



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



*DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS*

*COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS*

**RESOLUCIÓN Nº 0024-2022/CSD-INDECOPI**

EXPEDIENTE : 889237-2021  
SOLICITANTE : Telegram FZ-LLC  
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO  
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, 04 de enero de 2022

**1. ANTECEDENTES**

Con fecha 19 de marzo de 2021, Telegram FZ-LLC, Emiratos Árabes Unidos, solicita el registro de la marca de producto constituida por la denominación TELEGRAM, para distinguir aparatos para grabar, transmitir o reproducir sonidos o imágenes; soportes magnéticos de datos, discos acústicos; equipo de procesamiento de datos y computadoras; software de mensajería electrónica; software de intercambio de archivos; software de comunicaciones para intercambio electrónico de datos, audio, video, imágenes y gráficos a través de redes informáticas, móviles, inalámbricas y de telecomunicaciones; software de computadora para procesamiento de imágenes, gráficos, audio, video, y texto; programas informáticos para comunicaciones electrónicas; software de computadora para encriptación; aparatos para encriptación; hardware y software de computadora en el campo de transmisión y visualización de texto, imágenes y sonido, transmisión de texto, imágenes y sonido a través de un dispositivo electrónico portátil; software descargable para acceder y gestionar aplicaciones de computadora en una red informática global; software de computadora para buscar, localizar, recopilar, indexar, correlacionar, navegar, obtener, descargar, recibir, codificar, decodificar, reproducir, almacenar y organizar texto, datos, imágenes, gráficos, audio y video en una red informática global; software para navegar en internet; software para navegar en la web para dispositivos electrónicos de mano; aplicaciones móviles descargables para mensajería y comunicaciones de forma segura con terceros, permitiendo la transmisión de imágenes, contenido audio-visual y video, y otro contenido multimedia; software descargable para navegar en internet; software de computadora para mejorar el acceso móvil a internet mediante computadoras, computadoras móviles, y dispositivos de comunicaciones móviles; software de computadora y de dispositivos móviles usado para mejorar el acceso móvil a aplicaciones web y a aplicaciones de internet mediante computadoras, computadoras móviles, y dispositivos de comunicaciones móviles; software de computadora y de dispositivos móviles para mejorar las capacidades de carga y descarga en computadoras, computadoras móviles, y dispositivos de comunicaciones móviles; software descargable para mensajería, intercambio de archivos, comunicaciones, intercambio electrónico de datos, audio, video, imágenes y gráficos mediante redes informáticas, móviles, inalámbricas, de telecomunicaciones y software de computadora



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



descargable para procesamiento de imágenes, gráficos, audio, video, y texto, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

Mediante Resolución N° 17013-2021/DSD-INDECOPI, de fecha 11 de junio de 2021, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado al considerar que se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso b) del Artículo 135 de la Decisión 486. Al respecto, la Dirección de Signos Distintivos consideró lo siguiente:

