

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N°

010043-2012/DSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : N° 469737-2011

SOLICITANTE : INTEGRATED TECHNOLOGIES S.A.C.

Lima, 25 de junio de 2012

1. ANTECEDENTES

Con fecha 11 de octubre de 2011, INTEGRATED TECHNOLOGIES S.A.C., de Perú, solicita el registro de la marca de producto constituida por la denominación **QUAKE ALARM SEGUNDOS DE VIDA QUE CUENTAN** y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, para distinguir alarma sonora de 100 decibeles y de sonido agudo distintivo para alertar un sismo; aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.



QUAKE ALARM
SEGUNDOS DE VIDA QUE CUENTAN

2. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

El artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que vencido el plazo establecido en el artículo 148 del mismo texto legal o si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. Asimismo, señala que en caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

2.1. Requisitos de registrabilidad

La Decisión 486, en su artículo 134 establece que a efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica y que la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro¹.

El signo solicitado a registro conformado por la denominación QUAKE ALARM SEGUNDOS DE VIDA QUE CUENTAN y logotipo, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, en tanto puede representarse mediante una combinación de palabras, por lo que corresponde verificar si cumple con el requisito de aptitud distintiva para poder registrarse como marca.

2.2. Prohibiciones de registro – Signos no distintivos

El artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, por su parte, establece las prohibiciones absolutas de registro. Las mismas que están referidas a signos que no pueden ser registrados como marcas para ciertos productos o servicios en la medida que guardan con éstos una determinada relación, en este tipo de prohibición se analiza el signo solicitado en relación directa con el producto o servicio al que se pretende aplicar.

El artículo 135 inciso b) establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

Conforme lo establece el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, *“la marca es el medio o el modo externo y necesario del que se valen los empresarios para asignar a sus servicios y productos 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 signo externo de diferenciación y los productos como objeto de protección de la marca”*².

La distintividad es la capacidad de un signo para diferenciar en el mercado los productos o servicios determinados de una persona de los demás productos o servicios de igual o similar naturaleza que se ofrecen en el mercado. Es así que, no tendrán aptitud distintiva los signos que constituyan la designación común o usual del producto o servicio de que se trate, es decir los signos genéricos, o los que se limiten a informar al consumidor acerca de las características de los mismos, a saber los signos descriptivos, así como tampoco aquellos que estén constituidos solo por denominaciones de uso común o necesario en la comercialización o prestación de los mismos, entre otros.

¹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de setiembre del 2000. Pág.24.48

² Proceso No. 22-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 265 del 16 de mayo de 1997, p. 17

La función esencial de una marca es la de distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Este carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado y al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño.

Así se establece que no tendrán tal aptitud distintiva, entre otros, aquellos signos que están constituidos por la designación usual o necesaria del producto o servicio de que se trate o por la figura misma del objeto o servicio que se identifica; así como aquellos que informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que se pretende aplicar.

A mayor abundamiento, cabe citar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 5-IP-97 manifestó que *“la distintividad entre los signos registrados o a registrarse es condición sine qua non para que el signo pueda constituir marca, distintividad que permite que los productos o servicios de una persona o empresa puedan diferenciarse o distinguirse de los de otra persona o empresa y del producto que lo protege, y por tanto no podrán ser identificados por los consumidores, evitando, además un riesgo de confusión entre los mismos”*.

Para efectos de analizar la distintividad de un signo no basta con apreciar sus características constitutivas inherentes, sino además es necesario relacionarlas con los productos o servicios que en concreto dicho signo pretende distinguir. Si el signo solicitado analizado es capaz de diferenciar los productos o servicios que distingue de aquellos que producen, comercializan o prestan los competidores entonces ostentará la suficiente distintividad que le permitirá acceder a la protección registral como marca.

2.3. Signos genéricos

Al respecto, el artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial dispone: *“No podrán registrarse como marcas los signos que:*

*f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;”*³

Los signos a que alude el artículo 135 incisos f) de la Decisión 486 son los llamados genéricos.

En lo que atañe al fundamento de la prohibición de registro de signos genéricos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en el Proceso 170-IP-2004 ha manifestado lo siguiente: *“La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la*

³ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°600 de fecha 19 de setiembre del 2000. Pág.24.48

circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro.”⁴

Con respecto a los signos genéricos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en el Proceso 72-IP-2003: *“Es importante mencionar que desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.”⁵*

Ahora bien, la prohibición de registro mencionada sólo comprende a los signos que exclusivamente estén compuestos por elementos genéricos, por lo que signos que contengan otros elementos distintivos sí podrán acceder al registro.

A efectos de determinar el carácter genérico de un signo no sólo es necesario constatar si dicha denominación aparece en el diccionario como forma para designar un producto o servicio determinado, sino que además se requiere atender al significado que dicha denominación tiene en el lenguaje común y corriente utilizado en el país, dentro del cual se incluyen las palabras de la jerga y otras inventadas que adquieren cierta popularidad en su uso. Asimismo, debe considerarse los productos o servicios específicos de que se trate y no sólo cualquier producto o servicio del mismo género.

Asimismo, la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi, citando a Pachón y Sánchez Ávila señala que la Decisión 486 menciona exclusivamente a las denominaciones que designan comúnmente a los productos o servicios para los cuales han de usarse y no al género de los productos o servicios. Sin embargo, se estima que tan irregistrable es la palabra "silla" para distinguir "sillas" como la palabra "mueble" para distinguir "sillas"⁶.

2.4. Análisis del signo solicitado

En el presente caso, se ha solicitado el signo constituido por la denominación QUAKE ALARM SEGUNDOS DE VIDA QUE CUENTAN y logotipo, el cual pretende distinguir alarma sonora de 100 decibeles y de sonido agudo distintivo para alertar un sismo; aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas

⁴ <http://www.comunidadandina.org>

⁵ Sentencia del 04 de septiembre del 2003 recaída en el Proceso 72-IP-2003.

<http://www.comunidadandina.org>

⁶ Resolución N° 0011-2003/TPI-INDECOPI, de fecha 13 de enero del 2003 recaída en el expediente N° 119287-2000 correspondiente a la solicitud de registro de la marca MOKACCINO, en la clase 30 de la Clasificación Internacional.

registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

Previamente, se debe precisar que la denominación QUAKE ALARM corresponde a un término en el idioma inglés, que traducido al idioma español es TEMBLOR ALARMA o ALARMA DE TEMBLOR, el cual puede ser entendido por los consumidores y los empresarios que comprenden los distintos canales para la comercialización de productos utilizados en la prevención de desastres naturales (como por ejemplo los importadores y los exportadores).

En estos términos, se ha verificado que la denominación QUAKE ALARM, corresponde al término común con el que se conoce a algunos de los productos que se pretende distinguir, a saber, “alarma sonora de 100 decibeles y de sonido agudo distintivo para alertar un sismo” y algunos de los “aparatos para la reproducción de sonido”.

De otro lado, la frase SEGUNDOS DE VIDA QUE CUENTAN, que conforma al signo solicitado, no posee la estructura de una marca, sino la de un eslogan o frase publicitaria carente de distintividad, en la medida que transmite un mensaje publicitario, toda vez que genera la idea que “los productos que pretende distinguir el signo solicitado sirven para cuidar o salvar la vida en un corto tiempo”, lo cual, corresponde a una función que los consumidores esperan encontrar al adquirir los productos a que se refiere el párrafo anterior.

Por lo expuesto, sobre las denominaciones QUAKE ALARM y SEGUNDOS DE VIDA QUE CUENTAN, aisladamente consideradas, no pueden recaer un derecho de exclusiva, sino que por el contrario, debe permanecer en el dominio público a fin de que pueda ser utilizada por cualquier empresario para una adecuada indicación e información de algunos de los productos que comercializa correspondientes a la clase 09 de la Clasificación Internacional.

Finalmente, se debe precisar que el signo solicitado presenta en su estructura algunos colores y una disposición especial de los términos, los mismos no son suficientes para otorgar al signo la capacidad distintiva para acceder a registro.

2.4. Conclusión

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que éste se encuentra incurso en las prohibiciones del artículo 135 inciso b) y f) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, por lo que no corresponde acceder al registro solicitado.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en uso de las facultades conferidas por los artículos 36, 40 y 41 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075.

3. DECISIÓN DE LA DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

DENEGAR el registro de la marca de producto solicitado por INTEGRATED TECHNOLOGIES S.A.C., de Perú.



Regístrese y Comuníquese

GWENDY PAZ GILIO
Dirección de Signos Distintivos