TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0986-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 756986-2018/DSD

SOLICITANTE : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Distintividad del signo solicitado - Distintividad Adquirida (*secondary meaning*)

Lima, diez de junio de dos mil diecinueve.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 6 de julio de 2018, Universidad Tecnológica del Perú (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación INLEARNING y logotipo, conforme al modelo, para distinguir educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 31 de julio de 2018, Instituto Cultural Peruano Norteamericano Cibertec Perú S.A.C. (Perú) formuló oposición al registro del signo solicitado, manifestando que:

- Es titular de las marcas INMERSIA LEARNING y logotipo (Certificado N° 45143) e INMERSIA LEARNING ICPNA y logotipo (Certificado N° 45232) que distinguen servicios en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
- El signo solicitado y sus marcas registradas son semejantes e identifican algunos de los mismos servicios, motivo por el cual el registro del signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

Con fecha 17 de agosto de 2018, la solicitante, Universidad Tecnológica del Perú, absolvió el traslado de la oposición formulada, señalando que su signo solicitado no resulta confundible con las marcas base de la presente oposición.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Mediante Resolución N° 6288-2018/CSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por Instituto Cultural Peruano Norteamericano Cibertec Perú S.A.C. y, por otras razones, DENEGÓ de oficio el registro del signo solicitado.
Consideró lo siguiente:

- ***Análisis de distintividad del signo solicitado***
  El signo solicitado no es capaz de individualizar los servicios que se pretenden distinguir, razón por la cual no puede estar sometido a la apropiación exclusiva de un solo titular pues ello impediría el uso libre y legítimo de tal expresión por lo demás competidores para ofrecer iguales o similares servicios en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial. En consecuencia, el referido signo se encuentra incurso en la prohibición de registro del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.
- ***Evaluación del riesgo de confusión***
  Si bien tanto el signo solicitado como las marcas registradas distinguen algunos de los mismos servicios, los signos bajo análisis no son semejantes.
  El signo solicitado se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486; sin embargo, se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.
- ***Examen de registrabilidad***
- Se ha tenido a la vista las marcas LEARNING ENGLISH ALLIANCE y logotipo (Certificado N° 74350), BORN LEARNING (Certificado N° 57886), LEARNING LAB y logotipo (Certificado N° 101524), V LEARNING y logotipo (Certificado N° 83971), WILSON LEARNING (Certificado N° 34443) registradas en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, con las cuales el signo solicitado no resulta confundible, toda vez que presenta diferencias gráficas y fonéticas que permiten diferenciarlos entre sí.

Con fecha 4 de enero de 2019, la solicitante, Universidad Tecnológica del Perú, interpuso recurso de apelación, señalando que:

– En el presente caso se deberá analizar si el signo solicitado está compuesto por suficientes elementos que le otorguen distintividad, así como si existe otras marcas que coexistan en el mercado sin generar riesgo de confusión.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

- El signo solicitado posee suficientes elementos que permiten otorgarle distintividad.
- El signo solicitado se encuentra compuesto por la denominación INLEARNING, la cual se encuentra en grafía especial, en tanto la palabra "IN" se muestra en letra corrida, al igual que la letra "L"; y las letras "-EARNING" en letra imprenta. Dicha combinación de palabras está graficada en color negro. Asimismo, detrás de las letras "INL" existen elementos figurativos, los cuales son círculos naranjas de diversos tamaños y con transparencia.
- No ha solicitado únicamente el registro de la denominación INLEARNING, sino la totalidad de los elementos que conforman su signo solicitado.
- Existen diversas marcas registradas que utilizan la denominación LEARNING para distinguir servicios educativos.
- La Primera Instancia ha realizado un análisis sesgado basándose únicamente en el aspecto denominativo.
- La Primera Instancia ya le ha otorgado el registro de un registro similar, mediante Resolución N° 3189-2018/CSD-INDECOPI de fecha 18 de junio de 2018. En dicha resolución la Comisión señaló que no les otorgan derechos exclusivos sobre la denominación "INLEARNING", por lo tanto, sí es factible acceder a registro, en tanto el signo sea considerado en su totalidad y que posee elementos figurativos que le otorguen suficiente distintividad.
- En el presente caso, cuenta con elementos publicitarios que permiten establecer que su signo solicitado obtuvo un significado adquirido o "secondary meaning", a partir de su uso en el mercado. Adjuntó medios probatorios como su página de Linkedin, página web y el uso del signo solicitado en su firma institucional.
- La denominación "IN" que forma parte de la denominación "INLEARNING", no significa "EN" como indebidamente ha señalado la Primera Instancia, sino es parte de la familia de marcas de Intercorp, al cual pertenece. Existen diversas marcas que incluyen dicha partícula y que son familia de marcas, tales como: INNOVA SCHOOLS, INRETAIL, INTERBANK, INTERFONDOS, INTRALOT, INTERSEGURO, INTELIGO. En consecuencia, la denominación "IN" es utilizada por el mismo grupo económico y por ende correspondería su registro.