El signo solicitado está constituido por la denominación "TELEGRAM", para distinguir aparatos para grabar, transmitir o reproducir sonidos o imágenes; soportes magnéticos de datos, discos acústicos; equipo de procesamiento de datos y computadoras; software de mensajería electrónica; software de intercambio de archivos; software de comunicaciones para intercambio electrónico de datos, audio, video, imágenes y gráficos a través de redes informáticas, móviles, inalámbricas y de telecomunicaciones; software de computadora para procesamiento de imágenes, gráficos, audio, video, y texto; programas informáticos para comunicaciones electrónicas; software de computadora para encriptación; aparatos para encriptación; hardware y software de computadora en el campo de transmisión y visualización de texto, imágenes y sonido, transmisión de texto, imágenes y sonido a través de un dispositivo electrónico portátil; software descargable para acceder y gestionar aplicaciones de computadora en una red informática global; software de computadora para buscar, localizar, recopilar, indexar, correlacionar, navegar, obtener, descargar, recibir, codificar, decodificar, reproducir, almacenar y organizar texto, datos, imágenes, gráficos, audio y video en una red informática global; software para navegar en internet; software para navegar en la web para dispositivos electrónicos de mano; aplicaciones móviles descargables para mensajería y comunicaciones de forma segura con terceros, permitiendo la transmisión de imágenes, contenido audio-visual y video, y otro contenido multimedia; software descargable para navegar en internet; software de computadora para mejorar el acceso móvil a internet mediante computadoras, computadoras móviles, y dispositivos de comunicaciones móviles; software de computadora y de dispositivos móviles usado para mejorar el acceso móvil a aplicaciones web y a aplicaciones de internet mediante computadoras, computadoras móviles, y dispositivos de comunicaciones móviles; software de computadora y de dispositivos móviles para mejorar las capacidades de carga y descarga en computadoras, computadoras móviles, y dispositivos de comunicaciones móviles; software descargable para mensajería, intercambio de archivos, comunicaciones, intercambio electrónico de datos, audio, video, imágenes y gráficos mediante redes informáticas, móviles, inalámbricas, de telecomunicaciones y software de computadora descargable para procesamiento de imágenes, gráficos, audio, video, y texto, de la clase 09 de la Clasificación Internacional, no puede ser admitida a registro por cuanto carece de aptitud distintiva.

En efecto, la denominación TELEGRAM, cuya traducción al castellano hace referencia a telegrama, que a su vez significa un medio de comunicación que permite comunicar alguna cuestión de manera concisa, rápida y breve a través de un telégrafo<sup>3</sup>, no está dotada de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifique y diferencie los productos que pretende distinguir el signo solicitado, toda vez que dicha denominación no será percibida por el consumidor como un signo distintivo de un



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



determinado origen empresarial, toda vez que alude a un tipo de mensaje rápido enviado a través de un dispositivo especial.

En tal sentido, el signo solicitado no resulta distintivo para los productos que pretende distinguir, por cuanto, adolece de la fuerza distintiva para interactuar en el tráfico mercantil como un signo que logre ser asociado a un determinado origen empresarial, no siendo factible que cumpla con la función a la que está destinado en el mercado, al carecer de elementos adicionales que le otorguen la idoneidad marcaría suficiente.

Con fecha 02 de julio de 2021, Telegram FZ-LLC interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- La solicitud de registro no fue objeto de oposiciones. Quiere decir que ni los consumidores ni sus competidores consideraron que el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones absolutas y/o relativas previstas en la ley.
- Es una compañía líder en el desarrollo de software, que forma parte de un grupo de empresas operadas bajo el nombre o la referencia TELEGRAM (el “Grupo Telegram”).
- TELEGRAM es un aplicativo de mensajería móvil y de computadora basado en la nube. El 24 de abril de 2020, el Grupo Telegram reportó que TELEGRAM tenía más de 400 millones de usuarios activos. TELEGRAM se encuentra disponible en todos los países que tienen acceso a una App Store o Google Play.
- La denominación TELEGRAM fue elegida para el aplicativo porque el telegrama fue un medio para enviar mensajes que devino obsoleto debido a los cambios en la tecnología. Sin embargo, con esta nueva tecnología, nuestra empresa pensó revivir el término como un método de comunicación.
- Es titular de la marca TELEGRAM en la clase 9 de la Clasificación Internacional, en: Serbia, Suiza, Nueva Zelanda, Brasil, Marruecos, Mónaco, Chile, India, Moldavia, EUIPO, Filipinas, Estados Unidos, Albania, Reino Unido, Canadá, Israel, México, Australia, Islandia y China. La referida información puede corroborarse a través de la herramienta virtual TM View.
- Teniendo en cuenta todos los antecedentes mencionados y la cantidad de registros que tiene alrededor del mundo, no sería posible sostener que la misma no es distintiva y por lo tanto, los consumidores no serán capaces de asociarla con un determinado origen empresarial.
- TELEGRAM se encuentra conformada por una denominación distintiva que no hace referencia directa a los productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional que pretende identificar.
- El signo TELEGRAM no se confunde ni con otro signo registrado ni con los productos incluidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional que distinguirá, siendo más bien capaz de cumplir con la función diferenciadora e identificadora inherente a todo signo distintivo.
- TELEGRAM no es un signo que sea comúnmente utilizado por el público consumidor de productos incluidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional. Por el contrario, se trata de una palabra de un idioma distinto al nuestro que lo convierte en un signo peculiar, original y novedoso.
- La Dirección de Signos Distintivos no ha explicado porqué la denominación TELEGRAM no podrá ser asociada a un origen empresarial determinado para distinguir productos entre los cuales no se incluye ningún “medio de comunicación” (ya que el mismo en todo caso constituiría un servicio y aquí



