



FACULTAD DE DERECHO

INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO N° 744492-2018



**PRESENTADO POR
MICHELLE BEDOYA PANTOJA**

**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA**

LIMA - PERÚ

2021



CC BY-NC-ND

Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada

El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
DERECHO

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título de Abogada

Informe Jurídico sobre Expediente N° 744492-2018

<u>Materia</u>	:	Oposición a solicitud de registro de Marca – Signos Distintivos
<u>Entidad</u>	:	Indecopi
<u>Denunciante</u>	:	G.R. INC
<u>Denunciado</u>	:	A.R.B.V. G.B.V.
<u>Bachiller</u>	:	Michelle Bedoya Pantoja
<u>Código</u>	:	2013113430

**LIMA – PERÚ
2021**

En presente informe jurídico se basa en la materia de “Oposición a la solicitud de registro de marca”, en el cual acontecen los siguientes actuados:

Con fecha 05 de abril de 2018, las señoras G.B.V. y A.R.B.V solicitaron, ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, el registro multiclase de productos y/o servicios de la marca “SUNBRELLA” y logotipo para distinguir productos de la clase 20 y servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

Verificados los requisitos formales de ley, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi publicó en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial la solicitud en mención; lo cual ocasionó que el 11 de mayo de 2018, dentro del plazo de ley, la empresa G. R. INC. formulara oposición, basándose en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y alegando que el signo solicitado incurría en riesgo de confusión con respecto de dos marcas registradas a su nombre: la marca “SUNBRELLA”, inscrita bajo el Certificado N° 97260, que distingue todos los productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional y la marca “SUNBRELLA” y logotipo, inscrita bajo el Certificado N° 152145, que distingue algunos productos de la clase 24 de la mencionada clasificación. La opositora consideró que los signos materia de discusión eran fonética y gráficamente semejantes y que los productos y servicios distinguidos por los signos eran vinculados entre sí.

Posteriormente, con fecha 25 de junio de 2018, la opositora presentó un escrito adjuntando una resolución emitida por autoridad china en materia de Propiedad Industrial, mediante la cual se reconocía como notoria a la marca “SUNBRELLA” y pidió que la Comisión de Signos Distintivos la tomara en cuenta al momento de resolver.

Con fecha 02 de julio de 2018, dentro del plazo de ley, las solicitantes procedieron absolver el traslado de oposición indicando que no existía ningún tipo de riesgo de confusión, toda vez que los signos no eran fonética ni gráficamente semejantes y los servicios y productos distinguidos por los signos, no eran vinculados entre sí.

En razón a lo expuesto por las partes, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi emitió la Resolución N° 6015-2018/CSD-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 2018, en donde declaró FUNDADA la oposición de la solicitud de registro en el extremo que el signo pretendía distinguir productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional e INFUNDADA la oposición de la solicitud de registro en el extremo que el signo pretendía distinguir servicios de la clase 37, ordenando su registro.

Con fecha 11 de diciembre de 2018, la opositora apela la resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos, en el extremo que declaró INFUNDADA la oposición de la solicitud de registro y ordenó el registro del signo solicitado para distinguir servicios de la clase 37, alegando que el examen efectuado no había sido el correcto.

Tomando en cuenta la apelación, con fecha 21 de agosto de 2019 se emitió la Resolución N° 1331-2019/TPI-INDECOPI por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi; mediante la cual se determinó declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto, REVOCAR la resolución de primera instancia y DENEGAR el registro del signo solicitado para distinguir servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional y dejar FIRME la resolución de primera instancia en el extremo que declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado para distinguir productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional.

ÍNDICE

I. RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES HECHOS EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO O PROCEDIMIENTO	3
a. Solicitud de registro multiclase de marca de producto y/o servicio	3
b. Oposición a la solicitud de registro multiclase de marca de producto y/o servicio	3
c. Absolución al escrito de oposición por parte de las Solicitantes	6
1. La apreciación de los signos a comparar, tomando en cuenta su aspecto en conjunto y dando mayor énfasis a las semejanzas que a las diferencias	7
2. El grado de percepción en el consumidor medio	7
3. La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización	8
4. El carácter arbitrario o fantasía del signo, su uso de publicidad y reputación en el mercado	8
d. Resolución de la CSD	10
1. Cuestión previa: sobre lo alegado por la Opositora	11
2. Evaluación del riesgo de confusión alegado por la Opositora	11
i. Respecto del signo solicitado en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional	12
▪ En relación con la marca inscrita bajo el Certificado N° 97260	12
▪ En relación con la marca inscrita bajo el Certificado N° 152145	13
▪ Conclusión	15
ii. Respecto del signo solicitado en el extremo que pretende distinguir servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional	15
▪ En relación con la marca inscrita bajo el Certificado N° 97260	15
▪ En relación con la marca inscrita bajo el Certificado N° 152145	16
▪ Conclusión	17
e. Recurso de apelación interpuesto por la Opositora	18
f. Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual	19
1. Cuestión previa: notoriedad de las marcas base de oposición y el principio de especialidad	20
2. Determinación del riesgo de confusión	20
i. Respecto de los servicios y productos	21
ii. Examen comparativo de los signos	21
▪ Comparación con la marca registrada bajo el Certificado N° 152145	22
▪ Comparación con la marca registrada bajo el Certificado N° 97260	22

II.	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE	23
a.	Evaluación del riesgo de confusión por la CSD y el principio de especialidad	23
b.	Debida motivación	27
1.	Evaluación del riesgo de confusión	27
2.	Determinación de la denominación SUNBRELLA como una de fantasía	30
III.	POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS	30
a.	Opinión sobre las decisiones de la CSD y la SPI en base a los problemas jurídicos identificados	31
1.	Opinión compartida	31
2.	Errores materiales en distintos puntos de la resolución emitida por la CSD	33
3.	¿Notoriedad de la marca “SUNBRELLA”?	36
i.	Solicitud para que se tome en cuenta la notoriedad de la marca	36
ii.	Evaluación de la notoriedad alegada por la Opositora por parte de la CSD	38
b.	Opinión sobre la actuación de las Solicitantes respecto de la solicitud del registro del signo solicitado en la clase 37 de la Clasificación Internacional	39
IV.	CONCLUSIONES:	40
V.	BIBLIOGRAFÍA:	41
VI.	ANEXOS	42

I. RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES HECHOS EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO O PROCEDIMIENTO

a. Solicitud de registro multiclase de marca de producto y/o servicio

Con fecha 05 de abril de 2018, las señoras G.B.V. y A.R.B.V., (en adelante, las "**Solicitantes**") solicitaron ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, el registro de multiclase de la marca de producto y/o servicio constituida por la denominación "**SUNBRELLA**" y logotipo (se reivindica colores) para distinguir:

- "Muebles, espejos, marcos, contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte, hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo", de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza (en adelante, "Clasificación Internacional"); y,
- "Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación" de la clase 37 de la señalada Clasificación Internacional.



Después de haber verificado que se reunieron todos los requisitos formales exigidos por ley, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi publicó la solicitud de registro en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial.

b. Oposición a la solicitud de registro multiclase de marca de producto y/o servicio

En mérito de la publicación realizada, con fecha 11 de mayo de 2018, la corporación estadounidense G.R. INC. (en adelante, la "**Opositora**"), debidamente representada por el ESTUDIO VALENCIA S. CIVIL DE R.L., presentó un escrito dirigido a la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi (en adelante, la "**CSD**"), formulando oposición al registro multiclase en base a la titularidad que ostenta sobre las siguientes marcas:

- **SUNBRELLA**, que distingue “telas y todos los demás productos” de la clase 24 de la Clasificación Internacional, inscrito bajo el Certificado de Registro N° 97260, vigente hasta el 08 de mayo de 2022.



- **sunbrella**, que distingue “telas para ser vendidas en piezas para usarse en producir toldos, pantallas para el sol y el viento, carpas, doseles, fundas y cubiertas para botes, fundas y cubiertas para muebles para uso interior y exterior, sombrillas de playa, alfombras y cortinas, cortinas plegables (sheers), cortinajes para ventanas (window treatments)” de la clase 24 de la Clasificación Internacional, inscrita bajo el Certificado de Registro N° 152145, vigente hasta el 13 de mayo de 2019.

La Opositora alegó lo siguiente:

- El signo solicitado a registro es gráfica y fonéticamente idéntico a sus marcas base de oposición, en tanto presenta en su conformación la denominación “*SUNBRELLA*”, además, posee la figura característica de una sombrilla, la cual se encuentra presente en su marca inscrita bajo Certificado N° 152145.
- El mero hecho de que las Solicitantes hayan añadido colores a la figura de la sombrilla presente en el signo solicitado, a diferencia de lo que sucede con la marca base de oposición inscrita bajo el Certificado N° 152145, que está registrada en blanco y negro, y la haya colocado debajo de la denominación “*SUNBRELLA*”, no le otorga a dicho signo ninguna fuerza diferenciadora que desvirtúe las semejanzas existentes antes señaladas.
- Conceptualmente, la denominación “*SUNBRELLA*” es un signo de fantasía, en la medida que no tiene un significado conocido, por lo que no se debe a una simple casualidad que las Solicitantes hayan elegido dicho signo para identificar los productos y/o servicios para los cuales la han solicitado a registro.

- Los productos y servicios de las clases 20 y 37 de la Clasificación Internacional, respectivamente, que pretende distinguir el signo solicitado guardarían estrecha vinculación con los productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional distinguidos por sus marcas registradas, en tanto:
 - o Los **muebles** (clase 20) y las **telas** (clase 24) constituyen productos de uso conjunto y complementario y comparten algunos canales de comercialización, como tiendas por departamento o tiendas especializadas, siendo comercializados muchas veces en forma conjunta.
 - o Las **telas** (clase 24) serán utilizadas como insumos para la prestación de los **servicios de construcción, servicios de reparación y servicios de instalación** (clase 37), como, por ejemplo, en la colocación de éstas en muebles nuevos o en su utilización para la reparación de muebles usados.
- Agregó que al efectuar una búsqueda en Google utilizando como criterio la denominación SUNBRELLA aparecen marcas de su titularidad, por lo que las Solicitantes no pueden alegar el desconocimiento de la existencia de sus marcas registradas y que éstas identifican productos que se utilizan para la fabricación de muebles.

Sustentó su oposición en lo dispuesto en los artículos 136 inciso a)¹ y 146² de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y solicitó que en base a los argumentos expuestos se declare fundada la oposición y se deniegue el registro multiclase solicitado.

¹ Artículo 136.- 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;

² Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

Adjuntó como medios probatorios impresiones de pantalla de las páginas web <https://www.sunbrella.com> y <https://www.outdoorfabrics.com/sunbrella-european/#/>.

