

SOLICITANTE : JAFER LIMITED

**Términos en idioma extranjero: Uso frecuente con carácter descriptivo**

Lima, treinta de junio del dos mil cinco

**I. ANTECEDENTES**

Con fecha 25 de octubre del 2004, Jafer Limited (Bermuda) solicitó el registro de la marca de producto BRILLIANT LIPS, para distinguir maquillaje; sombras para los ojos; lápiz labial (sólido o líquido); lápices delineadores de labios; rubor; brillo labial; humectantes labiales; delineador de ojos y cejas; alargador de pestañas; polvos base para la cara; lociones, bálsamos, gels y cremas cosméticas para el cuerpo, busto, pies, manos, cara, contorno de ojos y párpados, tales como hidratantes, humectantes, astrigentes, demaquilladoras, exfoliantes, limpiadoras, tonificantes, balsámicas, anti-arrugas, anti-celulíticas, blanqueadoras, reafirmantes; mascarillas cosméticas; jabones de tocador; aceites esenciales; sales para el baño, desodorantes para el cuerpo; talcos; esmaltes y barnices para las uñas; champúes, reacondicionadores para el cabello; sprays; mousses y bálsamos para el peinado y cuidado del cabello, lociones para el cabello; cremas, lociones, gels y preparaciones protectoras y bronceadoras de la piel expuesta a los rayos solares; preparaciones cosméticas para el adelgazamiento, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N° 2628-2005/OSD-INDECOPI de fecha 25 de febrero del 2005, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró que la denominación BRILLIANT LIPS resulta descriptiva de las características principales de los productos que pretende distinguir, ya que indica directamente que se trata de productos para mejorar notablemente la apariencia de los labios, dándoles brillo, por lo que resulta carente de toda aptitud distintiva. Además, precisó que la denominación BRILLIANT LIPS es similar a las expresiones utilizadas en la publicidad de algunos de los productos que pretende distinguir (lápiz labial, brillo labial). En tal sentido, el signo solicitado resulta incapaz de individualizar los productos y diferenciarlos de los de sus competidores y, por ende, no puede estar sometido a la apropiación exclusiva de un solo titular.

Con fecha 15 de marzo del 2005, Jafer Limited interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- (i) En la resolución impugnada no se hace referencia a publicidad alguna en la cual se haya empleado el término BRILLIANT LIPS para publicitar labiales.

- (ii) En el presente procedimiento no existe oposición alguna de competidores, lo que evidencia que no se está frente a una frase de uso necesario.
- (iii) El signo solicitado, al igual que las marcas LIP BRIO, LIP PAINT, LIP GLASS, BRILLO, BRILLANCE, no indica per se su origen empresarial, sino que ya con el transcurso del tiempo, y una vez introducido en el mercado, los consumidores interiorizarán el origen empresarial de los productos que pretende distinguir.
- (iv) La denominación BRILLIANT LIPS resulta plenamente distintiva, ya que no informa directamente alguna característica de los productos a distinguir, estando conformada por la conjunción de términos en idioma inglés cuyo significado es desconocido por la gran generalidad de los consumidores peruanos, constituyendo en conjunto una frase novedosa.
- (v) El signo solicitado BRILLIANT LIPS constituye un signo evocativo, ya que el consumidor deberá efectuar un análisis a fin de relacionar el signo solicitado con los productos a los cuales va a proteger.
- (vi) Para el caso de los demás productos que se pretende distinguir - que no sean lápices labiales -, el término BRILLIANT LIPS no constituye un signo evocativo o sugestivo, sino uno totalmente arbitrario.
- (vii) En la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, existen registradas a favor de diferentes titulares, diversas marcas que incluyen términos similares a *LIP* o *BRILLIANT*, tales como: LIP BRIO, LIP PAINT, LIP GLASS, BRILLO, BRILLANCE.

Adjuntó copias de los certificados de registro a su favor de la marca BRILLIANT LIPS en Ecuador y México (certificados N° 99-05 y 848834, respectivamente).

## II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

## III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

### 1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, existen registradas a favor de distintos titulares diversas marcas que incluyen en su conformación el término *LIP*, tales como: LOVE MY LIPS, LIP BRIO, LIP PAINT, LIP GLASS, MY LIP MIRACLE, ESTIC LIP, LIP KOTE.