- estamos frente a productos). No solo eso, sino que, para la Dirección, el hecho de que eventualmente el público consumidor pueda conocer el significado de la denominación TELEGRAM, lo convierte en un signo carente de distintividad. Sin embargo, no siendo TELEGRAM una denominación que describa en forma directa una característica o cualidad de los productos a distinguirse, o se refiera a alguno de los productos que buscamos distinguir, no es posible calificarlo como una denominación carente de distintividad.
- El signo solicitado está conformado por una denominación proveniente del idioma anglosajón que, en función a los productos que el signo busca distinguir, cumple plenamente con la función identificadora de un origen empresarial. Refuerza lo expuesto, el hecho que el signo cuyo registro estamos solicitando se encuentra registrado en otros países, incluso, en países de habla inglesa.
  - El signo solicitado es distintivo y como tal debe ser registrado como marca pues:
    - (i) no es susceptible de ser confundido con una marca previamente registrada,
    - (ii) se trata de un signo que por sí solo es susceptible de identificar los productos incluido en la referida clase sin que se confunda con tales productos o sus características.
  - La solicitud de registro de la marca TELEGRAM consignó una pluralidad de productos de naturaleza diversa. Sin embargo, la Dirección, lejos de realizar un análisis detallado de porqué el termino TELEGRAM no sería distintivo respecto de cada uno de estos, simplemente ha señalado de manera general que no lo es por constituir este un medio de comunicación para el envío de mensajes.
  - El término TELEGRAM no constituye: (i) una designación común o usual de los productos de la clase 9 que pretende distinguir. (ii) una denominación de uso común en la clase 9. (iii) una denominación necesaria para la comercialización de los productos que pretende identificar.
  - La marca TELEGRAM, considerada de manera aislada sin mayor información adicional, es un término abstracto que no permitirá, y menos tendrá como consecuencia, que un consumidor deduzca o identifique los productos que hemos solicitado en la clase 9 de la Clasificación Internacional.
  - La Dirección alega que el significado de la marca solicitada es “un medio de comunicación que permite comunicar alguna cuestión de manera concisa, rápida y breve a través de un telégrafo”. No obstante, lo anterior, el telégrafo era un instrumento mecánico utilizado en los siglos 19 y 20. Este método de comunicación no existe el día de hoy. De acuerdo con ello, es inconcebible que se pueda alegar que la marca solicitada pueda ser descriptiva, de uso común o necesaria para identificar los productos que pretende identificar.
  - No hay una relación significativa entre la definición del diccionario del término “telegrama” y un programa para compartir archivos o relacionado con una función que permita a los usuarios transferir archivos de audio (en formato MP3), archivos de video o imágenes a cualquier lugar entre 1 y 200 usuarios de manera simultánea.
  - El signo TELEGRAM no es descriptivo ni de uso común respecto de los productos que pretende identificar. Aún en el supuesto que la marca TELEGRAM sea considerada evocativa o sugestiva, ello no quiere decir que sea descriptiva o carente de distintividad, al respecto la Sala ha determinado, a través de la citada jurisprudencia, que el hecho de que un término aluda a determinados productos o servicios no lo hace carente de distintividad, sino que por el contrario lo hace un término evocativo, el cual si es susceptible de ser registrado como marca.



