completa “LLANTAS.PE”, a menos –en este último caso– que nos encontremos frente a una imitación exacta o casi idéntica.

10 BERTONE, Luis y CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de Marcas*. Tomo I, 3ª edición, Heliasta, Buenos Aires, 2008, p. 259.