Con fecha 12 de febrero de 2019, Universidad Tecnológica del Perú presentó un escrito señalando que:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

- Mediante Resolución N° 2506-2018/TPI-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2018, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, confirmó lo resuelto por la Primera Instancia, es decir, otorgó el registro de la marca INLEARNING y logotipo.
- La Sala deberá tener el mismo criterio al resolver el presente caso, es decir, debe señalar que el signo solicitado cuenta con suficiente distintividad en atención a los elementos figurativos que la conforman.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si el signo solicitado INLEARNING y logotipo cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley, para distinguir servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
b) De ser el caso, si el signo INLEARNING y logotipo ha adquirido distintividad por el uso en el mercado.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a) Universidad Tecnológica del Perú (Perú) es titular de la marca de servicio constituida por la denominación INLEARNING y logotipo (sin reivindicar INLEARNING), conforme al modelo, que distingue educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 113077, vigente desde el 18 de junio de 2018 hasta el 18 de junio de 2028.

Mediante Resolución N° 3189-2018/CSD-INDECOPI de fecha 18 de junio de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones formuladas por Instituto Cultural Peruano Norteamericano -

ICPNA y Cibertec Perú S.A.C., y OTORGÓ el registro del signo solicitado InLearning y logotipo (sin reivindicar la denominación INLEARNING). Al respecto, Instituto Cultural Peruano Norteamericano – ICPNA apeló la mencionada resolución.

En ese sentido, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual no evaluó el aspecto denominativo del signo solicitado INLEARNING y logotipo, toda vez que éste fue otorgado en Primera Instancia sin reivindicar la denominación INLEARNING, lo cual no fue cuestionado por Universidad Tecnológica del Perú.

Mediante Resolución N° 2506-2018/TPI-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2018, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró INFUNDADA la apelación interpuesta por Instituto Cultural Peruano Norteamericano – ICPNA y CONFIRMÓ la resolución de Primera Instancia.

b) En la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas diversas marcas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación la denominación LEARNING, tales como:

SIGNO	CERTIFICADO
Learning English Alliance	74350
Learning Lab	101524
LEARNINGHOUSE APRENDIENDO A APRENDER	70573
WILSON LEARNING	34443

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

BORN LEARNING	57886
BLENDED LEARNING	58628
CROSS LEARNING	103847
INGENIO LEARNING	103427

2. Cuestión previa

Mediante Resolución N° 6288-2018/CSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por Instituto Cultural Peruano Norteamericano Cibertec Perú S.A.C. y, por otras razones, DENEGÓ de oficio el registro del signo solicitado, al considerar que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

En el presente caso, la Sala conviene en precisar que no correspondía que la Primera Instancia se pronuncie sobre si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 (al analizar la oposición formulada por Instituto Cultural Peruano Norteamericano Cibertec Perú S.A.C.), toda vez que – *de acuerdo lo señalado en el punto 3.3 de la referida resolución* – el signo solicitado ya había sido denegado al encontrarse incurso en una prohibición absoluta de registro.

En atención a lo expuesto, la Sala deberá determinar si el signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

3. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado

Es práctica de la Sala, para efectuar el examen de registrabilidad de un signo, partir de la impresión en conjunto que pueda suscitar en el público consumidor

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

de los correspondientes productos o servicios. Sólo excepcionalmente cuando algún elemento del signo no sirva para indicar el origen empresarial del mismo, puede dejar de tomarse en cuenta parte de él. En consecuencia, de estar conformado el signo solicitado por elementos irregistrables que no indican al consumidor el origen empresarial del producto, el examen se centrará en los otros elementos. Ello obedece a la necesidad de que el derecho de exclusiva que otorga el registro de un signo no recaiga en elementos que no son protegibles. Afirmar lo contrario implicaría abrir la posibilidad de evadir las prohibiciones al registro contenidas en la ley. Sin embargo, puede ser que una marca compuesta por diversos elementos que por sí mismos no tienen distintividad, siendo por tanto no registrables en forma aislada, en su impresión de conjunto logren tener un carácter distintivo.