## 2. Análisis del signo solicitado BRILLIANT LIPS

### 2.1 Denominaciones descriptivas

#### a) Marco conceptual

Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al cual pretenden aplicarse. Por lo tanto, no deben ser registrados como marcas porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.

La Decisión 486 en su artículo 135 inciso e) establece que no podrán registrarse como marcas los signos que 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.

Los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones, se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas en perjuicio de los competidores, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.

La Sala conviene en precisar que la prohibición del artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 (concordado en lo pertinente con el artículo 129 inciso d) del Decreto Legislativo 823) se vería burlada si sólo se denegara el registro de denominaciones descriptivas tal cual y no variaciones fonéticas o gráficas de las mismas.

Por lo tanto, las variaciones de una denominación descriptiva donde se siga percibiendo a la denominación descriptiva o donde la nueva denominación sea sustancialmente igual a la denominación descriptiva, también están incursas en la prohibición en cuestión. Se trata del caso donde las variaciones son mínimas, de modo que si se aprecia el signo rápidamente, el público no se va a dar cuenta de dichas variaciones.

De lo establecido en los párrafos precedentes no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo

se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo, por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios, no sea registrable en relación a éstos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.

Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que *exclusivamente* están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos que le otorguen el carácter distintivo sí pueden acceder al registro, de conformidad con la ley.

La Sala conviene en precisar que el fundamento para rechazar los signos descriptivos radica en la necesidad objetiva de que el signo permanezca libre en el tráfico económico.

b) Un caso especial: Denominaciones descriptivas en idioma extranjero

En el caso de las denominaciones descriptivas en idioma extranjero ellas serán tratadas como denominaciones en castellano, dependiendo del grado de conocimiento de su significado o de la necesidad de su utilización por parte de los competidores para que puedan concurrir libremente en el mercado. Al respecto, la Sala, advierte los siguientes casos:

- Palabras que han ingresado al lenguaje común del país para describir un determinado producto, servicio o actividad, tales como: *light, premium, small, medium, large, extra large, delivery, fashion*.
- Palabras que no han ingresado al idioma nacional pero se entienden por su semejanza fonética y gráfica con su respectiva traducción al idioma castellano, tales como *magnificent, brilliant, ceramic, energy, select*.
- Palabras que tienen un carácter descriptivo en su país de origen (tal es el caso de *singles* para referirse a queso en tajadas individuales) y, por el intercambio comercial frecuente con el país de donde proviene su uso, están llegando al Perú productos en los que se utiliza con ese carácter. A través de un uso frecuente el sector pertinente del público puede llegar a entender su significado.

En los dos primeros casos la regla es que sean tratadas como si fueran denominaciones en castellano. Así, conforme lo determinó la Sala en la Resolución N° 541-96-TRI-SPI (*referida a la acción por infracción interpuesta por la utilización de la denominación SINGLES*) cuando una denominación extranjera ha pasado a formar parte del lenguaje común dentro del sector relevante del público peruano de los consumidores o por lo menos el significado de este término es conocido, estas denominaciones extranjeras estarán sujetas como las denominaciones en idioma castellano a las prohibiciones del registro. Se considera que una denominación

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**RESOLUCIÓN N° 0709-2005/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 223347-2004**

extranjera es fácilmente entendible si la denominación es suficientemente clara, es decir, si no se requiere de ninguna asociación mental para ser entendida.

El tercer caso es la excepción, puesto que las denominaciones en idioma extranjero no pueden en forma esquemática ser tratadas como su correspondiente traducción en idioma castellano, debiendo determinarse previamente qué tan frecuente es el uso de tales denominaciones en el mercado como para impedir su registro en interés del comercio de importación y exportación y sobre todo del comercio nacional de bienes y servicios importados. Así, será necesario que exista una suposición razonable de que el término es necesario para el comercio y que en el país extranjero se usa en forma genérica.