Con fecha 21 de mayo de 2018, la Opositora presentó medios probatorios adicionales tales como copias de publicidad y etiquetas en donde se apreciaba el uso de las marcas registradas. Posteriormente, con fecha 25 de junio de 2018, presentó una copia de la *Resolución S.P.Z. [2015] N° 8568241*, en idioma chino, con traducciones al inglés y al castellano, emitida por el Comité de Revisión y Adjudicación de Marcas de la Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular China en el procedimiento seguido bajo Expediente N° 8568241, en el cual la empresa china Guangzhou Royal Awning Co., Ltd pretendió registrar la marca “SUNBREA” y logotipo, contra el que también formuló oposición, denegándose así la solicitud de registro presentada. La Opositora mencionó que en dicha resolución la marca “SUNBRELLA” fue reconocida como notoriamente conocida por dicho órgano resolutorio, respecto de “telas en las piezas” y “telas vendidas en la pieza para su uso en la producción de productos incluyendo toldos para sol y parasoles, carpas, toldos, tapas y cubiertas de barcos, muebles de interior y exterior, sombrillas, alfombras, cortinas, telas transparentes y decoraciones para ventanas”. Por tal motivo, solicitó que se tenga presente la referida resolución al momento de resolver.

c. Absolución al escrito de oposición por parte de las Solicitantes

Con fecha 02 de julio de 2018, las Solicitantes presentaron un escrito mediante el cual absolvieron el traslado de la oposición formulada señalando lo siguiente:

- Reconocen, en efecto, la existencia de las marcas base de oposición de titularidad de la Opositora.
- Sin embargo, respecto del alegado riesgo de confusión establecido en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486³, a fin de determinar si los signos en comparación son semejantes, deben aplicarse los criterios establecidos en el artículo 45⁴ del Decreto Legislativo N° 1075, a saber:

³ Ver pie de página 2.

⁴ Artículo 45.- *Determinación de semejanza*

1. La apreciación de los signos a comparar, tomando en cuenta su aspecto en conjunto y dando mayor énfasis a las semejanzas que a las diferencias



El signo solicitado se encuentra conformado por un isotipo de forma triangular con tres secciones de colores (amarillo, magenta y celeste) y encima de ellas, la denominación “SUNBRELLA” en color celeste, mientras que la marca registrada



inscrita bajo Certificado N° 152145 se encuentra conformada por la representación gráfica de una figura que se asemeja a la forma de una sombrilla de color gris y debajo de ella se ubica la denominación “SUNBRELLA” en el mismo color.

Si bien en la Resolución N° 1121-2010/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual⁵, se determinó que en “*la marca registrada tiene la misma relevancia tanto el aspecto denominativo como el aspecto figurativo*”, ello no sucede en el presente caso, pues los signos confrontados se refieren a productos y/o servicios totalmente diferentes y que no son análogos entre sí, según sea el caso.

Desde el aspecto figurativo, los signos en comparación son distintos, pues presentan imágenes y colores que no coinciden entre sí, por lo que es improbable que un consumidor los confunda.

2. El grado de percepción en el consumidor medio

Los signos en comparación identifican productos y/o servicios que se encuentran en distintas clases de productos y/o servicios, ya que las marcas de la Opositora se encuentran registradas

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.

⁵ Actualmente denominada Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

para identificar productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional, mientras que el signo solicitado pretende distinguir productos y servicios de las clases 20 y 37 de la Clasificación Internacional, respectivamente. Por ello, resulta razonable asumir que el público consumidor prestará cierto grado de atención al momento de adquirir cualquiera de los productos y/o servicios identificados con dichas marcas, sin incurrir en algún grado de confusión.

Además, el signo solicitado no es similar a las marcas registradas base de oposición, debido a que la denominación “SUNBRELLA” no es una sombrilla sino un isotipo de forma triangular con tres secciones (amarillo, magenta y celeste) con la denominación “SUNBRELLA” encima, de color celeste; por lo que el hecho de que sea en colores es lo que hace la diferencia necesaria para aportarle la fuerza diferenciadora.

3. La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización


La naturaleza de los productos y/o servicios de los signos confrontados es distinta, ya que sus canales de comercialización y/o prestación son diferentes. Así, la Clase 20 de la Clasificación Internacional identifica a productos tales como muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo y la clase 37 de la Clasificación Internacional a los servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación, por tanto, no es lo mismo indicar que son similares a los de clase 24 de la Clasificación Internacional, la cual distingue tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas, a la que pertenecen las marcas registradas.

4. El carácter arbitrario o fantasía del signo, su uso de publicidad y reputación en el mercado

Si bien el término “SUNBRELLA” no existe en el castellano, está constituido por la unión de las palabras inglesas: “SUN” que significa “SOL” y “UMBRELLA” que significa “SOMBRILLA” o “PARAGUAS”.

En virtud de lo anterior, solicitaron que se declare infundada la oposición y que su solicitud multiclase acceda a registro.

Mediante escrito de fecha 09 de julio de 2018, con el fin de acreditar la existencia de vinculación entre los productos y servicios de las clases 20 y 37 de la Clasificación Internacional, con aquellos de la clase 24 de la Clasificación Internacional, la Opositora aportó los siguientes medios probatorios: (i) fotografías de

veinticinco años de antigüedad de fachadas con el logo , (ii) imágenes de catálogos con el mismo logo de la marca mixta registrada, (iii) imágenes de muestras de telas de la marca en las que aparece el código del producto, (iv) imágenes en tres páginas web de las telas de la marca registrada proporcionada por la empresa MULTIESPUMA S.R.L., (v) hojas impresas de la página web de MULTIESPUMA S.R.L. en donde aparecen muebles hechos con las telas de la marca mixta registrada, (vi) facturas emitidas por MULTIESPUMA S.R.L. y (vii) una cotización emitida por MULTIESPUMA S.R.L.

Asimismo, en igual fecha, mediante escrito adicional, la Opositora solicitó la reserva y confidencialidad, por tiempo indefinido, de las facturas y cotización emitidas por MULTIESPUMA S.R.L., presentadas en el escrito antes señalado, adjuntando el respectivo “resumen no confidencial”.

En razón a ello, mediante proveído de fecha 24 de julio de 2018, la Secretaría Técnica de la CSD, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto 3.2.⁶ de la Directiva N° 001-2008/TRI-INDECOPI, Sobre Confidencialidad de la Información en los Procedimientos seguidos por los órganos

⁶ “3.2. Al solicitar la confidencialidad de la información, el aportante de la misma deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Incluir expresamente el pedido de confidencialidad de la información en el mismo escrito en que ésta es presentada o en el acta cuando se trate de una visita inspectiva y se ha solicitado la exhibición de información documentaria. Caso contrario, la autoridad no será responsable de su divulgación.

b) Identificar en el escrito, de manera clara y precisa, cuál es la información cuya declaración de confidencialidad se solicita y en qué documentos y en qué parte de dichos documentos está incluida. El solicitante no podrá solicitar la confidencialidad, de forma genérica, de toda la información presentada o contenida en los documentos señalados, salvo que sean obtenidos durante el desarrollo de entrevistas o visitas de inspección in situ. (...)

c) Justificar la solicitud, en caso que se trate de la información a que se refiere el numeral 2.1. (...)

d) Presentar un “resumen no confidencial” suficientemente detallado que permita una cabal comprensión del contenido sustancial de la información cuya declaración de confidencialidad se solicita. En caso que la información esté compuesta de series estadísticas, ésta deberá ser presentada mediante indicadores que permitan apreciar la tendencia.

(...)

e) Señalar el plazo por el cual se solicita el tratamiento confidencial de la información presentada.”

funcionales del Indecopi los declaró como confidenciales, de acuerdo con las facultades conferidas por el artículo 11° del Decreto Legislativo N° 1075.

Por otro lado, mediante escrito presentado el 11 de julio de 2018, la Opositora reiteró su posición, indicando:

- La marca denominativa registrada y el signo solicitado poseen en su conformación la denominación “*SUNBRELLA*”, por lo que existe riesgo de confusión.
- La marca mixta registrada y el signo solicitado son idénticos en la forma, salvo en color, por lo que, al no haberse reivindicado colores por las Solicitantes, el detalle del color no sería relevante y existe un potencial riesgo de confusión.
- Las diferencias entre el signo solicitado y las marcas registradas no son suficientes para determinar que estos no sean confundibles; por lo que, podría inducir al público consumidor a una CONFUSIÓN DIRECTA, estando latente la posibilidad de generar una CONFUSIÓN MEDIATA o INDIRECTA, siendo que el público podría creer que ambas marcas pertenecen a la misma empresa.
- La denominación “*SUNBRELLA*” es un término de fantasía, ya que no tiene un significado parecido, por lo que no se debe a una simple casualidad el hecho de las Solicitantes la utilicen en el signo que pretenden registrar.
- Existe conexión competitiva entre los muebles que pretende distinguir el signo solicitado y las telas que distinguen las marcas registradas, dado que son productos que se usan de manera complementaria. Asimismo, también existe conexión competitiva entre los servicios de construcción, servicios de reparación y servicios de instalación que pretende distinguir el signo solicitado y las telas que distinguen las marcas registradas.
- El signo solicitado está incurso en la prohibición relativa contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

d. Resolución de la CSD

Con fecha 16 de noviembre de 2018, la CSD emitió la Resolución N° 6015-2018/CSD-INDECOPI, a fin de pronunciarse sobre la solicitud de registro multiclase de marca de producto y/o servicio y la oposición formulada contra la misma. En dicha resolución, la CSD consideró los siguientes puntos:

1. Cuestión previa: sobre lo alegado por la Opositora

A pesar de que la Opositora solicitó mediante escrito de fecha 22 de junio del 2018 que se tome en cuenta al momento de resolver la oposición presentada la notoriedad declarada por la Resolución N° 0000049126 emitida por el Comité de Revisión y Adjudicación de Marcas de la Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular China, ello no era posible, toda vez que fundamentó su oposición únicamente en la existencia de riesgo de confusión entre sus marcas registradas bajo los Certificados N° 97260 y N° 152145 y el signo solicitado, conforme a lo dispuesto en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, sin alegar la notoriedad de las mismas. Agregó que, en la medida que tal pronunciamiento fue emitido por una autoridad extranjera, ello no afectaba ni condicionaba el análisis de las pruebas que correspondía realizar a la CSD.

En razón a ello, la CSD mencionó que solo procedería a evaluar los argumentos expuestos en el escrito de oposición presentado, debido a que todos los argumentos de la Opositora se encuentran dirigidos a sustentar un eventual riesgo de confusión, tomando en cuenta la prohibición relativa de registro contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

2. Evaluación del riesgo de confusión alegado por la Opositora

La CSD determinó que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos y servicios a los que se aplican, debido a que, por lo general, el riesgo de confusión entre los signos será mayor cuando más exista similitud o conexión competitiva entre los productos y/o servicios a distinguir.