Por tanto, cuando se trate de elementos irregistrables en general – como son los elementos genéricos y descriptivos – y que en relación con los demás elementos del signo tengan cierta individualidad, se justifica esta separación.

A continuación, se procederá a efectuar el análisis del signo solicitado INLEARNING y logotipo.

3.1 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 8 de octubre de 2015 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 268-IP-2015, en la que se precisa que la marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 242-IP-2015, 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 determinado por su 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 identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este precepto adelanta un listado meramente enunciativo de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal ha señalado 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.*

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

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

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 banal[1] u otras razones[2] 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.

---

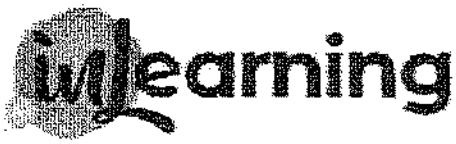
1 Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.

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

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

4. Aplicación al caso concreto

Analizado el signo solicitado, se advierte que, el signo solicitado INLEARNING y logotipo se encuentra conformado por un elemento denominativo y gráfico, tal como se aprecia a continuación:



En relación a su elemento denominativo, se advierte que el signo solicitado está conformado por los siguientes elementos, los cuales no han perdido su individualidad:

(i) El término IN[3], que es una preposición del idioma inglés, cuya traducción al castellano es la preposición EN, la cual es entendida por el público usuario, dada su proximidad con su traducción.

(ii) El término LEARNING, que es una palabra del idioma inglés, cuya traducción al castellano es APRENDIENDO o APRENDIZAJE[4], dicho término es conocido por el público usuario de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, toda vez que los distintos institutos o centros educativos o de formación ofrecen sus servicios usando dicho término en sus programas de aprendizaje[5], lo cual incluso se ha trasladado al registro, conforme se advierte del Informe de Antecedentes.

En este orden de ideas, la denominación INLEARNING apreciada en su conjunto, será percibida por el público usuario como una expresión que alude al aprendizaje, lo cual se encuentra directamente relacionada con los servicios educativos, por lo que constituye una denominación que por sí sola carece de la capacidad distintiva para constituirse en marca.

---

[3] Fuente extraída de la página web del Diccionario de la Universidad de Cambrigde. (https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/in?q=IN)

[4] Fuente extraída de la página web de Linguee (https://www.linguee.es/espanol-ingles/search?source=auto&query=learning)

[5] https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2017/07/e-learning-m-learning-y-b-learning-que-son-y-en-que-se-diferencian/

Asimismo, si bien la solicitante ha señalado que la denominación INLEARNING forma parte de una familia de marcas, es necesario señalar que la utilización de esta figura es para efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, conforme lo establece el artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, mas no para poder superar una causal de irregistrabilidad contenida en una prohibición absoluta de registro de marca.

Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en consideración que, además el signo solicitado INLEARNING y logotipo incluye en su conformación elementos gráficos y cromáticos adicionales, es que corresponde determinar si el signo solicitado en su conjunto goza de la aptitud distintiva necesaria para identificar en el mercado los servicios que pretende distinguir como provenientes de un determinado origen empresarial.

En el presente caso, se considera que el elemento gráfico consiste en una esfera irregular acompañada en su parte inferior de una pequeña esfera, ambas de color naranja; en ese sentido, a consideración de la Sala, los referidos elementos gráficos resultan suficiente a efectos de dotar de aptitud distintiva al signo solicitado.

En tal sentido, el signo solicitado, en su conjunto, resulta capaz de individualizar los servicios que se pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores; sin embargo no se otorgan derechos de exclusiva respecto de la denominación INLEARNIG, toda vez que podría impedirse su utilización por parte de los demás competidores que también ofrecen los referidos servicios, por lo que debe de permanecer libre para que otros competidores tengan la posibilidad de utilizar, la misma o una denominación parecida para identificar y promocionar sus servicios en el mercado.

En virtud de lo expuesto, se concluye que el signo solicitado INLEARNING y logotipo (sin reivindicar la denominación INLEARNING) constituye, en su

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

conjunto distintivo, por lo que no se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

Sin perjuicio de lo expuesto, Universidad Tecnológica del Perú ha manifestado que el signo solicitado adquirió aptitud distintiva (*secondary meaning*) para la clase en la que se solicita, adjuntando para ello diversos medios probatorios. En ese sentido, se entiende que sus argumentos están referidos a señalar que la denominación INLEARNING adquirió aptitud distintiva, por lo que corresponde evaluar dicha afirmación, teniendo en consideración los medios de prueba presentados.

