

FACULTAD DE DERECHO

INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO N° 671215-2016

PRESENTADO POR

JOSÉ CARLOS SANDOVAL NAVARRO

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° 671215-2016

<u>Materia</u>	:	SIGNOS DISTINTIVOS
<u>Entidad</u>	:	INDECOPI
<u>Solicitante</u>	:	CMTC
<u>Opositora</u>	:	UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
<u>Bachiller</u>	:	SANDOVAL NAVARRO JOSÉ CARLOS
<u>Código</u>	:	2010125534

LIMA – PERÚ

2021

En el Informe Jurídico se analiza un procedimiento administrativo de Registro de Marca ante Indecopi, el mismo que fue solicitado por CMTC, bajo la denominación **NAZQUEÑA MALTA 100% NATURAL CAVALIER**, para distinguir los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional.

En respuesta a la solicitud de registro de marca indicada, la empresa UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. (en adelante, BACKUS) formuló oposición contra la misma. Al respecto, indicó que la marca solicitada era semejante a la marca notoriamente conocida **CUSQUEÑA**, que distingue productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional.

Con Resolución N° 1738-2017/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos determinó declarar infundada la oposición formulada por BACKUS, y otorgar el registro de la marca solicitada por el señor CMTC, en atención a que del examen comparativo entre el signo solicitado CERVEZA NAZQUEÑA 100% NATURAL y la marca notoria CUSQUEÑA, se advierte que no son semejantes y generan una impresión visual y sonora de conjunto diferente. Por tanto, la presencia de elementos denominativos y gráficos adicionales en el signo solicitado contribuyen a que no se genere confusión con la marca notoria; en ese tenor de ideas, dado que el signo solicitado y la marca notoria no son semejantes, el público no asociará las cualidades de los productos que distingue la marca notoria CUSQUEÑA a los productos que pretende distinguir el signo solicitado, por lo que no se verifica que el solicitante pretende aprovecharse del prestigio de la marca notoria.

El señor CMTC interpuso recurso de apelación contra de la resolución indicando que la Comisión asume sin mayor análisis la existencia de la notoriedad de la marca CUSQUEÑA, ya que el sustento a las resoluciones previas que reconocieron la notoriedad tienen una antigüedad de casi 4 años, por lo que debió evaluarse la notoriedad a partir de elementos actuales.

De igual forma, Backus interpuso recurso de apelación indicando que la marca solicitada transcribe parcialmente la marca notoria **CUSQUEÑA**, por lo que se debe prohibir su acceso al registro, además que el solicitante pretende registrar un signo con pequeñas modificaciones a la marca **CUSQUEÑA** y un idéntico trade dress de su producto.

Con Resolución N° 0630-2018/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó la Resolución N° 1738-2017/CSD-INDECOPI, que declaró infundada la oposición interpuesta por Backus, y en consecuencia, denegó el registro de la marca de producto solicitada por el señor CMTC, en atención a que en el examen comparativo del signo solicitado con la marca, se advierte que hay elementos gráficos muy parecidos en tonalidades y grafías. Además, ambas etiquetas presentan figuras que evocan sitios turísticos del Perú (ciudadela de Machu Picchu y las Líneas de Nasca). Por ello se configuraría un supuesto de confusión indirecta ya que podría inducir al público a creer que el signo solicitado es una variación de la marca de Backus. En ese sentido, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que no corresponde su registro.

INDICE

I.	RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO O PROCEDIMIENTO	2
	RESOLUCION DE PRIMERA INSTANCIA	4
	RECURSO DE APELACIÓN DEL SOLICITANTE Y OPOSITORA.....	6
	RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA.....	6
II.	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE	8
1.	El análisis de la notoriedad de la marca CUSQUEÑA.....	8
2.	El análisis pertinente que se debe realizar entre signos compuestos por elementos figurativos y denominativos, y los elementos que deben primar en la comparación.....	9
3.	La evaluación del <i>trade dress</i> y la configuración del supuesto de confusión indirecta en el público consumidor.....	12
III.	POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS	14
A.	POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS ...	14
B.	POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS	24
IV.	CONCLUSIONES	28
V.	BIBLIOGRAFÍA	29
VI.	ANEXOS	29



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° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

SOLICITANTE :

OPOSITORA : UNION DE CERVECERÍAS BACKUS Y JOHNSTON
S.A.A.

Riesgo de confusión entre signos referidos a productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial

Lima, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho

I. ANTECEDENTES

Con fecha 1 de agosto de 2016, C M T C (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación CERVEZA NAZQUEÑA MALTA 100% NATURAL CAVALIER y logotipo (se reivindica colores¹), conforme al modelo, para distinguir cerveza; chicha morada; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.




¹ Se aprecian los colores marrón, en distintas tonalidades, negro, dorado, rojo y blanco.



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° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

Con fecha 12 de octubre de 2016, Unión de Cervecerías Backus y Johnston S.A.A. (Perú) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, manifestando lo siguiente:

- (i) Es una empresa peruana de reconocido prestigio en el Perú, dedicada particularmente a la elaboración de bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas y aguas minerales siendo titular exclusivo de la marca CUSQUEÑA para distinguir productos de la clase 32 de Nomenclatura Oficial.
- (ii) Es titular de una familia de marcas constituidas por la denominación CUSQUEÑA, debidamente inscritas ante el Indecopi.
- (iii) Es titular de las siguientes marcas que distinguen productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial:

Marca	Certificado N°
CUSQUEÑA	7010
CUSQUEÑA GOLD	116240
CUSQUEÑA PREMIUM	17451
CUSQUEÑA SWEET STOUT	57683
	209517
	209604
	210311
	134387

M-SPI-01/01

2-37



PERÚ

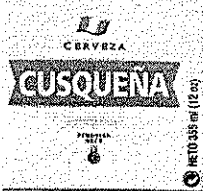
Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

	50376
	9715
	101679
	159962
	137636
	137637

- (iv) Viene comercializando desde el año 1970, la cerveza CUSQUEÑA, haciendo uso de la referida denominación en sus diferentes presentaciones, siendo de preferencia y reconocida por el consumidor como lo demuestran estudios de venta realizados.
- (v) En un estudio realizado por Ipsos que comprende el periodo de enero a marzo de 2016, se aprecia el reconocimiento de la familia de marcas constituida por la denominación CUSQUEÑA, en el cual se aprecia el porcentaje de reconocimiento de los consumidores, respecto de la marca CUSQUEÑA y sus variaciones.
- (vi) Resulta sorprendente que el solicitante haya pedido el registro del signo CERVEZA NAZQUEÑA MALTA 100% NATURAL CAVALIER y logotipo, el cual resulta gráfica y fonéticamente similar a sus marcas constituidas por



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

la denominación CUSQUENA. En efecto en su etiqueta se utiliza el color dorado y negro como colores principales y las letras con el nombre del producto son de color blanco, las que se contrastan con un fondo de color negro al igual que sus etiquetas.