- El signo solicitado requeriría de un grado de interpretación y creatividad por parte del público consumidor para poder darle algún significado asociado a los productos que pretende identificar.
- La marca TELEGRAM solicitada se encuentra conformada por el mismo término consignado en el nombre de nuestra empresa y de nuestro grupo empresarial, por lo que difícilmente se podrá alegar que la misma no es susceptible de ser asociada a un determinado origen empresarial.
- Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

## **2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN**

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si el signo solicitado TELEGRAM reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley para acceder a registro.

## **3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN**

### **3.1. Informe de Antecedentes**

De los antecedentes que obran en autos se ha verificado que Telegram FZ-LLC, de Emiratos Árabes Unidos, es titular de las marcas de servicio constituidas por:

- La denominación TELEGRAM, que distingue telecomunicaciones; servicios de telecomunicación, a saber, servicios de transmisión y recepción de datos mediante redes de telecomunicaciones; intercambio electrónico de voz, datos, audio, video, texto y gráficos accesible mediante redes informáticas y de telecomunicaciones; servicios de mensajería electrónica; servicios de comunicación por teléfono móvil; servicios de comunicación electrónica; transmisión electrónica de datos; provisión de acceso a datos o documentos almacenados electrónicamente en archivos centrales para consulta remota; transmisión segura de datos, sonido o imágenes; transmisión y difusión de datos, sonido e imágenes por telecomunicaciones; provisión de un ambiente informático virtual accesible mediante el internet; transmisión electrónica de texto, datos, imágenes, gráficos, audio y video desde dispositivos electrónicos de comunicación, todo mediante una red informática global; provisión de acceso a usuarios a una red informática global; servicios de comunicación para transmitir, almacenar en caché, acceder, recibir, descargar, transmitir en forma continua (streaming), difundir (broadcasting), compartir, visualizar, formatear, reflejar (mirroring) y transferir texto, imágenes, audio, video y datos mediante redes de telecomunicaciones, redes de comunicaciones inalámbricas, y el internet; provisión de salas de chat en línea, foros de internet y comunidades en línea para la transmisión de fotos, videos, texto, datos, imágenes y otras obras electrónicas; provisión de un foro en línea para transmitir mensajes entre usuarios en el campo de interés general; provisión de acceso de múltiples usuarios a una red de información informática global; provisión de salas de chat y boletines informativos electrónicos para la transmisión de mensajes entre usuarios en el campo del interés general; provisión de acceso a directorios en línea, bases de datos, páginas web y blogs de eventos actuales, y materiales de referencia en línea; provisión de acceso a dispositivos auxiliares o dispositivos electrónicos en la naturaleza de provisión de servicios de conectividad de telecomunicaciones para



transferir imágenes, mensajes, audio, obras visuales, audiovisuales y multimedia entre teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, dispositivos electrónicos portátiles, dispositivos digitales portátiles, tabletas o computadoras; transmisión continua (streaming) de audio, material visual y audiovisual mediante el internet u otra red de comunicación o informática; transmisión de podcasts; transmisión de webcasts; transmisión electrónica de datos y documentos mediante computadoras, entrega de datos y mensajes a través de transmisiones electrónicas; servicios de difusión (broadcasting) de audio y video en el internet; servicios de difusión (broadcasting) de audio y video en el internet en el campo de contenido de terceros de audio, texto y video cargado, publicado y etiquetado y transmisión electrónica de clips de audio, texto y clips de video de terceros; provisión de instalaciones en línea para una interacción en tiempo real con otros usuarios de computadora y boletines informativos electrónicos relativos a temas de interés relacionados al interés general; provisión de foros en línea para la transmisión de mensajes entre usuarios de computadora; provisión de servicios de chat de voz; provisión de acceso a una red informática global; servicios de transmisión de video en el Internet u otra red de comunicación incluyendo videos cargados, publicados y etiquetados de terceros, de la clase 38 de la Clasificación Internacional, inscrita el 11 de junio de 2021, con certificado N° 131225, vigente hasta el 11 de junio de 2031.