En razón a ello, el análisis efectuado por la CSD fue el siguiente:

i. Respecto del signo solicitado en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional

▪ **En relación con la marca inscrita bajo el Certificado N° 97260**

- *Comparación entre productos:*


La marca denominativa registrada bajo el Certificado N° 97260 distingue telas y todos los demás productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional, mientras que el signo solicitado pretende distinguir muebles, espejos, marcos, contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte, hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo de la clase 20 de la Clasificación Internacional. En razón a ello, la CSD estableció que, tomando en cuenta el **principio de especialidad**⁷, los productos que ambos signos distinguen resultaban complementarios, ya que algunos de los productos que distingue la marca registrada, tales como: ropa de mesa, las cuales se encuentran entre los demás productos que distingue la marca registrada, se encuentran vinculados con los muebles (entre los que se encuentran las mesas, por ejemplo) que pretende distinguir el signo solicitado, por lo que poseen similares canales de comercialización y son adquiridos por el mismo tipo de consumidor.

⁷ La CSD estableció que, en cuanto a los productos y servicios, uno de los principios en los que se sustenta el Derecho de Marcas es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto de productos o servicios idénticos o semejantes. Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no solo respecto de aquellos productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino respecto de aquellos que se les asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor o usuario, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional, la cual resulta irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre productos y/o servicios, conforme a lo dispuesto en el artículo 151 segundo párrafo de la Decisión 486. En tal sentido, la CSD concluyó señalando que, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos en comparación son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor o usuario al que van dirigidos.

En tal sentido, la CSD concluye que se ha cumplido con uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado.

- *Comparación entre los signos:*

Con respecto al examen comparativo entre los signos en conflicto, la CSD advierte que son semejantes:

Signo solicitado	Marca registrada
	<p style="text-align: center;">SUNBRELLA</p>

La CSD establece que la semejanza radica en que ambos signos se encuentran conformados por el elemento denominativo “SUNBRELLA”, lo que determina una impresión fonética idéntica entre estos, precisando que, si bien el signo solicitado presenta elementos gráficos, ello no desvirtúa la semejanza antes mencionada, puesto que el público consumidor podría pensar que ambos poseen el mismo origen empresarial o que se trata de un signo derivado de otro; es decir, existe riesgo de confusión INDIRECTO.

Por otro lado, la CSD añade que no es posible establecer semejanza conceptual, ya que la denominación SUNBRELLA es de fantasía.

▪ **En relación con la marca inscrita bajo el Certificado N° 152145**

- *Comparación entre productos:*



La marca mixta registrada bajo el Certificado N° 152145 distingue telas para ser vendidas en piezas para usarse en producir toldos, pantallas para el sol y el viento, carpas, doseles, fundas y cubiertas para botes, fundas y cubiertas para muebles para uso interior y exterior, sombrillas de playa, alfombras y cortinas, cortinas plegables (sheers), cortinajes para ventanas (window treatments) de la clase 24

de la Clasificación Internacional, mientras que el signo solicitado pretende distinguir muebles, espejos, marcos, contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte, hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo de la clase 20 de la Clasificación Internacional. Por tal motivo, la CSD estableció que, dado a que los productos que distingue la marca registrada, tales como fundas y cubiertas de muebles para uso interior y exterior, se encuentran vinculados a los muebles, productos que pretende distinguir el signo solicitado, los hacía complementarios, por lo que poseen similares canales de comercialización y son adquiridos por el mismo tipo de consumidor.

En tal sentido, se concluyó que se había cumplido con uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado.

- *Comparación entre los signos:*

En este examen comparativo, la CSD determinó que ambos son semejantes:

Signo solicitado	Marca registrada
	

La CSD establece que la semejanza radica en que ambos signos se encuentran conformados por el elemento denominativo “SUNBRELLA”, lo que determina una impresión fonética idéntica entre estos. Además, el elemento figurativo que acompaña a ambos signos es semejante (la figura de tres triángulos curvos que forman una sombrilla), sin que se tome en cuenta la presencia de los colores en el signo solicitado, por lo que estos generan una impresión visual semejante.

La CSD añade que no es posible establecer semejanza conceptual, ya que la denominación SUNBRELLA es de fantasía.

▪ **Conclusión**

Dado que los signos en comparación se refieren a algunos productos vinculados y teniendo en cuenta las semejanzas entre los mismos, el otorgamiento del registro solicitado es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que corresponde declarar fundada la oposición en este extremo.

ii. Respecto del signo solicitado en el extremo que pretende distinguir servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional


▪ **En relación con la marca inscrita bajo el Certificado N° 97260**

- *Comparación entre productos y servicios:*

La marca registrada bajo el Certificado N° 97260 distingue telas y todos los demás productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional, mientras que el signo solicitado pretende distinguir servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación de la clase 37 de la Clasificación Internacional. Por tanto, se advierte que no existe vinculación alguna entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada bajo el certificado anteriormente mencionado, ya que los servicios del signo solicitado están destinados a la construcción, mientras que los productos de la marca registrada son textiles; por lo que no se encontraban dirigidos a un mismo público consumidor y no comparten los mismos canales de comercialización.

- *Comparación entre los signos:*

La CSD advirtió que son semejantes:

Signo solicitado	Marca registrada
	SUNBRELLA

La CSD estableció que la semejanza radicaba en que ambos signos se encontraban constituidos por la denominación “SUNBRELLA”, lo cual determinaba una impresión fonética idéntica entre ambos, siendo que el público consumidor podría pensar que los signos en conflicto tenían el mismo origen empresarial o que derivaban uno del otro.

Asimismo, nuevamente la CSD determinó que no existía posibilidad de establecer semejanzas conceptuales, ya que la denominación “SUNBRELLA” era de fantasía.

▪ **En relación con la marca inscrita bajo el Certificado N° 152145**

- *Comparación entre productos y servicios:*



El signo solicitado pretende distinguir servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación de la clase 37 de la Clasificación Internacional, mientras que la marca registrada bajo el Certificado N° 152145 distingue telas para ser vendidas en piezas para usarse en producir toldos, pantallas para el sol y el viento, carpas, doseles, fundas y cubiertas para botes, fundas y cubiertas para muebles para uso interior y exterior, sombrillas de playa, alfombras y cortinas, cortinas plegables (sheers), cortinajes para ventanas (window treatments) de la clase 24 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, y teniendo en cuenta el **principio de especialidad**, la CSD determinó que no existe vinculación alguna entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada anteriormente

mencionada, toda vez que, al ser servicios destinados a la construcción, por un lado, mientras que los productos son textiles, por otro, no se encuentran dirigidos a un mismo público usuario/consumidor ni comparten los mismos canales de prestación/comercialización.

- *Comparación entre los signos:*

En este examen comparativo, la CSD determinó que ambos son semejantes:

Signo solicitado	Marca registrada
	

La CSD estableció que la semejanza radica en que ambos signos se encuentran conformados por el elemento denominativo “SUNBRELLA”, lo que determina una impresión fonética idéntica entre estos y, a su vez, que el elemento figurativo que acompaña a ambos signos es semejante (la figura de tres triángulos curvos que forman una sombrilla), a pesar de la presencia de los colores en el signo solicitado, generando una impresión visual semejante.

▪ **Conclusión**

No obstante la semejanza entre los signos en conflicto, teniendo en consideración que no distinguen servicios y productos vinculados, el otorgamiento del registro solicitado no es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor/usuario, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

En base a todo lo anteriormente expuesto y realizado el preceptivo examen de registrabilidad⁸, mediante la Resolución N° 6015-2018/CSD-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 2018, la CSD declaró: (i) **fundada** la oposición formulada, denegando el registro de multiclase del signo solicitado en el extremo que pretende distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional e (ii) **infundada** la oposición formulada contra el registro del signo solicitado en el extremo que pretende distinguir servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional, y dispuso la inscripción del signo en el registro correspondiente.

e. Recurso de apelación interpuesto por la Opositora

Con fecha 11 de diciembre del 2018, la Opositora interpuso un recurso de apelación en contra de la decisión emitida por la CSD, en el extremo que declaró infundada la oposición y otorgó el registro de la marca en la Clase 37 de la Clasificación Internacional, determinando que no existía vinculación entre los productos y servicios a los que se refieren sus marcas base de oposición y el signo solicitado.

La Opositora indicó que la CSD no efectuó un correcto análisis del caso, ya que determinó que no existía vinculación entre los servicios y productos a los que se referían la marca registrada bajo el Certificado N° 152145 y el signo solicitado, debido a que la primera distingue productos textiles y el segundo pretendía distinguir servicios destinados a la construcción.

En razón a ello, la Opositora reiteró que si existe semejanza entre la marca registrada bajo el Certificado N° 152145 y el signo solicitado y, también, vinculación entre los productos y servicios a los que estos se refieren, siendo que esto podía ocasionar que el público consumidor se encuentre ante un caso de CONFUSIÓN DIRECTA y CONFUSIÓN MEDIATA, ya que podían creer que las marcas pertenecen a una misma empresa; además de la posibilidad de que se encuentren ante CONFUSIÓN LATO SENSU⁹, tomando

⁸ Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

⁹ Considero importante precisar que el riesgo de confusión LATO SENSU, según María A. Díaz Gómez, es cuando el público deslinda las marcas confrontadas y a las empresas titulares de ellas, pero considera que erróneamente existe algún tipo de vinculación económica u organizativa. Asimismo, la misma autora menciona que este concepto amplio de riesgo de confusión lo prevé expresamente el sistema jurídico estadounidense en la Sección SS 43 (15 U.S.C. SS 1125) del Lanahm Act; sin embargo, ha sido

en cuenta que el público podía deslindar correctamente a las marcas confrontadas y a las empresas titulares de las mismas, pero sin dejar de creer que entre dichas empresas existía algún tipo de vínculo económico.

Asimismo, en el mismo escrito la Opositora determinó que las marcas base de oposición son conocidas en Perú en lo que respecta a telas de exteriores; por lo que era de entenderse que los servicios de reparación e instalación también se encontraban vinculados con los productos distinguidos por las marcas registradas.

Finalmente, la Opositora reiteró que en el expediente se encontraba una copia de la Resolución S.P.Z. [2015] No. 0000049126 en idioma chino, con traducciones al inglés y castellano, emitida por el Comité de Revisión y Adjudicación de Marcas de la Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular China en el procedimiento seguido bajo el expediente No. 8568241, en base a su marca *SUNBRELLA*, en la cual se reconoció a dicha marca como notoriamente conocida sobre *“telas en las piezas”* y *“telas vendidas en la pieza para su uso en la producción de productos incluyendo toldos para sol y parasoles, carpas, toldos, tapas y cubiertas de barcos, muebles de interior y exterior, sombrillas, alfombra, cortinas, telas transparentes y decoraciones para ventanas”*.

Por otro lado, a pesar de haber sido debidamente notificadas, las Solicitantes no absolvieron el traslado de la apelación formulada.

f. Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Con fecha 21 de agosto del 2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en adelante, la “**SPI**”), en mérito de la apelación presentada por la Opositora contra la Resolución N° 6015-2018/CSD-INDECOPI, emitió la Resolución N° 1331-2019/TPI-INDECOPI, en la cual estableció lo siguiente respecto de la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado en el extremo que pretende distinguir servicios

acogido en nuestro sistema a través de las sentencias dictadas por el TCA, a vía de ejemplo: sentencia 1174 de fecha 13/10/99 en ADC IX 2002, p. 557.

de la clase 37 de la Clasificación Internacional y las marcas base de oposición que distinguen productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional:

1. Cuestión previa: notoriedad de las marcas base de oposición y el principio de especialidad

Con respecto a la notoriedad alegada por la Opositora, la SPI consideró que la notoriedad de las marcas base de oposición fue argumentada en base a una resolución emitida por el Comité de Revisión y Adjudicación de Marcas de la Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular China; sin embargo, no correspondía efectuar algún pronunciamiento al respecto, debido a que *“el signo notoriamente conocido es aquel reconocido como tal en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina por el sector pertinente”*¹⁰ y ello, en el presente caso, no se cumplía.

Por otro lado, con respecto al principio de especialidad, la SPI indicó que este es esencial a fin de que se pueda determinar si existe o no el riesgo de confusión, ya que *“limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.”*¹¹.

2. Determinación del riesgo de confusión

La SPI precisó que es necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos¹² a fin de determinar la existencia del riesgo de confusión. En razón a ello, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta los siguientes elementos: (i) la similitud o conexión competitiva entre los productos y/o servicio y (ii) la similitud entre los signos, para lo que se deberá tomar en cuenta la fuerza distintiva de los signos¹³.

¹⁰ Resolución N° 1331-2019/TPI-INDECOPI, numeral 2, “Sobre la notoriedad de las marcas base de oposición”, Pág. 7.

¹¹ Resolución N° 1331-2019/TPI-INDECOPI, numeral 2, “Principio de especialidad”, Pág. 7.

¹² Proceso N° 423-IP-2015, Tribunal Andino

¹³ En relación a la figura del riesgo de confusión, la SPI toma en cuenta la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 198-IP-2015, la cual indica que *“no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente*

i. Respecto de los servicios y productos

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación de la clase 37 de la Clasificación Internacional, mientras que las marcas registradas distinguen telas, telas para ser vendidas en piezas para usarse en producir toldos, pantallas para el sol y el viento, carpas, doseles, fundas y cubiertas para botes, fundas y cubiertas para muebles para uso interior y exterior, sombrillas de playa, alfombras y cortinas, cortinas plegables (sheers), cortinajes para ventanas (window treatments) de la clase 24 de la Clasificación Internacional.

En razón a ello, la SPI consideró pertinente tomar en cuenta que dentro del mercado es usual que existan empresa que comercializan productos como toldos, fundas y cubiertas de muebles para uso interior y exterior, cortinas, alfombras, cortinas plegables (sheers), cortinaje para ventanas (windows treatments), brinden servicios de instalación de los mismos, tales como DECORBELL¹⁴ y HUNTER DOUGLAS¹⁵; por lo que, determinó que era evidente que existía vinculación entre los **servicios de instalación** que pretende distinguir el signo solicitado y algunos de los productos que distinguen las marcas registradas.

ii. Examen comparativo de los signos

Al compararse dos signos distintivos debe considerarse las características que pueden ser fácilmente recordadas por el consumidor, destacando con mayor detalle las semejanzas y no las diferencias.

registrada, así como el de los consumidores.". Asimismo, toma en cuenta la interpretación prejudicial en el Proceso N° 423-IP-2015, el mismo que indica que "para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos."

¹⁴ La SPI puso el siguiente ejemplo: "Ponemos a su disposición nuestro servicio de medición e instalación de cortinas, estores, persianas, rollers y alfombras." Verificado en: <https://www.decorbell.com/>

¹⁵ La SPI puso el siguiente ejemplo: "Una vez seleccionada su cortina, persiana o toldo HunterGlass, el distribuidor enviará su pedido a fábrica y le informará del plazo de entrega. Un técnico profesional capacitado será el encargado de instalar el producto de manera impecable en su hogar." Verificado en: <https://www.hunterdouglas.com.pe/productos/romanas-store>



En el caso de los signos mixtos se debe considerar el elemento relevante de los mismos, siendo este aquel que indica el origen empresarial de los productos o servicios. Asimismo, *“(…) existen dos factores que pueden hacer que el componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia: (i) factores que inciden negativamente en el componente denominativo y (ii) factores que reducen positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.”*¹⁶

Tomando en cuenta todo esto, la SPI efectuó el siguiente examen comparativo:

▪ **Comparación con la marca registrada bajo el Certificado N° 152145**

Con respecto a este examen comparativo, la SPI estableció que:

- Fonéticamente los signos son idénticos, debido a que comparten la denominación “SUNBRELLA”.
- Gráficamente los signos comparten la denominación “SUNBRELLA” –en la parte superior en el caso del signo solicitado y en mayor tamaño en el caso de la marca registrada. Asimismo, ambas se complementaban por la figura de tres triángulos curvos que asemejan la figura de una sombrilla y, a pesar de no coincidir con respecto a los colores, los elementos daban una impresión visual en conjunto semejante:


Signo solicitado	Marca registrada
	

▪ **Comparación con la marca registrada bajo el Certificado N° 97260**

Con respecto a este examen comparativo, la SPI estableció que:

¹⁶ Fernández – Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.

- Fonéticamente los signos son idénticos, debido a que comparten la denominación “SUNBRELLA”.
- Gráficamente, si bien compartían la misma denominación “SUNBRELLA”, el signo solicitado estaba conformado por elementos figurativos y cromáticos, mientras que la marca registrada es denominativa, motivo por el cual generaban una impresión visual en conjunto diferente:

Signo solicitado	Marca registrada
	<p style="text-align: center;">SUNBRELLA</p>

Habiendo evaluado los puntos anteriormente indicados, la SPI determinó que el signo que se pretendía registrar y las marcas presentaban semejanzas fonéticas y/o gráficas y, a su vez, se encontraban referidos a servicios y/o productos vinculados. En razón a ello, no era posible su coexistencia en el mercado, toda vez que induciría a confusión al público consumidor.

En conclusión, la SPI: (i) declaró **fundado el recurso de apelación** interpuesto por la Opositora, (ii) **revocó en parte** la resolución emitida por la CSD y, en consecuencia, **denegó** el registro del signo solicitado en el extremo que pretendía distinguir servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional y (iii) **dejó firme** la resolución emitida por la CSD en el extremo que denegó el registro del signo solicitado en el extremo que pretendía distinguir productos la clase 20 de la Clasificación Internacional.

II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE

a. Evaluación del riesgo de confusión por la CSD y el principio de especialidad

De acuerdo con el ordenamiento jurídico supranacional comunitario en materia de Derecho Marcario, la Autoridad Administrativa no debe permitir el registro de aquellos signos que puedan afectar indebidamente el derecho de un tercero, en particular, cuando 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 el denominado riesgo de confusión en el consumidor. Es así que, cuando el consumidor se enfrenta a dos signos idénticos o semejantes, en la creencia de que se tratan de los mismos productos y/o servicios, se configurará el denominado **riesgo de confusión directo o inmediato**; por su parte, cuando a pesar de diferenciar los signos considera que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común, se configurará el **riesgo de confusión indirecto o mediato**. Adicionalmente, también es importante precisar que el TJCA *“ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a la que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante”*¹⁷.

Por otro lado, el **principio de especialidad** es el eje regulador sobre el cual se articula la identidad y la alteridad, ya que determina que el contenido del derecho exclusivo de la marca sea relativo a los productos y servicios para los cuales la marca ha sido registrada y se utilizará, es decir a la especie o sector económico al cual aplica¹⁸. A su vez, establece que la protección de una marca únicamente se circunscribe a los productos y/o servicios que se encuentren registrados en la Clasificación Internacional¹⁹. Así, *“el objetivo del principio 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 idénticos o similares”*²⁰. En línea con ello, entendemos que el principio de

¹⁷ Proceso 13-IP-2006, marca: KINDER. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

¹⁸ ARANA, Carmen (1994). *Distintividad marcaria (Parte II)*. Cit., p. 1.

¹⁹ TORRES, Daniela (2009). *El principio de especialidad en el Derecho Marcario Problemática Nacional*. Cit., p. 13.

²⁰ Proceso 22-IP-2007, marca: 123.COM. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

especialidad se lleva a cabo a través de la prohibición relativa de registro marcario contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486²¹²².

Sin perjuicio de lo anterior, Gómez Apac y Rodríguez Noblejas han señalado que:

*“Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes”.*²³

En razón a todo lo expuesto, en el presente caso con respecto al riesgo de confusión evaluado en el extremo en el que el signo solicitado pretendía distinguir servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional contra los productos que distingue la marca registrada bajo el Certificado N° 152145, la CSD estableció que no existía ningún tipo de vinculación entre los servicios que se pretendían distinguir y los productos distinguidos por la marca registrada, toda vez que no se encuentran dirigidos a un mismo público consumidor ni comparten los mismos canales de comercialización, ya que los servicios del signo solicitado eran servicios destinados a la construcción; mientras que los productos eran textiles.

²¹ “Artículo 136.- 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.”

²² TORRES, Daniela (2009). *El principio de especialidad en el Derecho Marcario Problemática Nacional*. Cit., p. 14.

²³ Gómez Apac, Hugo y Rodríguez Noblejas Karla; *Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina* (junio 2016-Junio 2019); primera edición; 2019.

No obstante, en el presente caso nos encontramos ante un error cometido por la CSD, ya que conforme se aprecia en los antecedentes de la resolución de primera instancia e, incluso, en la solicitud de registro multiclase presentada por las Solicitantes, estas requirieron el registro del signo solicitado para distinguir los siguientes servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional: “**Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación**”. En tal sentido, correspondía que la CSD realice la evaluación del riesgo de confusión en base a esos tres servicios solicitados a registro y no solo a los “**Servicios de construcción**”, conforme se observa en la resolución emitida por dicho órgano. Es decir, la CSD subsumió incorrectamente dentro de los “**Servicios de construcción**”, a los “**Servicios de instalación**” y “**Servicios de reparación**”; ya que como podemos ver a continuación, estos tres tienen significados diferentes, de acuerdo a lo indicado en el diccionario de la Real Academia Española²⁴:

- **Construcción:** Acción y efecto de construir.
- **Instalación:** Acción y efecto de instalar o instalarse.
- **Reparación:** Acción y efecto de reparar algo roto o estropeado.

Dicho esto, el que la CSD haya incluido erróneamente los “**Servicios de instalación**” y “**Servicios de reparación**” en los “**Servicios de construcción**”, supone un error de fondo en la evaluación del riesgo de confusión efectuada, toda vez que lo correcto es hacer la comparación correspondiente de cada producto y/o servicio de uno con cada producto y/o servicio del otro con el que se le está comparando. Si bien es cierto que basta con que se establezca que existe vinculación entre uno de los servicios con uno de los productos para determinar el riesgo de confusión, siempre que exista identidad o semejanza entre los signos, tendría que haber evaluado la existencia o no de vinculación entre los otros dos servicios y los restantes productos de las marcas registradas base de oposición.

Y en efecto, al ser un error de fondo y al haberse ordenado el registro del signo solicitado dentro de la clase 37 de la Clasificación Internacional sin haberse efectuado el correcto análisis, la Opositora hubiese

²⁴ Verificado en: <https://www.rae.es/>

podido solicitar la nulidad de dicha resolución, ya que no se estaba efectuando la correcta evaluación porque, como se ha desarrollado anteriormente, la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis, siendo que la Autoridad Administrativa debe hacer el análisis completo por cada producto y/o servicio.²⁵

Cabe precisar que la SPI sí efectúa un correcto análisis con respecto a los “**Servicios de instalación**” y “**Servicios de reparación**” e incluso toma en consideración para dicho análisis, información aportada por la Opositora en la que se puede determinar que dentro del mercado es usual que las mismas empresas que comercializan productos tales como toldos, fundas y cubiertas de mueble para uso interior y exterior (productos distinguidos por las marcas base de oposición), brinden a su vez servicios de instalación de dichos productos, colocando como ejemplo a DECORBELL²⁶ y HOUNTER DOUGLAS²⁷. Por tal motivo, finalmente determina que sí existía vinculación con respecto a los servicios de instalación que pretendía distinguir el signo solicitado y algunos de los productos que distinguen las marcas registradas.

b. Debida motivación

1. Evaluación del riesgo de confusión

Al respecto, la CSD establece que los productos que el signo solicitado pretende distinguir y aquellos distinguidos por la marca registrada bajo el Certificado N° 97260, se encuentran vinculados, “*dado que dichos productos son complementarios*”²⁸, sin indicar por qué éstos son complementarios. Asimismo, dentro del mismo análisis, establece que, por dicha complementariedad, los productos “*poseen similares canales de comercialización y son*

²⁵ Proceso 59-IP-2000. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

²⁶ “Ponemos a su disposición nuestro servicio de medición e instalación de cortinas, estores, persianas, rollers y alfombras.” Verificado en: <https://www.decorbell.com/>

²⁷ “Una vez seleccionada su cortina, persiana o toldo HunterGlass, el distribuidor enviará su pedido a fábrica y le informará del plazo de entrega. Un técnico profesional capacitado será el encargado de instalar el producto de manera impecable en su hogar.” Verificado en: <https://www.hunterdouglas.com.pe/productos/romanas-store>

²⁸ Resolución N° 1331-2019/TPI-INDECOPI, numeral 3.2.2. “Respecto a la marca SUNBRELLA (certificado N° 97260)”, Pág. 6.

adquiridos por el mismo tipo de consumidor”, nuevamente sin expresar el porqué de dicha lógica.

Es así que, considero importante precisar que el hecho de que los productos y/o servicios en comparación sean complementarios, no supone necesariamente que compartan los mismos canales de comercialización o que sean adquiridos por el mismo tipo de consumidor.

Asimismo, respecto a los productos que la marca registrada bajo el Certificado N° 152145 distingue y los productos que pretende distinguir el signo solicitado, la CSD indica lo mismo que en el caso anterior, que los *“(…) productos son complementarios, por lo que poseen similares canales de comercialización y son adquiridos por el mismo tipo de consumidor.”*²⁹, sin especificar el por qué los productos a los que se refieren estos signos son considerados como complementarios o por qué supone que poseen los mismos canales de comercialización o que son adquiridos por el mismo tipo de consumidor.

En razón a ello, en primer lugar, es importante precisar a qué se le conoce como productos y/o servicios complementarios; pues bien, serán aquellos que suelen ofrecerse conjuntamente, al existir una estrecha conexión entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable para el uso del otro y no meramente auxiliar o accesorio³⁰. En ese sentido, el carácter complementario de los productos o servicios es un gran indicio de que se encuentran vinculados, por ejemplo: los servicios de organización de viajes, pertenecientes a la clase 39 de la Clasificación Internacional, se complementan con la prestación de servicios de restauración y de alojamiento temporal en hoteles y restaurantes, pertenecientes a la clase 43 de la misma Clasificación. Ello, en tanto estos servicios suelen ofrecerse conjuntamente por las agencias de viajes en forma de paquetes de vacaciones, ya que el consumidor en muchos casos prefiere

²⁹ Resolución N° 1331-2019/TPI-INDECOPI, numeral 3.2.2. “Respecto a la marca SUNBRELLA (certificado N° 152145)”, Pág. 7.

³⁰ EUIPO. Directrices relativas al examen de marcas de la Unión Europea. Parte C, Oposición. Pág. 28. Disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-guidelines>

contratar ambos servicios de manera conjunta. Del mismo modo, los bolsos de mano de la clase 18 de la Clasificación Internacional se encuentran estrechamente relacionados con las prendas de vestir, calzado de la clase 25 de la Clasificación Internacional, en el sentido de que los consumidores podrían considerarlos accesorios de las prendas de vestir exteriores e incluso del calzado.³¹ Por otro lado, también es importante precisar a qué se le denomina compartir canales de comercialización, siendo que si los productos se comercializan o los servicios se prestan en la misma área comercial o si colocan en los mismos puntos de venta (o en los mismos anaqueles dentro de los supermercados), se tendrá un elemento más para afirmar una posible vinculación entre ellos. Se trata de determinar, en función a las prácticas del mercado, si el consumidor encontrará dichos productos y/o servicios en el mismo establecimiento, o si los puede adquirir o contratar a través de los mismos canales.³²

Habiendo analizado lo anterior, toca determinar qué es la motivación de un acto administrativo, por lo que nos remitimos al numeral 6.1 del artículo 6 del T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, el cual indica lo siguiente:

“Artículo 6.- Motivación del acto administrativo

6.1. La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.”

(el subrayado es mío)

En razón a ello, lo correcto hubiera sido que la CSD determine el por qué consideró que los signos comparados eran complementarios y el por qué supuso que la complementariedad determinaba que ambos eran comercializados en los mismos canales y adquiridos por el

³¹ Manual armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y la República Dominicana. *Productos y/o servicios complementarios*. Pág. 111

³² Manual armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y la República Dominicana. *Canales de comercialización y/o prestación*. Pág. 110

mismo tipo de consumidor. La decisión de que ambos signos son confundibles para la CSD está basada en que ambos signos son complementarios, que se comercializan en los mismos canales y son adquiridos por el mismo tipo de consumidor, por lo que una correcta motivación era necesaria en el presente caso, de acuerdo a lo requerido por la normativa administrativa. Es importante señalar que la SPI sí efectuó una correcta motivación en la resolución de segunda instancia, presentando incluso algunos ejemplos con respecto a la complementariedad de los productos y/o servicios presentados en el caso y la vinculación que entre ambos existe.

2. Determinación de la denominación SUNBRELLA como una de fantasía

Posterior a ambos exámenes comparativos efectuados en primera instancia, la CSD estableció que en ambos casos no era posible establecer semejanzas conceptuales, debido a que la denominación “SUNBRELLA” era de fantasía. Efectivamente la CSD hizo bien al indicar que dicho término era de fantasía, toda vez que es un término que no existe en castellano ni en ningún otro idioma; sin embargo, las Solicitantes mediante escrito de fecha 02 de julio del 2018, precisaron que si bien el término “SUNBRELLA” no tenía un significado conocido en castellano, estaba constituido por la unión de las palabras ingresadas **SUN** (que significa sol en castellano) y las dos últimas sílabas de la palabra UNBRELLA (que significa paraguas, sombrilla en castellano), por lo que correspondía que la CSD se pronunciara al respecto.

En razón a ello, nos encontramos nuevamente ante un caso de falta de debida motivación por parte de la CSD, toda vez que consideramos que hubiese sido importante que la CSD se pronuncie por qué consideraba a la denominación “SUNBRELLA” como una de fantasía, así como también sobre aquello alegado por las Solicitantes, lo que justamente hubiese llevado a concluir que nos encontramos frente a un término forjado a partir de dos palabras.

III. **POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS**

a. **Opinión sobre las decisiones de la CSD y la SPI en base a los problemas jurídicos identificados**

1. Opinión compartida

De lo expuesto por los órganos correspondientes a las dos instancias administrativas del presente caso, personalmente me encuentro de acuerdo con los argumentos y la decisión emitida por la SPI: dejar firme la resolución emitida por la CSD, en el extremo que declaró fundada la oposición presentada y denegó el registro del signo solicitado en la clase 20 de Clasificación Internacional y denegar el registro del signo solicitado en la clase 37 de la Clasificación Internacional por encontrarnos ante la causal de prohibición relativa contenida en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. En dicha línea, considero que en primera instancia se efectuó una deficiente evaluación del riesgo de confusión respecto del signo solicitado en el extremo que pretendía distinguir servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional y existió una indebida motivación en distintos extremos de la resolución, los cuales conllevaron a que se ordene un registro de marca que claramente iba a conllevar a la confusión del público consumidor.

Basándome directamente en los argumentos expuestos por la SPI para resolver el recurso de apelación presentado por la Opositora, es oportuno mencionar que la autoridad administrativa encargada de resolver las solicitudes de las partes, está obligada a considerar y revisar todos los medios probatorios presentados dentro del plazo dispuesto por la norma³³. En razón a ello, se puede verificar que la Opositora presentó varios medios probatorios para acreditar la vinculación existente entre los productos que distingue sus marcas base de oposición y los servicios que pretendía distinguir el signo solicitado, demostrando que, de proceder con el registro de este, se produciría riesgo de confusión; no obstante, la CSD en primera instancia,

³³ En el caso de los medios probatorios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 146 de la Decisión, la opositora tiene un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de presentación de la oposición, para presentar medios que sustenten la oposición presentada.

no tomó en consideración los medios probatorios presentados por la Opositora en los cuales se constataba que efectivamente los servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional, específicamente los “Servicios de instalación” y “Servicios de reparación”, sí se encontraban vinculados con los productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional distinguidos por las marcas base de oposición. Esto también conllevó a que la CSD no efectúe una correcta comparación entre todos los productos y servicios que se pretendían distinguir con el signo solicitado y todos los productos distinguidos por las marcas base de oposición.

En cambio, la SPI sí toma en cuenta la vinculación existente entre algunos de los servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional con los productos de la clase 24 de la misma, determinando el evidente riesgo de confusión, al ser signos fonética y gráficamente idénticos y referirse a productos y/o servicios vinculados, basándose en los medios probatorios presentados por la Opositora y tomando ejemplos de la existencia de casos similares en el mercado.

Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, considero que la Opositora pudo haber solicitado que se declare la nulidad de la resolución emitida por la CSD por haberse dado una motivación insuficiente³⁴ o la SPI pudo haber determinado de oficio la nulidad correspondiente, ya que una incorrecta motivación puede dar origen a la nulidad del acto administrativo, salvo nos encontremos frente a un supuesto de conservación del acto³⁵,

³⁴ La motivación insuficiente se da cuando la autoridad omite la justificación de alguna de las cuestiones planteadas o de las razones expresadas por las partes.

³⁵ “Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, **salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.**

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición.

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.”

porque esto permitiría la emisión de pronunciamientos incompletos y/o contrarios a derecho, tal y como sucedió en primera instancia con la CSD accediendo al registro del signo solicitado en la clase 37 de la Clasificación Internacional, sin haber motivado correctamente la evaluación de todos los productos y/o servicios de la clase con la que se le comparaba.

2. Errores materiales en distintos puntos de la resolución emitida por la CSD

Considero importante mencionar que existen errores materiales dentro de la resolución emitida por la CSD, los cuales, si bien no constituyen problemas jurídicos relevantes, son importantes mencionarlos. A modo de iniciar con la evaluación de los errores materiales de la resolución, es pertinente precisar que existen errores de diferentes magnitudes que pueden acarrear distintos tipos de consecuencias, tales como la nulidad del acto administrativo emitido o simplemente la corrección o enmienda de dicho error. En razón a ello, *“en términos generales parece que todo acto administrativo afectado de irregularidad debe ser declarado defectuoso. Pero hay irregularidades respecto de las cuales carecería de todo fundamento racional atribuirles un efecto sobre la eficacia jurídica. Citemos, por ejemplo: las erratas en la escritura, la designación errónea del destinatario, pero sin que subsista duda sobre su identidad personal, la cita de una ley alegada con mención equivocada del artículo o de la página del Boletín Oficial (siempre que sea fácil determinar el sentido de lo alegado), etc. En todos estos casos se trata de faltas sin importancia que, con arreglo al lenguaje común, habría que llamar equivocaciones, que en ningún modo puede convertir en defectuoso el acto administrativo, y cuyo efecto, por lo tanto, no puede ser la inexistencia jurídica del mismo, sino la mera necesidad de corregirlas.”*³⁶

Es sobre estos últimos en mención, sobre los que desarrollaré el presente punto, remitiéndome al artículo 212 del TUO de la Ley N° 27444, el cual indica lo siguiente:

³⁶ FORSTHOFF, Ernest. Tratado de Derecho Administrativo. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958.

“Artículo 212.- Rectificación de errores

212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.”

Es decir, los errores materiales son denominados como errores de expresión, gramaticales o aritméticos, cuya rectificación no cambiaría el fondo del acto administrativo. Por lo tanto, un error material es un error producido al momento de la formalización del acto o manifestación de la voluntad, que no va más allá de la resolución que pretende aclarar ni varía sus consecuencias jurídicas.³⁷ Es así que, a fin de poder rectificar dicho error material, este debe ser ejecutado por la misma autoridad que emitió el acto administrativo mediante un nuevo acto, especificando el error en el que se ha incurrido. En ese sentido, el acto de rectificación supone un nuevo acto que no sustituye el acto, sino que únicamente lo modifica.

Dicho esto, en la resolución de primera instancia podemos encontrar distintos errores materiales, tales como:

- En la página 10 de la resolución emitida por la CSD, cuando se está efectuando la evaluación del riesgo de confusión entre los productos y servicios que pretende distinguir el signo solicitado con los productos distinguidos por las marcas base de oposición, la marca denominativa registrada bajo el Certificado N° 97260 y la marca mixta registrada bajo el Certificado N° 152145:

³⁷ STC Exp. 2451-2003-AA del 28 de octubre de 2004, emitida por el Tribunal Constitucional.

3.3.1. Evaluación del riesgo de confusión

Glen Raven, Inc., sustentó su oposición en base a sus marcas SUNBRELLA (certificado N° 97260) y SUNBRELLA y logotipo (certificado N°152145) que distinguen productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional.

- Servicios y productos a los que se refieren los signos en conflicto

- Respecto a la marca SUNBRELLA (certificado N° 97260)

Número de
certificado correcto

El signo solicitado pretende distinguir servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación de la clase 37 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue telas y todos los demás productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que no existe vinculación entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada. En efecto, los servicios del signo solicitado son servicios destinados a la construcción; mientras los productos que distingue la marca registradas son productos textiles. En tal sentido, se advierte que no se encuentran dirigidos a un mismo público usuario/consumidor y no comparten los mismos canales de comercialización/prestación.

Sin perjuicio de lo anterior, se procederá a realizar el examen comparativo entre los signos en conflicto, a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia de controversia.

- Respecto a la marca SUNBRELLA y logotipo (certificado N° 97260)

ERROR MATERIAL

El signo solicitado pretende distinguir servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación de la clase 37 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue telas para ser vendidas en piezas para usarse en producir toldos, pantallas para el sol y el viento, carpas, doseles, fundas y cubiertas para botes, fundas y cubiertas de muebles para uso interior y exterior, sombrillas de playa, alfombras, cortinas, cortinas plegables (sheers), cortinajes para ventanas (window treatments) los demás productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional.

En razón a ello, lo correcto en el segundo subtítulo indicado anteriormente hubiera sido “Respecto a la marca SUNBRELLA y logotipo (certificado N° 152145)”, ya que es el certificado que correspondía comparar y con el que tiene relación la evaluación indicada debajo. Dicho error material hubiera podido ser rectificado por la CSD en un acto administrativo posterior, de oficio; no obstante, creería que, al no haber tenido relevancia en la decisión del caso, no consideró hacerlo. Cabe precisar que de lo que obra en el expediente, esto no fue observado por ninguna de las partes.

- Por otro lado, al realizar el examen comparativo en la página 11 de la resolución, la CSD estableció que no era posible establecer algún tipo de semejanza conceptual, toda vez que la denominación SUMBRELLA era de fantasía:

Al respecto, cabe señalar que no es posible establecer semejanzas conceptuales, toda vez que la denominación **SUMBRELLA** es de fantasía.

Al ser “SUNBRELLA” la denominación relevante del caso, considero que este error material sí tiene incidencia en el caso y debió ser rectificado por la CSD en un acto administrativo posterior; no obstante, de lo que obra en el expediente podemos verificar que nunca se realizó. De igual manera esto tampoco fue observado por ninguna de las partes.

3. ¿Notoriedad de la marca “SUNBRELLA”?

i. Solicitud para que se tome en cuenta la notoriedad de la marca

Con escrito de fecha 22 de junio de 2018, la Opositora señaló que mediante *Resolución S.P.Z. [2015] N° 8568241*, el Comité de Revisión y Adjudicación de Marcas de la Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular China, reconoció a la marca “SUNBRELLA” como **notoriamente conocida** respecto de “telas en las piezas” y “telas vendidas en la pieza para su uso en la producción de productos incluyendo toldos para sol y parasoles, carpas, toldos, tapas y cubiertas de barcos, muebles de interior y exterior, sombrillas, alfombras, cortinas, telas transparentes y decoraciones para ventanas”.

Para analizar dicha solicitud por parte de la Opositora, es importante saber cuándo una marca es reconocida como notoria, para lo cual nos remitiremos al artículo 224° de la Decisión 486:

“Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido 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.”

De dicho artículo se desprende las siguientes interrogantes: i) de dónde debe ser notoriamente reconocido el signo y ii) quién debe reconocerlo como tal para que pueda ser aplicable como parte de una oposición a registro, como es en el presente caso.

Pues bien, por un lado, conforme lo indica en artículo anteriormente citado, para que un signo distintivo sea determinado como notoriamente conocido, este debe ser reconocido como tal en cualquiera de los países miembro, es decir en Bolivia, Colombia, Ecuador o Perú; entendiéndose entonces que signos determinados como notorios fuera de la Comunidad Andina, no serán reconocidos como tal en los países miembro.

Dicho esto, podemos observar que la resolución que presenta la Opositora se encuentra emitida por el órgano competente de evaluar los registros de marcas en China, país que no cumple con la denominación de “país miembro” por no pertenecer a la Comunidad Andina. Por tal motivo, a pesar de que la declaración de notoriedad de la marca “*SUNBRELLA*” es válida, dicha disposición no puede ser aplicable ni reconocida por el Indecopi (Perú), por no ser reconocida como tal por el sector pertinente de un país miembro, incumpliendo así los alcances de territorialidad que la Decisión 486 solicita.

Por otro lado, es importante recalcar que aun cuando la Opositora hubiese alegado la notoriedad de sus marcas base de oposición, tomando en cuenta los requisitos solicitados por ley, también hubiese resultado necesario que presentara los medios probatorios correspondientes que sustenten dicha notoriedad, ya que dicha calidad precisa ser acreditada, no bastando únicamente alegarla.

Dicho todo esto, preciso que, en el presente caso, el INDECOPI considero en primera y segunda instancia que independientemente de no cumplir con los requisitos solicitados por la Decisión 486, la Opositora no había alegado la notoriedad de sus marcas en el escrito de oposición presentado, sino únicamente sustentó el riesgo de confusión que

existiría si el signo solicitado era admitido a registro en base a lo indicado en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486; por lo que, no le correspondía tomar en consideración dicho argumento para la resolución de la oposición.

ii. Evaluación de la notoriedad alegada por la Opositora por parte de la CSD

La CSD establece dentro de la cuestión previa de la resolución que emitió, su posición con respecto a la solicitud del reconocimiento de la notoriedad de la marca “SUNBRELLA” por la parte de la Opositora, estableciendo que al haber sido un pronunciamiento emitido por una autoridad extranjera, esto no afectaría ni condicionaría el análisis de las pruebas que les correspondía analizar, los mismos que debían ser evaluados bajo el supuesto de un eventual riesgo de confusión por prohibición relativa de registro contenido en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, conforme a lo indicado en su escrito de oposición.

Al respecto, si bien es correcto que la CSD se haya pronunciado con respecto a sólo evaluar el riesgo de confusión y la notoriedad de la marca “SUNBRELLA”, conforme a lo solicitado en su escrito de oposición al registro de la marca multiclase, no corresponde el que haya indicado que la notoriedad de la marca “SUNBRELLA” no podía ser tomada en cuenta para el presente caso por haberse emitido por una autoridad extranjera, toda vez que conforme al artículo 224 de la Decisión 486, un signo distintivo es aquel que se encuentra reconocido como tal en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina por el sector pertinente³⁸, por ende, cualquier de los sectores pertinentes de los países miembro de la

³⁸ El artículo 230 de la Decisión 486° establece qué es lo que se considera como “sector pertinente”:

“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- b) las personas que participan en/os canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,*
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos ni tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.*

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en/os literales anteriores”.

Comunidad Andina, podrían haber determinado la notoriedad de la marca de la Opositora, lo cual si hubiese podido ser aplicable al presente caso.

b. Opinión sobre la actuación de las Solicitantes respecto de la solicitud del registro del signo solicitado en la clase 37 de la Clasificación Internacional

En el presente caso, como se ha podido observar, las Solicitantes solicitaron el registro multiclase del signo



en las clases 20 y 37 de la Clasificación Internacional. Al efectuar la evaluación del riesgo de confusión, particularmente el examen de los productos a los que se referían los signos en comparación, se determinó que los “Servicios de construcción” de la clase 37 de la Clasificación Internacional y los productos de la clase 24 no se encontraban vinculados, toda vez que no se encuentran dirigidos a un mismo público ni comparten los mismos canales de comercialización, no existiendo vinculación alguna entre sí. Esto fue claramente indicado por la CSD, mientras que la SPI no se pronunció en contra de dicho argumento.

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, considero que las Solicitantes hubieran podido solicitar la limitación de los servicios que el signo solicitado pretendía distinguir a solo “*Servicios de Construcción*”, conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 143 de la Decisión 486, el cual menciona que:

“Artículo 143.-

El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.”

Con dicha limitación y de haber sido favorable a sus intereses, considero que de manera estratégica las Solicitantes podrían haber accedido al registro del signo solicitado dentro de los “*Servicios de Construcción*” de la clase 37 de la Clasificación Internacional, a pesar de contar con signos similares, toda vez que no se iban a encontrar vinculados dentro de ningún mercado sin causar algún tipo de confusión

en el consumidor medio e independientemente de que no distinguiría productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional.

IV. CONCLUSIONES:

- Está prohibido el registro de aquellos signos que puedan afectar indebidamente el derecho de un tercero, en particular, cuando 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 riesgo de confusión.
- Cuando un consumidor adquiere o contrata un producto o servicio idéntico o similar identificado con un determinado signo en la creencia de que se trata de otro diferente, debido a las semejanzas que estos presentan, nos encontraremos frente a un supuesto de riesgo de confusión directo; mientras que cuando el consumidor reconoce la diferencia de los signos, pero consideran que provienen del mismo origen empresarial, estaremos frente a un supuesto de riesgo de confusión indirecto o mediato.
- Si bien es cierto que basta con que se establezca que existe vinculación entre uno de los servicios con uno de los productos para determinar el riesgo de confusión, cuando se efectúa la evaluación correspondiente, la autoridad está obligada a efectuar el examen correspondiente de todos los productos y/o servicios en los que se pretende registrar el signo contra todos los productos y/o servicios que distinga la(s) marca(s) base de oposición. Esto para evitar efectuar un análisis erróneo y determinar el registro del signo solicitado finalmente podría causar confusión en el mercado.
- Los errores materiales en un acto administrativo no conllevan a la nulidad del mismo; no obstante, pueden ser rectificadas de oficio por la misma autoridad que ha emitido el acto.

- Para que los órganos resolutivos en materia de Signos Distintivos del INDECOPI puedan reconocer la notoriedad de una marca dentro de un procedimiento administrativo como el presente caso, deberá acreditarse, entre otros, el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquiera de los Países Miembros, conforme lo establece la Decisión 486, siempre que la notoriedad sea alegada oportunamente.
- La delimitación de los productos y/o servicios de una solicitud de registro de marca puede efectuarse en cualquier momento del trámite por parte de quien haya solicitado el registro.

V. BIBLIOGRAFÍA:

- Decisión 486, Régimen Común sobre la Propiedad Industrial.
- 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.
- Decreto Legislativo N° 1309, Decreto Legislativo de simplificación de los Procedimientos Administrativos en materia de Propiedad Intelectual seguidos ante los Órganos Resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.
- Decreto Legislativo N° 1397, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Constitución Política del Perú (1993), artículo 2, incisos 8 y 20.
- Fernández-Novoa C., Otero J., Botana M. (2013). Manual de Propiedad Intelectual (Segunda Edición). Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.

- Maraví Contreras A. (2014). Introducción al Derecho de las Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. *Foro Jurídico*, (13), 58-68. Recuperado a partir de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13774>.
- Gómez, H. y Rodríguez K. (2019). Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - Primera edición.
- (2016) *Manual armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y la República Dominicana*.
- Arana, C. (1994). Distintividad Marcaria (Parte II). 170-186.
- Morón, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (Tomo II), 219-250. Gaceta Jurídica S.A.
- Chijane, D. (2007). Derecho de Marcas. © B de F Ltda. y Editorial REUS S.A.
- Gamboa Vilela P. (2006). La protección de las marcas notoriamente conocidas bajo el Régimen Comunitario Andino. *Foro Jurídico*, (06), 157-158. Recuperado a partir de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18439>.
- Pacón, A. (1993). Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación. *Derecho PUCP*, (47), 303-304. <https://doi.org/10.18800/derechopucp.199301.008>.

VI. ANEXOS

1. Resolución N° 1331-2019/TPI-INDECOPI de fecha 21 de agosto del 2019, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

ANEXO 1



175

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

RESOLUCIÓN N° 1331-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 744492-2018/DSD

SOLICITANTES : ██████████
██████████
██████████

OPOSITORA : ██████████

Riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos y servicios de las clases 24 y 37 de la Nomenclatura Oficial

Lima, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 5 de abril de 2018, ██████████ (ambas de Perú) solicitaron el registro multiclase de marca de producto y/o servicio constituida por la denominación SUNBRELLA y logotipo (se reivindica colores¹), conforme al modelo, para distinguir:

Clase 20: Muebles, espejos, marcos, contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte, hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo.

Clase 37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.



Con fecha 11 de mayo de 2018, ██████████. (Estados Unidos de América) formuló oposición, en base a los siguientes argumentos:

- Existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para distinguir productos de las clases 20 y 37 con sus marcas SUNBRELLA (Certificado N° 97260) y SUNBRELLA y logotipo (Certificado N° 152145) que distinguen productos de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial.

¹ Se aprecian los colores, amarillo, rojo y celeste.

[Handwritten signature]



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

RESOLUCIÓN N° 1331-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 744492-2018/DSD

- El signo solicitado es gráfica, conceptual y fonéticamente semejante a sus marcas registradas.
- El signo solicitado pretende distinguir productos y servicios vinculados a los productos que distingue con sus marcas registradas.
- Al buscar la denominación SUNBRELLA en Internet, aparecen las marcas base de oposición.
- Sustenta su oposición en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486².

Con fecha 22 de junio de 2018, [REDACTED] c. adjuntó copia de la Resolución S.P.Z. [2015] N° 0000049126, emitida por el Comité de Revisión y Adjudicación de Marcas de la Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular China, en la que se reconoce que la marca SUNBRELLA es notoriamente conocida.

Con fecha 2 de julio de 2018, las solicitantes absolvieron el traslado de la oposición alegando lo siguiente:

- De un análisis en conjunto, se advierte que los signos comparados son diferentes, siendo que el logotipo que acompaña al signo solicitado no es una sombrilla, sino un isotipo de forma triangular en colores.
- Los productos y servicios que pretende distinguir son diferentes a los productos que distinguen las marcas registradas.
- El término SUNBRELLA no tiene significado en castellano.

Mediante Resolución N° 6015-2018/CSD-INDECOPI del 16 de noviembre de 2018, la Comisión de Signos Distintivos decidió:

- Declarar FUNDADA la oposición formulada por [REDACTED] c. y, en consecuencia, DENEGAR el registro del signo solicitado en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial.
- Declarar INFUNDADA la oposición formulada por [REDACTED] c. en el extremo que el signo solicitado pretende distinguir servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial y, en consecuencia, INSCRIBIR el registro de marca de servicio constituido por la denominación SUNBRELLA y logotipo, para

² Artículo 136.- 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.

M-SPI-01/01

2-14

ST

176



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

RESOLUCIÓN N° 1331-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 744492-2018/DSD

distinguir servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial.

La Comisión consideró lo siguiente:

Cuestión previa

Respecto a lo alegado por la opositora

- Mediante Resolución S.P.Z. [2015] N° 0000049126, emitida por el Comité de Revisión y Adjudicación de Marcas de la Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular China, se reconoció que su marca SUNBRELLA es notoriamente conocida.
- Tal pronunciamiento ha sido emitido por una autoridad extranjera; por lo que no afecta ni condiciona el análisis que corresponde realizar a la Comisión.
- No obstante, se verifica que los argumentos de la oposición están dirigidos a sustentar el riesgo de confusión entre el signo solicitado y sus marcas registradas; por lo que se evaluarán los argumentos expuestos en base a lo establecido en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

Respecto a la solicitud de registro en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial

Evaluación del riesgo de confusión

- El signo solicitado SUNBRELLA y logotipo y las marcas registradas SUNBRELLA (Certificado N° 97260) y SUNBRELLA y logotipo (Certificado N° 152145) están referidos a algunos productos vinculados y presentan semejanzas; por lo que al ser el signo solicitado susceptible de producir riesgo de confusión, corresponde declarar fundada la oposición en este extremo.

Examen de registrabilidad

- El signo solicitado cumple con ser distintivo y susceptible de representación gráfica; sin embargo, incurre en la prohibición de registro contemplada en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486; por lo que no corresponde otorgar el registro.

Respecto a la solicitud de registro en el extremo que pretende distinguir servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial

Evaluación del riesgo de confusión

- Si bien existe semejanza entre el signo solicitado SUNBRELLA y logotipo y las marcas registradas SUNBRELLA (Certificado N° 97260) y SUNBRELLA y logotipo (Certificado N° 152145), debido a que no se encuentran referidos a servicios y productos vinculados, el otorgamiento del registro no es susceptible

M-SPI-01/01

3-14



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

RESOLUCIÓN N° 1331-2019/TPH-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 744492-2018/DSD

de generar riesgo de confusión en el público consumidor / usuario; por lo que corresponde declarar infundada la oposición en este extremo.

Examen de registrabilidad

- El signo solicitado es distintivo y susceptible de representación gráfica, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486; por lo que corresponde otorgar el registro.

Con fecha 10 de diciembre de 2018, [REDACTED] c. interpuso recurso de apelación, alegando que:

- No se encuentra conforme con lo resuelto por la Comisión de Signos Distintivos en el extremo que declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado para distinguir servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial.
- Existe conexión competitiva entre los servicios de construcción, servicios de reparación y servicios de instalación que pretende distinguir el signo solicitado y las telas que distinguen las marcas registradas, en razón a que dichos productos servirán para la construcción, reparación de muebles e instalación de los productos que distingue.
- Se han presentado fotografías a color en las que se aprecia el uso de las telas en muebles.
- Las marcas base de oposición son conocidas en Perú, en lo que respecta a las telas para exteriores; por lo que los servicios de reparación e instalación están vinculados con dichos productos.
- Debe considerarse la Resolución S.P.Z. [2015] N° 0000049126 emitida por el Comité de Revisión y Adjudicación de Marcas de la Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular China, en la que se reconoce que la marca SUNBRELLA es notoriamente conocida respecto a "telas en las piezas"

No obstante haber sido debidamente notificadas, [REDACTED] a no absolvieron el traslado de la apelación.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado SUNBRELLA y logotipo para distinguir

M-SPI-01/01

4-14

AA

177



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

RESOLUCIÓN N° 1331-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 744492-2018/DSD

servicios de la clase 37 y las marcas base de oposición SUNBRELLA (Certificado N° 97260) y SUNBRELLA y logotipo (Certificado N° 152145), inscritas a favor de Glen Raven, Inc. en la clase 24 de la Nomenclatura Oficial.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que [REDACTED] (Estados Unidos) es titular de:

- La marca de producto constituida por la denominación SUNBRELLA, que distingue telas y todos los demás productos de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 8 de mayo de 1992, con Certificado N° 97260, renovada hasta el 8 de mayo de 2022.
- La marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación SUNBRELLA escrita en letras características y la representación estilizada de una sombrilla sobre el término SUN, sin reivindicar colores; conforme al modelo, que distingue telas para ser vendidas en piezas para usarse en producir toldos, pantallas para el sol y el viento, carpas, doseles, fundas y cubiertas para botes, fundas y cubiertas de muebles para uso interior y exterior, sombrillas de playa, alfombras, cortinas, cortinas plegables (sheers), cortinajes para ventanas (window treatments) de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 13 de mayo de 2009, con Certificado N° 152145, renovada hasta el 13 de mayo de 2029.

2. Cuestión previa

Extremo apelado

Mediante Resolución N° 6015-2018/CSD-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 2018, la Comisión de Signos Distintivos resolvió:

M-SPI-01/01

5-14

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

AT



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

RESOLUCIÓN N° 1331-2019/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 744492-2018/DSD

- (i) Declarar **FUNDADA** la oposición formulada por Glen Raven, Inc. y, en consecuencia, **DENEGAR** el signo solicitado en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial.
- (ii) Declarar **INFUNDADA** la oposición formulada por Glen Raven, Inc. en el extremo que el signo solicitado pretende distinguir servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial y, en consecuencia, **INSCRIBIR** el registro de marca de servicio constituido por la denominación **SUBRELLA** y logotipo (se reivindica colores) para distinguir servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial.

Teniendo en cuenta que únicamente [REDACTED], mediante escrito del 10 de diciembre de 2018, interpuso recurso de apelación cuestionando el punto (ii), corresponde a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual pronunciarse únicamente en base a tal extremo de la Resolución, quedando firme esta última en lo detallado en el punto (i).

Sobre la notoriedad de las marcas base de oposición

En su recurso de apelación, la opositora manifestó que debe considerarse que sus marcas registradas son conocidas en el Perú y además su notoriedad fue reconocida mediante la Resolución S.P.Z. [2015] N° 0000049126 emitida por el Comité de Revisión y Adjudicación de Marcas de la Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular China.

Al respecto, el artículo 146 de la Decisión 486, estipula que: *"Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición."*

En el presente caso, la Sala ha verificado que ante la Primera Instancia, [REDACTED] presentó su escrito de oposición con fecha 11 de mayo de 2018, sustentando la misma en base al artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

Posteriormente, la opositora presentó el escrito con fecha 22 de junio de 2018, en el que argumentó la notoriedad de sus marcas en base a una Resolución emitida por

M-SPI-01/01

6-14

AA

178



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

RESOLUCIÓN N° 1331-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 744492-2018/DSD

el Comité de Revisión y Adjudicación de Marcas de la Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular China.

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486, no corresponde emitir pronunciamiento respecto a los argumentos de notoriedad de las marcas registradas a favor de [REDACTED].

Sin perjuicio de ello, es necesario precisar que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 224 de la Decisión 486³, el signo distintivo notoriamente conocido es aquel reconocido como tal en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina por el sector pertinente, lo cual en el presente caso no ha ocurrido.

3. Principio de especialidad

Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se cñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.

Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.

³ Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido 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.



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

RESOLUCIÓN N° 1331-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 744492-2018/DSD

Cabe precisar que la regla de la especialidad no está necesariamente vinculada a las clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su verdadero alcance⁴. A este respecto, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486⁵ otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial.

Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar si existe riesgo de confusión, lo relevante es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

4. Determinación del riesgo de confusión

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe tener en cuenta la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso N° 198-IP-2015⁶), en la cual se señala lo siguiente:

“Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no

⁴ El artículo 68 de la Decisión 85, derogada el 11 de diciembre de 1991 sí establecía un nexo directo entre la regla de la especialidad y las clases de la Nomenclatura Oficial.

⁵ Artículo 151 de la Decisión 486.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos indicados expresamente.

⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.

M-SPI-01/01

8-14



179

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

RESOLUCIÓN N° 1331-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 744492-2018/DSD

incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir”.

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015⁷, el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.”

En esa línea, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de los siguientes elementos: a) la similitud o conexión competitiva entre los productos y/o servicios; y, b) la similitud entre los signos, para lo que se deberá tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión.

Así, puede ser 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. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o 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.

4.1 Respecto de los servicios y productos

El signo solicitado pretende distinguir servicios de construcción, reparación e instalación; mientras que las marcas registradas distinguen telas, telas para ser vendidas en piezas para usarse en producir toldos, pantallas para el sol y el viento, carpas, doseles, fundas y cubiertas para botes, fundas y cubiertas de muebles para uso interior y exterior, sombrillas de playa, alfombras, cortinas, cortinas plegables (sheers), cortinajes para ventanas (window treatments).

⁷ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.

BA

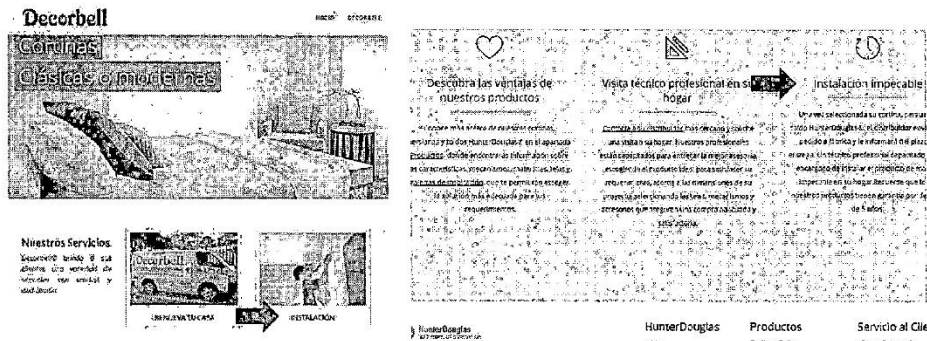


**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 1331-2019/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 744492-2018/DSD

En el presente caso, la Sala considera que en el mercado es usual que las mismas empresas que comercializan productos como toldos, fundas y cubiertas de muebles para uso interior y exterior, cortinas, alfombras, cortinas plegables (sheers), cortinajes para ventanas (window treatments), brinden a su vez el servicio de instalación de este tipo de productos, tal es el caso de DECORBELL⁸ y HUNTER DOUGLAS⁹.



Por lo tanto, existe vinculación entre los servicios de instalación que pretende distinguir el signo solicitado y algunos de los productos que distinguen las marcas registradas, a saber, telas para ser vendidas en piezas para usarse en producir toldos, fundas y cubiertas de muebles para uso interior y exterior, cortinas, alfombras, cortinas plegables (sheers), cortinajes para ventanas (window treatments) que distinguen las marcas registradas.

⁸ "Ponemos a su disposición nuestro servicio de medición e instalación de cortinas, estores, persianas, rollers y alfombras". Verificado en: <http://www.decorbell.com/>
⁹ "Una vez seleccionada su cortina, persiana o toldo HunterDouglas®, el distribuidor enviará su pedido a fábrica y le informará del plazo de entrega. Un técnico profesional capacitado será el encargado de instalar el producto de manera impecable en su hogar." Verificado en: <https://www.hunterdouglas.com.pe/cortinas/productos/romanas-store>

M-SPI-01/01

10-14

185



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

RESOLUCIÓN N° 1331-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 744492-2018/DSD

4.2 Examen comparativo

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 o servicios.

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.

Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en el Proceso N° 529-IP-2016¹⁰.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán del grado de la atención que usualmente el consumidor medio preste para la adquisición y contratación de los productos o servicios a distinguir.

Cabe indicar que en caso de los signos mixtos deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, es decir aquél que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

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

Sobre esto Fernández - Novoa¹¹ señala, "...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca".

¹⁰ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.

¹¹ Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.



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

RESOLUCIÓN N° 1331-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 744492-2018/DSD

El citado autor señala que *"de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma"*. Considera que la primacía de esta pauta se basa en que *"a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (...) En algunos casos, el predominio del componente denominativo puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo"*.

El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i) factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado SUNBRELLA y logotipo y la marca SUNBRELLA y logotipo (Certificado N° 152145), se advierte que:

- (i) Fonéticamente, los signos comparados comparten la misma denominación; por lo que son idénticos.
- (ii) Gráficamente, los signos comparados comparten la denominación SUNBRELLA en la parte superior (en el caso del signo solicitado) y en mayor tamaño (en el caso de la marca registrada), siendo complementadas por la figura de tres triángulos curvos que asemejan la figura de una sombrilla, y pese a que no existe coincidencia en la combinación y distribución de colores,

M-SPI-01/01

12-14





131

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

RESOLUCIÓN N° 1331-2019/TPI-INDECOP


EXPEDIENTE N° 744492-2018/DSD

la conjunción de tales elementos determina una impresión visual de conjunto semejante.

Signo solicitado	Marcas registradas
Sunbrella 	 Certificado N° 152146

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado SUNBRELLA y logotipo y la marcas SUNBRELLA (Certificado N° 97260), se advierte que:

- (i) Fonéticamente, los signos comparados comparten la misma denominación; por lo que son idénticos.
- (ii) Gráficamente, si bien comparten la denominación SUNBRELLA, el signo solicitado está conformado por elementos figurativos y cromáticos que no se aprecian en la marca registrada, la cual es denominativa, motivo por el cual generan un impacto visual de conjunto diferente.

Signo solicitado	Marcas registradas
Sunbrella 	SUNBRELLA Certificado N° 97260

4.3 Conclusión de la evaluación del riesgo de confusión

Los signos comparados presentan semejanzas fonéticas y/o gráficas, según sea el caso, y además se encuentran referidos a servicios y productos vinculados; por lo que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En consecuencia, el signo solicitado para distinguir servicios de la clase 37 se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, correspondiendo denegar su registro.

M-SPI-01/01

13-14

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



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

RESOLUCIÓN N° 1331-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 744492-2018/DSD

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por [REDACTED], Inc., y, en consecuencia,

Segundo.- REVOCAR la Resolución N° 6015-2018/CSD-INDECOPI del 16 de noviembre de 2018, y en consecuencia, DENEGAR el registro multiciase constituido por la denominación SUNBRELLA y logotipo (se reivindica colores¹²), a favor de [REDACTED] para distinguir servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial.

Tercero: Dejar FIRME la Resolución N° 6015-2018/CSD-INDECOPI del 16 de noviembre de 2018, en el extremo que declaró FUNDADA la oposición formulada por G [REDACTED] y, en consecuencia, DENEGÓ el registro del signo solicitado en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los Vocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Sylvia Teresa Bazán Leigh, Fernando Raventós Marcos y Virginia María Rosasco Dulanto

GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual



¹² Se aprecian los colores, amarillo, rojo y celeste.