- (vii) El signo solicitado utiliza en su etiqueta el lema "malta 100% natural" que es muy similar al que se encuentra en la etiqueta de su marca registrada CUSQUEÑA CERVEZA PREMIUM 100% PURA CEBADA y en su marca CUSQUEÑA CERVEZA PREMIUM NEGRA DARK LAGER.
- (viii) La etiqueta del signo solicitado cuenta con un diseño referente a uno de los patrimonios representativos del Perú, la figura del colibrí de las líneas de Nasca, en analogía con su marca, que utiliza como imagen la representación de las ruinas de Machu Picchu.
- (ix) En cuanto al diseño de la botella, el signo solicitado utiliza una botella similar a la suya, en la cual destaca su diseño labrado de un grabado representativo del Perú.
- (x) El signo solicitado también cuenta con una botella con chapa negra al igual que sus productos CUSQUEÑA CERVEZA PREMIUM NEGRA DARK LAGER y CUSQUEÑA CERVEZA PREMIUM 100% PURA CEBADA.
- (xi) El *trade dress* del signo solicitado es 100% idéntico que su variedad de productos CUSQUEÑA CERVEZA PREMIUM NEGRA DARK LAGER y su antigua presentación CUSQUEÑA CERVEZA PREMIUM 100% PURA CEBADA.
- (xii) La notoriedad de la marca CUSQUEÑA ha sido reconocida par la Comisión de Signos Distintivos y por la Sala Especializada Propiedad Intelectual, la cual se mantiene vigente.
- (xiii) El solicitante ha incurrido en actos de competencia desleal al tratar de aprovecharse de la reputación de sus productos a través del registro de un signo similar que es la transcripción parcial de las características principales de su familia de marcas.
- (xiv) Anteriormente el Indecopi ha resuelto que dos signos que tengan un *trade dress* similar a la totalidad de sus elementos configura una infracción a los derechos de Propiedad Industrial; y, por lo tanto, afecta a los consumidores.



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° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

(xv) Ampara su oposición en lo señalado en los artículos 134, 135, 136 incisos a) y h) 137 y 258 de la Decisión 486, y 45 y 48 del Decreto Legislativo 1075.

Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.

Con fecha 6 de diciembre de 2016, C M T absolvió el traslado de la oposición formulada, manifestando lo siguiente:

- (i) Es titular de las marcas NAZCA (Certificado N° 236267) y NAZCA BEER NAZCA y logotipo (Certificado N° 242146) para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
- (ii) La opositora alega que el *trade dress* de ambos signos sería similar a pesar de que no existe evidencia para ello, ya que pretende obtener derechos de propiedad sobre elementos que no forman parte de los signos de la opositora, como el color y la forma de la botella. En ese sentido, su marca NAZQUEÑA MALTA 100% NATURAL CAVALIER y figura bidimensional de botella posee aptitud distintiva.
- (iii) La marca de la opositora constituye un signo que es de fácil reconocimiento por parte del público consumidor, siendo por ende inconfundible al momento de adquirirlo.
- (iv) Los diseños que presentan los signos tienen una identidad visual que no es semejante, el término NAZQUEÑA a pesar de tener el mismo color blanco no genera similitud, dado que ya es titular de las marcas NAZCA, por lo que los signos no generan confusión.
- (v) Así, no importa que en el signo solicitado se repita los colores blanco, rojo, negro, dorado y marrón, sino que debe observarse si se repite la denominación CUSQUEÑA, lo cual no ocurre.
- (vi) El hecho de que los signos coincidan en la partícula "QUEÑA" no tiene relevancia, ya que no existe similitud entre "NAZQUEÑA" y CUSQUEÑA" y su signo se vincula con sus otras marcas "NAZCA".
- (vii) El hecho de presentar su solicitud de registro no acredita la mala fe.
- (viii) Ampara su contestación en lo señalado por las normas contenidas en el Decreto Legislativo 1075. Asimismo, hizo referencia a los artículos 134, 135, 136 y 224 de la Decisión 486.

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

M-SPI-01/01

5-37



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° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

Mediante Resolución N° 1738-2017/CSD-INDECOPI de fecha 22 de junio de 2017, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por Unión de Cervecerías Backus y Johnston S.A.A. y OTORGÓ el registro del signo solicitado, en virtud de las siguientes consideraciones:

Familia de marcas alegada por la opositora

- (i) Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., al formular oposición, señaló que cuenta con una familia de marcas en base a la denominación CUSQUEÑA.
- (ii) En el presente caso, se advierte que la denominación CUSQUEÑA forma parte de diversas marcas inscritas a favor de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. A ello cabe agregar que dicho elemento no se encuentra presente en ninguna otra marca de la referida clase inscrita a favor de terceros. En ese sentido, se concluye que se cumple con el elemento objetivo para que se configure una familia de marcas.
- (iii) Asimismo, la denominación CUSQUEÑA es capaz de indicarle al consumidor que dicho signo identifica un origen empresarial determinado, en este caso, el de la opositora, para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. En ese sentido, se concluye que se cumple con el elemento subjetivo necesario para que se configure una familia de marcas.
- (iv) En consecuencia, al haberse configurado una familia de marcas a favor de la opositora en base a la denominación CUSQUEÑA para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, corresponde tomarlo en cuenta como criterio de evaluación en el examen de riesgo de confusión.

