

“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional”

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA



**LA INCONGRUENCIA DE LAS INSTANCIAS DEL INDECOPI EN EL
OTORGAMIENTO DE REGISTROS DE MARCAS CON RIESGO DE
CONFUSIÓN Y ACUERDOS DE COEXISTENCIA**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE **ABOGADO**

TESISTA: CYNTHIA PAMELA QUIROZ CASTRO

ASESOR: Mg. Enrico Huarag Guerrero

LIMA – PERÚ

2018

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	5
CAPITULO I: PROPUESTA METODOLÓGICA	
1.1. Formulación del Problema	8
1.2. Hipótesis.....	8
1.3. Antecedentes.....	8
1.4. Justificación	11
1.5. Objetivo.....	12
1.6. Marco Conceptual.....	12
1.6.1.Marca.....	13
1.6.2.Riesgo de Confusión.....	13
1.6.3.Acuerdos de Coexistencia.....	14
1.7. Metodología.....	14
CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL	
2.1. Marcas	16
2.1.1. Antecedentes.....	16
2.1.1.1. Históricos.....	16
2.1.1.1.1. Normativos.	18
2.1.2. Ubicación dentro del Derecho.....	18
2.1.3. Concepto.....	20
2.1.4. Naturaleza.....	24
2.1.4.1. Teoría del Derecho de la Personalidad.....	24
2.1.4.2. Teoría del Derecho de Monopolio.....	25
2.1.4.3. Teoría de las Marcas como Derechos Inmateriales.....	25
2.1.4.4. El derecho sobre las marcas como propiedad.....	26
2.1.5.Funciones.....	26
2.1.5.1. Función Distintiva.....	26
2.1.5.2. Función de Garantía de Calidad.....	27
2.1.5.3. Función Publicitaria.....	28
2.1.5.4. Función Comunicativa.....	28
2.1.5.5. Función Condensación de Goodwill.....	29
2.1.5.6. Función Competitiva.....	29
2.1.5.7. Función de Protección al Titular de la Marca.....	30
2.1.5.8. Función de Protección al Consumidor.....	30
2.1.6. Características.....	31

2.1.7. Clases.....	31
2.1.7.1. Según destino o función Publicitaria.....	32
2.1.7.2. Según su status Jurídico.....	32
2.1.7.3. Según su fuerza distintiva.....	32
2.1.7.4. Según su naturaleza.....	32
2.1.7.5. Tradicional.....	33
2.1.8. Requisitos de registrabilidad de una marca.....	36
2.1.8.1. La Perceptibilidad.....	37
2.1.8.2. La distintividad.....	37
2.1.8.3. Según su fuerza distintiva.....	38
2.2. Riesgo de Confusión.....	39
2.3. Acuerdos de Coexistencia.....	41
2.4. El Consumidor en el Derecho de Marcas.....	44
2.5. Marcas Renombradas.....	45
CAPITULO III: ANÁLISIS DE RESOLUCIONES SOBRE REGISTRO DE MARCAS CON RIESGO DE CONFUSIÓN Y ACUERDOS DE COEXISTENCIA	
3.1. Casos donde presentaron los acuerdos de coexistencia en primera instancia.....	49
3.1.1. Caso Endurace / Endurance – Exp. 479721-2012/DSD.....	49
3.1.2. Caso Figura de un león – Exp. 466046A-2012/DSD.....	54
3.1.3. Caso YZ / ZY – Exp. 648689-2016/DSD.....	58
3.2. Casos donde presentaron los acuerdos de coexistencia en segunda instancia.....	61
3.2.1. Caso VIVE / VIBE – Exp. N° 578435-2014/DSD.....	62
3.2.2. Caso Figura de una gota – Exp. N° 604918-2015/DSD.....	66
3.2.3. Caso Marie Claire – Exp. N° 602020-2015/DSD.....	68
CAPITULO VI: CRITERIOS PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS DE ANÁLISIS PARA EL REGISTRO DE MARCAS CON RIESGO DE CONFUSIÓN Y ACUERDOS DE COEXISTENCIA: UNA PROPUESTA DESDE EL DERECHO COMPARADO	
4.1. Legislación Comparada.....	79
4.1.1. Ecuador.....	79
4.1.2. España.....	81
4.1.3. Chile.....	83
4.1.4. Nicaragua.....	86
4.1.5. México.....	89
4.1.6. Paraguay.....	90
4.1.7. La Unión Europea.....	93

4.2. Jurisprudencia Internacional.....	94
4.2.1. Bimbo vs Bimbo (España).	94
4.2.2. Caso Rolls Royce vs Rolls Royse (Chile).	95
4.2.3. Delphia vs Delphi (Paraguay).	96
4.3. Jurisprudencia referida a los criterios establecidos en el artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075	97
4.3.1. Grado de Percepción del Consumidor Medio.....	97
4.3.2. Naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente.....	100
4.3.3. Carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado	101
4.3.4. Si el signo es parte de una familia de marcas.....	102
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	104
PROPUESTA NORMATIVA.....	106
BIBLIOGRAFÍA.....	113

INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo la gran variedad de productos y servicios que van apareciendo en el mercado hace que las personas piensen en una manera de diferenciarlos de los demás, y esto no solo para destacar la mejor calidad de unos con respecto a otros sino también para asegurar su posicionamiento en el mercado. Para ello recurren al uso de nombres o imágenes que puedan caracterizar sus productos y servicios, y al mismo tiempo distinguirlos.

Es por ello que se crearon las marcas. Ellas se definen como *cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado*¹. Las marcas pueden clasificarse según diversos criterios, sin embargo las marcas relevantes para la presente investigación son: *Denominativas (compuestas sólo por palabras y/o números), mixtas (combinación de palabras y elementos gráficos), y figurativas (compuesta sólo por una o más figuras, con o sin colores)*, las cuales son denominadas marcas convencionales².

Para que las personas -principalmente los empresarios- puedan usar una marca de forma exclusiva; en otras palabras, tener el derecho exclusivo del uso de ella para distinguir su producto o servicio, tienen que registrarla ante la autoridad nacional competente -en nuestro país es el Instituto Nacional de la Defensa y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP)-, ya que el registro es constitutivo del derecho marcario, y otorga seguridad jurídica.

Los signos susceptibles de registro como marcas tienen que cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica³. Sin embargo, la marca a registrar puede cumplir con dichos requisitos pero caer dentro de los parámetros del riesgo de confusión, el cual está referido a la distintividad.

El riesgo de confusión en materia marcaria se produce *cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, por falsa apreciación de la realidad a dos productos o servicios que se le ofrece*⁴. Éste puede ser directo (cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor o usuario adquiere un producto o contrata un

¹ La Decisión N° 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), artículo 134, 19-09-2000.

² Gustavo Arturo León y León Duran. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina: Análisis y Comentarios. Lima. ECB Ediciones S.A.C. y Thomson Reuters. (2015) 121

³ Proceso 98-IP-2006. Interpretación prejudicial de 13 de julio de 2003. Caso: “EBUNEX” Novartis AG.

⁴ Proceso 103-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 9 de septiembre de 2005. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1308, de 16 de marzo de 2016. Caso “DEIMAN” (mixta) Deiman S.A.

servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor), o indirecto (referido al origen empresarial de los bienes o servicios).

Ahora bien, para que los solicitantes no se vean afectados por querer registrar algún signo con un minúsculo grado de similitud con una marca ya registrada, se ha creado la figura de los acuerdos de coexistencia. Estos acuerdos *constituyen un contrato en virtud del cual dos o más personas, naturales o jurídicas, convienen en la coexistencia registral y/o en el mercado de marcas*⁵.

En el caso peruano, para que los acuerdos de coexistencia puedan ser aceptados deben contener condiciones mínimas, que fueron formuladas en la Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI⁶ del 15 de diciembre del 2014, que configura precedente vinculante. Sin embargo, el cumplimiento de tales condiciones no determina que tales acuerdos sean aprobados por la autoridad nacional competente, ya que ésta debe actuar garantizando el interés general del consumidor.

Desde la vigencia del precedente vinculante del 2014, se puede apreciar que el INDECOPI, a través de sus instancias, tiene diferentes formas de resolver cuando realiza el análisis de los casos de solicitud de registro de signos que buscan distinguir productos y/o servicios que están distinguidos por una marca ya registrada en la misma clase de la Clasificación de NIZA (Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza).

Ello se verifica en las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual donde se otorgan los registros de marcas pese a que en primera instancia la Dirección de Signos Distintivos denegó su registro.

⁵ Héctor Álvarez Pedraza. Los acuerdos de coexistencia de marcas en el Perú. Anuario Andino de derechos Intelectuales. Lima. Palestra Editores. (2010). 205.

⁶ Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI, 15 de diciembre del 2014 que indica que las condiciones mínimas que deberá contener un acuerdo de coexistencia son:

- a) Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose lo elementos denominativos y figurativos que las conforman, así como también los productos y servicios a los que están referidos dichos signos (conforme se encuentran registrados y/o solicitados).
- b) Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo.
- c) Delimitación de los productos y/o servicios a los que se restringirán los signos materia del acuerdo de coexistencia en el mercado. Para tal efecto, será necesario que las partes soliciten la limitación efectiva de los productos y/o servicios en los registros y solicitudes respectivas.
- d) Delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos.
- e) Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.
- f) Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso se presente alguna materia litigiosa entre las partes.

Interesa, a la vista de lo mencionado en los párrafos anteriores, efectuar una revisión de casos de registro de marca solicitados ante la autoridad nacional competente, que en primera instancia es la Dirección de Signos Distintivos o Comisión de Signos Distintivos, y en segunda instancia es la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de la Defensa y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), para verificar el proceder de éstas ante la presentación de acuerdos de coexistencia en los casos donde el signo solicitado y la marca registrada sean susceptibles de inducir a riesgo de confusión al público consumidor .

La incongruencia a la hora de resolver de las instancias del Indecopi refleja la falta de criterios uniformes en el otorgamiento de registros de marcas con riesgo de confusión y acuerdos de coexistencia, generando así que el mercado de productos y servicios no se desarrolle con transparencia, dando como resultado que el consumidor sea inducido a error cuando realiza la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Comentado [EMHG1]: Aquí va una coma, no es una oración aparte.

CAPITULO I: DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Formulación del Problema

La presente tesis se centrara en responder a la pregunta ¿Existen incongruencias en los criterios empleados por las instancias del Indecopi en el otorgamiento de registros de marcas con riesgo de confusión y acuerdos de coexistencia que pueden afectar el interés general del consumidor?

1.2. Hipótesis

Existen incongruencias en los criterios que emplean las dos instancias del Indecopi en el otorgamiento de registros de marcas con riesgo de confusión y acuerdos de coexistencia, toda vez que las resoluciones emitidas por estas no utilizan de manera uniforme los criterios establecidos en el precedente de vinculante recogido en la Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI y los criterios establecidos en el Decreto Legislativo N°1075.

1.3. Antecedentes

El tema de investigación de la presente tesis ha sido tratado por algunos autores mediante artículos en los cuales plasman su perspectiva respecto a lo planteado. A continuación, mencionaremos algunos de ellos:

- Respecto a los criterios, tenemos lo plasmado por Gustavo Rodríguez García⁷ en su artículo “*Superando los absurdos reparos a los acuerdos de coexistencia de marcas*”⁸, en el cual reconoce que no existe un criterio claramente establecido que genere seguridad jurídica respecto al análisis de los acuerdos de coexistencia por las instancias del Indecopi.

Asimismo, señala que existen dos clases de interpretación de los acuerdos de coexistencia. La primera, una interpretación absurda que se basa en que los acuerdos de coexistencia serán aceptados siempre que no afecte al interés general del consumidor que se traduce en evitar los supuestos que puedan inducirlo a error o confusión. Por tanto, el autor señala que solo no podrá afectarse el interés del consumidor cuando no haya riesgo de confusión, por lo cual las partes entonces no tendrían por qué celebrar dicho acuerdo.

⁷ Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Magister en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Argentina, profesor en la Universidad del Pacífico, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Universidad de San Martín de Porres. Miembro de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derecho de Autor.

⁸ Gustavo Rodríguez García. *Superando los absurdos reparos a los acuerdos de coexistencia de marcas*. Revista *Advocatus* N° 27. Lima. Universidad de Lima. (2012). 403 – 410

Comentado [EMHG2]: Eliminemos las citas de este tipo. No corresponden a una tesis.

La segunda interpretación, es una interpretación razonable que se basa en que la autoridad competente al examinar el contenido de los acuerdos de coexistencia deberá concluir si dicho acuerdo cumple con mitigar el riesgo de confusión existente entre el signo solicitante y la marca registrada.

Finalmente, el autor concluye que el deber de la autoridad competente de tener presente el interés general del consumidor se refiere al deber de analizar el contenido de los acuerdos de coexistencia y si este mitiga el riesgo de confusión, lo cual es distinto a que los acuerdos de coexistencia podrán ser aceptados en ausencia de riesgo de confusión.

- Respecto al precedente sobre las condiciones mínimas de los acuerdos de coexistencia, tenemos lo desarrollado por Javier André Murillo Chávez⁹ en su artículo “*No todo lo que brilla es oro, pero podría serlo...Comentarios al nuevo precedente del Tribunal del Indecopi sobre la evaluación de acuerdos de coexistencia marcaria*”¹⁰, en el cual señala que existe una tensión involucrada en torno a la autonomía privada de las empresas sobre los signos distintivos y el deber de protección al consumidor del riesgo de confusión marcario por parte de la autoridad, lo cual es materia de debate.

Asimismo, hace referencia a lo que dicen Gustavo Rodríguez García y Héctor Álvarez sobre la no existencia de criterios claramente definidos y uniformes sobre la evaluación de los acuerdos de coexistencia entre las instancias del Indecopi, indicando que a su criterio si existían criterios que eran absolutamente restrictivos: i) Cuando entre las partes intervinientes mediaba relación económica, por ejemplo, cuando las partes integraban un mismo grupo empresarial; y ii) Cuando no existía identidad y/o conexión competitiva entre los productos/servicios identificados por las marcas materia del acuerdo.

Por último, el autor considera que el precedente vinculante es un gran avance, ya que está consolidando una solución *inter partes* a un problema como la potencial confusión marcaria que se da en el mercado. Por lo cual, los acuerdos

Comentado [EMHG3]: Este tipo de citas no corresponden a una tesis.

⁹ Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Magister en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

¹⁰ Javier André Murillo Chávez. No todo lo que brilla es oro, pero podría serlo...Comentarios al nuevo precedente del Tribunal del Indecopi sobre la evaluación de acuerdos de coexistencia marcaria. Revista Actualidad Jurídica N° 255. Lima. Gaceta Jurídica. (2015). 187-188

de coexistencia se deberían tomar en cuenta como una medida eficiente, debido a que los sujetos envueltos en la controversia se están comprometiendo a respetar el deber de diferenciación en el mercado y reducirán al máximo el riesgo de confusión.

- En relación a los acuerdos de coexistencia tenemos a lo señalado por Micaela Mujica San Martín¹¹ en su artículo “*El Concierto de Voluntades en el Plano Marcario: Los Acuerdos de Coexistencia de Marcas Sí Importan*”¹², en el cual realiza una breve reseña del cambio en el criterio interpretativo del Indecopi evidenciado en el año 2010 comparado con años pasados respecto a los acuerdos de coexistencia y cómo dichos acuerdos están destinados a eliminar los riesgos de confusión de marcas que contengan elementos similares.

Comentado [EMHG4]: Esta cita deberíamos eliminarla. No corresponde a una tesis, sino más a un artículo.

La autora explica que en años anteriores a dicha época, la autoridad competente resolvió denegar el registro a marcas por considerar que éstas eran similares a otras previamente registradas por tercero y susceptibles de producir confusión indirecta, aun mediando entre las partes involucradas acuerdos de coexistencia.

Por otro lado, ejemplifica mediante resoluciones de la época la aceptación al registro de marcas que presentan similitud gráfica y/o fonética con otra registrada y donde existe identidad y/o relación entre los productos/servicios distinguidos tanto por el signo solicitado y la marca registrada, en las que se concluye que la impresión en conjunto que ambos arrojan es distinta y se tiene presente las obligaciones contraídas por las partes en virtud de los acuerdos de coexistencia suscritos.

Además, la autora concluye que en la fecha los acuerdos de coexistencia, en la medida que incluyan provisiones que desincentiven la posibilidad de confusión, vienen siendo aceptados respecto de signos que presentan similitud gráfica y/o fonética, e identidad y/o relación en cuanto a los productos/servicios

¹¹ Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Maestría por la Universidad de Texas (Austin, EE.UU.), miembro de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI), Asociación Peruana de Propiedad Industrial (APPI), Asociación Internacional de Marcas Registradas (INTA). Abogada asociada del Estudio Barreda Moller.

¹² Micaela Mujica San Martín. El Concierto de Voluntades en el Plano Marcario: Los Acuerdos de Coexistencia de Marcas Sí Importan. Revista Derecho & Sociedad Asociación Civil N° 35. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú. (2010). 273 – 279

que distinguen, en la medida que la impresión en conjunto que los signos arrojan, difiera.

En conclusión, teniendo en cuenta lo señalado por los tres autores se identifica que no existen criterios definidos ni claros para la evaluación de los acuerdos de coexistencia en las instancias del Indecopi, y que esta falta de criterios se ha venido arrastrando a través de los años, sin lograr ningún avance considerable.

1.4. Justificación

En la actualidad, la apertura del mercado genera que nuevos proveedores quieran ingresar a éste para posicionar sus productos o servicios, para lo cual crean signos con el fin de distinguirlos. Dando como resultado que en los últimos años la autoridad competente nacional revise mayores solicitudes de registro de marca, de los cuales la mayoría de los signos solicitados presentan un riesgo de confusión indirecto con marcas ya registradas, los cuales al otorgarse el registro afectan al interés general del consumidor.

Es por ello, que la presente investigación es útil para el derecho marcario, ya que en general la protección en el campo de la propiedad intelectual se limita sólo al titular del derecho (en la presente investigación es el titular de la marca registrada), porque el régimen busca establecer una protección que garantice el esfuerzo y sacrificio reflejado en su creación, el cual puede llegar a tener cierto grado de notoriedad o renombre en el mercado.

No obstante, la propiedad intelectual en el campo del derecho marcario presenta una connotación especial que será materia de análisis en la presente investigación, la cual está referida al consumidor, siendo importante el estudio de su vulnerabilidad y el tratamiento que se le aplica en el marco legal.

Es así, que encontramos que la relevancia del “consumidor” en nuestro país tiene su base en la economía social del mercado, la cual está establecida en el artículo 58° de la Constitución de 1993¹³. Asimismo, tenemos que la Constitución de 1993 en su artículo 65° establece de manera explícita que “*el Estado defiende el interés*

¹³ Constitución Política del Perú de 1993, artículo 58, 1 de enero de 1994.

de los consumidores (...) garantizando el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado¹⁴¹⁵¹⁶.

Centrándonos específicamente en el derecho marcario, tenemos lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1075, que en su artículo 45° señala que a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta el grado de percepción del consumidor medio. Por lo cual, queda expresamente establecido la importancia del consumidor (consumidor medio) en el presente tema de investigación.

Pero, además, la presente investigación surge de la necesidad de que el solicitante de una marca encuentre previsibilidad en las decisiones de la Administración, cosa que no ocurre cuando no existen criterios uniformes al momento de resolver, a pesar de la existencia de un precedente vinculante.

1.5. Objetivo

Identificar los criterios incompetentes que emplean las instancias del Indecopi en el otorgamiento de registros de marcas con riesgo de confusión y acuerdos de coexistencia.

1.6. Marco Conceptual

La presente investigación se desarrollará sobre la base de tres grandes ejes, entre los cuales se empezara por tocar la figura de la Marca desde su concepto, naturaleza jurídica, funciones y características. Seguidamente, pasaremos a desarrollar lo relativo al Riesgo de Confusión. Finalmente, desarrollaremos todo lo relativo a los Acuerdos de Coexistencia.

Comentado [EMHG5]: No hay congruencia entre esto y lo que plantea en el problema e hipótesis. Sugiero cambiar a:
Identificar la incongruencia de los criterios empleados por las instancias del Indecopi en el otorgamiento de registros de marcas con riesgo de confusión y acuerdos de coexistencia.

¹⁴ Constitución Política del Perú de 1993, artículo 65, 1 de enero de 1994.

¹⁵ Ley 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor, artículo 1 que dice “El presente Código establece las normas de protección y defensa de los consumidores, instituyendo como un principio rector de la política social y económica del Estado la protección de los derechos de los consumidores, dentro del marco del artículo 65 de la Constitución Política del Perú y en un régimen de economía social de mercado, establecido en el Capítulo I del Título III, Del Régimen Económico, de la Constitución Política del Perú”.

¹⁶ Decreto Supremo N° 006-2017-PCM – Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor, el cual tiene como objetivo general “contribuir a un mayor y más eficaz nivel de protección de los derechos de los consumidores con equidad y con mayor incidencia en los sectores de consumidores más vulnerables, debiendo para ello consolidar e integrar de modo progresivo el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, en tanto el mismo fue creado como herramienta para el logro de dicho objetivo”.

1.6.1.Marca.- En la doctrina podemos encontrar diversas definiciones de marca, tales como:

- La de Fernández-Novoa¹⁷: *“Puede definirse la marca como el signo que permite distinguir el origen industrial o comercial de las mercaderías”*.
- Otamendi¹⁸ define a la marca como: *“... el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”*.
- La Organización Mundial de Propiedad Intelectual¹⁹ define a la marca como *“El signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. La marca son derechos de propiedad intelectual protegidos”*.

En conclusión, la marca es el signo mediante el cual una persona (natural o jurídica) distingue sus productos o servicios de los demás.

1.6.2.Riesgo de Confusión.- La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones no establece claramente una definición del riesgo de confusión. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”*²⁰.

Por tanto, podemos definir al riesgo de confusión como el riesgo al cual los consumidores pueden ser susceptibles de caer cuando un signo a registrarse es idéntico o similar a una marca ya registrada en dos aspectos:
i) Productos y/o servicios; y, ii) El signo en sí.

