

La Distintividad Adquirida de las Marcas y el Principio de Predictibilidad del Derecho Administrativo

Por Oscar Caballero Hinojosa¹

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú no le da la razón al INDECOPI respecto a la figura de la Distintividad Adquirida del Derecho de Marcas.

La Corte Suprema de Justicia del Perú, mediante Casación N° 8495-2014 de fecha 23 de abril de 2019 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de octubre del presente año, declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) contra una sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República, la cual confirmó una sentencia que declaró fundada una demanda interpuesta por un caso de distintividad adquirida de marcas.

Con fecha 24 de julio de 2007, mediante Expediente N° 322683-2007, Fernando Elías Mantero solicitó el registro de la marca de producto constituido por la denominación ACTUALIDAD LABORAL, para distinguir impresos, libros y revistas, de la clase 16 de la Clasificación Internacional. La mencionada persona solicitó el registro de la marca toda vez su registro (Certificado N° 96040) había caducado sin poder renovarla por segunda vez en el plazo legal permitido (es preciso mencionar que dicha marca ya había sido renovada por primera vez el año 1996 desde que fue otorgada el año 1992). Mediante Resolución N° 16366-2008 de fecha 11 de agosto de 2008, la entonces Oficina de Signos Distintivos (hoy Dirección de Signos Distintivos) del INDECOPI decidió denegar el signo solicitado al considerarlo descriptivo toda vez comunicaba directamente las características de los productos que ostentaba distinguir. En ese mismo orden, el solicitante apeló la resolución recurrida señalando que había venido usando la marca desde el año 1975, sin embargo, la registró el año 1997 (debió decir 1992), siendo que por ello había alcanzado aptitud distintiva (distintividad adquirida) en relación con los productos que distingue. Asimismo, mencionó que no renovó el registro por error ajeno a su voluntad. En ese orden de ideas, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 0901-2009/TPI-INDECOPI de fecha 17 de abril de 2009, confirmó la resolución impugnada señalando que: el signo solicitado informaba directamente a los consumidores sobre las características de los productos a distinguir, no presentaba características adicionales que le otorguen distintividad, y que las portadas de la revista ACTUALIDAD LABORAL solo demostraban que las publicaciones fueron impresos mas no su nivel de comercialización. Asimismo, la mencionada Sala señaló también que los antiguos registros no otorgan un derecho para solicitar una decisión en sentido similar. El solicitante interpuso demanda contencioso-administrativa contra la resolución antes mencionada, donde finalmente, en casación, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú decidió darle la razón señalando, en base al análisis exigido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial del literal e) del artículo 135 de la Decisión N° 486 de la Comunidad Andina, que el signo ACTUALIDAD LABORAL había obtenido distintividad adquirida por cuanto se determinó su uso constante, real y efectivo en el mercado.

¹ Abogado peruano, graduado con estudios en Derecho en la Universidad San Martín de Porres de Perú. Máster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Argentina; con estudios de especialización en Propiedad Intelectual en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Japan Patent Office (JPO). Asimismo cuenta con otras especializaciones en Derechos de Autor, Patentes, Conocimientos y expresiones tradicionales y culturales, Derecho Administrativo, Protección al Consumidor y Derecho del Mercado. Actualmente es miembro coordinador en Perú de la Escuela Latinoamericana en Propiedad Intelectual (ELAPI) y miembro del Instituto Interamericano en Derechos de Autor (IIDA).

A fin de analizar los hechos antes acontecidos, es preciso tomar en cuenta lo siguiente:

En cuanto a la solicitud:

Marca	Clase	Productos	Fecha de presentación	Fecha de registro	Resolución	Certificado
ACTUALIDAD LABORAL	16	Impresos, libros y revistas	21/12/1990	20/01/1992	89539-1992/OSD	96040

En cuanto a la renovación:

Marca	Certificado	Fecha de presentación	Fecha de registro de renovación	Resolución	Fecha de vencimiento
ACTUALIDAD LABORAL	96040	15/08/1996	12/09/1996	9107-1996/OSD	20 de enero de 2007

Tomando en cuenta que la fecha de vencimiento de la primera renovación era el 20 de enero de 2007 (teniendo como plazo de gracia para renovarla el 20 de julio de 2007), el titular del registro no pudo realizar la segunda renovación dentro de la fecha antes mencionada, por ello se vio forzado a solicitar la marca nuevamente el 24 de julio de 2007 mediante Expediente N° 322683-2007, es decir, 4 días después de la fecha máxima de renovación.