Notoriedad de la marca

- (v) Cusqueña Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., alega que la marca CUSQUEÑA es notoriamente conocida.
- (vi) En el presente caso, la opositora señaló que la notoriedad de sus marcas ha sido reconocida en las Resoluciones N° 1402-2010/TPI-INDECOPI de fecha 21 de junio de 2010, N° 1298-2011/CSD-INDECOPI de fecha 10 de junio de 2011 y la Resolución N° 190-2013/CSD-INDECOPI de fecha 18 de enero de 2013, considerando al respecto que la notoriedad de la marca CUSQUENA se mantiene vigente.



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° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

- (vii) Al respecto, si bien la notoriedad de una marca constituye una condición dinámica, habida cuenta del tiempo transcurrido entre la Resolución N° 2890-2013/CSD-INDECOPI que reconoció la notoriedad de la marca CUSQUEÑA (16 de octubre de 2013), y la fecha en la que se presentó la solicitud de vista (1 de agosto de 2016), se determina que la referida notoriedad se mantiene al tiempo de la evaluación de la presente solicitud de registro.
- (viii) En tal sentido, se concluye que dicha marca cumple con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser considerada notoria, para identificar cervezas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

- (ix) Se ha determinado que el signo solicitado no es susceptible de producir riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ni provocar la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria, así como tampoco se produciría un aprovechamiento injusto de la misma.
- (x) En consecuencia, no resulta de aplicación lo establecido en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada, en este extremo.

Evaluación del riesgo de confusión

- (xi) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado CERVEZA NAZQUEÑA MALTA 100% NATURAL CAVALIER y logotipo y las marcas registradas mencionadas, se advierte que los signos no resultan semejantes.
- (xii) En efecto, se advierte que las denominaciones NAZQUEÑA – signo solicitado – y CUSQUEÑA – marcas registradas – si bien comparten cinco (5) de las ocho (8) letras que las conforman (Q, U, E, Ñ y A), la presencia de las letras iniciales N, A, Z, en el signo solicitado, y C, U, S, en las marcas registradas, genera una impresión sonora y visual de conjunto diferente entre los signos en conflicto. Asimismo, desde el punto de vista conceptual, dichos términos no evocan una misma idea o concepto. Así, la denominación NAZQUEÑA constituye el gentilicio de los nacidos en la ciudad de Nasca; mientras la denominación CUSQUEÑA constituye el gentilicio de las personas nacidas en la ciudad de Cusco. Adicionalmente, la presencia de los elementos denominativos y gráficos adicionales en los signos en cuestión, según sea el caso, contribuyen a su diferenciación.

Conclusión

M-SPI-01/01

7-37



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

- (xiii) Por lo expuesto, si bien los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados, dadas las diferencias existentes entre los mismos, el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar infundada, en este extremo, la oposición formulada. Adicionalmente, cabe indicar que la solicitante es titular de la marca NAZCA (Certificado N° 236267) y NAZCA BEER NAZCA y logotipo (Certificado N° 242146), tal como se advierte del Informe de Antecedentes, siendo que, a través del presente procedimiento, se encuentra solicitando el registro de un signo que constituye tan solo una variación de dichas marcas registradas a su favor.

Mala fe alegada por la opositora - Artículo 137 de la Decisión 486

- (xiv) La opositora alega que el solicitante ha incurrido en actos de competencia desleal al tratar de aprovecharse de la reputación de sus productos a través del registro de un signo similar que es la transcripción parcial de las características principales de su familia de marcas.
- (xv) En el presente caso, no se ha desvirtuado la presunción de buena fe que ampara al solicitante, por lo que corresponde desestimar los argumentos de la oposición, referidos a este extremo. Asimismo, se considera que no existen indicios razonables que permitan inferir que la presente solicitud de registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Por lo expuesto, no se ha creado convicción respecto de que el signo solicitado haya sido solicitado de mala fe o que resulte aplicable al presente caso el artículo 137 de la Decisión 486, por lo que corresponde desestimar la oposición formulada por Unión de Cervecerías Backus y Johnston S.A.A, en este extremo.

Examen de registrabilidad

- (xvi) Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de dicha normativa, no habiendo sido solicitado mediando mala fe y no se encuentra incurso en el supuesto del artículo 137 de la dicha norma, por lo que corresponde acceder a su registro.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

Con fecha 25 de julio de 2017, C T interpuso recurso de **apelación** contra la resolución de Primera Instancia, en el extremo en que declaró notoria a la marca CUSQUEÑA, de titularidad de la opositora, señalando que dicha calidad le fue atribuida sin mayor análisis y sin tener en cuenta que han transcurrido más de 4 años desde que se emitieron las resoluciones en que la Comisión sustenta su decisión.

Con fecha 25 de julio de 2017, Unión de Cervecerías Backus y Johnston S.A.A. interpuso recurso de **apelación** reiterando sus argumentos respecto de que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486 y sobre la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y su familia de marcas en base a la denominación CUSQUEÑA. Además, citó jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual que consideró aplicable al presente caso.

Cabe señalar que, no obstante haber sido debidamente notificadas, las partes no absolvieron el traslado de las apelaciones respectivas.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión de lo actuado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado CERVEZA NAZQUEÑA MALTA 100% NATURAL CAVALIER y logotipo y las marcas registradas base de la oposición formulada por Unión de Cervecerías Backus y Johnston S.A.A.
- b) Si la marca CUSQUEÑA es notoria y, de ser el caso, si el signo solicitado CERVEZA NAZQUEÑA MALTA 100% NATURAL CAVALIER y logotipo se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

M-SPI-01/01

9-37



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

Se ha verificado que:

- a) Unión de Cervecerías Backus y Johnston S.A.A. (Perú), es titular de las siguientes marcas que distinguen productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial:

Marca	Certificado N°	Vigencia	Distingue
CUSQUEÑA	7010	03/05/2024	Cerveza.
CUSQUEÑA GOLD	116240	13/06/2026	Cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas.
CUSQUEÑA PREMIUM	17451	21/04/2025	Cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras preparaciones no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas.
CUSQUEÑA SWEET STOUT	57683	23/09/2019	Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
	209517	11/04/2024	Cervezas, aguas minerales, gaseosas, bebidas y zumo de frutas y siropes.
	209604	14/04/2024	Cervezas, aguas minerales, gaseosas, bebidas y zumo de frutas y siropes.
	210311	29/04/2024	Cervezas, aguas minerales, gaseosas, bebidas y zumo de frutas y siropes.