- La denominación TELEGRAM, que distingue servicios científicos y tecnológicos e investigación y diseño relacionados a los mismos; diseño y desarrollo de hardware y software de computadora; servicios de soporte técnico, a saber, solución de problemas de software de computadora; consultoría en el campo de software de computadora y diseño de software de computadora; servicios de encriptación de datos; encriptación y autenticación de información y datos; provisión de uso temporal de aplicaciones de software no descargables para redes sociales, creación de una comunidad virtual y transmisión de audio, video, imágenes fotográficas, texto, gráficos y datos; proveedor de servicio de aplicación (ASP) que incluye software de interfaz de programación de aplicaciones (API) incluyendo dicho software para la transmisión continua (streaming), almacenamiento e intercambio de videos, fotos, datos e información; provisión de acceso a sistemas operativos alojados y aplicaciones informáticas a través del Internet; alojamiento de una red en línea que permite a los usuarios tener acceso y compartir contenido, texto, datos, imágenes, gráficos, audio y video; servicios informáticos, a saber, provisión de motores de búsqueda para buscar, localizar, recopilar, indexar, correlacionar, navegar, organizar y obtener contenido, texto, datos, imágenes, gráficos, audio, video, recursos y páginas web en una red informática global, y para comprar productos mediante una red informática global; provisión de uso temporal de software no descargable para buscar, localizar, recopilar, indexar, correlacionar, navegar, organizar y obtener contenido, texto, datos, imágenes, gráficos, audio, video, recursos y páginas web en una red informática global; servicios informáticos, a saber, permitir el acceso a servicios de redes sociales; alojamiento de contenido, fotos, videos, texto, datos, imágenes, páginas web y otras obras electrónicas de terceros; provisión de motores de búsqueda; alojamiento de una página web que otorga a los usuarios de computadora la habilidad de transmitir, almacenar en caché, recibir, descargar, transmitir en forma continua (stream), difundir (broadcast), visualizar, formatear, transferir y compartir fotos, videos, texto, datos, imágenes y otras



obras electrónicas; provisión de plataformas de búsqueda que permite a los usuarios solicitar y recibir fotos, videos, texto, datos, imágenes y obras electrónicas; servicios de alojamiento interactivo que permite a los usuarios publicar y compartir en línea sus propias fotos, videos, texto, datos, imágenes; creación de una comunidad en línea para que los usuarios participen en discusiones, obtengan retroalimentación, formen comunidades virtuales, y se involucren en redes sociales; mantenimiento y actualización de software relacionado a la seguridad informática, el Internet y contraseñas y prevención de riesgos informáticos, el Internet y contraseñas; diseño y desarrollo de software de computadora; instalación y mantenimiento de software de computadora; provisión de una página web que incluye información técnica relacionada a software y hardware de computadora; servicios de consultoría de hardware de computadora, software, aplicación, y redes; consultoría informática; provisión de asistencia técnica para hardware de computadora; programación de computadoras; transferencia de datos de documentos desde un formato de computadora a otro; alojamiento de contenido digital en redes informáticas globales, redes inalámbricas, y redes de comunicaciones electrónicas; alojamiento de una red en línea que permite a los usuarios acceder y compartir contenido, texto, obras visuales, obras de audio, obras audiovisuales, obras literarias, datos, archivos, documentos y obras electrónicas; provisión de plataformas de búsqueda que permite a los usuarios solicitar y recibir contenido, texto, obras visuales, obras de audios, obras audiovisuales, obras literarias, datos, archivos, documentos y obras electrónicas; provisión de uso temporal de software de computadora no descargable e instalaciones en línea que permite a los usuarios acceder y descargar software de computadora; provisión de uso temporal de software de computadora no descargable que genera recomendaciones personalizadas de aplicaciones de software basadas en las preferencias del usuario; provisión de motores de búsqueda para obtener datos en una red informática global, de la clase 42 de la Clasificación Internacional, inscrita el 05 de julio de 2021, con certificado N° 131819, vigente hasta el 05 de julio de 2031.

