



FACULTAD DE DERECHO

**INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE**

**CIVIL N°03084-2016-0-1801-JR-CA-24**



**PRESENTADO POR**  
**FERNANDO JUAN REMUZGO GAMARRA**

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

**LIMA – PERÚ**

**2021**



**CC BY**

**Reconocimiento**

El autor permite a otros distribuir y transformar (traducir, adaptar o compilar) a partir de esta obra, incluso con fines comerciales, siempre que sea reconocida la autoría de la creación original

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



**USMP**  
UNIVERSIDAD DE  
SAN MARTIN DE PORRES

FACULTAD DE  
DERECHO

## **Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título de Abogado (a)**

**Informe Jurídico Sobre Expediente N° 03084-2016-0-1801-JR-CA-24**

**Materia** : **CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
SUB ESPECIALIDAD TEMAS DE MERCADO**

**Entidad** : **PODER JUDICIAL**

**Bachiller** : **FERNANDO JUAN REMUZGO GAMARRA**

**Código** : **1998223684**

**LIMA – PERU**

**2021**

El presente Informe Jurídico expone la solución de un conflicto generado por la preservación del Derecho de la Propiedad Industrial, en su dimensión de signos distintivos. Este Derecho comprende un conjunto de normas que protegen los bienes inmateriales que forman parte de los activos intangibles del empresario los cuales mediante una apropiada estrategia de mercadeo y publicidad obtienen su posicionamiento entre los consumidores e incluso los signos distintivos pueden convertirse en los activos de mayor valor en una empresa. En ese sentido en el desarrollo del presente proceso en materia Civil Contencioso Administrativo Subespecialidad Temas De Mercado se litiga en fuero judicial, sobre si resulta aplicable el Principio de Especialidad por el cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes, en los actos procesales surgidos del Expediente N° 03084-2016-0-1801-JR-CA-24 permite atender las interrogantes de ¿Cómo se analiza la similitud bajo ese principio? ¿Existe Riesgo de Confusión entre los Signos?

Las acciones desarrolladas por las partes hacen posible identificar y calificar si las conductas desplegadas por el Demandante (D.G.B) al solicitar el registro de la marca de Producto MCMLXXXIIX DOBREGON TU MEJOR ELECCION y logotipo (para distinguir, preñar de vestir para caballero de la clase 25 de la Nomenclatura Oficia), realmente han generado riesgo de vulneración en el régimen de protección de la libre competencia y protección al consumidor. Por su parte se observa como el INDECOPI (Demandado), en uso de sus atribuciones, mediante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI considera que existen similitudes entre los signos y sus productos de una marca previamente registrada (E.E OBREGON ELEGANCIA & DISTINCION EN EL VESTIR Y LOGOTIPO - Certificado N°195XXX) argumentando la existencia de riesgo de confusión, y en consecuencia denegó el registro (Resolución N°3119/DSD INDECOPI). Decisión sobre la cual posteriormente, el Demandante presentó recurso de apelación; señalando lo siguiente: (i) ninguna persona presento oposición a su solicitud de registro (ii) los signos bajo análisis, vistos en su conjunto, generan una impresión gráfica y fonética distinta.

Argumentos los cuales no son atendidos por el INDECOPI, iniciándose el proceso jurisdiccional expresada en el trámite de la demanda contencioso administrativa solicitando que se declare la nulidad total de las Resoluciones de INDECOPI, que deniegan la inscripción de su marca ante el órgano jurisdiccional competente el cual evalúa los fundamentos de la pretensión y argumentos de oposición del demandado ,resolviendo declarar fundada en Primera Instancia en todos sus extremos la demanda contra el INDECOPI y en consecuencia: declara la Nulidad Total de la Resolución que se oponían a la inscripción de la marca, decisión jurisdiccional que es ratificada en Segunda Instancia ante la cual apela el INDECOPI y no conforme con lo señalado por la Sala, presenta Recurso de Casación, manifestando que la Sala ha valorado erróneamente los argumentos de defensa expuestos. Evaluado los argumentos del INDECOPI la Sala declara improcedente el recurso de Casación ordena al demandado INDECOPI emitir nueva Resolución atendiendo lo dispuesto por la Sala Superior,