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° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

	134387	11/01/2018 ²	Cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas.
	50376	13/11/2018	Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas y demás productos.
	9715	25/08/2024	Cerveza y todos los productos de la clase.
	101679	30/11/2024	Cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas.
	159962	30/12/2019	Cervezas.
	137636	24/04/2018	Cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas.
	137637	24/04/2018	Cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas.

- b) El solicitante, César Martín Tam Cavalier (Perú), es titular de las siguientes marcas que distinguen productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial:

² Se encuentra dentro del plazo de gracia para que se solicite su renovación.



PERÚ

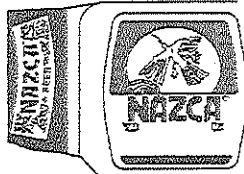
Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

Marca	Certificado N°	Vigencia	Distingue
NAZCA	236267	25/01/2026	Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
	242146	03/10/2026	Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas sin alcohol y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

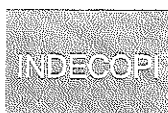
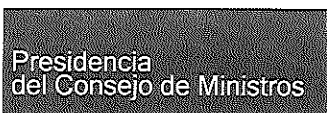
- c) Con fecha 23 de octubre de 2012, C M T (Perú) solicitó, mediante Expediente N° 503248-2012, el registro de la marca de producto constituida por la denominación CERVEZA NAZQUEÑA 100% NATURAL y logotipo (se reivindica colores³), conforme al modelo, para distinguir cervezas, aguas minerales, gaseosas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.



Contra la solicitud de registro en mención, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. formuló oposición.

Mediante Resolución N° 2890-2013/CSD-INDECOPI de fecha 16 de octubre de 2013, la Comisión de Signos Distintivos denegó el registro del signo solicitado, al considerarlo confundible con las marcas NAZCA

³ Se aprecian los colores blanco, negro, rojo y dorado.



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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

CERVEZA y logotipo (Certificado N° 103728⁴) y NAZCA y logotipo (Certificado N° 86729⁵), registradas a tal fecha a favor de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

Mediante Resolución N° 617-2018/TPI-INDECOPI de fecha 26 de marzo de 2018, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó la resolución de Primera Instancia y, en consecuencia, **otorgó** el registro del signo solicitado, al haber verificado que las marcas base de la denegatoria fueron canceladas por falta de uso.

A la fecha se encuentra pendiente la emisión del certificado de registro correspondiente.

2. Cuestión previa

En su resolución, la Comisión de Signos Distintivos determinó que se ha configurado una familia de marcas a favor de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., en base a la denominación CUSQUEÑA, para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial..

Dicho extremo de la resolución no fue apelado por el solicitante, motivo por el cual ha quedado consentido.

En tal sentido, corresponde efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados, a fin de determinar si el signo solicitado CERVEZA NAZQUEÑA MALTA 100% NATURAL CAVALIER y logotipo puede ser percibido por el público consumidor como un miembro de la familia de marcas conformada en base la denominación CUSQUEÑA, de titularidad de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

De otro lado, si bien en su recurso de apelación la opositora se refiere a argumentos relacionados con el *trade dress* de su marca CUSQUEÑA, así como al aprovechamiento indebido de su reputación por parte del solicitante, esta Sala advierte que tales argumentos buscan sustentar la aplicación de las

⁴ A la fecha, dicho registro se encuentra cancelado por falta de uso.

⁵ A la fecha, dicho registro se encuentra cancelado por falta de uso.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

prohibiciones establecidas en el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486; visto lo anterior, el extremo por el cual la Comisión determinó que en el presente caso no se ha configurado el supuesto contenido en el artículo 137 de la Decisión 486 ha quedado consentido.

3. 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 para productos o servicios 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° 156-IP-2005⁶), en la cual se señala lo siguiente:

“Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal.

(...) Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que (...) de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos o servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir”.

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005⁷, el Tribunal Andino estableció que: *“Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los*

⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.

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



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate”.

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.

3.1 Respetto de los productos

En el presente caso, teniendo en consideración los productos a que se refieren los signos en cuestión, se advierte que todos ellos coinciden en distinguir cerveza.

3.2 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



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° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

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° 147-IP-2005⁸ y N° 156-IP-2005⁹.

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 - Novoa¹⁰ 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"*.

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*

⁸ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre de 2005.

⁹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 (nota 6).

¹⁰ Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.



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° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

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).

En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo solicitado CERVEZA NAZQUEÑA MALTA 100% NATURAL CAVALIER y logotipo como las marcas registradas bajo Certificados N° 209517, N° 209604, N° 210311, N° 134387, N° 50376, N° 9715, N° 101679, N° 159962, N° 137636 y N° 137637, base de la oposición, constituyen signos de naturaleza mixta, deberá establecerse cuál es el elemento relevante que determina su impresión en conjunto.

