

SOLICITANTE : MARLENE PRADA BAUTISTA

**Registro de marca de producto – Denominaciones descriptivas –
Distintividad del signo solicitado**

Lima, veintitrés de octubre de dos mil nueve.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 4 de julio de 2007, Marlene Prada Bautista (Colombia) solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la etiqueta conteniendo la figura que asemeja el perfil estilizado de una mujer, al lado la denominación FÁJATE, sin reivindicar colores; conforme al modelo, para distinguir calzado, sombreros, vestidos, ropa interior, bodys, fajas (ropa interior), fajas para traje, fajas para ciclistas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



Mediante Resolución N° 5704-2008/OSD-INDECOPI de fecha 8 de abril de 2008, la Oficina de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

- (i) La denominación FÁJATE deriva de la acción de fajar, esto es, rodear, ceñir o envolver con una faja una parte del cuerpo. De esta manera, la citada denominación hace alusión a la acción relacionada con algunos de los productos que pretende distinguir, como son las fajas, transmitiendo, como concepto, el mandato imperativo de fajarse. Así, la denominación FÁJATE será percibida por el público consumidor como una invitación al uso de las fajas (ropa interior), las fajas de traje y las fajas para ciclistas, siendo, por tanto, relacionada con algunos de los productos que pretende distinguir.
- (ii) Si bien el signo solicitado presenta elementos figurativos, éstos no contribuyen a su distintividad, ya que es el aspecto denominativo el que

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

RESOLUCIÓN N° 2792-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 320212-2007

destaca, siendo pertinente señalar que es por la denominación como los consumidores solicitan o se refieren a los productos de su preferencia.

- (iii) El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486.

Con fecha 29 de abril de 2008, Marlene Prada Bautista interpuso recurso de reconsideración limitando los productos a distinguir con el signo solicitado a: “calzados, sombreros y vestidos”, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante proveído de fecha 28 de enero de 2009, la Dirección de Signos Distintivos declaró ha lugar a lo solicitado por Marlene Prada Bautista.

Mediante Resolución N° 8647-2009/DSD-INDECOPI de fecha 26 de mayo de 2009, la Dirección de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto. Consideró lo siguiente:

- (i) No obstante la limitación efectuada, entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado existen algunos vestidos que tienen como característica tener dentro del forro o revestimiento, que los conforman, un tipo de faja, a fin de moldear algunas partes del cuerpo de la persona que los usa. En ese sentido, el signo solicitado FAJATE y logotipo, será relacionado con algunos de los productos que pretende distinguir.
- (ii) Lo planteado con el presente recurso de reconsideración no desvirtúa el posible perjuicio al interés general de los consumidores que se generaría de otorgarse el registro del signo solicitado, toda vez que no se aporta elementos de juicio diferentes ni desvirtúa los supuestos por los que se denegó el registro del mismo.

Con fecha 16 de junio de 2009, Marlene Prada Bautista interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- (i) Solicita que se le otorgue el registro del signo solicitado sin reivindicar el término FÁJATE.
- (ii) Al otorgarse el registro del signo solicitado sin reivindicar la expresión FÁJATE, no podrá oponerse a que terceros utilicen la citada expresión en la comercialización de sus productos o a la utilización de marcas que acompañen dicha denominación.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado FÁJATE y logotipo 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 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas, a favor de distintos titulares, diversas marcas que contienen la silueta estilizada de una mujer en su conformación, tales como:



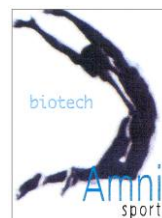
Certificado N° 61308



Certificado N° 64777



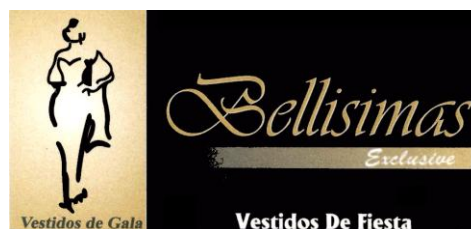
Certificado N° 54799



Certificado N° 74106



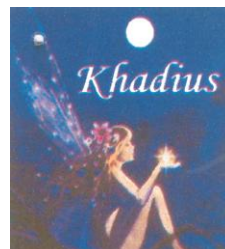
Certificado N° 97680



Certificado N° 133169



Certificado N° 149649



Certificado N° 121312

2. Cuestión previa

Marlene Prada Bautista ha manifestado, en su escrito de apelación, que no desea reivindicar el elemento denominativo FÁJATE del signo solicitado.

Al respecto, cabe señalar que, toda vez que lo solicitado no constituye una modificación sustancial, ni afectará derechos de terceros, corresponde aceptar lo solicitado por Marlene Prada Bautista.

En tal sentido, corresponde determinar a esta Sala si el signo solicitado – teniendo en consideración lo expuesto – se encuentra incurso en alguna de las causales de prohibición de registro establecidas en la Decisión 486.

3. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado

3.1 Denominaciones descriptivas

Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que 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.

El artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 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.

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

RESOLUCIÓN N° 2792-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 320212-2007

De lo establecido en los párrafos precedentes y según lo establecido por el Tribunal Andino en los Procesos 23-IP-2000¹ y 49-IP-2000² - interpretación seguida por la Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, en cuanto a los signos descriptivos se refiere – y reiterado en el Proceso 79-IP-2005³, 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 con relación a ellos, 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 distintivos sí pueden acceder al registro.

Asimismo, conviene precisar que la prohibición del artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 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 en las que se siga percibiendo a la denominación descriptiva o en las que la nueva denominación sea sustancialmente igual a la denominación descriptiva también están incursas en la prohibición en cuestión. Se trata de aquellos casos en los que las variaciones son mínimas, de modo que si se aprecia el signo rápidamente, el público no se va a dar cuenta de dichas variaciones.

Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, 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 a favor de un competidor singular, 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,

¹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 551 del 3 de abril de 2000, p. 12.

² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre de 2000, p. 6.

³ Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1235 del 23 de agosto del 2005.

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

RESOLUCIÓN N° 2792-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 320212-2007

es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.

3.2 Distintividad del signo solicitado

De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

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.

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-96⁴ -durante la vigencia de la Decisión 344⁵-, en la que se precisa que 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.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 132-IP-2005⁶, ha señalado que: *“Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color delimitado por la forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los*

⁴ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.

⁵ Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.

⁶ Publicada en la Gaceta Oficial No. 1273 del 7 de diciembre de 2005

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

RESOLUCIÓN N° 2792-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 320212-2007

identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL)”.

Respecto a la distintividad, en el proceso antes citado, el Tribunal Andino ha señalado que: *“En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo – refiriéndose al artículo 134 de la Decisión 486 – con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona. Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486.*

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos”.

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.

En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.

No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho de que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal⁷ u

⁷ Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.

otras razones⁸ tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado - a falta de la presencia de un signo distintivo - a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.

Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho de que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.

Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.

El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.

3.3 Aplicación al caso concreto

El signo solicitado FÁJATE y logotipo pretende distinguir calzados, sombreros y vestidos, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Respecto a la denominación FÁJATE, se advierte que ha sido solicitada sin reivindicar, motivo por el cual no será tomada en cuenta al momento de realizar el examen de registrabilidad. Sin embargo, se advierte que el mismo presenta, además del elemento denominativo, elementos figurativos, por lo que corresponde analizar si éstos resultan suficientes a fin de dotar al signo solicitado de la distintividad necesaria para acceder al registro.

⁸ Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica en relación al producto que distingue.

En efecto, el signo solicitado está conformado por la etiqueta rectangular con esquinas redondeadas que contiene la figura estilizada de una mujer, así como una escritura característica; conforme se aprecia a continuación:



Al respecto, analizado el signo solicitado en su conjunto y en relación a los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir, la Sala considera que sí puede ser asociado por el público consumidor con un origen empresarial determinado, constituyendo un signo que - a diferencia de lo señalado por la Oficina de Signos Distintivos (posteriormente Dirección de Signos Distintivos) – goza de la suficiente distintividad para actuar en el mercado, al grado de orientar las preferencias del público consumidor y permitir que los productos sean vinculados en el mercado como procedentes de un origen empresarial, siendo capaz de cumplir con la función diferenciadora inherente a toda marca.

En consecuencia, el signo solicitado – *aunque no se reivindique en exclusiva la denominación FÁJATE* –, visto en su conjunto, cumple con el requisito de distintividad establecido en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, razón por la cual puede acceder a registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 8647-2009/DSD-INDECOPI de fecha 26 de mayo de 2009 y, por sus efectos, la Resolución N° 5704-2008/OSD-INDECOPI de fecha 8 de abril de 2008, y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la etiqueta conteniendo la figura que asemeja el perfil estilizado de una mujer, al lado la denominación FAJATE (sin reivindicar), sin reivindicar colores; conforme al

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

RESOLUCIÓN N° 2792-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 320212-2007

modelo, solicitado por Marlene Prada Bautista (Colombia) para distinguir calzados, sombreros y vestidos, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado a partir de la fecha de la presente Resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

**NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS
Vice- Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual**

/dl.