De no encontrarse dentro de alguno de los casos mencionados - porque el idioma es conocido únicamente por un grupo reducido; porque el público entiende la palabra pero no la asocia como una denominación extranjera sino como un término de fantasía; por el hecho que no tiene relación con el producto o servicio; o porque no hay evidencia que su uso es necesario para los competidores (no hay intercambio comercial con ese país) o porque el signo en su conjunto no tiene significado alguno (aunque algunas palabras por separado sí lo tengan) - la denominación extranjera puede ser registrable como marca.

En el caso de las denominaciones extranjeras compuestas, el hecho que el público pueda entender las palabras por separado no significa que entienda la denominación compuesta como tal y eso es importante para determinar si son o no registrables<sup>1</sup>.

Es importante señalar que la apreciación de los consumidores puede ir cambiando con el tiempo, por diversas circunstancias, tales como: el desarrollo del conocimiento de lenguas extranjeras por los consumidores nacionales, el desarrollo del intercambio comercial, el aumento de contacto entre los países, la globalización de la economía, el aumento de las comunicaciones.

Debe tenerse en cuenta asimismo que todas las lenguas extranjeras no son tratadas por igual. Así, existen las que se consideran "*universales*" por su alto grado de

---

<sup>1</sup> Cabe citar el caso de la solicitud de registro de la marca *NO VANISHING, ASSAULT OR ROBBERY TOTAL INDUSTRIAL SECURITY* (que puede ser traducida al castellano como "*NO DESAPARICIONES, ASALTOS O ROBOS SEGURIDAD INDUSTRIAL TOTAL*") para distinguir servicios de seguridad y vigilancia de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, presentada bajo expediente N° 9730444, en el cual la Sala consideró (Resolución 751-1998-TPI-INDECOPI del 8 de julio de 1998) que si bien los consumidores podían entender el significado de algunos de los términos que conformaban el signo solicitado - tales como: *TOTAL, INDUSTRIAL* y *SECURITY* por su similitud gráfica y fonética con sus similares en el idioma castellano - el significado del signo en su integridad era desconocido por un apreciable sector de los consumidores, constituyendo una frase de fantasía, por lo que no se le atribuyó carácter descriptivo al signo. Sin embargo se denegó el signo solicitado por carecer de distintividad.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**RESOLUCIÓN N° 0709-2005/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 223347-2004**

difusión a nivel mundial (inglés, francés, italiano, alemán) y otras lenguas de menor difusión. En idiomas poco conocidos debe verse si una parte importante de los consumidores entiende el significado de la denominación. Si no es así, es registrable.

Finalmente, denominaciones en lenguas muertas (latín, griego, arameo) en general son registrables, salvo que esas denominaciones formen parte del idioma castellano o por razones técnicas sean necesarias en un sector determinado (medicina, botánica, química, etc.).

Asimismo, en las denominaciones extranjeras puede ser que el público no necesariamente conozca la denominación y que, por lo tanto, no la use actualmente, pero por las necesidades del tráfico económico sea conveniente dejarlas libres siempre que exista suficiente seguridad de que en el futuro se va a necesitar a título descriptivo en publicidad, indicaciones de uso, distribución de los productos o prestación de los servicios, etc. Esta posibilidad de uso debe ser objetivamente concreta y el análisis del caso debe ser riguroso, requiriéndose de información sobre las transacciones comerciales que el país lleva con el país de donde proviene la denominación en cuestión.

Es importante determinar el grupo de consumidores que tienen contacto con los productos o servicios a fin de establecer la necesidad del público nacional de la denominación en cuestión no sólo para su uso en exportación de los mismos, sino para su uso en el mercado nacional.

Si bien por regla general los registros en otros países no obligan a su registro en el país<sup>2</sup>, los registros en el extranjero de la denominación extranjera - sobre todo si la denominación está registrada desde años atrás en un país donde esta denominación tiene carácter descriptivo - pueden servir de indicio de que no hay problema de que se registre tal denominación y de que no es necesario mantener libre este signo. Así, los registros en el extranjero serán relevantes si la denominación extranjera en el mercado nacional se ha vuelto usual (ha pasado a formar parte del lenguaje cotidiano) y es descriptiva de los productos o servicios.