Al respecto, en los referidos signos resultan relevantes tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores solicitarán los productos en el mercado, como el gráfico, debido a las características y combinación de los elementos figurativos y/o cromáticos que lo conforman, tal como se aprecia a continuación:



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° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

Signo solicitado	Marcas registradas
	
	
	
	
	
	
	



PERÚ

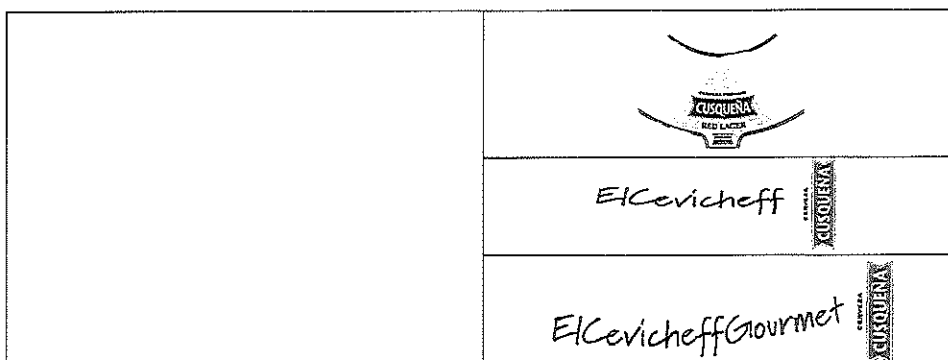
Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD



Previamente al examen comparativo, conviene señalar que en el caso de denominaciones compuestas por más de un término, es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o cuál es el que sirve para determinar la impresión en conjunto, ya que pueden ser semejantes, si ambas contienen el mismo elemento relevante. Ello sólo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular formación de la denominación compuesta de que se trata.

En el signo solicitado NAZQUEÑA y logotipo, el elemento denominativo relevante lo constituye el término NAZQUEÑA, toda vez que la denominación CERVEZA MALTA 100% NATURAL, alude expresamente a las características de uno de los productos que dicho signo pretende identificar, a saber, cerveza, resultando descriptivo, por lo que no deberá ser tomada en cuenta al momento de realizarse el examen comparativo.

Respecto de las marcas registradas bajo Certificados N° 209517, N° 209604, N° 210311, N° 134387, N° 50376, N° 101679 y N° 159962 el elemento denominativo relevante lo constituye la denominación CUSQUEÑA, toda vez que:

- El término CERVEZA alude directamente a algunos de los productos identificados bajo dichas marcas.
- El término PREMIUM hace referencia a un producto de calidad superior, de primera calidad¹¹, por lo que describirá una característica esperada de los productos identificados bajo dichas marcas.

¹¹ Información extraída de <http://diccionario.reverso.net/ingles-espanol/premium/forced>



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

- Las expresiones NEGRA DARK LAGER, DORADA, GOLDEN LAGER, TRIGO WHEAT BEER, 100% PURA CEBADA y RED LAGER, alude al determinado tipo de cerveza que cada una de dichas marcas identifica, constituyendo, por tanto, expresiones descriptivas; motivo por el cual, las mismas no serán tomadas en consideración al momento de efectuar el análisis comparativo entre los signos confrontados.
- Si bien la marca bajo análisis incluye elementos adicionales y/o frases alusivas a los productos, según el caso, éstas tampoco serán tomadas en cuenta al momento de efectuar el examen comparativo, ya que constituyen expresiones que serán percibidas como información meramente referencial de los productos que distinguen las marcas registrada.

Por su parte, en las marcas registradas FESTIVAL INTERNACIONAL CERVEZA CUSQUEÑA y logotipo (Certificado N° 9715), ELCEVICHEFF CERVEZA CUSQUEÑA y logotipo (N° 137636) y ELCEVICHEFF GOURMET CERVEZA CUSQUEÑA (Certificado N° 137637), los elementos denominativos relevantes los constituyen las denominaciones FESTIVAL INTERNACIONAL CUSQUEÑA, EL CEVICHEFF CUSQUEÑA y ELCEVICHEFF GOURMET CUSQUEÑA, por cuanto el término cerveza alude expresamente a uno de los productos identificados bajo dichas marcas, motivo por el cual, éste no podrá ser tomado en consideración en el examen comparativo.

De otro lado, en las marcas registradas CUSQUEÑA GOLD (Certificado N° 116240), CUSQUEÑA PREMIUM (Certificado N° 17451) y CUSQUEÑA SWEET STOUT (Certificado N° 57683), resulta relevante el término CUSQUEÑA, por cuando las denominaciones GOLD (proveniente del inglés, cuyo significado es dorada) y SWEET STOUT (proveniente del inglés, cuyo significado es cerveza negra dulce), aluden al determinado tipo de cerveza que dichas marcas identifican; en tanto que la expresión PREMIUM hace referencia a un producto de calidad superior; en consecuencia, al tratarse de expresiones que describen las características de los productos identificados bajo dicha marca, éstas no resultan relevantes.



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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

Ahora bien, realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y los elementos relevantes de las marcas registradas base de la oposición, se advierte que:

a) Respecto de las marcas inscritas bajo Certificados N° 116240, N° 17451 y N° 57683:

- Fonéticamente, los signos en conflicto se encuentran conformados por denominaciones distintas CUSQUEÑA / NAZQUEÑA, lo que determina una pronunciación e impacto sonoro distinto.
- Gráficamente, el signo solicitado incluye elementos figurativos y cromáticos que no se encuentran presentes en las marcas registradas, las cuales son denominativas, lo que determina que se susciten impresiones visuales de conjunto distintas.

b) Respecto de las marcas inscritas bajo Certificados N° 209517, N° 209604, N° 210311, N° 134387, N° 50376, N° 9715, N° 101679, N° 159962, N° 137636 y N° 137637:

- Fonéticamente, los signos en conflicto se encuentran conformados por denominaciones distintas CUSQUEÑA / NAZQUEÑA, lo que determina una pronunciación e impacto sonoro distinto.
- Gráficamente, los signos en conflicto se encuentran conformados por elementos figurativos y cromáticos distintos entre sí, lo que determina que se susciten impresiones visuales de conjunto distintas.

