

FACULTAD DE DERECHO

La Aplicación del Secondary Meaning en los Países de la Comunidad Andina

Tesis para optar el Título de Abogado

Mariana Bustamante García

Asesor(es): Viana Elisa Rodríguez Escobar

Lima, julio de 2019



APROBACIÓN

La tesis titulada "La Aplicación del Secondary Meaning en los Países de la Comunidad Andina", presentada por Mariana Bustamante García en cumplimiento con los requisitos para optar el Título de Abogado, fue aprobada por la Directora de Tesis Dra. Viana Elisa Rodríguez Escobar.

Directora de Tesis



AGRADECIMIENTOS

"So much of me, is made of what I learned from you, you'll be with me, like a handprint on my heart"

- Elphaba.

Gracias Papá, por ser la mejor inspiración para ser mejor cada día, cada página y todo el esfuerzo son para ti, un beso al cielo.



RESUMEN ANALÍTICO - INFORMATIVO

La Aplicación del Secondary Meaning en los Países de la Comunidad Andina

Mariana Bustamante García

Asesor: Dra. Viana Elisa Rodríguez Escobar

Tesis de título.

Licenciada en Derecho.

Universidad de Piura. Facultad de Derecho.

Lima, julio de 2019.

Palabras claves: Secondary Meaning / Distintividad Sobrevenida / Propiedad Industrial / Signos Distintivos / Marcas / Comunidad Andina / Indecopi / Perú / Investigación.

Descripción: Tesis de licenciatura en Derecho, de la línea de investigación del Derecho de la Propiedad Industrial. La autora presenta el resultado de la investigación acerca de la aplicación del fenómeno del Secondary Meaning en los países en la Comunidad Andina.

Contenido:

La investigación está dividida en cuatro capítulos: El primero referido al marco conceptual. El segundo se refiere al fenómeno del Secondary Meaning, su definición, sus clases, su reconocimiento en la Comunidad Andina, y derecho comparado. El tercero se refiere a al detalle y análisis de los casos que se han presentado del fenómeno en la Comunidad Andina. El cuarto corresponde a los criterios para la aplicación el Secondary Meaning en la Comunidad Andina.

Metodología: Método interpretativo y analítico.

Conclusiones: el Secondary Meaning es el fenómeno jurídico por el cual un signo carente de distintividad, logra adquirirla por el uso que se hubiese realizado del mismo; y, por los efectos que ello genere. Específicamente, en la Comunidad Andina se ha previsto dicho fenómeno con el fin de dotar de realidad al registro marcario y premiar el esfuerzo de sus titulares, lo cual solo será posible si es aplicado correctamente, y es acreditado con medios probatorios idóneos para ello.

Fuentes: Derecho peruano, derecho comparado, doctrina nacional y extranjera.

Fecha de elaboración resumen: 1 de julio de 2019.



ANALYTICAL SUMMARY – INFORMATIVE

The Application of Secondary Meaning in the Andean Community Countries

Mariana Bustamante Garcia

Advisor: Dra. Viana Elisa Rodríguez Escobar

Title Thesis.

Law Degree.

University of Piura. Law School.

Lima, July 2019.

Keywords: Secondary Meaning / Overcome Distinctiveness / Intellectual Property / Distinctive Signs / Trademarks / Andean Community / Indecopi / Peru / Research.

Description: Law degree thesis, in Intellectual Property Law. The author presents the results of the research on the application of the Secondary Meaning in the Andean Community countries.

Content:

The research is divided into four chapters: The first referred to general concepts. The second refers to the Secondary Meaning, its definition, its classes, its recognition in the Andean Community, and foreing law. The third refers to the development and analysis the cases of the phenomenon in the Andean Community. The fourth corresponds to our recommendation for a criterion on the application of Secondary Meaning in the Andean Community.

Methodology: Interpretive and analytical method.

Conclusiones: Secondary Meaning is the legal phenomenon by which a sign that lacks of distinctiveness, manages to acquire it by its use; and, for the effects generated of it. Specifically, in the Andean Community, this phenomenon has been foreseen in order to assure the recognition of reality in the trademark registries, and reward the efforts of the holders, which will only be possible if it is applied correctly, and if it is accredited with suitable evidential means to do so.

Sources: Peruvian law, foreign law, national and foreign doctrine.

Summary date: July 1, 2019.



INDICE

INTRO	ODUCCIÓN	1
CAPÍ	TULO I: Marco Conceptual	5
1.1.	Derecho de Propiedad Industrial	5
1.2.	Concepto de Marca	7
1.3.	Clases de Marcas	10
1.4.	Funciones de las Marcas	12
1.5.	La distintividad y sus clases	20
1.6.	El Uso de las Marcas	
1.7.	Prohibiciones de Registro de Marcas	29
1.8.	Riesgo de Confusión	37
CAPÍ	ΓULO II: Secondary Meaning Concepto de Secondary Meaning	41
2.1.	Concepto de Secondary Meaning	41
2.2.	Clases de Secondary Meaning	49
2.3.	Secondary Meaning en la Comunidad Andina	51
2.4.	Factores para la Generación de Secondary Meaning	59
2.5.	Legislación comparada	67
CAPÍ	ΓULO III: Análisis casuístico del Secondary Meaning	73
3.1.	Interpretación Prejudicial 123-IP-2014	75
3.1.1.	Oportunidad para Apreciar el Secondary Meaning	77
3.1.2.	Determinación de si el uso del signo ha generado la configuración del fenómeno	79
3.2.	Caso emblemático en la Comunidad Andina: Caso Universidad Virtual	
3.3.	Casos Emblemáticos Peruanos	85
3.3.1.	Caso Gaceta Jurídica	86
3.3.2.	Caso Cámara de Comercio - Lima	93
3.3.3.	Casos Feria del Hogar	100
3.3.4.	Casos Rayas de Adidas	111
CAPÍ	TULO IV: Criterios para la aplicación del Secondary Meaning	121
4.1.	Encuestas como medio probatorio idóneo para acreditar el Secondary Meaning	121
4.2.	Aplicación del Secondary Meaning ante un eventual conflicto entre signos.	135
CONC	CLUSIONES	143
DEEE	DENCIAS RIRI IOGRÁFICAS	1/17



INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Estructura del Derecho de Propiedad Intelectual	6
Gráfico 2: Trilogía de elementos de la asociación mental necesaria para la generación	
Secondary Meaning.	. 46
Gráfico 3: Uso y efectos necesarios para la generación Secondary Meaning	. 63
Gráfico 4: Concurrencia de inversión publicitaria y uso de los signos	. 65





INTRODUCCIÓN

Los signos distintivos utilizados con mayor frecuencia en el mercado son las marcas, las cuales tienen como finalidad identificar bienes y servicios en el mercado, son susceptibles de representación gráfica y poseen suficiente capacidad distintiva como para ser registradas y constituirse como tales. Las marcas son de vital importancia para los consumidores porque, incluso, logran ahorrarles costos de transacción en la elección de productos en el mercado.

La importancia económica de las marcas se encuentra íntimamente vinculada a su capacidad distintiva –considerada doctrinalmente como su elemento esencial– sin la cual no podrían constituirse como tales mediante su registro. Por lo anterior, los signos que carezcan de capacidad distintiva se encuentran considerados dentro de los supuestos de las prohibiciones absolutas de registro, establecidas en el Régimen Común sobre la Propiedad Industrial de la Comunidad Andina (en adelante, "CAN") regulado mediante la Decisión N° 486, siendo así que, de forma absoluta, dichos signos no podrían acceder al registro correspondiente.

Sin perjuicio de lo mencionado, la Decisión N° 486 –a diferencia de su norma antecesora, la Decisión N° 344 – ha contemplado una excepción que permite superar cuatro de los supuestos de prohibiciones absolutas previstos. Dicha excepción solo se configurará en caso de que los signos distintivos que incurriesen en los supuestos de prohibiciones absolutas logren adquirir el *Secondary Meaning* por su uso en el mercado y que, en virtud de ello, superen la prohibición absoluta en la cual incurren.

El Secondary Meaning, también conocido como distintividad sobrevenida o adquirida, es un fenómeno jurídico de origen anglosajón, que tiene por finalidad dotar de realidad al sistema marcario, es decir, lograr concordancia entre el registro marcario y la realidad material del mercado. Es así que el reconocimiento del fenómeno premia a los proveedores por el esfuerzo empresarial desplegado con el fin de posicionar sus marcas en el mercado.

Es importante tener presente que el registro de marcas en Perú es constitutivo, al igual que en el resto de los países de la CAN, por lo que, los signos distintivos se constituyen como tales al momento de su registro. Dicho esto, reconocer valor jurídico al uso de signos no registrados resulta complicado y hasta contradictorio con el sistema marcario constitutivo, como sucede con el reconocimiento del fenómeno del *Secondary Meaning*.

Actualmente existen diversas dificultades prácticas en lo relacionado al reconocimiento y acreditación del *Secondary Meaning* debido a que en la Decisión N° 486 no se desarrollan estos aspectos. Por ello, si bien el fenómeno se encuentra reconocido en la norma andina, no se desarrollan aspectos tales como: requisitos para su configuración, momentos para aportar pruebas, ni cuáles serían las pruebas idóneas para su acreditación, entre otros.

Tanto en los casos nacionales como en los en los casos elevados en consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha desarrollado el tema del *Secondary Meaning*; no obstante, en la mayoría de casos, la motivación realizada en las mismas ha sido insuficiente y/o poco acertada.

Por ello, en la presente investigación se explica el fenómeno del *Secondary Meaning*; los casos más resaltantes que se han presentado en Perú y en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: especialmente el criterio recientemente establecido mediante una Interpretación Prejudicial: y, recomendaciones para su reconocimiento y acreditación. Todo ello, con el fin de contribuir a la correcta aplicación del fenómeno en los países miembros de la CAN y, de esta forma, premiar a los proveedores por su esfuerzo en el posicionamiento de su marca en el mercado.





CAPÍTULO I: Marco Conceptual

A fin de iniciar la presente investigación, es necesario abordar y desarrollar algunos conceptos generales del derecho marcario para poder entender la aplicación del *Secondary Meaning* en los países de la CAN, sobre todo en el Perú.

Por lo anterior, con el fin de entender el *Secondary Meaning*, es necesario iniciar respondiendo las siguientes preguntas: (i) qué es el Derecho de Propiedad Industrial; (ii) qué es una marca; (iii) cuáles son sus funciones; (iv) cuáles son los tipos de marcas; (v) cuáles son las prohibiciones de registro; entre otras.

1.1. Derecho de Propiedad Industrial

El Derecho de Propiedad Industrial es la rama cuya finalidad es velar por la protección de signos distintivos, entre los cuales se encuentran las marcas. Coloquialmente, se le asimila erróneamente con el Derecho de Propiedad Intelectual. El autor Maraví establece lo siguiente al respecto:

"El Derecho de la Propiedad Intelectual lo podemos dividir en dos grandes ramas:

el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor. Asimismo, dentro del

Derecho de la Propiedad Industrial encontramos diferentes elementos, siendo los

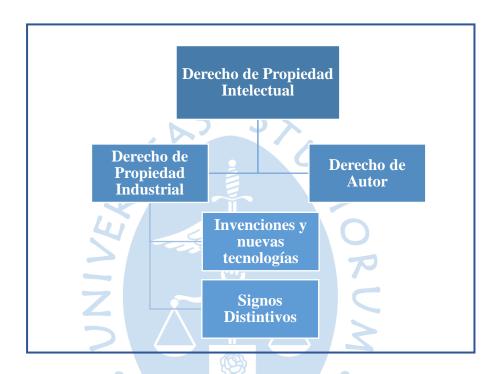
más conocidos los Signos Distintivos, las Patentes de Invención, las Patentes de

Modelos de Utilidad y los Diseños Industriales". (Maraví, 2014, pág. 58)

(Subrayado y resaltado nuestro)

De lo mencionado, el Derecho de Propiedad Intelectual engloba al Derecho de Propiedad Industrial y al Derecho de Autor, siendo así el género de ambos, tal como se puede apreciar a continuación:

Gráfico 1: Estructura del Derecho de Propiedad Intelectual.



Adicionalmente, Maraví establece lo siguiente respecto a los signos distintivos protegidos por el Derecho de Propiedad Industrial:

"A su vez, los Signos Distintivos son bienes inmateriales que se componen principalmente de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen. En este sentido, la característica común de las marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen es que cumplen una finalidad identificadora de la oferta que existe en el mercado (de allí se explica el nombre de signo distintivo)". (Maraví, 2014, pág. 58)

(Subrayado y resaltado nuestro)

En ese sentido, el Derecho de la Propiedad Industrial es el derecho centrado en dotar de utilidad a los intangibles en diversos ámbitos de la industria y el comercio, y en específico, a los signos distintivos que identifican productos y servicios de un origen empresarial determinado.

El régimen común de la propiedad industrial para los países miembros de la CAN actualmente se encuentra regulado por la Decisión N° 486, norma comunitaria aplicable en el Perú, de fecha 14 de setiembre del 2000.

1.2. Concepto de Marca

A efectos de la presente investigación, comprender el concepto de marca es de crucial importancia en la medida que el *Secondary Meaning* se genera respecto de un signo que aspira a constituirse como tal, o que, estando constituida como tal adquiere distintividad de forma posterior.

Ante todo, debemos tener presente que, para todo proveedor que compite en el mercado, diferenciar sus marcas es una necesidad. Tal como lo establece Meloni, los proveedores tienen especial interés en ser identificados como una fuente única, confiable, irrepetible, por sus productos y/o servicios, para lo cual necesitan de un signo distintivo que le sea entregado en exclusiva para lograr dicha distinción. (Meloni, 2015, pág. 74)

El artículo 134° de la Decisión N° 486, define a las marcas como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y sea susceptible de representación gráfica.

Al respecto, el autor Murillo establece la siguiente definición:

"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 (...) reduciendo los costos de transacción de búsqueda para una decisión de compra o contratación". (Murillo, 2015, pág. 223)

Asimismo, el autor Maraví las define de la siguiente manera:

"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". (Maraví, 2014, pág. 59)

Por su parte, Fernández – Nóvoa define a la marca de la siguiente manera:

"La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas sensibles (corpus mechanicum) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares". (Fernández – Nóvoa, 2017, pág. 487)

Adicionalmente, el autor Meloni establece la siguiente definición, que en nuestra opinión en la más completa:

"En efecto, en primer lugar es un bien inmaterial, puesto que por sí mismo no puede ser percibido por los sentidos, sino que para poder serlo tiene que aplicarse a algún producto. En segundo lugar, está constituida por una señal en la medida que se coloca sobre los objetos para darlos a conocer y distinguirlos de otros del mismo género. Y en tercer lugar, distingue los productos y servicios que se ofrecen en el mercado, en tanto posibilita que los consumidores diferencien los productos o servicios elaborados o prestados respectivamente por una persona de aquellos elaborados o prestados por otras". (Meloni, 2015, pág. 77)

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, "INDECOPI") define el concepto de la siguiente manera:

"La marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca, como un signo externo de diferenciación, y los productos, como objeto de protección marcaria". 1

Partiendo de las definiciones mencionadas, definimos a las marcas como aquellos signos distintivos susceptibles de representación gráfica, cuya principal finalidad es la de distinguir productos y/o servicios de un determinado origen empresarial, logrando

_

Resolución N° 1326-2005/TPI-INDECOPI.

diferenciarlos de otros iguales y/o similares en el mercado. Con ello, los consumidores ahorrarían costos de transacción al poder identificar los productos y servicios ofertados en el mercado.

1.3. Clases de Marcas

Los signos distintivos que aspiran a convertirse en marcas pueden clasificarse de distintas formas con base en criterios diferentes. Por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, "SIC") de Colombia –entidad que vela por la protección de los derechos de propiedad intelectual en dicho país– ha realizado una clasificación simple y clara de las marcas (Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2012, págs. 28-29), la cual detallamos a continuación:

A. Según su significado:

- a) <u>Fantasía:</u> Expresiones de creación del solicitante, que no corresponden o tienen una definición prevista en diccionarios o para el consumidor medio del mercado.
- **Arbitrarias:** Expresiones cuyo significado conocido no tiene relación alguna con los productos o servicios que distinguen o pretenden distinguir.
- c) <u>Evocativas/Sugestivas:</u> Expresiones que sugieren o evocan de manera indirecta, sin llegar a describirlos, alguna cualidad o característica del producto o servicio al cual distinguen o pretenden distinguir.

B. Según su forma de presentación:

- a) <u>Denominativas:</u> Consisten en la escritura de la expresión, letras, frases, palabra, número o la combinación de todas las anteriores que se utiliza para identificar el producto o servicio, sin ningún tipo de acompañamiento, caracterización ni tipo de letra.
- b) <u>Figurativas:</u> Consisten solo en la representación gráfica del signo sin incluir ningún tipo de expresiones, letras, palabras o frases.
- c) <u>Mixtas:</u> Son la unión de las dos anteriores. Pueden contener uno o varios elementos denominativos y figurativos.

C. Según su forma no tradicional:

- a) <u>Tridimensionales:</u> El signo representa un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo) y que puede ser perceptible por el sentido de la vista o por el del tacto, es decir, que posee volumen.
- **Sonoras:** El signo a proteger consiste solo en el sonido correspondiente, que normalmente es expresado en notas musicales, pero puede ser representado de otra forma.
- c) Olfativas: El signo a proteger consiste en un olor que distingue al producto o servicio.

1.4. Funciones de las Marcas

Como se ha mencionado, las marcas tienen como finalidad distinguir productos y/o servicios en el mercado, sin perjuicio de ello, la doctrina considera que las mismas cuentan con diferentes funciones. Al respecto, tomando de referencia lo establecido por el autor Fernández – Nóvoa, las funciones principales de las marcas son las siguientes (Fernández – Nóvoa, 2017. págs.490-493):

- a) Función Indicadora de la Procedencia u Origen Empresarial.
- b) Función Indicadora de Calidad.
- c) Función Condensadora del Goodwill o Buena Reputación.
- d) Función Publicitaria.
- e) Función Distintiva.

a) Función Indicadora de la Procedencia u Origen Empresarial

Otamendi establece que, tradicionalmente, se consideraba que las marcas tenían la finalidad de ayudar al público consumidor a identificar quiénes eran los fabricantes de los productos, como un medio para garantizar la procedencia de los productos adquiridos. (Otamendi, 2010, pág. 2)

Si bien la postura mayoritaria considera que esta función ha perdido fuerza debido a que actualmente los consumidores normalmente no logran conocer el origen empresarial de

las marcas, no estamos del todo de acuerdo con ello, debido a que, la función mencionada sigue cumpliendo un rol importante en lo que respecta al fenómeno del *Secondary Meaning*.

Por su parte, Fernández – Nóvoa la considera una función importante en la medida que los consumidores conocen que todos los productos o servicios puestos en el mercado e identificados con un signo, en todos los casos, cuentan con un origen empresarial determinado sin necesidad de reconocerlo de forma específica. Al respecto, señala lo siguiente:

"En este sentido la marca desempeña un papel informativo: atestigua ante el público de los consumidores que todos los productos de una misma clase y portadores de una misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa". (Fernández – Nóvoa, 2017, págs. 490-491)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Dicho lo anterior, consideramos que, si bien la postura que consideraba esta función como la principal de las marcas ha quedado superada, y que actualmente se le considera una función complementaria a la función distintiva, la identificación del origen empresarial sigue siendo un factor importante dentro del derecho marcario.

b) Función Indicadora de Calidad

Considerada una función secundaria, hace referencia a la calidad que se le puede asignar a los productos y/o servicios en relación con la marca que los identifica.

Parte de la doctrina la identifica como la función de garantía. Por ello, el autor Otamendi señala que las marcas logran avalar, en el mejor de los casos, una calidad uniforme de los productos y/o servicios ofertados, por medio del posicionamiento de la marca, siendo así percibida por los consumidores como un soporte de calidad de los productos y/o servicios que identifique. (Otamendi, 2010, pág. 4). Al respecto, el autor Cornejo establece que:

"Es mejor no hablar de una función de garantía, sino de una función de confianza de las marcas. La suposición de una calidad constante es una conclusión sobre algo probable, que vale en tanto la confianza del cliente no se vea decepcionada". (Cornejo, 2007, pág. 48)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Dicho esto, entendemos que las marcas son el medio mediante el cual los consumidores consiguen información respecto de la calidad de los productos y/o servicios que se identifican con las mismas, y utilizan dicha información para tomar decisiones de consumo. En ese sentido, Fernández - Nóvoa establece lo siguiente:

"La contemplación de una marca enlazada con un producto o un servicio <u>suscita</u>, de ordinario, <u>en la mente del consumidor la creencia de que el producto o el servicio posee ciertas características</u>, las cuales a veces son un tanto vagas e indeterminadas, mientras que otras veces serán más precisas, <u>denotando un determinado nivel de calidad del producto o servicio</u>". (Fernández – Nóvoa, 2017, pág. 491)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Dicho lo anterior, la marca sirve como referencia sobre la calidad de los productos y/o servicios que identifica, debido a que los hace identificables mediante características constantes, sean positivas o negativas. En tal sentido, si los consumidores acceden a un producto o servicio cuya calidad no les satisface, en una experiencia de consumo negativa, cabe la posibilidad que relacionen dicha experiencia con los mismos productos y/o servicios en el futuro, tomando de referencia la marca que los identifica, y sucederá de la misma forma con las experiencias positivas.

c) Función Condensadora del Goodwill o Buena Reputación

El autor Fernández – Novoa señala lo siguiente respecto de la función condensadora del *goodwill*:

"Desde la perspectiva del titular, <u>la función más importante de la marca es la de</u>

<u>constituir un mecanismo en el que va sedimentándose progresivamente la</u>

<u>eventual buena reputación (goodwill) de que gocen</u>, entre el público de los

consumidores, los productos o servicios diferenciados por la marca". (Fernández –

Nóvoa, 2017, pág. 492)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por lo anterior, esta función es de gran importancia para los proveedores de productos o servicios, en la medida que las marcas actúan como mecanismos de reconocimiento del *goodwill* del origen empresarial. Asimismo, el autor continúa detallando sobre esta función, estableciendo lo siguiente:

"Goodwill o buena fama que presupone la preferencia que el público de los consumidores otorga a los productos dotados con la marca; y entraña la expectativa razonable de que el producto será reiteradamente comprado porque cuenta con el favor del público". (Fernández – Nóvoa, 2017, pág. 492)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Una marca registrada que aún no ha sido utilizada en el mercado no tendría valor económico, al no estar aún posicionada ni haber adquirido una reputación favorable. Es así que, son los esfuerzos de los proveedores para posicionar sus marcas lo que genera dicho valor.

Asimismo, respecto de la función de referencia, tal como hemos mencionado previamente, el autor Murillo señala lo siguiente:

"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, (...) reduciendo los costos de transacción de búsqueda para una decisión de compra o contratación". (Murillo, 2015, pág. 223)

(Precisión, subrayado y resaltado nuestro)

Las marcas lograrán adquirir *status* y posicionamiento en el mercado dependiendo de los esfuerzos de sus titulares dirigidos para tal fin, formando una percepción, positiva o negativa en la mente de los consumidores respecto del origen de los productos y/o servicios ofertados. Por ello, las marcas pueden adquirir un enorme valor económico, al ser un factor

determinante en las elecciones de los consumidores. Asimismo, queda establecido que las marcas cumplen un rol importante para los intereses de los consumidores, pues, en virtud de ellas logran ahorrar en costos de transacción, invirtiendo menos tiempo y dinero en la elección que realicen de productos y/o servicios del mercado.

d) Función Publicitaria

Otra función secundaria que cumplen las marcas es la función publicitaria, que es la capacidad de "darse a conocer" en relación de los productos y/o servicios que identifican. Al respecto, Otamendi establece lo siguiente:

"La marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular (...) La buena calidad del producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada. En vano serán los esfuerzos para lograr la mejor calidad si el producto o servicio es desconocido." (Otamendi, 2010, pág. 5)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Parte de la doctrina la considera una función informativa, en la medida que los consumidores no reciben toda la información de los productos y/o servicios ofertados, las marcas cumplirían dicho rol, debido a que brindan información sobre experiencias de consumo y de la reputación de la misma, tal como ya hemos mencionado.

