



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 0265-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 202743-2004

SOLICITANTE : UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y
JOHNSTON S.A.A.

OPOSITORA : COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS- AMBEV
(antes Companhia Brasileira de Bebidas S.A.)

Signo descriptivo – Distintividad Adquirida: No acreditada

Lima, nueve de febrero de dos mil nueve.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de febrero de 2004, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto GUARANA, para distinguir aguas minerales y gaseosas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 16 de junio de 2004, Companhia Brasileira de Bebidas S.A. (Brasil) formuló oposición manifestando lo siguiente:

- (i) Tiene legítimo interés para formular oposición, toda vez que cuenta con varias marcas destinadas a distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
- (ii) El signo solicitado se encuentra constituido por un término carente de distintividad. En efecto, GUARANA constituye el nombre de un fruto proveniente de la amazonía peruana, por lo que constituye una denominación genérica (sic), la cual puede ser utilizada como marca sólo si va acompañada de otro elemento que le otorgue carácter distintivo, tal como ocurre con las marcas GUARANA BACKUS y GUARANA ANTARCTICA, que distinguen productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
- (iii) Por lo tanto, el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en los incisos b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486.

Adjuntó medios probatorios.

Con fecha 2 de agosto de 2004, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:

- (i) Su empresa ha sido la creadora de la marca GUARANA, para distinguir



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 0265-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 202743-2004

- bebidas gaseosas, la cual se viene utilizando en forma continua y pacífica desde 1986, habiendo alcanzado notoriedad en el medio.
- (ii) Así, es titular de las marcas GUARANA BACKUS y logotipo (Certificado N° 13691), GUARANA BACKUS y etiqueta (Certificado N° 34147), GUARANA BACKUS y etiqueta (Certificado N° 17461) y GUARANA BACKUS y etiqueta (Certificado N° 80887), en todas las cuales la palabra GUARANA constituye el elemento de mayor relevancia.
 - (iii) Debido a que comercializa sus productos de marcas GUARANA BACKUS, con sus respectivos logotipos y etiquetas, desde hace más de 18 años y a que, actualmente, es la única compañía nacional que comercializa, en el Perú, bebidas gaseosas con la palabra GUARANA, hoy en día los consumidores conocen de manera común a sus productos como GUARANÁ. Por lo tanto, esta palabra ha adquirido carácter distintivo, por lo que no habría impedimento alguno para su registro.
 - (iv) Sería absurdo negar que GUARANA es una fruta; sin embargo, se debe tener en cuenta que el signo solicitado no pretende distinguir frutas, sino bebidas gaseosas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Dado que el signo solicitado no tiene relación con el producto - *como sería el caso de DULCE para caramelos o GUARANA para frutas* -, no debe ser considerado como genérico.

Con fecha 16 de febrero de 2006, Companhia de Bebidas Das Americas - AMBEV señaló que, en el Expediente N° 209904-2004, ha presentado documentos que acreditan que Companhia Brasileira de Bebidas S.A. ha sido incorporada a su empresa. Por lo tanto, solicitó tener a su empresa como opositora.

Mediante proveído de fecha 17 de febrero de 2006, la Oficina de Signos Distintivos dejó constancia que en adelante se considerará como opositora a Companhia de Bebidas Das Americas – AMBEV.

Con fechas 30 de octubre de 2006 y 20 de diciembre de 2006, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. adjuntó documentos con el fin de acreditar la distintividad adquirida de la palabra GUARANA, la cual, consideró, será asociada por el consumidor como una marca de su empresa.