1.6.3.Acuerdos de Coexistencia.- En la doctrina, los acuerdos de coexistencia son definidos como:

¹⁷ Carlos Fernández-Novoa. Tratado sobre Derecho de Marcas. Madrid. Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales, (2004).

¹⁸ Jorge Otamendi. Derecho de Marcas. Abeledo Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, Editorial Lexis Nexis, (2001). Pág. 7.

¹⁹ Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Recuperado el 20 de julio de 2017 de la página web www.wipo.int/trademarks/es/.

²⁰ Proceso 85-IP-2004, Interpretación Prejudicial de 1 de setiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1124, de 4 de octubre de 2004. Caso: “DIUSED JEANS” (mixta) Crearamos LTDA.

- "... un contrato en virtud del cual dos o más personas, naturales o jurídicas, convienen en la coexistencia registral y/o en el mercado de marcas" - Héctor Álvarez Pedraza²¹.
- "... el acuerdo de coexistencia conforma un negocio jurídico atípico teñido generalmente de aspectos transaccionales, dado que a través de él se procura prevenir una futura contienda marcaria; tratándose de marcas iguales o similares en las que se evidencie claramente un probable riesgo de confusión, las partes establecerán pautas idóneas para diferenciar en el mercado las respectivas marcas" - Diego Chijane Dapckevicius²².
- "... contrato en virtud del cual las partes convienen en la coexistencia de sus marcas en un territorio (puede abarcar el mundo entero), en el convencimiento de que éstas no son susceptibles de inducir a confusión al consumidor..." – Micaela Mujica San Martin²³.

Para efectos de nuestra investigación, consideraremos que los acuerdos de coexistencia son acuerdos privados que celebran las partes involucradas, cuando existe riesgo de confusión (directo o indirecto) entre sus productos y/o servicios, mediante el cual delimitan el territorio, uso y presentación para que su coexistencia en el mercado sea factible.

1.7. Metodología

La presente investigación utiliza el método dogmático de razonamiento lógico – deductivo (formal, de verificación de resoluciones y premisas normativas). En ella, se analizarán resoluciones para determinar la existencia una posible incongruencia y, de ser el caso, proponer criterios para solucionar el problema. Asimismo, nos encontramos ante un modelo de investigación lege data, buscando mejorar los criterios de interpretación en las decisiones de la autoridad administrativa en materia de registro de signos distintivos.

²¹ Héctor Álvarez Pedraza. Los acuerdos de coexistencia de marcas en el Perú. Anuario Andino de derechos Intelectuales, Lima, Palestra Editores, (2010). 205.

²² Diego Chijane Dapckevicius, Derecho de Marcas, Lima, Editorial Reus, (2007), Pág. 424 - 425.

²³ Micaela Mujica San Martin, El Concierto de Voluntades en el Plano Marcario: Los Acuerdos de Coexistencia de Marcas Sí Importan, Derecho & Sociedad Asociación Civil N° 35. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, (2010), Págs. 273.

CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL

Empezaremos la presente tesis precisando en que rama del derecho se ubica el tema de investigación mediante un enfoque histórico, con la finalidad de dar un contexto general antes de enfocarnos en el tema en específico.

2.1. Marcas

2.1.1. Antecedentes

2.1.1.1. Históricos

Cuando el hombre apareció en la tierra su prioridad fue la supervivencia. Sin embargo, con el paso del tiempo fue evolucionando dejando la supervivencia en un segundo plano para enfocarse en defender los objetos de su propiedad, siendo lo primordial marcar la posesión sobre ellos. Ello se puede visualizar en las primeras impresiones realizadas en artículos de caza y de pesca, fijando así un derecho precario de dominio y posesión de las cosas.

Sin embargo, es recién en la Edad de los Metales que se utiliza por primera vez los signos para identificar objetos, los cuales eran conocidos como signum, signatio o sigilla. Ello más la aparición de la escritura hizo que el origen de la marca se asocie inmediatamente al hecho de imprimir un signo sobre una superficie, por lo cual obtuvo una mayor relevancia. Un ejemplo de ello son los jeroglíficos, que además de ser un tipo de escritura implicaban la impresión de un distintivo que permitía identificar la cultura egipcia.²⁴

Posteriormente, con las culturas griega y romana, la marca tuvo el mayor avance en la época antigua. En Grecia, con el desarrollo artístico se vio la necesidad de colocarles nombres a pinturas, estatuas, obras, etc. para identificarlas. Mientras que en Roma debido al comercio se puso en práctica el "made in Roma", sistema de sellos utilizado para identificar y certificar la calidad y origen de las mercancías.²⁵

Asimismo, durante la época antigua en China, se utilizaban signos distintivos para identificar el autor, lugar de fabricación y destino de

²⁴ Miguel Bolaños Javita. La Confusión Marcaria de Productos y Servicios y sus efectos en el Derecho del Consumidor. (tesis titulación, Universidad Central del Ecuador, 2014) 10. <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3891/1/T-UCE-0013-Ab-121.pdf>

²⁵ El antiguo sistema de sellos "made in Roma" fue el que dio origen a la cultura global del comercio. La Capital. Publicado el 15 de mayo de 2016. <https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/el-antiguo-sistema-sellos-made-in-roma-fue-el-que-dio-origen-la-cultura-global-del-comerio-n790538.html>

las piezas de porcelana. Mientras que en Egipto y Mesopotamia se utilizaban signos distintivos con el fin antes mencionado en elementos utilizados para construir como ladrillos.²⁶

En la Edad Media (también conocida como “El Renacimiento de las Marcas”) con el auge del comercio las marcas pasan a ser de mayor importancia, dado que la competencia en el mercado hace necesario que los comerciantes distingan sus productos de otros. Ello se ve reflejado en la aparición de la marca como institución jurídica a finales siglo XI y durante el siglo XII, ya que otorga derechos y obligaciones en las relaciones comerciales (Lex Mercatoria). No obstante, con el pasar de los años el uso de las marcas en el ámbito comercial dejó de ser un simple uso pasando a ser recogida en documentos como Estatutos con lo cual se fue convirtiendo en una norma de conducta obligatoria.²⁷

En la Edad Moderna, las marcas fueron tratadas en el plano normativo desde el Derecho Privado, dictándose normas que otorgaban derechos subjetivos a las personas que utilizaban las marcas. Un ejemplo de ello, lo encontramos en el Decreto del Consejo de Núremberg, destinado a proteger al signo “AD” utilizado por Alberto Dürero para identificar sus obras.

Por último, en la Edad Contemporánea exactamente con la Revolución Industrial es que se da el desarrollo de la marca tal como lo conocemos ahora, ya que con ella se incrementa la producción y por ende comercialización de productos y servicios.

2.1.1.2. Normativos:

El primer antecedente normativo lo encontramos en Francia con la Ley de Marcas de 1857, en ella los derechos de la marca se adquirirían por ocupación (uso o registro) de ella. Esta ley tuvo gran

²⁶ Luis Guillermo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de Marcas - Tomo 1 – Marcas, designaciones y nombres comerciales. 3era Edición. Buenos Aires. Heliasta (2008)

²⁷ Carlos Cornejo Guerrero. Las transformaciones en el Derecho de Marcas y sus relaciones con el Derecho de Propiedad. Lima. Cultura Cuzco Editores. (2000)

repercusión a nivel mundial y fue tomada como modelo para las legislaciones marcarias de otros países.

Posteriormente, en Alemania se dio la Ley de Marcas en 1874 la cual implanto el sistema atributivo (el registro de la marca es el que otorga derechos sobre ella), ello también se implementó en 1875 en Inglaterra mediante el Trade Marks Registration. Lo mismo sucedió en España con el Real Decreto de 1850 en el cual se incluyó por primera vez la función distintiva de la marca.²⁸

En América Latina, es a partir del siglo XIX que se empezó a regular las marcas, esto principalmente debido a la influencia del Derecho Francés. Las leyes sobre marcas se dictaron en Chile en 1874, Brasil en 1875, Argentina en 1876, Uruguay y Venezuela en 1877, México y Cuba en 1884, Paraguay en 1889, Colombia y Panamá en 1890, Perú en 1892, y finalmente Bolivia en 1893. En la normativa de todos los países antes mencionados se caracterizaba por solo brindar protección a los titulares de las marcas, dejando de lado a los consumidores.²⁹

2.1.2.Ubicación dentro del Derecho

El Derecho de Propiedad Intelectual, es la rama del derecho que se encarga del estudio y protección de los derechos intelectuales, que permite al creador de producciones científicas, literarias o artísticas gozar de los beneficios que derivan de ellos.

El Derecho de Propiedad Intelectual se subdivide en dos categorías: Derechos de Autor y Propiedad Industrial. El primero abarca las obras literarias, artísticas, científicas, software, y obras del ingenio humano, así como sus derechos Conexos.³⁰ Mientras que el segundo abarca los signos distintivos, las patentes de invención, las patentes de modelos de utilidad y los diseños industriales. En la presente investigación, nos interesan los

²⁸ *Ibíd*em 94-97

²⁹ Miguel Bolaños Javita. La Confusión Marcaria de Productos y Servicios y sus efectos en el Derecho del Consumidor. (tesis titulación, Universidad Central del Ecuador, 2014) 26.

³⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Qué es la Propiedad Intelectual?. Publicación de la OMPI N° 450(S). Recuperado el 1 de mayo de 2018 de la página web http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

signos distintivos, ya que se compone principalmente de marcas, entre otros.³¹

En conclusión, podemos definir el Derecho de Marcas, como la rama del Derecho que se encarga del estudio y regulación de todo lo referido a la marca como signo distintivo.

Su sustento en la legislación internacional lo encontramos en el artículo 27 la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual contempla el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de las producciones científicas, literarias o artísticas. Mientras que en la legislación nacional lo encontramos en el numeral 2.8 del artículo 2 de la Constitución Política de 1993, que contempla como derecho de la persona el derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto.

Específicamente el régimen legal de las marcas en el Perú comprende normas internas, Convenios Internacionales Multilaterales, Sub-regionales y Bilaterales.

Entre las normas internacionales tenemos los:

- Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC), dentro de los cuales hay normas referidas a las marcas.
- Convenio de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el Convenio de París.
- Convenio sobre Propiedad de Marcas de Fábrica y Comercio Perú – Francia.
- Convención General Interamericana de Protección Marcaría y Comercial de Washington.
- Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT) – 1994.

³¹ Alfredo Maravi Contreras. Introducción al Derecho de las Marcas y otros Signos Distintivos. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú. Foro Jurídico N° 13 (2014)

- Arreglo de Niza sobre la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de Marcas.

A nivel andino tenemos:

- Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
- Decisión N° 689 que adecua determinados artículos de la Decisión 486.

Entre las normas de carácter interno, las más relevantes son:

- Decreto Legislativo N° 1075,
- Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,
- Ley N° 29316 - Ley que modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América,
- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, que se aplica supletoriamente para todo lo que no esté regulado en las leyes especiales de la materia de propiedad industrial, que en su mayoría comprende procesos administrativos,
- Decreto Legislativo N° 1044 que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal, el cual contiene un artículo que regula los actos de confusión (Art. 9. 57).

2.1.3. Concepto

Dado que el tema de las marcas ha venido teniendo notoriedad con el tiempo y ha logrado tener una mayor relevancia gracias a la ampliación del comercio, se han desarrollado diferentes definiciones, las cuales se mencionaran a continuación:

- ✓ Breuer Moreno dice que la marca es *“el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”*³².
- ✓ Para Díaz Velasco entiende a la marca como *“un mero distintivo adosado a los productos de un fabricante para indicar al público cual es*

³² Pedro C. Breuer Moreno. Tratado de Marcas de Fabrica de Comercio. 2da Edición. Buenos Aires. Editorial Robis. (1946) 31

*la procedencia de tales productos y orientado acerca de la calidad que, como probable, se asocie a esa procedencia*³³.

- ✓ Fernández Madrid nos dice que *“la marca se define como el signo que permite distinguir el origen industrial o comercial de las mercaderías”*³⁴.
- ✓ Julio Ledesma define a la marca como *“símbolos denominativos emblemáticos que distinguen los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio no los productos de la tierra y de las industrias agrícolas”*³⁵.
- ✓ Para Di Luca la marca es *“el símbolo distintivo u orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de industria, comercio o explotación agrícola”*³⁶.
- ✓ Etcheverry define a la marca como *“el signo distintivo impreso o aplicado a los productos para distinguirlos de sus similares”*³⁷.
- ✓ Para Baumbach y Hefermehl *“La marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de otras empresas”* (como es citado en Bertone y Cabanellas, 2008).
- ✓ Chavanne y Burst definen a la marca como *“un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestado por otros”* (como es citado en Bertone y Cabanellas, 2008).
- ✓ Para Otamendi la marca es *“el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”*³⁸.

³³ Manuel Díaz Velasco. Estudios sobre Propiedad Industrial. Barcelona. Editorial Altes S.L. (1987) 18

³⁴ Juan Carlos Fernández Madrid. Código de Comercio Comentado. Tomo II. Buenos Aires. Editorial Errapar (2000) 153

³⁵ Julio C. Ledesma. Función Social de las Marcas de Fábrica y de Comercio. Buenos Aires. Librería Jurídica Valerio Abeledo Editor. (1956) 21

³⁶ Stella Maris Di Luca. Régimen Nacional de Marcas y Designaciones. Buenos Aires. Editorial Pensamiento Jurídico. (1981) 35

³⁷ Raúl Aníbal Etcheverry. Manual de Derecho Comercial. Buenos Aires. Editorial Astrea. (1983) 424

³⁸ Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Editorial Lexis Nexis, (2002). Pág. 7.

- ✓ Fernández-Novoa define a la marca como *“todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios de otra persona”*³⁹.
- ✓ Para Beylos Corroza la marca es *“Un signo destinado a individualizar los productos o servicios de una empresa indeterminada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identificada un producto o servicios, considerandos en su individualidad; sino en cuanto a ejemplares de una serie. Lleva pues, a cabos una identificación numeral, viniendo a decir que el designado es uno o más de todos los productos o todos los servicios que se distinguen con la misma marca”*⁴⁰.
- ✓ Gutiérrez Carrau define a la marca como *“Cualquier signo con que se distinguen los bienes o servicios de una persona (física o jurídica) delos de otra, siempre que ese signo no sea contrario a la ley ni a los derechos previos de otra persona”*⁴¹.
- ✓ La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) la define como *“Un signo visible que permite distinguir los bienes y servicios de una empresa, de los bienes y servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y reputación que determinada marca representa. Este carácter inmaterial de la marca necesita materializarse para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirla y diferenciarla”*⁴².
- ✓ La Directiva de la Comunidad Europea y su Reglamento señalan que la marca son *“todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras –incluidos los nombres de las personas-, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean*

³⁹ Carlos Fernández-Novoa. Derecho de Marcas. Madrid. Editorial Montecorvo S.A. (1990) 25

⁴⁰ Hermenegildo Baylos Corroza. Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal. Madrid. Editorial Civitas S.A. (1978) 838

⁴¹ Juan Manuel Gutiérrez Carrau. Manual Teórico-Práctico de Marcas. 3era Edición. Uruguay. Universidad de Montevideo. (2009) 10-11

⁴² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El papel de la Propiedad Industrial en la protección de los consumidores. Ginebra. Documento OMPI N° 648(S). (1983) 13

*apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras*⁴³.

- ✓ Para la legislación estadounidense la marca es *“...cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo o la combinación de ellos, usado por una persona o que una persona de buena fe pretende usar en el comercio para identificar y distinguir sus productos incluyendo un único producto, de aquellos manufacturados o comercializados por otros y para indicar la fuente de origen de dichos productos así sea que dicha fuente no se conozca*⁴⁴.
- ✓ El Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina establece que *“constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro...”*⁴⁵.
- ✓ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido a la marca como:

“Un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el

⁴³ Directiva N° 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 – Artículo 2. Concordante con el Artículo 4 de su Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009.

⁴⁴ Código Federal de los Estados Unidos – Título 15: Comercio y Negocios – Capítulo 22: Marcas Comerciales – Subcapítulo III – Artículo 1027. El artículo que contiene la definición dice lo siguiente:

The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—

(1) used by a person, or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

⁴⁵ La Decisión N° 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), artículo 134, 19-09-2000.

*mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio*⁴⁶.

En conclusión, podemos definir a la marca como el signo distintivo mediante el cual una persona (natural o jurídica) distingue sus productos o servicios de los demás, con la finalidad de crear una reputación a base de una buena calidad para pueda ser reconocida en el mercado.

2.1.4. Naturaleza

La naturaleza jurídica del Derecho de Marcas se desarrolla en base a diferentes teorías, las cuales se explicarán a continuación.

2.1.4.1. Teoría del Derecho de la Personalidad: Postulada por Otto Friedrich von Gierke, Alfred Allfeld, entre otros. Esta teoría tiene un doble argumento: i) La vinculación de la marca que tiene con su titular, y ii) El interés que la concesión de derechos sobre los signos marcarios busca titular.⁴⁷

El primer argumento, se basa en que la marca identifica de forma directa o indirecta el origen de bienes o servicios, teniendo como punto esencial que el titular de la marca tiene el derecho de conceder o no su utilización sobre determinados bienes o servicios. El segundo argumento, se basa en que la marca conserva ciertas características de su titular con la finalidad de identificarlo, para evitar la confusión del público respecto de los productos o servicios de distintas empresas.⁴⁸

2.1.4.2. Teoría del Derecho de Monopolio: Esta teoría es sostenida por Renouard y Franceschelli. El primero indica que la protección de las marcas surge de un acto del legislador que crea una exclusividad o monopolio sobre un signo distintivo, como una forma de

⁴⁶ Proceso 75-IP-2012. Interpretación Prejudicial de 12 de setiembre de 2012. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2138 el 18 de enero 2013. Caso: "ROYAL DECAMERON" (denominativa compuesta) Hoteles Royal S.A.

⁴⁷ Luis Guillermo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de Marcas - Tomo 1 – Marcas, designaciones y nombres comerciales. 3era Edición. Buenos Aires. Heliasta (2008) 201

⁴⁸ *Ibidem* Pág. 201

recompensa al titular de la marca y con el fin de que se beneficie exclusivamente con la explotación de tal signo. El segundo indica, que el derecho sobre la marca se centra en el *jus prohibendi* del que goza su titular, con la facultad de limitar los derechos que los terceros puedan tener respecto del uso de los signos marcarios.⁴⁹

2.1.4.3. Teoría de Las marcas como derechos inmateriales: Teoría predominante en Suiza y Alemania, postulada por Joseph Kohler y seguida por autores como Alexander-Katz, Ascarelli, Greco, Carnelutti y Messineo.

Esta teoría parte de la definición de bienes inmateriales dada por Troller, la cual señala que son bienes jurídicos aquellos bienes que constituyen objeto de cualquier tipo de tutela jurídica. Estos se dividen en dos categorías: i) Los bienes que son objeto de derechos absolutos como cosas materiales y ciertos bienes inmateriales; y, ii) Otros bienes que no son objeto de dominio directo que se ejercita con el derecho de exclusividad.⁵⁰

En ese sentido, las marcas constituyen un bien inmaterial, donde la exclusividad de su uso atañe al propósito esencial del régimen jurídico que los tutela, y la legislación que dispone diversos instrumentos jurídicos destinados a asegurar dicha exclusividad.

2.1.4.4. El derecho sobre las marcas como propiedad: Esta teoría define la propiedad desde diversos puntos. Sin embargo, acoge el concepto de propiedad definido como todo tipo de derecho erga omnes que se ejerce respecto de un objeto determinado, aunque tal derecho no sea asimilable al de dominio. Utilizándose este concepto frecuentemente en el campo del Derecho de la Propiedad Industrial.⁵¹

Como se puede observar, las teorías antes mencionadas tienen como punto central el derecho del titular de la marca, lo que demuestra que un inicio el

⁴⁹ Ibídem Pág. 202 - 203

⁵⁰ Ibídem Pág. 208 - 209

⁵¹ Ibídem Pág. 210 - 211

Derecho de Marcas tenía como finalidad su protección, más no la del interés general del consumidor.

2.1.5. Funciones

Luego de analizar diversos textos encontramos que existe unanimidad en que las funciones de la marca son:

2.1.5.1. Función Distintiva: Esta función es reconocida en la doctrina y en la jurisprudencia como la más importante. Tiene dos perspectivas⁵²:

- Identificar el producto o servicio en sí mismo.- Dicha identificación se da *ad extra* (permite que los productos y servicios se diferencien del resto ofertados en el mercado, inclusive de otros productos o servicios ofertados por el mismo titular de la marca), y *ad intra* (informa al consumidor que entre todos los productos y servicios distinguidos por la misma marca no existen diferencias sustanciales).
- Identificar el origen empresarial del producto o servicio.- Dicha identificación permite al consumidor saber que detrás del producto o servicio que está adquiriendo existe una persona (sea natural o jurídica) que mantendrá su calidad y cualidades.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de la función distintiva de la marca de la siguiente manera:

“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran

⁵² Diego Chijane Dapkevicius. Derecho de Marcas: Función y concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado. Madrid. Editorial Reus. (2007) 2,3

*subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”.*⁵³

2.1.5.2. Función de Garantía de Calidad: Esta función también engloba garantizar la naturaleza y características de los bienes o servicios distinguidos por una marca. Tiene como finalidad, asegurar al consumidor que los productos o servicios que son distinguidos por una determinada marca en el mercado tienen la misma calidad que él espera encontrar, ya que la marca crea expectativas respecto al nivel de calidad de los productos o servicios adquiridos teniendo como base una experiencia que suponen se mantendrá a lo largo del tiempo.⁵⁴

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de la función de garantía de calidad de la marca de la siguiente manera:

*“A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”*⁵⁵. (Subrayado nuestro)

2.1.5.3. Función Publicitaria: Esta función toma a la marca desde la perspectiva de un elemento que sirve para promover un bien o servicio. En esa línea, podremos decir que la función publicitaria consiste en que la marca tiene el efecto de atraer, formar y conservar

⁵³ Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN".

