



FACULTAD DE DERECHO

**INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO N° 786206-2019/DSD**

**PRESENTADA POR
JEFFERSON FAVIO CONTRERAS TAQUIA**

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

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 Abogado

Informe Jurídico sobre Expediente N° 786206-2019/DSD

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

ENTIDAD : INDECOPI

SOLICITANTE : S.D.P.N. S.A.

OPOSITOR : P.E.M.Z.R.

BACHILLER : JEFFERSON FAVIO CONTRERAS TAQUIA

CÓDIGO : 2014129576

**LIMA – PERÚ
2021**

El presente Informe Jurídico analiza el expediente N° 786206-2019/DSD, que contiene los actuados en el procedimiento administrativo que versa sobre una oposición formulada a la solicitud de registro de la marca “NANCARE” (para distinguir productos de la clase 5), solicitud que fue presentada por S.D.P.N. S.A. en el 2019 ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.

El referido procedimiento se desarrolla en virtud a la oposición del registro de marca antes mencionado, es así que conforme al artículo 146 de la Decisión Andina 486, el señor P.E.M.Z.R., a través de su abogado, formuló oposición a la solicitud de registro de la marca NANCARE.

Mediante resolución N° 2927-2019/CSD-INDECOPI la comisión de signos distintivos del INDECOPI resolvió declarar fundada la oposición formulada, y en consecuencia, denegó el registro de la marca NANCARE.

Los titulares del signo denegado en primera instancia, hicieron uso de su derecho a apelar y conforme al artículo 132 del Decreto Legislativo N° 1075, S.D.P.N. S.A., a través de su representante, formuló apelación a la resolución N° 2927-2019/CSD-INDECOPI.

Asimismo, conforme al artículo 136 del Decreto Legislativo N° 1075, el opositor P.E.M.Z.R., a través de su abogado, contestó a la apelación formulada por el representante de S.D.P.N. S.A. y en consecuencia, mediante resolución N° 0045-2020/TPI-INDECOPI la sala especializada en propiedad intelectual del INDECOPI, después de analizar los argumentos expuestos, decidió declarar fundado el recurso apelación presentado y por tanto revocar la resolución de la comisión, y en consecuencia, otorgarle el registro a la marca NANCARE.

Índice

I.	Relación de los principales hechos expuestos por las partes intervinientes en el procedimiento.	4
1.1.	Antecedente	4
1.2.	Oposición	4
1.3.	Contestación a la oposición formulada	5
1.4.	Resolución de primera instancia	7
1.5.	Apelación	8
1.6.	Contestación de la apelación	9
1.7.	Resolución de última instancia administrativa	10
II.	Identificación y análisis de los principales problemas jurídicos del expediente	12
2.1.	La Clasificación internacional de Niza	12
2.2.	El examen de registrabilidad	12
2.3.	El riesgo de confusión.....	15
2.4.	La fuerza distintiva	17
III.	Posición fundamentada sobre las resoluciones emitidas y los problemas jurídicos identificados.	19
3.1.	Posición sobre la resolución de primera instancia	19
3.2.	Posición sobre la resolución de última instancia	23
3.3.	Posición sobre los problemas jurídicos identificados	25
IV.	Conclusiones	29
V.	Bibliografía	32
	Normas	32
	Doctrina	34
	Jurisprudencia	35
VI.	Anexo Único	37
	Resolución que pone fin a la etapa administrativa.	37

I. Relación de los principales hechos expuestos por las partes intervinientes en el procedimiento.

1.1. Antecedente

Con fecha 19 de febrero de 2019, S.D.P.N. S.A., a través de su representante¹, solicitó a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI el registro de la marca **NANCARE** para distinguir productos de la clase 5² de la Clasificación internacional.

1.2. Oposición

Conforme al artículo 146³ de la Decisión Andina 486, el señor P.E.M.Z.R., a través de su abogado⁴, formuló oposición a la solicitud de registro de la marca **NANCARE**, presentada por S.D.P.N. S.A.

Sustenta su oposición en virtud a los siguientes argumentos:

- Es titular de la marca **CANCARE** inscrita en el registro con certificado N° 262796, vigente hasta el año 2028.
- Poseen un derecho anterior al del solicitante.
- Su marca registrada distingue productos pertenecientes a la clase 5, igual que los productos que pretende distinguir la marca del solicitante.

¹ En la solicitud de registro de marca se declara como representante legal de S.D.P.N. S.A. a la señora I.F.R.

² Clase 5 de la Clasificación de Niza distingue: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

³ Decisión Andina 486: "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 (...)"

⁴ El opositor, P.E.M.Z.R. otorgó poder al señor E.B.H. como su abogado en el presente proceso.

- Existe semejanza entre los signos ya que son denominativos, solo se distinguen por una letra, no habiendo diferencia conceptual, gráfica, fonética ni visual.
- Dicha semejanza puede inducir al público a error, ya que además comparten los mismos medios de comercialización y están dirigidos al mismo público.

Por lo expuesto, la opositora solicitó se declare fundada su pretensión y en consecuencia se le deniegue el registro a la solicitante de la marca NANCARE.

1.3. Contestación a la oposición formulada

Conforme al artículo 146 de la Decisión 486 la solicitante, a través de su representante, contesta a la oposición formulada, fundamentando su contestación con los siguientes argumentos:

- La marca NANCARE que pretenden registrar es una marca derivada de la marca NAN, de la cual son titulares⁵, que además se encuentra en el mercado desde hace varias décadas.
- Son titulares además de otra marca compuesta también por el término CARE, GOOD CARE⁶, cuyo registro es anterior a la marca del opositor⁷.

⁵ Según declara S.D.P.N. S.A. en su contestación a la oposición es titular de la marca NAN desde 1960, inscrita con Certificado N° 30084, vigente hasta el 15 de enero 2025.

⁶ S.D.P.N. S.A. es titular de marca GOODCARE desde el 24 de abril de 2015, con Certificado N° 10431, vigente hasta 24 de abril de 2025.

⁷ P.E.M.Z.R., opositor, es titular de la marca CANCARE desde el 2018, inscrita con Certificado N° 262796, vigente hasta el 2028.

- La denominación CARE, que forma parte de la marca que pretenden registrar, es un término de uso común en las marcas de la clase 5, pues su traducción al español significa cuidado, atención o asistencia.
- Los signos NANCARE y CANCARE no son similares al grado de que puedan generar un riesgo de confusión pues la presencia de la letra N en el signo solicitado en lugar de la letra C genera una impresión auditiva y visual diferente.
- De ambas marcas los elementos más importantes son NAN y CAN, siendo diferentes tanto fonética, visual como conceptualmente.
- El término CANCARE por su definición conceptual del inglés hace referencia al cuidado de canes, por lo que sería una marca descriptiva ya que haría referencia a productos para el cuidado de canes o de uso veterinario, habiendo además declarado en su solicitud de registro de marca que su marca distinguiría productos de la clase 5 entre ellos productos veterinarios.
- Actualmente el registro permite la existencia de marcas denominativas como FRONTLINE PET CARE⁸, cuyo caso sería similar al de CANCARE, por lo que la marca de la opositora es débil en relación a los productos que pretende distinguir.

Por lo expuesto, la solicitante de la marca NANCARE solicitó se declare infundada la pretensión del opositor y en consecuencia se le otorgue el registro de su marca.