Con fecha 25 de enero de 2007, Companhia de Bebidas Das Americas - AMBEV señaló lo siguiente:



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 0265-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 202743-2004

- (i) Si bien las encuestas demuestran que los consumidores de gaseosas identifican la denominación GUARANA con las bebidas gaseosas, no se ha podido demostrar que exista asociación alguna de la denominación GUARANA con algún origen empresarial determinado, si se tiene en cuenta la primera pregunta (*sólo el 2% la asocia con Backus*).
- (ii) Es evidente que las demás preguntas están orientadas a inducir a las personas encuestadas a que asocien de alguna forma el signo solicitado con Backus. Por lo tanto, al partirse de premisas incorrectas, las respuestas a dichas preguntas no deben tener relevancia al caso. En consecuencia, no se puede determinar que haya una asociación entre el signo solicitado a registro y la empresa BACKUS.
- (iii) Por otro lado, se debe tener en cuenta que un importante factor para determinar si una denominación ha adquirido significado secundario es el hecho de que el signo haya sido publicitado de manera constante (grandes inversiones publicitarias) y, además, que la publicidad se haya efectuado de manera idéntica al signo solicitado.
- (iv) En el presente caso, Backus nunca ha publicitado la denominación GUARANA de manera independiente, siempre lo ha hecho bajo la denominación GUARANA BACKUS, conforme se advierte de las etiquetas que adjunta. Asimismo, tampoco se ha acreditado que se haya hecho grandes inversiones publicitarias de dicha bebida gaseosa, a diferencia del resto de sus productos.
- (v) Por lo expuesto, queda demostrado que Backus se encuentra en la necesidad de indicar a los consumidores el origen empresarial de su producto, ya que la denominación GUARANA por sí sola no logra dicho efecto.

Adjuntó informes de tratadistas sobre el tema de la distintividad.

Con fecha 19 de abril de 2007, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. señaló que el Estudio de Mercado practicado por Analistas y Consultores S.A. ha sido desarrollado en base a la aplicación de un cuestionario estructurado y diseñado con secuencia lógica, siendo falso que el consumidor haya sido inducido a la respuesta. Adjuntó una carta de Analistas y Consultores S.A. dando respuesta a las observaciones formuladas por la opositora.

Mediante Resolución N° 6739-2008/OSD-INDECOPI de fecha 22 de abril de 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y, en consecuencia, denegó el registro solicitado.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 0265-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 202743-2004

Respecto de la distintividad del signo solicitado, consideró lo siguiente:

- (i) La denominación solicitada pertenece al idioma español y se refiere a un arbusto de la familia de las *Sapindáceas* que después de tostada se usa para preparar una bebida refrescante y febrífuga, y tomando en cuenta la lectura de la impresión de información diversa obtenida en Internet así como las copias de las páginas 1066 y 1551 del Diccionario de la Lengua Española presentadas por la empresa opositora; se deduce que el signo solicitado GUARANA es un insumo utilizado en la elaboración de bebidas, de modo que las mismas también pueden ser utilizadas en la preparación de bebidas gasificadas.
- (ii) El signo solicitado es una denominación descriptiva en la medida que informa y es capaz de comunicar directamente a los consumidores acerca de alguna de las características de las bebidas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, como lo es la materia prima utilizada en la elaboración de las bebidas o el sabor de las mismas. Por lo tanto, la expresión GUARANA se encuentra incurso en la prohibición de registro del inciso e) del artículo 135 de la Decisión 486.

Respecto de la distintividad adquirida, consideró lo siguiente:

- (iii) Si bien según los informes presentados un sector del mercado considera que la denominación GUARANA constituye una marca de propiedad de BACKUS, los encuestados se refieren al producto identificándolo con la denominación GUARANA BACKUS. Además, si bien existe una pluralidad de marcas de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. que contienen la palabra GUARANA, no menos cierto es que también forma parte de una marca registrada a favor de Companhia de Bebidas Das Americas - AMBEV, persona distinta al solicitante, lo cual revela el carácter no exclusivo a favor de una sola persona.
- (iv) En opinión de la Oficina, las muestras de 800 y 600 personas consideradas para la realización de los informes son insuficientes a fin de demostrar que dicha cantidad sea representativa de la totalidad de consumidores de bebidas gaseosas, que se encuentran en el territorio nacional, a lo cual cabe agregar que las encuestas han sido realizadas en Lima y Callao, no considerando ninguna otra región del país.
- (v) En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en los incisos b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 0265-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 202743-2004

Con fecha 13 de mayo de 2008, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- (i) El signo solicitado GUARANA ha adquirido distintividad por el uso continuo, pacífico y exclusivo en el mercado peruano desde la década del setenta.
- (ii) Si bien las marcas registradas a su favor no recogen exclusivamente el término GUARANA, el público consumidor reconoce su bebida gaseosa de esa manera.
- (iii) Ni el sabor, ni el color característico de su gaseosa es producto del uso de esta fruta, la que, además, no es conocida, ni comercializada como tal en el mercado. Por ese motivo, la palabra GUARANA no describe un sabor específico.
- (iv) Esto ha contribuido junto con el uso prolongado de su bebida y la inversión efectuada a que el público consumidor mayoritariamente identifique el término GUARANA con la bebida gaseosa de BACKUS.
- (v) La Oficina de Signos Distintivos ha efectuado una arbitraria lectura de los resultados del informe preparado por Analistas & Consultores, que sirve para corroborar la distintividad adquirida por el signo solicitado. Hasta el cuadro N° 14 la encuesta reveló que GUARANA era un término claramente identificado con la bebida gaseosa y con un determinado origen empresarial, ninguna de las preguntas hizo referencia a GUARANÁ BACKUS.
- (vi) Al preguntar sobre las gaseosas que suelen consumir con mayor frecuencia se preguntó sobre el producto tal cual se encuentra registrado, es decir, GUARANA BACKUS. Sin embargo, lo relevante de esta encuesta no es esa pregunta, sino las anteriores, donde más de un 90% de los consumidores considera que GUARANA es una marca de bebida de gaseosa y un 99.3% asocia esta marca con el origen empresarial de Backus.
- (vii) La Oficina de Signos Distintivos no ha reparado que este informe es concordante con el presentado previamente, lo cual permite inferir válidamente que aun cuando se amplíe la cantidad de encuestados los resultados no variarían.
- (viii) Toda vez que la presencia del producto y sus campañas promocionales son similares en Lima y Callao, como en las diferentes provincias, no existe razón sustentada para presumir que los resultados variarían, más aún cuando Lima es la provincia más representativa del país, por la cantidad de consumidores.
- (ix) La marca de la opositora que incluye la palabra GUARANA nunca ha sido utilizada en el mercado peruano, con relación a productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, ni a ningún otro. La ausencia de uso ha sido lo que



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0265-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 202743-2004

ha permitido que *la capacidad del término GUARANÁ para adquirir distintividad secundaria no se vea mermada (sic)*.

Con fecha 24 de julio de 2008, Companhia de Bebidas Das Americas - AMBEV absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente.

- (i) No se ha probado que la denominación GUARANA haya logrado obtener *secondary meaning*, toda vez que las encuestas realizadas en Lima y Callao no son representativas.
- (ii) La fruta GUARANA hace algunos años se ha vuelto conocida en el país, debido a sus facultades energizantes, a sus facultades para la pérdida de peso y como otro suplemento para la salud, por lo que no se puede alegar que no es conocida en el Perú.
- (iii) Los informes presentados por la solicitante, correctamente interpretados por la Oficina, evidencian que cuando los consumidores se pronunciaron respecto a su preferencia sobre los productos se refirieron a GUARANA BACKUS, no a GUARANA.
- (iv) Cuando en el estudio de Analistas & Consultores se preguntó a los consumidores con qué asocian al signo solicitado sólo el 2% lo asoció con el grupo BACKUS. Esta respuesta categórica es la que debe ser considerada por la Sala.
- (v) El registro del signo solicitado le otorgaría un monopolio a nivel nacional a la solicitante sobre una palabra que designa una fruta, por lo tanto, no se puede señalar que unos estudios en Lima y Callao son representativos de lo que sucede en todo el Perú, con respecto a las decisiones de los consumidores. Esta suposición es incorrecta.

Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo expuesto.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar lo siguiente:

- a) Si el signo solicitado es descriptivo.
- b) Si se ha acreditado la figura del *secondary meaning* en el signo solicitado.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 0265-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 202743-2004

- a) Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. es titular de las siguientes marcas que distinguen productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial y que incluyen a la palabra GUARANA en su conformación:



Marcas	Certificado	Vigencia
GUARANÁ BACKUS	751	14/06/2013
GUARANA SAN MATEO	8049	27/04/2014
	13691	06/03/2015
	80887	TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0265-2009/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 202743-2004 10/08/2012
	1806	12/10/2013
	34147	10/09/2015
	137957	30/04/08
Lemas comerciales	Certificado	Vigencia
BACKUS, EL AUTÉNTICO SABOR DE GUARANÁ	140	10-09-2015
BACKUS, EL SABOR ORIGINAL DE GUARANÁ	142	10-09-2015
EL MAGNÍFICO SABOR NATURAL GUARANÁ BACKUS PASTEURIZADA	1572	10-12-2016
GUARANÁ BACKUS, EL AUTENTICO SABOR	2962	11-10-2014
GUARANA BACKUS, EL AUTENTICO SABOR DE TODA HORA	272	10-09-2015
GUARANA BACKUS, EL SABOR DE LA EMOCIÓN	273	10-09-2015
GUARANA BACKUS, EL SABOR ORIGINAL	2908	28-01-2017
GUARANA BACKUS, EL SABOR VERÍDICO	238	10-09-2015
GUARANA BACKUS, ES OTRA COSA	1601	06-03-2015
GUARANA BACKUS, LA AUTÉNTICA GUARANÁ	275	10-09-2015




**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 0265-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 202743-2004

- b) Companhia de Bebidas Das Americas- AMBEV es titular de marcas en cuya conformación contiene la denominación GUARANA que distinguen productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, tales como:

Marca	Productos	Certificado	Vigencia
GUARANA ANTARCTICA	Bebidas no alcohólicas a base de guaraná (soft drinks); jarabes, jarabes para bebidas; jugos; y concentrados hechos de guaraná	145710	28/11/2008 28/11/2018
	Bebidas suaves a base de guaraná; siropes; jarabes para bebidas; jugos; y concentrados hechos de guaraná	103953	17/01/2005 17/01/2015

2. Signos descriptivos

2.1 Marco legal y conceptual

Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto, no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.

El artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas los signos que 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.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 0265-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 202743-2004

De lo establecido en los párrafos precedentes y según lo establecido por el Tribunal Andino en los Procesos 23-IP-2000¹ y 49-IP-2000² - interpretación seguida por la Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, en cuanto a los signos descriptivos se refiere – y reiterado en el Proceso 79-IP-2005³, no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable con relación a ellos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.

Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que *exclusivamente* están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro.

Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones, se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.

2.2 Aplicación al caso concreto

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. ha solicitado el registro como marca de producto del signo constituido por la denominación GUARANA, para distinguir aguas minerales y gaseosas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

¹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 551 del 3 de abril de 2000, p. 12.

² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre de 2000, p. 6.

³ Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1235 del 23 de agosto de 2005.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 0265-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 202743-2004

La Sala advierte que la denominación GUARANA en el idioma español posee las siguientes acepciones: *(i) arbusto de la familia de las Sapindáceas, que después de tostada se usa para preparar una bebida refrescante y febrífuga; (ii) pasta preparada con semillas de esta planta, cacao y tapioca; (iii) bebida gaseosa hecha de esta pasta.*⁴ Otros la catalogan como una *medicina natural* porque *brinda bienestar al organismo, aligera el sueño y da salud a la persona*⁵; en tanto que el *arbusto guaraná se le denomina planta Paullina Cupana utilizada por los habitantes de la selva tropical amazónica como bebida y medicina, sus usos más habituales han sido para disminuir la fatiga, tratar la artritis, reducir el hambre, entre otros*⁶.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la denominación GUARANA alude directamente a un componente de las gaseosas que pretende distinguir el signo solicitado, por lo que constituye una denominación descriptiva de una de las características del producto: que estará compuesto del fruto guarana.