Asimismo —si bien es una función considerada secundaria— a efectos de la presente investigación la función publicitaria es sumamente importante, debido a que, en virtud del uso

publicitario, sin limitarlo únicamente a ello, un signo carente de distintividad puede adquirirla siempre que se configuren otros requisitos.

En esa línea, Fernández – Novoa detalla que la marca no es solo el símbolo del *goodwill*, sino que normalmente es el mecanismo más efectivo para crearlo, en la medida que, la marca es efectivamente la que vende los productos. (Fernández – Nóvoa, 2017, pág. 493)

e) Función Distintiva

La postura mayoritaria de la doctrina sostiene que la función principal de las marcas es distinguir productos y/o servicios en el mercado, y así diferenciarlos de otros idénticos o vinculados, tal como hemos mencionado en la presente investigación. En ese sentido, el autor Otamendi señala lo siguiente:

"La <u>verdadera y única función esencial de la marca</u> es distinguir un producto o servicio de otros". (Otamendi, 2010, pág.3)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por lo tanto, siempre que las marcas se encuentren cumpliendo su función identificadora, los consumidores podrán elegir las mismas marcas que conocen o pueden pasar a elegir alguna diferente.

En virtud de ello, la función distintiva es considerada la función esencial de las marcas debido a que, si el signo distintivo que aspira a convertirse en marca no cuenta con la

capacidad de distinguir determinados productos y/o servicios en el mercado, no podrá constituirse como tal, y de ser así, no cumpliría su función económica en el mercado.

A su vez, Fernández-Nóvoa establece que la función distintiva se encuentra en los signos que tengan aptitud de diferenciar productos y/o servicios, como detallamos a continuación:

"Esta función básica tan solo puede <u>ser desempeñada por los signos que tienen</u> aptitud (intrínseca o adquirida como consecuencia del uso) para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una empresa frente a los productos o servicios de las restantes empresas". (Fernández – Nóvoa, 2017, pág. 489)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Asimismo, en diversos pronunciamientos de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI² (en adelante, la "Sala"), se ha establecido que la función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.

A modo de conclusión, la función principal de las marcas, que permite que se constituyan como tales, es la de identificar los productos ofertados y/o servicios o prestados con el signo correspondiente, y diferenciarlos del resto que se encuentren en el mercado. Con ello, en la medida que podrían constituirse como marca, podrían cumplir con el resto de las funciones detalladas, siendo así la distintividad la *conditio sine qua non* de las marcas.

_

Resolución N° 1326-2015/TPI-INDECOPI.

1.5. La distintividad y sus clases

Tal como hemos visto, las marcas tienen como finalidad identificar los productos y/o servicios que pretenden distinguir, en cumplimiento de su función distintiva, siendo así, la que constituye el "Rol Consustancial" de las marcas (Meloni, 2015, pág. 79).

Por lo anterior, la distintividad es considerada como el elemento esencial para las marcas, tal como detalla el autor Murillo:

"Es la <u>distintividad la que otorga posibilidad de protección</u> y, por consiguiente, <u>relevancia jurídica</u> a los simples signos que usamos día a día". (Murillo, 2015, pág. 224)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Dicho esto, la distintividad le brinda a un determinada signo la posibilidad de ser protegido mediante el registro, por lo que, uno carente de distintividad o incapaz de adquirirla no podría constituirse como marca, es decir, no podría acceder al registro y, por consiguiente, no adquiriría protección ni relevancia jurídica alguna.

Asimismo, la Sala ha establecido lo siguiente respecto a la relación entre la distintividad y el distingue de productos y/o servicios que corresponda:

"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 productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino".³

(Subrayado y resaltado nuestro)

Como se puede apreciar, la Sala establece que la distintividad es el elemento con el cual debe contar todo signo para ser constituido como marca, toda vez que posibilita la diferenciación de productos o servicios de otros similares que provengan de otro origen empresarial que se oferten en el mercado.

De todo lo mencionado, entendemos que dicho elemento cumple un rol esencial en las marcas, y por ello, es el elemento más importante de las mismas. Asimismo, la importancia de la distintividad en las marcas recae en que, por ello, los consumidores pueden fácilmente realizar la elección de los bienes que desean adquirir o servicios que desean contratar. Es así que, al escoger un determinado producto o servicio en virtud de la marca que los identifique, el consumidor está premiando con su elección al titular de dichas marcas.

Habiendo desarrollado qué es la distintividad, pasamos a detallar que puede clasificarse de distintas formas, tal como detallamos a continuación:

- (i) En relación al signo en sí mismo, y
- (ii) En relación al momento de su configuración.

Resoluciones N° 0041-2015/TPI-INDECOPI, N° 1282-2017/TPI-INDECOPI y N° 2502-2017/TPI-INDECOPI.

En el caso de la distintividad referida al signo en sí mismo, se le clasifica como intrínseca o extrínseca. Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la CAN (en adelante, el "TJCA") señaló lo siguiente respecto de la clasificación mencionada:

"La distintividad tiene un doble aspecto: 1) <u>distintividad intrínseca</u>, mediante la cual se determina la <u>capacidad que debe tener el signo para distinguir</u> productos o servicios en el mercado, y 2) <u>distintividad extrínseca</u>, por la cual se determina la <u>capacidad del signo para diferenciarse</u> de otros signos en el mercado".⁴

(Subrayado y resaltado nuestro)

Asimismo, teniendo de referencia lo establecido por el autor Maraví, detallamos lo siguiente (Maraví, 2014, pág. 59):

• Distintividad Intrínseca:

Hace referencia a la aptitud distintiva de un signo por sí mismo. Se presenta en aquellos signos que cumplen con identificar productos y/o servicios al poseer una estructura apta para ser constituidos como marca.

Por ejemplo, si el signo es demasiado complejo o demasiado simple para ser recordado, es posible que no cuente con distintividad intrínseca suficiente para constituirse como marca.

• Distintividad Extrínseca:

Interpretación Prejudicial del Proceso 93-IP-2015, de fecha 27 de mayo de 2015.

A diferencia de la distintividad intrínseca, la extrínseca hace referencia a la aptitud distintiva del signo en sí mismo, pero respecto a identificar determinados productos y/o servicios.

Por ejemplo, la palabra "manzana" no podría tener la suficiente distintividad para identificar a los productos manzanas comercializadas por un determinado titular, pero sí puede, como sucede, distinguir productos como aparatos electrónicos.

La segunda clasificación de la distintividad, es la referida al momento de su adquisición, clasificándose como: originaria o sobrevenida. Al respecto, Pazos establece lo siguiente:

"Al hablar de distintividad se puede estar haciendo referencia <u>a dos supuestos: a)</u>

<u>distintividad inherente</u> al signo en cuestión; y <u>b) distintividad adquirida</u> por un signo que, en principio, no tiene capacidad para distinguir productos o servicios y que <u>obtiene ese carácter por el uso que se le da en el mercado</u>". (Pazos, 1997, pág. 36)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por lo mencionado, la distintividad se puede clasificar con relación al momento en la que la misma se genera, lo cual es de gran importancia en la presente investigación.

• Distintividad Inherente:

También conocida como originaria, es aquella distintividad que puede ser tanto intrínseca como extrínseca al signo y que, en la mayoría de casos, los signos que aspiran a constituirse como marcas gozan de forma originaria, es decir, desde su creación.

• <u>Distintividad Sobrevenida:</u>

También conocida como distintividad adquirida, se trata de un supuesto en el que —de forma excepcional— un signo originariamente carente de distintividad, supera dicha prohibición por su uso en el mercado, adquiriéndola de forma sobrevenida.

Dicho esto, podemos afirmar que la distintividad es dinámica, y por ello, variable en el tiempo. En ese sentido, así como la distintividad puede adquirirse con el tiempo, también puede perderse, lo cual dependerá de los consumidores; de si logra cumplir con su finalidad; y, de las circunstancias propias de un momento determinado.

Entonces, es importante señalar que para analizar la distintividad de un signo no basta con apreciar sus características constitutivas inherentes, sino que además es necesario relacionarlas con los productos o servicios que, en concreto, dicho signo distingue o pretende distinguir en el mercado, el uso que se hubiese realizado del mismo, así como el momento de su configuración.

Es importante recalcar que la importancia de la distintividad de las marcas recae en que, en virtud de la misma, los consumidores pueden fácilmente realizar la elección de los bienes que desean adquirir o servicios que desean contratar.

A efectos de la presente investigación, realizaremos especial énfasis en la posibilidad de que la distintividad del signo se configure de forma sobrevenida a su existencia como tal, en la medida que, independientemente de si se trata de un signo que contase con distintividad intrínseca o extrínseca, la misma puede ser adquirida con el tiempo, y dicha adquisición dependerá de diversos factores que desarrollaremos más adelante en el punto 2.4.

1.6. El Uso de las Marcas

Uno de los aspectos determinantes para la configuración de la distintividad sobrevenida es el uso que se realice del determinado signo en el mercado. Al respecto, el autor Metke establece lo siguiente respecto a la utilización efectiva de una marca en el mercado:

"Con ello (el uso) se persigue fundamentalmente que <u>la realidad formal del</u>

<u>registro se convierta en una realidad material</u>, que tiene lugar <u>cuando</u>

<u>efectivamente el producto circula en el mercado identificado con la marca</u>

<u>registrada y el consumidor puede establecer esa relación sicológica entre el signo</u>

<u>y el producto</u>, momento en el que surge el verdadero concepto de marca". (Metke, 2007, pág. 83)

(Aclaración, subrayado y resaltado nuestro)

Sobre esto, la finalidad del registro de marcas es brindar exclusividad de uso sobre las mismas a sus titulares, a fin de que sea efectivamente utilizada en el mercado; de lo contrario, no cumplirían con su función económica. Por ello, el autor continúa con lo siguiente: "<u>Las</u>

<u>funciones</u> que desempeña la marca y que constituyen su razón de ser <u>sólo se cumplen en la</u> realidad del mercado mediante su uso". (Metke, 2007, pág. 83)

(Subrayado y resaltado nuestro)

De lo anterior, el uso de las marcas es necesario para que las mismas cumplan con sus funciones, siendo así un factor determinante para mantener el registro de la misma, o en algunos casos, en los que se carezca de distintividad originariamente, para acceder al mismo por adquirirla de forma sobrevenida. Al respecto, el autor Otamendi establece lo siguiente: "El uso de la marca es un requisito esencial para la conservación del derecho (...) Juega así el uso un papel esencial en la vida del registro, ya que sin él, esta, en algún momento, se interrumpiría". (Otamendi, 2010, pág. 239)

(Subrayado y resaltado nuestro)

En la medida que el uso representa un elemento que puede modificar la protección de una determinada marca, es relevante mencionar que ello viene relacionado a la mutabilidad de la capacidad distintiva.

En ese sentido, el uso de las marcas representa una carga administrativa para los titulares marcarios, debido a que, responde al interés de mantener un beneficio determinado, la exclusividad de uso sobre las marcas, pues de ser el caso que no se realice dicho uso, los titulares perderían la ventaja obtenida.

Lo anterior también se sustenta en que la falta de uso de las marcas podría generar un perjuicio para el resto de usuarios del mercado, los cuales se encontrarían imposibilitados de

identificar sus propios productos y/o servicios con signos similares o iguales a las marcas registradas no utilizadas, viéndose limitada la competencia.

Por ello, en la CAN se ha regulado, mediante el artículo 166° de la Decisión N° 486, lo siguiente respecto del uso de las marcas:

"Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido <u>puestos en el comercio o se</u> encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la <u>naturaleza de los productos o</u> servicios y las <u>modalidades</u> bajo las cuales se efectúa su <u>comercialización</u> en el mercado".

(Subrayado y resaltado nuestro)

De lo establecido en la norma, para que una marca sea considerada en uso, deberá distinguir productos y/o servicios que se encuentren efectivamente disponibles en el mercado, respecto de los cuales se puedan realizar actos de comercio. Asimismo, dicha oferta en el mercado deberá de realizarse en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, dependiendo de la naturaleza de los productos y/o servicios que identifique, en las modalidades de comercialización que correspondan a los mismos.

Asimismo, el autor Metke establece que para valorar de forma adecuada si un proveedor ha utilizado comercialmente una marca debe tenerse en cuenta dos elementos (Metke, 2007, pág. 93):

(i) Elemento objetivo: El factor cuantitativo, el producto y/o servicio identificado con la marca ha debido estar disponible en el mercado y, ser objeto de transacciones comerciales en ciertas cantidades y volúmenes mínimos.

(ii) Elemento subjetivo: Hace referencia a determinar en cada caso las cantidades mínimas, establecidas por diversos factores: el tipo de producto y/o servicio, el tamaño de la empresa y las modalidades de comercialización que dependerán de los destinatarios de los productos y/o servicios, sistemas de distribución y estrategias de mercado.

Tal como ya hemos mencionado, la distintividad de los signos puede variar en el tiempo, sea para adquirirla como para perderla, y ello depende de diversos factores, uno de ellos siendo el uso que se realice del signo. La utilización del signo será determinante respecto a la distintividad, al punto de poder generarla, como sucede con el fenómeno del *Secondary Meaning* (uso constante, real y efectivo), o destruirla, como sucede en los casos de vulgarización (uso y difusión inadecuada) y en la acción de cancelación⁵ (falta de uso).

A efectos de la presente investigación, volvemos a precisar que el uso constante, real y efectivo en el mercado puede generar la adquisición de capacidad distintiva de forma sobrevenida, como sucede en el caso del fenómeno del *Secondary Meaning*. Por ello, el papel que juega el uso para la generación de capacidad distintiva es relevante, mas no es el único requisito para que dicho fenómeno se configure.

A nivel de la Comunidad Andina, de acuerdo al artículo 165° de Decisión N° 468, se regula la acción de cancelación, siendo así que, luego de tres años de su registro, los registros de los signos podrían ser cuestionados por cualquier usuario en el mercado, y el titular deberá acreditar su uso adecuado del signo materia de cancelación.

1.7. Prohibiciones de Registro de Marcas

Habiendo mencionado que existen signos que aspiran a constituirse como marca que carecen de distintividad, pero que pueden adquirirla de forma sobrevenida siempre que se configuren todos los factores para ello, pasaremos a detallar las prohibiciones de registro contempladas en la normativa andina.

Los usuarios del mercado necesitan de sus marcas por diferentes motivos: para diferenciarse; garantizar calidad; asegurar su inversión; posicionarse en el mercado; reducir los costos de transacción de los consumidores; entre otros. No obstante, no todo signo que aspira a constituirse como tal puede acceder al registro.

A. Prohibiciones Absolutas

Las prohibiciones absolutas son aquellas que impiden el registro de un signo en virtud de una característica inherente al mismo, y se encuentran reguladas en el artículo 135° de la Decisión N° 486⁶. Estas prohibiciones imposibilitan el acceso al registro de los signos que se encuentran incursos en alguno de los supuestos previstos por la norma.

DECISIÓN Nº 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

[&]quot;Artículo 135. - No podrán registrarse como marcas los signos que:

^(...)

b) Carezcan de distintividad;

^(...)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

^(...)

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

g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

Asimismo, existen ciertos supuestos de prohibiciones absolutas que pueden superarse mediante la configuración del *Secondary Meaning*, siendo excepciones para el acceso al registro de aquellos signos que incurran en las prohibiciones absolutas establecidas en el último párrafo del artículo 135° de la Decisión N° 486, que detallamos a continuación:

"Artículo 135: No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

No obstante lo previsto en los <u>literales b), e), f), g) y h),</u> un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo <u>hubiese estado</u> <u>usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva</u> respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica."

(Resaltado y subrayado nuestro)

Asimismo, las prohibiciones absolutas se encuentran estrechamente vinculadas a los dos aspectos de la distintividad, respecto al signo en sí mismo, en la medida que estas prohibiciones hacen referencia a las características constitutivas de los signos.

h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

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".

A efectos de la presente investigación, consideramos necesario profundizar en los supuestos de prohibiciones absolutas de registro que pueden superarse, los cuales detallamos a continuación:

<u>i.</u> <u>Signos no Distintivos:</u>

Sobre este supuesto, hemos mencionado ampliamente la importancia de la distintividad para que un signo que aspira a ser marca, se constituya como tal, así como para que cumple su función económica en el mercado.

ii. Signos Descriptivos:

Los signos descriptivos son aquellos que informan directamente y de manera precisa acerca de todas o ciertas características o condiciones importantes o esenciales de determinado producto o servicio. Dicho esto, debemos tener presente que si se tratase de una referencia indirecta estaríamos ante signos evocativos.

El autor Maraví, establece como ejemplos los siguientes: "docena, metro, litro, kilo (cantidad); excelente, supremo, extraordinario (calidad); enero, febrero, 1979 (época de reproducción); caro, barato, económico, dólar (valor); made in Taiwan (origen geográfico); after shave (destino), súper, incomparable (laudatorio)". (Maraví, 2014, pág. 63)

Por su parte, Meloni establece que los signos descriptivos informan directamente a los consumidores sobre las características de los productos y/o servicios que distinguen o

pretenden distinguir, por lo que, no deben ser otorgados en exclusiva a un solo usuario en el mercado. (Meloni, 2015, pág. 83)

Por ello, los signos descriptivos se encuentran contemplados como uno de los supuestos de prohibiciones absolutas de registro, debido a que su uso es necesario para el resto de usuarios, protegiendo así la competitividad del mercado.

iii. Signos Genéricos

Son aquellos signos que nombran, o que con el tiempo llegan a nombrar, la especie o el género de determinados productos y/o servicios. No solo debe verificarse que dicho signo refiera a una categoría general de producto, sino también debe ser precisamente a la que el signo está dirigido a distinguir.

Al respecto, el autor Meloni menciona que los signos genéricos designan el género, categoría, especie o naturaleza de los productos o servicios que pretenden distinguir. Se entiende que estos signos deben poder ser utilizados por cualquier usuario del mercado, en la medida que, otorgarlos en exclusiva a un solo titular representaría una limitación a los competidores. (Meloni, 2015, págs. 81-82)

La calidad genérica de un signo puede apreciarse de forma originaria o sobrevenida, conforme se detalla a continuación:

a) <u>Originaria</u>: Cuando el signo siempre ha sido la designación propia para identificar los productos y/o servicios a los que se haga referencia. Por ejemplo, la palabra BOTELLA para identificar los productos Botellas.

b) <u>Sobrevenida</u>: Cuando el signo se vuelve genérico a raíz de su uso en el mercado, configurándose el fenómeno de la vulgarización, Lo anterior sucede cuando una marca empieza a identificar el producto y/o servicio que identifica, dejando de ser considerada una marca que identifica productos y/o servicios propios de un origen empresarial determinado. Por ejemplo, TOMATODO⁷ para identificar los productos de botellas de plástico reutilizables.

Asimismo, el autor Maraví establece el siguiente ejemplo para explicar los términos genéricos: Las denominaciones "Zapato", "Zapatito" o "Calzado" solicitadas para identificar zapatos, serían puramente genéricas; sin embargo, si utilizamos la denominación "Zapato" para distinguir los servicios de restaurantes, no sería genérico, sino un signo arbitrario, los cuales si gozan de distintividad para constituirse como marcas. (Maraví, 2014, pág. 63)

iv. Signo de Uso Común

Los signos de uso común son aquellos que se utilizan de forma habitual para designar a determinados productos y/o servicios. Al respecto, el autor Meloni establece lo siguiente:

"Son las <u>denominaciones empleadas por el público consumidor en el lenguaje</u> corriente o comercial para designar los productos o servicios (...) deben

⁷ Resolución N° 0404-2016/TPI-INDECOPI.

analizarse no sólo con base a su concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el país con respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir". (Meloni, 2015, pág. 82)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por su parte, el autor Otamendi establece lo siguiente en relación con este tipo de designaciones:

"Una expresión será la designación usual de un producto o servicio cuando, en nuestro país y en habla corriente de nuestro pueblo, <u>la expresión usada designe el producto o servicio, con total independencia de criterios lingüísticos vigentes</u> (...)". (Otamendi, 2010, pág. 63)

(Subrayado y resaltado nuestro)

De lo anterior, entendemos que las designaciones comunes serán consideradas como tal, dependiendo de un lugar y momento determinados, debido a que se encuentran fielmente vinculados al lenguaje corriente, el cual cambia con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en Perú una designación de uso común sería "CHELA" para identificar cervezas.

v. Signo que Consista en un Color Aisladamente Considerado sin estar

Delimitado por Ninguna Forma

Este supuesto hace referencia a un color aisladamente considerado, sin estar delimitado por una forma determinada, lo cual —en condiciones normales— carecería de distintividad.

Sin embargo, en ciertos casos excepcionales se ha superado dicha prohibición absoluta, tal y como el autor Meloni lo establece en el siguiente ejemplo: Para los tribunales Europeos el color lila propio de la marca MILKA, para identificar mayormente productos alimenticios goza de distintividad suficiente para identificarlos (Meloni, 2015, pág. 84). Es así como en España se reconoció la adquisición de la distintividad de dicho color de la siguiente manera:

"(...) el color lila de Milka, al que se refiere la requirente en su exposición de motivos, por ejemplo, ha sido publicado como marca comunitaria para los productos de chocolate de Kraft Jacobs Suchard AG sobre la base de su uso habitual en el comercio"⁸.

Asimismo, hemos verificado que lo mismo sucede con el color morado de la marca CADBURY para distinguir chocolates. Si bien ello ha sido altamente cuestionado, incluso por Nestlé ante los tribunales respectivos, en varias oportunidades se ha declarado que dicho color ha adquirido *Secondary Meaning*.

A modo de conclusión, las prohibiciones absolutas son aquellas que imposibilitan que determinados signos accedan al registro por motivos inherentes al signo en sí mismo, pero

Resolución de la Tercera Sala de Recurso del 28 de julio de 1999, de la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

que pueden superarse en determinados supuestos establecidos taxativamente en la norma en virtud del reconocimiento del *Secondary Meaning*.

B. Prohibiciones Relativas

Son aquellas prohibiciones que se encuentran reguladas en el artículo 136° de la Decisión N° 486⁹, calificadas en virtud de las condiciones de registrabilidad correspondientes a la necesidad de protección de intereses particulares, es decir, atendiendo a la protección de derechos adquiridos.

DECISIÓN Nº 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;
- e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de
- f) lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;
- g) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de este;
- h) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
- i) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario".