⁸ La marca FRONTLINE PET CARE fue registrada con anterioridad a la marca del opositor, inscrita el 08 de septiembre de 2016 con Certificado N° 14430, vigente hasta el 2026.

1.4. Resolución de primera instancia

Mediante Resolución N° 2927-2019/CSD-INDECOPI la comisión de signos distintivos del INDECOPI resolvió declarar fundada la oposición formulada, en consecuencia, denegó el registro de la marca NANCARE.

La comisión fundamentó su resolución con los siguientes argumentos:

- La autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada solicitud de registro, dependiendo de los hechos del caso concreto y no en función a registros otorgados con anterioridad en otras clases, o de resoluciones emitidas anteriormente.
- La Clasificación Internacional de productos y servicios de Niza es irrelevante para determinar si existe similitud entre productos y servicios.
- Para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta la semejanza de los signos entre sí y la naturaleza de los productos y servicios a los que se aplican.
- La comisión consideró que los productos de la marca que se pretende registrar se encuentran vinculados a los productos que distingue la marca opositora, ya que al ser productos destinados al cuidado de la salud de las personas son susceptibles de ser comercializados por las mismas empresas, de compartir los mismos canales de comercialización y estar dirigidos al mismo público consumidor.
- Asimismo, la comisión consideró que existía semejanza entre las marcas en conflicto, ya que existiría una similar secuencia de consonantes, y una idéntica secuencia de vocales, de modo que la presencia de la consonante N en lugar de la C al inicio de ambas

denominaciones no era suficiente para impedir el riesgo de confusión entre ambos signos.

- Respecto a la semejanza conceptual, para la comisión ninguna de las dos denominaciones evoca algún concepto en particular, por lo que serían signos de fantasía, siendo ello así no es posible que exista semejanza conceptual entre ambas denominaciones.
- Finalmente, la comisión consideró que la marca solicitada NANCARE posee aptitud distintiva y es susceptible de representación gráfica, sin embargo, incurre en una prohibición de registro⁹, al causar riesgo de confusión, por lo que no puede ser registrada.

1.5. Apelación

Conforme al artículo 132¹⁰ del Decreto Legislativo N° 1075, S.D.P.N. S.A., a través de su representante, formuló apelación a la resolución de primera instancia, que resolvió denegarle el registro de la marca NANCARE, de la cual son titulares, fundamentaron su apelación con los siguientes argumentos:

- El riesgo de confusión debe establecerse siempre desde la perspectiva de los consumidores, en el presente caso los signos en aparente conflicto pertenecen a la clase 5 de la Clasificación Internacional, para cuya adquisición el público usuario suele prestar una especial atención, dicho argumento es compartido por varios pronunciamientos de la sala, como la

⁹ Decisión Andina 486: “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 (...).”

¹⁰ Decreto Legislativo N° 1075: “Artículo 132.- Recurso de apelación: Salvo en los casos de acciones por infracción, procede interponer recurso de apelación, únicamente contra la resolución que ponga fin a la instancia, expedida por las Direcciones competentes, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación.”

Resolución N° 0026-2014/TPI-INDECOPI del 17 de marzo de 2015 o la Resolución N° 0008-2012/TPI-INDECOPI del 02 de enero de 2012, en donde la sala señaló que para los productos de la clase 5 es razonable asumir que el público consumidor suele prestar especial atención al momento de adquirirlos teniendo en cuenta sus requerimientos particulares, calidad y costo de los productos.

- La presencia de la letra N en lugar de la C, a diferencia de lo que la comisión consideró, si causa un impacto e impresión auditiva y visual diferente.
- Al ser titulares por más de 50 años de la marca registrada NAN, la marca en cuestión es solo una derivación de dicha marca, y al agregarle la denominación CARE no se estaría incurriendo en alguna prohibición ya que dicho término no resulta relevante ni determinante para el examen de confundibilidad, algo que ha habría sido reconocido por la propia comisión según el apelante.

1.6. Contestación de la apelación

Conforme al artículo 136¹¹ del Decreto Legislativo N° 1075, el opositor P.E.M.Z.R., a través de su abogado, contestó la apelación formulada por el representante de S.D.P.N. S.A. a la resolución de primera instancia, fundamentando su contestación con los siguientes argumentos:

- Las marcas en cuestión son términos individuales e indivisibles, por lo que no corresponde eliminar del análisis a la partícula CARE.

¹¹ Decreto Legislativo N° 1075: "Artículo 136.- Procedimiento ante el Tribunal. Recibidos los actuados por la Sala de la Propiedad Intelectual, se correrá traslado de la apelación a la otra parte para que cumpla con presentar sus argumentos, en un plazo equivalente a aquel con el que contó el apelante para interponer su recurso."

- Tratándose de la clase número 5 el examen debe ser más exhaustivo ya que los productos están diseñados para generar efectos en la salud de las personas.
- No se puede desmembrar las denominaciones y sacarles el término CARE, para asignarles un significado a CAN y NAN, pues el consumidor tampoco lo hará.
- El hecho de ser titulares de la marca NAN no los facultaría a tener el registro de marcas adicionales derivadas.
- Finalmente, en su contestación señala que la marca CANCARE no es descriptiva y que no planean producir productos veterinarios.

1.7. Resolución de última instancia administrativa

Mediante Resolución N° 0045-2020/TPI-INDECOPI la sala especializada en propiedad intelectual resolvió declarar fundado el recurso apelación presentado y por tanto revocar la resolución de la comisión, en consecuencia, otorgó el registro de la marca NANCARE.

La sala fundamentó su resolución con los siguientes argumentos:

- Para determinar el riesgo de confusión se debe tener en cuenta la interrelación de la similitud o conexión competitiva entre los productos y servicios, y la similitud entre los signos teniendo en cuenta la fuerza distintiva de cada uno.
- Es posible según lo consideró la sala que a pesar de que exista similitud entre signos y conexión competitiva entre los productos y servicios no exista riesgo de confusión si la marca opositora es muy débil, ya que al serlo cuenta con una protección limitada.

- La sala consideró que existe conexión competitiva entre los productos, pues están destinados al cuidado de la salud, a través de la nutrición de las personas, compartiendo los mismos canales de comercialización como farmacias y boticas, y estando dirigidos para el mismo tipo de consumidores.
- Para la sala la partícula CARE no resulta determinante en el examen de comparación de signos, ya que es usada frecuentemente en la clase 5.
- La presencia de la letra N en lugar de la C, para la sala, hace que se genere una impresión visual y fonética diferente entre los signos.
- Para la sala también fue importante el hecho que la solicitante fuese titular de la marca registrada NAN, ya que ello puede hacer que la marca que pretenden registrar sea percibida como una variación de su marca registrada.
- Finalmente, la sala concluye que a pesar de que existe vinculación entre algunos de los productos de la marca, la existencia de diferencias fonéticas y gráficas entre los signos, y teniendo en cuenta el grado de atención que el consumidor presta en este tipo de producto hace que ambos signos puedan coexistir de manera pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor; por lo que se le otorgó al apelante el registro solicitado.