Por las consideraciones anteriores, la Sala ha determinado lo siguiente con relación a las denominaciones en idioma extranjero<sup>3</sup>:

- Cuando una denominación extranjera ha pasado a formar parte del lenguaje común dentro del sector relevante del público peruano de los consumidores o por

---

<sup>2</sup> Ver Resoluciones de la Sala N° O37-1999/TPI-INDECOPI del 19 de enero de 1999, 156-1999/TPI-INDECOPI del 10 de febrero de 1999, 1146-1999/TPI-INDECOPI del 20 de setiembre de 1999.

<sup>3</sup> Ver Resoluciones de la Sala N° 541-1996-TRI-SPI del 20 de diciembre de 1996, 1005-98/TPI-INDECOPI del 17 de setiembre de 1998, 1191-2000/TPI-INDECOPI del 16 de octubre del 2000.

lo menos el significado de este término es conocido, estas denominaciones extranjeras estarán sujetas como las denominaciones en idioma castellano a las prohibiciones del registro establecidas en el inciso e) del artículo 135 de la Decisión 486 y el inciso d) del artículo 129 del Decreto Legislativo 823.

- Por el contrario, si una denominación extranjera no ha pasado a formar parte del lenguaje común dentro del sector relevante del público peruano de los consumidores ni su significado es conocido, dicha denominación tendrá aptitud distintiva para acceder al registro.
- No obstante lo anterior, la protección de una marca constituida por una denominación en idioma extranjero que se encuentra registrada en el país no se extiende a tal punto de impedir la importación de productos con marca cuando se demuestre que esa denominación en el exterior tiene un carácter descriptivo y es usado como tal en las etiquetas, envolturas o envases del producto importado con marca.

Asimismo, resulta pertinente hacer algunas precisiones:

- En los últimos años la presencia de productos y servicios extranjeros se ha incrementado considerablemente en el país. En tal sentido, en el Perú, la apertura del mercado y la globalización han introducido a nuestro mercado local numerosos productos y denominaciones que antes no existían.
- La publicidad en la televisión y otros medios de comunicación tiene un alcance cada vez mayor.
- Esta gran difusión de las comunicaciones familiariza al público consumidor peruano con otros idiomas y culturas,
- El conocimiento de idiomas extranjeros en el país depende mucho de los sectores relevantes del público de los consumidores.
- En casos excepcionales pueden originarse disfunciones relacionadas con el derecho de exclusiva que concede la marca.
- A fin de corregir estas eventuales disfunciones, se somete al derecho de marca a determinadas limitaciones para neutralizar relativamente los efectos excluyentes de la marca. Estas limitaciones están previstas expresamente en los artículos 157 y 158 de la Decisión 486. Entre estas limitaciones figura la tolerancia que debe tener el titular respecto al uso por parte de terceros en el tráfico económico de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la utilidad, al destino y al valor o a otras características de los productos. A través de esta limitación se protege tanto el interés de los competidores en utilizar libremente las indicaciones descriptivas de los productos o servicios, como el interés de los consumidores en obtener información acerca de los mismos.

## 2.2 Carácter de la denominación BRILLIANT LIPS

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0709-2005/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 223347-2004

En el caso concreto, el signo solicitado está constituido por la denominación BRILLIANT LIPS, y pretende distinguir maquillaje; sombras para los ojos; lápiz labial (sólido o líquido); lápices delineadores de labios; rubor; brillo labial; humectantes labiales; delineador de ojos y cejas; alargador de pestañas; polvos base para la cara; lociones, bálsamos, gels y cremas cosméticas para el cuerpo, busto, pies, manos, cara, contorno de ojos y párpados, tales como hidratantes, humectantes, astrigentes, demaquilladoras, exfoliantes, limpiadoras, tonificantes, balsámicas, anti-arrugas, anti-celulíticas, blanqueadoras, reafirmantes; mascarillas cosméticas; jabones de tocador; aceites esenciales; sales para el baño, desodorantes para el cuerpo; talcos; esmaltes y barnices para las uñas; champúes, reacondicionadores para el cabello; sprays; mousses y bálsamos para el peinado y cuidado del cabello, lociones para el cabello; cremas, lociones, gels y preparaciones protectoras y bronceadoras de la piel expuesta a los rayos solares; preparaciones cosméticas para el adelgazamiento, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

De acuerdo con el *Appleton's New Cuyás Dictionary*<sup>4</sup>, el término *BRILLIANT* es una palabra originaria del idioma inglés, cuya principal acepción es brillante, y el término *LIPS* significa labios.