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

En esa línea, el autor Maraví establece que las prohibiciones relativas se encuentran relacionadas con la posible afectación de derechos de terceros, como sucede con el riesgo de confusión, que explicaremos en el siguiente punto de la presente investigación. (Maraví, 2014, pág. 64)

1.8. Riesgo de Confusión

Otro concepto importante es el de riesgo de confusión, sobre el cual el autor Otamendi establece lo siguiente: "La confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos, el público consumidor pueda ser llevado a engaño". (Otamendi, 2010, pág. 161)

Dicho lo anterior, el autor explica lo perjudicial respecto de la confusión entre signos, tal como detallamos a continuación:

"Hace a la esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares. Ello no solo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar". (Otamendi, 2010, pág. 157)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Tal como menciona, se busca evitar la confusión entre los signos que concurren en el mercado para que no se perjudique ni a los titulares de las marcas, ni a los consumidores de los productos y servicios que identifiquen. En la misma línea, los titulares de marcas gozan

del derecho de exclusividad del uso de las mismas, lo cual se vería afectado en caso las marcas fuesen confundibles entre sí. Asimismo, el autor continúa con lo siguiente:

"La confundibilidad veda la coexistencia marcaria y no solo es base suficiente para deducir oposición, sino también para declarar la nulidad de una ya registrada, ordenar el cese de uso de una marca de hecho, y hasta para que se configuren los delitos marcarios". (Otamendi, 2010, pág. 158)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Debemos recordar que se trata de un riesgo potencial, mas no de un daño efectivo, es decir, que no necesariamente debe haber generado algún efecto negativo en el mercado, la simple posibilidad de que ello suceda basta para su configuración.

En la práctica, tanto a nivel local como a nivel andino, los casos de riesgo de confusión son bastantes recurrentes. Es así que, el TJCA establece lo siguiente al respecto:

"Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate". 10

(Subrayado y resaltado nuestro)

Interpretación Prejudicial del Proceso N° 126-IP-2005, de fecha 19 de octubre de 2005.

En la misma línea, la Sala también desarrolla el riesgo de confusión en sus pronunciamientos, criterio que mantiene en diversos casos, el cual detallamos a continuación:

"La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad". 11

(Subrayado y resaltado nuestro)

De lo anterior, el riesgo de confusión se configura cuando concurren los siguientes elementos:

- (i) Similitud o identidad entre los signos en conflicto; y,
- (ii) Similitud o vinculación entre los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.

Adicionalmente, la Sala también ha establecido en varios casos que la confusión se determina en función a la apreciación en conjunto de los signos en conflicto, tal como detallamos a continuación:

"Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público

Resoluciones N° 3310-2008/TPI-INDECOPI y N° 4665-2014/TPI-INDECOPI.

consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos Nº 147-IP-2005 y 156-IP-2005".

(Subrayado y resaltado nuestro)

Dicho lo anterior, el examen de confundibilidad entre signos en conflicto será realizado correctamente siempre que se aprecien en conjunto y de forma integral. Con ello, de ser el caso que al realizar dicho examen ambos signos generen el mismo o similar recuerdo en la mente de los consumidores, en virtud de los requisitos antes mencionados (respecto a los signos y los distingues), quedaría acreditado el riesgo de confusión.

¹² Resolución N° 2192-2017/TPI-INDECOPI.

CAPÍTULO II: Secondary Meaning

Se ha desarrollado previamente los conceptos necesarios para proceder a explicar el fenómeno del *Secondary Meaning* o Significado Secundario.

Es así que, las marcas son signos distintivos que tienen por finalidad distinguir determinados productos y/o servicios, y diferenciarlos del resto que se encuentren en el mercado, y por ello, existen prohibiciones absolutas para acceder al registro en situaciones en las que no se pueda cumplir con dicha finalidad. No obstante, la capacidad distintiva es mutable, y por ello, la normativa andina ha reconocido la posibilidad que, en ciertos supuestos, se puedan superar dichas prohibiciones por la configuración del fenómeno del *Secondary Meaning*.

2.1. Concepto de Secondary Meaning

El fenómeno del *Secondary Meaning* tiene su origen en el sistema del *Common Law*, en el cual se reconocen derechos sobre los signos distintivos por su uso en el mercado, siendo así que, al tratarse de un sistema declarativo de adquisición de derechos, el proveedor que utilice primero un determinado signo distintivo como un marca obtiene los derechos marcarios sobre el mismo sin necesidad de registrarlo como tal.

La principal diferencia entre el sistema del *Common Law* y el de la CAN, en lo que respecta al *Secondary Meaning*, es que este último reconoce entre los supuestos de generación del fenómeno los detallados en el punto 1.7. de la presente investigación; mientras que el

sistema del *Common Law*, solo reconoce la posibilidad de la generación del fenómeno para las denominaciones descriptivas.

Al respecto, en el *Common Law* los términos genéricos no pueden adquirir *Secondary Meaning*, siendo así que el autor Mc Carthy señala lo siguiente:

"En pocas palabras, el nombre genérico de un producto nunca puede funcionar como una marca para indicar un origen. Los términos "genérico" y "marca" son mutuamente excluyentes. Como hemos señalado previamente, la función de la marca es identificar y distinguir los bienes o servicios de un vendedor de aquellos vendidos por otros". (Mc Carthy, 1992, págs. 12:01, 12-3 -12-4, citado por Lajo, 2013)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por otro lado, en nuestro sistema rige el principio de registrabilidad, el cual establece que la protección de los signos distintivos se constituye desde su acceso al registro. Por ello, el reconocimiento del *Secondary Meaning* representa una excepción en nuestro sistema, en la medida que reconoce derechos marcarios a signos distintivos en virtud de su uso en el mercado y de los efectos necesarios de tal uso para su configuración.

El *Secondary Meaning* reposa sobre la función principal de las marcas, que es la de ser distintiva y diferenciadora de los productos o servicios que se ofertan en el mercado, de modo tal que con ello, actuar como marca, logre identificar su origen empresarial. Por lo anterior, teniendo en cuenta la mutabilidad del factor distintivo, un signo originariamente sin capacidad distintiva, puede adquirirla por su uso constante en el mercado.

Este fenómeno se reconoce con el fin de otorgar protección jurídica a los signos que, a pesar de poseer determinadas características que los hacen irregistrables por incurrir en prohibiciones absolutas, logran superar dicha prohibición en virtud del uso que se realice de los mismos en el mercado y del reconocimiento de los consumidores.

Ante todo, como se ha mencionado, se debe tener en cuenta que el fenómeno es una excepción en nuestro sistema, para que a aquellos signos que inicialmente no podrían acceder al registro por incurrir en alguna prohibición logran superarla, brindándole reconocimiento legal a una situación existente en el mercado. Al respecto, Meloni señala lo siguiente sobre el fenómeno del *Secondary Meaning*:

"el fenómeno Secondary Meaning o distintividad sobrevenida constituye la expresión del <u>reconocimiento legal de los efectos psicológicos</u> que los símbolos del tráfico producen <u>en la mente de los consumidores</u>". (Meloni, 2015, pág. 90)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Sobre el fenómeno del *Secondary Meaning*, el autor Fernández - Nóvoa señala lo siguiente respecto de cómo se genera:

"La adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso de un signo es un fenómeno que entraña un cambio del significado del correspondiente signo (...) 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". (Fernández – Nóvoa, 2017, pág. 533)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Al respecto, el fenómeno genera un cambio en la mente de los consumidores, logrando así que un signo sea reconocido como marca, propia de un único proveedor del mercado, es decir, de un origen empresarial determinado.

Asimismo, es necesario explicar qué significa "Secondary Meaning" o "Significado Secundario", pues, tal como su nombre lo establece, se trata de un segundo significado que adquiere un determinado signo. Por ello, respecto a los significados con los que cuentan los signos que adquieren Secondary Meaning Pazos explica lo siguiente:

"Para poder hablar de Secondary Meaning debe existir una primera forma de apreciar el signo en cuestión, esto es, un significado primario (...) En un segundo momento, el consumidor entenderá que dicha palabra es utilizada como una marca (...) Así, surge <u>una nueva forma en que el consumidor conceptualiza la denominación que viene a acompañar al significado secundario primario ya existente</u>". (Pazos, 1997, pág. 35-36)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Al respecto, el significado secundario constituido por el fenómeno se genera con posterioridad a su uso constante, para acompañar al significado primario del signo, lo cual no significa que tenga menor importancia. Sobre este aspecto Pazos, señala lo siguiente:

"El carácter primario o secundario del significado correspondiente al signo será referido exclusivamente a su aparición en el tiempo. No es que uno tenga mayor importancia que el otro o que haya un nivel de dependencia entre los mismos. El Secondary Meaning es "secundario" porque aparece en un segundo momento, no porque en la mente del consumidor tenga una menor importancia". (Pazos, 1997, pág. 36)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por lo mencionado, el *Secondary Meaning* se entiende como secundario solo respecto del momento de la generación de su distintividad, mas no por rango o categoría, es decir, no es un significado menos relevante que el significado intrínseco o "primario" del signo, sino que se presenta en un momento diferente, de forma posterior a raíz del uso constante del signo en el mercado y del reconocimiento necesario de los consumidores.

Pazos establece que tanto el significado original como el *Secondary Meaning* cumplen funciones económico-sociales distintas, por lo que el valor que se otorga a uno u otro está íntimamente ligados a sus respectivas funciones, incluso es posible que el *Secondary Meaning* se vuelva más importante en determinados casos. (Pazos, 1997, pág. 36, citado por Bazán, 2001)

Asimismo, el *Secondary Meaning* solo se configura cuando en la mente de los consumidores se genera la identificación del determinado signo como una marca, y con dicha identificación respecto a los productos y/o servicios que identifique, se le vincule con su origen empresarial, siendo indispensable dicho reconocimiento. Sobre ese tema, Meloni establece lo siguiente:

"Luego, al ser concebidas de este modo (como marca) por los consumidores y convertirse en una verdadera marca, la alianza entre signo y producto desencadena ciertas representaciones en la mente del consumidor las cuales principalmente evocan un origen empresarial determinado y en algunos casos el goodwill o buena fama del producto". (Meloni, 2015, pág. 86)

(Subrayado y resaltado nuestro)

En la misma línea, Mc Carthy establece que el elemento principal del *Secondary Meaning* es la "Asociación" que el mismo representa en la mente de los consumidores, y que debe darse con relación a la supuesta marca que identifica determinados productos y/o servicios y un único origen empresarial. (Mc Carthy, 1992, pág. 15-8, citado por Álvarez, 2010)

Gráfico 2: Trilogía de elementos de la asociación mental necesaria para la generación Secondary Meaning.



Esta trilogía constituye el nexo psicológico de indispensable configuración en la mente de los consumidores, el cual logra generar el vínculo del signo con los productos y/o servicios

que identifica, y a su vez con el origen empresarial que los produce, comercializa o presta. De la forma mencionada el signo lograría diferenciarse del resto de marcas del mercado, a fin de guiar las decisiones que tomen los usuarios del mercado; caso contrario, no cumpliría su fin económico.

Tal como hemos mencionado en el punto 1.5., la distintividad debe entenderse como una condición de hecho que es mutable en el tiempo, es decir, que la capacidad distintiva de una marca es variable, lo cual hace que también lo sea su protección. La adquisición de la aptitud distintiva se logrará siempre que el titular del signo en cuestión logre posicionarlo en el mercado, generando el efecto necesario en la mente de los consumidores, y a su vez, logre acreditarlo.

Teniendo en cuenta lo anterior, los consumidores juegan un rol importante en la configuración del *Secondary Meaning*, por el reconocimiento como marca que los mismos deben tener respecto del signo que carece de distintividad de forma originaria.

Por ello, el autor Pazos reconoce la importancia que tienen los consumidores en relación con la generación del *Secondary Meaning*, en la medida que en ellos se genera el fenómeno de la asociación necesaria para su configuración, que justifica la protección a la cual hemos hecho referencia. Por lo mismo, el autor detalla lo siguiente:

"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". (Pazos, 1997, pág. 41)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Respecto a la forma de acreditar el fenómeno, abordaremos en la presente investigación las dificultades que ello acarrea y plantearemos una recomendación para superarlas, teniendo en consideración lo mencionado por el autor de la investigación vía encuestas, en las que los consumidores son prueba directa.

Como hemos mencionado, el *Secondary Meaning* se presenta cuando un signo –sin la requerida distintividad para poder ser considerado como marca– puede adquirirla por el uso en el mercado siendo así objeto de protección marcaria, siendo el fenómeno inverso al de la vulgarización. De lo anterior, Rodríguez Carazo y Rodríguez Jinesta mencionan lo siguiente: "Esta figura ofrece una armoniosa resolución en la tutela jurídica marcaria, <u>va que supone</u> la contraparte del reconocimiento de la vulgarización". (Rodríguez Carazo y Rodríguez Jinesta, 2013, pág. 121)

(Subrayado y resaltado nuestro)

En la misma línea, el autor Robles Morchón precisa lo siguiente respecto a fenómeno del *Secondary Meaning* y el de vulgarización:

"La adquisición de significado secundario es el <u>fenómeno contrario al de la</u> <u>vulgarización del signo</u>. Si la vulgarización supone el paso del carácter distintivo a

su carencia, <u>la adquisición de secondary meaning, implica que un signo, carente</u>

<u>en principio de carácter distintivo, adquiere dicho carácter mediante el uso.</u> El

signo genérico o descriptivo adquiere mediante la publicidad, un sentido segundo,
dotado de capacidad para determinar la procedencia del producto o servicio
designado". (Robles Morchón, 1995, pág. 105)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Dicho lo anterior, la diferencia recae en que el *Secondary Meaning* no se genera con relación al producto y/o servicio identificado, si no respecto al origen empresarial detrás del signo o marca, mientras que la "difusión marcaria" o "vulgarización" las marcas terminaron identificando el producto en sí mismo, perdiendo su capacidad distintiva, tal como sucedió en los casos de las marcas CELLOPHANE, MAICENA, FRIGIDER, PÍREX, CURITAS, entre otros.

2.2. Clases de Secondary Meaning

Habiendo explicado en qué consiste la figura del *Secondary Meaning*, pasaremos a explicar que este fenómeno puede presentarse en dos formas. A nivel doctrinal, el autor Meloni menciona que el fenómeno se ha clasificado de la siguiente manera (Meloni, 2015, págs. 90 - 91):

• <u>Secondary Meaning Total</u>:

Se genera respecto a la totalidad del signo en cuestión, es decir, que se puede configurar en los signos que carecen totalmente de distintividad, como sucedería con los

compuestos únicamente por elementos no distintivos, permitiendo que pueda acceder al registro al quedar superada la prohibición en la que incurren.

• Secondary Meaning Parcial:

Se genera respecto a algunos elementos del signo en cuestión, es decir, que se puede configurar en los signos que —en su composición— poseen algún o algunos elementos carentes de distintividad, y así superar la prohibición en la que incurren.

Respecto al Secondary Meaning parcial el autor Meloni señala lo siguiente:

"Es posible que un signo acceda a registro aun cuando posea elementos genéricos o descriptivos dentro de su estructura, si es que en su conjunto posee carácter distintivo. Queda claro sin embargo, que el registro no concederá el derecho de exclusividad para el uso de los elementos genéricos o descriptivos de la marca (...) existe la posibilidad de que dichos elementos, como consecuencia del uso, también adquieran secondary meaning.". (Meloni, 2015, pág. 91)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Dicho lo anterior, el signo que lograse acceder al registro en tales condiciones se constituiría como una marca débil que deberá coexistir en el mercado con marcas y signos que contengan sus elementos, como lo son las denominaciones de uso común, genéricas o descriptivas, asumiendo el riesgo de no lograr un posicionamiento ni reconocimiento en el mercado.

Asimismo, también puede suceder que, una vez registrada, una marca débil logre adquirir *Secondary Meaning*, por su uso constante y exclusivo en el mercado, y por generar el efecto psicológico requerido en la mente de los consumidores, el cual hemos detallado en la presente investigación.

2.3. Secondary Meaning en la Comunidad Andina

Para los países miembros de la CAN; Bolivia; Colombia; Ecuador y Perú, el sistema de adquisición de derechos marcarios es constitutivo, es decir, desde el acceso al registro correspondiente en cada país, siendo así que el uso previo del signo distintivo no determina el otorgamiento de derechos y obligaciones a su titular registral. Al respecto, el autor Maraví señala lo siguiente en relación con el fenómeno:

"Significa que el solicitante puede demostrar que ha utilizado de manera constante su signo y, pese a que el signo no podría ser normalmente registrado debido a las prohibiciones, ese uso constante le ha brindado aptitud distintiva al signo. En pocas palabras, el empresario logró posicionar su signo en el mercado para que funcione como marca, para que identifique un origen empresarial". (Maraví, 2014, págs 63 - 64)

(Resaltado y subrayado nuestro)

Por su parte, el autor Rodríguez establece el siguiente concepto para explicar el fenómeno del *Secondary Meaning*:

"Fenómeno en el cual un signo desprovisto de capacidad distintiva en sus inicios, adquiere dicha capacidad de identificar productos o servicios con respecto a un origen empresarial determinado en virtud al uso del signo en el mercado. Dicha figura es expresamente recogida en nuestra normativa comunitaria andina en la parte final del artículo 135 de la Decisión 486, resultando aplicable, únicamente, para algunos supuestos considerados originalmente como prohibiciones absolutas de registro". (Rodríguez, 2009, pág. 332)

(Resaltado y subrayado nuestro)

Al respecto, como hemos adelantado previamente en el punto 1.7. de la presente investigación, el fenómeno del *Secondary Meaning* ha sido reconocido en la CAN desde el año 2000 mediante la Decisión N° 486, que regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Es así que para los países miembros de la CAN se ha reconocido dicho fenómeno, funcionando como una excepción para el acceso al registro de signos que incurran en las prohibiciones absolutas establecidas en el último párrafo del artículo 135° de la Decisión N° 486, detallado previamente en la presente investigación.

De lo anterior, el reconocimiento del *Secondary Meaning* le asigna valor al uso constante que se hubiese realizado de un signo determinado, con la finalidad de proteger el esfuerzo empresarial para posicionar el signo como marca en el mercado.

En la misma línea, tal como se ha mencionado previamente, la Decisión N° 486 establece que el *Secondary Meaning* se puede generar para superar cuatro supuestos de prohibiciones absolutas, los cuales detallamos a continuación:

PROHIBICIÓN ABSOLUTA	BASE LEGAL
Falta de distintividad	Inciso b) artículo 135° de la Decisión N° 486
Signos exclusivamente descriptivos	Inciso e) artículo 135° de la Decisión N° 486
Signos exclusivamente genéricos	Inciso f) artículo 135° de la Decisión N° 486
Signos exclusivamente conformados	Inciso g) artículo 135° de la Decisión N° 486
por designaciones usuales	
Color aislado que no esté delimitado por	Inciso h) artículo 135° de la Decisión N° 486
una forma	

Al respecto, el autor Rodríguez establece que los supuestos mencionados no podrían acceder al registro por regla general por su carencia de distintividad, lo cual podría ser superado, tal como se puede apreciar a continuación:

"Así, un signo originalmente descriptivo, genérico, usual o conformado por un color aisladamente considerado, en principio, no podrá acceder al registro por estar incurso en una prohibición absoluta. No obstante ello, si dicho signo – originalmente no registrable – adquiere capacidad distintiva en virtud a su uso, podrá acceder al registro. Otros casos, por ejemplo, cuando el signo resulta contrario a la moral, no podrán ser admitidos en supuesto alguno". (Rodríguez, 2009, pág. 332)

(Resaltado y subrayado nuestro)

Asimismo, reiteramos el carácter excepcional del fenómeno, entendiendo la razón de ser de su reconocimiento para supuestos determinados, que representa una lista taxativa, siendo estos supuestos los únicos en los que se podría configurar el fenómeno. Al respecto, el autor Pazos señala lo siguiente:

"Es importante indicar que al constituir esta institución una excepción debe <u>tan</u> solo 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". (Pazos, 1997, pág. 41)

(Resaltado y subrayado nuestro)

Por su parte, Meloni también menciona la excepcionalidad y taxatividad de los supuestos, tal como detallamos a continuación:

"El carácter absoluto de ciertas prohibiciones deja de ser un obstáculo en el supuesto de que se demuestre que un signo inherentemente no distintivo adquiere distintividad como consecuencia del uso. Su carácter excepcional se aplica a los supuestos claramente determinados en la norma". (Meloni, 2015, pág. 90)

(Resaltado y subrayado nuestro)

Establecido lo anterior, el autor Meloni se plantea las siguientes dudas en relación al fenómeno dentro del sistema de integración de la CAN: ¿Debería admitirse el registro de estos signos?, ¿La Autoridad Administrativa competente debería proteger la inversión de los empresarios para publicitar su marca? (Meloni, 2015, pág. 86)

Existen críticas respecto al reconocimiento del *Secondary Meaning* en la CAN, en la medida que es una excepción al sistema constitutivo de adquisición de derechos propio de la CAN. No obstante, se debe armonizar la aplicación del fenómeno con el fin de dotar de realidad material al sistema marcario.

En la misma línea, Meloni establece que el reconocimiento del *Secondary Meaning* en la legislación andina representa la incorporación de un factor que dota de realismo al conjunto normativo, en la medida que reconoce una dinámica real del mercado otorgando derechos marcarios —en principio constitutivos— a signos que no deberían poder acceder el registro por incurrir en algunas de las prohibiciones absolutas. Ello, debido a que los consumidores reconocerían a un signo como marca propia de un origen empresarial determinado. (Meloni, 2015, pág. 86)

De lo anterior, coincidimos con el autor en que el reconocimiento en la normativa del fenómeno dota realidad material al registro, al brindarle relevancia jurídica a los efectos psicológicos que se generan en la mente de los consumidores, generados en virtud del esfuerzo empresarial de los proveedores de productos y prestadores de servicios en el mercado, realizado con el único fin de lograr su posicionamiento.

Asimismo, Meloni indica que el fenómeno del *Secondary Meaning* premia la difusión y posicionamiento de los signos carentes de distintividad, reconociendo a sus titulares su goce exclusivo y excluyente en el ejercicio de sus actividades en el mercado. Lo anterior, atendiendo a que, los proveedores de productos o servicios buscan el posicionamiento de los signos que utilizan para identificarlos logrando que sean reconocidos como marcas. Al respecto, el autor señala lo siguiente:

"<u>La marca en sentido estricto es la alianza entre el signo y el producto</u>. Esta alianza no se convierte en marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal alianza". (Meloni, 2015, pág. 86)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Teniendo presente que la marca representa un vínculo entre el signo de su propia conformación y los productos y/o servicios que identifiquen, precisamos que en el caso del *Secondary Meaning*, tal como hemos mencionado previamente, la alianza entre la marca y los productos y/o servicios que identifique logran desencadenar ciertas representaciones en la mente del consumidor las cuales principalmente evocan un origen empresarial determinado (Meloni, 2015, pág. 86), es decir, un elemento adicional es incluido, formándose la trilogía de elementos para la configuración del fenómeno.

Las marcas representan la relación que se genera en la mente de los consumidores entre el signo mismo con los productos y/o servicios que identifican en el mercado, y dicho vínculo conllevará en ocasiones a que los consumidores las identifiquen con un proveedor determinado, o a entender que provienen de un origen determinado.

Dicho lo anterior, a efectos de la presente investigación, es de gran importancia el esfuerzo empresarial realizado con la finalidad de lograr el posicionamiento de las marcas, debido a que, mediante el reconocimiento del *Secondary Meaning* se busca proteger dichos esfuerzos empresariales que conllevaron a que sus signos adquieren distintividad, y así incentivar al resto para fortalecer el proceso competitivo.

Asimismo, el TJCA desarrolla el tema de la "distintividad adquirida" (Secondary Meaning) en la Interpretación Prejudicial N° 134-IP-2011, precisando lo siguiente: "(...) un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado".

De igual forma, lo desarrolló la Interpretación Prejudicial N° 92-IP-2004, precisando lo siguiente:

"(...) 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 refiere, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable".

(Subrayado y resaltado nuestro)

El reconocimiento del fenómeno logra incentivar a los empresarios para que desplieguen estrategias relacionadas con el uso de sus signos en el comercio, consiguiendo que el público consumidor les otorgue un nuevo significado.