II. Identificación y análisis de los principales problemas jurídicos del expediente

2.1. La Clasificación internacional de Niza

La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas también denominada “Clasificación de Niza” fue creada en virtud de un arreglo de la Conferencia Diplomática de Niza el 15 de junio de 1957. A partir de la fecha un grupo de expertos representados por los países firmantes del arreglo publican cada 5 años una nueva edición de la Clasificación. En la actualidad el Arreglo cuenta con 45 clases entre productos y servicios.

El artículo 151 de la Decisión Andina 486 establece que para clasificar los productos y servicios sobre los cuales se aplicaran las normas de dicha decisión se utilizará el Arreglo de Niza, asimismo menciona expresamente que “(...) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”.

2.2. El examen de registrabilidad

El artículo 134 de la Decisión Andina 486 establece que para que un signo pueda acceder al registro de marcas debe poseer aptitud distintiva y representación gráfica.

Al respecto diversos autores han escrito sobre lo que debe entenderse por aptitud distintiva ya que la citada norma no nos da una definición de la misma, lo cual para algunos autores es una complicación y para otros es preferible que sea así, debido a ello debemos analizar algunos de los puntos más importantes de la aptitud distintiva de un signo que pretende ser registrado.

Al respecto:

La distintividad es una función compleja de la marca, que comporta o articula, dos aspectos u operaciones: una la de **identificar**, es decir reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios (...) La otra operación es la de **diferenciar**, es decir, separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género, estableciendo una relación de alteridad entre ellas gracias a la aparición o percepción de sus características diferentes. (Arana, 2001, p.181)

La autora nos define la distintividad desde dos aspectos, la de identificación de una marca en un rubro comercial, y la de diferenciación entre otras marcas presentes en el mercado dentro del mismo rubro. Concepto con el que varios autores coinciden, incluyéndonos, además para el profesor Gustavo Rodríguez “el signo debe ser potencialmente distintivo. Esta potencialidad debe estar presente en el signo sin perjuicio de la referencia al producto o servicio que pretende distinguir de lo cual se desprende que dicha distintividad potencial debe ser observada en abstracto y en concreto” (Rodríguez, 2009, p. 332)

El referido autor señala que el artículo 134¹² de la Decisión Andina 486, no exige que la distintividad en un signo deba ser presente o actual, sino sea entendida como la capacidad de identificar y diferenciar productos y servicios en el mercado. Además, propone que el análisis sobre la distintividad marcaria debe realizarse en abstracto y en concreto.

¹² Decisión Andina 486: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica (...)”

Es decir, cuando se analiza una marca en abstracto el signo debe poseer una estructura que le permita individualizar el producto o servicio que pretende distinguir, si el signo fuese demasiado simple o demasiado complejo de entender no es capaz de poder individualizar el producto o servicio, por lo que bajo un análisis en abstracto no sería distintivo; cuando se hace el análisis en concreto se busca evaluar el signo en función de los bienes o servicios que pretende distinguir, el autor señala que existen dos categorías que deben ser analizadas por la autoridad marcaría en concreto, estas son: un análisis de la capacidad distintiva de la marca en concreto intrínseca y otra extrínseca, es decir cuando se hace el análisis en concreto intrínseco se busca que si hubiera impedimentos para que el signo logre distinguir el bien o servicio estos provengan del signo y no de factores externos, mientras que el análisis en concreto extrínseco busca los mismos impedimentos pero relacionados a si estos podrían colisionar con el derecho de terceros.

Otro aspecto a tomar en cuenta sobre la distintividad, es cuando un signo que pretende ser registrado carece en su estructura de aptitud distintiva, ya sea por ser genérico, descriptivo, o entre otros; sin embargo, por el uso de la marca en el mercado esta ha logrado posicionarse de modo que ha adquirido aptitud distintiva, a este fenómeno la doctrina le denomina aptitud distintiva adquirida o sobrevenida o secondary meaning.

Al respecto Fernández-Nóvoa señala:

(...) solo una forma carente de distintividad podrá adquirir carácter distintivo sobrevenido por el uso en la medida que dicha utilización en el mercado sea causa suficiente para la marca, por sí sola considerada, sea aprehendida por los consumidores

desencadenando en su mente ciertas representaciones que giran, básicamente, sobre el origen empresarial del producto. (Fernández-Nóvoa, 1968, como se citó en Núñez Rocha, 2009)

2.3. El riesgo de confusión

Las marcas registradas le otorgan a su titular un derecho de exclusiva, este derecho posee dos facetas reconocidas por la doctrina, una positiva y otra negativa, la positiva se refiere a la capacidad del titular de la marca de usar y disponer de la misma de modo y forma que crea conveniente; mientras que la faceta negativa del derecho de exclusiva se refiere a la capacidad del titular de la marca de impedir o prohibir que terceros usen o dispongan de la marca de la cual es titular.

Dentro de esta faceta negativa se encuentra el riesgo de confusión, pues ese riesgo puede ser denunciado por el titular de la marca, haciendo uso así de su capacidad como titular de impedir que un tercero pueda causar riesgo de confusión en el mercado, a costa de su marca.

Para Fernández-Nóvoa:

El riesgo de confusión de una marca con otra marca constituye una pieza o mecanismo que opera en diversos sectores del Sistema de Marcas. Así, una de las prohibiciones básicas que puede bloquear el acceso de una marca al Registro consiste en la existencia de riesgo de confusión de la marca solicitada con una marca anteriormente registrada. (Fernández-Nóvoa, 1984, p. 197)

Desde el punto de vista normativo la Decisión Andina 486 prohíbe el registro de una marca que genere riesgo de confusión:

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. (...)

En ese sentido, el Decreto Legislativo 1075 en sus artículos 45, 46, 47 y 48 nos dan una serie de criterios a tener en cuenta al momento de evaluar la semejanza entre signos. A fin de ser concretos y didácticos se ha elaborado un cuadro con los referidos artículos.

Decreto Legislativo 1075

Artículo	Tipo de signo	Criterios
Artículo 45	Determinación de semejanza (Para todo tipo de signo)	<ul style="list-style-type: none"> 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. e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
Artículo 46	Para signos denominativos	<ul style="list-style-type: none"> a) La semejanza gráfico-fonética. b) La semejanza conceptual. c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.
Artículo 47	Para signos figurativos	<ul style="list-style-type: none"> a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida. b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

Artículo 48	Para signos mixtos	a) La denominación que acompaña al elemento figurativo. b) La semejanza conceptual. c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo.
--------------------	--------------------	---

Fuente: elaboración propia

Es importante tener en cuenta, además, que, si bien la Decisión Andina 486 hace una distinción entre riesgo de confusión y asociación, no es así con el criterio del INDECOPI, ya que en diversos pronunciamientos de la Oficina de Signos Distintivos y de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI han establecido que el riesgo de asociación forma parte del riesgo de confusión de tipo indirecto:

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor puede ser de dos tipos: directa, referida al hecho de que los signos en conflicto sean tan similares que el consumidor medio tome un producto por otro al momento de realizar la respectiva elección; e indirecta, la cual supone que si bien los signos en conflicto presentan diferencias, el consumidor puede creer que los productos o servicios que éstos distinguen tienen un mismo origen empresarial. (Resolución N° 017473-2006/OSD-INDECOPI de fecha 20 de octubre de 2006, emitida en el Expediente N° 266732-2006, p. 5)

2.4. La fuerza distintiva

Debe presumirse, *iuris tantum*, que todas las marcas registradas poseen representación gráfica y aptitud distintiva ya sea esta propia o adquirida, sin embargo la fuerza de esa aptitud distintiva no es la misma para todas las marcas, ya que existen marcas con mayor posicionamiento en el mercado que

otras, en términos más simples existen marcas más conocidas que otras, es por ello que el nivel de protección que se le puede dar a una marca dependerá de su fuerza distintiva, si esta es fuerte podrá oponerse con mayor fuerza frente a otras marcas parecidas que quieran ser registradas, mientras que si por el contrario su fuerza distintiva es débil será menor la posibilidad de que se oponga a otras marcas parecidas que quieran acceder al registro, esto es importante porque el análisis del riesgo de confusión debe tener en cuenta esa fuerza distintiva, siendo ello así se puede decir que ha mayor fuerza distintiva habrá mayor protección marcaria, y ha menor fuerza distintiva habrá menor protección marcaria.