⁵⁴ Luis Guillermo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de Marcas - Tomo 1 – Marcas, designaciones y nombres comerciales. 3era Edición. Buenos Aires. Heliasta (2008) 41

⁵⁵ Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 02 de abril de 2003. Caso: "T MOBIL" (DEUTSCHE TELEKOM AG)

una clientela, lo que lograría un efecto de atracción en el consumidor.⁵⁶

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de la función publicitaria de la marca de la siguiente manera:

“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”⁵⁷.

2.1.5.4. Función Comunicativa: Esta función indica que la marca constituye un instrumento de comunicación, ya que transmite información de diversa naturaleza que facilita al consumidor la elección del producto o servicios adecuados. Este conducto comunicativo empieza cuando una persona distingue su producto o servicio con una marca, lo cual hará que el consumidor pueda reiterar experiencias certeras. Cuando el consumidor logra identificar la marca con el producto o servicio que distingue, podrá tener la seguridad que todos los productos o servicios distinguidos por ella tendrán características similares y que provienen de un mismo origen.⁵⁸

2.1.5.5. Función Condensación de Goodwill: Esta función fue desarrollada en Estados Unidos, pero ha sido reconocida por diversos sistemas jurídicos. Para ella, las marcas sirven para identificar la calidad de los productos o servicios distinguidos, sea esta excelente, buena o mala.

⁵⁶ Gustavo Arturo León y León Duran. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina: Análisis y Comentarios. Lima. ECB Ediciones S.A.C. y Thomson Reuters. (2015) 106

⁵⁷ Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112, de 06 de septiembre de 2004. Caso: “Gráfica botella con logotipo águila dentro de un escudo”

⁵⁸ Diego Chijane Dapkevicius. Derecho de Marcas: Función y concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado. Madrid. Editorial Reus. (2007) 23,24

Es aquí donde la función de condensación de goodwill entra en el Derecho Marcario, ya que se refiere a aquellas marcas que reflejan la alta calidad o buena reputación de los productos o servicios distinguidos por ella, lo cual es construido por la calidad comprobada, la fuerte publicidad realizada y el propio poder sugestivo de la marca.⁵⁹

No obstante, esta función no la cumplen todas las marcas, ya que existen algunas que podrían simbolizar illwill o inclusive ser neutras. Sin embargo, al sistema jurídico le interesa solo los marcas que cumplan la función goodwill, ya que ello refuerza la notoriedad de la marca.

Sin embargo, existen funciones adicionales a las señaladas líneas arriba, las cuales son las siguientes:

2.1.5.6. Función Competitiva: Esta función está relacionada con la operatividad de los mercados competitivos y las personas que participan en él, dado que es necesario que en dicho ámbito se cuente con información sobre las condiciones en que se desenvuelven tales mercados, siendo para ello las marcas medios para transmitir dicha información.

En ese sentido, tenemos que el derecho marcario es parte del sistema jurídico que regula el funcionamiento de los mercados, ya que para el funcionamiento de ellos se requiere normas que posibiliten el flujo de información correcta entre los consumidores y que al mismo tiempo impidan a unos competidores apropiarse del trabajo de otros competidores.⁶⁰

Esta función la acogido países como EE.UU. que contemplan a las marcas como una especie de capítulo del Derecho de Competencia Desleal; en Alemania la doctrina ubica a las marcas como parte del

⁵⁹ Ibídem Pág. 22

⁶⁰ Luis Guillermo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de Marcas - Tomo 1 – Marcas, designaciones y nombres comerciales. 3era Edición. Buenos Aires. Heliasta (2008) 57

Derecho de la Concurrencia Desleal; en Argentina la jurisprudencia ubica a las marcas como fundamento del sistema concursal.

2.1.5.7. Función de Protección al Titular de la Marca: Esta función deriva de las funciones detalladas líneas arriba y es mediante la cual se le otorga preeminencia a la protección de los intereses del titular de la marca. Él le da al titular de la marca una protección con valor autónomo y absoluto, que va estrechamente relacionado con los derechos de propiedad intelectual por ser el creador de la marca.⁶¹

2.1.5.8. Función de Protección del Consumidor: Esta función fue reconocida primero en la doctrina en el siglo pasado, mientras que en la jurisprudencia se ha hecho alusión a ella a través del tiempo. Esta función se desprende del análisis de las funciones detalladas con anterioridad, que da como resultado que las marcas son un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor respecto a los distintos bienes y servicios que existen en el mercado.⁶²

Podemos concluir, que todas las funciones de la marca están dirigidas al papel que desarrollan los productos y/o servicios dentro del mercado, específicamente con la función de protección del consumidor, con lo cual queda demostrado la importancia del consumidor en el presente tema de tesis.

2.1.6. Características

Las características⁶³ de la marca son:

- Distintividad: La novedad y la especialidad se integran a la marca, haciéndola efectivamente distintiva. Una marca es diferente de otra cuando no es posible confundirlas entre sí, mediante la normal atención de quien

⁶¹ Ibídem Pág. 62

⁶² Ibídem Pág. 68

⁶³ Lizeth Hortua Moreno Y Cesar Augusto Luna Barajas. El Derecho Marcario, sus mecanismos de protección y procedimiento legal en el Sistema Jurídico Colombiano. (tesis grado, Universidad Industrial De Santander de Colombia, (2004), 34 - 35

es el consumidor. La marca deberá especializar, individualizar o singularizar, por lo cual la marca tiene como finalidad identificar.

- Especialidad: Una marca es especial cuando denota que la marca sea particularmente identificable, que no adolece de simplicidad, genericidad y descriptividad, finalmente cada marca se utiliza para los productos o servicios respecto de las cuales fue registrada.
- Novedad: La marca debe ser novedosa, de no serlo, provocaría en el mismo público consumidor. Esta novedad se refiere a que el signo no se esté utilizando para distinguir productos o servicios de la misma clase.
- Licitud de la Marca: Esto es, que no se contravenga las disposiciones legales sobre la adopción de signos distintivos. Los ordenamientos jurídicos señalan los requisitos que debe llevar un signo para tener la calidad de marca.
- Veracidad: La marca debe ser clara en su expresión, a fin de no producir engaños de forma directa o indirectamente al consumidor. Esto quiere decir que la marca cumpla su función distintiva de forma efectiva, por cuanto llegará al conocimiento del público.

2.1.7. Clases

En la doctrina y la jurisprudencia existen diversas formas de clasificar a las marcas, a continuación pasaremos a mencionar las más conocidas.

2.1.7.1 Según el destino o función: De acuerdo a esta clasificación las marcas pueden clasificarse en: 1) Marcas de Productos, que distinguen solo productos; y, 2) Marcas de Servicios, que distinguen solo servicios. De las dos clases antes señaladas pueden derivarse:

- Marcas Colectivas (que son aquellas que distinguen el origen o cualquier característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes pero manejadas por el mismo titular de la marca); y,

- Marcas de Certificación (que son aquellas que distinguen productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca).⁶⁴

2.1.7.2 Según su estatus jurídico: De acuerdo a esta clasificación las marcas se clasifican en: i) Registradas, que gozan de protección jurídica; y las, ii) No Registradas, que no gozan de protección jurídica. Esta clasificación es importante, ya que según lo establecido en el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que concuerda con lo establecido en el artículo 162 del Decreto Legislativo 823, que el derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere por el registro de la misma ante la Autoridad Nacional Competente.⁶⁵

2.1.7.3 Según su fuerza distintiva: De acuerdo a esta clasificación existen marcas: i) Débiles, aquellas que se encuentran solamente protegidas contra la imitación total; y, ii) Fuertes, aquellas que son protegidas mucho más intensamente, llegando a prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones y variaciones que dejan persistir la identidad de la marca que se desea tutelar⁶⁶.

2.1.7.4 Según su naturaleza: Según esta clasificación las marcas pueden ser convencionales (aquellas que son utilizadas más comúnmente y aceptadas tradicionalmente en el mercado), o no convencionales (aquella nueva forma de un signo que pueda distinguir un producto o servicios y cuyo reconocimiento es discutido a nivel doctrinal y jurisprudencial).⁶⁷

Asimismo, dentro de las marcas convencionales encontramos a otros tipos de marcas como las denominativas, figurativas y mixtas. Mientras que dentro de las no convencionales encontramos a las sonoras, olfativas, gustativas, entre otras.

⁶⁴ Gustavo Arturo León y León Duran. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina: Análisis y Comentarios. Lima. ECB Ediciones S.A.C. y Thomson Reuters. (2015) 114

⁶⁵ Carlos Cornejo Guerrero. Derecho de Marcas. Lima. Cultural Cuzco. (2007) 92 y 93.

⁶⁶ Luis Guillermo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de Marcas - Tomo 1 – Marcas, designaciones y nombres comerciales. 3era Edición. Buenos Aires. Heliasta. (2008) 257,258

⁶⁷ Gustavo Arturo León y León Duran. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina: Análisis y Comentarios. Lima. ECB Ediciones S.A.C. y Thomson Reuters. (2015) 121

Esta clasificación tiene mayor fundamento gracias a lo contemplado en artículo 134 de la Decisión 486⁶⁸ de la Comunidad Andina de Naciones, que establece cuales son los signos que pueden constituir una marca.

2.1.7.5. Tradicional: La clasificación más tradicional (y la que tomaremos en este trabajo como base) es la siguiente:

- Denominativas: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha desarrollado la siguiente definición:

“llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar”⁶⁹.

A continuación unos ejemplos de marcas denominativas:

The image shows the word "SIEMENS" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are evenly spaced and the overall appearance is clean and professional.

⁶⁸ La Decisión N° 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), artículo 134, 19-09-2000.

⁶⁹ Proceso 110-IP-2013. Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2237, de 19 de setiembre de 2013. Caso: “LIZA” (mixta) Ferris Enterprises Corp.



- Figurativas: También llamadas gráficas, son los signos constituidos exclusivamente por algún tipo de imagen que tenga una fuerza distintiva tal que solo ella resulte poderosa.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 132-IP-2012⁷⁰ la define como:

“un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica”, en el mismo proceso más adelante precisa que “Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario; y, 2) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.”

Finalmente, dentro de las marcas figurativas encontramos una sub clasificación⁷¹:

⁷⁰ Proceso 132-IP-2012. Interpretación Prejudicial de 3 de diciembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2237, de 18 de marzo de 2013. Caso: “FIGURATIVA” Sociedad GAS CAQUETA S.A. E.S.P.

⁷¹ Proceso 009-IP-94. Interpretación Prejudicial de 24 de marzo de 1994, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 180, de 10 de mayo de 1995. Caso: “DIDA” Sociedad GAS CAQUETA S.A. E.S.P.

- *Puramente Gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y,*
- *Figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir”.*

A continuación unos ejemplos de marcas figurativas:



- Mixtas: La jurisprudencia la define como la “*una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado*”⁷².

Asimismo, tenemos que la jurisprudencia ha establecido que “*El elemento denominativo es, como norma general, en los signos*

⁷² Proceso 55-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 17 de julio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821, de 1 de agosto de 2002. Caso: “BURBUJA VIDEO 2000” Galo Humberto Jacome Moya

*mixtos, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico*⁷³.

A continuación unos ejemplos de marcas mixtas:



Para efectos del presente trabajo, tomaremos la clasificación según el status jurídico, dado que en nuestra legislación la protección de la marca se rige en base a si esta registrada o no.

2.1.8. Requisitos de registrabilidad de una marca

En este punto, se tiene que precisar que solo se pueden registrar como marca el signo que cumpla los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.⁷⁴

2.1.8.1. La perceptibilidad: Esta es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números,

⁷³ Proceso 144-IP-2012. Interpretación Prejudicial de 3 de diciembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1964, de 26 de marzo de 2013. Caso: "POWER TAXIS" Sociedades Peláez Hermanos S.A. y Baterías Willard S.A.

⁷⁴ Proceso 98-IP-2006. Interpretación prejudicial de 13 de julio de 2003. Caso: "EBUNEX" Novartis AG.

palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido:

“La marca es un bien inmaterial que para que pueda diferenciar productos o servicios y ejercer la función distintiva de productos o servicios, tiene que concretarse en algo material apreciable por uno cualquiera de los sentidos. El signo no cumpliría las funciones de marca si no tuviese la capacidad de ser perceptible por parte de los consumidores. La perceptibilidad nace de la concepción y del objeto de la marca: diferenciar, distinguir y ser distintivo. La concepción imaginativa del signo necesariamente tiene que ser traducida a algo perceptible ya sea por palabras, gráficos, colores, etc., para que pueda ser apreciable por parte del consumidor”⁷⁵.

2.1.8.2. La distintividad: Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: *“El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene*

⁷⁵ Proceso 22-IP-6. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 265, de 16 de mayo de 1997. Caso: “EXPOMUJER” Cámara de Comercio de Armenia

*ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades*⁷⁶.

Sobre este aspecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado en reiteradas ocasiones que: *“El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”*⁷⁷.

2.1.8.3. La susceptibilidad de representación gráfica: Todo signo debe ser susceptible de ser representado mediante palabras, números o imágenes con la finalidad que el consumidor pueda identificarlo.

Al respecto, la jurisprudencia la define como *“la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor”*⁷⁸.

Sobre el tema, Marco Matías⁷⁹ Alemán sostiene: *“La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”*.

2.2. Riesgo de Confusión

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina nos indica que *“La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro,*

⁷⁶ Jorge Otamendi. Derecho de Marcas. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, Editorial Lexis Nexis, (2001). 27.

⁷⁷ Proceso 19-IP-2000, Interpretación Prejudicial de 28 de junio de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 585, de 20 de julio de 2000. Caso: “LOS ALPES” Desarrollo Agropecuario C.A.

⁷⁸ Proceso 30-IP-2011, Interpretación Prejudicial de 28 de junio de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1964, de 13 de julio de 2011. Caso: “U.S. POLO ASSN SINCE 1890” (mixta) United States Polo Assocation

⁷⁹ Marco Matías Alemán. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Manangement, Bogotá. 77

a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo⁸⁰.

En la doctrina, podemos encontrar las siguientes definiciones:

- ✓ Guillermo Cabanellas nos dice que “... se está en presencia de confusión cuando los signos distintivos no cumplen una función distintiva o significadora, escapando así del ámbito de protección”⁸¹.
- ✓ Jorge Otamendi indica que “... se considera que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, impresión...”⁸².
- ✓ Ascarelli aporta una nueva perspectiva del riesgo de confusión desde la competencia desleal indicándonos que “la confusión es el primer acto de concurrencia desleal que puede presentarse en el mercado y es capaz de producir daño, son actos a través de los cuales se viola el interés del consumidor y se desvía a la clientela de un concurrente determinado en cuanto a productos, servicios, empresas, actividades comerciales e industriales se refiere” (como es citado en Espinoza, 2016).

Podemos concluir que el riesgo de conclusión es aquel riesgo al cual los consumidores pueden ser susceptibles de caer cuando un signo a registrarse es idéntico o similar a una marca ya registrada en dos aspectos: i) Productos y/o servicios; y, ii) El signo en sí.

En ese sentido, tenemos que el riesgo de confusión es un tema importante en el Derecho de Marcas, ya que está considerado dentro de las prohibiciones de registro de marcas, lo cual está contemplado en el inciso a del artículo 136 del que señala que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por

⁸⁰ Proceso 85-IP-2004, Interpretación Prejudicial de 1 de setiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1124, de 4 de octubre de 2004. Caso: “DIUSED JEANS” (mixta) Crearamos LTDA

⁸¹ Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de marcas. Buenos Aires. Editorial Ciudad Argentina. (1999) 40

⁸² Jorge Otamendi. Derecho de Marcas. 3era Edición Ampliada y Actualizada. Buenos Aires. Editorial Abeledo Perrot (1999)

un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

Existen dos clases de riesgo de confusión, las cuales se detallan a continuación:

- ✓ Riesgo Directo: El cual se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor o usuario adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor.

- ✓ Riesgo Indirecto: Este riesgo no está referido a los productos o servicios en sí sino al origen empresarial de los mismos, es decir, que el consumidor o usuario, aun diferenciando claramente los productos o servicios, podría creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada o pensar que el nuevo signo distingue una línea de productos o servicios fabricados o brindados por su titular o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas.

Cabe señalar, que existen *supuestos*⁸³ bajo los cuales se puede dar el riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, los cuales son:

- ✓ Que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

- ✓ Que exista identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

- ✓ Que exista semejanza entre los signos y la identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En ese sentido, el grado de confundibilidad, puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Siendo los *tipos de similitud*⁸⁴.

⁸³ Proceso 82-IP-2002, Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 891, de 29 de enero de 2003. Caso: “CHIP’S” Central Impulsora S.A. de C.V.

⁸⁴ Proceso 37-IP-2013. Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2222, de 31 de julio de 2013. Caso: “SPERIAN” Sociedad Bacou Dalloz Europe

- ✓ Similitud ortográfica, es la que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
- ✓ Similitud fonética, es la que se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
- ✓ Similitud ideológica, es la que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

2.3. Acuerdos de Coexistencia

Empezaremos con definir que son los acuerdos de coexistencia, para lo cual nos basaremos en la definición dada por Héctor Álvarez Pedraza: “*Los acuerdos de coexistencia de marcas constituyen un contrato en virtud del cual dos o más personas, naturales o jurídicas, convienen en la coexistencia registral y/o en el mercado de marcas*”⁸⁵.

Para complementar la definición en el párrafo precedente citaremos lo dicho por Diego Chijane Dapckevicius:

“Los acuerdos de coexistencia (o de delimitación) pueden proceder a las solicitudes de registro a fin de evitar un potencial conflicto marcario o pueden también verificarse durante el trámite de solicitud para precisar o restringir el ámbito de la de demanda (...). Sin duda, el acuerdo de coexistencia conforma un negocio jurídico atípico teñido generalmente de aspectos transaccionales, dado que a través de él se procura prevenir una futura contienda marcaria; tratándose de marcas iguales o similares en las que se

⁸⁵ Héctor Álvarez Pedraza. “*Los acuerdos de coexistencia de marcas en el Perú. Anuario Andino de derechos Intelectuales*”. Palestra Editores, (2010). 205.

*evidencie claramente un probable riesgo de confusión, las partes establecerán pautas idóneas para diferenciar en el mercado las respectivas marcas*⁸⁶.

Por otro lado, respecto a la regulación de los acuerdos de existencia tenemos que en la Decisión 486 no se regula expresamente esta figura, sin embargo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre el tema en el Proceso 37-IP-2013⁸⁷:

“Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”.

En la legislación peruana, los acuerdos de coexistencia están regulados en el artículo 56 del Decreto Legislativo 1075, en el cual se establece expresamente que las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de marcas similares para productos de la misma clase, siempre que, en opinión de la oficina administrativa competente, la coexistencia no afecte negativamente el interés general de los consumidores.

En ese sentido, el Indecopi mediante la Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOP⁸⁸ del 15 de diciembre del 2014 (que configura precedente de

⁸⁶ Diego Chijane Dapkevicius. Derecho de Marcas: Función y concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado. Madrid. Editorial Reus. (2007) 424 - 425.

⁸⁷ Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2222, de 31 de julio de 2013. Caso: “SPERIAN” Sociedad Bacou Dalloz Europe

⁸⁸ Las condiciones mínimas que deberá contener un acuerdo de coexistencia son:

- a) Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose los elementos denominativos y figurativos que las conforman, así como también los productos y servicios a los que están referidos dichos signos (conforme se encuentran registrados y/o solicitados).
- b) Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo.
- c) Delimitación de los productos y/o servicios a los que se restringirán los signos materia del acuerdo de coexistencia en el mercado. Para tal efecto, será necesario que las partes soliciten la limitación efectiva de los productos y/o servicios en los registros y solicitudes respectivas.

observancia obligatoria) establece cuales son las condiciones mínimas para que los acuerdos de coexistencia puedan ser admitidos, sin embargo su aprobación depende si afecta o no el interés general del consumidor.

Es desde la vigencia de dicho precedente que el Indecopi, a través de sus instancias, tiene diferentes formas de resolver cuando realiza el análisis de los casos de solicitud de registro de signos que buscan distinguir productos y/o servicios que están distinguidos por una marca ya registrada en la misma clase de la Clasificación de NIZA (Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza).

Ello se verifica en las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual donde se otorgan los registros de marcas pese a que en primera instancia la Dirección de Signos Distintivos denegó su registro,

Finalmente, podemos concluir que si bien los acuerdos de coexistencia son una herramienta que pueden emplear las partes involucradas para convenir la coexistencia de sus marcas en el registro, es la Autoridad Administrativa quien al evaluar su contenido determinará si es viable el registro de la marca solicitada, teniendo en cuenta cautelar el interés general de los consumidores.

2.4. El Consumidor en el Derecho de Marcas

Como se puede observar, la protección del derecho del titular de la marca fue la base del Derecho de Marcas. Sin embargo, en la actualidad la protección del consumidor ha venido tomando importancia dentro del Derecho de Marcas Contemporáneo, esto debido a que el rol del consumidor se ha hecho relevante, ya que determina:

- Si un signo ha adquirido fuerza para acceder al registro marcario, cuando en un primer momento no le era posible, siempre que el interesado puede

d) Delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos.
e) Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.
f) Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso se presente alguna materia litigiosa entre las partes.

- demostrar que ese signo ha adquirido significado secundario (*secondary meaning*); y,
- Si una marca debidamente registrada puede volverse incapaz de identificar o diferenciar servicios en el mercado, esto quiere decir si se ha perdido su poder distintivo.⁸⁹

No obstante, es relevante para el tema de la presente tesis el rol del consumidor cuando un tercero solicita el registro de un signo que conlleve a producir un riesgo de confusión con una marca ya registrada, ya que el examen de riesgo de confusión entre los signos se realiza sobre la base del consumidor.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho lo siguiente:

“La marca y su protección no tendrían razón de ser si aquella no tuviera un destinatario que pueda adquirir e identificar los productos o servicios que ese signo ampara. La marca existe en cuanto haya un público consumidor, el que dentro de todo el proceso de determinación de la confusión, es un factor necesario para considerarlo. El consumidor es el sujeto que va a ser motivo del riesgo de confusión entre las dos marcas iguales o semejantes, y es el que soporta, junto al titular de la marca, el perjuicio por la falta de identificación de los productos y servicios que una marca protege frente a los de otra”⁹⁰.