Habiendo precisado el reconocimiento del fenómeno y el alcance de este en la CAN, debemos pasar a detallar la problemática que se genera en relación a la acreditación del fenómeno del *Secondary Meaning*, debido a que es sumamente complicado acreditarlo, ya sea para lograr el acceso al registro de un signo, oponerse a un registro, o para defenderlo ante una eventual acción de nulidad en caso se encuentre registrado.

Al respecto, en la Decisión N° 486 no se detallan medios probatorios idóneos, ni tampoco lineamientos que ayuden a determinarlos, para acreditar la configuración del fenómeno, por lo que, a lo largo de los años, en los países en la CAN se han aceptado diversos medios probatorios para tal fin, teniendo como referencia los aceptados en los tribunales

estadounidenses. De esta forma, se han aportado los siguientes medios probatorios para acreditar el *Secondary Meaning*:

- Gastos de publicidad.
- Estudios de mercado que acrediten que los consultados vinculan el signo distintivo con su origen empresarial.
- Datos de ventas o prestación de los productos y/o servicios identificados con el signo.
- Medios que acrediten la exclusividad sobre el signo.
- Pruebas de la prolongación del tiempo de uso.

Asimismo, recalcamos que cada caso debe ser evaluado de forma especial, y que los medios probatorios mencionados no representan una lista taxativa, sino simplemente son los que se han utilizado para intentar acreditar el fenómeno ante los tribunales correspondientes y que, en ciertos casos, se han considerado idóneos.

Para precisar, en los países miembros de la CAN se han presentado casos relacionados al fenómeno del *Secondary Meaning*, y en términos generales, a la fecha, los siguientes medios probatorios han sido considerados idóneos para su acreditación:

- Encuestas de opinión.
- Testimonios de consumidores.
- Tiempo de uso, cantidad y forma de publicidad.

Más adelante en la presente investigación, analizaremos algunos casos que se han presentado en la CAN, pero adelantamos que en Perú se ha logrado acreditar el *Secondary Meaning* en algunos, y solo correctamente en uno.

2.4. Factores para la Generación de Secondary Meaning

Para que el fenómeno del *Secondary Meaning* se genere, deben concurrir todos los factores necesarios para ello. Al respecto, Meloni cita al autor Rocha para detallar cuáles son las actuaciones que deben concurrir para la generación del fenómeno:

"Para aprovechar la distintividad adquirida debe considerarse las <u>actuaciones</u> realizadas por el solicitante o titular de la marca y el efecto que la utilización del <u>signo ha ocasionado en los consumidores</u>. Se trata de que <u>concurran dos</u> <u>aspectos</u>, el primero que concierne a la empresa y, de la mano de aquel, la percepción que tiene el consumidor del sector pertinente". (Rocha, s.f., pág. 560, citado por Meloni, 2015)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Dicho lo anterior, para que se genere el *Secondary Meaning* el titular del signo debe haberlo utilizado, y que, en virtud de dicho uso, los consumidores lo reconozcan como una marca, correspondiente a un titular determinado. Por lo tanto, no bastaría acreditar la realización de inversión publicitaria y utilización del signo en cuestión en el mercado, sino que, además, será necesario acreditar que, en virtud del uso acreditado, se generó el efecto necesario en la mente de los consumidores para la configuración del fenómeno.

Asimismo, el autor Fernández – Nóvoa ha detallado los factores a tener en cuenta para la evaluación de la generación de Secondary Meaning, y en virtud de los mismos poder declarar su configuración, los cuales detallamos a continuación (Fernández - Nóvoa, 2017, págs. 533-535):

- La cuota de mercado correspondiente a la marca.
- La intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca.
- Las inversiones hechas por la empresa para promocionar la marca.
- La proporción de los sectores interesados que identifican el producto y/o servicio atribuyéndole una procedencia empresarial en virtud de la marca.

a) La cuota de mercado correspondiente a la marca

Para evaluar la generación del Secondary Meaning se debe tener en cuenta la cuota de mercado que le corresponda al signo materia de evaluación. El autor Fernández - Nóvoa establece que este factor consta de la delimitación del mercado relevante donde se encuentren encuadrados los productos y/o servicios diferenciados mediante el signo usado como marca. (Fernández – Nóvoa, 2017, pág. 533)

Al respecto, Meloni establece que el mercado relevante¹³ de un signo determinado es el mismo en el que se ofrecen los productos o servicios identificados con el signo en evaluación, y para determinarlo se debe analizar lo siguiente (Meloni, 2015, pág. 97):

6.1. El mercado relevante está integrado por el mercado de producto y el mercado geográfico.

El Artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 030-2019-PCM, define "Mercado Relevante" de la siguiente

[&]quot;Artículo 6.- El mercado relevante. -

- Determinar si se trata de un mercado atomizado o un mercado en el que concurren pocos competidores¹⁴.
- 2. Posteriormente, determinar la totalidad de ventas de los productos y/o servicios identificados por el signo en evaluación durante un lapso de tiempo.
- 3. Finalmente, determinar si el signo identifica productos y/o servicios de consumo masivo o si son especializados.

Por su parte, el autor Fernández – Nóvoa establece que, cuanto más sea la cuota de mercado de los productos y/o servicios que se diferencian con el signo analizado, mayor será la posibilidad de que el mismo hubiese adquirido carácter distintivo. (Fernández – Nóvoa, 2017, pág. 533)

b) <u>La intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca</u>

Tengamos como premisa principal la normativa andina no establece un plazo mínimo o máximo de uso suficiente o necesario para la configuración y/o apreciación de la adquisición del *Secondary Meaning* de un determinado signo.

^{6.2.} El mercado de producto relevante es, por lo general, el bien o servicio materia de la conducta investigada y sus sustitutos. Para el análisis de sustitución, la autoridad de competencia evaluará, entre otros factores, las preferencias de los clientes o consumidores; las características, usos y precios de los posibles sustitutos; así como las posibilidades tecnológicas y el tiempo requerido para la sustitución.

^{6.3.} El mercado geográfico relevante es el conjunto de zonas geográficas donde están ubicadas las fuentes alternativas de aprovisionamiento del producto relevante. Para determinar las alternativas de aprovisionamiento, la autoridad de competencia evaluará, entre otros factores, los costos de transporte y las barreras al comercio existentes".

Como ejemplo se tienen los oligopolios.

El *Lanhanm Act*¹⁵ establece que el uso de un determinado signo por cinco años previos a su solicitud de registro constituirá prueba *prima facie* de la existencia de *Secondary Meaning*, lo cual deberá ser evaluada a detalle en cada uno de los casos.

Por su parte, Fernández - Nóvoa establece que un uso prolongado de entre tres a cinco años es un dato favorable para la apreciación del *Secondary Meaning*; sin embargo, un uso de menor duración podrá ser eficaz, siempre que la intensidad del uso compense su breve duración (Fernández – Nóvoa, 2017, pág. 533). En la misma línea, Meloni establece lo siguiente:

"Si bien en principio un uso efectivo durante un lapso considerable (tres o cuatro años) constituye un indicio favorable para que la solicitud de registro prospere, un uso menos prolongado en el tiempo pero altamente intenso, puede compensar la menor duración del uso". (Meloni, 2015, pág. 95)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Adicionalmente, precisa que dependerá de si los signos que son particularmente conocidos, respecto a su significado inherente descriptivo o genérico, por el mercado relevante, deberán tener un uso más intenso y duradero, siendo así que logre que el significado primario del signo sea acompañado por el *Secondary Meaning* en la mente de los consumidores.

Promulgada el 5 de julio de 1946, es el estatuto federal primario de derecho marcario de los Estados Unidos.

Dicho esto, el uso que se haga de un signo debe realizarse de tal forma que logre el generar efecto deseado en la mente de los consumidores para que se configure el fenómeno de estudio, tal como detallamos a continuación.

Gráfico 3: Uso y efectos necesarios para la generación Secondary Meaning.



Asimismo, para lograr acreditar el uso se debe tener presente que las pruebas idóneas variarán caso por caso, siendo así que el autor Meloni señala lo siguiente:

"Las pruebas del uso para determinar la adquisición de secondary meaning deben ser evaluadas en el caso concreto y atendiendo principalmente a la naturaleza de los productos o servicios que distingue (...) el uso que sirva de fundamento al secondary meaning se haya extendido tan sólo durante algunos meses frente a los años que pueden ser necesarios, en el caso de productos de distinta naturaleza". (Meloni, 2015, pág. 96)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por lo anterior, el uso que se realice del signo debe corresponder a la naturaleza de los productos y/o servicios que el mismo identifique, considerando que, representa un factor necesario para la configuración del fenómeno.

Finalmente, Meloni señala que respecto al aspecto geográfico del uso del signo que corresponda, el mismo deberá realizarse en el territorio nacional en el que se pretenda el reconocimiento del fenómeno del *Secondary Meaning* (Meloni, 2015, pág. 96).

Al respecto, estamos de acuerdo con el autor que en cumplimiento del principio de territorialidad, y teniendo en cuenta la naturaleza del fenómeno, no sería posible que el *Secondary Meaning* se configure en territorios donde no se hubiese hecho uso del signo, o no se hubiese utilizado en el grado necesario para la configuración del referido fenómeno.

c) <u>Las inversiones hechas por la empresa para promocionar la marca</u>

Las inversiones realizadas por la empresa titular del signo en evaluación son de crucial importancia para la generación del fenómeno, contribuyen decisivamente para generar distintividad en los signos que inicialmente carecían de ella, configurándose el significado secundario propio del fenómeno.

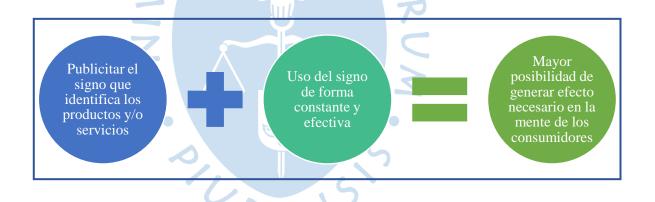
Asimismo, es importante resaltar que, conforme a lo que establece Fernández – Nóvoa, se deben considerar no solo las inversiones publicitarias *stricto sensu*, sino también otros gastos en los que se hubiese incurrido con el fin de difundir el signo entre los círculos interesados (Fernández – Nóvoa, 2017, pág. 534), como podrían ser los gastos de representación.

Dicho lo anterior, los signos logran llegar a los consumidores mediante estrategias publicitarias, y con ello, se contribuye con la generación de la asociación necesaria entre el signo y los productos y/o servicios que identifica, para cumplir su reconocimiento como una marca. Siendo así que el autor Meloni señala lo siguiente:

"La publicidad <u>fomenta y acelera</u> la asociación mental que se produce entre el signo y el producto en la mente de los consumidores". (Meloni, 2015, pág. 97)

(Precisiones, resaltado y subrayado nuestro)

Gráfico 4: Concurrencia de inversión publicitaria y uso de los signos.



Por lo tanto, la publicidad es un punto de evaluación importante teniendo en cuenta que es un factor que puede influir de forma determinante para la generación del *Secondary Meaning*. Por lo anterior, el autor Meloni señala lo siguiente: "El <u>nivel exigible de publicidad y difusión de la marca</u> que se analiza debe estar en <u>proporción al tipo de producto que distingue y al mercado en el cual se comercializa</u> y alega haber adquirido secondary meaning". (Meloni, 2015, pág. 98)

(Precisiones, resaltado y subrayado nuestro)

Dicho esto, dependiendo de los productos o servicios que pretende distinguir el signo analizado, por su naturaleza, o por si se tratan de consumo masivo o especializado, se evaluará si la publicidad realizada es suficiente y/o adecuada para contribuir en la generación del *Secondary Meaning* en la mente de los consumidores, lo cual, deberá evaluarse caso por caso.

d) <u>La proporción de los sectores interesados que identifican el producto y/o servicio</u> <u>atribuyéndole una procedencia empresarial en virtud de la marca</u>

Tal como lo establece Fernández - Nóvoa, si el solicitante o titular de un signo logra demostrar que una fracción relevante de los sectores interesados asocia el signo con la procedencia empresarial de los productos y/o servicios, el signo habrá adquirido carácter distintivo. Entre los sectores interesados a tener en cuenta, el autor detalla a los consumidores de los productos y/o servicios, los revendedores o distribuidores de los mismos, y hasta los competidores del solicitante o titular de la marca. (Fernández – Nóvoa, 2017, pág. 534)

En la misma línea, el autor Meloni detalla que, bastaría con una significativa fracción de los sectores interesados para poder considerarlo relevante a efectos de la generación del fenómeno del *Secondary Meaning*, tal como precisamos a continuación: "Debe considerarse suficiente que una significativa fracción de los sectores interesados conecte el correspondiente signo con la procedencia empresarial de los productos o servicios". (Meloni, 2015, pág. 98)

(Resaltado y subrayado nuestro)

Dicho lo anterior, este factor será determinante para la evaluación de la configuración del fenómeno con relación a un signo determinado; y, al igual que el resto, de gran relevancia para poder acreditar su generación ante las autoridades correspondientes.

Habiendo mencionado todos los factores necesarios para la configuración de la generación del *Secondary Meaning*, es necesario aterrizar estos conceptos teóricos de forma práctica. Como se ha mencionado en la presente investigación, el fin del reconocimiento del *Secondary Meaning* es dotar de realidad material al registro marcario, por ello, para su correcto reconocimiento y aplicación es necesario evaluar cuáles serían los criterios para ello, así como los medios probatorios idóneos para su acreditación, teniendo en cuenta que deben concurrir todos los factores mencionados.

De lo anterior, consideramos que, conjuntamente con medios probatorios que acrediten el uso constante, real y efectivo en el mercado, las encuestas o sondeos de opinión son un medio idóneo para acreditar si el signo analizado hubiese adquirido *Secondary Meaning*, debido a que, siempre que sean realizadas de forma adecuada, recogerán la percepción de los consumidores, de forma tal que logren acreditar la asociación mental "producto/servicio – marca - origen empresarial" necesario en la mente de los consumidores, lo cual se desarrollará más adelante en la presente investigación.

2.5. Legislación comparada

Mediante el Convenio de Paris¹⁶ la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, la "OMPI"), regula la protección de la Propiedad Industrial para todos sus miembros, estableciendo en su artículo 6° quinquies lo siguiente:

"Artículo 6 quinquies.

Marcas: Protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (clausula "tal cual es")

(...)

Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hechos, principalmente la duración del uso de la marca (...)"¹⁷.

Asimismo, la Unión Europea inicialmente reguló esta materia mediante la actualmente derogada Primera Directiva del Consejo N° 89/104/CEE¹⁸. Posteriormente, con la promulgación de la Directiva 2008/95/CE¹⁹ de la Unión Europea en el inciso 3 de su artículo 3° se desarrolló el tema referente a la distintividad sobrevenida, tal como detallamos a continuación:

"Artículo 3: Causas de denegación o de nulidad.

(...)

_

El Convenio de París, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia. Representó el primer paso importante para que los creadores protejan sus obras intelectuales en otros países.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas. Derogada en el 2008 por la Directiva N° 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008.

Directiva N° 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

3. 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. Amén de ello, los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro".

(Subrayado y resaltado nuestro)

Con lo anterior, queda establecido que los países miembros de la Unión Europea cuentan con la posibilidad de considerar a su discreción si es posible que el fenómeno del *Secondary Meaning* se genere de forma posterior a su fecha de registro.

Por su parte, mediante el acuerdo sobre los "Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio" ²⁰ (en adelante, "ADPIC") también se ha recogido el fenómeno del *Secondary Meaning* en su artículo 15.1, en el cual se establece lo siguiente:

"Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido ante su uso".

(Subrayado y resaltado nuestro)

El Acuerdo sobre los ADPIC es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.

De lo anterior, se puede apreciar que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio pueden contemplar el *Secondary Meaning* dentro de su normativa, con el fin de reconocer la posibilidad de adquirir distintividad de forma sobrevenida por su uso en el mercado.

Por su parte, la *Lanhanm Act* reconoce al *Secondary Meaning* como un fenómeno que representa un significado secundario que logra adquirir un signo por su presencia en el mercado. Siendo así que, luego de enumerar las prohibiciones de registro, en el último párrafo del § 1052 establece lo siguiente:

"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"²¹.

(Subrayado y resaltado nuestro)

-

Traducción simple: "Excepto por lo expresamente excluido en los incisos (a), (b), (c), (d), (e) (3) y (e) (5) de esta sección, nada en este documento impedirá el registro de una marca utilizada por el solicitante, que se ha convertido en distintivo de los bienes del solicitante en el comercio. La Autoridad puede aceptar como evidencia prima facie que la marca se ha convertido en distintiva, de acuerdo a su uso en, o en relación con, los bienes en el comercio del solicitante, mediante pruebas de su uso, por el solicitante, sustancialmente exclusivo y continuo del signo como marca en el comercio durante los cinco años anteriores a la fecha en que se alega la adquisición de distintividad".

De lo anterior, tal como mencionamos previamente en la presente investigación, a diferencia de la normativa de la CAN, la norma norteamericana establece un plazo mínimo de cinco años de uso del signo, necesariamente previos a la alegación de adquisición de distintividad, para la generación del fenómeno.





CAPÍTULO III: Análisis casuístico del Secondary Meaning

Con el reconocimiento del *Secondary Meaning* en la Decisión N° 486 se han presentado varios casos sobre la materia. Por lo mencionado anteriormente, es importante desarrollar algunos de los casos en los que se ha evaluado la generación del fenómeno, e identificar los criterios que ha tenido el TJCA a nivel comunitario; y, en específico, el INDECOPI en los casos presentados en Perú.

Lo anterior, con la finalidad de verificar si la aplicación del *Secondary Meaning* se realiza correctamente a nivel andino, y detectar las posibles oportunidades de mejora que contribuyan a que el reconocimiento del fenómeno en nuestra normativa cumpla con su finalidad, la de dotar de realidad material al sistema marcario.

NS.5>

La CAN es un sistema de integración que engloba aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales y comerciales, mediante el cual los países miembros armonizan sus políticas económicas y adoptan normativas comunes. En dicho contexto, es necesario garantizar que la normativa común aplicable a todos los países miembros, sea interpretada y aplicada de manera uniforme.

Dicho esto, podemos afirmar que la armonización de las legislaciones de los países miembros de la CAN es un paso fundamental para alcanzar los objetivos de este esquema de integración. No obstante, ello solo será posible si además de adoptar una normativa común, la misma es interpretada y aplicada uniformemente en todos los países miembros. Al respecto, el autor Pachón señala lo siguiente:

"la piedra angular de la Comunidad no es sólo una misma norma común, sino que dicha norma sea interpretada y aplicada de igual manera en toda la extensión de un mismo territorio por los Tribunales de todos los Estados Miembros". (Pachón, 1992, pág. 76)

(Resaltado y subrayado nuestro)

De lo anterior, por la importancia que tiene la interpretación y aplicación de las normas comunitarias en todos los países miembros de la CAN, se ha previsto la figura de la interpretación prejudicial, que son emitidas por el "TJCA", que cuenta con la competencia para interpretar las normas del ordenamiento jurídico de la CAN.

La interpretación prejudicial es una figura del Derecho Comunitario Andino por medio de la cual el TJCA, previa solicitud de los jueces o autoridades nacionales de los Países Miembros, interpretan las normas del ordenamiento jurídico de la CAN, con el fin de garantizar su aplicación de forma uniforme²².

La solicitud de interpretación es facultativa para el juez o autoridad nacional siempre que la sentencia o resolución materia de consulta sea susceptible de ser recurrida en el derecho local del país consultante. Por el contrario, cuando el juez o autoridad nacional actúa como última instancia, la solicitud de interpretación será obligatoria. (Gálvez, 2001, pág., 134)

_

Artículo 40 del Acuerdo de Cartagena, concordado con el artículo 2 de la Decisión Nº 184.

Respecto a las interpretaciones prejudiciales facultativas, se ha desarrollado el tema en la Interpretación Prejudicial 121-IP-2014, por medio de la cual se amplía el concepto de "Juez Nacional" facultado para solicitar dichas interpretaciones ante el TJCA a las autoridades administrativas especializadas en cada país.

En virtud de lo anterior, autoridades como la SIC de Colombia; el INDECOPI de Perú; el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia; y, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de Ecuador, están facultadas para solicitar Interpretaciones Prejudiciales ante el TJCA, con el fin de que las normas comunitarias sean interpretadas y aplicadas de manera uniforme en la CAN, para fases posteriores en los procedimientos respectivos.

Dicho esto, en los países miembros de la CAN se han presentado casos de *Secondary Meaning* y, en algunos de ellos, las autoridades locales han requerido al TJCA interpretaciones de una norma determinada para resolverlos.

Detallaremos algunos de los mismos en la presente sección, teniendo en cuenta que todos contribuyen con la unificación y uniformidad de la normativa andina.

3.1. Interpretación Prejudicial 123-IP-2014

El procedimiento llevado ante la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI (en adelante, "Comisión"), sobre la NULIDAD de la marca **CÁMARA DE COMERCIO** – **LIMA** (Certificado N° 50757), registrada a favor de la Cámara de Comercio de Lima, es uno de los casos más recientes e importantes en lo que al *Secondary Meaning* respecta. En el

mismo, se adoptó lo establecido por el Tribunal de Justicia de la CAN en la Interpretación Prejudicial N° 123-IP-2014, la cual fue solicitada por la Comisión para resolver este caso.

Se originó en el procedimiento correspondiente al expediente N° 481121-2012, en el cual la Cámara de Comercio Peruana – Chilena solicitó el registro de la marca de servicio CÁMARA PERUANO-CHILENA, para distinguir los servicios de la clase 35, siendo así denegada de oficio en primera instancia por la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI (en adelante, la "Dirección") por falta de distintividad, mediante Resolución N° 15175-2012/DSD-INDECOPI.

En la segunda instancia de dicho procedimiento, la Sala detectó que varias marcas que se encontraban registradas en la clase 35 contaban con el término CÁMARA en su conformación, entre los cuales se encontraba la marca de servicio CÁMARA DE COMERCIO – LIMA (Certificado Nº 50757), otorgada a favor de la Cámara de Comercio de Lima.

Por lo anterior, mediante Resolución N° 3379-2013/TPI-INDECOPI, la Sala dispuso que la Dirección inicie de oficio la acción de nulidad contra algunas marcas, dentro de las cuales se contempló a la marca de servicio CÁMARA DE COMERCIO - LIMA (Certificado N° 50757), de titularidad de la Cámara de Comercio de Lima.

En el presente procedimiento, la Comisión inició de oficio el procedimiento de nulidad del registro de la marca **CÁMARA DE COMERCIO** – **LIMA** (Certificado N° 50757) otorgada a favor de la Cámara de Comercio de Lima, para distinguir servicios de publicidad; de gestión de negocios comerciales; de administración comercial y de trabajos de oficina de la

clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en virtud de lo indicado mediante la Resolución N° 3379-2013/TPI-INDECOPI.

La Cámara de Comercio de Lima argumentó en su escrito de defensa que el signo materia de nulidad habría adquirido distintividad suficiente para garantizar su registro y protección legal. Al respecto, durante la evaluación del caso la Comisión solicitó facultativamente al Tribunal de Justicia de la CAN, la emisión de una interpretación prejudicial del último párrafo del artículo 135° de la Decisión N° 486, es decir, el párrafo que regula el reconocimiento de la distintividad sobrevenida, la cual podría generarse solo en algunos supuestos de prohibiciones absolutas de registro, las cuales hemos detallado previamente en la presente investigación.