Cabe señalar que el público consumidor no requerirá realizar algún esfuerzo de imaginación para concluir que el signo solicitado identifica a una gaseosa elaborada a base de la semilla guaraná, sino que lo percibirá claramente con sólo leer la denominación que conforma el signo.

De otorgarse un derecho de exclusiva sobre la denominación GUARANA podría impedirse su utilización por parte de los demás competidores que también brindan gaseosas a base de guaraná, por lo que esta denominación debe de permanecer libre para que otros competidores tengan la posibilidad de utilizarla en la utilización y promocionar de sus productos en el mercado, como sucede actualmente en el mercado⁷.

⁴ Información extraída de www.rae.es. Guaraná: (De or. Amer.; cf. Guaraní): **1.** f. *Am. Cen., Bol. y Par.* Arbusto de la familia de las Sapindáceas, con tallos sarmentosos de tres a cuatro metros de longitud, hojas persistentes y alternas, flores blancas y fruto capsular ovoide, de tres divisiones, cada una con su semilla del tamaño de un guisante, color negro por fuera y almendra amarillenta, que después de tostada se usa para preparar una bebida refrescante y febrífuga. **2.** f. *Am. Cen., Bol. y Par.* Pasta preparada con semillas de esta planta, cacao y tapioca. **3.** f. *Par.* Bebida gaseosa hecha de esta pasta.

⁵ Información extraída de www.enbuenasmanos.com.

⁶ Información extraída de <http://www.casapia.com/dietetica-herbolario/las-plantas-medicinales/el-guarana-paullina-cupana-informacion.html>

⁷ Se ha verificado la existencia de bebidas gaseosas que incluyen semilla de guaraná entre sus ingredientes, tal es el caso de RED BULL y de la propia opositora, a través de su marca GUARANÁ BACKUS y logotipo (Certificado N° 80887).



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 0265-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 202743-2004

Ahora bien, dado que la empresa solicitante ha alegado la figura del *secondary meaning*, corresponde a continuación determinar si la denominación GUARANA, por su uso en el mercado, ha adquirido distintividad.

3. Distintividad adquirida. Secondary meaning (Significado secundario)

3.1 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 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 empleada por todas las empresas del mismo giro empresarial⁸.

⁸ 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.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 0265-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 202743-2004

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 fenómeno⁹. Actualmente, siguiendo lo dispuesto en la Primera Directiva de Marcas¹⁰ (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 uso¹¹), dicha figura es regulada en las modernas leyes de marcas de los países de la Unión Europea¹².

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 1¹³ si, antes de la fecha de la 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

⁹ 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.

¹⁰ 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. *Ibidem*, pp. 26 y 27.

¹¹ Únicamente no podrán adquirir *secondary meaning* los signos que consistan en una forma necesaria.

¹² 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 Austríaca de Marcas de 1992.

¹³ “Artículo 1: Se denegará el registro de:

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....”



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 0265-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 202743-2004

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 136 de la Decisión 486 dispone:

“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h)... (del mismo)¹⁴.. 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.

3.2 Aplicación al caso concreto

Conforme se ha señalado, la opositora ha invocado la aplicación de la figura de la distintividad sobrevenida o “secondary meaning” regulada en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486.

Para tal efecto, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. presentó los siguientes documentos:

¹⁴ 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 (....)”.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 0265-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 202743-2004

- Documento denominado “CCR Bus 3era Ola 2006”, elaborado por Corporación de Compañías de Research, consistente en un estudio ómnibus cuantitativo, basado en entrevistas personales y cara a cara, realizadas entre el 13 y el 17 de octubre 2006, en hombres y mujeres de 16 a 65 años, en un total de 800 casos en el ámbito geográfico de Lima y Callao (fojas 200 a 221).