En este punto, cabe precisar que el consumidor relevante para el Derecho Marcario es el consumidor medio, el cual ha sido definido en la jurisprudencia de la Comunidad Andina de Naciones:

“Finalmente es necesario recordar el público al cual las marcas están dirigidas, ya que generalmente éstas se dirigen al ‘consumidor medio’ o sea al común y corriente de cualquier clase de productos o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales; ya que en ellos, el comprador no se detiene a efectuar un examen más minucioso

⁸⁹ Gustavo M. Rodríguez García. El Alma del Derecho Marcario. Revista de Derecho y Economía. Volumen 6 – Número 21. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. (2009)

⁹⁰ Proceso 305-IP-2014, Interpretación Prejudicial de 24 de marzo de 2015. Caso: “EPITEL” (Denominativa) Medifarma S.A.

*de las marcas y al contrario el grado de atención será más bajo. Estos productos están destinados, como ya lo expresamos antes, al consumidor medio quien no efectúa un examen ni muy riguroso ni muy negligente al producto que piensa adquirir”.*⁹¹

Por lo antes expuesto, podemos concluir que el consumidor medio es aquel consumir que tiene un conocimiento y una capacidad de percepción normales.

2.5. Marcas Renombradas

Cabe mencionar, que existen marcas que son reconocidas en un sector determinado de los consumidores, lo cual les dan la condición de notoriamente conocidas, que implica se les dé una protección especial.

La regulación de las marcas notoriamente conocidas o renombradas la encontramos en el Título XIII de la Decisión 486⁹² de la Comunidad Andina de Naciones, que regula todo lo relativo a los signos distintivos notoriamente (en el cual están incluidas las marcas).

En el artículo 224° de la referida Decisión encontramos que definen a los signos notoriamente conocidos como *el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido*. El artículo 228 establece los criterios para evaluar la notoriedad de un signo distintivo, los cuales son:

- “a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*

⁹¹ Ibídem Págs. 13 y 14.

⁹² La Decisión N° 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Título XIII, 19-09-2000.

- e) *Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) *El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) *El valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) *el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) *la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) *los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) *la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”*

Además, en el artículo 230 establece cuales sectores se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo.

En la doctrina encontramos la definición dada por Antonio Pazmiño “*son aquellas que son identificadas por un sector pertinente de la sociedad. Este sector, puede estar dado por diferentes características, así, podemos citar los siguientes: industrial, abogados, financiero*” (como es citado en Araujo, 2015).

Diego Chijane Dapkevicius agrega que las marcas notoriamente conocidas “*...se encuentran fuertemente grabadas en las mentes de los consumidores, [por lo que] las marcas débiles se asocian fácilmente a ellas*” (como es citado en Araujo, 2015).

Es por lo detallado líneas arriba, que el status de las marcas notoriamente conocidas debe ser considerada al momento de evaluar el riesgo de confusión marcaria entre una marca común y una marca notoria.

En ese sentido, tenemos que el Indecopi ha establecido un precedente de observancia obligatoria en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOP⁹³ en el cual se tramitó la solicitud de Freddy Santiago Tudelano Yanama para el registro del signo KENT en la Clase 32 de la Nomenclatura Oficial, existiendo ya registrada la

⁹³ Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 de diciembre de 2009.

marca KENT en la clase 34 de la Nomenclatura Oficial por British American Tobacco (Brands) Inc.

En el precedente el Indecopi estableció lo siguiente:

- “i. La notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca.*
- ii. Las marcas cuya notoriedad se acredite deben gozar de una protección más amplia que las marcas comunes.*
- iii. La protección especial que se da a las marcas notoriamente conocidas rompe los principios de especialidad y territorialidad.*
- iv. Dado que la Decisión Andina N° 486 no distingue entre marca renombrada y marca notoriamente conocida, la figura de la dilución marcaria aplicable en principio a la primera, también se extiende a la segunda.*
- v. Aplicar una marca notoria a bienes o servicios sin autorización del titular de ésta, surge un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria la beneficiarse sin haber contribuido a los costos para la creación y consolidación de la imagen positiva.”*

Lo que podemos concluir, es que el precedente ha ratificado lo establecido en la Decisión N° 486 de la Comunidad Andina, ya que establece que los signos notoriamente conocidos gozan de una especial protección respecto de los signos comunes, dicha protección especial se da de forma que la marca notoriamente conocida recibirá protección jurídica al margen de que los productos o servicios que distingue se encuentren en clases diferentes de la Nomenclatura Oficial y aun cuando no exista vinculación competitiva con los productos o servicios del signo a registrar.

**CAPITULO III: LA INCONGRUENCIA DE CRITERIOS UTILIZADOS EN EL
REGISTRO DE MARCAS CON RIESGO DE CONFUSIÓN Y ACUERDOS DE
COEXISTENCIA: ANÁLISIS DESDE LA JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA
NACIONAL**

A continuación, analizaremos las resoluciones sobre registro de marcas con riesgo de confusión y acuerdos de coexistencia desde la Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI del 15 de diciembre del 2014, que configura precedente vinculante y establece las condiciones mínimas que deben contener los acuerdos de coexistencia para que sean aceptados, no obstante es el Indecopi (Autoridad Administrativa) el que tiene la facultad de aprobarlos en aras de cautelar el interés general de los consumidores.

Para el análisis de las resoluciones, las hemos dividido en dos grupos: i) Casos donde presentaron los acuerdos de coexistencia en primera instancia; y, ii) Casos donde presentaron los acuerdos de coexistencia en segunda instancia. A continuación, analizaremos algunos casos:

3.1. Casos donde presentaron los acuerdos de coexistencia en primera instancia:

3.1.1. Caso Endurance / Endurance – Exp. 479721-2012/DSD

SIGNOS REGISTRADOS	
APOLLO ENDURACE	ENDURACE
Clase de Marca: Denominativa	Clase de Marca: Denominativa
Titular: Apollo Tyres Ag (Suiza)	Titular: Apollo Tyres Ag (Suiza)
Clase de la Nomenclatura Oficial: 12	Clase de la Nomenclatura Oficial: 12
Certificado N°: 198901	Certificado N°: 169812
Productos distinguidos: Llantas, cámaras y alerones para automóviles.	Productos a distinguir: Llantas, cámaras y alerones para automóviles.

SIGNO SOLICITADO

Clase de Marca: Mixta
Solicitante: Endurance Technologies Private Limited (India)
Clase de la Nomenclatura Oficial: 12
Productos a distinguir: Piezas, accesorios para vehículos terrestres comprendidos en la clase; automóviles y componentes de automóviles comprendidos en la clase; productos de suspensión, transmisión y frenado para vehículos terrestres incluidos en la clase 12; llantas de aleación ligera para vehículos a motor; amortiguadores de suspensión para vehículos y automóviles; resortes amortiguadores para vehículos; horquillas delanteras para vehículos; aros para llantas de vehículos; ejes para vehículos; frenos y piezas para frenos para vehículos; forros y segmentos de freno para vehículos; frenos del disco hidráulico; frenos del tambor hidráulico, zapatos de freno, cilindros maestro tándem para vehículos, cilindros de freno para vehículos, embragues para vehículos terrestres; transmisiones para vehículos terrestres; acoplamientos para vehículos terrestres; acoplamientos hidráulicos con amortiguadores integrales, para vehículos terrestres; amortiguadores a gas e hidráulicos para vehículos terrestres; puntales de suspensión para vehículos;

resortes neumáticos para vehículos; cártel para componentes de vehículos terrestres; motores y motores de reacción para vehículos terrestres; cajas de cambios y engranajes para vehículos terrestres; ejes para llantas de vehículos; circuitos hidráulicos para vehículos; motores para vehículos terrestres; dispositivos antibloqueo para llantas de vehículos; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; bombas de aire para vehículos; engranajes de reducción para vehículos terrestres; motores de tracción; convertidores de torsión para vehículos terrestres; cadenas y ejes de transmisión para vehículos terrestres; turbinas para vehículos terrestres, piezas fundidas para llantas, autos y coches de la clase 12.

En primera instancia mediante Resolución N° 10047-2015/DSD-INDECOPI de fecha 4 de junio de 2015, la Dirección de Signos Distintivos (en adelante la Dirección) deniega de oficio el registro del signo solicitado, al considerar:

- ✓ El signo solicitado y las marcas registradas son semejantes, debido a que la única denominación del signo solicitado y una de las denominaciones de las marcas registradas comparten la mayoría de sus letras, por lo que generan una pronunciación y entonación de conjunto similar.
- ✓ En ese sentido y dado que los signos en cuestión distinguen productos vinculados, podrían inducir a confusión indirecta al consumidor.
- ✓ El acuerdo de coexistencia presentado el 3 de abril de 2013 fue suscrito por persona diferente al titular de las marcas registradas y no contiene las condiciones mínimas establecidas en el precedente de observancia obligatoria.

Como se puede observar, la DSD basa su decisión en el resultado del examen comparativo, ello debido a que evalúa si los signos bajo análisis son idénticos o semejantes, y por tanto si su registro afecta al derecho del consumidor.

En la Resolución N° 0731-2016/TPI-INDECOPI de fecha 14 de marzo de 2016 la segunda instancia - Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en adelante la Sala) determina lo siguiente:

- ✓ Respecto a los productos, en el presente caso, *las llantas, cámaras y alerones para automóviles* que distinguen las marcas registradas se encuentran

comprendidos entre *las piezas y componentes de automóviles* que pretende distinguir el signo solicitado.

Asimismo, considerando que las *llantas* son parte integrante de los automóviles, las cuales sirven para su funcionamiento y son usadas de manera conjunta, se determina que existe conexión competitiva entre las *llantas* que distinguen las marcas registradas y los *automóviles* que pretende distinguir el signo solicitado, ya que dichos productos pueden comercializarse en las mismas tiendas y por tanto el consumidor es susceptible de confusión.

- ✓ Respecto al examen comparativo, la Sala indica que para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos.

Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor.

En ese sentido, indica que lo más importante son las semejanzas de los signos, criterio reiterado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, da como ejemplos los Procesos N° 147-IP-2005 y 156-IP-2005. Asimismo, refiere que el recuerdo y la capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos y servicios.

La Sala realiza una evaluación tomando en cuenta el criterio para analizar el riesgo de confusión en signos denominativos y en signos mixtos, ya que son esas clases de signos los que son materia de evaluación en el presente caso.

En ese sentido, empieza señalando que en el caso de los signos denominativos (o en aquellos donde resulta más relevante el elemento denominativo), el riesgo de confusión se determina primero por su aspecto

fonético y después por el gráfico. La Sala precisa que en muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado de forma verbal.

Seguidamente, señala que en el caso de los signos mixtos se debe de determinar cuál es el elemento relevante (denominativo o figurativo) que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios, pudiendo existir dos posibilidades:

- Que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
- Que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Seguidamente, la Sala indica que para el autor Fernández-Novoa el elemento predominante en la marca mixta es el elemento denominativo por regla general. Asimismo, dicho autor señala que existen factores que desplazan a un primer plano el elemento figurativo. La Sala concluye que en el presente caso, la Sala aprecia que tanto el elemento figurativo como el elemento denominativo del signo solicitado son igualmente relevantes.

Realizado el examen comparativo, la Sala concluye:

- Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado contiene una escritura particular y una figura circular con figuras circulares dentro con una determinada combinación y distribución de colores, lo que determina que a pesar de que tengan en común las denominaciones ENDURACE / ENDURANCE , susciten un impacto visual en conjunto diferente.
- Desde el punto de vista fonético, el signo solicitado se encuentra conformado por una denominación que contiene la misma secuencia de letras que la denominación ENDURACE de las marcas registradas, a la cual solo le ha incluido una letra "N" intermedia, lo que determina que, apreciados en su conjunto, los signos generen una pronunciación de conjunto semejante.

La Sala concluye que por las consideraciones expuestas, los signos son gráficamente diferentes pero fonéticamente semejante.

- ✓ Posteriormente, la Sala se pronuncia sobre el Acuerdo de Coexistencia presentado indicando lo siguiente:

- El acuerdo de coexistencia celebrado entre la solicitante y la empresa Apollo Tyres Limited, incluye a su subsidiaria Apollo Tyres AG. en los países enumerados en el Anexo B (en el cual se menciona a Perú). Por tanto, dicho acuerdo de coexistencia es aplicable al presente caso.
 - En ese sentido, la Sala pasa a evaluar el acuerdo de coexistencia y llega a la conclusión que dicho acuerdo cumple con las condiciones mínimas fijadas por la Autoridad para reducir el riesgo de confusión existente entre los signos y por tanto lo acepta.
- ✓ Seguidamente, la Sala pasa a evaluar el riesgo de confusión, indicando que “por los argumentos expuestos, aun cuando existe identidad y conexión competitiva entre los productos a los se refieren los signos bajo análisis, así como similitud fonético entre los signos, teniendo en consideración que las partes han celebrado un acuerdo de coexistencia marcaría, se concluye que es posible su coexistencia en el mercado”. (subrayado nuestro)
- ✓ Finalmente, la Sala resuelve: Primero, aceptar el acuerdo de coexistencia presentado; y, Segundo, revocar la Resolución N° 10047-2015/DSD-Indecopi de fecha 4 de junio de 2015, y en consecuencia, otorgar a favor de Endurance Technologies Private Limited (India) el registro de marca del signo solicitado para distinguir productos indicados pertenecientes a la clase 24 de la Nomenclatura Oficial.

En el presente caso, podemos concluir que si bien la Sala identifica la identidad, conexión competitiva y similitud entre los signos bajo análisis, al aceptar el acuerdo de coexistencia presentado no toma en consideración al consumidor afectando a si sus derechos.

3.1.2. Caso Figura de un león – Exp. 466046A-2012/DSD



Clase de Marca: Figurativa
Titular: Lonsdale Sports Limited (Reino Unido)
Clase de la Nomenclatura Oficial: 24
Certificado N°: 119754
Productos distinguidos: Artículos textiles, materias textiles, tapizados murales de materias textiles; ropa blanca y telas para tapizado; ropa de cama, cubrecamas, juegos de cama, colchas, fundas de cobertores, fundas de edredones de plumas (duvets), sábanas, fundas de almohada, cubiertas para almohada, cobertores, edredones de plumas (duvets), edredones, bolsas de dormir, mantas de viaje; ropa de baño, toalla, franelas, toallas para el rostro, cortinas para la ducha; ropa de mesa, cubiertas para la mesa, manteles, centros de mesa, servilletas de mesa de materiales textiles, servilletas de materiales textiles, salvamanteles; toallas para la cocina, secadores; cortinas, alzapaños, cenefas textiles para cortinas, persianas; fundas para cojines, cubiertas para muebles; pañuelos de bolsillo de materiales textiles; telas para tapizado; toallas de tela; frisa (tela).

SIGNO SOLICITADO

Clase de Marca: Figurativa
Solicitante: Manufacturas Eliot S.A.S. (Colombia)
Clase de la Nomenclatura Oficial: 24
Productos a distinguir: Productos textiles no comprendidos en otras clases; tejidos, ropa de cama y de mesa; textiles para el hogar, baño y cocina (comprendidos en la clase).

En primera instancia mediante Resolución N° 13962-2016/DSD-INDECOPI de fecha 15 de agosto de 2016, la Dirección deniega de oficio el registro del signo solicitado, al considerarlo:

- ✓ Se ha verificado que los productos que pretende distinguir el signo solicitado [*productos textiles no comprendidos en otras clases; tejidos, ropa de cama y de mesa; textiles para el hogar, baño y cocina (comprendidos)*] comprenden a los productos que distingue la marca registrada de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial. Por lo que, cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado.
- ✓ Que existe semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada, por lo que aceptar el registro del signo solicitado podría inducir al público a asociarlo con la marca registrada como provenientes de un mismo origen empresarial o que existe vinculación de carácter empresarial o comercial entre los titulares de los mismos, configurándose confusión indirecta.
- ✓ El acuerdo de coexistencia presentado el 23 de marzo de 2015 delimita los productos a los que se restringirán los signos materia del acuerdo de forma que no es suficiente para el cumplimiento del presente requisito, dado que dicha delimitación trata de productos distintos a los que son materia de análisis. Por tanto, dicho acuerdo no cumple con las condiciones mínimas establecidas en el precedente de observancia obligatoria.

La DSD en este caso, determina que los signos bajo análisis distinguen los mismos productos y que existe semejanza entre ellos, lo cual induciría al consumidor a una confusión indirecta. Con ello, la DSD demuestra que su decisión de rechazar el registro se fundamenta en la protección del consumidor.

En la Resolución N° 1682-2017/TPI-INDECOPi de fecha 29 de mayo de 2017 la Sala determina lo siguiente:

- ✓ Respecto a los productos, se advierte que "*los productos textiles no comprendidos en otras clases; tejidos, ropa de cama y de mesa; textiles para el hogar, baño y cocina (comprendidos en la clase)*" que pretende distinguir el signo solicitado comprenden a los "*artículos textiles, materias textiles, tapizados murales de materiales textiles; ropa blanca y telas para tapizado; ropa de cama, cubrecamas, juegos de cama, colchas, fundas de cobertores, fundas de edredones de plumas (duvets), sábanas, fundas de almohada, cubiertas para almohada, cobertores, edredones de plumas (duvets), edredones, bolsas de dormir, mantas de viaje; ropa de baño, toallas, franelas,*

toallas para el rostro, cortinas para la ducha; ropa de mesa, cubiertas para la mesa, manteles, centros de mesa, servilletas de mesa de materiales textiles, servilletas de materiales textiles, salvamanteles; toallas para la cocina, secadores; cortinas, alza paños cenefas textiles para cortinas, persianas; fundas para cojines, cubiertas para muebles; pañuelos de bolsillo de materiales textiles; telas para tapizados; toallas de tela; frisa (tela)” que distingue la marca registrada. Por tanto, los signos bajo análisis distinguen los mismos productos.

- ✓ Respecto al examen comparativo, la Sala indica lo mismo que en la Resolución de Endurece en este punto. Adicionalmente, indica que en el caso de las marcas gráficas, se deberá tener en cuenta los criterios de comparación establecidos en el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075⁹⁴, vigente a la fecha de presentación de la solicitud:

- Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
- Si las figuras son distintas, si evocan el mismo concepto.

Seguidamente, dice que de acuerdo a la doctrina sobre la materia⁹⁵, la marca figurativa se subdivide en dos tipos diferenciados: i) La marca puramente gráfica; y, ii) La marca figurativa. Asimismo, indica que existirá semejanza entre las marcas puramente gráficas aun cuando presenten variaciones o modificaciones, si suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores.

En el caso de las marcas figurativas, la comparación debe realizarse desde la perspectiva gráfica y conceptual, si existe semejante en el plano gráfico, no será indispensable proceder al análisis en el plano conceptual. Pero si no resulta semejante, se procederá al análisis en el plano conceptual, a fin de identificar si las marcas evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente.

En el presente caso, la Sala estima que los signos en conflicto se encuentran dentro de la categoría de marcas figurativas, por cuanto emiten un concepto determinado. Al respecto la Sala advierte que el signo solicitado está

⁹⁴ Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 2008.

⁹⁵ Fernández-Novoa. Tratado sobre Derecho de Marcas. Madrid. 2001 Pág. 237.

constituido por una silueta estilizada de un león en posición erguida mirando hacia el lado derecho y con la cabeza levantada. Mientras que la marca registrada también se encuentra conformada por la silueta estilizada de un león de abundante pelaje, en posición de acecho mirando hacia el lado izquierdo y con la cabeza gacha.

Realizado el examen comparativo se advierte lo siguiente:

- Gráficamente, los signos se encuentran conformados por una figura semejante, toda vez que ambos incluyen el diseño estilizado de un león, lo cual determina una impresión visual del conjunto similar.
- Conceptualmente, debido a que los signos se encuentran conformados por una figura estilizada de un león evocarán un mismo concepto, esto es el mencionado animal.

La Sala determina que por lo anterior, debido a la similitud existente entre los productos a los que se encuentran destinados a distinguir ambos signos, sumado a las semejanzas gráficas e identidad conceptual existente entre los mismos, su coexistencia en el mercado es susceptible de inducir a confusión directa al público consumidor. (subrayado nuestro)

- ✓ Posteriormente, la Sala paso a evaluar el Acuerdo de Coexistencia presentado, llegando a la conclusión que el acuerdo de coexistencia presentado por el solicitante será susceptible de minimizar el riesgo de confusión que existe entre el signo solicitado y marca figurativa (Certificado N° 119754) motivo por el cual corresponde aceptar el acuerdo presentado.
- ✓ Finalmente, la Sala resuelve: Primero, aceptar el acuerdo de coexistencia presentado; y, Segundo, revocar la Resolución N° 13962-2016/DSD-INDECOPI de fecha 15 de agosto de 2016, y en consecuencia, OTORGAR a favor de Manufacturas Eliot S.A.S. (Colombia) el registro de marca del signo solicitado para distinguir productos textiles no comprendidos en otras clases; tejidos, ropa de cama y de mesa; textiles para el hogar, baño y cocina (comprendidos en la clase) de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial.

Como conclusión, podemos decir que si bien el resultado del examen comparativo da como resultado que la coexistencia en el mercado de los signos bajo análisis es susceptible de inducir a confusión directa al público consumidor, la Sala al pronunciarse sobre el acuerdo de coexistencia presentado determina que es

susceptible de minimizar el riesgo de confusión y por tanto corresponde otorgar el registro. En ese sentido se observa, que en el presente caso la Sala toma su decisión fundamentado se en el acuerdo de coexistencia, sin tener en cuenta que el consumidor se verá directamente afectado por la coexistencia de las marcas.