Debido a la solicitud de la Comisión, el procedimiento de nulidad del signo **CÁMARA DE COMERCIO – LIMA** (Certificado N° 50757) quedó suspendido hasta que se emitiese la interpretación solicitada de forma facultativa para el caso en mención.

De lo anterior, el TJCA emitió la Interpretación Prejudicial 123-IP-2014, respecto de lo cual el autor Meloni ha desarrollado la que considera su mayor aporte en la materia de investigación, tal como se encuentra detallado en el siguiente considerando de la investigación. (Meloni, 2015, págs. 100-101)

3.1.1. Oportunidad para Apreciar el Secondary Meaning

Tal como hemos mencionado anteriormente, si bien la Decisión N° 486 reconoce expresamente la posibilidad de acreditar la generación del *Secondary Meaning* al momento de

solicitar su registro como marca, ello también sería aplicable tanto para los casos de signos que se encuentren en procedimientos de registro como para los que se encuentran previamente registrados, como sucedió en el caso de consulta, en el cual la Cámara de Comercio de Lima argumentó que la marca materia de nulidad **CÁMARA DE COMERCIO – LIMA** (Certificado N° 50757) habría adquirido distintividad de forma sobrevenida a su registro.

En el caso de las marcas registradas que carecen de distintividad, debemos partir indicando que su registro claramente se derivó de un error de parte de la autoridad correspondiente; sin embargo, ello es posible de ser superado mediante la acreditación y el reconocimiento del *Secondary Meaning*.

Al respecto, Meloni desarrolla este supuesto señalando que mediante la teoría de la *Sanación o Rehabilitación* es posible evitar la nulidad de un signo inicialmente no distintivo, tal como se puede apreciar a continuación:

"Permite evitar la nulidad del registro de una marca inicialmente no distintiva, pero que con posterioridad al registro y mediante el uso intenso, su titular logra acreditar que ha adquirido distintividad. La marca inicialmente se encontraba enferma con el virus de la falta de distintividad, pero con posterioridad a su registro, se rehabilita y logra cumplir con la función que le ha sido encomendada por la ley". (Meloni, 2015, págs. 100-101)

(Resaltado y subrayado nuestro)

En ese sentido, en el supuesto que los titulares de dichas marcas (inicialmente carentes de distintividad) hiciesen uso constante, real y efectivo de las mismas, podrían obtener

protección por su esfuerzo y estrategia empresarial, en la medida que el signo materia de análisis lograría cumplir con la función que le corresponde: la de distinguir productos y/o servicios en el mercado, y diferenciarlos de otros ofertados.

Lo anterior, también debería considerarse aplicable para los casos de un inminente riesgo de confusión. Como hemos mencionado en la presente investigación un signo puede ser registrado siendo considerado débil, pero que, si con el tiempo logra adquirir el *Secondary Meaning* sobre los elementos no distintivos de sus conformación, podrá oponerse contra cualquier otro signo similar o idéntico que pretenda su registro, acreditando la generación del fenómeno en dicho procedimiento, como sucedió en el caso de "GACETA JURÍDICA", el cual desarrollaremos en el punto 3.3.1. de la presente investigación.

3.1.2. Determinación de si el uso del signo ha generado la configuración del fenómeno.

Adicionalmente a lo detallado en el punto anterior, consideramos que la Interpretación Prejudicial mencionada brinda un aporte adicional que desarrollaremos a mayor detalle en este Capítulo III y el Capítulo IV de la presente investigación, que es el análisis en conjunto de los medios probatorios caso por caso. Al respecto, el TJCA señala lo siguiente en la Interpretación Prejudicial 123-IP-2014:

"Lo que debe determinar la Autoridad Nacional Competente es si el uso constante del signo no distintivo permite que el público consumidor distinga los productos o servicios designados con el mismo, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País

<u>Miembro</u>, <u>reconoce</u> el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado <u>como distintivo</u> del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, <u>como</u> <u>determinante de su origen empresarial</u>".

(Resaltado y subrayado nuestro)

De lo mencionado, con el pronunciamiento del TJCA reforzamos nuestra postura referida a que no basta con utilizar de forma constante, real y efectiva el signo para la configuración del fenómeno, ni tampoco es suficiente para acreditarlo aportar únicamente medios probatorios que prueben el uso del signo. Por ello, se debe analizar si los consumidores perciben el signo como una marca identificadora de productos y/o servicios, y con ello, como denotador de su origen empresarial.

Habiendo mencionado lo establecido por la Interpretación Prejudicial, desarrollaremos la conclusión de este caso en el punto 3.3.2. de la presente investigación.

3.2. Caso emblemático en la Comunidad Andina: Caso Universidad Virtual

Con fecha 22 de mayo de 2001, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey solicitó el registro del signo denominativo UNIVERSIDAD VIRTUAL para distinguir los servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: "Educación, formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales, academias (educación); organización y dirección de conferencias y congresos; enseñanza por correspondencia; cursos por correspondencia; información en materia de educación; enseñanza; exámenes pedagógicos; instrucción (enseñanza); préstamo de libros; publicación de libros; organización de concursos; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de simposios;

organización y dirección de talleres de formación; organización de exposiciones con fines culturales o educativos".

Mediante la Resolución N° 02274, de fecha 30 de enero de 2002, la SIC rechazó la solicitud de registro del signo denominativo **UNIVERSIDAD VIRTUAL** por estar constituido en su totalidad de denominaciones descriptivas de los servicios de clase 41 antes mencionados, incurriendo en la causal de irregistrabilidad regulada en el literal e) del artículo 135° de la Decisión N° 486.

Contra dicha Resolución, el solicitante presentó un recurso de reposición; y, posteriormente, uno de apelación, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones N° 08669, de fecha 20 de marzo de 2002; y, N° 17170, de fecha 31 de mayo de 2002, en la cuales la SIC confirmó la Resolución N° 02274.

Este caso, fue elevado por el solicitante a un procedimiento contencioso administrativo, y en dicho proceso, el Consejo de Estado de la República de Colombia de la Sala de lo Contencioso Administrativo solicitó una Interpretación Prejudicial al TJCA de la CAN respecto al literal e) del Artículo 135°, de la Decisión N° 486.

En virtud de la solicitud mencionada, el TJCA emitió la Interpretación Prejudicial N° 92-IP-2004, mediante la cual se pronunció sobre el fenómeno del *Secondary Meaning*, tal como detallamos a continuación:

"En el orden comunitario, (el Secondary Meaning) se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva. La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su (1) uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, (2) en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado. El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y (3) en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad".

(Resaltado y subrayado nuestro)

Al respecto, es importante desarrollar cada uno de los puntos señalados en el texto citado:

(1) <u>Uso previo a la solicitud de registro</u>: Anteriormente, se consideraba que solo se podía acreditar el *Secondary Meaning* al momento de solicitar el registro del signo en cuestión. Actualmente, tal como hemos mencionado, el *Secondary Meaning* puede ser alegado y acreditado en el procedimiento de registro de un signo; como medio de defensa ante una eventual acción de nulidad; y, según nuestra postura, mediante una oposición ante un inminente riesgo de confusión.

(2) <u>Acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado</u>: Se puede considerar que esta es la percepción pionera del uso constante, real y efectivo que actualmente se maneja para determinar la configuración del fenómeno.

Con ello, se manifiesta expresamente que el uso del signo implica la realización de actividad comercial de los productos y/o servicios identificados con el mismo, no siendo suficiente que sea publicitado, por lo que la publicidad deberá complementarse con la oferta efectiva en el mercado de los productos o servicios correspondientes.

Mencionamos lo anterior, debido a que en algunos casos presentados en Perú se ha considerado la publicidad realizada de un producto y/o servicio identificado con el signo como medio probatorio idóneo y suficiente para acreditar el *Secondary Meaning*, lo cual no refleja el uso efectivo del mismo, sino únicamente acredita la inversión de los titulares en el posicionamiento de la marca.

(3) <u>Acreditar que los consumidores o usuarios reconocen el signo como</u> <u>distintivo proveniente de un origen empresarial:</u> Sobre este punto, se debe tener en cuenta lo mencionado en el punto 2.4. de la presente investigación respecto a la cuota de mercado.

Asimismo, lo interesante es la referencia a la relación entre la capacidad distintiva de un signo con la identificación de su origen empresarial. Ello, teniendo en cuenta la función identificadora de origen empresarial que cumplen los signos, que si bien no es la función principal, consideramos de gran importancia en lo que respecta a la materia de investigación.

En las conclusiones de la Interpretación Prejudicial 92-IP-2004, el TJCA resolvió lo siguiente respecto del *Secondary Meaning*:

"Por excepción a la prohibición de registro del signo que no sea distintivo ab initio, o que sea descriptivo, o genérico, o común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto que distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los consumidores o usuarios correspondientes en el País Miembro".

(Resaltado y subrayado nuestro)

En ese sentido, lo establecido en la Interpretación Prejudicial Nº 92-IP-2004 deberá aplicarse por las autoridades competentes de los países miembros de la CAN, tal como se ha realizado, para los casos relacionados al fenómeno del *Secondary Meaning* que se presenten en los países miembros, conjuntamente con lo establecido en la Interpretación Prejudicial 123-IP-2014.

En el Perú se pueden mencionar algunos casos referidos a la materia de investigación, siendo los más resaltantes los siguientes: Los casos de los signos denominativos "GACETA"

JURÍDICA", "CÁMARA DE COMERCIO" y "FERIA DEL HOGAR"; y el caso del signo figurativo correspondiente a las "RAYAS DE ADIDAS".

3.3. Casos Emblemáticos Peruanos

Si bien la materia de esta investigación es estudiar la aplicación del fenómeno del Secondary Meaning en la CAN, la mayor cercanía de estudio se tiene respeto de los casos presentados en Perú en el INDECOPI.

Debemos tener en cuenta que, tanto el INDECOPI como la SIC en la práctica son referentes a nivel andino en la toma de decisiones, pues, si bien sus pronunciamientos no son vinculantes para las autoridades competentes de Bolivia y Ecuador, actúan como ejemplos que contribuyen con el sistema de integración de la CAN en la aplicación de la normativa andina.

Específicamente en Perú, el INDECOPI considera que la generación del fenómeno del *Secondary Meaning* se configura cuando un signo, que inicialmente carecía de distintividad, la adquiere por su uso constante, real y efectivo; y que de ello, se genere el reconocimiento del signo como marca proveniente de un origen empresarial, adquiriendo así un significado secundario al que inherentemente tendría.

Dicho lo anterior, desarrollaremos algunos de los casos emblemáticos vinculados a la generación del *Secondary Meaning* resueltos por el INDECOPI.

3.3.1. Caso Gaceta Jurídica

El 16 de agosto de 2007, Esteban Lizardo Alvarado Yanac (en adelante, el "Solicitante") solicitó el registro del signo **GACETA JURÍDICA DE GRIJLEY y logotipo**, para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.



Con fecha 15 de noviembre de 2007, Walter Francisco Gutiérrez Camacho (en adelante, el "Opositor"), interpuso oposición contra la solicitud de registro del signo GACETA JURÍDICA DE GRIJLEY y logotipo, en protección de su marca GACETA JURÍDICA y logotipo (Certificado N° 20218) registrada en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que ambos signos serían confundibles entre sí.



Con fecha 2 de enero de 2008, el Solicitante cumplió con absolver el traslado de la oposición presentada, exponiendo los siguientes argumentos:

i. Los signos en conflicto identifican productos de la clase 16 de la Clasificación

Internacional de Niza, y cuentan con diferencias gráficas y fonéticas entre sí.

- ii. La marca GACETA JURÍDICA y logotipo (Certificado N° 20218) está conformada por términos meramente descriptivos respecto a los productos que identifica, por lo que dicha denominación no debería de haber sido otorgada en exclusiva a un titular. Asimismo, se mencionó que la exclusividad mencionada podría generar una barrera en el mercado para el resto de usuarios, quienes no podrían utilizar los términos mencionados en caso quisieran identificar algún tipo de publicación jurídica.
- iii. El signo solicitado tiene como elemento relevante al término "GRIJLEY", debido al tamaño y ubicación que ocupa dentro del signo.



iv. Finalmente, recalcó que la marca GACETA JURÍDICA y logotipo (Certificado Nº 20218) no debe ser una denominación otorgada en exclusiva en favor de un usuario del mercado en específico.

Mediante la Resolución N° 9942-2008/OSD, de fecha 3 de junio de 2008, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró INFUNDADA la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado **GACETA JURÍDICA DE GRIJLEY y logotipo** en favor de Esteban Lizardo Alvarado Yanac.

Con fecha 26 de junio de 2008, el Opositor interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 9942-2008/OSD-INDECOPI, exponiendo los siguientes argumentos:

- i. La marca registrada GACETA JURÍDICA y logotipo (Certificado N° P00020218) individualiza de manera inequívoca un determinado origen empresarial, respecto de los productos que distingue dentro de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
- ii. La denominación GACETA resulta descriptiva dentro de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, pero a su vez se trata de un signo evocativo, por lo que, sí podría registrarse como marca en conjunción con otros elementos denominativos que en su conjunto generen un signo con aptitud distintiva intrínseca, tal y como sucede con las marcas registradas GACETA MERCANTIL, GACETA EMPRESARIAL, GACETA ECONÓMICA, GACETA ODONTOLÓGICA.
- iii. Los antecedentes mencionados son marcas evocativas, las cuales tienen una semejanza conceptual inocua y, se les permiten mayores similitudes con marcas de terceros. No obstante, no es aceptable que una marca evocativa sea tomada por un competidor y le adicione su emblema o marca corporativa y en base a ello pretenda que se eliminen las semejanzas y se neutralice el riesgo de confusión.

En segunda instancia, la Sala emitió la Resolución N° 0738-2009/TPI-INDECOPI, mediante la cual se pronunció respecto al fenómeno del *Secondary Meaning*, tal como detallamos a continuación:

"En efecto, en ciertos casos, a raíz de un uso prolongado en el comercio, una marca que inicialmente no era distintiva, es decir que no permitía identificar los productos o servicios a los que se refería con un origen empresarial determinado, puede adquirir para el público un "significado secundario", es decir, un significado especial que va más allá del significado primario, genérico o descriptivo que normalmente tiene ese signo, el cual sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio particular de que se trata en relación con otros productos o servicios de la misma categoría".

(Resaltado y subrayado nuestro)

Asimismo, la Sala estableció que la marca GACETA JURÍDICA y logotipo (Certificado N° 20218), fue utilizada por su titular en el mercado durante un tiempo prolongado y de forma constante, siendo suficiente para que un gran porcentaje del público consumidor del sector pertinente considere que dicha denominación se trata de una marca de producto, y sea indicador de un origen empresarial determinado.

Lo anterior, fue sustentado mediante la evaluación del Informe cuali-cuantitativo de "La investigación para la Gaceta Jurídica" emitido por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, el cual obra a fojas 192 a 231 del expediente del caso, aportado como medio probatorio por el Opositor, tal como se detalla a continuación:

"La Gaceta Jurídica es la publicación con mayor reconocimiento. Más de la mitad de los Operadores de Justicia de Lima, la tienen en su Top Of Mind (recordación espontanea en primera mención) y de manera asistida, casi la totalidad de ellos (96%) la reconoce a plenitud".

Por ello, la Sala concluyó que la marca **GACETA JURÍDICA y logotipo** (Certificado N° 20218) habría logrado fijarse en la mente de los consumidores al punto de ser reconocida como una marca identificadora de los productos de su titular, siendo capaz de diferenciar sus productos respecto del resto de los ofertados en el mercado.

Asimismo, teniendo en cuenta que los signos en conflicto identifican los mismos productos, el hecho de que compartan la denominación "GACETA JURÍDICA" –que constituye una denominación distintiva y cuya exclusividad le corresponde a su titular marcario— podría inducir al consumidor a pensar que el signo solicitado constituye una variación de la marca inscrita a favor del Opositor, o que se trata de una nueva línea de los productos que distingue dicha marca, es decir, generando riesgo de confusión.

En virtud de lo mencionado, mediante la Resolución N° 0738-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 31 de marzo de 2009, la Sala decidió REVOCAR la Resolución N° 9942-2008/OSD-INDECOPI, de fecha 3 de junio de 2008 y, en consecuencia, DENEGÓ el registro del signo **GACETA JURÍDICA DE GRIJLEY**, solicitado por Esteban Lizardo Alvarado Yanac.

Comentarios al Caso:

De lo mencionado en el anterior punto, la Sala resolvió que la marca GACETA JURÍDICA y logotipo (Certificado N° 20218), que inicialmente no era distintiva, adquirió un significado secundario en la mente de los consumidores por la vasta campaña publicitaria y un uso prolongado en el mercado. Al respecto, la Sala señaló lo siguiente respecto a la adquisición de *Secondary Meaning* de la marca en análisis:

"Así, en el presente caso, la denominación GACETA JURÍDICA se ha fijado en la mente de los consumidores al punto que será reconocida como una marca identificadora de los productos del opositor —conforme se advierte del Informe Cualicuantitativo de los Resultados de la Investigación para la Gaceta Jurídica—, siendo capaz de distinguir sus productos de los de otras empresas (...)"²³.

(Resaltado y subrayado nuestro)

De lo anterior, en el informe de mercado se les consultó a 320 abogados lo siguiente: "¿Qué es Gaceta Jurídica para usted?", lo cual tuvo como respuesta promedio que la denominación consultada representada un "<u>medio importante que analiza las normas legales / fuente de consulta / de ayuda / revista de análisis / comentarios de normas legales / doctrina jurisprudencia</u>"; lo cual acredita que los consumidores perciben el signo como marca.

Asimismo, de la misma pregunta un escaso porcentaje de los consultados respondieron que Gaceta Jurídica es una "empresa / editorial que publica / distribuye revista de normas legales"; sin embargo, al continuar se realizó la siguiente sugestiva y conducente: "¿Sabía usted que Gaceta Jurídica es la empresa que edita y publica la revista Gaceta Jurídica?, de lo cual el 78.4% de los consultados reconoció a Gaceta Jurídica como la empresa que edita y publica la revista "GACETA JURÍDICA".

De los resultados obtenidos en el estudio de mercado mencionado, la Sala considero a la marca GACETA JURÍDICA y logotipo (Certificado N° 20218) como una publicación

_

Cuadro Nº 10 Ante la pregunta: ¿Qué es Gaceta Jurídica para usted? Medio importante que analiza las normas legales/fuente de consulta/de ayuda/revista de análisis/comentarios de normas legales/doctrina jurisprudencia.

que goza de reconocimiento por casi la totalidad de los operadores de justicia de Lima como una publicación jurídica.

Sin perjuicio de lo anterior, creemos que la conclusión de la Sala referente a la adquisición del Secondary Meaning de la marca GACETA JURÍDICA y logotipo (Certificado N° 20218) carece de motivación suficiente para su acreditación, tal como se puede apreciar a continuación:

> "La Sala advierte que la expresión GACETA JURÍDICA —único elemento denominativo que conforma la marca registrada del opositor— ha sido utilizado en el mercado durante un tiempo prolongado y continuo como para que un gran porcentaje del público consumidor del sector pertinente considere que dicha denominación se trata de una marca de producto, convirtiéndose así en un signo indicador de un origen empresarial determinado lo cual se corrobora con el Informe Cualicuantitativo de Los resultados de la Investigación para la Gaceta Jurídica emitido por la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública que obra en fojas 192 a 231"24. 92 a 231"24. (Resaltado y subrayado nuestro)

Tal como se puede apreciar, la Sala establece que la marca GACETA JURÍDICA y logotipo (Certificado Nº 20218) se ha convertido en un signo indicador de su origen empresarial en la medida que "ha sido utilizada durante un tiempo prolongado y continuo como para que un gran porcentaje del público consumidor del sector pertinente considere que dicha denominación se trata de una marca de producto", sin desarrollar una línea

²⁴ Resolución N° 0738-2009/TPI-INDECOPI.

argumentativa que motive adecuadamente la referida conclusión, ya que, no se desarrolló la evaluación al medio probatorio clave para determinarlo.

Además, de los medios probatorios aportados no es posible concluir que efectivamente la marca GACETA JURÍDICA y logotipo (Certificado N° 20218) hubiese adquirido *Secondary Meaning*, debido a que, el informe de mercado no acreditó la generación del efecto necesario en la mente de los consumidores, es decir, que se identifique al signo como una marca que distingue los productos ofertados, y lo reconozca como propio de su origen empresarial, ya que, no se formularon de forma adecuada las preguntas realizadas para tal fin, las cuales eran conducentes e inducían a la respuesta deseada.

Asimismo, la Sala omitió realizar cualquier referencia a la evaluación de los factores para la generación del *Secondary Meaning* desarrollados en el punto 2.4 de la presente investigación.

3.3.2. Caso Cámara de Comercio - Lima

Tal como hemos mencionado en el punto 3.1 de la presente investigación, el procedimiento de NULIDAD de la marca **CÁMARA DE COMERCIO** – **LIMA** (Certificado N° 50757) registrada a favor de la Cámara de Comercio de Lima ha sido uno de los casos más emblemáticos en Perú en lo que respecta al *Secondary Meaning*, debido a que, en virtud del mismo, el Tribunal de Justicia de la CAN emitió la Interpretación Prejudicial 123-IP-2014.

La suspensión del procedimiento se levantó en cuanto el TJCA emitió la Interpretación Prejudicial 123-IP-2014, la misma que fue adoptada por la Comisión al resolver el caso.

De lo anterior, mediante la Resolución N° 3892-2015/CSD-INDECOPI, la Comisión estableció que la marca materia de nulidad CÁMARA DE COMERCIO - LIMA (Certificado N° 50757), no habría adquirido la distintividad necesaria para acceder al registro, tal como se puede apreciar a continuación:

> "La denominación CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA, alude directamente a una asociación de empresarios y/o comerciantes limeños que buscan realizar y desarrollar negocios comerciales de inversión así como el desarrollo de actividades de cooperación de toda índole entre los asociados, de ahí que la denominación en cuestión no cumple con la finalidad diferenciadora de una marca, por lo que no es susceptible de identificar un origen empresarial determinado, en relación a los servicios para los cuales se encuentra registrada tal (Resaltado y subrayado nuestro) denominación".

Por lo mencionado, la Comisión consideró que los medios probatorios aportados en el procedimiento no eran suficientes para acreditar que los consumidores de los servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, e incluso servicios relacionados o vinculados, identifiquen la marca CÁMARA DE COMERCIO- LIMA (Certificado Nº 50757) con su origen empresarial. Por ello, al ser un requisito necesario para determinar la configuración del Secondary Meaning, la Comisión resolvió declarar FUNDADA la acción de nulidad, con lo cual nos encontramos de acuerdo.

Con fecha 2 de febrero de 2016, la Cámara de Comercio de Lima, interpuso un recurso de apelación en contra de la Resolución N° 3892-2015/CSD-INDECOPI, estableciendo como argumentos que la marca **CÁMARA DE COMERCIO- LIMA** (Certificado N° 50757) gozaría de distintividad originaria y que, adicionalmente, habría adquirido un significado secundario en la mente de los consumidores por su uso constante y reiterado en el mercado.²⁵

Al respecto, la Sala abordó el análisis del caso descartando de entrada la distintividad originaria del signo materia de nulidad.

Respecto a la generación del fenómeno del *Secondary Meaning* sobre el signo en análisis, la Sala arribó a la siguiente conclusión:

"En virtud de lo expuesto, se concluye que <u>las pruebas presentadas</u> por la Cámara de Comercio de Lima – en su conjunto - <u>logran acreditar el uso constante del signo constituido por la denominación CÁMARA DE COMERCIO – LIMA</u> para distinguir servicios de publicidad; de gestión de negocios comerciales; de administración comercial y de trabajos de oficina de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, puesto que <u>demuestran la difusión del mismo en medios de comunicación masiva</u>, tales como revistas, páginas web, diarios y boletines, de lo que <u>se puede inferir que un importante sector del público ha tenido acceso a dicha información y, como consecuencia de ella, son capaces de asociar el</u>

en el mercado.