5. Sobre la distintividad adquirida. *Secondary meaning* (Significado secundario)

5.1 Marco legal y conceptual

Se denomina ***secondary meaning*** al fenómeno por el cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva se convierte – por consecuencia fundamentalmente del uso – en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario.

Así, en ciertos casos, a raíz de una vasta campaña publicitaria y de un uso prolongado en el comercio, una marca que inicialmente no era distintiva, es decir que no permitía identificar los productos o servicios a los que se refería con un origen empresarial determinado, puede adquirir para el público un "*significado secundario*", es decir, un significado especial que va más allá del significado primario, genérico o descriptivo que normalmente tiene ese signo, el cual sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio particular de que se trata en relación con otros productos o servicios de la misma categoría.

De la jurisprudencia de derecho comparado puede citarse el caso de la agencia de alquiler de automóviles "*Dollar-a-day*" (un dólar por día) que presentó una solicitud de registro de su marca de servicio del mismo nombre en los Estados Unidos de América. Si bien en principio esta expresión resulta descriptiva de los servicios que se querían distinguir, se consideró que la marca había adquirido un significado secundario a raíz de una campaña publicitaria lanzada en todo el país y también por el hecho de que la agencia tenía oficinas en muchos lugares, que tenía millares de clientes y que la expresión "*Dollar-a-day*" no había sido usada

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

para distinguir los mismos servicios por ningún otro competidor, por lo que la expresión en cuestión era reconocida por el público consumidor como un signo especial distintivo de los servicios de una empresa en particular, y no como una descripción genérica empleada por todas las empresas del mismo giro empresarial[6].

En forma semejante a los Estados Unidos de América (cuya posición es restrictiva en la medida que sólo permite que tenga relevancia jurídica el *secondary meaning* adquirido por signos descriptivos) en la legislación comparada de algunos países europeos, tradicionalmente se otorga validez en mayor o menor medida a este fenómeno[7]. Actualmente, siguiendo lo dispuesto en la Primera Directiva de Marcas[8] (que concede relevancia jurídica al *secondary meaning* adquirido por cualquier signo carente de fuerza distintiva, es decir, signos genéricos, descriptivos y comunes o de libre uso[9]), dicha figura es regulada en las modernas leyes de marcas de los países de la Unión Europea[10].

Así, el artículo 3 apartado 3 de la Primera Directiva de Marcas establece que "*No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1*[11] *si, antes de la fecha de la*

---

[6] La Protección Jurídica de las Marcas, en: Curso Introductorio sobre Propiedad Industrial organizado por la OMPI en cooperación con INDECOPI, Doc. OMPI/PI/JU/LIM/96/4 del 27.11.96, p. 9.

[7] En el Reino Unido se permite el registro de denominaciones con un doble significado (originario y sobrevenido) siempre que no sean enteramente descriptivas, ni de uso general y estén apoyadas por el uso constante en el mercado. En Alemania se consagra expresamente la posibilidad de registrar un signo inicialmente carente de capacidad distintiva, siempre que se hubiese impuesto en el tráfico económico como signo identificador de los bienes o servicios del solicitante. Cfr. Gómez Segade. Texto completo de la conferencia sobre *Fuerza distintiva y "secondary meaning" en el derecho de los signos distintivos* pronunciada el 25 de octubre de 1994 en Córdoba, en el marco de las "Jornadas sobre el derecho de la propiedad industrial" organizadas por la Universidad de Córdoba y el Consejo General de Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, p. 17.

[8] La Primera Directiva de Marcas (98/104/CEE) del 21 de diciembre de 1988 regula el caso de la distintividad sobrevenida tanto antes como después del registro. En el primer caso, se impone obligatoriamente su reconocimiento y en el segundo no se impone en forma obligatoria la sanación sino que se deja como opción para los Estados miembros. En el Reglamento de la Marca Comunitaria (Reglamento CE 40/94 del Consejo) de fecha 20 de diciembre de 1993 la adquisición del *secondary meaning* después del registro impide que la marca comunitaria sea declarada nula, produciéndose una especie de sanación o rehabilitación del signo carente originariamente de capacidad distintiva. Ibídem, pp. 26 y 27.

[9] Únicamente no podrán adquirir *secondary meaning* los signos que consistan en una forma necesaria.