Signo solicitado	Marcas registradas
	



PERÚ

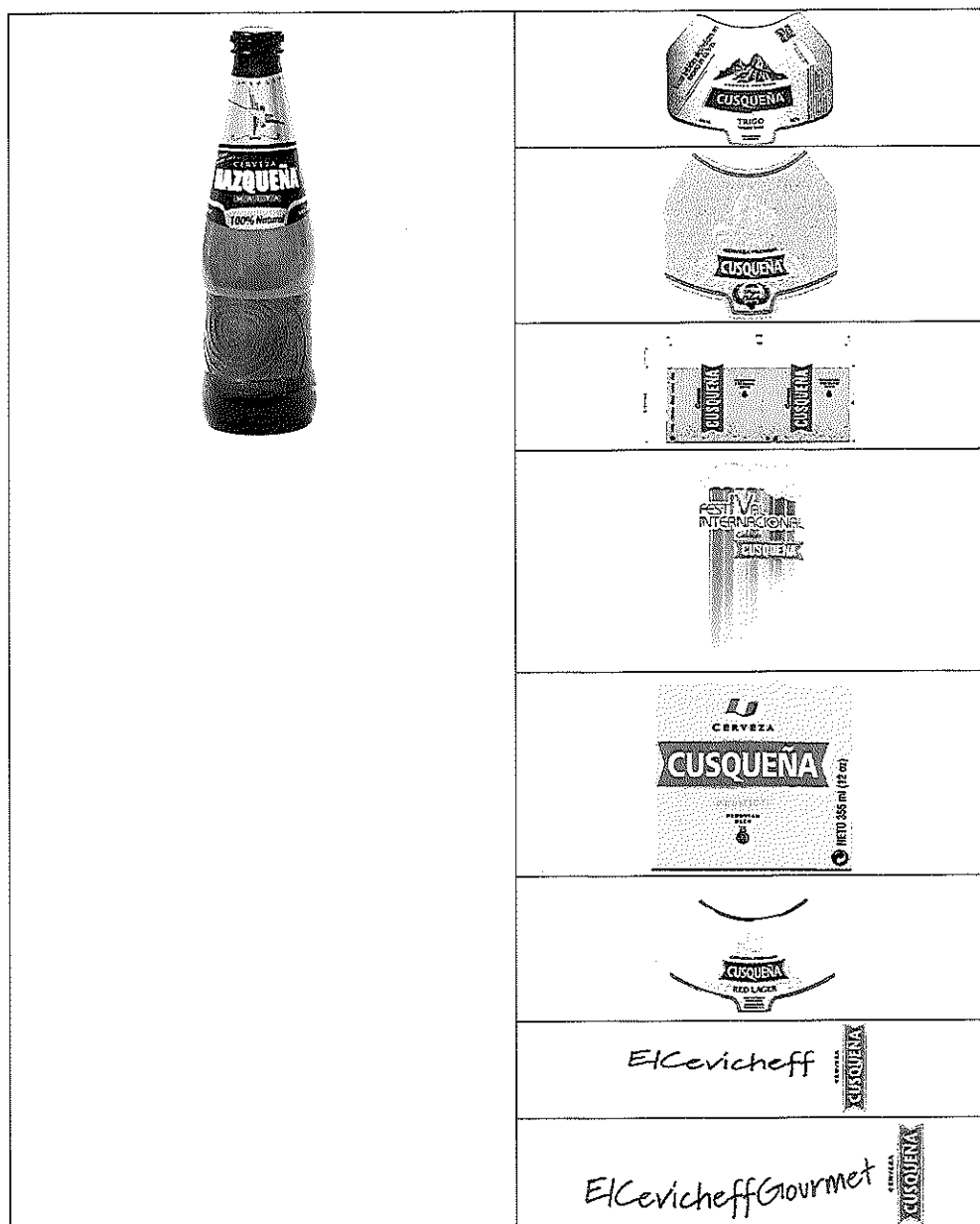
Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD



Conceptualmente, se aprecia que las denominaciones NAZQUEÑA y CUSQUEÑA, si bien en ambos casos constituyen gentilicios, éstas



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° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

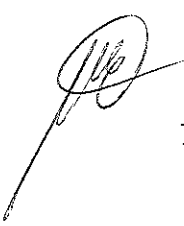
aluden a procedencias distintas, a saber, Nasca y Cusco, evocando ideas diferentes en cada caso.

Cabe señalar que conforme lo ha señalado el Tribunal Andino en el Proceso N° 27-IP-96¹² que - *dependiendo de cada caso en concreto* - el aspecto conceptual puede ser determinante en la comparación de signos denominativos. Así, *"si un signo o una designación tienen un contenido conceptual, esta palabra representa para el consumidor una posibilidad de una más rápida memorización que otra que carezca de tal contenido."*

En tal sentido, si el contenido ideológico o conceptual de los signos es de conocimiento generalizado en el público consumidor, es de entenderse que este medio comparativo puede ser de aplicación preferente sobre los otros aspectos.

c) Respecto de la marca inscrita bajo Certificado N° 209517:

- Fonéticamente, los signos en conflicto se encuentran conformados por denominaciones distintas CUSQUEÑA / NAZQUEÑA, lo que determina una pronunciación e impacto sonoro distinto.
- Gráficamente, los signos en conflicto incluyen sus denominaciones relevantes NAZQUEÑA / CUSQUEÑA ubicadas en el centro de su etiqueta, escritas en letras gruesas de color blanco; asimismo, la etiqueta presenta un borde irregular de color dorado y fondo negro en ambos casos, incluyendo elementos de color rojo en menor proporción en su interior. Asimismo, en el caso del signo solicitado en la parte superior de la etiqueta antes descrita y sobre la denominación relevante NAZQUEÑA, se aprecia la representación


¹² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 279 del 25 de julio de 1997, p. 7.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

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

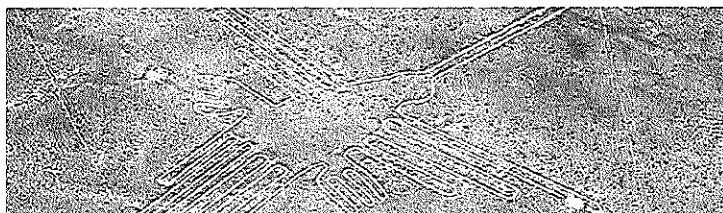
RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

estilizada de la figura del *colibrí*¹³ de las Líneas de Nasca; en tanto que, en la marca registrada, en la parte superior de su etiqueta se muestra la una representación estilizada de la ciudadela de Machu Picchu, ambas en color dorado, siendo que éstas constituyen figuras que evocan sitios turísticos del Perú.

Signo solicitado	Marca registrada
	

Colibrí



¿Qué es?

13 Es la más recordada de las figuras por sus dimensiones armónicas, la distancia que existe entre sus dos alas son de 66 metros aproximadamente.