Sobre este punto en particular consideramos que la defensa careció de coherencia, siendo así que no es posible afirmar que el signo cuenta con distintividad originaria/inherente, y al mismo tiempo establecer que ha adquirido *Secondary Meaning* por su uso. Ello, debido a que el fenómeno se configura en aquellos supuestos en los que los signos carentes de distintividad de forma originaria logran adquirirla por su uso

mencionada signo con la empresa emplazada, motivo por el cual permite diferenciar los servicios que distingue de otros ofrecidos en el mercado por terceros".

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por lo tanto, mediante Resolución N° 0980-2017/TPI-INDECOPI la Sala resolvió REVOCAR la Resolución N° 3892-2015/CSD-INDECOPI, y en consecuencia declaró INFUNDADA la acción de NULIDAD iniciada de oficio contra el registro de la marca CÁMARA DE COMERCIO – LIMA (Certificado N° 50757) registrada a favor de la Cámara de Comercio de Lima.

Comentarios al Caso:

En el presente caso, en lo que respecta al *Secondary Meaning*, tanto la evaluación de los medios probatorios como la conclusión realizada por la Sala tienen varios puntos de revisión, tal como detallamos a continuación:

a) "(...) Logran <u>acreditar el uso constante</u> del signo (...), puesto que <u>demuestran la difusión del mismo en medios de comunicación masiva</u>, tales como revistas, páginas web, diarios y boletines (...)":

La Interpretación Prejudicial 123-IP-2014 establece que el uso constante debe ser uno ininterrumpido, pero además que debe ser real y efectivo, lo cual se encuentra alineado a lo establecido en el artículo 166° de la Decisión N° 486²⁶.

En la misma línea el TJCA ha establecido lo siguiente respecto al uso de las marcas: "Por constante se debe entender un uso persistente y durable en el tiempo y continuamente reiterado con firmeza y perseverancia".²⁷

Al respecto, es importante precisar que el elemento temporal para determinar la existencia del uso de la marca dependerá de: (i) los productos o servicios que la marca identifique, y (ii) con las características del negocio de su titular.

En este caso, la Sala consideró que los medios probatorios aportados cumplieron con acreditar que la marca **CÁMARA DE COMERCIO – LIMA** (Certificado N° 50757) habría sido utilizada durante muchos años de manera constante. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los medios probatorios mencionados al resolver solo acreditan inversión publicitaria realizada por el titular, más no necesariamente la comercialización efectiva de los servicios ofertados. Adicionalmente, recordemos que el uso no es el único factor para la generación del fenómeno.

"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 sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca".

_

DECISIÓN Nº 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

Interpretación Prejudicial del Proceso N° 105-IP-2014, de fecha 04 de marzo de 2015.

Ante ello, sin perjuicio de lo mencionado en la parte resolutiva del pronunciamiento, entre los medios probatorios se aportaron documentos que acreditaban la prestación efectiva de los servicios de la clase 35 en el mercado, como lo eran los múltiples reconocimientos ganados por la Cámara de Comercio de Lima y la documentación relativa a su actividad comercial. No obstante, la Sala no los consideró como parte de la acreditación del uso del signo en análisis.

b) "(...) De lo que se puede <u>inferir</u> que un <u>importante sector del público</u> ha tenido acceso a dicha información y, como consecuencia de ella, <u>son capaces</u> de asociar el mencionado signo con la empresa emplazada (...)":

La Sala consideró que los medios probatorios aportados, materiales publicitarios en medios de comunicación masiva, logran acreditar que el uso ha sido constante, estableciendo que de ellos se puede (1) **inferir** que un (2) **importante sector del público** ha tenido acceso a dicha información y, como consecuencia de ella, son (3) **capaces de asociar el mencionado signo con la empresa emplazada**, lo cual disgregamos a continuación:

(1) Para lograr acreditar el *Secondary Meaning*, es necesario contar con medios probatorios contundentes que demuestren la asociación existente y necesaria en la mente de los consumidores entre: la marca materia de análisis; los productos y/o servicios que identifique; y, su origen empresarial.

Dicho lo anterior, no basta con "inferir" la configuración del fenómeno a partir de medios probatorios publicitarios, los cuales, si bien representan la inversión para su

posicionamiento en el mercado, no serían suficientes, debido a que, faltaría acreditar la comercialización efectiva y la asociación de forma fehaciente en la mente de los consumidores de la trilogía antes mencionada.

- (2) El sector importante de los consumidores al cual se hace referencia, debe evaluarse según el mercado de los productos y/o servicios identificados por la marca materia de nulidad, lo cual no fue desarrollado ni analizado en el presente caso.
- (3) Tal como lo hemos mencionado, ninguno de los medios probatorios, por separado o en su conjunto, aportados en el procedimiento acreditan la asociación necesaria en la mente de los consumidores entre la marca con su origen empresarial, siendo ello indispensable para la generación del *Secondary Meaning*.

Teniendo en cuenta lo anterior, ninguno de los documentos aportados logró acreditar de forma fehaciente el efecto necesario en la mente de los consumidores para generar el *Secondary Meaning*, lo cual, se hubiese logrado con una encuesta de opinión realizado específicamente para tal fin.

c) "(...) Motivo por el cual <u>permite diferenciar los servicios que distingue de</u>

<u>otros ofrecidos</u> en el mercado por terceros":

Al igual que el punto anterior, no existe ningún medio probatorio ni motivación suficiente que permita arribar a esta conclusión de forma razonable. Como lo hemos mencionado, se debió aportar algún medio probatorio que lograra acreditar el efecto en la

mente de los consumidores, el cual, conjuntamente con los otros medios probatorios, acreditase la generación del *Secondary Meaning*.

Sin una línea argumentativa donde se detalle cuáles son los medios probatorios que permitan acreditar de forma fehaciente que los consumidores pueden identificar el signo como una marca y con un origen empresarial determinado, diferimos del criterio de la Sala en tanto consideramos que no es posible concluir que el signo materia de análisis hubiese adquirido *Secondary Meaning* de la información aportada para tal fin en el procedimiento.

De lo anterior, consideramos que conjuntamente con medios probatorios que acreditasen el uso constante, real y efectivo en el mercado del signo en análisis, las encuestas de opinión hubiesen sido un medio idóneo para acreditar que el signo analizado hubiese adquirido *Secondary Meaning*. Lo anterior, considerando que siempre que sean realizadas para tal fin y de forma adecuada, recogerán la percepción de los consultados respecto a la asociación entre "marca-producto/servicio-origen empresarial".

3.3.3. Casos Feria del Hogar

a. <u>Antecedentes Expediente N° 510487-2012: Feria Internacional del Pacífico S.A. se</u>

<u>opone al registro del signo FERIA DEL HOGAR, solicitado por Juan Antonio</u>

Mory Córdova

En el año 2012, Juan Antonio Mory Córdova (en adelante, el "Solicitante") solicitó el registro del signo denominativo **FERIA DEL HOGAR**, para distinguir los servicios de organización de ferias, exposiciones y eventos con fines comerciales para exhibición y

promoción de bienes y servicios; organización de ferias, exposiciones y eventos con fines comerciales de publicidad: asesoría comercial y promoción de ferias, exposiciones y eventos con fines comerciales; negocios comerciales; gestión de negocios comerciales; publicidad, importación y exportación, comprendidos dentro de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Contra dicha solicitud la Feria Internacional del Pacífico S.A. (en adelante, la "Opositora") interpuso una oposición, exponiendo los siguientes argumentos:

- El signo solicitado está conformado únicamente por términos descriptivos, por lo
 que, si se otorgase exclusividad sobre el mismo, afectaría al resto de competidores
 en el mercado.
- Manifestó ser titular de las siguientes marcas:
 - Marca denominativa FERIA INTERNACIONAL DEL PACÍFICO
 (Certificado N° 56565), que distingue servicios de la clase 35 de la
 Clasificación Internacional de Niza;
 - Marca figurativa (Certificado Nº 58317), que distingue servicios de la clase
 35 de la Clasificación Internacional de Niza;



Lema comercial LE LLAMA LA LLAMA (Certificado N° 4906),
 complementaria a la marca denominativa FERIA INTERNACIONAL DEL PACÍFICO (Certificado N° 56565).

Estableció que el Solicitante habría actuado de mala fe al solicitar el registro del signo FERIA DEL HOGAR, debido a que sería idéntico a la "FERIA DEL HOGAR-BIENES DE CONSUMO" (Certificado Nº 12994), vigente hasta el 16 de diciembre de 2007, que fue de su titularidad y distinguía los servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Asimismo, en escritos posteriores la Opositora argumentó que, gracias al esfuerzo realizado en posicionar sus marcas, habrían adquirido distintividad por dicho uso. Por ello, el acceso al registro del signo solicitado ocasionaría confusión en los usuarios de dichos servicios, en la medida que los mismo identifican la denominación **FERIA DEL HOGAR** con su origen empresarial. Por su parte, el Solicitante señaló lo siguiente:

- Que el signo solicitado es apto y distintivo en relación con los servicios de la clase
 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
- La marca **FERIA DEL HOGAR** no se encuentra registrada actualmente para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
- El signo solicitado no define la calidad, cantidad, valor, destino y procedencia geográfica o época de producción de los servicios que pretende distinguir.
- No existen pruebas que acrediten que el signo ha sido solicitado mediando mala
 fe, toda vez que el hecho de solicitar el registro de un signo idéntico a una marca
 caducada no supone la mala fe del solicitante.
- Existen diversas marcas que en un momento caducaron y que ahora se encuentran inscritas a favor de un nuevo titular.

Mediante Resolución N° 2754-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 30 de setiembre de 2013, la Comisión resolvió declarar fundada la oposición formulada y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado en atención a los siguientes argumentos:

- El signo solicitado habría incurrido en la prohibición absoluta de registro establecida en el inciso e) del artículo 135° de la Decisión N° 486, es decir, constituiría de un signo puramente descriptivo de los servicios que pretendía identificar.
- La Opositora no logró acreditar la conducta maliciosa del solicitante.

Contra la referida resolución, el Solicitante formuló un recurso de apelación estableciendo entre sus argumentos que la denominación **FERIA DEL HOGAR** habría adquirido *Secondary Meaning*, respecto de lo cual, la Opositora respondió alegando que solo quien hace posible que un signo logre adquirir distintividad puede solicitar su registro, debido a que, el fenómeno se configura respecto al origen empresarial que logró su generación en virtud del uso constante, real y efectivo del signo en cuestión.

Al respecto, en segunda instancia la Sala se pronunció respecto a la adquisición del Secondary Meaning señalando lo siguiente:

"(...) en el presente procedimiento solo puede alegar la figura de la distintividad adquirida la parte solicitante, toda vez que lo que se evalúa es si el signo solicitado puede acceder a registro (...) es la parte solicitante la que a través de sus

argumentos o la figura de la distintividad adquirida puede desvirtuar la denegatoria de un registro por estar incursa en una prohibición absoluta". ²⁸

La Sala señala que la interposición de la oposición no es el medio correcto para alegar la adquisición del *Secondary Meaning*, lo cual contradice lo sucedido en el caso **GACETA JURÍDICA** (Certificado N° 20218), que tal como hemos revisado, fue declarada respecto de la marca por cuya defensa se presentó la oposición contra el signo solicitado, evitando su registro en virtud del reconocimiento de la generación del *Secondary Meaning* sobre el mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala se pronunció sobre los argumentos del Solicitante, considerando que los medios probatorios del uso prolongado en el mercado no eran suficientes para acreditar que el signo en cuestión hubiese adquirido *Secondary Meaning*.

Por todo lo mencionado, mediante la Resolución N° 2572-2015/TPI-INDECOPI la Sala resolvió confirmar la Resolución N° 2754-2013/CSD-INDECOPI de fecha 30 de setiembre de 2013, que denegó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación **FERIA DEL HOGAR**, solicitado por Juan Antonio Mory Córdova.

b. Expediente N° 510632-2012: Juan Antonio Mory Córdova se opone al registro del signo denominativo FERIA DEL HOGAR, solicitado por Feria Internacional del Pacífico S.A.

_

Resolución N° 2572-2015/TPI-INDECOPI.

Paralelamente al caso precedente, se inició el procedimiento en el cual los roles se intercambiaron, al ser la Feria Internacional del Pacífico la solicitante de la marca **FERIA DE HOGAR**, y Juan Antonio Mory Córdova como el opositor.

Respecto a lo anterior, la Feria Internacional del Pacífico no contaba con registro vigente sobre la denominación **FERIA DEL HOGAR** en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo así que solicitó su registro de forma posterior a la oposición que formuló contra el registro de la denominación **FERIA DEL HOGAR** (Expediente N° 510487-2012) solicitado por Juan Antonio Mory Córdova.

Respecto a lo mencionado, la Feria Internacional del Pacífico S.A. (en adelante, la "Solicitante"), solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación **FERIA DEL HOGAR**, para distinguir los servicios de organización de ferias, exposiciones y eventos con fines comerciales para exhibición y promoción de bienes y servicios; organización de ferias, exposiciones y eventos con fines comerciales de publicidad: asesoría comercial y promoción de ferias, exposiciones y eventos con fines comerciales; negocios comerciales; gestión de negocios comerciales; publicidad, importación y exportación, de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Contra dicha solicitud el señor Juan Antonio Mory Córdova (en adelante, el "Opositor") interpuso oposición señalando que había solicitado, de forma previa, el registro del signo **FERIA DEL HOGAR** (Expediente N° 510487-2012) para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, el cual es idéntico al signo solicitado. Respecto a ello, la Solicitante presentó sus descargos estableciendo que, debido a sus

esfuerzos empresariales la denominación **FERIA DEL HOGAR** habría adquirido *Secondary Meaning* en la mente de los consumidores.

Paralelamente, la Comisión suspendió el presente procedimiento hasta que el expediente N° 510487-2012, detallado previamente, concluyera de forma definitiva. Una vez concluido dicho procedimiento, y con ello, levantada la referida suspensión, la Comisión resolvió lo siguiente:

"(...) la expresión FERIA DEL HOGAR no cuenta con la fuerza distintiva suficiente para que sea reconocido por el usuario ni identificará un origen empresarial de algunos de los servicios que se pretende distinguir (publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; agrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; demostración de productos; consultoría en organización de negocios; gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros), ya que el público usuario lo identificará como el conjunto de instalaciones y/o lugares donde se ofrecen y/o publicitan diversos productos o servicios, destinados al hogar, por lo que la expresión en cuestión no sólo puede ser empleada por competidores, sino por personas que ofrecen otro tipo de servicios. Por tal razón, el usuario no asociará dicho término con un origen empresarial determinado, por lo que carece de aptitud distintiva".²⁹

(Subrayado y resaltado nuestro)

-

²⁹ Resolución N° 1594-2016/CSD-INDECOPI.

Debido a lo anterior, la Comisión resolvió que el signo solicitado se encontraba incurso en las prohibiciones absolutas de registro previstas en los incisos b) y e) del artículo 135° de la Decisión N° 486.

Asimismo, respecto de la oposición formulada en contra del registro de la marca solicitada, en la medida que se fundamentaba en el derecho de prelación de la solicitud tramitada bajo expediente N° 510487-2012, la Comisión resolvió que carecería de objeto pronunciarse sobre la misma, considerando que, dicho registro fue denegado mediante la Resolución N° 2572-2015/TPI-INDECOPI.

Respecto de la evaluación de la adquisición del *Secondary Meaning*, en el presente caso se utilizó de referencia la Interpretación Prejudicial 123-IP-2014, la cual fue solicitada y aplicada para el caso de la **CÁMARA DE COMERCIO – LIMA** (Certificado N° 50757).

Teniendo en cuenta lo anterior, luego de evaluar los medios probatorios presentados por la Solicitante, la Comisión estableció lo siguiente:

"Los medios probatorios presentados no permiten determinar que los usuarios del correspondiente sector del mercado de los servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional, identifiquen tal signo como proveniente de un origen empresarial en particular, toda vez que dichos documentos únicamente acreditan la realización, en diversas oportunidades, de un evento denominado FERIA DEL HOGAR en donde se ofrecían diversas atracciones y espectáculos para la familia, siendo que además entre los años 2003 al 2014, es decir, luego de once (11) años,

no se habría realizado el referido evento, por lo que no se verifica un uso ininterrumpido del signo FERIA DEL HOGAR". ³⁰

(Subrayado y resaltado nuestro)

Dicho lo anterior, mediante la Resolución N° 1594-2016/CSD-INDECOPI, la Comisión resolvió DENEGAR el registro de la marca de servicio **FERIA DEL HOGAR**, solicitada por Feria Internacional del Pacifico S.A., para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional Niza.

Dicha resolución fue impugnada por la Solicitante mediante un recurso de apelación, donde reiteró los argumentos que establecían que el signo habría adquirido *Secondary Meaning* por su uso en el mercado. Para reforzar dichos argumentos, la empresa solicitante presentó como medio probatorio un Estudio de Mercado preparado por Arellano Marketing Investigación/Consultoría, realizado para con el fin evaluar el proyecto de su relanzamiento.

Al respecto, mediante la Resolución Nº 0815-2017/TPI-INDECOPI la Sala estableció lo siguiente respecto a la acreditación del fenómeno alegado:

"Por último, de la revisión del Estudio de Mercado preparado por Arellano Marketing Investigación / Consultoría, hecho para evaluar el proyecto de relanzamiento de la Feria del Hogar, se advierte que, teniendo en consideración el tipo de servicio y el número de encuestados, dicha muestra no es lo suficientemente representativa para acreditar que la expresión FERIA DEL HOGAR haya adquirido capacidad distintiva debido a su uso en el mercado".

_

Resolución N° 1594-2016/CSD-INDECOPI.

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por ello, la Sala resolvió CONFIRMAR la Resolución N° 1594-2016/CSD-INDECOPI, que DENEGÓ el registro del signo **FERIA DEL HOGAR**, solicitado por Feria Internacional del Pacífico S.A.

Comentarios al Caso:

En este caso, la Sala resolvió que los medios probatorios aportados no eran suficientes para acreditar que la denominación **FERIA DEL HOGAR** hubiese adquirido *Secondary Meaning*, tal como se puede apreciar a continuación:

"De la revisión de las pruebas antes mencionadas se advierte que estos consisten en su mayoría en artículos periodísticos, reportajes televisivos y afiches publicitarios sobre ediciones anteriores de la Feria del Hogar, los cuales si bien indican la importancia de dicho evento y el recuerdo de este en ciertas personas, no demuestran que un sector relevante del público usuario asocie la denominación FERIA DEL HOGAR a dicho evento específico.

(...)

Por último, de la revisión del Estudio de Mercado preparado por Arellano Marketing Investigación / Consultora, hecho para evaluar el proyecto de relanzamiento de la Feria del Hogar, se advierte que, teniendo en consideraron el tipo de servicio y el número de encuestados, dicha muestra no es lo

suficientemente representativa para acreditar que la expresión FERIA DEL

HOGAR haya adquirido capacidad distintiva debido a su uso en el mercado".31

(Subrayado y resaltado nuestro)

A diferencia del caso anterior, la autoridad no infirió la generación del Secondary

Meaning de un grupo de medios probatorios que solo acreditaban el uso del signo en análisis,

por el contrario, estableció expresamente que los medios probatorios aportados solo lograban

acreditar la realización de un evento identificado con dicho signo, y que ellos no eran

suficiente para acreditar la generación del fenómeno del Secondary Meaning.

Adicionalmente, la Sala evaluó el estudio de mercado aportado como medio

probatorio, respecto del cual consideró que el mismo no era suficiente para acreditar el

fenómeno del Secondary Meaning, teniendo en cuenta que los consultados no representaban

un sector relevante, entendido también como cuota de mercado relevante, de los servicios

propios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Respecto a este punto,

debemos hacer referencia a la importancia del aspecto subjetivo de las encuestas o informes

que pretenden acreditar este fenómeno, lo cual será desarrollado en la sección 6.1 de la

presente investigación.

Consideramos que, en el presente caso, se hubiese tenido mejores probabilidades de

acreditar el fenómeno si se hubiese elaborado un informe de mercado para tal fin,

estructurándolo de forma adecuada, y determinando correctamente la cuota de mercado

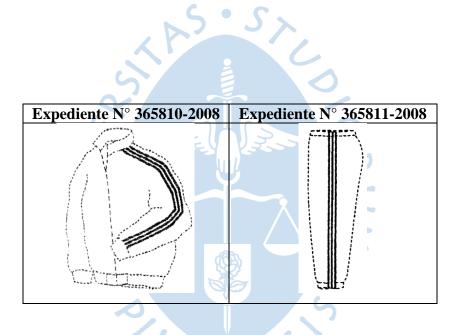
correspondiente.

2

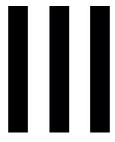
Resolución N° 0815-2017/TPI-INDECOPI.

3.3.4. Casos Rayas de Adidas

El 8 de septiembre de 2008, Adidas AG (en adelante, "Adidas") presentó las solicitudes de registro tramitadas bajo expedientes N° 365810-2008 y N° 365811-2008, correspondientes a los signos figurativos conformados por las imágenes de una casaca y un pantalón respectivamente, para distinguir prendas de vestir de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales se pueden apreciar a continuación:



De los signos precedentes, Adidas indicó en ambas solicitudes que reivindicaba únicamente las tres franjas rectas paralelas aplicadas en los diseños; las que se pueden apreciar a continuación:



Mediante las Resoluciones N° 13555-2009/DSD-INDECOPI y N° 13556-2009/DSD-INDECOPI, la Dirección denegó de oficio el registro de los signos solicitados, debido a que evaluó que ambos carecían de capacidad distintiva, incurriendo en la prohibición absoluta regulada en el inciso b) del artículo 135° de la Decisión N° 486.

Adidas interpuso, en ambos casos, recursos de reconsideración contra las resoluciones mencionadas, presentando los siguientes medios probatorios para acreditar la generación del *Secondary Meaning*:

- Publicidad comercial desde los años setenta hasta el año 2007.
- Registros de los signos solicitados en Ecuador y Bolivia, los cuales son países miembros de la CAN. Adicionalmente presentó los registros de México, Chile, Estados Unidos, Uruguay, para acreditar la capacidad distintiva.
- Estudio de mercado realizado por Mercadeo & Opinión S.A. en marzo de 2008,
 referido a la relación de las tres franjas analizadas y Adidas.

No obstante, mediante las Resoluciones N° 17942-2013/DSD-INDECOPI y N° 17943-2013/DSD-INDECOPI, la Dirección declaró infundados dichos recursos, por lo que Adidas presentó recursos de apelación contra dichas resoluciones argumentando que la Dirección no analizó correctamente los medios probatorios aportados con el fin de acreditar el *Secondary Meaning* del diseño de las tres franjas.

Con fecha 10 de junio de 2014, Adidas presentó como medio probatorio en ambos procedimientos un estudio de mercado realizado por Mercadeo & Opinión S.A. en ese mismo

año, elaborado con la finalidad de acreditar la identificación del diseño de tres rayas aplicado en sus prendas de vestir con Adidas, como su origen empresarial.