## Índice

<b>RELACION DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO O PROCEDIMIENTO:</b> .....	4
Hechos Principales Expuestos por el Demandante .....	4
Hechos Desarrollados y Expuestos por el Demandado.....	6
<b>IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE:</b>	<b>9</b>
<b>POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS:</b> .....	<b>10</b>
Posición Fundamentada Resolución de Primera Instancia .....	10
Posición Fundamentada Resolución de Segunda Instancia: .....	11
Posición Fundamentada del Auto Calificatorio del Recurso de Casación:.....	12
<b>CONCLUSIONES</b> .....	<b>13</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	<b>14</b>
<b>ANEXOS</b> .....	<b>15</b>
Resolución de la Corte Suprema: .....	16
Resolución que Declare Consentida y Ejecutoriada la Sentencia: .....	23

## RELACION DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO O PROCEDIMIENTO:

Tener protegida una marca resulta vital para el desarrollo y crecimiento de un negocio, en razón que no solo va a permitir diferenciar un determinado producto o servicio de uno de la competencia, sino que adicionalmente otorga al titular del registro de la marca los derechos de exclusividad sobre el uso de la misma, con el objetivo de ejercer ese derecho se desarrollaron diversos actos entre demandante y demandado (INDECOPI) verificables en desarrollo proceso de nulidad de resolución o acto administrativo que corresponde al presente caso.

La relación de los hechos principales que han desarrollado y expuesto las partes son los siguientes:

**Hechos Principales Expuestos por el Demandante:** El derecho de inscribir las marcas, consideradas como signos susceptibles de ser protegidos mediante títulos otorgados por el Estado, mediante tramite y/o gestión ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI (Perú), permitió ejercer las acciones correspondiente por la parte demandante, el cual efectuó las acciones administrativas y judiciales para obtener la inscripción de la marca la cual le conferiría el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico comercial, e impedir a la utilización por terceros de estas marcas protegidas

1. Ejerciendo el derecho a registrar un signo distintivo (marca y logotipo) para su negocio que le permita distinguirse o identificar su producto o servicio en el mercado, con fecha 06.11.2014, D.G.B (LA DEMANDANTE) solicita ante INDECOPI, el registro de la marca de Producto MCMLXXXIIX DOBREGON TU MEJOR ELECCION y logotipo para distinguir prendas de vestir para caballero, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, pretensión que es denegada por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI por considera que existen similitudes entre los signos y sus

productos de una marca previamente registrada (Resolución N°3119/DSD INDECOPI de fecha 16.02.2015)

2. No estando conforme con lo indicado por INDECOPI que denegó de oficio el registro del signo solicitado por considerarlo confundible con otra marca previamente registrada; con fecha 09.07.2015 LA DEMANDANTE interpuso recurso de apelación argumentando lo siguiente:
  - (i) Ninguna persona presentó oposición a su solicitud de registro
  - (ii) Los signos bajo análisis, vistos en su conjunto, generan una impresión gráfica y fonética distinta

Considerando esos argumentos la parte demandante considera viable ejercer el derecho a registrar su marca lo que significara una guía para los consumidores ayudándolos a identificar y comprar el producto el cual, por sus características y calidad, adscritos a su marca única se adecua a sus necesidades, sin embargo, esta argumentación fue desestimada por el INDECOPI, ratificando su Resolución Denegatoria mediante la Resolución N°3897-2015/TPI-INDECOPI, confirmando la resolución apelada.

3. No conforme con lo dispuesto por la autoridad administrativa mediante escrito de fecha 19.02.2016 D.G.B. (LA DEMANDANTE) interpuso demanda contencioso administrativa solicitando que se declare la **nulidad total** de las Resoluciones:
  - Resolución N°3897-2015/TPI-INDECOPI (29.09.2015) que resuelve confirmar la Resolución N°3119-2015/DSD-INDECOPI (16.02.2015) que denegó el registro de constituido por la denominación MCMLXXXIIX DOBREGON tu mejor elección y logotipo por considerar la existencia de un agravio a la legalidad administrativa e interés público.
  - Resolución N°3119-2015/DSD-INDECOPI (16.02.2015) que denegó el registro de marca de producto constituido por la denominación MCMLXXXIIX DOBREGON tu mejor elección y logotipo (se reivindica colores) conforme al modelo de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
  - Adicionalmente, como pretensión accesoria, se ordene al INDECOPI inscribir la marca de producto MCMLXXXIIX DOBREGON TU MEJOR ELECCION, así como el pago de costas y costos del proceso.