Tomado de: <https://www.peru.travel/es-pe/que-hacer/milenario/lineas-geoglifos-nasca/colibri.aspx>



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° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

3.3 Riesgo de confusión

- a) Respecto de las marcas inscritas bajo Certificados N° 116240, N° 17451, N° 57683, N° 209517, N° 209604, N° 210311, N° 134387, N° 50376, N° 9715, N° 101679, N° 159962, N° 137636 y N° 137637:

De acuerdo a lo señalado, si bien los signos bajo análisis se encuentran referidos a algunos de los mismos productos, éstos presentan diferencias fonéticas y gráficas entre sí, lo que determina, teniendo en cuenta el grado de atención que se presta para este tipo de productos, que sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

- b) Respecto de la marca inscrita bajo Certificado N° 209517:

Al respecto, se advierte que los signos bajo análisis se encuentran referidos a algunos de los mismos productos y presentan sus denominaciones relevantes ubicadas en una misma posición, escritas en letras gruesas de color blanco, donde la etiqueta presenta un borde irregular de color dorado y fondo negro, incluyendo elementos de color rojo en menor proporción en su interior, todo lo cual se encuentra acompañado de figuras que evocan sitios turísticos del Perú representadas en color dorado – configuración que según consta en el Informe de Antecedentes no es parte de otras marcas registradas a favor de terceros en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial – lo que, teniendo en cuenta el grado de atención que se presta para este tipo de productos, determina que se configure un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada a favor de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., o una nueva línea de los productos que distingue dicha marca.

En consecuencia, el signo solicitado 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 no corresponde acceder a su registro.



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° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

4. Sobre la notoriedad de la marca CUSQUEÑA

4.1 Marco legal y conceptual

La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea 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.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente¹⁴.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso 12-IP-2005¹⁵ lo siguiente:

"Se entiende como marca notoriamente conocida aquélla que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor".

De igual manera, en el Proceso 06-IP-2009¹⁶, ha señalado que: *"Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo".*

La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema

¹⁴ Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso 126-IP-2008, publicada en la Gaceta Oficina N° 1727 de fecha 30 de junio de 2009.

¹⁵ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 31-32.

¹⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1727 del 30 de junio de 2009.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad.

De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Título XIII "De los signos notoriamente conocidos".

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

4.2 Criterios para determinar la notoriedad de un signo

A efectos de dotar a la Autoridad de elementos de referencia y dar mayor predictibilidad al sistema, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de evaluarse y determinar la notoriedad de una marca.

La disposición antes referida ha considerado los siguientes criterios:

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



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

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

En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo¹⁷, tales como:

- a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;
- b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;
- c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;
- d) la protección obtenida en distintos países; y,
- e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de

¹⁷ Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, pp. 10 y ss.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria¹⁸.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el antes citado Proceso 12-IP-2005 hace mención a los siguientes criterios establecidos en sentencias anteriores (*Sentencia de 13 de marzo de 2003. Proceso N° 09-IP-2002. Marca "UBS UNION BANK OF SWITZERLAND". Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777 de 27 de marzo de 2003*):

"Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

- Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.
- Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.
- Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.
- Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica".

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que "Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada ..." (*Sentencia dictada en el Expediente N° 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso "HERMES"*)¹⁹.

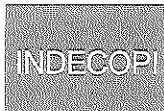
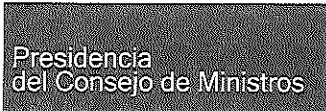
El referido Tribunal de Justicia, además, efectúa las siguientes citas doctrinarias en el Proceso 12-IP-2005²⁰:

"La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca – producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No

¹⁸ Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso N° 128-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial N° 1588 de fecha 20 de febrero de 2008.

¹⁹ Citada en el Proceso N° 6-IP-2005. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 23-24.

²⁰ Ver nota 1.



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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios". (OTAMENDI Jorge, "DERECHO DE MARCAS". Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255).

"Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad." (ZUCCHERINO, Daniel. "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT" Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1997. Págs. 130 y 131).

4.3 Sobre la prueba de notoriedad

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 6-IP-2005, respecto de la notoriedad de la marca precisa que resulta "(...) inaplicable a su respecto la máxima notoria "non egent probatione". Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba (...)"

A este respecto, cabe citar lo señalado por el Tribunal Andino en el Proceso N° 114-IP-2005²¹, en el extremo que señala lo siguiente:

"La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el

²¹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1258 del 31 de octubre de 2005, p. 15.



PERÚ
Presidencia
del Consejo de Ministros



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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas".

Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana crítica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario".

En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, *"estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional."*²² En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada.

Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, Certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las

²² Buzaid, De la carga de la prueba, Centro de Estudios de Filosofía del Derecho, Maracaibo 1975, p. 10.



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° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (*entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario*) proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.²³

4.4 La notoriedad frente a los principios de especialidad y territorialidad

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 12-IP-2005 señala que: *"Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad.*

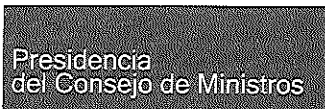
De otro lado, en el Proceso 029-IP-2008²⁴, ha señalado lo siguiente:

"La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub lītis. Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una

²³ Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 5), pp. 9 y 10.

²⁴ Publicado en la Gaceta Oficial N° 1637 del 21 de julio de 2008.



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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

excepción a la regla de especialidad, en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan”.

Asimismo, el Tribunal señala: *“En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada”.*

Por lo expuesto, la Sala considera que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, el examen comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicios que distingan los signos, bastando únicamente evaluar el signo en sí mismo, es decir, si los signos confrontados resultan similares o no.

En este punto, cabe precisar que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la determinación del riesgo de confusión se centrará en los signos mismos, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, en donde la existencia o no de confusión se centra tanto en la vinculación de los productos o servicios, como en los signos mismos.

En cuanto al principio de territorialidad, del artículo 224 de la Decisión 486 se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Por otro lado, respecto a que si para reconocer el carácter notorio de una marca es necesario que ésta se encuentre registrada o en uso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial del Proceso 029-IP-2008 ha señalado que *“la norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio”.*



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

Asimismo, en el Proceso 24-IP-2009²⁵ ha señalado que:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

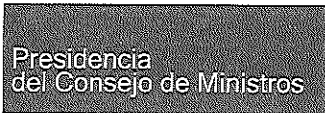
La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina".

Así, se considera que una marca es usada intensamente al grado de convertirse en notoria cuando en el mercado se introduce un elevado número de artículos dotados de tal marca o cuando la marca sea objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias²⁶.

4.5 Determinación del sector pertinente

²⁵ Publicada en la Gaceta Oficial N° 1734 del 22 de julio de 2009.

²⁶ Cfr. Pacón, Ana María, "Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación". Artículo publicado en la Revista Derecho PUCP N° 47, diciembre 1993, página 310.



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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

Respecto al sector pertinente al que hace referencia el artículo 228 de la Decisión 486 (detallado en el punto 6.2 de la presente resolución), el artículo 230 de la Decisión 486 señala que 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 los 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 al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Asimismo, dicho artículo establece que para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos a los literales anteriores.

4.6 Evaluación de las pruebas presentadas

En el presente caso, a fin de acreditar la notoriedad de su marca CUSQUEÑA, la opositora invocó las Resoluciones N° 1402-2010/TPI-INDECOPI de fecha 21 de junio de 2010, N° 1297-2011/CSD-INDECOPI de fecha 10 de junio de 2011 y N° 190-2013/CSD-INDECOPI de fecha 18 de enero de 2013, en las cuales se reconoció la notoriedad de su marca CUSQUEÑA, alegando, además, que tal condición se mantiene vigente.

Cabe señalar que las Resoluciones N° 1297-2011/CSD-INDECOPI y N° 190-2013/CSD-INDECOPI, antes referidas, fueron emitidas recogiendo el reconocimiento de la notoriedad efectuado tanto en la Resolución N° 1402-2010/TPI-INDECOPI, invocada por la opositora, como en la Resolución N° 1625-2010/TPI-INDECOPI de fecha 19 de julio de 2010, según el caso, sin haberse presentado en los procedimientos seguidos ante la Comisión de Signos Distintivos nuevas pruebas que hayan acreditado que dicho reconocimiento se ha extendido en plazo hasta la fecha²⁷.

²⁷ En la Resolución N° 1298-2011/CSD-INDECOPI si bien se citaron los medios de prueba presentados por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., la Comisión de Signos Distintivos basó su decisión únicamente en el pronunciamiento efectuado por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 1625-2010/TPI-INDECOPI de fecha 19 de julio de 2010, sin haber



Presidencia
del Consejo de Ministros



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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

De la revisión de las resoluciones antes referidas, se ha verificado que éstas reconocen que "(...) *la marca CUSQUEÑA, es ampliamente reconocida y difundida con relación a cervezas (de la clase 32 de la Nomenclatura oficial), además de ser una marca de uso constante, por lo que corresponde considerarla como notoriamente conocida (...)*".

Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta que la opositora no ha presentado pruebas adicionales conducentes a demostrar la notoriedad de su marca CUSQUEÑA, no es posible verificar que las situaciones de hecho y derecho que motivaron la emisión de las resoluciones mencionadas anteriormente, no hayan variado desde el año 2010 (fecha del reconocimiento de la notoriedad) hasta que se solicitó el signo NAZQUEÑA y logotipo (1 de agosto de 2016).

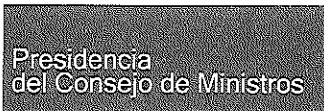
La calidad de notoria de una marca tiene que haber sido anterior a la fecha de presentación de la solicitud impugnada. De ello se desprende que la notoriedad de una marca no sólo tiene que existir al momento en que la Autoridad resuelve, sino que tiene que preexistir a la fecha de solicitud de registro a la cual se opone.

Cabe señalar que, conforme a lo manifestado por el Tribunal Andino, la notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: "*En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los*

realizado un nuevo análisis sobre las pruebas con las cuales dicha parte pretendió acreditar la notoriedad de la marca CUSQUEÑA.

De otro lado, si bien en la Resolución N° 190-2013/CSD-INDECOPI se tuvo en consideración las pruebas presentadas por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., la Comisión de Signos Distintivos desestimó tales pruebas al considerar lo siguiente:

- Las impresiones de la página web "Whois de Punto.pe" y del portal de Wikipedia, contienen información y publicidad de las denominaciones CUSQUEÑA / CUZQUEÑA; sin embargo, de dichos medios probatorios no se desprende el grado de conocimiento de la marca cuya notoriedad se alega, por parte del público consumidor pertinente en el mercado peruano o en otro país de la Comunidad Andina.
- Respecto del Estudio denominado "Notoriedad de marcas / CUSQUEÑA", efectuado en el mes de abril de 2007 por la empresa, se ha verificado que éste ya ha sido materia de análisis por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 1625-2010/TPI-INDECOPI de fecha 19 de julio de 2010.



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

RESOLUCIÓN N° 0630-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 671215-2016/DSD

tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status". (Proceso 08-IP-95, caso "LISTER", publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre 1996).

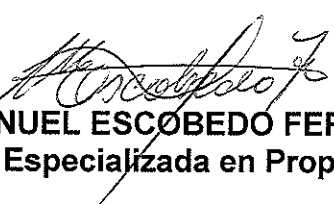
En atención a lo expuesto, al no haberse acreditado – *en el presente expediente* – la notoriedad de la marca CUSQUEÑA, por parte la opositora, no resulta de aplicación lo establecido en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

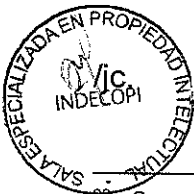
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 1738-2017/CSD-INDECOPI de fecha 22 de junio de 2017 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación CERVEZA NAZQUEÑA MALTA 100% NATURAL CAVALIER y logotipo (se reivindica colores²⁸), conforme al modelo, solicitado por C T

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, María Soledad Ferreyros Castañeda y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla




NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual



²⁸ Se aprecian los colores marrón, en distintas tonalidades, negro, dorado, rojo y blanco.