



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 7179-2022/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 897352-2021
ACCIONANTE : BACKUS MARCAS Y PATENTES S.A.C.
EMPLAZADO : MARTINEZ EMMANUEL, EZEQUIEL
MATERIA : NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

Lima, 07 de diciembre de 2022

1. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de mayo de 2021, BACKUS MARCAS Y PATENTES S.A.C., de Perú, solicitó la nulidad del registro de la marca de producto BEER HELENITA y logotipo, inscrita con certificado N° 306770, que distingue productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional, a favor de MARTINEZ EMMANUEL, EZEQUIEL, de Argentina.

La accionante sustentó su solicitud de nulidad en los siguientes argumentos:

- Se encuentra legitimada para interponer la presente acción de nulidad, dado que la marca registrada vulnera sus derechos y de otros agentes económicos de la industria, quienes se verían perjudicados e impedidos de realizar actividades comerciales en relación con productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional que incluyan a los términos "BEER" y/o "HELENITA", que son de uso común en la industria de bebidas.
- La denominación "BEER HELENITA" resulta ser una designación usual y/o descriptiva, dado que es comúnmente utilizado en el mercado para referirse a productos de la clase 32, siendo una marca que carece de distintividad necesaria para acceder y mantenerse en el registro marcario, pues no es capaz de identificar un determinado origen empresarial.
- La marca registrada "BEER HELENITA y logotipo" ha sido otorgada en contravención de lo dispuesto en la causal de prohibición absoluta de registro conforme lo establecido en el artículo 135° inciso b) de la Decisión 486, en la medida que no posee capacidad distintiva necesaria para acceder a registro, puesto que no logra identificar un determinado y único origen empresarial al que pertenece.
- Así, el elemento denominativo de la marca objeto de nulidad "BEER HELENITA" resulta ser una denominación descriptiva y/o genérica de los productos de la clase 32 de la C.I., dado que en la práctica habitual del desarrollo de las actividades comerciales, el público consumidor reconoce

automáticamente que el término BEER de idioma inglés hace referencia a “cerveza”, así como el término HELENITA siendo el diminutivo de HELENA, que es una jerga peruana frecuentemente utilizada para hacer referencia a “helada”, siendo que la denominación vista en forma conjunta informa de manera directa sobre las características y productos que se identificará y comercializará bajo la marca objeto de nulidad, es decir, que informa que bajo la marca se pretende comercializar cerveza helada.

- Asimismo, si bien la marca objeto de nulidad incluye elementos figurativos adicionales, estos no resultan relevantes en el presente caso, dado que no resultan ser lo suficientemente distintivos, dado que únicamente se limita a incluir una grafía con colores.
- Por otro lado, la marca objeto de nulidad “BEER HELENITA” es un signo de naturaleza descriptiva puesto que su elemento denominativo informa de manera directa acerca de las características que gozan sus productos que distinguen en la clase 32 de la Clasificación Internacional.
- Respecto al primer término BEER, el cual, traducido al castellano significa “cerveza”, siendo de uso frecuente utilizado y conocido por el público consumidor, el cual, informa de manera directa la naturaleza de uno de los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional.
- Respecto al segundo término HELENITA, que representa el diminutivo del término HELENA que identifica a una jerga peruana que significa “helada” adoptada por la gran mayoría del público consumidor peruano utilizado en mayor escala en la industria cervecera, pues ha sido inicialmente difundido para referirse a cervezas heladas, por lo que, a efectos de acreditar dicho uso en el mercado, ha realizado una simple búsqueda referencial en Internet, del cual, se observa que el término “HELENA” es un término comúnmente utilizado por el público consumidor para referirse a cervezas que estén heladas.
- Por lo expuesto, la marca objeto de nulidad “BEER HELENITA” no goza en sí misma de la aptitud distintiva necesaria que permita al público usuario asociar la marca registrada con un único origen empresarial determinado, puesto que constituye ser una marca descriptiva, por lo que, al estar incurriendo la prohibición de registro establecida del artículo 135° inciso e), corresponde declarar nulo el registro de la marca objeto de nulidad.
- En el presente caso, siguiendo la misma línea de lo anteriormente mencionado, se advierte que el elemento denominativo de la marca objeto de nulidad “BEER HELENITA” hace referencia directa a la denominación comúnmente utilizada para referirse a CERVEZA HELADITA, puesto que, conforme hemos demostrado, el término BEER de origen inglés es ampliamente conocida por el usuario para referirse a cervezas, aunado al hecho que HELENITA es una denominación diminutiva del término HELENA utilizado frecuentemente para referirse al adjetivo “helado”, siendo que, vistos de forma conjunta, hacen referencia directa a la denominación CERVEZA HELADITA, el cual es comúnmente utilizado para comercializar y/o solicitar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional.
- Por lo que, al estar incurriendo la prohibición de registro establecida del artículo 135° inciso g), corresponde declarar nulo el registro de la marca objeto de nulidad.
- BACKUS MARCAS Y PATENTES S.A.C. es una empresa que pertenece a la industria de bebidas dedicada a la actividad económica de fabricación y