Al respecto, se puede apreciar de las resoluciones de la Oficina de Signos Distintivos y de la Sala de Propiedad Intelectual, N° 16366-2008 y N° 0901-2009, respectivamente, señalan que los antecedentes registrales no son tomados en cuenta al momento de evaluar la registrabilidad de un signo o que los antiguos registros no otorgan un derecho para solicitar una decisión en sentido similar; sin embargo se aprecia del análisis del caso que los antecedentes si debieron ser tomados en cuenta toda vez que la posible segunda renovación del certificado N° 96040 habría significado que la marca ACTUALIDAD LABORAL continúe vigente, contradiciendo el argumento que el signo solicitado era uno descriptivo y por ende no apto para acceder al registro. Considero en este caso excepcional, que de alguna manera se afecta el principio de predictibilidad consagrado en el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General², el cual señala que la autoridad administrativa brinda a los administrados información confiable sobre los posibles resultados que se podrían obtener. Si bien la norma señala que la autoridad se puede apartar, motivadamente, de los antecedentes administrativos, considero que se incurre en error al considerar a un signo que se encontraba en el registro como descriptivo, solo 4 días después que caducó en el mismo. Asimismo, la solicitud del signo no incurría en prohibiciones relativas de registro toda vez que a la fecha de emisión de la resolución de primera instancia no se alegó ello, por lo que no se afectaban derechos registrales de terceros.

² TUO del Procedimiento Administrativo General

Artículo IV.- Principios del Procedimiento Administrativo

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

1.15 Principio de Predictibilidad o de confianza legítima. - *La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener.*

Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos.

La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.

En referencia a la distintividad adquirida o también conocida como “*secondary meaning*” originaria del derecho anglosajón y aludida en el presente caso, es importante mencionar que es aquella mediante la cual un signo que carece de distintividad puede llegar a adquirirla por su uso intenso, promoción y publicidad en el mercado, adquiriendo la capacidad de poder cumplir finalmente con uno de los requisitos de la marca: ser apta para distinguir productos o servicios en el mercado.

Sobre este punto, la casación bajo análisis tomó en cuenta la interpretación prejudicial del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486³ emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la cual analiza los signos descriptivos, signos evocativos y la distintividad adquirida o sobrevenida, en la que se señala respecto a la distintividad adquirida que aquellos signos que en un inicio carecían de distintividad pueden llegar a obtenerla como consecuencia de su uso constante, real y efectivo en el mercado, siendo el momento a partir del cual opera el fenómeno de la distintividad adquirida no solo el hecho logrado antes de la solicitud de registro sino también después de la misma.

Sobre este punto, es importante mencionar que el INDECOPI alegó en la vía judicial, que la marca ACTUALIDAD LABORAL no presentaba difusión nacional, siendo que por ello no se podría determinar que dicha marca posea una distintividad sobrevenida.

Al respecto, coincido con el análisis de la Corte Suprema de Justicia que señala que el signo solicitado había obtenido distintividad adquirida, toda vez que al analizarse su uso constante, real y efectivo, se apreció que la revista ACTUALIDAD LABORAL era de carácter mensual, de consumo masivo, de uso permanente (siendo que su producción y venta se mantuvo estable durante todo el año conforme a las facturas analizadas), apreciándose además que el mencionado signo había seguido siendo usado antes y después de su solicitud en la vía administrativa y a nivel comercial por el demandante, situación por la cual se advirtió que dicho signo distinguía sus productos ante los consumidores conforme las facturas y portadas de la revista analizadas.

Por otro lado, es importante señalar que el uso constante, real y efectivo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de determinar la distintividad adquirida de una marca son presupuestos similares a aquellos por medio de los cuales se reconoce a ciertas marcas como notoriamente conocidas (como así las denomina la Decisión 486 Régimen Común de Propiedad Industrial para países de la Comunidad Andina); siendo por ello que el legislador o el funcionario que a nivel administrativo analice la distintividad adquirida deberá de diferenciar los mismos, pues las marcas notorias se caracterizan por el conocimiento de las mismas más que por el uso (como por ejemplo las marcas de lujo, las cuales no pueden ni son usadas por todas las personas sino por un grupo minoritario, sin embargo sí son conocidas por la mayoría de personas en un mercado en específico por su intensa publicidad y prestigio), aunque se sabe que el conocimiento es consecuencia del uso de un producto o servicio de una marca en específico.

Finalmente es necesario precisar que, mediante Resolución N° 21526-2014 de fecha 12 de noviembre de 2014 del Expediente N° 575857-2014, el INDECOPI ha otorgado el signo ACTUALIDAD LABORAL (sin reivindicar) y logotipo, para distinguir productos de imprenta, de la clase 16 de la Clasificación Internacional solicitado por un tercero, mientras se determinaba en vía judicial la distintividad adquirida de la marca ACTUALIDAD LABORAL solicitada por Fernando Elías Mantero el año 2007; por lo que no se precisa cual será el proceder del INDECOPI ante este hecho, ya que deberá respetar y cumplir lo señalado por la Corte Suprema de Justicia peruana.

³ **Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial**

Artículo 135.- No podrán registrarse como marca los signos que:

e) 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.