3.1.3.Caso YZ / ZY – Exp. 648689-2016/DSD

SIGNO REGISTRADO
ZY
Clase de Marca: Denominativa
Titular: Fashion Division S.A. (Portugal)
Clase de la Nomenclatura Oficial: 12
Certificado N°: 189387
Productos distinguidos: Asientos tipo sillas de seguridad para niños (para vehículos) y asientos de seguridad para niños (para vehículos).

SIGNO SOLICITADO
YZ
Clase de Marca: Denominativa
Solicitante: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Japon)
Clase de la Nomenclatura Oficial: 12
Productos a distinguir: Motocicletas, motonetas, ciclomotores, motocicletas de tres ruedas, motonetas de tres ruedas, ciclomotores de tres ruedas y sus partes y accesorios, excluyendo expresamente asientos de seguridad tipo silla para niños (para vehículos) y asientos de seguridad para niños (para vehículos).

En primera instancia mediante Resolución N° 20436-2016/DSD-INDECOPI de fecha 17 de octubre de 2016, la Dirección deniega de oficio el registro del signo solicitado, al considerar:

- ✓ Las *motocicletas, motonetas, ciclomotores, motocicletas de tres ruedas, motonetas de tres ruedas, ciclomotores de tres ruedas y sus partes y accesorios* que pretende distinguir el signo solicitado, se encuentran vinculados con los *asientos tipos sillas de seguridad para niños (para vehículos) y asientos de seguridad para niños (para vehículos)* que distingue

la marca registrada, dado que son productos susceptibles de ser complementarios entre sí, por lo que pueden ser fabricados por las mismas empresas y/o ser expendidos en los mismos establecimientos comerciales; en tal sentido, estarán dirigidos al mismo público consumidor. En consecuencia se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado. (subrayado nuestro)

- ✓ Que existe similitud entre los signos en conflicto, ya que están conformados por las mismas letras, siendo que el signo solicitado YZ constituye la transposición de la marca registrada ZY, lo cual determina que los signos generen un impacto visual y una impresión sonora de conjunto similar. (subrayado nuestro)
- ✓ Respecto al acuerdo de coexistencia indica que en el caso de la delimitación de productos no cumple con precisar ni restringir los productos materia del acuerdo; y, en la delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos ninguna de las partes ha manifestado de forma expresa la forma de uso y/o presentación de los signos en mención. Por tanto, el acuerdo de coexistencia presentado no cumple con todas las condiciones mínimas establecidas en el precedente de observancia obligatoria.

En el presente caso, podemos observar que la DSD determina que existe similitud entre los signos bajo conflicto y que los productos al ser dirigidos a un mismo público consumidor configura uno de los requisitos para que se configure riesgo de confusión. Asimismo, respecto al acuerdo de coexistencia, la DSD no solo evalúa si cumple o no las condiciones mínimas, sino que realiza una evaluación del contenido para determinar que el acuerdo sea efectivo y así se resguarde el derecho del consumidor.

En la Resolución N° 1794-2017/TPI-INDECOPI de fecha 6 de junio de 2017 la Sala determina lo siguiente:

- ✓ Respecto a los productos, la Sala advierte que en el presente caso *"se advierte que, pese a que el signo solicitado ha excluido expresamente los "asientos de seguridad tipo silla para niños (para vehículos) y asientos de seguridad para niños (para vehículos)", los "accesorios" que pretende distinguir comprenden a los "asientos tipo sillas de seguridad para niños (para vehículos) y asientos de seguridad para niños (para vehículos)", por lo que*

pueden ser fabricados por las mismas empresas y estar dirigidos al mismo público consumidor”.

- ✓ Respecto al examen comparativo, la Sala indica lo mismo que en la Resolución de Endurece en este punto. Finaliza indicando que realizado el examen comparativo se advierte lo siguiente:
 - Fonética y gráficamente, el signo solicitado está conformado por las mismas letras de la marca registrada, con la única diferencia de que éstas figuran transpuestas, lo cual determina que los signos generen similar pronunciación y un semejante efecto visual. (subrayado nuestro)
- ✓ Posteriormente, la Sala realiza la evaluación del Riesgo de Confusión indicando que *“En virtud de lo señalado anteriormente, considerando la similitud fonética entre los signos y dado que existe vinculación entre algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distingue la marca registrada, se concluye que, teniendo en consideración el grado de atención que presta el consumidor de productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, su concurrencia en el mercado es susceptible de inducir a confusión al público consumidor”.* (subrayado nuestro)
- ✓ Seguidamente, la Sala realiza el análisis del Acuerdo de Coexistencia presentado, advirtiendo que *“el Acuerdo de Coexistencia presentado cumple con las condiciones mínimas, por lo que corresponde aceptar dicho acuerdo”.*
- ✓ La Sala vuelve a pronunciarse sobre el Riesgo de Confusión indicando que *“teniendo en consideración que las partes han celebrado un acuerdo de coexistencia marcaría cumpliendo con las condiciones mínimas contenidas en el precedente de observancia obligatoria establecido mediante Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOP, se concluye que es posible la coexistencia entre el signo solicitado YZ y la marca registrada ZY”.* (subrayado nuestro)
- ✓ Finalmente, la Sala resuelve: Primero, aceptar el acuerdo de coexistencia presentado; y, Segundo, revocar la Resolución N° 20436-2016/DSD-INDECOP de fecha 17 de octubre de 2016, y en consecuencia, OTORGAR a favor de Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Japón) el registro de marca

del signo solicitado para distinguir productos indicados en el cuadro líneas arriba comprendidos en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.

Como en los casos precedentes, la Sala basa su decisión en el acuerdo de coexistencia, aun cuando a lo largo de la resolución determina que si es susceptible el riesgo de confusión que puede suscitar la coexistencia de las marcas bajo análisis, lo cual demuestra que la Sala no toma su decisión en aras de la protección al consumidor.

3.2. Casos donde presentaron los acuerdos de coexistencia en segunda instancia:

3.2.1. Caso VIVE / VIBE – Exp. N° 578435-2014/DSD

SIGNO REGISTRADO
VIVE
Clase de Marca: Denominativa
Titular: Qualcomm Incorporated (Estados Unidos de América)
Clase de la Nomenclatura Oficial: 3
Certificado N°: 160317
Productos distinguidos: Software de computadoras, en particular, herramientas para el desarrollo de software de computadoras; software de computadoras usado para facilitar interfaces entre software de computadoras y/o equipos de computadoras usados en dispositivos inalámbricos de comunicación, o dentro de redes mixtas que emplean dispositivos inalámbricos y alámbricos de comunicación; aplicaciones de software de computadoras para certificar que otras aplicaciones de software de computadoras cumplan con ciertos estándares; software de computadoras utilizado para interpretar información, y para ingresar, interpretar y organizar datos entre diferentes dispositivos inalámbricos y/o alámbricos y aplicaciones de software de computadoras; software de computadoras para desarrollar y manejar software de computadoras de aplicaciones distribuidas en una red inalámbrica o mixta que emplea interfaces de comunicación inalámbricas y alámbricas; software de computadoras para uso en publicidad y marketing en particular en la promoción de productos y servicios de terceros; software de computadoras para diseminación de publicidad para terceros a través de una red de comunicaciones en línea en redes mundiales informáticas de

comunicación; software de computadoras para marketing, publicidad y promoción de productos y servicios al por menor de terceros en dispositivos de comunicación inalámbricos y/o computadoras; software de computadoras para hacer compras de productos y servicios de terceros usado en dispositivos de comunicación inalámbricos y/o computadoras, dispositivos de comunicación alámbricos y/o computadoras, o redes mixtas que emplean dispositivos de comunicación inalámbrica y alámbrica y/o computadoras; software de computadoras para compra al por menor de productos y servicios de terceros usado en dispositivos de comunicación inalámbricos y/o computadoras, dispositivos de comunicación alámbricos y/o computadoras, o redes mixtas que emplean dispositivos de comunicación inalámbricos y alámbricos y/o computadoras; software de computadoras para comunicaciones entre miembros de comunidades en línea.

SIGNO SOLICITADO
VIBE
Clase de Marca: Denominativa
Solicitante: Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. (Singapur)
Clase de la Nomenclatura Oficial: 3
Productos a distinguir: Hardware de computación o informática para la integración de textos, audio, gráficos, imágenes inmóviles y en movimiento a una entrega interactiva para aplicaciones multimedia, computadoras u ordenadores, computadoras tipo tableta.

En primera instancia mediante Resolución N° 3398-2015/DSD-INDECOPI de fecha 20 de febrero de 2015, la Dirección deniega de oficio el registro del signo solicitado, al considerar:

- ✓ Que el *hardware de computación informática para la integración de textos, audio, gráficos, imágenes inmóviles y en movimiento a una entrega interactiva para aplicaciones multimedia; computadoras u ordenadores* que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados al *software de computadoras que distingue la marca registrada*, y además algunos *software específicos* de la clase 9 de la Clasificación Internacional, toda vez que los productos que distingue la marca registrada son esenciales para el

funcionamiento del hardware de computación, computadoras u ordenadores, además es común que sean producidos por las mismas empresas, tengan los mismos canales de comercialización y estén destinados al mismo grupo de consumidores. Por tanto, cumple con uno de los requisitos para que genere riesgo de confusión en el mercado. (subrayado nuestro)

- ✓ Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se ha determinado que su coexistencia en el mercado es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor, ya que fonéticamente generan una pronunciación y entonación idéntica, y existe vinculación entre los productos que distinguen lo que podría inducir al público a creer que el sino solicitado distingue tan sólo una nueva línea de los productos que distingue la marca registrada, generándose así la posibilidad de que se asocie a ambos signos como provenientes de un mismo origen empresarial, o que el público consumidor piense que existe vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas, configurándose un supuesto de confusión indirecta.

En la Resolución N° 137-2016/TPI-INDECOPI de fecha 15 de enero de 2016 la Sala determina lo siguiente:

- ✓ Respecto a los productos, la Sala advierte que *“los productos que pretende distinguir el signo solicitado <hardware de computación o informática para la integración de textos, audio, gráficos, imágenes inmóviles y en movimiento a una entrega interactiva para aplicaciones multimedia; computadoras u ordenadores; computadoras tipo tableta> se encuentran vinculados con los <software de computadoras> y los diferentes tipos de software que distingue la marca registrada, toda vez que son productos complementarios, se encontrarán dirigidos al mismo público consumidor, serán elaborados por los mismo agentes económicos y tendrán los mismos canales de comercialización”*.
- ✓ Respecto al examen comparativo, la Sala indica lo mismo que en la Resolución de Endurece en este punto. Adicionalmente, indica en el caso de los productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, resulta razonable asumir que el público consumidor prestará especial atención al momento de

adquirirlos, en razón a criterios como precios, calidad del producto y garantía del proveedor que comercializa tales productos.

En ese sentido, indica que realizado el examen comparativo se advierte lo siguiente:

- Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado comparte tres (V-I-B-E) de las cuatro letras que conforma la marca registrada (V-IV-E), además de estar ubicadas en el mismo orden, diferenciándose únicamente por la presencia de la letra “B” en el signo solicitado y la letra V en la marca registrada.
- Desde el punto de vista fonético, los signos se encuentran conformados por idéntica secuencia de vocales y similar secuencia de consonantes, en donde las letras “B” y “V” tendrán la misma pronunciación en nuestro medio.

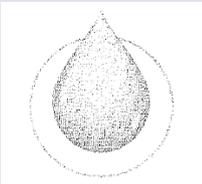
La Sala concluye, que por las consideraciones expuestas, los signos bajo análisis son gráficamente similares y fonéticamente idénticos (VIBE/VIVE) – en donde dichos términos no se encuentran en la conformación de otras marcas registradas para la clase 9 de la Nomenclatura oficial – para distinguir productos vinculados. (subrayado nuestro)

- ✓ Seguidamente, la Sala realiza el análisis del Acuerdo de Coexistencia presentado, advirtiendo que *“el Acuerdo de Coexistencia presentado contiene las condiciones mínimas, por lo que corresponde aceptar dicho acuerdo”*.
- ✓ Posteriormente, la Sala se pronuncia sobre el Riesgo de Confusión indicando que *“Por los argumentos expuestos, aun cuando existe vinculación entre los productos a los que se refieren los signos bajo análisis; así como el hecho que sus denominaciones sean similares, teniendo en cuenta el acuerdo de coexistencia que las partes han celebrado, se concluye que es posible su coexistencia en el mercado”*. (subrayado nuestro)
- ✓ Finalmente, la Sala resuelve: Aceptar el acuerdo de coexistencia presentado; y, Revocar la Resolución N° 3398-2015/DSD-INDECOPI de fecha 20 de febrero de 2015, y en consecuencia, OTORGAR a favor de Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. (Singapur) el registro de marca del signo

solicitado para distinguir los productos detallados líneas arriba comprendidos en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

En el presente caso, se puede observar que al igual que los casos precedentes la Sala fundamenta su decisión en la aprobación del acuerdo de coexistencia, pese a que en toda la resolución se determina riesgo de confusión entre los signos bajo análisis.

3.2.2. Caso Figura de una gota – Exp. N° 604918-2015/DSD

SIGNO REGISTRADO

Clase de Marca: Figurativa
Titular: Productos Familia S.A. (Colombia)
Clase de la Nomenclatura Oficial: 3
Certificado N°: 190479
Productos distinguidos: Jabones de tocador, jabones para la limpieza personal de zonas íntimas, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones cosméticas, toallitas impregnadas de lociones cosméticas, toallitas húmedas para la limpieza personal, preparaciones cosméticas para el baño, desodorantes para uso personal, antitranspirantes (artículos de tocador), preparaciones depiladoras, preparaciones para remover el maquillaje, preparaciones para remover el barniz de las uñas.

SIGNO SOLICITADO


Clase de Marca: Denominativa
Solicitante: Riemann Trading ApS (Dinamarca)
Clase de la Nomenclatura Oficial: 3
Productos a distinguir: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumes, aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; dentífricos; jabones desodorantes; jabones antitranspirantes; jabones antitranspirantes para pies; jabones para la transpiración de manos; y desodorantes y antitranspirantes (artículos de tocador).

En primera instancia mediante Resolución N° 19348-2015/DSD-INDECOPI de fecha 19 de octubre de 2015, la Dirección deniega de oficio el registro del signo solicitado, al considerarlo susceptible de originar riesgo de confusión con la marca figurativa (Certificado N° 190479), registrada a favor de Productos Familia S.A., en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

En la resolución de segunda instancia, la Sala determina lo siguiente:

- ✓ Respecto a los productos, la Sala advierte que "*<los desodorantes para uso personal; desodorantes y antitranspirantes> que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los <desodorantes para uso personal, antitranspirantes (artículos de tocador)> que distingue la marca registrada*". Asimismo, advierte que "*<los desodorantes para uso personal; desodorantes y antitranspirantes>, que pretenden distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con <los jabones de tocador, jabones para limpieza personal de zonas íntimas, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones cosméticas, toallitas impregnadas de lociones cosméticas, toallitas húmedas para la limpieza personal, preparaciones cosméticas para el baño> que distingue la marca registrada, debido a que presentan una misma finalidad, esto es el cuidado y aseo personal, siendo productos de uso complementario y conjunto, que pueden ser comercializados en los mismos establecimientos comerciales, tales como perfumerías, tiendas por departamento (y estar ubicados en estantes cercanos) encontrándose dirigidos a un mismo público consumidor quien podría atribuirles un mismo origen empresarial*".

- ✓ Respecto al examen comparativo, la Sala indica lo mismo que en la Resolución del caso de la figura de un león. Asimismo, precisa que en el presente caso, se estima que tanto el signo solicitado como la marca registrada bajo Certificado N° 119748 se encuentran dentro de la categoría de marcas figurativas, por cuanto emiten un concepto determinado.

En ese sentido, realizado el examen comparativo la Sala advierte lo siguiente:

- Gráficamente, los signos se encuentran conformados por una figura semejante, toda vez que ambos incluyen el diseño estilizado de una gota de agua dispuesta en forma similar, lo cual determina una impresión visual de conjunto similar. (subrayado nuestro)
- Conceptualmente, debido a que los signos se encuentran conformados por una figura estilizada de una de agua evocan un mismo concepto. (subrayado nuestro)

La Sala finaliza este punto concluyendo que *"Por lo anterior, se determina que debido a la similitud y vinculación existente entre los productos a los que se encuentran destinados a distinguir ambos signos, sumado a las semejanzas graficas e identidad conceptual existente entre los mismos, su coexistencia en el mercado es susceptible de inducir a confusión directa al público consumidor".* (subrayado nuestro)

- ✓ Seguidamente, la Sala realiza el análisis del Acuerdo de Coexistencia presentado, concluyendo que *"el Acuerdo de Coexistencia presentado será susceptible de minimizar el riesgo de confusión que existe entre el signo solicitado y la marca figurativa (Certificado N° 190479), motivo por el cual corresponde aceptar el acuerdo presentado"*.
- ✓ Finalmente, la Sala resuelve: Revocar la Resolución N° 19348-2015/DSD-INDECOPI de fecha 19 de octubre de 2015, y en consecuencia, otorgar a favor de Riemann Trading ApS (Dinamarca), el registro de marca solicitado para distinguir los productos indicados líneas arriba comprendidos en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

En el presente caso, la Sala vuelve a basar su decisión en la aceptación del acuerdo de coexistencia, sin embargo acota un punto nuevo al indicar que es aceptado dado que es susceptible de minimizar el riesgo de confusión. Sin

embargo, no desarrolla los fundamentos que sustenten como ha llegado a tal conclusión. Con ello demuestra, que el derecho del consumidor para el criterio de la Sala pasa a un segundo plano.

3.2.3. Caso Marie Claire – Exp. N° 602020-2015/DSD

SIGNO REGISTRADO
MARIE CLAIRE
Clase de Marca: Denominativa
Titular: Bata Brands S.a.r.l (Luxemburgo)
Clase de la Nomenclatura Oficial: 25
Certificado N°: 6563
Productos distinguidos: Calzado con inclusión de botas y zapatillas.

SIGNO SOLICITADO
marie claire
Clase de Marca: Mixta
Solicitante: Marie Clire Netherlands BV. (Reino de los Países Bajos)
Clase de la Nomenclatura Oficial: 25
Productos a distinguir: Prendas de vestir, artículos de sombrerería, calzoncillos, camisas, vestidos, lencería (ropa interior femenina), ropa interior, prendas de vestir para niños, ajuares de bebé, ropas de baño, prendas de vestir impermeables, pijamas, vestidos de noche, fulares, disfraces (trajes), prendas de calcetería, pantis, medias, guantes (prendas de vestir), sacos, gabanes, pantalones cortos, tajes, faldas, anoraks (excepto anoraks deportivos), pantalones largos, trajes de etiqueta, corbatas, cinturones (prendas de vestir), vestidos de bodas, casullas, tocas (prendas de vestir), chaquetas, camisas de dormir, batas, batas de baño, sostenes, blusas, sudaderas, pantalones, pantalones de buzo, fustanes, camisas de vestir, cuellos (prendas de vestir), chalecos, cardigans, polos de manga

corta, pulóveres, gorros, gorros de baño, gorros de ducha, sombreros, viseras (artículos de sombrerería), delantales (prendas de vestir).

En primera instancia mediante Resolución N° 14154-2015/DSD-INDECOPI de fecha 30 de julio de 2015, la Dirección deniega de oficio el registro del signo solicitado, al considerarlo confundible con la marca registrada MARIE CLAIRE (Certificado N° 6563).

En la resolución de segunda instancia la Sala determina lo siguiente:

- ✓ Respecto a los productos, la Sala advierte que *“Teniendo en consideración los productos a los que están destinados a distinguir los signos bajo análisis, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado <prendas de vestir> y los que distingue la marca registrada <calzado con inclusión de botas y zapatillas> se encuentran vinculados, debido a que son productos de la misma naturaleza (prendas de vestir) y tienen la misma finalidad. Además, podrán ser fabricados por los mismos agentes económicos, compartir los mismos canales de comercialización y estar dirigidos al mismo sector del público consumidor”*.
- ✓ Respecto al examen comparativo, la Sala indica lo mismo que en la Resolución del Caso Endurace / Endurance. Asimismo, precisa que en el presente caso *“es relevante en el signo solicitado el elemento denominativo; toda vez que el elemento gráfico se encuentra conformado únicamente por la grafía poco característica del elemento denominativo, el cual difícilmente será recordado por el consumidor y asociado a un origen empresarial determinado”*.

En ese sentido, la Sala indica que realizado el examen comparativo se advierte lo siguiente:

- Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado se encuentra conformado por una grafía especial, a diferencia de la marca registrada que es únicamente denominativa.
- Fonéticamente, los signos bajo análisis son idénticos. (subrayado nuestro)

La Sala finaliza este punto indicando que *“En virtud de lo expuesto, atendiendo al grado de atención que presta el público consumidor para este tipo de productos, así como al hecho de que los signos bajo análisis distinguen*

productos vinculados, y dada la identidad fonética entre los mismos, se concluye que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor". (subrayado nuestro)

- ✓ Seguidamente, la Sala realiza el análisis del Acuerdo de Coexistencia presentado: "el Acuerdo de Coexistencia presentado por Marie Claire Netherlands BV., contiene las condiciones mínimas, por lo que corresponde aceptar dicho documento".

- ✓ Posteriormente, la Sala se pronuncia sobre el Riesgo de Confusión indicando que "Por los argumentos expuestos, aun cuando existe vinculación entre los productos a los que se refieren los signos bajo análisis, así como el hecho de que fonéticamente sean idénticos, teniendo en consideración que las partes han celebrado un acuerdo de coexistencia marcaría que cumplen las condiciones mínimas, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado". (subrayado nuestro)

- ✓ Finalmente, la Sala resuelve: Revocar la Resolución N° 14154-2015/DSD-INDECOPI de fecha 30 de julio de 2015, y en consecuencia, otorgar a favor de Marie Claire Netherlands BV. (Reino de los Países Bajos), el registro de marca constituido por la denominación MARIE CLAIRE escrita en una grafía especial, conforme al modelo presentado, para distinguir los productos indicados líneas arriba comprendidos en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

En el presente caso, la Sala vuelve a basar su decisión en la aceptación del acuerdo de coexistencia, dejando de lado el interés general del consumidor.