La protección marcaria, sin embargo, no debe entenderse como una disminución de derechos de los titulares de las marcas, sino más bien como un debilitamiento del registro marcario respecto a determinadas marcas que si bien poseen representación gráfica y aptitud distintiva esta es débil por lo que en el registro encontraremos marcas similares.

Al respecto Otamendi señala lo siguiente:

No todas las marcas tienen el mismo poder distintivo. Un menor poder distintivo no debe significar negar la protección. La marca debe ser concedida, pero será una marca débil. Es débil un signo que sea evocativo del producto o servicio que va a distinguir o bien de alguna de sus características, o un signo que comparta alguna de sus partes con varias otras marcas anteriores. (Otamendi, 2009, p. 209).

Asimismo, (Arana, 2001, p.184) al referirse sobre la disminución de distintividad expresa que "(...) la marca disminuye el magnetismo comercial

publicitario, por cuanto el grado de atracción de los consumidores se vuelve difuso”.

III. Posición fundamentada sobre las resoluciones emitidas y los problemas jurídicos identificados.

3.1. Posición sobre la resolución de primera instancia

La comisión de signos distintivos, en el presente caso, determinó que era su obligación evaluar cada solicitud de registro de marca y que su evaluación dependería siempre de los hechos del caso en concreto y no en función a registros otorgados anteriormente o a resoluciones emitidas con anterioridad. Ello en relación con uno de los argumentos del solicitante, quien refirió en su escrito que, en el registro marcario, en la clase 5, existían marcas que contenían la partícula CARE, por lo que haciendo uso del axioma *a igual razón igual derecho* debía otorgársele el registro.

Al respecto considero que, si bien la autoridad administrativa está en la obligación de evaluar los hechos de cada caso en concreto, también tiene la obligación de generar en los administrados predictibilidad¹³, si la autoridad administrativa ha construido una línea argumentativa o criterio jurídico al permitir que en el registro coexistan marcas similares a la del solicitante del presente caso, es razonable y legítimo que el solicitante argumente que le

¹³ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General: “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...) 1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. – (...) **Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos.** La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.”

corresponde, en virtud a ese mismo criterio construido por la propia autoridad administrativa, acceder al registro; de no ser así nos podríamos encontrar incluso frente a un caso de vulneración del derecho de igualdad¹⁴.

No obstante, es claro que la comisión puede, de ser el caso, apartarse de ese criterio, sin embargo, su respuesta al administrado a través de su resolución no puede ser solamente que ellos basan sus evaluaciones en función a los hechos de cada caso y no en función a registros otorgados o resoluciones emitidas con anterioridad, pues ello contradice y desconoce disposiciones de la Ley 27444-Ley del procedimiento administrativo general, y los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional¹⁵ sobre debido procedimiento administrativo.

Respecto a la evaluación del riesgo de confusión la comisión consideró que los productos de la marca que se pretende registrar están vinculados a los productos que distingue la marca opositora, ya que al ser productos destinados al cuidado de la salud de las personas son susceptibles de ser

¹⁴ Al respecto el Tribunal Constitucional ha señalado en el Exp. N° 04293-2012-PA/TC-Caso Consorcio Requena (Fj. 19): "Este colegiado ha explicado que el derecho a la igualdad tiene dos facetas: el o a la igualdad ante la ley y el derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley. En cuanto a la primera faceta, el derecho a la igualdad exige que la norma deba ser aplicable, por igual, a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma jurídica; mientras que por lo que se refiere a la segunda, **el derecho a la igualdad implica que un órgano no puede apartarse arbitrariamente del sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando se considere que se debe modificar sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable.**"

¹⁵ Exp. N° 0091-2005-PA/TC-Caso Yeny Zoraida Huaroto Palomino y otra (Fj. 09): "(...) el derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. (...) **la fundamentación con los razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos**, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional (...) Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho (...) Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que **la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444**. Así, **la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.**"

comercializados por las mismas empresas, de compartir los mismos canales de comercialización y estar dirigidos al mismo público consumidor.

Lamentablemente la comisión no nos da mayor alcance o fundamentación de esa conclusión a la que llegó, más aún cuando dicha determinación es más una presunción que un hecho fáctico, lo cual hace cuestionable dicho argumento.

Al respecto considero que, tratándose de la clase 5, nos encontramos en un mercado particular pues ya varios especialistas han expresado su preocupación por la posible concentración que existe en el mercado de distribución y venta de medicamentos. No es el objetivo de este informe hacer un análisis de este hecho, sin embargo, ya desde el 2015 el INDECOPI ha detectado y sancionado a varias farmacias por realizar actos de competencia desleal y coordinación de precios¹⁶. En ese sentido, resulta razonable que la comisión debió tomar en cuenta las características del mercado para hacer su análisis de la conexión competitiva que existe, más aun cuando existen documentos públicos del INDECOPI que referencian que desde el 2009 ha habido un incremento en la concentración de cadenas de farmacias¹⁷, por lo

¹⁶ Redacción EC (Lima, 27 de enero de 2018). *Intercorp compra dueño de Química Suiza y cadenas de farmacias*. El Comercio: "(...) Cabe recordar que, **en 2016 Inkafarma, Arcángel, Fasa, Mifarma y Nortfarma** (esta última no hace parte de la reciente adquisición) **fueron sancionadas por el Indecopi por haber coordinado el incremento de los precios de 36 medicamentos**, entre enero del 2008 y marzo del 2009. En total, recibieron multas cercanas a S/ 9 millones. Las infractoras lo aceptaron y no apelaron. En el período de la infracción, Inkafarma aún no pertenecía a Intercorp (...)"