[10] Por ejemplo, Ley francesa incorporada al Code de la Propriété Intellectuelle, Ley Italiana de marcas de 1992, Nueva Ley Alemana de Marcas de 1994, CPI portugués de 1995 o en la Ley Austriaca de Marcas de 1992.

[11] "Artículo 1: Se denegará el registro de: (...)

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro".

Esta disposición implica que un signo puede ser registrado cuando haya sido utilizado como marca durante un tiempo suficiente y de una manera que permita que una parte no desdeñable de los sectores interesados considere que se trata de una marca.

La Decisión 486 prevé la posibilidad de registro de signos que dado su empleo y difusión adquieren distintividad (a diferencia de la Decisión 344, la cual no regulaba tal situación). En efecto el segundo párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 dispone:

"No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h)… (del mismo)[12]*… un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.*

---

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo.
c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio.
d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio (…)".

[12]Artículo 135: "No podrán registrarse como marcas los signos que: (….)
b) Carezcan de distintividad (….).
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 servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.
g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.
h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentra delimitado por una forma específica (….)".

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

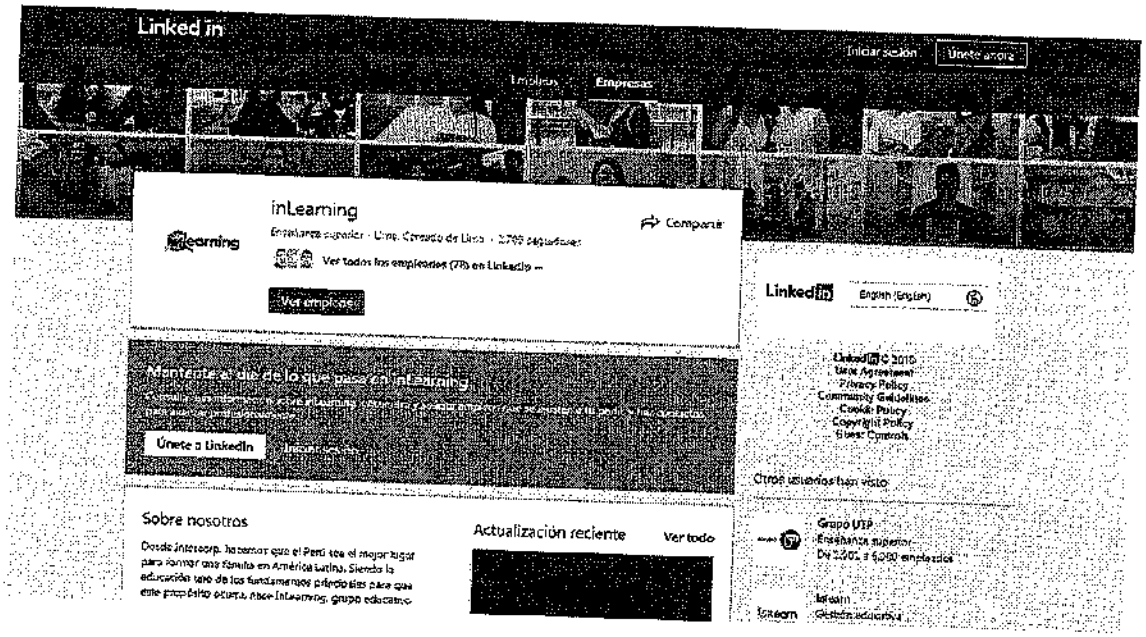
5.2 Aplicación al caso concreto

De lo expuesto anteriormente, se desprende que para que un signo, en principio, carente de aptitud distintiva, adquiera distintividad, deben concurrir las siguientes condiciones:

a) Se debe acreditar un uso prolongado en el mercado;
b) Dicho uso debe ser percibido por el público consumidor a título de marca; y,
c) La marca cuyo uso ha sido acreditado debe ser inequívocamente identificada con un único origen empresarial (en este caso, de quien alega la distintividad adquirida).

Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitante a fin de acreditar que la denominación INLEARNING habría adquirido capacidad distintiva, en virtud a su uso prolongado en el mercado, ha presentado los siguientes medios probatorios:

- Página de Linkedin (https://pe.linkedin.com/company/inlearning) creada el 2018 y cuenta con más de 2 000 seguidores.