- comercialización de productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional, entre ellos, cervezas, gaseosas, aguas embotelladas, entre otros afines.
- De esta forma, a lo largo del tiempo, la accionante se encuentra en una constante búsqueda de innovar sus productos en el mercado, siendo que en el presente caso, BACKUS MARCAS Y PATENTES S.A.C. tiene una propuesta de negocios de una nueva línea de presentación de productos PILSEN que incluyen el término HELENITA como parte de su línea publicitaria para identificar los productos de nuestra representada, por lo que, de acuerdo a la estrategia de marketing de la accionante, de forma escalonada, desde fines del 2020, se ha venido publicitando dicho término en diversos spots publicitarios hasta la fecha.
 - En ese sentido, existen indicios razonables para concluir que EZEQUIEL MARTINEZ EMMANUEL tenía previo conocimiento a la presentación de su solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, sobre la nueva línea de negocios de los productos de la accionante que incluyen el término HELENITA, dado que la accionante ha logrado publicitar su línea de negocios desde noviembre de 2020, con mayor antelación a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca "BEER HELENITA".
 - Se concluye que la marca objeto de nulidad es una copia servil en conjunto de la línea de negocios HELENITA de la accionante, por lo que debe declararse fundada nuestra acción de nulidad contra el presente registro, pues ha sido solicitado mediante actos contrarios a la buena fe, al saber –previamente –sobre la línea de productos HELENITA de la accionante.
 - En virtud de ello, ha considerado necesario accionar contra el registro de la marca materia de nulidad, solicitando la nulidad absoluta y/o relativa de la marca registrada para todos los productos que distingue en la clase 32 de la Clasificación Internacional, dado que se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135° incisos b), e) y g) y 137 de la Decisión 486.
 - Adjuntó medios probatorios.
 - Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.

Amparó la acción de nulidad en base a los artículos 135 incisos b), e) y g), 137 y 172 de la Decisión 486.

Mediante escrito de fecha 26 de julio de 2021 el emplazado al absolver el traslado de la nulidad manifestó lo siguiente:

- La contraparte una mega empresa del rubro de cervezas alega que la marca BEER HELENITA y logotipo no es distintiva por los términos que la conforman. Ahora atendiendo a su misma lógica más bien los términos PILSEN, CALLAO no son reivindicables.
- La marca BEER HELENITA no mereció alguna oposición a su registro. Y ahora la accionante pretende aprovecharse de su participación del mercado para tratar de despojar de la marca de un emprendimiento artesanal de cervezas.
- Nadie podrá confundir los productos BEER HELENITA y logotipo con los productos de la accionante. Señaló además, que mas bien la accionante ha tomado la denominación HELENITA para hacer campaña publicitaria.

- La marca objeto de nulidad no se encuentra en las prohibiciones establecidas en los incisos a), e) ni g) del artículo 135 de la Decisión 486. Siendo que la marca es distintiva, no describe ninguna característica de los productos y tampoco es la forma usual o común de designar a los productos que distingue, a saber, cervezas.
- Por otro lado, la accionante está pretendiendo justamente registrar la marca PILSEN CALLAO HELENITA y logotipo, en la clase 32, mediante expediente N° 895270-2021.
- La marca BEER HELENITA y logotipo está registrada además en Argentina y México, lo cual refuerza que no ha habido ningún ánimo de aprovecharse supuestamente de su publicidad.
- Adjuntó medios probatorios.
- Citó jurisprudencia que considera aplicable al caso.

Resolución de Primera Instancia

Mediante Resolución N° 791-2022/CSD-INDECOPI, de fecha 03 de febrero de 2022, la Comisión de Signos Distintivos dispuso lo siguiente: “Declarar INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por BACKUS MARCAS Y PATENTES S.A.C., de Perú, contra el registro de la marca de producto constituida por la denominación BEER HELENITA y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, inscrita con certificado N° 306770, que distingue cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, de la clase 32 de la Clasificación Internacional, vigente hasta el 31 de marzo de 2031, a favor de MARTINEZ EMMANUEL, EZEQUIEL, de Argentina”.

En efecto, la Comisión en dicha resolución determinó lo siguiente:

“(…)

La accionante señaló que el registro de la marca materia de análisis no debió de ser otorgado puesto que resulta carente de distintividad, descriptivo y una designación usual.

Por otro lado, la accionante para efectos de demostrar que la marca objeto de nulidad BEER HELENITA y logotipo se encuentra en las prohibiciones absolutas antes referidas, presentó los medios probatorios siguientes:

(…)

Al respecto, se aprecia que la marca registrada se encuentra constituida por la denominación BEER HELENITA y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Para distinguir cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, de la clase 32 de la Clasificación Internacional.



Ahora bien, el término en inglés BEER, aisladamente considerado, será entendido por la generalidad del público, como su traducción a nuestro idioma, a saber, cerveza¹, dado a su uso frecuente en el mercado. Así, dicho término constituye uno de los productos que distingue la marca objeto de nulidad – cervezas - de la clase 32 de la Clasificación Internacional.

De otro lado, la expresión HELENITA, aisladamente considerada, es susceptible de referirse a un nombre femenino dicho en diminutivo. En ese sentido, la expresión BEER HELENITA, podría evocar ideas relacionadas con el nombre femenino que identifica a la cerveza.

Ahora bien, la frase “beer Helenita” no alude en estricto a la idea o se equipara a la frase “*cerveza bien helena*” (entendida por un sector de la población para referirse a “una cerveza bien helada o fría”. Por lo que, para llegar a entender dicha idea se deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y los productos para establecer una relación entre el significado antes descrito y los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional.

Asimismo, la escritura característica, los elementos figurativos y cromáticos presentes en la marca objeto de nulidad contribuyen dotando de otros elementos distintivos.

Adicionalmente, de los medios probatorios ofrecidos por la accionante se logra apreciar que en efecto, la palabra “HELENA” (mas no helenita) en relación o acompañada de alguna bebida será susceptible de ser entendida, por un sector del público en el lenguaje coloquial, para referirse a una bebida helada por lo general una cerveza helada. Por otro lado, la accionante ha presentado videos en la página de *Youtube* en los años 2020 y 2021 sobre spots o campañas publicitarias de sus cervezas que las publicitan como “Helenita”.

Sin embargo, no se aprecia de dichos documentos que efectivamente el término “BEER HELENITA” sea un tipo de cerveza, una característica del producto o el nombre usual que designa a algún producto comercializado con dicho nombre en el mercado por la generalidad de los consumidores.

Por lo expuesto, se determina que el signo materia de nulidad no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro contenidas en el artículo 135 incisos b), e) y g) de la Decisión 486; por lo cual corresponde declarar infundada la nulidad formulada en estos extremos”.

Mediante escrito de fecha 4 de marzo de 2022, la accionante Backus Marcas y Patentes S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- La marca en cuestión se encuentra incurso en las prohibiciones de registro contenidas en el artículo 135 incisos b), e) y g) de la Decisión 486, pues no será asociado a un origen empresarial determinado, describe las características de los productos que distingue, estando conformada por una denominación usual.
- La marca objeto de nulidad carece de distintividad pues hace referencia a CERVEZA HELADA; asimismo, tiene los mismos colores (azul, dorado/amarillo) de su marca CRISTAL.

¹ <https://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=beer>

- Su acción busca que el término HELENITA o HELENA sea de libre uso en el mercado.
- El emplazado está vinculado laboralmente a dos *youtubers* del programa denominado “Hablando Huevadas”, en el cual han realizado afirmaciones inexactas relacionadas a este caso.
- Adjuntó capturas de pantalla de páginas en Internet de Youtube (del canal HABLANDO HUEVADAS) y resultados de la búsqueda con el término HELENA.

Mediante escrito de fecha 05 mayo de 2022, el emplazado Ezequiel Martínez Emmanuel absolvió el traslado de la apelación manifestando que su marca registrada no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 incisos b), e) y g), y 137 de la Decisión 486, pues goza de distintividad. Asimismo, precisó que la mención a los *youtubers* realizada por la accionante no es relevante para el caso concreto, ya que no son parte del procedimiento.

Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2022, la accionante Backus Marcas y Patentes S.A.C. adjuntó capturas de pantalla de la búsqueda en Internet con el término HELENA.

Resolución de Segunda Instancia

Mediante Resolución N° 1436-2022/TPI-INDECOPI, de fecha 21 de octubre de 2022, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual señaló lo siguiente:

Primero.- Por las razones expuestas, declarar NULA la Resolución N° 791-2022/CSD-INDECOPI del 3 de febrero de 2022.

Segundo.- DEVOLVER los actuados a la Comisión de Signos Distintivos a fin de que emita un nuevo pronunciamiento analizando todos los argumentos que son sustento de la acción de nulidad”.

En efecto, en dicha resolución se estableció lo siguiente:

“(…)

En el presente caso, Backus Marcas y Patentes S.A.C. sustentó su acción de nulidad en la aplicación de las prohibiciones absolutas de registro establecidas en el artículo 135 incisos b), e) y g) de la Decisión 486; asimismo, alegó que la marca en cuestión fue obtenida mediando actos contrarios a la buena fe, invocando para tal efecto la aplicación del artículo 137 de la referida norma.

(…)

De la revisión de la referida resolución, la Sala advierte que la Comisión de Signos Distintivos no emitió pronunciamiento respecto a la alegada mala fe y los medios probatorios adjuntados para acreditar dicha conducta. Incluso, como cuestión previa, indicó que los supuestos actos de competencia desleal establecidos en el artículo 137 de la Decisión 486 deberían ser analizados dentro de la supuesta mala fe del emplazado, siendo que esto último no fue desarrollado en la resolución en cuestión.



En tal sentido, siguiendo la línea jurisprudencial adoptada por la Sala en casos similares²², se concluye que la Resolución N° 791-2022/CSD-INDECOPI del 3 de febrero de 2022, al haber sido emitida sin considerar todos los argumentos expuestos por la accionante, no cumple con su objeto o contenido, incurriendo en causal de nulidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 numeral 2 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Por lo tanto, corresponde devolver los actuados a Primera Instancia a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento incluyendo todas las cuestiones planteadas en el presente procedimiento”.

Mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2022 el emplazado señaló que las pruebas aportadas por la contraria no demuestran la mala fe alegada. Por otro lado, señaló que la propia accionante indicó que ha usado la denominación Helenita como parte de una campaña publicitaria. Finalmente, indicó que la marca se adquiere con el registro mas no con el uso, conforme a nuestra legislación. En ese sentido, la accionante no cuenta con derechos exclusivos sobre la denominación Helenita.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si al momento de otorgarse el registro de la marca producto constituida por la denominación BEER HELENITA y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, inscrita con certificado N° 306770, que distingue productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional, se contravino lo dispuesto en las normas vigentes al momento de su otorgamiento.

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Cuestiones previas

- Invocación de supuestos de competencia desleal como fundamentos de la nulidad

En el presente caso, la accionante señaló que la emplazada al obtener el registro de la marca materia de análisis, ha cometido actos de competencia desleal, debido a que las marcas en conflicto son casi idénticas. Asimismo, invocó la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

Al respecto, cabe precisar que los supuestos de competencia desleal no constituyen causal de nulidad del registro de una marca, toda vez que el artículo 172 de la Decisión 486 especifica las condiciones y supuestos para la interposición de la acción de nulidad, no encontrándose entre las mismas el artículo antes referido.

Sin embargo, se advierte que la Decisión 486 contempla la mala fe como una causal para decretar la nulidad de una marca, así, teniendo en cuenta que toda conducta

²² Véase las Resoluciones N° 1242-2022/TPI-INDECOPI, N° 1052-2022/TPI-INDECOPI, N° 866-2022/TPI-INDECOPI, entre otras, en las que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró la nulidad de la resolución de Primera Instancia al no haberse pronunciado sobre todos los argumentos expuestos por las partes en el procedimiento.

desleal importa en definitiva un acto de mala fe de parte de quien incurre en ella, la alegada conducta desleal de la emplazada corresponde ser incluida dentro del análisis de la mala fe invocada por la accionante.

- Sobre lo alegado por el emplazado

El emplazado argumentó que la accionante pretende aprovecharse de su participación del mercado para tratar de despojar de la marca de un emprendimiento artesanal de cervezas. Argumento que es susceptible de ser entendido como una alegación de mala fe por parte de la accionante.

Al respecto, resulta necesario precisar que, tratándose el presente caso de una acción de nulidad de registro de marca, corresponde únicamente pronunciarse respecto de si la marca objeto de nulidad se encuentra incurso en las causales de nulidad establecidas en el artículo 172 de la Decisión 486, más no respecto de la supuesta mala fe de la accionante; dejándose a salvo la facultad de la emplazada de hacer valer los argumentos que estime convenientes en la vía correspondiente.

3.2. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos, se ha verificado que MARTINEZ EMMANUEL, EZEQUIEL, de Argentina, es titular de la marca de producto constituida por la denominación BEER HELENITA y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrita el 31 de marzo de 2021, con certificado N° 306770, vigente hasta el 31 de marzo de 2031, que distingue cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, de la clase 32 de la Clasificación Internacional.

Dicho registro fue solicitado el 09 de febrero de 2021, mediante expediente N° 883626-2021, y otorgado mediante Resolución N° 9763-2021/DSD-INDECOPI, de fecha 31 de marzo de 2021.

3.3. Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de una marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido los efectos previstos por ley.³

³ BOTANA AGRA, Manuel. "Panorámica de la Ley 32/1998 Española de Marcas", en Revista *ADI* N° 13, 1989-90, p. 28.



Dado el carácter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la normatividad que se encontraba vigente al momento de la concesión del registro cuestionado, ya que será en base a dichas disposiciones que se evaluará la validez del registro.

En efecto, la nulidad implica un acto que se considera inválido por haber incurrido en un vicio vigente al momento de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en dicho momento. Es por ello que aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión, ya que lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 103 de nuestra Constitución.

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca conformada por la denominación BEER HELENITA y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto, inscrita con certificado N° 306770 (concedido en virtud de la N° 9763-2021/DSD-INDECOPI, de fecha 31 de marzo de 2021), se encontraban vigentes el Decreto Legislativo N° 1075 y la Decisión 486 (esta última norma actualmente vigente), por lo que el análisis respecto a la validez del registro de la referida marca debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que la norma aplicable es la Decisión 486, concordante en lo pertinente con el Decreto Legislativo N° 1075⁴.

3.4. Análisis de la causal de nulidad

El primer párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

Por su parte, el segundo párrafo del citado artículo establece que la autoridad nacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

De la revisión de los argumentos expuestos, se advierte que la acción de nulidad iniciada por BACKUS MARCAS Y PATENTES S.A.C., de Perú, se sustenta en que el registro de la marca BEER HELENITA y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto, se encontraba incurso al momento de su otorgamiento en las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 literales b), e) y g) de la Decisión 486. Así, como en la mala fe.

Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde determinar si resulta atendible el argumento de la accionante.

⁴ De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1075.



3.5. Requisitos de registrabilidad y prohibiciones de registro

En el caso concreto, el accionante señaló que la marca objeto de nulidad se ha registrado en contravención del artículo 135 incisos b), e) y g) de la Decisión 486.

3.5.1. 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"*.⁵

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 pretende distinguir, 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 los signos con los productos o servicios que pretenden distinguir 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.

⁵ Proceso N° 22-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 265 del 16 de mayo de 1997, p. 18
Página 10 de 26



3.5.2. Signos Descriptivos

- Signos Descriptivos y evocativos

El artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 regula con ciertas modificaciones la prohibición que se encontraba contenida en el artículo 82 inciso d) de la Decisión 344⁶, al señalar 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”*.

Dicha norma enumera las principales características sobre las que pueden informar las denominaciones descriptivas, tales como calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción, concluyéndose con una cláusula general *“(…) u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”*, incluyendo además de manera expresa a las frases laudatorias de los productos.

En ese sentido, se entiende por denominación descriptiva aquella que *“informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio”*.⁷

De lo expuesto, se advierte que el carácter descriptivo de un signo como causal de irregistrabilidad debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios a distinguir, ya que puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable en relación a ellos, pero sí lo sea respecto a otros productos o servicios. Así, si una denominación es capaz de comunicar directamente las características, cualidades, cantidad u otra información referente al producto o servicio al cual se aplica, entonces estamos frente a una denominación descriptiva para dicho producto o servicio y por lo tanto irregistrable.

Asimismo, cabe señalar que la prohibición de registro en análisis, sólo comprende a los signos que *“exclusivamente”* estén compuestos por elementos descriptivos, por lo que signos que contengan otros elementos que le otorguen distintividad sí podrían acceder al registro.

⁶ El artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 establecía que no podían registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción y otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

⁷ OTERO LASTRES, Manuel. Citado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la sentencia del Proceso N° 12-IP-96, en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena del 16 de mayo de 1997, p. 37.



Es importante precisar que la razón para prohibir el registro de signos descriptivos, no radica únicamente en su falta de aptitud distintiva, sino que, al ser elementos que brindan información sobre determinados productos o servicios, deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en el mercado. En tal sentido, de otorgarse el derecho a su uso exclusivo en favor de una persona, se estaría privando a los competidores de la facultad de emplear dichos términos para mencionar las características u otras especificaciones de sus productos o servicios, concediéndose una ventaja injusta a un competidor singular, sin que ello sea consecuencia de su propio actuar en el mercado.

Ahora bien, es pertinente diferenciar a los signos descriptivos (que son irregistrables) de los signos evocativos (que sí pueden acceder al registro). Sobre los signos descriptivos, el Tribunal Andino de Justicia, cita a David Rangel Medina en su obra “Tratado de Derecho Marcario”, quien señala que: *“descriptivas son las marcas que consisten en la definición del producto a que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, peso, medida, función o destino del producto (...) Como en las genéricas y en las vulgares la incapacidad distintiva de la marca descriptiva radica en el hecho de que todos los productos que tienen determinada propiedad, función o característica, pueden ser individualizados del mismo modo bajo la misma denominación, la cual es impropia para servir de marca, porque pertenece al dominio público”*.

En ese sentido, un signo descriptivo es aquel que transmite directamente a la mente del consumidor una imagen o idea sobre el producto que distingue sin llevar a cabo algún ejercicio de interpretación; es decir, que indica o señala las características o cualidades que posee el producto, sin necesidad de realizar ningún esfuerzo de imaginación o proceso deductivo, para establecer la relación que existe entre el signo y la característica del producto marcado.

Por el contrario, un signo será evocativo cuando el público consumidor requiera realizar algún esfuerzo de imaginación para establecer indirectamente la relación que existe entre el signo y la característica del producto marcado.

Del mismo modo, en el Proceso 50-IP-2003, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que los signos evocativos son aquellos: *“que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.”*

Asimismo, en el Proceso 84-IP-2002 el Tribunal ha expresado que: *“(…) los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.”*⁸

⁸ Proceso 13-IP-96.



Respecto de los signos evocativos, Jorge Otamendi ha señalado que: “Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces más que una idea se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que le hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva.”⁹

Finalmente, conviene añadir que los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos que carecen de distintividad, sí pueden acceder al registro. Sin embargo, se debe acotar que este tipo de marcas son débiles, en tanto cualquier persona tiene derecho a evocar en sus marcas propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas; por lo que el titular de la marca débil debe tolerar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos. En ese sentido, al cotejar dos signos en conflicto se deberá aplicar un criterio benevolente admitiendo cierto grado de acercamiento entre marcas evocativas¹⁰.

3.5.3. Denominaciones comunes o usuales

El artículo 135 inciso g) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, señala que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieren 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.

Conforme ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 108-IP-2004, un signo de uso común es aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o los servicios de que se trate.

Asimismo sobre la prohibición de registro de signos comunes o usuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 108-IP-2004 ha manifestado que: *“Esta prohibición hace referencia a las designaciones necesarias, es decir, a aquellas palabras que son entendidas y reconocidas por el público en general o por las personas que se desenvuelven dentro del campo en el que se utiliza la misma, como el nombre o la designación del producto o del servicio. No importa si el producto o el servicio tienen una o varias designaciones, toda vez que ninguna de ellas será susceptible de registro como marca.”*

⁹ OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abelleo-Perrot, Buenos Aires, Argentina. Pág.77-78.

¹⁰ Idem. Pág. 33-34.

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

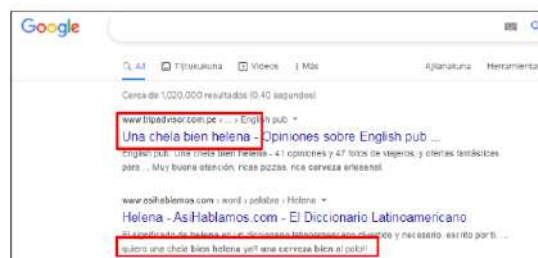
Es preciso añadir que a efectos de determinar el carácter usual o frecuente, es pertinente atender al significado que dicha denominación tiene en el lenguaje común y corriente utilizado en el país, dentro del cual se incluyen las palabras extranjeras, la jerga y otras inventadas que adquieren cierta popularidad en su uso. Asimismo, debe considerarse los productos o servicios específicos de que se trate y no sólo cualquier producto o servicio del mismo género.

3.5.4. Aplicación al caso en concreto

La accionante señaló que el registro de la marca materia de análisis no debió de ser otorgado puesto que resulta carente de distintividad, descriptivo y una designación usual.

Por otro lado, la accionante para efectos de demostrar que la marca objeto de nulidad BEER HELENITA y logotipo se encuentra en las prohibiciones absolutas antes referidas, presentó los medios probatorios siguientes:

- Captura de pantalla de la búsqueda “una chela bien helena” extraída de Google, de la cual se puede entender en Perú que se usa para pedir “una cerveza bien helada”, tal y como se aprecia a continuación:



- Captura de pantalla de diccionario *jergozo.com* sobre significado y uso de helena en Perú, se advierte que “helena” se usa para decir helada, frio, tal y como se aprecia a continuación:



- Captura de pantalla extraída en: <https://www.asihablamos.com/word/palabra/Helena.php>, de fecha 24 de octubre de 2007, se advierte que en Perú, “helena” se usa cuando quieres “una chela bien helada o fría”, tal y como se aprecia a continuación:



- Captura de pantalla extraída en: <https://jergozo.com/diccionario-peruano/definir/helena>, de fecha 17 de abril de 2018, se advierte que en Perú se usa como para describir una bebida fría, tal y como se aprecia a continuación:



- Captura de pantalla extraída en: <https://www.tubabel.com/definicion/38520-cerbatana-bien-helena>, se advierte la equivalencia entre la frase “cerbatana bien helena” con “cerveza bien helada”, tal y como se aprecia a continuación:



- Captura de pantalla extraída en: <https://diccionarioperu.com/significado/Helena>, de fecha 21 de octubre de 2018, se advierte que la denominación “helena” puede entenderse como muy frío, helado, congelado, tal y como se aprecia a continuación:



- Captura de pantalla extraída en: <https://significadocurioso.blogspot.com/2015/10/significado-de-helena.html>, se advierte que el significado de “helena” en Perú se usa como parte de la jerga peruana para solicitar una bebida bien fría, tal y como se aprecia a continuación:



- Captura de pantalla extraída en: https://twitter.com/pilsen_callao/status/500294771601326081, de fecha 15 de agosto de 2014, se advierte la imagen de una cerveza Pilsen y un comentario “gracias por una cerveza bien rica” y “cuando está bien helena”, tal y como se aprecia a continuación:



- Captura de pantalla extraída en: <https://www.facebook.com/LaPankaBrasasPeruanas/posts/hoy-toca-unas-cervezas-bien-helenas-ven-por-estas-artesanales-a-tu-local-favorit/2302756386423374/>, de fecha 08 de febrero de 2019, se advierte la frase “hoy toca unas cervezas bien helenas”, tal y como se aprecia a continuación:



- Spot publicitario de cerveza Brahma en el año 2014, extraído en: https://www.youtube.com/watch?v=rCI9zzL_aHw, en dicha publicidad hacen referencia a la frase “Míster, un cebillano y sus dos CHELAS bien HELENAS pa la sequía de Gárgamels” (para referirse a unas cervezas heladas), tal y como se aprecia a continuación:



- Vídeo donde una extranjera chilena reconoce que HELENA se utiliza para referirse a “helada”, publicado en el año 2018; extraído en: <https://www.youtube.com/watch?v=ycYq-eRMkaA>, tal y como se aprecia a continuación:



- Mérito de la página web: <https://www.backusya.pe/>, se aprecia información y publicidad de sus diversos productos, tales como cervezas.
- Spot publicitario televisivo publicado el 24 de noviembre de 2020 en: <https://www.youtube.com/watch?v=Zz5CK94QZpY>, se advierte publicidad y promoción de cervezas, tal y como se aprecia a continuación:



- Spot publicitario televisivo publicado en el 21 de enero de 2021 en: <https://www.youtube.com/watch?v=SJ4MZ-wBA6I>, en dicha publicidad hacen referencia a “Helenita” para referirse a una cerveza, tal y como se aprecia a continuación:



- Spot publicitario televisivo publicado el 24 de enero de 2021 en: <https://www.youtube.com/watch?v=p1kcTamX5xU>, en dicha publicidad hacen referencia a “Helenita” para referirse a una cerveza, tal y como se aprecia a continuación:



- Spot publicitario televisivo publicado el 22 de febrero de 2021 en: <https://www.youtube.com/watch?v=zLZ3cJsqUY0>, en dicha publicidad hacen referencia a “Helenita” para referirse a una cerveza, tal y como se aprecia a continuación:



Al respecto, se aprecia que la marca registrada se encuentra constituida por la denominación BEER HELENITA y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Para distinguir cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, de la clase 32 de la Clasificación Internacional.

Ahora bien, el término en inglés BEER, aisladamente considerado, será entendido por la generalidad del público, como su traducción a nuestro idioma, a saber, cerveza¹¹, dado a su uso frecuente en el mercado. Así, dicho término constituye uno de los

¹¹ <https://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=beer>



productos que distingue la marca objeto de nulidad – cervezas - de la clase 32 de la Clasificación Internacional.

De otro lado, la expresión HELENITA, aisladamente considerada, es susceptible de referirse a un nombre femenino dicho en diminutivo. En ese sentido, la expresión BEER HELENITA, podría evocar ideas relacionadas con el nombre femenino que identifica a la cerveza.

Ahora bien, la frase “beer Helenita” no alude en estricto a la idea o se equipara a la frase “*cerveza bien helena*” (entendida por un sector de la población para referirse a “una cerveza bien helada o fría”. Por lo que, para llegar a entender dicha idea se deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y los productos para establecer una relación entre el significado antes descrito y los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional.

Asimismo, la escritura característica, los elementos figurativos y cromáticos presentes en la marca objeto de nulidad contribuyen dotando de otros elementos distintivos.

Adicionalmente, de los medios probatorios ofrecidos por la accionante se logra apreciar que en efecto, la palabra “HELENA” (mas no *helenita*) en relación o acompañada de alguna bebida será susceptible de ser entendida, por un sector del público en el lenguaje coloquial, para referirse a una bebida helada por lo general una cerveza helada. Por otro lado, la accionante ha presentado videos en la página de *Youtube* en los años 2020 y 2021 sobre spots o campañas publicitarias de sus cervezas que las publicitan como “Helenita”.

Sin embargo, no se aprecia de dichos documentos que efectivamente el término “BEER HELENITA” sea un tipo de cerveza, una característica del producto o el nombre usual que designa a algún producto comercializado con dicho nombre en el mercado por la generalidad de los consumidores.

Por lo expuesto, se determina que el signo materia de nulidad no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro contenidas en el artículo 135 incisos b), e) y g) de la Decisión 486; por lo cual corresponde declarar infundada la nulidad formulada en estos extremos.

3.6. Mala fe

La accionante señaló que la marca objeto de nulidad fue solicitada y registrada de mala fe. En efecto, la marca objeto de nulidad es una copia servil en conjunto de la línea de negocios HELENITA de la accionante, lo cual corresponde a un acto contrario a la buena fe. Es decir, el emplazado conocía previamente sobre la línea de productos HELENITA de la accionante.

Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre



estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: *“(..) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social, los que rechaza la costumbre y los que van contra los usos honestos.”*^[1]

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la autoridad administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto. Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesto o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.

De igual modo, debe señalarse que los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de los medios de pruebas presentados en cada caso concreto.

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso concreto. Conforme lo señaló el Tribunal de la Comunidad Andina, *“(..) de esta forma el legislador comunitario deja a la regulación y jueces nacionales la determinación de otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario.”*^[2]

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se desenvuelven los agentes económicos y por lo tanto, quien invoque la mala fe debe acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presunción.

Adicionalmente, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que con ese sólo hecho se pueda inferir que el titular ha obtenido el registro con mala fe, sino que hace falta además acreditar la ocurrencia de los actos u omisiones por parte del titular registral que constituyan una transgresión al deber de la actuación de buena fe que la normal concurrencia en el mercado existe.

A efectos de acreditar la mala fe con la que habrían actuado el empleado, la accionante ha presentado en calidad de medios probatorios los documentos siguientes:



- 1) Página web: <https://www.backusya.pe/>
- 2) Spot publicitario televisivo publicado el 24 de noviembre de 2020 en: <https://www.youtube.com/watch?v=Zz5CK94QZpY>
- 3) Spot publicitario televisivo publicado en el 21 de enero de 2021 en: <https://www.youtube.com/watch?v=SJ4MZ-wBA6I>
- 4) Spot publicitario televisivo publicado el 24 de enero de 2021 en: <https://www.youtube.com/watch?v=p1kcTamX5xU>
- 5) Spot publicitario televisivo publicado el 22 de febrero de 2021 en: <https://www.youtube.com/watch?v=zLZ3cJsqUY0>
- 6) Insertó un documento denominado “Orden de trabajo de servicios publicitarios” (periodo 15 de diciembre de 2020 al 15 de abril de 2021)
- 7) Insertó un documento denominado “nota de pedido” (periodo enero a diciembre de 2021)
- 8) Insertó 2 imágenes
- 9) Publicidad “HELENITA” enero – febrero de 2021 y de abril de 2021
- 10) Imagen publicitaria extraída de la página web Helenita
- 11) Extractos de conversaciones, capturas de pantallas extraídas de los videos en Youtube del programa “Hablando Huevadas”, de fechas, 25 de febrero de 2022, 03 de marzo de 2022.
- 12) Links de noticias relacionadas al programa “hablando Huevadas”, de fechas 02 y 03 de marzo de 2022.

Por su parte, el emplazado adjuntó medios probatorios siguientes:

- 1) Las solicitudes de registro de la marca HELENITA y logotipo, en la clase 32, en Argentina y México.

Previamente a realizar el análisis de los medios probatorios, cabe señalar que la conducta maliciosa por parte del emplazado debe ser anterior a la fecha de solicitud de registro de la marca que se presente anular (09 de febrero de 2021). En tal sentido, los medios probatorios acompañados por la accionante que sean de fecha posterior a dicha fecha o aquéllos que no cuenten con fecha, no serán tomados en cuenta a fin de acreditar la mala fe alegada.

En virtud de ello, no se tomarán en cuenta los siguientes documentos:

- Spot publicitario televisivo publicado el 22 de febrero de 2021 en: <https://www.youtube.com/watch?v=zLZ3cJsqUY0>, dado que es de fecha posterior al 09 de febrero de 2021.
- Insertó 2 imágenes, dado que no presentan fecha.
- Imagen publicitaria extraída de la página web Helenita, dado que no se puede determinar la fecha.
- Publicidad “HELENITA” abril de 2021, dado que es de fecha posterior al 09 de febrero de 2021.
- Extractos de conversaciones, capturas de pantallas extraídas de los videos en Youtube del programa “Hablando Huevadas”, de fechas, 25 de febrero de 2022, 03 de marzo de 2022, dado que son de fecha posterior al 09 de febrero de 2021.

- Links de noticias relacionadas al programa “hablando Huevadas”, de fechas 02 y 03 de marzo de 2022, dado que son de fecha posterior al 09 de febrero de 2021.