La encuesta muestra en particular que frente a la pregunta Qué producto espera recibir cuando ud. pide GUARANÁ, en un mayor porcentaje (77.6%) la respuesta ha sido gaseosa, siendo que un 1.3% la identificó con la gaseosa GUARANA. Asimismo, cuando se pregunta por la empresa que fabrica GUARANA, el 78.6% la identifica con Backus, conforme al siguiente cuadro:

<i>¿Qué producto espera recibir cuando Ud. pide Guaraná?</i>	<i>¿sabe Ud. qué grupo empresarial fabrica la gaseosa Guaraná?</i>
77.6% la gaseosa	78.6% Backus
1.3% una gaseosa de Backus	18.1% No precisan
0.6% una gaseosa Guaraná	2.3% Cristal

- Documento denominado “Análisis de las Asociaciones que genera el vocablo GUARANÁ” elaborado por Analistas & Consultores S.R.L., en noviembre 2006, consistente en un estudio cualicuantitativo preparado para uso exclusivo de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., con el fin de conocer las asociaciones y vínculos que se derivan del vocablo GUARANÁ (fojas 229 a 253).

Se empleó el método de encuesta mediante entrevista personal, en un total de 600 entre personas de ambos sexos, entre los 13 y 44 años, que había consumido bebida gaseosa la última semana. El trabajo de campo se realizó entre el 4 y el 14 de noviembre de 2006.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 0265-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 202743-2004

Se diseñó una muestra totalmente probabilística y representativa del universo de individuos pertenecientes a los niveles socioeconómicos A (alto), B (medio), C (bajo) y D (muy bajo) que conforman el área geográfica de la Gran Lima (31 distritos de Lima y 6 de la Provincia Constitucional de El Callao).

<i>Respecto a la asociación espontánea que adjudican a la palabra GUARANA, se advierte lo siguiente:</i>	<i>Respecto al significado que adjudican espontáneamente a la palabra GUARANA, se muestra lo siguiente:</i>
<ul style="list-style-type: none">▪ gaseosa (81.5%),▪ bebida/líquido (5.3%)▪ fruta (3%)▪ Backus (2%)▪ Sabor agradable (1.8%)▪ Refrescante (1%)▪ Color anaranjado (1%), entre otros.	<ul style="list-style-type: none">▪ gaseosa (92.3%)▪ fruta (29.7%)▪ sabor agradable (17%)▪ color anaranjado (14%)▪ bebida refrescante (10.8%)▪ naranja (10%)▪ backus (8.7%), entre otras

<i>Respecto a la empresa que consideran que podría producir un producto llamado GUARANA, se observa lo siguiente:</i>	<i>Respecto al conocimiento espontáneo de la empresa que produce la gaseosa GUARANA, se advierte lo siguiente:</i>
<ul style="list-style-type: none">▪ Backus (78.5%)▪ Coca Cola (3.8%)▪ Inca Kola (3.6%)▪ Kola Real (1.5%)▪ Pepsi (0.7%), entre otras	<ul style="list-style-type: none">▪ no recuerdan o no conocen la marca (0.7%)▪ sí la recuerdan o la conocen (99.3%)<ul style="list-style-type: none">– 76.5% recuerda a la fabricante correctamente (Backus)– 6.7% recuerda incorrectamente– 16.2% no sabe, no recuerda.

- Carta de fecha 2 de abril de 2007, enviada por el Director Gerente de Analistas & Consultores, en el que señala que se diseñó un cuestionario que cumpliera con los requisitos de no inducir respuesta alguna, que la secuencia de preguntas sea coherente con el modelo de pensamiento del sujeto a entrevistar, es decir, de lo general a lo específico; y que las preguntas sean inicialmente de respuesta espontánea y luego asistidas



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 0265-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 202743-2004

(ayuda visual) entre quienes no daban respuestas espontáneas (fojas 308 a 311).

De la revisión y análisis de los medios probatorios presentados se colige que éstos no resultan suficientes a fin de acreditar un uso constante y prolongado del signo solicitado en el comercio, de tal manera que ello determine que éste es reconocido por el público consumidor del país como proveniente de un origen concreto, en este caso, de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

En efecto, por un lado, las encuestas no resultan representativas de la opinión del público consumidor de bebidas gaseosas a nivel nacional, puesto que sólo se han realizado encuestas en Lima y Callao, en las cantidades de 800 y 600 personas.

Por otro lado - *y al margen del tipo de preguntas empleadas* -, si bien las encuestas prueban que la mayoría de personas entrevistadas asocian la palabra GUARANÁ con gaseosas y conocen la marca de gaseosa GUARANA, también prueban que existe un menor porcentaje de gente que asocia dicha palabra con una fruta, lo que significa que para el público entrevistado la palabra en cuestión no se relaciona sólo con la idea de gaseosa. Asimismo, la encuesta elaborada por Analistas & Consultores S.R.L. permite advertir que sólo el 2% de los entrevistados relaciona espontáneamente la palabra GUARANA con Backus, y recién cuando se les pregunta por la empresa que consideran que podría producir un producto llamado GUARANA, el 78.5% considera que es Backus, existiendo un menor porcentaje para Coca Cola (3.8%), Inca Kola (3.6%), Kola Real (1.5%) y otras. Lo expuesto significa que aun para las personas de Lima y Callao que fueron entrevistadas la relación entre gaseosa GUARANA y Backus no es totalmente conocida.

Por otro lado, cabe señalar que no se han presentado documentos adicionales que permitan conocer la magnitud y extensión geográfica del uso de la marca GUARANA, de forma tal que se pueda deducir si su conocimiento se extiende a nivel nacional o sólo regional y del tiempo en que se viene usando dicha marca. Tampoco se han presentado documentos tendientes a acreditar la publicidad de dicha marca, ni su nivel de comercialización, de forma tal que se desconoce el nivel de implantación de dicha marca entre el público consumidor peruano.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 0265-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 202743-2004

Por su parte, la opositora ha presentado una etiqueta del producto que viene utilizando la solicitante, en la que se advierte la denominación GUARANÁ BACKUS y un logotipo, lo que permite considerar que la solicitante no usa la marca GUARANA por sí sola, sino conjuntamente con la palabra BACKUS y un logotipo.

Conforme lo ha venido señalando la Sala, para demostrar que un signo ha adquirido aptitud distintiva debe acreditarse en forma fehaciente porcentajes de niveles de conocimiento por parte del público consumidor respecto del signo como proveniente de determinado origen empresarial, para lo cual se deben tener en cuenta ciertos factores, entre los cuales encuentra la cuota de mercado del signo, la intensidad, extensión geográfica y duración del uso de la marca, así como el porcentaje del público relevante quienes a causa del signo identifican los productos como originarios de una empresa determinada¹⁵. En el presente caso, la empresa solicitante no ha adjuntado medios probatorios de los cuales se pueda desprender que un porcentaje importante del público consumidor asocia el signo GUARANA como proveniente de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

En virtud de lo expuesto, en el presente caso no se ha acreditado que el signo solicitado sea identificado como una marca de producto proveniente de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., por lo que no se ha acreditado que haya adquirido capacidad distintiva en el mercado.

4. Examen de registrabilidad del signo solicitado

Realizado el examen de registrabilidad, la Sala determina que el signo solicitado no reúne los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, encontrándose incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso e) de la referida Decisión, por lo que no corresponde acceder a su registro.

¹⁵ Al respecto, en la Resolución de la Segunda Sala de Recurso de fecha 6 de octubre de 2005- en el caso R 255/2004-2- sobre registro de marca de producto constituida por el color amarillo, la Sala ha señalado que los siguientes factores pueden ser tomados en cuenta a la hora de considerar si una marca ha adquirido distintividad por el uso: la cuota de mercado de la marca; la intensidad, extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la cantidad invertida en la promoción de la marca por la empresa; el porcentaje del público relevante quienes a causa de la marca identifican los productos como originarios de una empresa determinada; declaraciones de Cámara de Comercio e Industria u de otras asociaciones profesionales o empresariales.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 0265-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 202743-2004

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 6739-2008/OSD-INDECOPI de fecha 22 de abril de 2008, que DENEGÓ el registro de la marca de producto GUARANA, solicitado por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

Con la intervención de los Vocales: Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto, Néstor Manuel Escobedo Ferradas y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

TERESA STELLA MERA GÓMEZ

Vice- Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

/rl.