En los ejemplos dados podemos verificar de las resoluciones de primera instancia lo siguiente:

- ❖ Que la estructura de las resoluciones es la misma, dividiéndose y desarrollando lo siguiente:
 - Antecedentes: Los cuales son desarrollados de acuerdo al caso concreto.
 - Examen de Registrabilidad: Desarrolla el artículo 50 de la Decisión 486 de CAN.

➤ Requisitos de Registrabilidad: Se refiere al artículo 134 de la Decisión 486 de CAN.

✓ Prohibición de Registro – Evaluación de Riesgo de Confusión: Primero empieza con el resultado positivo de la verificación de una marca registrada con la cual puede resultar ser confundible. Asimismo, hacen referencia al inciso a del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN, y desarrollan el tema de riesgo de confusión. Finalmente, indica que se analizará de acuerdo a la Decisión 486 de la CAN y el Decreto Legislativo N° 1075.

○ Productos a los que se refieren los signos: Empieza citando el artículo 151 de la Decisión 486. Seguidamente, indica que se guiará por la vinculación entre los productos o servicios, la naturaleza y finalidad de los productos y/o servicios, sus canales de comercialización o distribución, es decir si son ofrecidos en los mismos establecimientos, el público al que están dirigidos, entre otros. Posteriormente, pasa a realizar el análisis en el caso concreto. Finalmente, concluye que se genera riesgo de confusión.

○ Examen comparativo: Inicia indicando que para determinar si existe semejanza entre dos signos en grado de producir confusión se debe tener en cuenta los criterios establecidos en la norma vigente respecto a la semejanza de signos, la similitud de los productos o servicios específicos materia en cuestión, características y condiciones de mercado, y de los agentes económicos correspondientes. Posteriormente, pasa a indicar los criterios establecidos en el Decreto Legislativo N° 1075 aplicables al caso. Por otro lado, para determinar si dos signos son confundibles, indica debe partirse de la impresión de conjunto de cada signo dado que el consumidor lo confrontará con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido. Asimismo, señala que al compararse los signos debe de considerarse

principalmente las características que van a ser recordadas de los signos, y que el grado de recuerdo y capacidad de diferenciación depende de los productos o servicios a distinguir y la atención en su adquisición o contratación. Prosigue, realizando el examen en el caso concreto.

- ✓ Acuerdo de Coexistencia: Inicia desarrollando el concepto establecido en el artículo 56 del Decreto Legislativo N° 1075. Posteriormente, hace referencia a las condiciones mínimas establecidas en el precedente de observancia obligatoria y realiza un análisis detallado de las condiciones mínimas contenidas en el acuerdo de coexistencia presentado, para llegar a la conclusión por uno u otro motivo que dicho acuerdo no cumple con las condiciones mínimas.
- ✓ Conclusión: Indica que realizado el examen de registrabilidad el signo solicitado incurre en la prohibición de registro establecida en el inciso a del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN.

- Decisión: La DSD de manera directa y concisa deniega la solicitud de registro de marca.

En el caso que no se presenten acuerdos de coexistencia, la DSD suprime ese punto y realiza un análisis más detallado en lo concerniente a la Prohibición de Registro – Evaluación de Riesgo de Confusión.

❖ De lo detallado líneas arriba, podemos decir:

- ✓ Que la DSD, en el caso se presenten acuerdos de coexistencia, estos son evaluados pero siempre la conclusión es que no cumplen con las condiciones mínimas establecidas en el precedente de observancia obligatoria. Por lo cual, su decisión se fundamenta en el resultado de la evaluación del riesgo de confusión y el resultado del examen comparativo, dando como resultado en todos los casos la denegación del registro del signo solicitado.
- ✓ Que la DSD en los casos en que no se presenten acuerdos de coexistencia, basan su decisión en el resultado de la evaluación del riesgo de confusión y

el resultado del examen comparativo, dando como resultado en todos los casos denegar el registro del signo solicitado.

Cabe indicar, que es del resultado de examen comparativo que se puede identificar si los signos bajo análisis son idénticos o semejantes entre si y por tanto si su coexistencia en el mercado puede inducir a error al consumidor. Quedando así demostrado, que la DSD en sus resoluciones siempre tiene presente el interés general del consumidor.

En conclusión, como se puede observar para la DSD la presentación de acuerdos de coexistencia resulta irrelevante, ya que su decisión se fundamenta en el resultado de la evaluación del riesgo de confusión y el resultado del examen comparativo, que dan como resultado la existencia de confusión y de semejanza respectivamente, en todos los casos. Cabe precisar, que en ninguna de las resoluciones la DSD emplea los criterios establecidos en el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075.

Asimismo, en los ejemplos dados podemos verificar de las resoluciones de segunda instancia lo siguiente:

- ❖ Que la estructura de las resoluciones es la misma, dividiéndose y desarrollando lo siguiente:
 - Antecedentes, los cuales son desarrollados de acuerdo al caso concreto.
 - Cuestión en Discusión: En este subtítulo la Sala precisa cuáles serán los puntos que pasará a evaluar respecto al caso y sobre los cuales se pronunciará. La Sala fija los puntos de acuerdo al caso concreto, pero siempre los puntos a evaluar serán: i) Si existe riesgo de confusión entre los signos bajo análisis; y, ii) Si corresponde aceptar el Acuerdo de Coexistencia aceptado.
 - Análisis de la Cuestión en Discusión: Este subtítulo se divide en:
 - × Informe de antecedentes.- La Sala precisa cuales son los productos y/o servicios que distingue la marca registrada, y la clase Niza a la que corresponden. Asimismo, la Sala indica si existen otros signos que contengan la denominación en conflicto.
 - × Determinación del Riesgo de Confusión.- La Sala empieza indicando el contenido del inciso a del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN. La Sala continúa este punto, citando la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto al riesgo de

confusión en el Proceso N° 156-IP-2005⁹⁶ y en el Proceso N° 126-IP-2005⁹⁷. Asimismo, la Sala puede incluir en este punto lo señalado por el autor Fernández-Novoa respecto a este tema. Después, la Sala indica bajo que consideraciones se deberá evaluar el riesgo de confusión, en este punto encontramos dos posiciones:

- a) Que la evaluación se basa en: i) La similitud o conexión competitiva entre los productos y/o servicios; y, ii) la similitud entre los signos, para lo que se deberá tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. Indicando que en la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión.
- b) Que la evaluación se basa en: La interrelación de los productos – servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. No obstante, estos elementos son independientes entre sí, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad. No obstante, seguidamente la Sala indica que “*En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión (...)*”, por lo que se demuestra que cuando la Sala opta por esta posición al final termina siguiendo la primera posición.

Cabe precisar, que en las dos posiciones la Sala termina indicando tres situaciones que se pueden suscitar en la evaluación del riesgo de confusión:

- ✓ Que, ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión.
- ✓ Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión.
- ✓ Puede ser que la conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

⁹⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre de 2005.

⁹⁷ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre de 2005.

Finalmente, en la mayoría de las resoluciones la Sala concluye que para la correcta aplicación del inciso a del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN, es necesario la interrelación de determinados requisitos: identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta la distintividad de los signos.

- × Respecto de los productos.- La Sala indica cuales son los productos que distinguen los signos materia de análisis por los cuales se puede producir riesgo de confusión.
- × Examen Comparativo.- La Sala inicia indicando cuál es su criterio para determinar la semejanza entre los signos, la cual está recogida en los Procesos N° 147-IP-2005⁹⁸ y N° 156-IP-2005. Seguidamente, agrega que el recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de dichos productos o servicios. Después, la Sala pasa a realizar el examen comparativo de los signos en el caso concreto, antes de desarrollar el examen la Sala en algunas resoluciones ha señala que se asume que para los productos o servicios de la clase en cuestión el consumidor tomará una atención especial. Finalmente, la Sala en las resoluciones puede o no concluir si existe o no semejanza o si resultan confundibles o si generan riesgo de confusión.
- × Respecto a los Acuerdos de Coexistencia.- La Sala inicia desarrollando el marco conceptual y legal, usa los mismos fundamentos en todas las resoluciones, los cuales son el Decreto Legislativo N° 1075, la Decisión 486 de la CAN y el principio de territorialidad. Seguidamente, la Sala realiza una explicación de la facultad de la administración de evaluar los acuerdos de coexistencia. Además, indica cuales son las condiciones que deben cumplir los acuerdos de coexistencia presentado (de acuerdo a lo establecido en el precedente de observancia obligatoria). Después, la Sala pasa a aplicar el precedente de observancia obligatoria al caso concreto, mediante un cuadro donde en una columna se detalla la condición mínima y otra columna donde indica “Sí” o “Sí cumple”. Finalmente, la Sala concluye este punto indicando si el acuerdo de coexistencia

⁹⁸ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre de 2005.

contiene o no las condiciones mínimas, en el caso que las cumplieran lo aceptan.

- ✘ Riesgo de Confusión.- En este subtítulo, la Sala simplemente señala que por los argumentos expuestos, y dependiendo el caso, aun cuando existe vinculación entre los productos o servicios que distinguen los signos bajo análisis y/o si sus denominaciones son similares y/o si los productos o servicios que distingue el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los productos o servicios distinguidos por la marca registrada y/o identidad entre los signos bajo análisis, teniendo en consideración que las partes han suscrito un acuerdo de coexistencia que cumple con las condiciones mínimas establecidas en el precedente vinculante, la Sala concluye que es posible su coexistencia en el mercado y que por tanto no incurre en la prohibición de registro establecida en el inciso a del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN.
- Decisión: La Sala acepta el acuerdo de coexistencia presentado y revoca la resolución de primera instancia, en consecuencia otorga el registro de la marca solicitada.

De lo detallado líneas arriba, podemos decir:

- ✓ Que la Sala, si bien realiza un desarrollo sobre lo que implica el riesgo de confusión, el examen comparativo y el acuerdo de coexistencia, su decisión siempre se fundamenta en el resultado de la evaluación de las condiciones mínimas del acuerdo de coexistencia, dejando en un segundo plano el derecho del consumidor.
- ✓ Que, pese a que en el examen comparativo se establezca que si existe riesgo de confusión o semejanza entre los signos bajo análisis, la Sala siempre otorgará el registro si el acuerdo de coexistencia contiene las condiciones mínimas.
- ✓ Que, la Sala no emplea los criterios establecidos en el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075 para determinar la semejanza entre los signos bajo análisis, lo cual ayudaría a determinar si la coexistencia de las marcas afectarían al interés general del consumidor.
- ✓ Que, en la evaluación de los acuerdos de coexistencia la Sala solo consigna "Si" o "Si cumple", mas no profundiza el análisis de su contenido.
- ✓ Que, en el precedente de observancia obligatoria se indica claramente que los acuerdos de coexistencia son aceptados solo si cumplen las condiciones

mínimas, lo cual no asegura sean aprobados por la autoridad administrativa. Quedando así demostrado que en todas las resoluciones, la Sala solo con aceptarlas a emitido y fundamentado su decisión, más no ha cumplido con lo señalado en el precedente de observancia obligatoria sobre su “aprobación”, por lo cual no ha evaluado en conjunto el resultado del examen comparativo y el acuerdo de coexistencia.

En conclusión, como se puede observar la decisión de la Sala solo se fundamenta en si se acepta o no los acuerdos de coexistencia, resultándole irrelevante si existe riesgo de confusión entre los signos bajo análisis, dando como resultado una decisión indebidamente fundamentada que afecta el derecho del consumidor.

Además, podemos observar que ni en primera ni en segunda instancia se realiza un análisis respecto a la relevancia de la marca registrada ni sobre la conexión competitiva entre los productos o servicios bajo análisis, así como tampoco aplican los criterios establecidos en el artículo 45° del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de semejanza entre los signos bajo análisis.

Asimismo, ninguna de las dos instancias se pronuncia respecto a los acuerdos de coexistencia de acuerdo a lo establecido en el precedente de observancia obligatoria, ya que solo los aceptan mas no realizan el análisis para aprobarlos, lo que implica evaluar si dichos acuerdos cumplen con la finalidad de reducir al máximo el riesgo de confusión en aras de cautelar el interés general de los consumidores.

En ese sentido, los fundamentos expuestos líneas arriba, demuestran que se están vulnerando los derechos del consumidor, ya que es el consumidor el que se ve afectado directamente ante el riesgo de confusión que causarán las marcas en el mercado, toda vez que los productos o servicios no llevan consigo el acuerdo de coexistencia en sus empaques o envolturas, siendo para el consumidor información a la que no tendrá acceso.

Es por ello, que se ve la necesidad de establecer criterios los cuales pueda seguir la autoridad competente en sus diferentes instancias para la evaluación de registro de marcas con riesgo de confusión y acuerdos de coexistencia, para lo cual en el capítulo siguiente analizaremos la legislación y jurisprudencia comparada para llegar a una propuesta acorde al derecho actual.

CAPITULO IV: CRITERIOS PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS DE ANÁLISIS PARA EL REGISTRO DE MARCAS CON RIESGO DE CONFUSIÓN Y ACUERDOS DE COEXISTENCIA: UNA PROPUESTA DESDE EL DERECHO COMPARADO

Respecto a los criterios de tratamiento internacional en el análisis sobre registro de marca con riesgo de confusión y acuerdos de coexistencia, primero pasaremos a mencionar los países que regulan el tema de marcas de forma expresa (específicamente riesgo de confusión), para después pasar a desarrollar la jurisprudencial internacional aplicable al tema.

4.1. Legislación Comparada

La figura de riesgo de confusión en la legislación internacional marcaría está regulada como un supuesto de prohibición o denegación de registro. En ese sentido, en base a la investigación realizada se ha identificado dos corrientes:

- Legislaciones que contemplan al riesgo de confusión solo como causal de prohibición o denegación de registro.
- Legislaciones que contemplan el análisis de fondo de las solicitudes de marca, mediante el cual evalúan que la solicitud no caiga en uno de los supuestos de prohibición o denegación de registro o prohibiciones que la ley contemple (ejemplo: riesgo de confusión). Dentro de esta corriente encontramos dos sub corrientes:
 - ✓ Legislaciones que contempla de frente el rechazo del registro de la marca, cuando el resultado de su examen de fondo es positivo.
 - ✓ Legislaciones que contempla un plazo al solicitante de la marca para presentar sus descargos o modificar los términos de su solicitud cuando el resultado del examen de fondo es positivo. Sin embargo, los descargos o modificaciones que realice el solicitante no implica que la autoridad competente otorgue el registro.

En base a lo explicado líneas arriba, pasaremos a citar algunas legislaciones:

4.1.1. Ecuador:

En Ecuador las marcas están reguladas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación⁹⁹, específicamente en el Capítulo VI, el cual empieza indicando la definición de las marcas:

“Artículo 359. - Registro de marca. - Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

⁹⁹ Publicado en el Suplemento - Registro Oficial N° 899 el 9 de diciembre de 2016, vigente desde el 10 de diciembre de 2016.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos o medios:

- 1. Las palabras o combinación de palabras;*
- 2. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- 3. Los sonidos, olores y sabores;*
- 4. Las letras y los números; (...)"*

Posteriormente, su artículo 361 establece expresamente que marcas no podrán registrarse:

"Artículo 361.- Prohibiciones Relativas.- Tampoco podrán registrarse como marca los signos que afectaren derechos de terceros, tales como aquellos signos que:

- 1. Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)"*

Del artículo citado precedentemente, podemos observar que la ley ecuatoriana contempla expresamente en el inciso 1 de su artículo 361 que marcas no podrán ser objeto de registro basado en el riesgo de confusión que puede causar en el mercado. Dicho inciso regula el riesgo de confusión de manera general, pudiendo en su aplicación aplicar tanto el riesgo de confusión directo e indirecto.

Asimismo, se puede verificar con dicho inciso que Ecuador incluye en su legislación de forma expresa la prohibición establecida en el inciso a del artículo 136 de la Decisión 486. Además, con el artículo señalado líneas arriba se puede observar que Ecuador es una de las legislaciones que contempla el riesgo de confusión solo como causal de prohibición o denegación de registro.

4.1.2.España:

Si bien España es parte de la Unión Europea, regula de forma específica las marcas mediante la Ley 17/2001¹⁰⁰ de Marcas. En su artículo 4 establece el concepto de marca:

“Artículo 4. Concepto de marca.

1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras (...).”

Seguidamente, en su artículo 5° establece cuales son las causales de prohibición absoluta de registro:

“Artículo 5. Prohibiciones absolutas.

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

(...)

g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. (...).”

Posteriormente, en su artículo 20 establece que en el examen de fondo la autoridad competente española evaluará de oficio si la solicitud de marca recae dentro de algún supuesto establecido en el artículo 5 (entre ellos el riesgo de inducir al público a error –confusión-).

En el caso de dar positivo lo notificará al solicitante otorgándole un determinado plazo para que presente sus alegatos donde podrá retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud (artículo 21). Finalmente, luego de vencido el plazo la autoridad competente emitirá pronunciamiento aceptado o denegando el registro, en el caso de denegación precisará los motivos y derechos anteriores causantes de la misma.

“Artículo 20. Examen de fondo.

¹⁰⁰ Publicada en Boletín Oficial Español N° 294 el 8 de diciembre de 2001, vigente desde el 31 de julio de 2002, salvo lo previsto en el Título V, artículo 85, disposiciones adicionales tercera, cuarta, octava, décima, undécima, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta que entraron en vigor el 9 de diciembre de 2001. Modificado por último vez el 25 de julio de 2015.

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas procederá, asimismo, a examinar de oficio si la solicitud de marca incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 5 y 9.1, letra b). Si al efectuar este examen la Oficina observara algún defecto en la solicitud, lo notificará al solicitante conforme a lo previsto en el artículo 21.1. (...)"

"Artículo 21. Suspensión de la solicitud.

1. Cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero o del examen realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos a que se refiere el artículo 20.1, se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos señalados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones.

2. En la contestación al suspenso, el solicitante podrá retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24. Si el motivo del suspenso se fundara en que la marca solicitada contiene elementos incursos en las prohibiciones de las letras b), c) o d) del artículo 5.1, el solicitante podrá presentar una declaración excluyendo dichos elementos de la protección solicitada."

"Artículo 22. Resolución de la solicitud.

1. Transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, haya contestado o no el solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará la concesión o denegación del registro de la marca especificándose, sucintamente, en este último caso, los motivos y derechos anteriores causantes de la misma. (...)"

Con los artículos indicados líneas arriba, se verifica que la legislación marcaria española es una de las legislaciones que luego de realizar el examen de fondo, y si su resultado es rechazar el registro brindan al solicitante un plazo para presentar sus descargos o modificar los términos de su solicitud.

4.1.3.Chile:

En Chile las marcas están reguladas en la Ley de Propiedad Industrial – Ley Nº 19.039¹⁰¹, específicamente en el Título II, el cual empieza indicando el significado de las marcas comerciales:

“Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional. Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar. La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.”

Asimismo, su artículo 20 nos indica que marcas no podrán registrarse:

“Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

(...)

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

¹⁰¹ Publicada en el Diario Oficial el 25 de enero de 1991, vigente desde el 30 de setiembre de 1991. Modificado por la Ley Nº 19.996 (Publicada en el Diario Oficial el 11 de marzo de 2005, vigente desde el 1 de diciembre de 2005), Ley Nº 20.160 (Publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2007, vigente desde la misma fecha de publicación), y la Ley Nº 20.569 (Publicada en el Diario Oficial el 6 de febrero de 2012, vigente desde la misma fecha de publicación).

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la

marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor.”

Podemos observar, que la ley chilena de marcas en su artículo 20° incisos del “f” al “h” contempla expresamente que marcas no podrán ser objeto de registro basado en el riesgo de confusión que puede causar en el mercado. En dichos incisos vemos como el riesgo de confusión está siendo regulado en sus dos clases, en el inciso “f” de forma directa y en los incisos “g” y “h” de forma indirecta.

Asimismo, con dichos incisos Chile incluye en su legislación de forma expresa e incluso de manera más detallada la prohibición establecida en el inciso a del artículo 136 de la Decisión 486, la cual indica que *“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...).”*

Finalmente, en su artículo 22° establece que la autoridad competente realizará un examen de fondo donde analizará si la marca solicitante incurre en causales de rechazo basado en las prohibiciones establecidas en la Ley. Asimismo, dicho artículo contempla la posibilidad de que el solicitante responda las causales de rechazo en un plazo de 30 días, luego de vencido dicho plazo la autoridad nacional competente resolverá aceptando o rechazando la solicitud.

“Art. 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. (...)Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento, el Jefe del Departamento dictará su resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento.”

De los artículos citados líneas arriba, podemos verificar que Chile es una de las legislaciones que luego de realizar el examen de fondo, y si su resultado es rechazar el registro brindan al solicitante un plazo para presentar responderlas. Sin embargo, ello no implica que la autoridad competente acepte el registro.

4.1.4.Nicaragua:

Nicaragua mediante la Ley N° 380¹⁰² establece las disposiciones aplicables a las marcas y signos distintivos. En su artículo 3 establece que signos son susceptibles de constituir marcas:

"Artículo 3.- Signos que Pueden Constituir Marca. Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, lemas y frases publicitarias, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, sonidos, y otros signos perceptibles, tales como los olores. Podrán asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los

¹⁰² Publicada en el Diario Oficial "La Gaceta" N° 70 el 16 de abril de 2001, vigente desde el 15 de julio de 2001. Modificada por la Ley N° 580 – Ley de Reformas y Adiciones de la Ley N° 380 sobre Marcas y Otros Signos Distintivos publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" N° 60 el 24 de Marzo del 2006, vigente desde la misma fecha.

productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. Una marca será susceptible de constituir una indicación geográfica nacional o extranjera, siempre que distinga los productos o servicios a los cuales se aplique, y que su empleo no sea susceptible de causar un riesgo de confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios a los cuales se aplicará la marca, ni una probabilidad de confusión con una indicación geográfica previamente protegido respecto de esos productos o servicios, o un aprovechamiento injusto del prestigio de esa indicación geográfica."

Mientras que en su artículo 8° establece que marcas son inadmisibles para ser registradas por afectar derechos de terceros:

"Artículo 8.- No podrá ser registrado como marca un signo cuyo uso afectaría un derecho anterior de tercero. Se entiende afectado un derecho anterior de tercero, entre otros, en cualquiera de los siguientes casos:

a) El signo es idéntico a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios.

b) El signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos o diferentes productos o servicios, si su uso podría causar un riesgo de confusión o de asociación con esa marca. (...)"

Posteriormente, en su artículo 18° que establece expresamente la realización del examen de fondo basado en si la marca solicitada cae dentro de alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley N° 380, en el caso que el resultado sea positivo la autoridad nacional competente emitirá resolución negando el registro.

No obstante, el artículo 18° también contempla la posibilidad de que el solicitante en un plazo de dos meses luego de ser notificado con la resolución que deniega el registro pueda responder las objeciones que

contenga dicha resolución, sin embargo si la respuesta no satisface los requisitos de concesión la autoridad competente nacional denegará mediante resolución el registro.

“Artículo 18°.- Examen de Fondo y Resolución. Vencido el plazo para presentar oposiciones, el Registro examinará si la marca está comprendida en alguna de las prohibiciones del Artículo 7. También examinará si la marca está comprendida en alguno de los casos previstos en los incisos a) y h) del Artículo 8 por existir algún registro concedido o solicitado anteriormente en el país. El Registro podrá examinar de oficio, con base en la información a su disposición, si la marca está comprendida en alguna otra prohibición del Artículo 8, todos de la presente ley.

Una vez realizado el examen de fondo el Registro notificará al interesado por medio de resolución motivada, la aceptación o negación, de la solicitud.

En caso que la marca estuviese comprendida en algunas de las prohibiciones, el Registro lo notificará al solicitante indicando las razones de la objeción. El solicitante deberá responder dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la notificación.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo establecido, o si en cualquier caso no se satisfacen los requisitos para la concesión del registro, el Registro lo denegará mediante resolución fundamentada.

Cuando las causas de negación solo afectaran a alguno de los productos o servicios incluidos en la solicitud, o la oposición interpuesta se limitará a algunos productos o servicios, podrá denegarse el registro sólo para esos productos o servicios, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios. La resolución también podrá fijar otras condiciones relativas al uso de las marcas cuando ello fuese necesario para evitar un riesgo de confusión o de asociación, u otro perjuicio para el titular de un derecho anterior.”
(subrayado nuestro)

Con los artículos citados, se verifica que la ley marcaria nicaragüense es una de las legislaciones que luego de realizar el examen de fondo, su resultado es rechazar el registro brinda al solicitante un plazo para responder, vencido dicho plazo la autoridad competente resolverá otorgando o rechazando la solicitud de registro.

4.1.5.México:

La Ley de la Propiedad Industrial¹⁰³ de México regula a las marcas en su Título Cuarto – Título I. Contempla el concepto de marca en su artículo 88°:

“Artículo 88.- Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”

Mientras que en su artículo 90° contempla que signos no son registrables como marca:

*“Artículo 90.- No serán registrables como marca: (...)
XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Quedan incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca ya registrada o en trámite por el mismo titular, para distinguir productos o servicios idénticos; (...)”*

Asimismo, en su Capítulo V - Del Registro de Marcas en el artículo 122° contempla expresamente el examen de forma como fase de la evaluación de la solicitud de registro de marca:

“Artículo 122.- Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley. Si la solicitud o la

¹⁰³ Nueva Ley de Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991. Modificada por última vez mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018 y vigente desde el 17 de julio del 2018.

documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud. (...)”

Como se puede observar, el examen de fondo se realizará analizando si el signo que pretende registrar cumple con los requisitos para ser registrado y si se encuentra incurso en algún supuesto de prohibición establecido en el artículo 90 de la Ley.

Asimismo, podemos observar que en el caso la autoridad competente nacional determinará que existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades le otorga al solicitante un plazo de dos meses desde el día siguiente de notificado para que manifieste lo conveniente a su derecho.

Finalmente, con los artículos citados líneas arriba se puede verificar que la legislación mexicana pertenece al grupo de legislaciones que rechazan en un primer momento el registro de marca otorgando al solicitante un plazo para presentar sus descargos o modificar los términos de su solicitud.

4.1.6. Paraguay

En Paraguay las marcas están reguladas por la Ley N°1.294 de Marcas¹⁰⁴.

Dicha ley empieza indicando el concepto de marca en su artículo 1:

“Artículo 1°.- Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también

¹⁰⁴ Promulgada por el Poder Ejecutivo el 6 de agosto de 1998, vigente desde el 12 de agosto de 1998.

en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo.”

Seguidamente, en su artículo 2 establece que marcas no podrán registrarse:

“Artículo 2°.- No podrán registrarse como marcas:

(...)

f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca; (...).”

Lo novedoso de esta ley, es que establece expresamente que la autoridad competente en aras del interés del público podrá denegar el registro si la marca solicitada es idéntica o muy semejante a una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, aun cuando el titular de la marca registrada haya dado su consentimiento.

“Artículo 6°.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aun mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total.”

Finalmente, el examen de fondo en esta legislación está contemplado en el Decreto N° 22.365/1998 - Reglamento de la Ley N° 1.294/1998 de Marcas¹⁰⁵ en su artículo 16:

¹⁰⁵ Promulgado el 14 de Agosto de 1998 y sus modificatorias.

“Artículo 16.- Vencido el plazo de publicación para la presentación de oposiciones y no habiendo oposición la Sección de Marcas realizará el examen de fondo. Dicho examen consistirá en informes que contendrán búsquedas e antecedentes y una opinión escrita sobre la viabilidad del registro. No registrándose antecedentes el Director de la Propiedad Industrial, concederá mediante Resolución el Registro de la Marca y expedirá el certificado respectivo.”
(subrayado nuestro)

En el caso que del examen de fondo resultará que la marca solicitante es idéntica o muy similar a una marca ya solicitada, la autoridad competente podrá denegar el registro mediante resolución debidamente fundamentada.

“Artículo 17.- Si hubiera una marca idéntica o muy similar a la solicitada, la Sección de Marcas podrá denegar mediante resolución fundada la concesión del registro con notificación al solicitante o podrá correrle vista al mismo. En caso de que hubiere presentado oposición dentro del plazo establecido en la ley, la Sección de Marcas remitirá el expediente a la Sección de Asuntos Litigiosos para que le imprima el trámite correspondiente.”
(subrayado nuestro)

Con los artículos citados líneas arriba, se observa que la legislación marcaría paraguaya pertenece a la corriente de legislaciones que contempla de frente el rechazo del registro de la marca, cuando el resultado de su examen de fondo es positivo.

4.1.7. La Unión Europea

La Unión Europea regula a las marcas mediante el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea¹⁰⁶. En ella establece en su artículo 7° los motivos de denegación absolutos:

“Artículo 7

¹⁰⁶ Publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 16 de junio de 2017, vigente desde el 6 de julio de 2018 y aplicada a partir del 1 de octubre de 2017.

Motivos de denegación absolutos

1. Se denegará el registro de:

(...)

g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio;

(...)"

En el Capítulo IV - Procedimiento de Registro - Sección 1 - Examen de la solicitud se contempla expresamente el examen respecto a las denegaciones absolutas, en cual indica que la solicitud se destinará si cae dentro de los presupuestos establecidos en el artículo 7°. No obstante, le da al solicitante la posibilidad de retirar o modificar su solicitud o presentar sus observaciones en un plazo determinado por la autoridad competente.

"Artículo 42 Examen relativo a los motivos de denegación absolutos

1. Si, en virtud del artículo 7, el registro de la marca no fuere procedente para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales se solicite la marca de la Unión, la solicitud se desestimarán para los productos o los servicios afectados.

2. No se podrá desestimar la solicitud sin que previamente se haya dado al solicitante la posibilidad de retirar o de modificar su solicitud o de presentar sus observaciones. A tal efecto, la Oficina notificará al solicitante los motivos por los que se deniega el registro y especificará un plazo durante el cual puede retirar o modificar la solicitud o presentar sus observaciones. Cuando el solicitante no subsane los motivos por los que se denegó el registro, la Oficina denegará el registro en su totalidad o en parte."

Con los artículos citados líneas arriba se puede verificar que la legislación de la Unión Europea pertenece al grupo de legislaciones que rechazan en un primer momento el registro de marca derivado del examen de forma, otorgando al solicitante un plazo para presentar sus descargos o modificar los términos de su solicitud.

4.2. Jurisprudencia Internacional

A continuación citaremos algunos ejemplos de casos que reflejan el conflicto entre marcas registradas y marcas a registrar por riesgo de confusión:

4.1.1. Bimbo vs Bimbo (España):

MARCA MEXICANA	MARCA ESPAÑOLA
	

La empresa Grupo Bimbo (México) intento el registro de su marca mixta “Bimbo” para distinguir productos relacionados con el pan en territorio español. En primera instancia, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Oami) denegó el registro dado que en España existía ya registrada una marca mixta “Bimbo” para distinguir los mismos productos cuyo titular era la empresa Bimbo España.¹⁰⁷

En segunda instancia, la empresa mexicana logro se le concediera el registro de su marca pero solo para productos que no estuvieran relacionados con el pan. Finalmente, la última instancia mediante sentencia de 14 de diciembre de 2012 le da la razón a Bimbo España señalando que su renombre extremadamente elevado en España es suficiente para considerar que existe un riesgo de confusión si se le otorgará a la empresa mexicana el registro.¹⁰⁸

En este caso, cabe indicar que la empresa mexicana Grupo Bimbo compro en pleno proceso legal a la empresa española Bimbo España. Sin embargo, de acuerdo con el abogado de Bimbo España, se dejó que el proceso legal siguiera su curso para que quede como precedente de la notoriedad de la marca.

4.2.2. Caso Rolls Royce vs Rolls Royse (Chile)

SOLICITUD N° 1.251.812 ¹⁰⁹	
Marca Registrada	Marca Solicitada

¹⁰⁷ A. Vigil y S. Saiz. Bimbo vs Bimbo: Batalla por la marca. Expansion.com. Recuperado el 1 de noviembre de 2018 de la página web <http://www.expansion.com/2013/01/15/juridico/1358271562.html>

¹⁰⁸ Antonio Torres Fernández. Bimbo vs Bimbo. Universidad de Alicante. Recuperado el 1 de noviembre de 2018 de la página web <http://www.uaipit.com/es/noticias/3159/bimbo-vs-bimbo>

¹⁰⁹ Tribunal de Propiedad Industrial. Boletín N° 3 – Setiembre 2017 de Jurisprudencia Marcaria. Pág., 4. Recuperado el 11 de octubre de 2018 de <http://www.tdpi.gob.cl/wp-content/uploads/2017/09/Bolet%C3%ADn-de-jurisprudencia-marcaria-N%C2%B03-septiembre-2017.pdf>

	
Titular: Rollsroyce Motor Cars LTD	Solicitante: Rolls-Royce Plc
Clase de la Nomenclatura Oficial: 12	Clase de la Nomenclatura Oficial: 12
Productos distinguidos: Automóviles y sus piezas.	Productos a distinguir: Vehículos, embarcaciones y aparatos para locomoción aérea y marítima y partes y piezas para todos los productos antes mencionados; submarinos; timones; dispositivos de mando para barcos; estabilizadores para reducir el movimiento de embarcaciones; cajas de cambios para vehículos terrestres; hélices marinas; partes de timón de hélice; ninguno de los productos antes mencionados está relacionados con automóviles o sus partes y piezas; dispositivos de mando para barcos [automáticos].

En primera instancia, mediante resolución de fecha 2 de septiembre de 2016, el INAPI rechazó el registro de la marca solicitada por caer dentro de lo establecido en los incisos “f” y “h” del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. En ese sentido, el INAPI fundamentó su decisión en que la marca solicitada presentaba semejanzas gráficas y fonéticas con la marca registrada y por tanto inducía a confusión al público consumidor respecto de la procedencia o cualidad de los productos, impidiendo así su adecuada concurrencia mercantil.

Posteriormente, con fecha 18 de abril de 2017 el TDPI confirmó la resolución de primera instancia, fundamentando su decisión en la evidente similitud gráfica y fonética de los signos en conflicto.

4.2.3. Delphia vs Delphi (Paraguay)

MARCA REGISTRADA	MARCA SOLICITADA
DELPHIA	DELPHI

Delphi Technologies Inc. solicita el registro de la marca “Delphi” en la clase 7 de la Nomenclatura Oficial, indica como antecedente que dicha marca actualmente se encuentra registrada en clases 6, 9, 11, 12, 37, 41 y 42 de la Nomenclatura oficial. Al respecto, en primera y segunda instancia le niegan el registro a la marca solicitada dado que existe registrada la marca “Delphi” en la clase 7 de la Nomenclatura Oficial.¹¹⁰

En ese sentido, ambas instancias fundamentan su decisión indicado que: 1) Es irrelevante que el solicitante indique que ya cuenta con la marca registrada en otra clases, ya que en dichas clases no está inscrita la marca por la cual se rechaza el registro; 2) Las marcas bajo conflicto tienen como única variación la letra “A”, no siendo suficiente variación para excluir la posibilidad la confusión entre las mismas.¹¹¹

4.3. Jurisprudencia referida a los criterios establecidos en el artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075

El Decreto Legislativo N° 1075 - Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en su artículo 45¹¹² establece qué criterios debe seguir la autoridad competente nacional para determinar si hay semejanza entre signos.

¹¹⁰ Corte Suprema de Justicia. Jurisprudencia sobre Propiedad Intelectual – Tomo I - Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia – Materia Contencioso Administrativa 2010 – 2012. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Paraguay. (2014) Pág. 50 - 52

¹¹¹ *Ibidem* Pág. 53 - 54

¹¹² Decreto Legislativo 1075 - Artículo 45.- Determinación de Semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección Competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

- a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
- b) El grado de percepción del consumidor medio;
- c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
- d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
- e) Si el signo es parte de una familia de marcas.

Sin embargo, del análisis realizado a las resoluciones emitidas desde el precedente de observancia obligatoria de acuerdos de coexistencia objeto de análisis de la presente tesis, se observa que tanto la primera instancia a través de la DSD como la segunda instancia a través de SEPI solo emplean el criterio de apreciación sucesiva de los signos bajo análisis, mas no emplean los cuatro criterios restantes para determinar la semejanza de los signos en conflicto. Por lo cual, en este punto desarrollaremos el contenido de los cuatro criterios no empleados a través de jurisprudencia y doctrina.

4.3.1. Grado de Percepción del Consumidor Medio:

Para la evaluación de la semejanza entre dos signos, la autoridad competente deberá realizarlo desde la percepción del consumidor medio, el cual es definido a continuación:

El antecedente más antiguo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto al consumidor medio lo encontramos en el Proceso 04-IP-94¹¹³:

“(…) El Tribunal se permite precisar –de acuerdo con la doctrina predominante - que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. Por supuesto que, en cuanto a ese fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de producto, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto”. (subrayado nuestro)

¹¹³ Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial De 7 De Agosto De 1995, Publicada En La Gaceta Oficial Del Acuerdo De Cartagena N° 189, De 10 De Setiembre De 1995. Caso: “EDEN FOR MAN” Sociedad Distribuidora De Productos De Belleza Limitada-Disprobell Ltda

Asimismo, en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 305-IP-2014¹¹⁴ define al consumidor medio:

“Finalmente es necesario recordar el público al cual las marcas están dirigidas, ya que generalmente éstas se dirigen al ‘consumidor medio’ o sea al común y corriente de cualquier clase de productos o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales; ya que en ellos, el comprador no se detiene a efectuar un examen más minucioso de las marcas y al contrario el grado de atención será más bajo. Estos productos están destinados, como ya lo expresamos antes, al consumidor medio quien no efectúa un examen ni muy riguroso ni muy negligente al producto que piensa adquirir.” (subrayado nuestro)

Finalmente, respecto al consumidor y el riesgo de confusión en si el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido lo siguiente en el Proceso 26-IP-2013¹¹⁵:

“Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado”.

Esta clase de consumidor también está regulado en la Unión Europea y lo definen como *“la persona que corresponde a los caracteres o condiciones más generales de un determinado grupo social”*¹¹⁶.

¹¹⁴ Proceso 305-IP-2014, Interpretación Prejudicial de 24 de marzo de 2015. Caso: “EPITEL” (Denominativa) Medifarma S.A.

¹¹⁵ Proceso 26-IP-2013. Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2013, Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2216, de 11 de julio de 2013. Caso: VITA-MALTA CERVECERÍA DEL VALLE (mixta) Cervecería del Valle S.A.

¹¹⁶ Gustavo Arturo León y León Duran. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina: Análisis y Comentarios. Lima. ECB Ediciones S.A.C. y Thomson Reuters. (2015) 236

Asimismo, podemos encontrar en el Derecho Francés y en el Derecho Español que el *“consumidor medio es una persona que no destaca ni por sus particulares conocimientos ni tampoco por ser especialmente ignorante, se trata de una persona dotada de un raciocinio y facultades perceptivas normales”*¹¹⁷.

Mientras que en el Derecho Alemán y el Derecho Anglosajón el consumidor medio es *“una persona poco reflexiva que de ordinario contempla con atención superficial la oferta y publicidad de los productos o servicios y de sus signos distintivos”*¹¹⁸.

Para finalizar, citaremos lo establecido en la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de fecha 3 de marzo de 2004¹¹⁹, en la dice que:

“la percepción que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL, citada en el apartado 39 supra, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 20 supra, apartado 25)”.

De las definiciones detalladas líneas arriba, podemos decir que el consumidor medio es aquella persona común y corriente que se presume tienen un conocimientos y capacidad de percepción normales, que percibe a la marca como un todo sin examinar si tiene diferentes detalles.

4.3.2. Naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente

Este Criterio está basado en determinar si las marcas objeto de análisis distinguen o no los mismos productos o servicios y si su forma de comercialización o prestación son iguales.

¹¹⁷ Carlos Fernández-Novoa. Tratado sobre Derecho de Marcas. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. España. (2001) 195.

¹¹⁸ *Ibidem* Pág. 196

¹¹⁹ Mühlens GmbH & Co. KG contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) respecto a la Solicitud de la marca denominativa comunitaria ZIRH - Marca gráfica comunitaria anterior que contiene el elemento verbal "sir".

En ese sentido, es el Principio de Especialidad el que se utiliza para el análisis de este criterio, y es mediante este principio que también se permite la existencia de marcas idénticas o similares para distinguir productos o servicios de diferentes clases de la nomenclatura oficial, los cuales al tener una naturaleza y canales de comercialización diferentes no inducirá a error o confusión al consumidor.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 22-IP-2010¹²⁰ indica que el Principio de Especialidad se enuncia como *“el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro marcario, los cuales hacen parte de una misma clase de nomenclador”*.

Asimismo, en el mismo proceso se indica que *“El objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares”*.

En la doctrina, respecto al principio de especialidad podemos encontrar lo indicado por Carlos Fernández-Novoa¹²¹:

“La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”.

En base a lo desarrollado líneas arriba, podemos concluir que el análisis de la naturaleza de los productos o servicios está referido a la clase de la

¹²⁰ Proceso 22-IP-2010. Interpretación Prejudicial de 10 de mayo de 2010, Publicada en la Gaceta Oficial Del Acuerdo De Cartagena N° 1871, de 31 de agosto de 2010. Caso: Skin Secret (mixta) Inversiones Ávila Robayo Inverero S en C

¹²¹ Carlos Fernández-Novoa. Tratado sobre Derecho de Marcas. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. España. (2001) 278

nomenclatura oficial a la que pertenecen y que por tanto limita su canal de comercialización y prestación.

4.3.3. Carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado

Este criterio analiza si la marca bajo análisis tiene carácter arbitrario o de fantasía, y que si su uso, publicidad y reputación le han dado el estatus de marca fuerte.

En ese sentido, tenemos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina agrupa a los signos arbitrarios y los signos de fantasía en un mismo concepto el cual es “signo de fantasía”.

Respecto a los signos de fantasía en general el Tribunal de Justicia de la Comunica Andina ha manifestado lo siguiente en el Proceso 72-IP-2003¹²²:

“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”.

Asimismo, en el Proceso 61-IP-2014¹²³ establece que “Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”.

En ese sentido, este criterio analiza el riesgo de confusión dependiendo si la marca registrada objeto de conflicto es débil o fuerte, en el caso la marca

¹²² Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de setiembre de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo De Cartagena Nº 989, de 29 de setiembre de 2003. Caso: INSTAFRUTA (denominativa) Bavaria S.A.

¹²³ Proceso 61-IP-2014. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2014. Caso: Banana Republic (denominativa) Banana Republic (ITM) Inc.

sea fuerte por ser una marca de fantasía, deberá evaluarse su intensidad de uso y la publicidad que tenga en el mercado (las cuales constituyen su reputación), lo cual dará como resultado que el análisis de riesgo de confusión se practique con rigor.

4.3.4. Si el signo es parte de una familia de marcas:

Este criterio está referido a determinar si las marcas bajo análisis pertenecen a una familia de marcas, la cual es el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común.¹²⁴

Respecto a la figura de familia de marcas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado en el Proceso 96-IP-2002¹²⁵ lo siguiente:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (subrayado nuestro)

Respecto a la familia de marcas en la doctrina tenemos lo señalado por Chijane Dapkevicius¹²⁶ que nos indica “La familia de marcas es conceptualizada como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales”, mientras que Gutiérrez

¹²⁴ Gustavo Arturo León y León Duran. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina: Análisis y Comentarios. Lima. ECB Ediciones S.A.C. y Thomson Reuters. (2015) 239

¹²⁵ Proceso 96-IP-2002 Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 912, de 23 de marzo de 2003. Caso: ALPINA (denominativa) Marin & Asociados C. A. Myaca

¹²⁶ Diego Chijane Dapkevicius. Derecho de Marcas: Función y concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado. Madrid. Editorial Reus. (2007) 394

Carrau¹²⁷ indica que “*el consumidor asociara los signos reputándoles un mismo origen empresarial, ya que en ellos se destaca un elemento dominante que les sirve de enlace*”.

Podemos concluir, que este criterio evalúa si el signo solicitante está conformado por un elemento denominaste común el cual pertenezca a una familia de marcas, lo cual si se aceptara su registro ocasionaría confusión al público consumidor.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ❖ Las marcas son signos distintivos que distinguen productos y/o servicios de otros del mismo género en el mercado, con la finalidad de crear una reputación a base de calidades y características que son reconocidas por los consumidores.
- ❖ Las marcas tienen función distintiva, publicitaria, comunicativa, y de garantía de calidad. Así, constituyen un instrumento jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor respecto a los distintos bienes y servicios que existen en el mercado. El moderno desarrollo del mercado conlleva a la necesidad de registro de estos signos distintivo ante la autoridad competente, con la finalidad de restringir su uso por terceros. La solicitud deberá ser examinada para determinar si es susceptible de registro y, de serlo, si causaría riesgo de confusión en el público consumidor.
- ❖ El acuerdo de coexistencia de marcas es un contrato en virtud del cual dos o más personas, naturales o jurídicas, convienen en la coexistencia registral de una marca. El Indecopi mediante un precedente de observancia obligatoria ha establecido el contenido mínimo de estos acuerdos para ser aceptados. No obstante, la autoridad administrativa tiene un amplio margen de discrecionalidad en la aprobación de la solicitud, siempre teniendo en cuenta el interés general del consumidor.

¹²⁷ Juan Manuel Gutiérrez Carrau. Manual Teórico – Práctico de Marcas. 1era Edición. Editorial F.C.U. Uruguay. (1997) 395

- ❖ Si bien en el Perú el registro de los signos distintivos se encuentra regulado en la Decisión 486 de la CAN, el Decreto Legislativo 1075 y su reglamento, las normas de carácter nacional contemplan vacíos relacionados con el riesgo de confusión. En ese sentido, la autoridad administrativa ha venido otorgando el registro a marcas que son susceptibles de causar riesgo de confusión al público consumidor.

- ❖ El análisis de la legislación comparada nos permite concluir que, en la mayoría de los países, el riesgo de confusión de la marca solicitante con una ya registrada es causal de rechazo de la solicitud de registro. Si bien nuestra legislación establece criterios para determinar la existencia de semejanza entre marcas, estos no vienen siendo aplicados por la autoridad competente, derivando a una indebida evaluación de la solicitud de registro de marca.

- ❖ La investigación permite concluir que es necesario determinar qué marcas no son susceptible de registro, así como la obligatoriedad del examen de fondo a las solicitudes de registro, con la finalidad de proteger el derecho general del consumidor.

PROPUESTA NORMATIVA

De lo desarrollado en los capítulos anteriores, se puede verificar que en la legislación nacional no se establece expresamente que signos no son sujetos a ser registrados como marca, ni tampoco la realización del examen de fondo como paso previo a la emisión de la resolución que otorga o rechaza el registro de la marca solicitada, dando como resultado que el Indecopi a través de sus instancias otorgue el registro a marcas que induzcan a confusión al consumidor.

En ese sentido, teniendo en cuenta que actualmente las legislaciones a nivel internacional establecen de forma expresa los signos sujetos a registro y la realización del examen de fondo como requisito previo al otorgamiento o rechazo de la solicitud de registro de marca solicitado que proponemos lo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROYECTO DE DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1075, QUE APRUEBA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

I. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA PROPUESTA

Constitucionalidad de la propuesta normativa y correspondencia con el ordenamiento jurídico general.

El artículo 2° inciso 8) de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto;

El artículo 65° de la Constitución Política del Perú establece expresamente que *“el Estado defiende el interés de los consumidores... garantizando el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado;*

El artículo 1° de la Ley 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor establece expresamente que las normas de protección y defensa de los consumidores, instituyen un principio rector de la política social y económica del Estado la protección de los derechos de los consumidores, dentro del marco del artículo 65 de la Constitución Política del Perú y en un régimen de economía social de mercado, establecido en el Capítulo I del Título III, Del Régimen Económico, de la Constitución Política del Perú.

El Decreto Supremo N° 006-2017-PCM – Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor, tiene como objetivo general contribuir a un mayor y más eficaz nivel de protección de los derechos de los consumidores con equidad y con mayor incidencia en los sectores de consumidores más vulnerables, debiendo para ello consolidar e integrar de modo progresivo el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, en tanto el mismo fue creado como herramienta para el logro de dicho objetivo;

La propuesta legislativa planteada se encuentra acorde con lo establecido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial;

Asimismo, mediante Ley N° 29384, “Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de propiedad intelectual”, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de propiedad intelectual, por el término de 90 días calendarios.

Que en ese sentido, el literal a del artículo 2 del citado dispositivo legal, establece modificar el marco normativo del registro de las marcas con el objeto de optimizar el

procedimiento y fortalecer las medidas de protección del consumidor, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al ciudadano.

La propuesta normativa establece disposiciones que optimizaran el procedimiento de registro de marca seguido ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual para la protección de los derechos de propiedad intelectual y del consumidor, lo que permitirá una protección adecuada y eficiente de dichos derechos, lo que se ajusta al marco normativo de la delegación de facultades contemplada en la Ley N° 29384.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente las disposiciones relativas al registro de marca contienen vacíos, los cuales afectan a la realización del análisis de solicitudes de registro de marca en nuestro país.

El problema afecta a los consumidores que buscan adquirir o contratar servicios o productos respectivamente. La optimización del Decreto Legislativo contribuirá a hacer más eficiente el análisis de las solicitudes de registro de marca el cual redundaría en beneficio para la ciudadanía.

III. EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA

La propuesta normativa tiene como finalidad efectuar determinadas precisiones a fin de dotar de mayor seguridad jurídica el procedimiento actualmente vigente, creando mecanismos de protección efectivos y otorgando a los órganos resolutivos las herramientas necesarias para su adecuada vigilancia y respeto de los derechos de Propiedad Intelectual y de los consumidores en el Perú

IV. CONTENIDO DE LA PROPUESTA NORMATIVA

1. Modificar el artículo 50:

“Artículo 50.- Del registro de una marca

Artículo 50 – A.- Constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 50 – B.- No podrá solicitar su registro los signos que:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) carezcan de distintividad;
- c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
- d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
- 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 de los 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 encuentre delimitado por una forma específica;

i) puedan inducir a los medios comerciales o al público a error o confusión, por ejemplo sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

Artículo 50 – C.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección competente. Podrá incluir productos y servicios comprendidos en una o varias clases de la clasificación, y deberá comprender los siguientes elementos:

a) petitorio;

b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta con o sin color; o una representación gráfica de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o una marca no perceptible por el sentido de la vista;

c) los poderes que fuesen necesarios;

d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

e) las autorizaciones requeridas a efectos de evitar que el signo solicitado incurra en una prohibición de registro; y

f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó, cuando el solicitante deseara prevalecer del derecho previsto en el Artículo 6quinques del Convenio de París.”

2. Modificar el artículo 52:

“**Artículo 52- B.- Examen de fondo** Vencidos los plazos contemplados en el artículo anterior, la Dirección procederá a examinar de oficio si la solicitud de marca incurre en algún supuesto contemplado en los artículo 50 - A y/o artículo 50 – B.

Si el examen de fondo da como resultado que la marca solicitante no incurre en algún supuesto contemplado en los artículo 50 - A y/o artículo 50 – B, la Dirección otorgará el registro.

Si el examen de fondo da como resultado que la marca solicitante incurre en algún supuesto contemplado en los artículo 50 - A y/o artículo 50 – B, la Dirección otorgará un plazo de 30 días al solicitante de la marca para presentar sus descargos o modificar los términos de su solicitud, vencido el plazo la Dirección podrá otorgar o denegar el registro mediante resolución debidamente fundamentada.”

V. Análisis Costo - Beneficio

Las modificaciones contenidas en el presente Decreto Legislativo relacionadas al procedimiento de registro de arca que se tramitan ante el organismo resolutivo en materia de Propiedad Intelectual permitirán actualizar la legislación nacional en dicha materia.

La iniciativa es eficiente, eficaz y efectiva, por lo que va a facilitar el desarrollo de las económicas y comerciales, coadyuvando al fortalecimiento institucional, y a la vez optimizar el bienestar de la ciudadanía.

La aprobación de la presente iniciativa se financia con cargo al presupuesto institucional del Indecopi, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. Asimismo, no genera gastos adicionales en el presupuesto de la institución.

Finalmente, los actores se verán beneficiados al establecerse un procedimiento más eficiente que permite mejorar el nivel de bienestar y competitividad de los ciudadanos y las empresas, al facilitar el desarrollo de las actividades económicas y comerciales.

VI. IMPACTO DE LA VIGENCIA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

En ese sentido, cabe destacar que, la presente norma, aportará las siguientes ventajas:

- Optimizar el procedimiento de registro de marca seguido ante los órganos resolutivos en materia de signos distintivos.
- Mejorar la protección del consumidor, al obtener un pronunciamiento debidamente fundamentado por parte de la Autoridad Administrativa.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

- Carlos Cornejo Guerrero. Las transformaciones en el Derecho de Marcas y sus relaciones con el Derecho de Propiedad. Lima. Cultura Cuzco Editores. (2000).
- Carlos Cornejo Guerrero. Derecho de Marcas. Lima. Cultural Cuzco. (2007).
- Carlos Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid, Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales, (2004).
- Carlos Fernández-Novoa. Derecho de Marcas. Madrid. Editorial Montecorvo S.A. (1990).
- Diego Chijane Dapkevicius. Derecho de Marcas: Función y concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado. Madrid. Editorial Reus. (2007).
- Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de marcas. Buenos Aires. Editorial Ciudad Argentina. (1999).
- Gustavo Arturo León y León Duran. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina: Análisis y Comentarios. Lima. ECB Ediciones S.A.C. y Thomson Reuters. (2015).
- Gustavo M. Rodríguez García. El Alma del Derecho Marcario. Revista de Derecho y Economía. Volumen 6 – Número 21. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. (2009).
- Héctor Álvarez Pedraza, Los acuerdos de coexistencia de marcas en el Perú. Anuario Andino de derechos Intelectuales, Lima, Palestra Editores, (2010).
- Hermenegildo Baylos Corroza. Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal. Madrid. Editorial Civitas S.A. (1978)

- Jorge Otamendi. Derecho de Marcas. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, Editorial Lexis Nexis, (2001).
- Jorge Otamendi. Derecho de Marcas. 3era Edición Ampliada y Actualizada. Buenos Aires. Editorial Abeledo Perrot (1999).
- Juan Carlos Fernández Madrid. Código de Comercio Comentado. Tomo II. Buenos Aires. Editorial Errapar (2000).
- Juan Manuel Gutiérrez Carrau. Manual Teórico-Práctico de Marcas. 3era Edición. Uruguay. Universidad de Montevideo. (2009).
- Julio C. Ledezma. Función Social de las Marcas de Fábrica y de Comercio. Buenos Aires. Librería Jurídica Valerio Abeledo Editor. (1956).
- Luis Guillermo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de Marcas - Tomo 1 – Marcas, designaciones y nombres comerciales. 3era Edición. Buenos Aires. Heliasta (2008).
- Manuel Díaz Velasco. Estudios sobre Propiedad Industrial. Barcelona. Editorial Altes S.L. (1987).
- Pedro C. Breuer Moreno. Tratado de Marcas de Fabrica de Comercio. 2da Edición. Buenos Aires. Editorial Robis. (1946).
- Raúl Aníbal Etcheverry. Manual de Derecho Comercial. Buenos Aires. Editorial Astrea. (1983).
- Stella Maris Di Luca. Régimen Nacional de Marcas y Designaciones. Buenos Aires. Editorial Pensamiento Jurídico. (1981).

Normas

- Código Federal de los Estados Unidos – Título 15: Comercio y Negocios – Capítulo 22: Marcas Comerciales – Subcapítulo III.
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación Publicado en el Suplemento - Registro Oficial N° 899 el 9 de diciembre de 2016, vigente desde el 10 de diciembre de 2016 (Ecuador).
- Constitución Política del Perú de 1993 – artículo 58°, promulgada el 29 de diciembre de 1993, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de diciembre de 1993 y vigente desde el 31 de diciembre de 1992.
- La Decisión N° 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 19-09-2000.
- Decreto Legislativo N° 1075 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 2008. (Perú).

- Decreto Supremo N° 006-2017-PCM – Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor (Perú).
- Decreto N° 22.365/1998 - Reglamento de la Ley N° 1.294/1998 de Marcas Promulgado el 14 de Agosto de 1998 y sus modificatorias. (Paraguay).
- Directiva N° 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 – Artículo 2. Concordante con el Artículo 4 de su Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009.
- Ley de la Propiedad Industrial Nueva Ley de Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991. Modificada por última vez mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018 y vigente desde el 17 de julio del 2018. (México).
- Ley N° 380 Publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 70 el 16 de abril de 2001, vigente desde el 15 de julio de 2001. Modificada por la Ley N° 580 – Ley de Reformas y Adiciones de la Ley N° 380 sobre Marcas y Otros Signos Distintivos publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 60 el 24 de Marzo del 2006, vigente desde la misma fecha. (Nicaragua).
- Ley N°1.294 de Marcas Promulgada por el Poder Ejecutivo el 6 de agosto de 1998, vigente desde el 12 de agosto de 1998 (Paraguay).
- Ley 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor de Perú.
- Ley 17/2001 Publicada en Boletín Oficial Español N° 294 el 8 de diciembre de 2001, vigente desde el 31 de julio de 2002, salvo lo previsto en el Título V, artículo 85, disposiciones adicionales tercera, cuarta, octava, décima, undécima, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta que entraron en vigor el 9 de diciembre de 2001. Modificado por ultimo vez el 25 de julio de 2015. (España).
- Ley de Propiedad Industrial – Ley N° 19.039 Publicada en el Diario Oficial el 25 de enero de 1991, vigente desde el 30 de setiembre de 1991. Modificado por la Ley N° 19.996 (Publicada en el Diario Oficial el 11 de marzo de 2005, vigente desde el 1 de diciembre de 2005), Ley N° 20.160 (Publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2007, vigente desde la misma fecha de publicación), y la Ley N° 20.569 (Publicada en el Diario Oficial el 6 de febrero de 2012, vigente desde la misma fecha de publicación) (Chile).
- Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea Publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 16 de junio de 2017, vigente desde el 6 de julio de 2018 y aplicada a partir del 1 de octubre de 2017.

- Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 de diciembre de 2009.

Jurisprudencia

- Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN".
- Proceso 009-IP-94. Interpretación Prejudicial de 24 de marzo de 1994, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 180, de 10 de mayo de 1995. Caso: "DIDA" Sociedad GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
- Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 02 de abril de 2003. Caso: "T MOBIL" Deutsche Telekom AG
- Proceso 19-IP-2000, Interpretación Prejudicial de 28 de junio de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 585, de 20 de julio de 2000. Caso: "LOS ALPES" Desarrollo Agropecuario C.A.
- Proceso 22-IP-6. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 265, de 16 de mayo de 1997. Caso: "EXPOMUJER" Cámara de Comercio de Armenia.
- Proceso 22-IP-2010. Interpretación Prejudicial de 10 de mayo de 2010, Publicada en la Gaceta Oficial Del Acuerdo De Cartagena N° 1871, de 31 de agosto de 2010. Caso: Skin Secret (mixta) Inversiones Ávila Robayo Inveraro S en C.
- Proceso 26-IP-2013. Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2013, Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2216, de 11 de julio de 2013. Caso: VITA-MALTA CERVECERÍA DEL VALLE (mixta) Cervecería del Valle S.A.
- Proceso 30-IP-2011. Interpretación Prejudicial de 28 de junio de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1964, de 13 de julio de 2011. Caso: "U.S. POLO ASSN SINCE 1890" (mixta) United States Polo Associaton.
- Proceso 37-IP-2013. Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2222, de 31 de julio de 2013. Caso: "SPERIAN" Sociedad Bacou Dalloz Europe
- Proceso 55-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 17 de julio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821, de 1 de agosto de 2002. Caso: "BURBUJA VIDEO 2000" Galo Humberto Jacome Moya
- Proceso 61-IP-2014. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2014. Caso: Banana Republic (denominativa) Banana Republic (ITM) Inc.

- Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112, de 06 de septiembre de 2004. Caso: "Gráfica botella con logotipo águila dentro de un escudo"
- Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de setiembre de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo De Cartagena N° 989, de 29 de setiembre de 2003. Caso: INSTAFRUTA (denominativa) Bavaria S.A.
- Proceso 75-IP-2012. Interpretación Prejudicial de 12 de setiembre de 2012. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2138 el 18 de enero 2013. Caso: "ROYAL DECAMERON" (denominativa compuesta) Hoteles Royal S.A.
- Proceso 82-IP-2002, Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 891, de 29 de enero de 2003. Caso: "CHIP'S" Central Impulsora S.A. de C.V.
- Proceso 85-IP-2004, Interpretación Prejudicial de 1 de setiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1124, de 4 de octubre de 2004. Caso: "DIUSED JEANS" (mixta) Crearamos LTDA.
- Proceso 96-IP-2002 Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 912, de 23 de marzo de 2003. Caso: ALPINA (denominativa) Marin & Asociados C. A. Myaca.
- Proceso 98-IP-2006. Interpretación prejudicial de 13 de julio de 2003. Caso: "EBUNEX" Novartis AG.
- Proceso 103-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 9 de setiembre de 2005. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1308, de 16 de marzo de 2016. Caso "DEIMAN" (mixta) Deiman S.A.
- Proceso 110-IP-2013. Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2237, de 19 de setiembre de 2013. Caso: "LIZA" (mixta) Ferris Enterprises Corp.
- Proceso 132-IP-2012. Interpretación Prejudicial de 3 de diciembre de 2012. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2237, de 18 de marzo de 2013. Caso: "FIGURATIVA" Sociedad GAS CAQUETA S.A. E.S.P.
- Proceso 144-IP-2012. Interpretación Prejudicial de 3 de diciembre de 2012. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1964, de 26 de marzo de 2013. Caso: "POWER TAXIS" Sociedades Peláez Hermanos S.A. y Baterías Willard S.A.
- Proceso 305-IP-2014, Interpretación Prejudicial de 24 de marzo de 2015. Caso: "EPITEL" (Denominativa) Medifarma S.A.

Tesis

- Lizeth Hortua Moreno Y Cesar Augusto Luna Barajas, "*El Derecho Marcario, sus mecanismos de protección y procedimiento legal en el Sistema Jurídico Colombiano*", (tesis grado, Universidad Industrial De Santander de Colombia, (2004),
- Miguel Bolaños Javita. La Confusión Marcaria de Productos y Servicios y sus efectos en el Derecho del Consumidor. (tesis titulación, Universidad Central del Ecuador, 2014)
<http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3891/1/T-UCE-0013-Ab-121.pdf>

Publicaciones

- Alfredo Maravi Contreras. Introducción al Derecho de las Marcas y otros Signos Distintivos. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú. Foro Jurídico N° 13 (2014).
- Corte Suprema de Justicia. Jurisprudencia sobre Propiedad Intelectual – Tomo I - Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia – Materia Contencioso Administrativa 2010 – 2012. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Paraguay. (2014).
- Gustavo Rodríguez García en su artículo "*Superando los absurdos reparos a los acuerdos de coexistencia de marcas*", publicado en la revista *Advocatus* N° 27. Universidad de Lima. Perú. (2012).
- Javier André Murillo Chávez en su artículo "*No todo lo que brilla es oro, pero podría serlo...Comentarios al nuevo precedente del Tribunal del Indecopi sobre la evaluación de acuerdos de coexistencia marcaria*", publicado en la revista *Actualidad Jurídica* N° 255. Gaceta Jurídica. Perú. (2015).
- Marco Matías Alemán. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Manangement, Bogotá.
- Micaela Mujica San Martin en su artículo "*El Concierto de Voluntades en el Plano Marcario: Los Acuerdos de Coexistencia de Marcas Sí Importan*", publicado en la revista *Derecho & Sociedad Asociación Civil* N° 35. Pontificia Universidad Católica del Perú. Perú. (2010).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El papel de la Propiedad Industrial en la protección de los consumidores. Ginebra. Documento OMPI N° 648(S). (1983)

Documentos en Línea

- “INDECOPI: Signos Distintivos – Formatos y Solicitudes”, INDECOPI, acceso el 30 de setiembre de 2017, <https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/formatos-y-solicitudes>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Qué es la Propiedad Intelectual?. Publicación de la OMPI N° 450(S). Recuperado el 1 de mayo de 2018 de la página web http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
- Tribunal de Propiedad Industrial. Boletín N° 3 – Setiembre 2017 de Jurisprudencia Marcaria. Pág., 4. Recuperado el 11 de octubre de 2018 de <http://www.tdpi.gob.cl/wp-content/uploads/2017/09/Bolet%C3%ADn-de-jurisprudencia-marcaria-N%C2%B03-septiembre-2017.pdf>

Sitios Web

- Antonio Torres Fernández. Bimbo vs Bimbo. Universidad de Alicante. Recuperado el 1 de noviembre de 2018 de la página web <http://www.uaipit.com/es/noticias/3159/bimbo-vs-bimbo>
- A. Vigil y S. Saiz. Bimbo vs Bimbo: Batalla por la marca. Expansion.com. Recuperado el 1 de noviembre de 2018 de la página web <http://www.expansion.com/2013/01/15/juridico/1358271562.html>
- El antiguo sistema de sellos "made in Roma" fue el que dio origen a la cultura global del comercio. La Capital. Publicado el 15 de mayo de 2016. <https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/el-antiguo-sistema-sellos-made-in-roma-fue-el-que-dio-origen-la-cultura-global-del-comerio-n790538.html>
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Recuperado el 20 de julio de 2017 de la página web www.wipo.int/trademarks/es/.