### **3.2. Aptitud distintiva del signo solicitado**

#### **3.2.1. Requisitos de registrabilidad y prohibiciones de registro**

El Artículo 134 de la Decisión 486 establece que se entenderá por marca todo signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Añade que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

Es decir, que, conforme a la normativa andina, cualquier elemento distintivo, y en consecuencia perceptible, puede ser considerado como marca, siempre que esté en aptitud de cumplir la función principal de esta figura, que es la función identificadora.

De este modo, la Decisión 486, incluye una amplia gama de elementos susceptibles de ser registrados como marca, señalando de forma enunciativa, ejemplos de tales signos.

En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, establece que *“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”.*

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

Cabe señalar, sin embargo, que para efectos de determinar la aptitud distintiva de un signo deberán relacionarse sus características constitutivas inherentes con los productos o servicios que en concreto dicho signo pretende distinguir. Así, si el signo solicitado es capaz de diferenciar los productos o servicios que distingue, de aquellos que producen, comercializan o prestan los competidores, entonces ostentará la distintividad que le permitirá acceder a la protección registral como marca.

Es al relacionar el signo con los productos o servicios que pretende distinguir, en consecuencia, que se revelará su aptitud distintiva o su incapacidad para diferenciar unos productos o servicios, de otros. Por ello, por ejemplo, un signo que resulte ser usual, genérico o descriptivo, respecto de los productos o servicios que pretende distinguir, no podrá constituirse como marca al carecer de esa aptitud esencial de ser el medio instrumental diferenciador de los productos o servicios ofertados en el mercado.

### 3.2.2. Signos carentes de distintividad

El artículo 134, anteriormente citado, no sólo establece qué signos pueden constituir marca, sino que además establece cuáles son los requisitos que estos signos deben reunir para acceder a los Registros de Propiedad Industrial, al señalar que podrán registrarse como marca los signos que sean distintivos y susceptibles de representación gráfica, mientras que el artículo 135 inciso a) de la norma citada, señala que no se podrán registrar como marcas los signos que no puedan ser considerados como marca de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134, mientras que el artículo 135 inciso b) establece que no podrán registrarse los signos que carezcan de distintividad.

A este respecto, Carlos Fernández-Nóvoa<sup>1</sup> señala que un signo carente de carácter distintivo en relación con los correspondientes productos o servicios no puede desempeñar la función básica de la marca, a saber, denotar el origen empresarial. Es al relacionar el signo con los productos o servicios que pretende distinguir, en consecuencia, que se revelará su aptitud distintiva o su incapacidad para diferenciar unos productos o servicios, de otros.

---

<sup>1</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición, Gómez-Acebo & Pombo Abogados -Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. -Madrid 2004 Barcelona, pp. 172 a 185.