Al respecto, conviene precisar que el significado del término *BRILLIANT* será entendido por la generalidad del público consumidor, teniendo en cuenta las semejanzas que presenta con el término en español *brillante*. Por otro lado, si bien el significado del término *LIPS* no es conocido por la totalidad de la población y tampoco constituye una denominación extranjera que haya entrado a formar parte del lenguaje común del país (como sí sucede cuando se solicita una blusa tamaño *medium* o una cerveza *light*), dentro del sector pertinente del público consumidor de los productos cosméticos, es un término que resulta familiar por su uso frecuente en el mercado, tanto dentro de marcas registradas que los incluyen<sup>5</sup> como dentro de las indicaciones de productos ofrecidos en el mercado.

Al respecto, cabe señalar que se ha verificado que la denominación LIPS se encuentra en el mercado dentro de distintos productos cosméticos, distinguidos por distintas marcas:<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Appleton's New Cuyás Dictionary, New York, 1972, pp. 283 y 368.

<sup>5</sup> Ver el Informe de antecedentes.

<sup>6</sup> Información obtenida el 24 de junio del 2005 de las siguientes páginas web:

- [www.lancome.com](http://www.lancome.com)
- [www.preciomania.com](http://www.preciomania.com)
- [www.mercadolibre.com](http://www.mercadolibre.com)

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**RESOLUCIÓN N° 0709-2005/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 223347-2004**

<b>Marca de producto</b>	<b>Indicación sobre el producto</b>
LANCOME	Lip Gloss Lip Dimension Lastry Lip Brio Star gloss brush on lip Lancome Lip care
REVLON	Colorstay Lipcolor
AVON	Lip Miracle
CLINIQUE	Clinique Glosswear for lips
EBEL	Hydro-Lip Complex Delicious lip gloss

En tal sentido, el término *LIP* viene siendo usado a través de diversas marcas, para informar a los consumidores que se trata de cosméticos para los labios, siendo que acompañado de la denominación *BRILLIANT* informa directamente que los lápices labiales, delineadores labiales, brillos y humectantes labiales, que pretende distinguir, ofrecen con su uso labios luminosos y radiantes.

Ahora bien, dado que dichos productos pueden ser comercializados por diferentes empresas con esa misma característica, de concederse un derecho de exclusividad sobre la expresión solicitada, se impediría que los competidores que también se encuentran en condiciones de ofrecer productos similares utilicen los términos que necesitan, ocasionando con su registro desventajas injustas a sus competidores.

En consecuencia, la Sala determina que el signo solicitado se encuentra comprendido en la prohibición establecida por el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, concordada con el artículo 129 inciso d) del Decreto Legislativo 823, por lo que no puede acceder a registro.

Por otro lado, si bien la solicitante adjuntó dos certificados de registro en Ecuador y México, los mismos demuestran la inscripción del signo GLOSS IT, el cual resulta distinto al que se solicita bajo el presente expediente.

Sin perjuicio de lo anterior, conviene precisar que el registro de marcas en el extranjero no obliga a la autoridad administrativa a registrar el signo solicitado en el Perú, debido a que cada solicitud de registro es analizada para determinar si cumple o no con los requisitos que permiten su registro, pudiendo no ser aceptada porque el signo en sí mismo no reúne los requisitos para constituirse como marca, o porque resulta confundible con un signo distintivo registrado con anterioridad en el país.

Sin embargo, los registros en terceros países pueden servir a la Sala para formarse una opinión respecto a las pretensiones que las partes someten a su consideración.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**RESOLUCIÓN N° 0709-2005/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 223347-2004**

**IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA**

CONFIRMAR la Resolución N° 2628-2005/OSD-INDECOPI de fecha 25 de febrero del 2005 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto BRILLIANT LIPS, solicitado por Jafer Limited.

***Con la intervención de los vocales: Dante Mendoza Antonioli, Tomás Unger Golsztyn y Julio Durand Carrión.***

**DANTE MENDOZA ANTONIOLI**  
**Presidente (a.i.) de la Sala de Propiedad Intelectual**

/ma