¹⁷ Comisión de Defensa de la Libre Competencia-INDECOPI, Informe Técnico 043-2015/ST-CLC-INDECOPI: "(...) 281. Como puede apreciarse, al año 2009 tres cadenas se encontraban vinculadas verticalmente con laboratorios farmacéuticos: BTL con Medco, Arcángel con Albis y Química Suiza con Mifarma. Cabe mencionar que estos laboratorios también abastecían a otras cadenas de farmacias, droguerías y farmacias independientes (...) 283. **En los últimos años se observa una tendencia hacia la concentración de empresas en el sector de cadenas de farmacias**. Efectivamente, entre los años 2011 y 2012, se produjeron las siguientes adquisiciones: • Eckerd (cuyos locales de farmacias operan en el mercado bajo el nombre de "Inkafarma") fue adquirida por el grupo Interbank en enero de 2011¹⁶⁰. • BTL fue adquirida por el grupo Quicorp, propietario de Química Suiza, en febrero de 2011¹⁶¹. • Fasa, de propiedad de la empresa chilena Farmacias Ahumada (la cual, a su vez, pertenecía al grupo mexicano Casa Saba), fue adquirida en enero de 2012 por Quicorp (...) 291. En el 2009, el 85% de locales correspondían a boticas y farmacias independientes; y el 15%, a cadenas de farmacias. No obstante, la participación de las cadenas en términos de valor y volumen de sus compras fue mucho mayor. En efecto, las cadenas

que todas las marcas registradas en la clase 5 van a compartir quieran o no, en mayor y menor grado, los mismos canales de distribución y comercialización, debido a esta mayor concentración en el mercado y dicha situación no puede atribuírsele al solicitante, ya que el solo hecho de tener conexión competitiva no genera, per se, riesgo de confusión.

Sobre el análisis de los signos en cuestión, para la comisión ninguna de las dos denominaciones, tanto CANCARE como NANCARE, evocan algún concepto en particular, por lo que serían signos de fantasía. Al respecto, considero que la comisión debió realizar el análisis de la semejanza de signos tomando más en cuenta lo dispuesto en el artículo 45 literal e) y 46 literal c) del Decreto Legislativo 1075, los cuales son: si el signo es parte de una familia de marcas y si los signos incluyen palabras genéricas y/o descriptivas, de ser así se debe hacer el análisis sobre la palabra con mayor fuerza distintiva.

En la resolución de la comisión en ningún extremo se pronuncia respecto a estos puntos, a pesar que el solicitante lo argumenta en su escrito. A pesar de ello, considero que si se le hubiera dado mayor importancia a estos puntos, la decisión de la comisión hubiera sido diferente, debido a que la marca solicitada NANCARE si forma parte de una familia de marcas, a saber la marca NAN; y los signos bajo análisis comparten la partícula CARE, la cual, a diferencia de lo que consideró la comisión, si es un término descriptivo, por lo que los términos con mayor fuerza distintiva en ambos casos serían: para CANCARE seria CAN y para NANCARE seria NAN.

Tomando en cuenta ello, la marca solicitada NANCARE, poseería mayor fuerza distintiva incluso que el signo registrado CANCARE, pues a diferencia

representaron el 60% de las compras totales de medicamentos para la venta minorista (cadenas e independientes), y el 52% del volumen adquirido de sus proveedores expresado en unidades (...)"

de este NANCARE posee un término descriptivo CARE y un término de fantasía NAN; mientras que CANCARE poseería dos términos descriptivos, CAN y CARE.

Por los argumentos expuestos líneas arriba no me encuentro de acuerdo con los fundamentos ni con la decisión de la resolución de primera instancia administrativa del presente caso.

3.2. Posición sobre la resolución de última instancia

A diferencia de la comisión, la sala especializada en propiedad intelectual del INDECOPI, consideró que era importante tener en cuenta el literal e) del artículo 45 del Decreto Legislativo 1075, el cual señala que para el análisis de semejanza de signos es importante verificar si los signos en cuestión pertenecen a una familia de marcas, ello debido a que si pertenecen a una familia de marcas la autoridad administrativa deberá proteger las derivaciones de la marca principal, si es que cuentan claro con los requisitos de representación gráfica, aptitud distintiva y si no incurren en alguna de las prohibiciones para ser registradas, en el presente caso la marca NANCARE pertenece a una familia de marcas, siendo la marca principal el signo NAN.

Asimismo, la sala consideró que la partícula CARE no es determinante en el examen de comparación de signos, pues su distintividad es débil ya que su uso es frecuente en la clase 5. Siendo los términos CAN y NAN los determinantes, al respecto considero que la sala hizo bien en señalar que la presencia de la letra C y N en ambos términos le dan una impresión visual, fonética y conceptual distinta.

Sobre el riesgo de confusión la sala determinó que existe conexión competitiva entre ambas marcas, pues están destinadas al cuidado de la salud

de las personas, por lo que compartirían los mismos canales de comercialización; sin embargo, para la sala la existencia de conexión competitiva no es suficiente para declarar el riesgo de confusión pues la marca opositora es muy débil y al serlo la protección de la que goza también es débil o limitada.

Al respecto considero que la sala, al igual que la comisión no profundizó el análisis de la conexión competitiva, sino también presumió que existía, si bien es cierto que somos los administrados los obligados a presentar los medios probatorios que le permitan a la autoridad administrativa resolver un caso, también es verdad que bajo el principio de impulso de oficio¹⁸ la sala estaba en la capacidad de solicitar información a los litigantes a fin de conocer más sobre su posición en el mercado, canales de distribución y comercialización que usan, ámbito geográfico en el que se encuentran, entre otros que le permitan a la sala no solo presumir que puede o no existir conexión competitiva, sino llegar a una conclusión fundamentada que existe realmente esa conexión competitiva, pues la aspiración del administrado concretizada en su derecho de petición no debería ser denegada por meras presunciones sino por fundamentos facticos y jurídicos de la autoridad administrativa. Si bien no coincido con la fundamentación de la sala sobre este punto si estoy de acuerdo con la conclusión a la que llega.

Otro aspecto importante que la sala toma en cuenta, y que no fue analizado por la comisión es la fuerza distintiva de las marcas, lo cual a mi parecer es lo

¹⁸ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General: "Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...) 1.3. **Principio de impulso de oficio.** - Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias."

que hace que la sala decida revocar la resolución de la comisión, bajo este análisis la sala señaló que la marca opositora CANCARE si bien estaba registrada era una marca débil pues estaba compuesta por elementos usuales dentro de la clase 5, en ese sentido la protección que podía tener era limitada, pues así como ella había logrado el registro otras con similares características debían lograrlo también.

Al respecto considero que es un asunto debatible si el INDECOPI debería impulsar o fomentar el registro de marcas descriptivas, considero que la mejor manera de fomentar la competitividad en el mercado es a través de la promoción del registro de marcas de fantasía o arbitrarias y solo de manera muy excepcional de marcas descriptivas que hayan adquirido distintividad, pues de este modo las marcas adquirirán mayor valor en el mercado en base a su distintividad y no en desmedro de la reputación de otras marcas.

Por lo argumentos expresados me encuentro de acuerdo con la mayoría de fundamentos y la decisión de la resolución de la sala, que además pone fin la instancia administrativa.

3.3. Posición sobre los problemas jurídicos identificados

En el presente caso hubo una discusión respecto a la clase 5 de la Clasificación Internacional, el solicitante argumentó en su escrito de apelación que la sala en distintas resoluciones había señalado que:

"Tratándose de productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, **resulta razonable asumir** que el público consumidor prestará un especial grado de atención al momento de adquirirlos, para lo cual tendrá en cuenta sus requerimientos particulares, así como la calidad y costo de los productos."

(Resolución No. 0008-2012/TPI-INDECOPI del 2 de enero de 2012, recaída en el expediente N° 403752-2009)

La sala reafirma dicho enunciado en su resolución del presente caso y es uno de sus fundamentos para otorgar el registro a la marca solicitada. Sin embargo, dicho enunciado carece de sustento legal ya que no se encuentra en la Decisión Andina 486, ni en el Decreto Legislativo 1075, ni en otra norma especial; tampoco se encuentra en una resolución del INDECOPI declarada como precedente vinculante, si bien es un criterio que la sala ha usado en diversas ocasiones resulta cuestionable que no haya fundamentado en la citada resolución de qué modo llega a esa conclusión o si además de un sustento jurídico existe algún estudio de mercado que respalde dicha conclusión.

Asumir como dice el enunciado que el consumidor se va a comportar de una manera determinada en la clase 5 y no de la misma manera en otras clases requeriría por lo menos un análisis de ese comportamiento en el mercado real, en base a la experiencia personal he notado que lo que sucede es que el consumidor de la clase 5 se encuentra con diversas opciones de productos generalmente con marcas descriptivas o tan complejas que no le es útil para tomar una decisión, entonces recurre al apoyo de un tercero que es el técnico farmacéutico o quien atiende en la farmacia, quien es el que decide o induce al consumidor a tomar una decisión, por lo que no coincide con dicho criterio, más aun cuando el artículo 45 literal b) de Decreto Legislativo 1075 nos dice que debemos analizar la semejanza de signos desde el grado de percepción del consumidor medio, optar por el criterio de la sala sería contradecir dicha

norma, pues lo que propone dicho criterio es un consumidor más acucioso o informado.

Sobre el examen de registrabilidad en el caso, la comisión consideró que los signos CANCARE y NANCARE eran de fantasía por lo que no evocaban ningún concepto, sin embargo por la secuencia de sus vocales y consonantes los signos son semejantes. Por el contrario, al hacer un análisis de los artículos 45 y 46 del Decreto Legislativo 1075 llegamos a la misma conclusión que llegó la sala, que los signos no son semejantes, ya que si bien hay una secuencia de vocales y consonantes la presencia de la letra C y N le dan a ambos signos una percepción visual y fonética distinta.

Considero que dentro del análisis de registrabilidad que hace la autoridad marcaria respecto a la representación gráfica si tenemos criterios objetivos para determinar dicho requisito, sin embargo el problema se presenta con la aptitud distintiva, he analizado líneas arriba dicho concepto y por ejemplo el profesor Gustavo Rodríguez nos propone establecer criterios que nos permitan determinar esa aptitud distintiva a través de un análisis del signo en abstracto y en concreto, y un sub análisis en concreto intrínseco y extrínseco; si bien dicha propuesta puede ser debatible al menos establece criterios objetivos que le den a ese examen de registrabilidad que hace la autoridad marcaria cierta predictibilidad. Sin embargo, considero que dicha propuesta puede ser aplicada solo a marcas con aptitud distintiva propia, más no aquellas con aptitud distintiva adquirida o sobrevenida, ya que no pasarían el filtro del análisis en abstracto que propone el autor, por lo que sería necesario tener criterios objetivos para el análisis de marcas de este tipo, más aun

cuando el criterio vigente del INDECOPI es, al parecer, permitir el registro de marcas con aptitud distintiva débil y adquirida.

Sobre el riesgo de confusión la comisión y la sala coinciden en dos cosas: 1. que existe conexión competitiva entre ambas marcas y 2. Que ambas llegan a esa conclusión en base a presunciones que llaman razonables. Al respecto considero que la autoridad marcaría debe ser más escrupulosa al momento de analizar el riesgo de confusión y debe determinar si ese riesgo es alto, medio o bajo, ya que a ese riesgo de confusión que pretende proteger el derecho de exclusiva de una marca, al consumidor, a la libre competencia, entre otros derechos y principios, se le opone también otros derechos como el derecho de propiedad intelectual, la libertad de empresa, el derecho de participar y competir en el mercado, entre otros.

Es decir impedir que una marca acceda al registro, tiene detrás una inversión que hacen los titulares de dicha marca por crear el signo y posicionarlo en el mercado. Resulta indispensable entonces que nuestra autoridad marcaría fundamente con, por lo menos, un análisis exhaustivo del riesgo de confusión, cuando vaya a denegar el registro de una marca por dicha causal.

La fuerza distintiva es un elemento importante al hacer este análisis, en el presente caso solo la sala menciona la fuerza distintiva de los signos solicitados, en base a una lógica razonable, mientras más genérico y descriptivo sea el signo más débil será la marca y su protección frente a terceros, mientras que cuando el signo sea de fantasía o arbitrario mayor fuerza distintiva podrá lograr la marca y por ende mayor será la protección de la marca frente a terceros.

Sin embargo considero que dicho criterio no es aplicable a los signos con aptitud distintiva adquirida, pues precisamente son signos cuya estructura es genérica o descriptiva pero han logrado posicionarse en la mente del consumidor y en el mercado que han adquirido aptitud distintiva, por lo que serían una excepción a dicha regla, es por ello que considero que para este tipo de signos se debe crear un análisis distinto sobre el riesgo de confusión, pues si han logrado distintividad no deberían causar, prima facie, dicho riesgo. Finalmente, considero que el presente caso es relevante jurídicamente porque nos muestra diversos aspectos que se deberían mejorar o reforzar en el procedimiento de otorgamiento de una marca, lo cual genera que por un lado la autoridad marcaría deba aclarar ciertos aspectos o llenar los vacíos normativos que existen, y la academia proponga criterios de cómo hacerlo.

IV. Conclusiones

- La Clasificación Internacional de Niza sirve para clasificar los productos y servicios sobre los cuales se van a otorgar derechos de exclusiva como las marcas. La Decisión Andina 486 establece que la Clasificación Internacional de Niza no es útil para determinar la semejanza o diferencia entre marcas.
- Cuando un signo que pretende ser registrado carece en su estructura de aptitud distintiva, ya sea por ser genérico, descriptivo, o entre otros; pero por el uso de la marca en el mercado esta ha logrado posicionarse de modo que ha adquirido aptitud distintiva, a este fenómeno la doctrina le denomina aptitud distintiva adquirida o sobrevenida o secondary meaning.

- La Decisión Andina 486 hace una distinción entre riesgo de confusión y asociación, sin embargo el criterio la Oficina de Signos Distintivos y de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI es que el riesgo de asociación forma parte del riesgo de confusión de tipo indirecto.
- Debe presumirse, *iuris tantum*, que todas las marcas registradas poseen representación gráfica y aptitud distintiva ya sea esta propia o adquirida, sin embargo la fuerza de esa aptitud distintiva no es la misma para todas las marcas, ya que existen marcas con mayor posicionamiento en el mercado que otras, por lo que su fuerza distintiva será distinta y su protección frente a terceros dependerá de esa fuerza.
- La autoridad administrativa está en la obligación de evaluar los hechos de cada caso en concreto, pero también tiene la obligación de generar en los administrados predictibilidad con sus decisiones, si la autoridad administrativa construye una línea argumentativa o criterio jurídico al permitir que en el registro coexistan marcas similares, es razonable y legítimo que los administrados esperen que sus marcas accedan al registro por las mismas razones; de no ser así se vulnera el derecho de igualdad en la aplicación de la ley.
- La comisión y la sala debieron tomar en cuenta las características del mercado para hacer su análisis de conexión competitiva, más aun cuando existen documentos públicos del INDECOPI que referencian que desde el 2009 ha habido un incremento en la concentración de cadenas de farmacias, por lo que todas las marcas registradas en la clase 5 van a compartir quieran o no, en mayor y menor grado, los mismos canales de distribución y comercialización, debido a esta mayor concentración en el

mercado y dicha situación no puede atribuírsele al solicitante, ya que el solo hecho de tener conexión competitiva no genera per se riesgo de confusión.

- La comisión debió realizar el análisis de la semejanza de signos tomando más en cuenta lo dispuesto en el artículo 45 literal e) y 46 literal c) del Decreto Legislativo 1075, los cuales son: si el signo es parte de una familia de marcas y si los signos incluyen palabras genéricas y/o descriptivas, y de ser así se debe hacer el análisis sobre la palabra con mayor fuerza distintiva.
- La marca solicitada NANCARE, posee en mi opinión mayor fuerza distintiva, incluso, que la marca opositora registrada CANCARE, pues a diferencia de esta NANCARE posee un término descriptivo CARE y un término de fantasía NAN; mientras que CANCARE posee dos términos descriptivos, CAN y CARE.
- Al igual que la comisión, la sala no profundizó el análisis de la conexión competitiva, sino también presumió que existía, bajo el principio de impulso de oficio la sala estaba en la capacidad de solicitar información a los litigantes a fin de conocer más sobre su posición en el mercado, canales de distribución y comercialización que usan, ámbito geográfico en el que se encuentran, entre otros que le permitan a la sala no solo presumir que puede o no existir conexión competitiva, sino llegar a una conclusión fundamentada que existe realmente esa conexión competitiva.
- Es un asunto debatible si el INDECOPI debería impulsar o fomentar el registro de marcas descriptivas, considero que la mejor manera de fomentar la competitividad en el mercado es a través de la promoción del registro de marcas arbitrarias y solo de manera muy excepcional de marcas

descriptivas que hayan adquirido distintividad, pues de este modo las marcas adquirirán mayor valor en el mercado en base a su distintividad y no en desmedro de la reputación de otras marcas.

- Considero que mientras más genérico y descriptivo sea un signo más débil será la marca y su protección frente a terceros, mientras que cuando el signo sea de fantasía o arbitrario o posea elementos de fantasía o arbitrarios mayor fuerza distintiva podrá lograr la marca y por ende mayor será la protección de la marca frente a terceros, sin embargo dicho criterio no es aplicable a signos con aptitud distintiva adquirida.
- Por todo lo expuesto, en el presente caso, me encuentro en desacuerdo con la resolución de primera instancia administrativa de la comisión de signos distintivos del INDECOPI, y a favor en la mayoría de fundamentos y en la decisión final de la resolución que pone fin a la instancia administrativa de la sala especializada en propiedad intelectual del INDECOPI.

V. Bibliografía

Normas

- Constitución Política del Perú [Const].29 de diciembre de 1993 (Perú).
- Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Adoptado en Niza en 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y modificado en 1979.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Firmado en 1883 y entrado en vigor el 7 de julio de 1884.

- ADPIC-Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994.
- Convención de Washington-Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. 20 de febrero de 1929
- Decisión Andina 486-Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 14 de septiembre de 2000.
- Decreto Legislativo N° 1075-Norma que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 27 de junio de 2008.
- Decreto Legislativo N° 1033-Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI. 24 de junio de 2008.
- Decreto Supremo N° 059-2017-PCM-Decreto que aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones. 29 de mayo de 2017.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 25 de enero de 2019.

Doctrina

- Arana Courrejolles, C. (2001). *Distintividad Marcaria (parte 1)*. Derecho & Sociedad, (17), 180-186. Recuperado de: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/16866>
- Bullard González, A., & Patrón, C. (1999). El otro poder electoral: Apuntes sobre la experiencia peruana en materia de protección contra la competencia desleal. *THEMIS Revista de Derecho*, (39), 433-451. Recuperado de: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/10442>
- Comisión de Defensa de la Libre Competencia-INDECOPI. Informe Técnico N° 043-2015/ST-CLC-INDECOPI. Recuperado de: <https://www.indecopi.gob.pe/web/defensa-de-la-libre-competencia/informes-tecnicos>
- Fernández-Nóvoa, C. (1984). *Fundamentos del Derecho de Marcas*. Editorial Montecorvo S.A., Madrid.
- Fernández-Nóvoa, C. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Editorial Marcial Pons, Madrid.
- Núñez Rocha, H. (2009). La Distintividad Sobrevenida de las marcas Tridimensionales. *Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá II* (Número 2), 551-570. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3127792>
- Otamendi, J. (2009). *El sistema marcario y la realidad en Estudios de derecho y Propiedad Intelectual*. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile.

- Redacción EC (Lima, 27 de enero de 2018). *Intercorp compra dueño de Química Suiza y cadenas de farmacias*. El Comercio. Recuperado de: <https://elcomercio.pe/economia/intercorp-compra-dueno-quimica-suiza-cadenas-farmacias-noticia-492429-noticia/?ref=ecr>
- Rodríguez García, G. (2009). La aptitud distintiva abstracta: Reflexiones sobre el signo con estructura de marca. *RAE Jurisprudencia, Tomo 17* (Noviembre), 281-287. Recuperado de: <https://es.scribd.com/doc/311855142/La-Aptitud-Distintiva-Abstracta>

Jurisprudencia

- Tribunal Constitucional. Exp. N° 0091-2005-PA/TC-Caso Yeny Zoraida Huaroto Palomino y otra; 18 de febrero de 2005.
- Tribunal Constitucional. Exp. N° 04293-2012-PA/TC-Caso Consorcio Requena; 18 de marzo de 2014.
- Corte Suprema de Justicia de la República. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Sentencia de Casación N° 8495-2014; 23 de abril de 2019.
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI. Oficina de signos distintivos. Expediente N° 266732-2006, Resolución N° 017473-2006/OSD-INDECOPI; 20 de octubre de 2006.
- Tribunal de defensa de la competencia y de la propiedad intelectual-INDECOPI. Sala especializada en propiedad intelectual. Expediente N° 777917-2018/DSD, Resolución N° 0035-2020/TPI-INDECOPI, caso AUTOFREN; 13 de enero de 2020.

- Tribunal de defensa de la competencia y de la propiedad intelectual-INDECOPI. Sala especializada en propiedad intelectual. Expediente N° 783505-2019/DSD, Resolución N° 0236-2020/TPI-INDECOPI, caso HISALER; 12 de febrero de 2020.
- Tribunal de justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial, proceso N° 35-IP-2020; 8 de mayo de 2020.

VI. Anexo Único

Resolución que pone fin a la etapa administrativa.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

75

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

RESOLUCIÓN N° 0045-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 786206-2019/DSD

SOLICITANTE : [REDACTED]

OPOSITOR : [REDACTED]

Riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial

Lima, **13 ENE. 2020**

I. ANTECEDENTES

Con fecha 19 de febrero de 2019 [REDACTED] (Suiza) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación NANCARE, para distinguir alimentos y sustancias alimenticias de uso médico para niños y enfermos; suplementos nutricionales; suplementos dietéticos y nutricionales de uso médico; preparaciones vitamínicas, suplementos alimenticios minerales; suplementos alimenticios adaptados para uso médico de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 9 de abril de 2019, [REDACTED] (Perú) formuló oposición señalando lo siguiente:

- (i) Es titular de la marca CANCARE (Certificado N° 262796) que distingue productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial¹;
- (ii) El signo solicitado presenta semejanzas fonéticas y gráficas con su marca registrada.
- (iii) Los signos bajo análisis se encuentran referidos a los mismos productos y otros vinculados, lo cual generará riesgo de confusión en el público consumidor.

Amparó su oposición en base a lo establecido en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486².

¹ Distingue alimentos y sustancias alimenticias de uso médico para niños y enfermos; suplementos nutricionales; suplementos dietéticos y nutricionales de uso médico; preparaciones vitamínicas, suplementos alimenticios minerales; suplementos alimenticios adaptados para uso médico.

² Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

DA



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0045-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 786206-2019/DSD

Con fecha 23 de mayo de 2019, la solicitante [REDACTED] absolvió el traslado de la oposición señalando lo siguiente:

- (i) Es titular desde el año 1960 de la marca NAN (Certificado N° 30084), la cual distingue productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, por lo que únicamente se busca registrar un signo derivado de su marca antes referida.
- (ii) El término CARE es un término de uso frecuente en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, por lo que no se puede tener exclusividad sobre dicha palabra.
- (iii) Los signos bajo análisis no presentan semejanzas fonéticas ni gráficas.

Mediante Resolución N° 2927-2019/CSD-INDECOPI de fecha 27 de junio de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la oposición formulada por [REDACTED] y, en consecuencia, DENEGÓ el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

- La oposición se sustentó en base a la marca CANCARE (Certificado N° 262796) que distingue productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
- Si bien existen otras marcas registradas con el término CARE en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, cabe precisar que en los signos bajo análisis (NANCARE / CANCARE) dicha palabra forma parte de una conjunción gramatical, por lo que en el examen comparativo se toma en cuenta los signos en su conjunto.
- Debido a las semejanzas fonéticas entre los signos y el hecho de que se encuentran referidos a productos vinculados, la concesión del registro solicitado es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor.

Con fecha 18 de julio de 2019, la solicitante [REDACTED] interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- (i) Debe tomarse en consideración el especial grado de atención que presta el público consumidor respecto de productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

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

2-9



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

76

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

RESOLUCIÓN N° 0045-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 786206-2019/DSD

- (ii) La presencia de la letra N al inicio del signo solicitado determina que suscite una impresión visual y efecto sonoro diferente con la marca registrada.
- (iii) El término CARE no resulta relevante a fin de realizar el examen comparativo entre los signos bajo análisis.
- (iv) Es titular de la marca NAN (Certificado N° 30084), que distingue productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, la cual ya viene siendo comercializada en diversos productos ofrecidos en supermercados del Perú, tal como se aprecia en las páginas web de los establecimientos comerciales Plaza Vea, Wong, Metro y Tottus, lo cual evitará que se genere riesgo de confusión al público consumidor.
- (v) En ese sentido, busca comercializar en el mercado un nuevo producto denominado NANCARE, por lo que únicamente pretende inscribir un signo derivado de su marca ya registrada.
- (vi) Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que la marca de la opositora CANCARE (Certificado N° 262796) está constituida por una denominación en inglés que refiere al cuidado de perros (sic).

Con fecha 3 de setiembre de 2019, el opositor absolvió el traslado del recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- (i) El hecho de que la opositora tenga registrada la marca NAN (Certificado N° 30084), no implica que el signo solicitado deba acceder a registro de forma automática.
- (ii) Su marca CANCARE (Certificado N° 262796) no cuenta con ningún significado o concepto.
- (iii) La resolución de la Primera Instancia debe ser confirmada y, por consiguiente, debe denegarse el registro del signo solicitado.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado NANCARE y la marca registrada CANCARE (Certificado N° 262796).

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

M-SPI-01/01

3-9



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0045-2020/TPI-INDECOPI

EXPÉDIENTE N° 786206-2019/DSD

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-2015³), 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 incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir”.

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015⁴, 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

³ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.

⁴ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

28

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

RESOLUCIÓN N° 0045-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 786206-2019/DSD

de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

2.1 Respecto de los productos

En el presente caso, los alimentos y sustancias alimenticias de uso médico para niños y enfermos; suplementos nutricionales; suplementos dietéticos y nutricionales de uso médico; preparaciones vitamínicas, suplementos alimenticios minerales y suplementos alimenticios adaptados para uso médico que pretende distinguir el signo solicitado y las preparaciones farmacéuticas y médicas para uso médico que distingue la marca registrada se encuentran vinculados, toda vez que se trata de productos destinados al cuidado de la salud a través de la nutrición de las personas, por lo que dichos productos comparten los mismos canales de comercialización (farmacias y boticas) y están destinados a un mismo público consumidor.

2.2 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 los Procesos N° 12-IP-2014⁵ y N° 88-IP-2015⁶.

⁵ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2346 del 12 de junio de 2014.

RA



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



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

RESOLUCIÓN N° 0045-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 786206-2019/DSD

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.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

Previamente al examen comparativo, corresponde señalar que los signos bajo análisis comparten la partícula CARE y, conforme se desprende del Informe de Antecedentes, forma parte de otras marcas registradas, a favor de terceros, en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, motivo por el que no será un elemento determinante al momento de efectuar el examen comparativo entre dichos signos.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado NANCARE y la marca registrada CANCARE (Certificado N° 26088), se advierte que, fonéticamente y gráficamente, si bien los signos comparten la partícula CARE -la cual es frecuente en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial- la inclusión de la letra N del signo solicitado en lugar de la letra C de la marca registrada genera una impresión visual y un efecto sonoro diferente.

Cabe precisar que la solicitante es titular, a la fecha, de la marca NAN (Certificado N° 30084) en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, por lo que el signo solicitado es susceptible de ser percibido como una variación de dicha marca registrada.

2.3 Riesgo de confusión

Por los argumentos expuestos, aun cuando existe vinculación entre algunos de los productos a los que se refieren los signos bajo análisis, debido a la existencia de diferencias fonéticas y gráficas entre los mismos, y teniendo en cuenta el grado de atención que se presta para este tipo de productos, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2542 del 5 de agosto de 2015.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

79

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

RESOLUCIÓN N° 0045-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 786206-2019/DSD

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde otorgar su registro en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Declarar **FUNDADO** el recurso de apelación interpuesto por [REDACTED] y, en consecuencia, **REVOCAR** la Resolución N° 2927-2019/CSD-INDECOPI de fecha 27 de junio de 2019 y, por consiguiente, **OTORGAR** a favor de [REDACTED] (Suiza) el registro de la marca de producto constituida por la denominación **NANCARE**, para distinguir alimentos y sustancias alimenticias de uso médico para niños y enfermos; suplementos nutricionales; suplementos dietéticos y nutricionales de uso médico; preparaciones vitamínicas, suplementos alimenticios minerales; suplementos alimenticios adaptados para uso médico de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años, contado desde la fecha de la presente Resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.

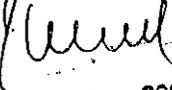
Con la intervención de los Vocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Sylvia Teresa Bazán Leigh, Fernando Raventós Marcos y Virginia María Rosasco Dulanto

GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual



CUMPLASE LO RESUELTO



19 FEB. 2020

RAY MELONI GARCIA
Director
Dirección de Signos Distintivos
INDECOPI