### 3.2.3. Análisis del signo solicitado

En el presente caso, el signo solicitado TELEGRAM, pretende distinguir aparatos para grabar, transmitir o reproducir sonidos o imágenes; soportes magnéticos de datos, discos acústicos; equipo de procesamiento de datos y computadoras; software de mensajería electrónica; software de intercambio de archivos; software de comunicaciones para intercambio electrónico de datos, audio, video, imágenes y gráficos a través de redes informáticas, móviles, inalámbricas y de telecomunicaciones; software de computadora para procesamiento de imágenes, gráficos, audio, video, y texto; programas informáticos para comunicaciones electrónicas; software de computadora para encriptación; aparatos para encriptación; hardware y software de computadora en el campo de transmisión y visualización de texto, imágenes y sonido, transmisión de texto, imágenes y sonido a través de un dispositivo electrónico portátil; software descargable para acceder y gestionar aplicaciones de computadora en una red informática global; software de computadora para buscar, localizar, recopilar, indexar, correlacionar, navegar, obtener, descargar, recibir, codificar, decodificar, reproducir, almacenar y organizar texto, datos, imágenes, gráficos, audio y video en una red informática global; software para navegar en internet; software para navegar en la web para dispositivos electrónicos de mano; aplicaciones móviles descargables para mensajería y comunicaciones de forma segura con terceros, permitiendo la transmisión de imágenes, contenido audio-visual y video, y otro contenido multimedia; software descargable para navegar en internet; software de computadora para mejorar el acceso móvil a internet mediante computadoras, computadoras móviles, y dispositivos de comunicaciones móviles; software de computadora y de dispositivos móviles usado para mejorar el acceso móvil a aplicaciones web y a aplicaciones de internet mediante computadoras, computadoras móviles, y dispositivos de comunicaciones móviles; software de computadora y de dispositivos móviles para mejorar las capacidades de carga y descarga en computadoras, computadoras móviles, y dispositivos de comunicaciones móviles; software descargable para mensajería, intercambio de archivos, comunicaciones, intercambio electrónico de datos, audio, video, imágenes y gráficos mediante redes informáticas, móviles, inalámbricas, de telecomunicaciones y software de computadora descargable para procesamiento de imágenes, gráficos, audio, video, y texto, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, el signo solicitado está conformado por el término TELEGRAM; la cual apreciada en su conjunto da lugar a un signo capaz de ser asociado con un origen empresarial determinado para distinguir los productos que se pretende distinguir, siendo capaz de diferenciar los mismos de aquellos otros que comercializan los competidores en el mercado<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Telegram es definida como una aplicación de mensajería instantánea creada por Pavel Durov en 2013, cuyas principales características son la seguridad de la información que transita por la red, y su independencia de las grandes compañías. Definición obtenida de las páginas web: <https://www.definicionabc.com/tecnologia/telegram.php>, <https://edu.gcfglobal.org/es/curso-de-telegram/que-es-telegram/1/>, [https://peru.as.com/peru/2021/01/09/actualidad/1610222320\\_190045.html](https://peru.as.com/peru/2021/01/09/actualidad/1610222320_190045.html), <https://elcomercio.pe/respuestas/telegram-cuales-son-sus-caracteristicas-y-por-que-esta-captando-nuevos-usuarios-whatsapp-caida-apps-facebook-revlti-noticia/>, <https://larepublica.pe/tecnologia/2021/01/12/telegram-cuales-son-las-ventajas-y-desventajas-de-la-app-de-mensajeria-atmp/>



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



En ese sentido, el signo solicitado 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 determinado origen empresarial, con capacidad de cumplir con la función diferenciadora inherente a toda marca.

Por lo expuesto, la Comisión considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones absolutas de registro establecidas en el artículo 135 de la Decisión 486.

En tal sentido, corresponde a la Comisión devolver los actuados a la Dirección de Signos Distintivos a fin de que evalúe si el signo solicitado se encuentra incurso en alguna prohibición relativa de registro.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075; así como por los Artículos 34, 37, 50, 51 y 55 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

#### **4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN**

Primero.- REVOCAR la Resolución N° 17013-2021/DSD-INDECOPI, de fecha 11 de junio de 2021, que denegó el registro de la marca de producto solicitada por Telegram FZ-LLC, Emiratos Árabes Unidos.

Segundo.- DEVOLVER los actuados a la primera instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento y evalúe si el signo solicitado se encuentra incurso en alguna prohibición relativa de registro.

***Con la intervención de: Sandra Patricia Li Carmelino (Vicepresidenta de la Comisión de Signos Distintivos) y de los miembros de Comisión: Efraín Samuel Pacheco Guillén y Nancy Aracelly Laca Ramos.***



Regístrese y Comuníquese