Sitio web
http://www.inlearning.edu.pe

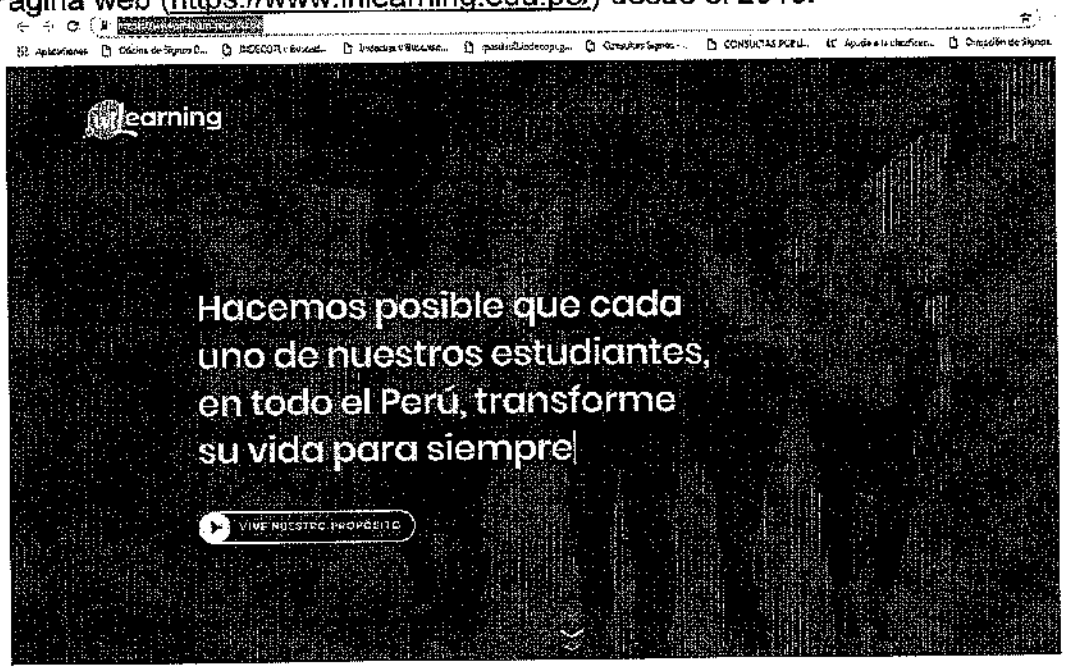
Sede
Lima. Cercado de Lima

Año de creación
2018

Tipo de empresa
Institución educativa

Tamaño
De 5.001 a 10.000 empleados

– Página web (https://www.inlearning.edu.pe/) desde el 2018.



– Uso de su signo en sus firmas institucionales en sus correos electrónicos (foja 68).

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

De la revisión de las pruebas antes mencionadas se advierte lo siguiente:

(i) Respecto la página de Linkedin y su web, se advierte que estas han sido recientemente abiertas o creadas (2018), por lo que no es posible determinar el uso prolongado en el mercado.

(ii) Respecto de las firmas institucionales utilizadas en sus correos electrónicos, éstas tampoco permiten determinar un uso prolongado en el mercado del signo.

En atención a lo anteriormente expuesto, y de la revisión en conjunto de los medios probatorios presentados, se advierte que éstos no resultan suficientes a fin de acreditar un uso constante y prolongado del signo solicitado en el comercio y que sea percibido por el público usuario del país como una marca que es asociada como proveniente de un origen concreto.

En virtud de todo lo expuesto, se determina que no se ha demostrado que el término INLEARNING haya adquirido la capacidad distintiva que permita diferenciarlo de las marcas de otros competidores para servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, por lo que no resulta de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 135 de la Decisión 486.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar FUNDADO en parte el recurso de apelación interpuesto por Universidad Tecnológica del Perú.

Segundo.- REVOCAR en parte la Resolución Nº 6288-2018/CSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre de 2018; y, en consecuencia, OTORGAR a favor de Universidad Tecnológica del Perú (Perú), el registro de la marca de servicio constituida por la denominación INLEARNING y logotipo (sin reivindicar la denominación INLEARNING), que contiene una esfera irregular y una esfera pequeña en la parte inferior izquierda, ambas en color naranja (se reivindica colores) conforme al modelo, para distinguir educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años, contado desde la fecha de la

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

presente Resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial.

Tercero.- DEJAR FIRME la Resolución N° 6288-2018/CSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre de 2018, en el extremo que declaró INFUNDADA la oposición formulada por Instituto Cultural Peruano Norteamericano Cibertec Perú S.A.C., respecto al análisis de la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

Con la intervención de los Vocales: Gonzalo Ferrero Díez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Sylvia Teresa Bazán Leigh de Ferrari y Mónica Eliana Medina Triveño

GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe