

MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS: Criterios para determinar la descriptividad de un signo

Publicado el lunes, 11 noviembre 2024



Kelly Sánchez – Especialista en Propiedad Intelectual, OMC Abogados & Consultores



La distintividad es un concepto fundamental en el ámbito del derecho de la propiedad intelectual, se refiere a la capacidad de diferenciación que posee la marca de un producto o servicio en relación al de otras empresas que existen en el mercado. Esta cualidad es esencial para establecer una identidad única en la mente de los consumidores y para proteger los derechos exclusivos de uso de la marca.

Al respecto, uno de las causas que más atenta contra la distintividad de una marca son las denominaciones descriptivas. Este tipo de denominaciones, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Andino^[1], son aquellas que informan exclusivamente sobre las características o propiedades del producto tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Por otro lado, el mismo Tribunal también establece que si bien los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas al estar combinadas con otros, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. En otras palabras, el titular de una marca que incluye denominaciones descriptivas tendría limitada sus acciones para protegerla frente a terceros, debido a que este tipo de denominaciones formarían parte del dominio público.

Es justamente esta limitación al derecho de exclusiva lo que demuestra la importancia de establecer criterios que determinen cuando una denominación es descriptiva o no, puesto que una incorrecta aplicación de los mismos podría generar por un lado, el registro de denominaciones que son necesarias para la identificación y publicidad de productos y servicios en el tráfico comercial, lo cual afectaría la libre competencia en el mercado y por el otro permitir la coexistencia de marcas similares que inducirían a confusión en los consumidores.

En relación con este último punto, existe un ejemplo reciente que se presentó en el caso de la marca «KARISSA BY YG» vs «KARISSA LURI», el cual fue llevado ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI. En este caso

se resalta, la complejidad que implica establecer el carácter descriptivo de un signo, el cual va más allá del concepto que evoca la palabra.

ANTECEDENTES DEL CASO

El conflicto comenzó cuando el titular de la marca «CARISSA LURI» presentó una oposición contra el registro de la marca «KARISSA BY YG», ambas en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, que incluye productos cosméticos y de limpieza. El oponente argumentó tanto la semejanza fonética de los signos, así como la identidad y vinculación entre sus productos.

Por su parte, el solicitante defendió que su marca poseía elementos adicionales distintivos, como el uso del término «BY YG», que en conjunto con el nombre «KARISSA» y el diseño gráfico de la marca, la diferencian claramente de «CARISSA LURI». Además, argumentaron que no existía evidencia de confusión efectiva en el mercado y que los productos que ambas marcas cubren no están relacionados directamente, lo que minimiza aún más el riesgo de confusión entre los consumidores.

En primera instancia, mediante Resolución N° 5369-2022/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI determinó que pese que sí existía identidad y vinculación entre los productos, la denominación “CARISSA”, constituía un elemento descriptivo, en la medida que hacía referencia a una fruta, informando así de manera directa que sería un ingrediente de los productos que distinguían a las marcas, lo que no fue tomado en cuenta al momento de realizar el examen comparativo. Esto dio como resultado que se determine la inexistencia de semejanza entre los signos, puesto que el examen comparativo solo se realizó entre los elementos denominativos adicionales LURI (marca base de oposición) y BY YG (marca solicitada), los cuales electivamente son diferentes, de manera que la oposición fue declarada infundada y se otorgó el registro de la marca solicitada.

El oponente apeló esta decisión, argumentando principalmente que la denominación “CARISSA” no tenía un carácter descriptivo, puesto que, si bien existe una fruta con dicho nombre, la misma no era originaria del país, lo cual la hacía prácticamente desconocida para el consumidor medio y tampoco existían indicios de que fuera usado como ingrediente esencial en productos de la clase 03.

PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA Y CRITERIOS PARA DETERMINAR LA DESCRIPTIVIDAD DE UN SIGNO

Mediante Resolución N° 0455-2024/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, alineándose a nuestra posición, estableció que efectivamente la denominación “CARISSA” hacía referencia a un tipo de fruta originaria del África, pero que la misma no era utilizada para la elaboración de productos cosméticos o de limpieza de la clase 03, sino más bien para la elaboración de dulces, mermeladas y jaleas, por lo que para el promedio de los consumidores sería entendida como un término de fantasía, toda vez que no hacía referencia de manera directa a las características de los productos que distinguen los signos en conflicto. Posteriormente, procedió a realizar el examen comparativo esta vez tomando en cuenta las denominaciones cuestionadas, el cual concluyó que eran semejantes fonéticamente, lo cual era innegable, y finalmente declaró fundada la apelación, revocando así la Resolución de primera instancia y denegando la marca solicitada.

Entre los aspectos más importantes que podemos resaltar de esta decisión, es que la Sala no solo tomó en cuenta el hecho que la denominación “CARISSA” se refería a una fruta, sino también su lugar de origen y las aplicaciones de esta en el mercado, factores que la Comisión en primera instancia decidió obviar.

También es destacable la iniciativa de la Sala al realizar una investigación más profunda respecto a la denominación “CARISSA”, puesto que citó fuentes en las que se explicaba el uso de esta fruta en productos alimenticios^[2], y no en productos cosméticos y de limpieza de la clase 03 como erróneamente había señalado la Comisión.

CONCLUSIONES

- La distintividad de una marca es un pilar fundamental para su protección y éxito en el mercado. Como se ha observado en el caso de la marca «KARISSA BY YG» vs «CARISSA LURI», determinar si una denominación es descriptiva o no, es un proceso complejo que puede tener un impacto significativo en la decisión final sobre el registro de la marca. El análisis llevado a cabo por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI demuestra la importancia de considerar no solo el significado literal de una palabra, sino también su contexto, su origen geográfico, y su relevancia en el mercado de productos o servicios específicos.
- La incorrecta clasificación de un término como descriptivo puede llevar a decisiones que afectan la protección efectiva de las marcas. Al mismo tiempo, es crucial que las autoridades y los titulares de marcas comprendan que términos que puedan parecer descriptivos en un contexto determinado, pueden no serlo en otro, dependiendo de la percepción del consumidor promedio y el uso común del término en la industria relevante.

[1] Interpretación Prejudicial 73-IP-2021

[2] <https://lacocinadenati.blogspot.com/2009/12/mermelada-de-carisa-y-kiwi.html>

<https://losalimentos.info/carissa/>



Redacción

Sobre el autor



La redacción de Lawyerpress NOTICIAS la componen periodistas de reconocido prestigio y experiencia profesional. Encabezado por Hans A. Böck como Editor y codirigido por Núria Ribas. Nos puede contactar en redaccion@lawyerpress.com y seguimos en Twitter en [@newsjuridicas](https://twitter.com/newsjuridicas)

lawyerpress® NEWS