Al respecto, mediante las Resoluciones N° 2054-2015/TPI-INDECOPI y 2055-2015/TPI-INDECOPI, la Sala revocó las resoluciones recurridas, y otorgó el registro de los signos solicitados, señalando lo siguiente:

"En virtud de lo expuesto, se concluye que <u>las pruebas presentadas por</u> la solicitante en su conjunto <u>logran acreditar el uso constante del diseño de tres franjas rectas paralelas</u>, para distinguir prendas de vestir deportivas, <u>puesto que demuestran la difusión de dicho diseño en medios de comunicación masiva</u>, 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 <u>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</u>, motivo por el cual permite diferenciar los productos que distingue de otros que se ofrecen en el mercado".

(Subrayado y resaltado nuestro)

Comentarios a los casos:

En ambos casos, la Sala evaluó adecuadamente los medios probatorios aportados a los procedimientos para acreditar la generación del *Secondary Meaning*, siendo así que, las

mencionadas resoluciones fueron debidamente motivadas, tal como detallamos a continuación:

(1) Respecto al registro del diseño solicitado en países extranjeros

Al respecto, la Sala analizó cada uno de los medios probatorios aportados por Adidas para acreditar la generación del *Secondary Meaning* sobre el diseño de las tres franjas paralelas.

La Sala precisó que si bien los registros del diseño de las tres franjas paralelas otorgados en Ecuador, Bolivia, México, Chile, Estados Unidos y Uruguay, no son suficiente para acreditar la capacidad distintiva al no ser vinculantes para el INDECOPI, acreditan la protección en dichos países para identificar las prendas de vestir de Adidas, los mismos que son comercializados en cantidades importantes y por un valor considerable, según los cuadros y reportes presentados como medios probatorios.

Lamentablemente, la Sala no desarrolló qué consideraba como "cantidades importantes" de productos comercializados, por lo que, no contamos con un criterio o lineamiento claro respecto a las consideraciones para determinar este aspecto en cada caso.

En virtud de lo anterior, se acreditó la comercialización efectiva los productos identificados en los países correspondientes a los registros marcarios aportados.

(2) <u>Respecto al material publicitario que contiene el diseño de las tres franjas</u> paralelas en análisis

La Sala, consideró que estos medios probatorios logran acreditar el esfuerzo constante y la inversión publicitaria realizada por Adidas para posicionar el diseño analizado en el mercado peruano.

Lo anterior, se puede apreciar teniendo en cuenta que dicho diseño es utilizado en la mayoría de prendas de vestir deportivas que aparecen en la publicidad aportada, lo cual, consideran lo convierte en un elemento identificador del origen empresarial de los productos de Adidas.

Al respecto, consideramos que en ambos casos la Sala se adelantó al mencionar que el diseño de las rayas paralelas representa un elemento identificador de Adidas, ya que, dentro de la línea argumentativa, faltaba acreditar que el diseño analizado hubiese logrado adquirir distintividad, y con ello, lograr identificar los productos de la clase 25.

Lo anterior, se genera al concurrir todos los factores necesarios, acreditando el uso constante, real y efectivo de la marca, así como el reconocimiento del diseño como marca en la mente de los consumidores correspondientes.

(3) Respecto al estudio de mercado realizado en marzo de 2014 por Mercadeo & Opinión S.A

Cabe mencionar que en este caso el estudio de mercado fue realizado por un tercero especializado y, elaborado con el fin de acreditar la adquisición de *Secondary Meaning* del signo analizado, el diseño de las 3 franjas.

El referido estudio de mercado fue realizado en las ciudades de Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco y Huancayo, a una población 200 personas por ciudad siendo un total de 1,000 personas consultadas en la totalidad del estudio. De los resultados obtenidos, la Sala consideró que el diseño de las tres franjas paralelas es percibido por el consumidor como marca propia de su origen empresarial, Adidas, sustentado en lo siguiente:

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

(Subrayado y resaltado nuestro)

De lo anterior, se desarrollaron los motivos por los cuales el medio probatorio cumplió con acreditar que los consumidores reconocen el signo analizado como una marca propia de un origen empresarial. En atención a ello, se establece un criterio respecto a los estudios de mercado como medio probatorio idóneo para acreditar el fenómeno del *Secondary Meaning*, jugando un rol importante tanto su formulación como los resultados que se obtengan de los mismos.

Adicionalmente, reiteramos que el informe fue realizado con la finalidad de comprobar la identificación/vinculación en la mente de los consumidores entre diseño de tres

_

Resoluciones N° 2054-2015/TPI-INDECOPI y N° 2055-2015/TPI-INDECOPI.

rayas aplicado en ropa deportiva con la empresa Adidas, por lo que, la misma fue elaborada especialmente para acreditar la generación del *Secondary Meaning* del referido diseño.

Tal como hemos mencionado, la Sala resolvió que en ambos casos el diseño materia de análisis adquirió *Secondary Meaning*, según lo detallado a continuación:

i. "(...) las pruebas presentadas por la solicitante en su <u>conjunto logran</u>

<u>acreditar el uso constante</u> del diseño de tres franjas rectas paralelas (...) puesto

que <u>demuestran la difusión de dicho diseño en medios de comunicación masiva</u>

(...)":

Al respecto, reiteramos que, si bien los medios probatorios aportados logran acreditar que el diseño de las tres franjas paralelas ha sido utilizado durante muchos años de manera constante; el uso constante no es el único requisito para la generación de *Secondary Meaning*.

ii. "(...) de lo que se puede <u>inferir</u> que un <u>importante sector del público</u> ha tenido acceso a dicha información y, como consecuencia de ello, <u>son capaces de</u> asociar el mencionado diseño con la empresa solicitante (...)":

Se puede apreciar que, nuevamente la Sala afirma que los medios probatorios evaluados logran acreditar que el uso ha sido constante, estableciendo que de ellos se puede (1) **inferir** que un (2) **importante sector del público** ha tenido acceso a dicha información y, como consecuencia de ella, son (3) **capaces de asociar el mencionado signo con la empresa solicitante**.

Si bien en esta oportunidad no disgregaremos cada uno de los puntos antes señalados, sí cuestionaremos el hecho que la Sala no mencionó el estudio de mercado realizado por el tercero especializado al enunciar los medios probatorios de los cuales se puede "inferir" que los consumidores son capaces de asociar el diseño con Adidas, y que resulta clave para acreditar la generación del *Secondary Meaning*.

Asimismo, reiteramos que este fenómeno no puede ser acreditado mediante inferencias, por ello, los medios probatorios idóneos para acreditarlo deben demostrar de forma fehaciente dicha generación. De lo anterior, el presente caso es el único en el cual se acreditó correctamente la asociación mental "marca-producto/servicio-origen empresarial" necesario en la mente de los consumidores, mediante el estudio de mercado antes mencionado, conjuntamente con el resto de medios probatorios que acreditaban el uso contante, real y efectivo del signo analizado.

iii. "(...) motivo por el cual <u>permite diferenciar los productos que distingue de</u> <u>otros que se ofrecen en el mercado":</u>

Si bien el signo adquirió distintividad, y con ello diferencia los productos del resto ofrecidos, lamentablemente, la Sala no motivó su conclusión teniendo en cuenta el conjunto de medios probatorios que lograron acreditar de forma fehaciente la generación del *Secondary Meaning*. Además, desaprovechó la oportunidad de mencionar que el informe de mercado fue el medio probatorio que englobó todos los demás.

Teniendo en cuenta que en ambos casos se detectó la utilidad y necesidad de contar con estudios de mercado realizados por terceros especializados, elaborados con la finalidad de

acreditar la generación de *Secondary Meaning*; el hecho que al momento de concluir el desarrollo argumentativo se omitiese toda referencia a dicha prueba, representa una oportunidad perdida para contar con una línea argumentativa lógica que hubiese servido de referencia para futuros casos.





CAPÍTULO IV: Criterios para la aplicación del Secondary Meaning

En el presente capítulo de la investigación, expondremos nuestras recomendaciones para la correcta aplicación del *Secondary Meaning* en los países miembros de la CAN, teniendo en consideración dos aspectos de gran importancia en la materia: (i) la acreditación de la generación del fenómeno; y, (ii) el reconocimiento del mismo ante un eventual conflicto entre signos.

4.1. Encuestas como medio probatorio idóneo para acreditar el Secondary Meaning

Teniendo en cuenta que el fenómeno del *Secondary Meaning* es propio del sistema del *Common Law*, lo hemos tomado de referencia respecto a su acreditación, en lo que nos sea aplicable, con el fin de brindar claridad sobre los medios probatorios idóneos para acreditarlo, profundizando en las encuestas de opinión.

Al respecto, es importante señalar que la OMPI se ha establecido consideraciones respecto a los medios probatorios idóneos para acreditar el fenómeno del *Secondary Meaning*, señalando lo siguiente:

"1.7 What needs to be shown for the complainant to successfully assert commonlaw or unregistered trademark rights? Consensus view: The complainant must show that the name has become a distinctive identifier associated with the complainant or its goods and services. Relevant evidence of such "secondary meaning" includes length and amount of sales under the mark, the nature and extent of advertising, consumer surveys and media recognition. The fact that the secondary meaning may only exist in a small geographic area does not limit complainant's rights in a common law trademark. Unregistered rights can arise even when the complainant is based in a civil law iurisdiction".³³

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por lo mencionado por la OMPI, y por todo lo establecido al respecto en la investigación, las encuestas de opinión son reconocidas como un medio probatorio idóneo para acreditar la adquisición de *Secondary Meaning*, por lo que, desarrollaremos este tema con el fin de brindar una recomendación en materia probatoria que sea aplicable a nivel comunitario.

A. Necesidad / Utilidad

La finalidad de las encuestas realizadas para acreditar *Secondary Meaning*, es detectar el posible nexo psicológico generado en la mente de los consumidores, de la trilogía antes mencionada entre: el signo materia de análisis; los productos y/o servicios identificados con el mismo; y, el origen empresarial. Al respecto, Thornburg establece lo siguiente: "*In this type*"

Traducción simple: ¿Qué debe probarse para que el reclamante pueda hacer valer con éxito los derechos de marca registrada o no registradas?

Disponible en: < https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/oldoverview/>

Vista de consenso: el reclamante debe demostrar que el nombre se ha convertido en un identificador distintivo asociado con el reclamante o sus bienes y servicios. La prueba relevante de dicho "significado secundario" incluye la duración y la cantidad de ventas bajo la marca, la naturaleza y el alcance de la publicidad, las encuestas de los consumidores y el reconocimiento de los medios. El hecho de que el significado secundario solo pueda existir en un área geográfica pequeña no limita los derechos del demandante en una marca registrada del Derecho Anglosajón. Los derechos no registrados pueden surgir incluso cuando el demandante se basa en una jurisdicción de derecho civil".

of survey, the goal is to ascertain whether consumers associate a certain word, symbol, collocation of color, design, or good, <u>as emanating from a single source</u>"³⁴. (Thornburg, 2004, pág.724)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Por su lado, los autores Diamond y Franklyn señalan que, en la mayoría de los casos, se utilizan medidas circunstanciales como medios probatorios para acreditar la generación de *Secondary Meaning*; pero que, son las encuestas realizadas para tal fin las que brindan evidencia directa y efectiva respecto de si una cuota relevante del mercado identifica el signo analizado con un origen empresarial determinado, tal como detallamos a continuación:

"Although circumstantial measures are often used to support a claim of secondary meaning (e.g., "amount and manner of advertising" and "volume of sales"), surveys provide direct evidence on the relevant legal question: Whether the relevant consuming public has come to identify the mark as denoting source" (Diamond y Franklyn, 2014, pág. 2034)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Asimismo, los autores Diamond y Franklyn refuerzan su postura señalando que, las encuestas serán indispensables para la acreditación del fenómeno siempre que sean correctamente elaboradas y ejecutadas. Cumpliendo con ello, representan un medio probatorio

Traducción simple: "En este tipo de encuesta, el objetivo es determinar si los consumidores asocian una determinada palabra, símbolo, ubicación de color, diseño o buena, como emanados de una fuente determinada".

Traducción simple: "Aunque a menudo se usan medidas circunstanciales para respaldar una afirmación de significado secundario (por ejemplo, "cantidad y forma de publicidad" y "volumen de ventas"), las encuestas proporcionan evidencia directa sobre la cuestión legal relevante: si el público consumidor relevante ha llegado a identificar la marca como denotadora de su origen".

idóneo para reflejar la percepción de los consumidores, tal como detallamos a continuación:

"A well-conducted survey can offer strong probative evidence on consumer perception that is hard to duplicate in other ways" 36. (Diamond y Franklyn, 2014, pág. 2063)

(Resaltado y subrayado nuestro)

Asimismo, detallan lo siguiente: "In terms of proving secondary meaning, consumer surveys are virtually indispensable" (Diamond y Franklyn, 2014, pág. 2039)

Por su parte, Thornburg señala que el verdadero valor de las encuestas como medio probatorio recae en su capacidad de medir la percepción de los posibles consumidores respecto de un signo en particular, siendo la más persuasiva para acreditar el reconocimiento e identificación necesaria de los consumidores, tal como detallamos a continuación:

"The true value of survey evidence rests upon its <u>ability to gauge the mental</u> <u>associations and reactions of prospective purchasers</u>"³⁸. (Thornburg, 2004, pág. 719)

(Resaltado y subrayado nuestro)

Asimismo, el autor Thornburg señala que las encuestas de opinión, no solo serían el medio probatorio más persuasivo para acreditar el *Secondary Meaning*, sino que, hasta

Traducción simple: "Una encuesta bien elaborada puede brindar valor probatorio sólido sobre la percepción del consumidor que es difícil de duplicar de otras maneras".

Traducción simple: "En términos probatorios del significado secundario, las encuestas a consumidores son prácticamente indispensables".

Traducción simple: "El verdadero valor de la encuesta como evidencia se basa en su capacidad para medir las asociaciones mentales y las reacciones de los posibles compradores".

podrían considerarse el único medio probatorio idóneo para acreditarlo ante algunos juzgados de los Estados Unidos:

"Thus, trademark surveys continue to be not only the most persuasive evidence of secondary meaning, but <u>may be in reality the only means to preclude summary</u> <u>judgment</u> on the issue under Ninth Circuit precedent"³⁹. (Thornburg, 2004, pág. 732)

(Resaltado y subrayado nuestro)

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, contamos con argumentos suficientes para fundamentar nuestra postura respecto a la importancia y necesidad de las encuestas para la acreditación del fenómeno del *Secondary Meaning*.

Sin perjuicio de lo anterior, tal como hemos mencionado en la presente investigación respecto al caso "FERIA DEL HOGAR", y como lo señala el autor Thornburg, han existido casos en lo que se ha intentado acreditar la adquisición de *Secondary Meaning* mediante encuestas de opinión que no fueron elaboradas ni ejecutadas para tal fin. (Thornburg, 2004, pág. 721)

En la misma línea, los autores Diamond y Franklyn señalan lo siguiente:

"Surveys designed to asses likelihood of confusion, secondary meaning, or genericism are all special purpose surveys that must be generated for litigation to

Traducción simple: "Por lo tanto, las encuestas de marcas siguen siendo no solo la evidencia más persuasiva para acreditar el significado secundario, sino que pueden ser en realidad el único medio para excluir el juicio sumario sobre el tema bajo el precedente del Noveno Circuito".

<u>address the particular contested issue</u> (...) how consumers are likely to respond to a mark, they cannot, without a survey of responses to that special mark, offer more than a hunch about actual consumer response"⁴⁰. (Diamond y Franklyn, 2014, pág. 2063)

(Subrayado y resaltado nuestro)

Dicho lo anterior, la utilidad de las encuestas de opinión realizadas para acreditar *Secondary Meaning* recae en la necesidad de demostrar el efecto que el mismo representa en la mente de los consumidores, correspondiente al vínculo entre el signo analizado, los productos y/o servicios que identifica y su origen empresarial. Dicho esto, las mismas cumplirán con su finalidad siempre que sean elaboradas y ejecutadas correctamente para el fin en específico, lo cual desarrollaremos en el siguiente punto de la presente investigación.

B. Qué se debe tener en consideración para la elaboración de encuestas de opinión realizadas para acreditar el Secondary Meaning

Partiendo de la premisa que las encuestas de opinión son necesarias y de gran utilidad, deberán ser elaboradas correctamente para que cumplan con la finalidad mencionada previamente.

En atención a ello, los autores Bednall, Gednall, Hoek y Downes establecen una serie de aspectos a tener en cuenta para la elaboración de encuestas que persiguen la acreditación

-

Traducción simple: "Las encuestas diseñadas para evaluar la posibilidad de confusión, el significado secundario o vulgarización, son encuestas de propósito especial que deben generarse para que en el litigio se aborde el problema particular en cuestión (...) saber cómo es probable que los consumidores respondan a una marca, no es posible sin una encuesta respecto a esa marca en especial, sin ello no se puede ofrecer más que una corazonada acerca de la percepción real del consumidor".

de *Secondary Meaning*, (Bednall et al., 2012, pág. 968), dentro de los cuales se encuentran los siguientes:

- 1. Que los consultados sean elegidos correctamente.
- Que la cuota de mercado de consumidores evaluados sea representativa respecto de dicho mercado.
- 3. Que la información obtenida sea almacenada con precisión.
- 4. Que la información se analice de acuerdo con principios estadísticos aceptados.

Adicionalmente, mencionan las siguientes consideraciones:

- 1. Que las preguntas formuladas sean claras y no conducentes.
- 2. Que la encuesta sea realizada por personas calificadas siguiendo los procedimientos adecuados.
- 3. Que el proceso se lleve a cabo de tal forma que garantice la objetividad.
- 4. Que la encuesta refleje el objetivo que efectivamente tiene.

Teniendo en cuenta lo anterior, proponemos tres aspectos para tener en cuenta en la realización de las encuestas de opinión que tengan como fin acreditar *Secondary Meaning*, según el siguiente detalle: (i) aspecto subjetivo de la encuesta; (ii) aspecto objetivo de la encuesta; y, (iii) objetividad de la encuesta.

(i) Aspecto Subjetivo de la Encuesta

• Que los consultados sean elegidos correctamente.

- Que la cuota de mercado de consumidores evaluados sea representativa respecto de dicho mercado.
- Que la encuesta sea realizada por personas calificadas siguiendo los procedimientos adecuados.

El aspecto subjetivo de las encuestas de opinión es de vital importancia para que las mismas logren su finalidad. Al respecto, el ámbito subjetivo se compone por (i) los sujetos consultados; y, por (ii) el sujeto encargado de su realización.

En el caso de las encuestas dirigidas a acreditar la adquisición de *Secondary Meaning*, debe considerarse que las mismas buscan captar la percepción de los consumidores de los productos y/o servicios identificados específicamente por el signo materia de evaluación, es decir, que se realizarán caso por caso. Por ello, las encuestas solo serán de utilidad si los consumidores consultados en el desarrollo de las mismas fuesen los correspondientes a los productos y/o servicios identificados por el signo evaluado.

Teniendo en cuenta lo anterior, además de elegir correctamente a los consultados, estos deberán representar una cuota significativa del mercado correspondiente al del signo analizado, a fin que el resultado de la encuesta logre reflejar lo que efectivamente se percibe del signo en el mercado.

Por su parte, respecto al encargado de la realización de la encuesta, independientemente de si el titular del signo en análisis promueve su realización, deberá ser un tercero especializado en la materia quien la realice, para que la misma cumpla con su finalidad.

Como hemos mencionado, la determinación del aspecto subjetivo es de gran importancia en la elaboración de estas encuestas, debido a que, precisamente, se busca que capten la percepción de los consumidores o potenciales consumidores del signo evaluado, lo cual solo será posible si los consultados son elegidos correctamente y en una cantidad representativa. Asimismo, es igual de relevante el aspecto subjetivo respecto al sujeto que elabora y ejecuta la encuesta, en la medida que solo dotará de objetividad y precisión a la misma si se trata de un tercero especializado en la materia.

(ii) Aspecto Objetivo de la Encuesta.

- Que las preguntas formuladas sean claras y no conducentes.
- Que la encuesta refleje el objetivo que efectivamente tiene.

Pasando al ámbito objetivo de las encuestas, hacemos referencia al contenido de las mismas, a la elaboración de las preguntas que serán formuladas a los consultados, y cuyas respuestas deberán reflejar la existencia o no del fenómeno del *Secondary Meaning* del signo materia de análisis.

Para lograr los resultados requeridos, las preguntas que se realicen en las encuestas de opinión deben ser formuladas de forma correcta, por lo que, los autores Bednall, Gednall, Hoek y Downes establecen consideraciones adicionales a tener en cuenta para asegurarlo, (Bednall et al., 2012, pág. 969) entre las cuales se detallan las siguientes:

1. Las preguntas deben ser claras, inequívocas y no conducentes;

- 2. Las preguntas deben ser relevantes para el tema;
- 3. La falta de respuesta no debe sesgar los resultados de la encuesta;

De las consideraciones mencionadas, es necesario enfocar esfuerzos en la formulación de las preguntas, teniendo en cuenta que las mismas determinan la información que se conseguirá de la encuesta, y por consiguiente, sus resultados. Al respecto, reiteramos lo sucedido en el caso "GACETA JURÍDICA", en el cual, en el informe de mercado aportado como medio probatorio se formularon preguntas sugestivas y conducentes, que no permitieron determinar si efectivamente el público consumidor identificada el signo con su origen empresarial.

En algunos casos, los consumidores podrían brindarle un concepto distinto al término "identificar" del que le corresponde en el derecho marcario, asemejándolo al concepto de "asociación". En esa misma línea, Mc Carthy menciona que:

"It is the word "association" which appears most often in judicial definitions of secondary meaning by both federal and state courts" (Mc Carthy, 1992, pág. 15:05, citado por Bednall et al., 2012)

Al respecto, Bednall, Gednall, Hoek y Downes plantean un ejemplo para comprender la diferencia entre asociación y distintividad, y la percepción de los consumidores respecto de dichos conceptos: Los consumidores pueden manifestar "asociar" el color morado oscuro con una marca de chocolates determinada, CADBURY. Por otro lado, si se les preguntase si

-

Traducción simple: "Es la palabra "asociación" la que aparece con mayor frecuencia en las definiciones judiciales de significado secundario establecidas por los tribunales federales y estatales".

"identifican" el color con dicha marca, las respuestas podrían variar, debido a que, los consultados podrían no tener certeza si dicho color es utilizado solo por la marca con el que lo asocian, y, por lo tanto, no estar seguros de la exclusividad sobre dicho color. (Bednall et al., 2012, págs. 998-999)

En este aspecto, tanto para formular las preguntas como para interpretar las respuestas de los consultados, no debe considerarse de forma rigurosa los conceptos "asociar" e "identificar", si no, considerar la definición que los consumidores tengan de dichos términos. Lo anterior, con la finalidad de captar la verdadera percepción de los consumidores, los cuales podrían utilizar ambos términos de forma indistinta.

Volviendo a la formulación de las preguntas, los autores, comparten la postura de Mc Carthy, explicando que las encuestas pueden contener preguntas abiertas, pero que en ocasiones las mismas pueden generar problemas, en la medida que, generalmente, benefician solo a las marcas fuertes que se encuentran posicionadas en el mercado. (Mc Carthy, 1992, pág. 15:05, citado por Bednall et al., 2012). Por ello, es recomendable complementar dichas preguntas con otras posteriores que logren precisar la información obtenida.

Dicho lo anterior, las preguntas formuladas en las encuestas de opinión deben elaborarse de tal forma que de las mismas se obtenga la información necesaria para determinar si los consultados reconocen al signo analizado como una marca propia de un origen empresarial determinado.

Como ejemplo tenemos el caso Adidas, desarrollado en el punto 3.3.4. de la presente investigación, en el cual se acreditó la generación del *Secondary Meaning* con un estudio de mercado realizado específicamente para tal fin, siendo la secuencia de preguntas la siguiente:

- 1. Nombre las marcas de ropa deportiva que conoce o se le vienen a la mente en este momento. ¿Alguna otra?
- 2. De esta relación de marcas (relación) ¿cuáles otras marcas de ropa deportiva conoce?
- ¿Qué parte o elementos de las prendas hacen que las identifique con la marca?
- 4. ¿Hace cuánto que conoce la marca Adidas?
- 5. ¿Desde hace cuánto tiempo que las tres rayas identifican a la marca Adidas?
- 6. ¿En qué medida considera usted que las tres franjas se vinculan con la marca Adidas?

Las preguntas realizadas fueron elaboradas de forma específica para el caso, estableciendo preguntas abiertas y cerradas, utilizando elementos adicionales como imágenes o listados de opciones. Por lo anterior, el contenido de las encuestas variará caso por caso dependiendo del tipo de signo evaluado, los productos y/o servicios que identifique o pretenda identificar, y los elementos adicionales necesarios para su ejecución.

(iii) Objetividad de la Encuesta

- Que la información obtenida sea almacenada con precisión.
- Que la información se analice de acuerdo con principios estadísticos aceptados.
- Que el proceso se lleve a cabo de tal forma que garantice la objetividad.

• El aspecto subjetivo y el aspecto objetivo correctamente ejecutados.

Salvaguardar la objetividad en el desarrollo de este tipo de encuestas es de vital importancia para asegurar que la misma sea un medio probatorio idóneo para acreditar la adquisición o no del *Secondary Meaning* de un signo determinado.

Por lo anterior, cautelar la objetividad de la encuesta dependerá del desarrollo desde la elaboración de la misma hasta la tabulación de resultados que le corresponden. Al respecto, se debe tener en cuenta que la objetividad se encuentra íntimamente vinculada con el análisis y tabulación e resultados, como detallaremos en el siguiente punto.

El aspecto subjetivo se encuentra íntimamente vinculado a este aspecto, en la medida que, al encargar la realización de una encuesta a un tercero especializado e independiente se busca asegurar la objetividad de los resultados y el valor probatorio de la misma, y ello solo será posible si los consultados son los correctos, y representen un sector y cuota relevante.

Asimismo, el aspecto objetivo también cobra un rol primordial para asegurar la objetividad de las encuestas, debido a que siempre que el contenido de las mismas se formule de forma correcta, con preguntas claras, inequívocas y no conducentes; y así, logre reflejar lo que efectivamente perciben los consultados, será posible obtener resultados fehacientes y objetivos.

C. Análisis y Conclusiones de las Encuestas

En el punto anterior hemos mencionado ciertos elementos que se deben tener en cuenta para la elaboración de encuestas que tengan como propósito acreditar la generación del *Secondary Meaning*. Como siguiente punto, desarrollaremos lo referente al análisis de la información obtenida y de los resultados.

Por ello, con el fin de salvaguardar la precisión de la encuesta se debe almacenar correctamente la información obtenida, y ser analizada de acuerdo a principios estadísticos propios de la gestión y conocimiento de un tercero especializado, garantizando la objetividad de la misma.

Teniendo en cuenta lo anterior, al analizar y obtener los resultados de las encuestas se pueden plantear siguientes dudas: ¿cuándo es un porcentaje de identificación necesario de la cuota evaluada para establecer la generación o no *Secondary Meaning*? ¿Variará dependiendo del caso o puede establecerse un porcentaje fijo?

Al respecto, Bednall, Gendall, Hoek y Downes establecen que, si bien parte de doctrina cuenta con la postura que, por lo menos, el 25% de los consultados deberían identificar la marca evaluada con un origen determinado, otra parte considera que se necesita entre 75% a 80% de identificación para acreditar el *Secondary Meaning*. (Bednall et al., 2012, pág. 1007)

De lo mencionado, Thornburg detalla que para la Corte del Noveno Circuito de Estados Unidos⁴², un porcentaje representativo y suficiente para lograr acreditar *Secondary*

_

Las Cortes de Apelaciones de Estados Unidos o Cortes de Circuitos (en inglés United States Courts of Appeals o Circuit Courts) son los tribunales de apelaciones intermedios del sistema judicial federal de los Estados Unidos. El noveno circuito le corresponde a los estados de California y Nevada.

Meaning se encuentra aproximadamente entre un 75% a 80% de identificación por parte de los consumidores consultados. (Thornburg, 2004, pág. 731)

Por su parte, los autores Mc Carthy y Palladino consideran que, si los resultados señalan más del 50% de identificación por parte de los consultados, es suficiente para acreditar *Secondary Meaning*. (Bednall et al., 2012, pág. 1007)

Dicho lo anterior, consideramos que el porcentaje de reconocimiento requerido para la acreditación del *Secondary Meaning* variará caso por caso, dependiendo del tipo de signo, de los productos y/o servicios identificados, del mercado al cual se encuentran dirigidos, entre otros.

Por ello, establecer un porcentaje aproximado de identificación para todos los casos, lejos de ayudar a la acreditación y aplicación del fenómeno puede llegar a complicarlo, e incluso a frustrar la evaluación de cada caso, y con ello, su acreditación.

4.2. Aplicación del Secondary Meaning ante un eventual conflicto entre signos.

Los signos distintivos tienen varias características en común, pero también cuentan con diferencias entre si, como es el caso de los nombres comerciales y las marcas. Sin perjuicio de lo anterior, tanto los nombres comerciales como los signos que adquieren *Secondary Meaning* cuentan con dificultades para acceder al registro, considerando que nuestro sistema de adquisición de derechos marcarios es constitutivo.

En ambos casos, para su acceso al registro, se debe acreditar el uso del signo en el mercado. Mientras que el solicitante de un nombre comercial debe acreditar un uso efectivo del mismo, el solicitante que alegue la adquisición del *Secondary Meaning* de un signo determinado deberá acreditar su uso efectivo, constante y real en el mercado, continuamente reiterado con firmeza y perseverancia, lo cual, representa una carga probatoria mayor.

Las dificultades mencionadas se deben a la naturaleza del registro constitutivo de derechos en los países miembros de la CAN. Por ello, tanto el reconocimiento y registro de los nombres comerciales como el de los signos que hubiesen adquirido *Secondary Meaning*, son excepciones para el sistema de adquisición de derechos, pues, corresponden a un sistema de naturaleza declarativa que le brinda reconocimiento jurídico al uso de los signos en el mercado.

En lo referido al *Secondary Meaning*, las dificultades mencionadas deben quedar superadas para que los titulares que posicionaron sus marcas en el mercado sean recompensados por el fruto de su esfuerzo, dotando de realidad material al sistema marcario. Con ello, se posibilita que los consumidores adopten decisiones de consumo eficientes

Por todo lo mencionado, consideramos que el criterio de la Sala, respecto al registro de nombres comerciales, puede ser utilizado como referencia en lo que sea aplicable para el *Secondary Meaning*. Hemos tomado como referencia la Resolución N° 1582-2015/TPI-INDECOPI para la elaboración de los supuestos y recomendaciones que desarrollamos a continuación:

A. Conflicto entre una marca registrada y un signo distintivo no registrado que habría adquirido Secondary Meaning con fecha anterior al registro de la marca.

En este supuesto, el derecho de exclusiva que otorga el registro de una marca puede afectar al titular no registral de un signo distintivo, similar o idéntico, que hubiese adquirido *Secondary Meaning* con fecha anterior al registro de la marca, y así generar riesgo de confusión en los consumidores.

Al respecto, los titulares no registrales de los signos que presuntamente hubiesen adquirido el *Secondary Meaning* deberán acreditar que el uso de los mismos se viene realizando desde fecha anterior al registro de la marca en conflicto.

Adicionalmente, se debe acreditar que, en virtud de dicho uso, se logró generar el efecto necesario en la mente de los consumidores para generar el *Secondary Meaning*; es decir, el reconocimiento del signo como marca que identifica determinados productos y/o servicios provenientes de un origen empresarial determinado. Es así que, el titular no registral podría solicitar la nulidad de dicho registro o, defenderse ante una eventual denuncia de infracción marcaria iniciada por el titular de la marca registrada.

Dicho lo anterior, si el titular no registral solo cuenta con medios probatorios del uso de su signo en el mercado, estos no serían suficientes para cuestionar la validez de la marca registrada, incluso si fuesen de fecha anterior al registro de la misma, ni para defenderse ante una denuncia por infracción.

Consideramos que la mejor forma de cuestionar la validez de la marca registrada es mediante el conjunto de medios probatorios que acrediten el *Secondary Meaning*, que tal como hemos mencionado, se encuentran compuestos, entre otros, por medios que acrediten su uso real, constante y efectivo; inversión publicitaria, y para englobarlos, una encuesta realizada para tal fin respecto del signo analizado específicamente.

De lo anterior, consideramos que los medios probatorios que acrediten el uso del signo deberán complementarse necesariamente con una prueba idónea —como lo son las encuestas de opinión realizadas por un tercero especializado— que acredite que el uso del signo en el mercado ha generado el nexo psicológico necesario en los consumidores para configurar el *Secondary Meaning*.

Asimismo, los medios probatorios deberán ser de fecha anterior al registro de la marca cuyo registro se busca cuestionar, o respecto de la cual se inició una denuncia por infracción en contra del titular no registral. No obstante, respecto a las encuestas como medio probatorio, consideramos que es posible que sea de fecha posterior, ya que, consideramos que las mismas deben ser elaboradas específicamente para acreditar el fenómeno alegado dentro de un procedimiento determinado, y siempre que determine o pueda ser determinable el momento su configuración.

B. Conflicto entre una marca registrada y la solicitud de registro de un signo distintivo que alega haber adquirido Secondary Meaning con fecha anterior al registro de la marca.

En este supuesto acreditar la adquisición del *Secondary Meaning* de un determinado signo no equivale necesariamente a su acceso al registro, lo cual sólo será posible si no se ven afectados derechos registrales adquiridos por terceros. Al respecto, un signo que hubiese adquirido *Secondary Meaning* no debería acceder al registro en caso existiese una marca similar o idéntica registrada a favor de un tercero con fecha anterior a la referida adquisición, debido a que su coexistencia podría inducir a confusión al público consumidor.

Lo anterior se debe a que, independientemente de la realidad material del mercado respecto a la configuración temporal del fenómeno, lo cierto es que el registro sirve como fuente de información para los consumidores, y en protección de los mismos no podrían concurrir ambos registros. Por ello, consideramos que en este supuesto el titular del signo que hubiese adquirido *Secondary Meaning* debe solicitar primero la nulidad del registro de la marca obstáculo, y una vez culminado dicho procedimiento de forma satisfactoria, proceder con solicitar su registro.

Al respecto, en el procedimiento de nulidad de la marca obstáculo, al igual que en el supuesto anterior, consideramos que la mejor forma para lograr acreditar el fenómeno sería presentando, conjuntando con medios que acrediten el uso necesario, una encuesta de opinión realizada por un tercero especializado. Lo anterior, considerando que es el único medio probatorio que, siempre que sea correctamente elaborado, complementa los sustentos de uso del signo respecto del efecto necesario para la configuración de fenómeno.

C. Conflicto entre la solicitud de registro de un signo, con otra solicitud presentada de forma posterior, pero en la que se alega la adquisición Secondary Meaning de forma previa a su solicitud.

En este supuesto, consideramos que deberá evaluarse primero la solicitud en la que se alega la adquisición de distintividad por la configuración del fenómeno del *Secondary Meaning*, prevaleciendo sobre el derecho de prelación, dándole reconocimiento jurídico a su uso y los efectos que se hubiesen generado, siempre que ello quede acreditado fehacientemente.

De esta forma, la autoridad competente deberá evaluar primero la solicitud del signo que alega haber adquirido *Secondary Meaning*, y evaluar todos aquellos aspectos mencionados en la presente investigación, considerando que se deberá acreditar que el mismo se configuró incluso antes de la fecha de la solicitud de registro que cuenta con mejor derecho de prelación, la cual, debería quedar suspendida hasta resolver esta cuestión.

En caso no se logre acreditar la generación del *Secondary Meaning* con fecha previa a su solicitud, se evaluaría la solicitud de registro con el mejor derecho de prelación respecto de la solicitud en la que se alegada el fenómeno, levantando su suspensión.

Las recomendaciones respecto a la acreditación y aplicación del *Secondary Meaning* desarrollados en la presente investigación aterrizan los conceptos doctrinales en la materia de forma práctica, y con ello, se busca que el fenómeno logre cumplir con su finalidad, dotar de realidad material al sistema marcario.

Asimismo, habiendo detallado los casos más relevantes presentados a nivel andino en la materia investigada, y; desarrollado las recomendaciones mencionadas, reiteramos la importancia del rol de las autoridades competentes de cada país miembro en trabajar en los aspectos detallados en la investigación, y superar los errores que se han presentado en algunos de los casos mencionados.

A modo de conclusión, el *Secondary Meaning* es el fenómeno por el cual un signo carente de distintividad, la adquiere por el uso constante, real y efectivo que se hubiese realizado del mismo y, por el efecto vinculante que ello genere en la mente de los consumidor entre el signo, los productos y/o servicios que identifique, y su origen empresarial. Específicamente, en la Comunidad Andina solo se han previsto algunos supuestos de prohibiciones absolutas de registro que se pueden superar en virtud del fenómeno del *Secondary Meaning*, siendo así que se reconoce la posibilidad de dotar con realidad material a los registros correspondientes de los países miembros.





CONCLUSIONES

- 1. El Secondary Meaning rompe el principio de registrabilidad de las marcas del sistema de la Comunidad Andina, es decir, es una excepción al sistema constitutivo de derechos, en la medida que representa el reconocimiento de derechos marcarios para signos que adquieren distintividad de forma sobrevenida por su uso en el mercado, sin que necesariamente los mismos se encuentren registrados. Por ello, el uso que se realice del signo en cuestión variará su capacidad de distinguir y con ello, constituirse como marca.
- 2. Para la configuración del fenómeno investigado debe generarse un nexo psicológico a fin de que el consumidor vincule: (i) el signo correspondiente; (ii) el producto y/o servicio identificado con el signo; y, (iii) la empresa proveedora de productos o prestadora de servicios.
- 3. En la regulación de los países miembros de la Comunidad Andina no se establecen criterios claros para la aplicación del *Secondary Meaning*, por lo que los casos se han resuelto a criterio de la Autoridad Competente de cada país miembro, quedando de cierta forma supeditados a su discrecionalidad. Por lo anterior, se han construido algunos criterios aplicables de las resoluciones emitidas y de las interpretaciones prejudiciales originadas en virtud de algunos de los casos.
- 4. Los casos que se presenten relacionados al *Secondary Meaning*, constituyen una oportunidad para las Autoridades Competentes de los países miembros de brindar contenido y establecer criterios en aquellos aspectos no desarrollados en la norma, mediante

resoluciones debidamente motivadas. Sin embargo, a la fecha, contamos con pocas resoluciones motivadas que aporten a la aplicación del *Secondary Meaning*, y se han presentado casos en los que se ha declarado la generación de dicho fenómeno sustentando dicha decisión en factores que no lo configuran.

- 5. Uno de los vacíos mencionados de la normativa son los requisitos necesarios para la configuración del fenómeno del *Secondary Meaning*. En virtud de ello, en algunos casos las Autoridades Competentes declararon la generación del fenómeno pese a que no se acreditó efectivamente la concurrencia de todos los factores necesarios para ello, sustentando dicha decisión en medios probatorios que solo acreditan el uso del signo analizado en el mercado, mayormente mediante publicidad comercial.
- 6. El material publicitario aportado como medio probatorio para acreditar el *Secondary Meaning* que contengan el signo como identificador de los productos y/o servicios, no representa prueba suficiente para demostrar la configuración de dicho fenómeno, el cual implica necesariamente la comercialización o prestación efectiva de los productos y/o servicios de que se trate, así como el nexo psicológico necesario en la mente de los consumidores.
- 7. El nexo psicológico que implica el *Secondary Meaning* no puede ser inferido de medios probatorios que solo acrediten el uso fáctico del signo en el mercado, debido a que, si bien acreditar el uso es un factor necesario para ello, debe complementarse de medios que acrediten fehacientemente el referido nexo, como lo son las encuestas de opinión elaboradas y ejecutadas para tal fin.

- 8. Las encuestas de opinión realizadas con el fin de acreditar la generación del Secondary Meaning deben elaborarse específicamente para cada caso en concreto, por personas especializadas que sepan elaborarlas y ejecutarlas correctamente, y que utilicen métodos estadísticos aceptados e idóneos para interpretar sus resultados, manteniendo su objetividad. Con ello se asegura que los resultados de las mismas sean objetivos, precisos y reflejen la verdadera percepción de los consultados respecto a la materia evaluada.
- 9. Teniendo en cuenta la naturaleza especial que tiene el *Secondary Meaning* dentro de un sistema de adquisición de derechos constitutivo, es relevante establecer cómo será acreditado y reconocido dicho fenómeno, considerando que es posible que se presenten conflictos respecto a derechos marcarios preexistentes, por registro o prelación. Por lo anterior, las recomendaciones brindadas en la presente investigación tienen como finalidad superar dichas dificultades.
- 10. La importancia de la correcta aplicación de este fenómeno jurídico recae en brindarle la utilidad que le corresponde, y por el cual, ha sido contemplado en la normativa andina. En atención a ello, dotar de realidad material al registro marcario solo será posible en la medida que el *Secondary Meaning* se evalúe teniendo en cuenta todos los factores necesarios para su configuración, y considerando las particularidades de cada caso en concreto.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvarez Meza, Walter. (2010). "Registrando lo Irregistrable" Apuntes Acerca del Significado Secundario de las Marcas. *Ita Est.* Recuperado de www.derecho.usmp.edu.pe/itaest2012/.../02-2010_Registrando_lo_irregistrable.pdf>.

Bazán Puelles, Carlos. (2001). La Decisión 486: Alcances y Regulación de la Marca en la Comunidad Andina. *Derecho & Sociedad. 17*. Recuperado de http://www.revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/16869/17178 >.

Bednall, David H.B; Gendall, Phillip; Hoek, Janet y Downes, Stephen. (2012). Color, Champagne, and Trademark Secondary Meaning Surveys: Devilish Detail. *International Trademark Association: The Trademark Reporter*. 102(4). Recuperado de https://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%20102/vol102_no4_a1%20-%20amended.pdf.

Cornejo Guerrero, Carlos A. (2007). Derecho de marcas. Lima: Cultural Cuzco.

Diamond, Shari y Franklyn, David J. (2014). Trademark Surveys: An Undulating Path. *Texas Law Review*. 92(7). Recuperado de http://texaslawreview.org/wp-content/uploads/2015/08/DiamondFranklyn-92-7.pdf>.

Fernández – Nóvoa, Carlos. (2017). *Manual de la Propiedad Industrial*. (3 ed.). Madrid: Marcial Pons.

Gálvez Krüger, María Antonieta. (2001). Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Themis*. 42. Recuperado de revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/download/11623/12159>.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2005). Resolución N° 1326-2005/TPI-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2008a). Resolución N° 3310-2008/TPI-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2008b). Resolución N° 9942-2008/OSD-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2009a). Resolución N° 0738-2009/TPI-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2009b). Resolución N° 13555-2009/DSD-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2009c). Resolución N° 13556-2009/DSD-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2012). Resolución N° 15175-2012/DSD-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2013a). Resolución N° 17942-2013/DSD-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2013b). Resolución N° 17943-2013/DSD-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2013c). Resolución N° 2754-2013/CSD-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2013d). Resolución N° 3379-2013/TPI-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2014). Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2015a). Resolución N° 0041-2015/TPI-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2015b). Resolución N° 1326-2015/TPI-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2015c). Resolución N° 1582-2015/TPI-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2015d). Resolución N° 2054-2015/TPI-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2015e). Resolución N° 2055-2015/TPI-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2015f). Resolución N° 2572-2015/TPI-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2015g). Resolución N° 3892-2015/CSD-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2016a). Resolución N° 0404-2016/TPI-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2016b). Resolución N° 1594-2016/CSD-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2017a). Resolución N° 0815-2017/TPI-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2017b). Resolución N° 0980-2017/TPI-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2017c). Resolución N° 1282-2017/TPI-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2017d). Resolución N° 2192-2017/TPI-INDECOPI.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2017e). Resolución N° 2502-2017/TPI-INDECOPI.

Maraví Contreras, Alfredo. (2014). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en Perú. *Foro Jurídico PUCP*. 13. Recuperado de revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13774/14398>.

Meloni García, Ray. (2015). Secondary Meaning o distintividad adquirida, entre las prohibiciones del registro y la realidad del mercado. Superintendencia de Industria y Comercio. Simposio del Régimen de la Propiedad Intelectual en la Comunidad Andina. Recuperado de https://issuu.com/quioscosic/docs/simposio_versionweb>.

Metke Méndez, Ricardo. (2007). El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. *Estudios Socio – Jurídicos*. 9 (2). Recuperado de https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/342/288.

Murillo Chávez, Javier André. (2015). La Leyenda de la Distintividad Adquirida. *Diálogo con la Jurisprudencia*. Recuperado de https://works.bepress.com/javier_murillo/37/>.

Oficina de Armonización del Mercado Interior de España. (1999). Resolución de la Tercera Sala de Recurso del 28 de julio de 1999.

Otamendi, Jorge. (2010). Derechos de marcas. (7 ed.). Buenos Aires: Abeledo Perrot S.A.

Pachón Muñoz, Manuel. (1992). La acción de interpretación prejudicial en el Derecho Comunitario. *Themis*. 23. Recuperado de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/10961/11472>.

Pazos Hayashida, Javier. (1997). Secondary Meaning: Aproximaciones a la Teoría de la Distintividad Adquirida. *Gaceta* Jurídica. 48.

Robles Morchón, Gregorio. (1995). Las Marcas en el Derecho Español (Adaptación al Derecho Comunitario). Madrid: Civitas.

Rodríguez Carazo, Eugenia y Rodríguez Jinesta, José Andrés. (2013). *Análisis de la Necesidad de Regulación de la Distintividad Sobrevenida en el Derecho de Marcas en Costa Rica*. Recuperado de http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-

manager/2017/06/An%C3%A1lisis-de-la-Necesidad-de-Regulaci%C3%B3n-de-la-

<u>Distintividad-Sobrevenida-en-el-Derecho-de-Marcas-en-Costa-Rica.pdf</u>>.

Rodríguez García, Gustavo. (2009). Reflexiones sobre el Secondary Meaning a partir del caso Gaceta Jurídica. *Actualidad Jurídica*. 186.

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. (2002a). Resolución Nº 02274.

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. (2002b). Resolución N° 08669.

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. (2002c). Resolución N° 17170.

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. (2012). ABC de Propiedad Industrial. Recuperado de

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/programasApoyo/documentos/20
12/derechosPropiedadIntelectual/ABC PROPIEDAD INDUSTRIAL.PDF>.

Thornburg, Robert H. (2004). Trademark Survey Evidence: Review of Current Trends in the Ninth Circuit. *Santa Clara High Tech*. 21(4). Recuperado de http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol21/iss4/3>.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2004). Interpretación Prejudicial del Proceso N° 92-IP-2004.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2005). Interpretación Prejudicial del Proceso N° 126-IP-2005.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2011). Interpretación Prejudicial del Proceso N° 134-IP-2011.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2014). Interpretación Prejudicial del Proceso N° 121-IP-2014.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2015a). Interpretación Prejudicial del Proceso N° 93-IP-2015.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2015b). Interpretación Prejudicial del Proceso N° 105-IP-2014.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2015c). Interpretación Prejudicial del Proceso N° 123-IP-2014.