Ahora bien, de los demás medios probatorios se aprecia lo siguiente:

- De la página web: <https://www.backusya.pe/>, se aprecia los productos en general, tales como cervezas, gaseosas, aguas, entre otros.
- Del Spot publicitario televisivo publicado el 24 de noviembre de 2020 en: <https://www.youtube.com/watch?v=Zz5CK94QZpY>, se advierte publicidad y promoción de cervezas, tal y como se aprecia a continuación:



- Del Spot publicitario televisivo publicado en el 21 de enero de 2021 en: <https://www.youtube.com/watch?v=SJ4MZ-wBA6I>, en dicha publicidad hacen referencia a “Helenita” para referirse a una cerveza, tal y como se aprecia a continuación:



- Del Spot publicitario televisivo publicado el 24 de enero de 2021 en: <https://www.youtube.com/watch?v=p1kcTamX5xU>, en dicha publicidad hacen referencia a “Helenita” para referirse a una cerveza, tal y como se aprecia a continuación:



- 13) Del documento denominado “Orden de trabajo de servicios publicitarios” (periodo 15 de diciembre de 2020 al 15 de abril de 2021) y del documento denominado “nota de pedido” (periodo enero a diciembre de 2021), se aprecia que la accionante ha contratado publicidad (paneles) para Jesús María y Panamericana Sur.
- 14) De la publicidad “HELENITA” enero – febrero de 2021, se aprecia la publicidad realizada de los productos – cervezas “Helenita”, por ejemplo, en los paneles que se colocan en las calles, tal y como se aprecia a continuación:



Analizados los medios probatorios en su conjunto, se advierte que la accionante ha presentado pruebas que versan sobre la publicidad realizada por diferentes medios de comunicación respecto a cervezas, tales como las de las marcas PILSEN, CUSQUEÑA, CRISTAL usando además la expresión “Helenita fría hasta la última gota”, “Una Helenita CRISTAL”, con anterioridad a la fecha de solicitud del registro de la marca objeto de nulidad; lo cual no constituye por sí mismo una actuación de mala fe, siendo necesario ponderar otras circunstancias que revelen un comportamiento de ese tipo por parte del emplazado, lo cual no ha sido acreditado en el presente procedimiento. Adicionalmente, tampoco se ha demostrado que haya existido algún vínculo entre las partes.

Finalmente, cabe precisar que, si bien el emplazado presentó medios probatorios con el objeto de desvirtuar la mala fe alegada por la accionante, no resulta necesario pronunciarse en torno a las pruebas ofrecidas por éste, puesto que la accionante no ha acreditado tal extremo de su nulidad, y en tal sentido, tales pruebas sólo podrían abundar en un extremo ya resuelto por esta Comisión, en favor del emplazado.¹²

¹² Ello, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 172.1 del Texto Único Ordenado de la Ley Del Procedimiento Administrativo General N° 27444, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2017-
Página 24 de 26



En tal sentido, no se ha creado convicción en esta Comisión respecto a que el registro de la marca objeto de nulidad haya sido solicitado y obtenido mediando mala fe; por lo que corresponde desestimar la acción de nulidad interpuesta en este extremo.

3.7. Aplicación de jurisprudencia invocada

- Jurisprudencia de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

En el presente caso, la accionante invocó la aplicación de los criterios contenidos en algunas Resoluciones de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807, *Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi*: “Las resoluciones (...) del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirá precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada (...) del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)”.

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia invocada, representa una línea de criterio o tendencia resolutoria de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, se debe tener en consideración que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente.

Adicionalmente, cabe señalar que la autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente ante su competencia, a fin de determinar si ella cumple con los requisitos para acceder al registro o no, dependiendo la decisión de los hechos del caso concreto, como se procederá en el presente caso.

Siendo así, la referencia realizada por la accionante no determina el resultado del análisis que se realice en el presente expediente.

- Conclusión

En virtud a las consideraciones expuestas, el registro de la marca de servicio constituida por la denominación BEER HELENITA y logotipo (se reivindica color), conforme al modelo, con certificado N° 306770, no incurre en las causales de nulidad del artículo 172 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y tampoco fue solicitada de mala fe; razón por la cual corresponde declarar infundada la acción de nulidad interpuesta por BACKUS MARCAS Y PATENTES S.A.C., de Perú.

JUS, publicado el 20 de marzo de 2017, que establece que la Administración “(...) podrá rechazar motivadamente los medios de prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o innecesarios”.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075 de acuerdo a las modificaciones introducidas al mismo por los Decretos Legislativos N° 1309 y 1397; así como por los artículos 50, 51 y 52 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

Declarar INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por BACKUS MARCAS Y PATENTES S.A.C., de Perú, contra el registro de la marca de producto constituida por la denominación BEER HELENITA y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, inscrita con certificado N° 306770, que distingue cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, de la clase 32 de la Clasificación Internacional, vigente hasta el 31 de marzo de 2031, a favor de MARTINEZ EMMANUEL, EZEQUIEL, de Argentina.

Con la intervención de los Miembros de la Comisión de Signos Distintivos: Sergio Jean Piere Chuez Salazar, Sandra Patricia Li Carmelino, Gisella Carla Ojeda Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guillén.



Regístrese y comuníquese

Firmado digitalmente

**Sergio Jean Piere Chuez Salazar
Presidente de la Comisión de Signos Distintivos.**