Sobre esta pretensión el órgano jurisdiccional competente (24º Juzgado Contencioso Administrativo Subespecialidad en Temas de Mercado), evalúa los argumentos del demandante, demandado y del Dictamen Fiscal N°1017-2016 (12 Fiscalía Provincial en lo Civil de Lima) y resuelve declarar fundada en Primera Instancia en todos sus extremos la demanda contra el INDECOPI y, en consecuencia: declara la Nulidad Total de la

Resolución que se oponían a la inscripción de la marca. (sentencia Resolución N°08 24.04.2017). Esta decisión jurisdiccional es apelada en Segunda Instancia por parte de INDECOPI (24.05.2017).

4. La demandante absuelve traslado de la apelación efectuada por INDECOPI con fecha 25.07.2021, ratificando los argumentos presentados en su demanda apoyando sus argumentos en el dictamen Fiscal que establece argumentos técnicos de análisis para determinar que no existe riesgo de confusión entre las marcas objeto de controversia.

Concluyendo la 5° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de Mercado (Segunda Instancia) en la ratificación de lo decidido en primera instancia (Resolución N°11 26.07.2017) en concordancia con la evaluación de la consulta prejudicial de la interpretación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486) al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina remitida mediante Oficio N°784-S-THA-2018 (22.08.2018) y el Dictamen N°1888-2018 de la 4° Fiscalía Superior Civil y Contencioso Administrativa de Lima (03.12.2018). Decisión jurisdiccional ante la cual INDECOPI, no conforme con lo señalado por la Sala, presenta Recurso de Casación. (21.02.2019).

5. Mediante Auto calificadorio del Recurso de Casación N°8264-2019 (27.08.2019), la 3° Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, declararon improcedente el recurso de casación.

**Hechos Desarrollados y Expuestos por el Demandado:** El INDECOPI tiene entre sus atribuciones el registro y defensa de los signos distintivos, constituyendo la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI la Primera Instancia y el Tribunal del INDECOPI, específicamente, la Sala de Propiedad Intelectual la Segunda Instancia. En el presente proceso las acciones se desarrollan considerando preservar el derecho indicado en el artículo 185 de la Decisión 486, el cual define como marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad ha sido certificada por el titular de la marca, y en función a esa certificación se relaciona la identidad y vinculación entre otros productos permitiendo confrontarse con otros signos y evaluar la existencia de semejanza entre los mismos. En ese sentido INDECOPI considera la existencia de un potencial riesgo de confusión desarrollando las siguientes acciones:

1. El INDECOPI dispuso denegar el registro mediante Resolución N°3119/DSD INDECOPI de fecha 16.02.2015, mediante la decisión de oficio emitida por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, por considerarlo confundible con la marca E.E OBREGON ELEGANCIA & DISTINCION EN EL VESTIR Y LOGOTIPO (Certificado N°195XXX), registrado a favor de E.W.O.T para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, argumentando que si bien cada uno de ellos presenta elementos denominativos y gráficos propios, los que no se aprecian en el otro, ambos comparten de manera relevante el término OBREGON, por lo que el público

consumidor podría creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas E.W.O.T o sería la marca para identificar una nueva línea de los productos de dichas empresas, lo que provocaría un riesgo de confusión indirecto. Esta decisión fue apelada por el demandante (D.G.B) elevándose al Tribunal del INDECOPI.

2. Con fecha 29.09,2015 el Tribunal de INDECOPI emitió la Resolución N°3897-2015/TPI-INDECOPI, confirmando la resolución apelada, al considerar : (i) que en el examen comparativo entre los elementos relevantes del signo solicitado MCMXXXIIX DOBREGON ELEGANCIA & DISTICION EN EL VESTIR y logotipo (certificado N°195XXX) se advierte que si bien cada uno de ellos presenta elementos denominativos y gráficos propios, los que no se aprecian en el otro, ambos comparten de manera relevante el término OBREGON, (ii) en atención a lo anterior y al hecho de que los productores a distinguir con el signo solicitado se encuentren incluidos en algunos productos que distingue la marca registrada, el público consumidor podrá creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas E.W.O.T o será la marca para identificar una nueva línea de los productos de dichas empresas, lo que provocaría un riesgo de confusión indirecto. Decisión administrativa que no encontró conforme el Demandante iniciando el proceso judicial correspondiente.
3. EL INDECOPI efectúa contradicción de la Demanda con fecha 15.06.2016, solicitando se declare improcedente e infundada la demanda y base a los siguientes argumentos presentados ante el 24º Juzgado Contencioso Administrativo Subespecialidad en Temas de Mercado:
  - Improcedencia de la Demanda en el extremo que alega que no se habría tomado en cuenta la buena fe con la que habría solicitado el registro de su marca argumento que no fue planteado en el correspondiente recurso de apelación en sede administrativa, por lo que la demanda en ese extremo resulta improcedente, al pretender cuestionar en sede judicial una materia que ha quedado consentida en sede administrativa.
  - Infundada la Demanda debido a que se encuentra acreditado que el signo solicitado MCMLXXXIIX DOBREGON TU MEJOR ELECCION y logotipo es confundible con la marca E.W.O.T OBREGON ELEGANCIA & DISTINCION EN EL VESTIR, al ofrecer productos similares y compartir de manera relevante el termino OBREGON.
4. INDECOPI con fecha 24.05.2021, apela a la Sala Superior Competente la Sentencia (Resolución N°08 24.04.2017) emitida como resultado de la evaluación del Órgano Jurisdiccional de los argumentos de las partes procesales, del Dictamen Fiscal N°1017-2016 (12 Fiscalía Provincial en lo Civil de Lima) En relación a los agravios INDECOPI en su apelación indica:

- Tratándose de productos comprendidos en la clase 25 resulta razonable asumir que el público consumidor prestar una especial atención al momento de adquirirlos, ya que su elección dependerá de la ocasión en que dichos productos serán utilizados teniendo en cuenta el material, calidad y costo del producto, aspecto que no ha sido considerado por la sentencia apelada.
- Los signos conformados por frases publicitarias o slogans que pueden aludir a características esperadas de los productos o frases utilizadas frecuentemente para promocionar productos no deben ser apropiados por una persona. La denominación ELEGANCIA & DISTINCION no debe ser apropiada por la demandante, ya que se le concedería un derecho exclusivo a favor de un competidor singular.
- Ambos signos comparten de manera relevante el termino OBREGON, y es importante que se tenga en cuenta que en la clase 25 solo la marca registrada lleva el termino OBREGON dentro de su conformación, no existe otra marca que la contenga por lo que constituye una denominación fuerte, que el consumidor no vincula con un origen empresarial distinto que no sea el de la titular de la marca registrada

Evaluated the arguments the Sala Superior, confirms the sentence contained in the Resolución N°8 de fecha 24.04.2017 in first Instance and in consequence declares null the Resolución N°3897-2015/TPI-INDECOPI, ordering to the INDECOPI the emission of a new Resolución conceding the register of the mark to the demandant. Not being conform with what disposed by the 5° Sala Especializada in the Contencioso Administrativo Subespecialidad in matters of Mercado (Second Instance) INDECOPI presents Recurso de Casación.

5. INDECOPI with date 21.02,2019 effects recurso de casación against the sentence of mérito expedida in grade of apelación por la 5ta. Sala Contenciosa Administrativa Sub Especializada in matters of Mercado de la Corte Superior. In respect fundamenta las infracciones normativas incurridas según considera INDECOPI estas se resumirían en:

- Interpretación errónea del artículo 136 inciso a) de la decisión 486: La Sala sostiene que los signos que comparten OBREGON pueden coexistir sin riesgo de inducir a error al consumidor debido a la presencia de elementos individuales. In respect INDECOPI considera que existe riesgo de confusión indirecta que puede llevar que el signo solicitado constituye una variación de la marca previamente registrada, vinculándolo a un solo origen empresarial. Las diferencias fonéticas y graficas no son suficientes para hacerlas distinguibles.
- Interpretación errónea del artículo 136 inciso a) de la decisión 486: La Sala sostiene que no basta la presencia de un término en común

(OBREGON) entre los signos confrontados para determinar la existencia de riesgo de confusión. En relación a este punto INDECOPI, considera que existe error en el análisis ya que debería enfocarse en analizar las diferencias en lugar de las semejanzas y evaluar la mayor relevancia.

6. La 3º Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, declararon improcedente el recurso de casación Mediante Auto calificadorio N°8264-2019 (27.08.2019), al no haberse satisfecho las exigencias de fondo indicados en el artículo 388 del Código Procesal Civil y en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 392 del referido marco normativo el Colegiado declaró Improcedente del recurso de casación interpuesto por el INDECOPI, ordenando que se cumpla lo ejecutoriada en consecuencia nula la Resolución 3897-2015/TPI-INDECOPI en consecuencia se ordena al demandado INDECOPI emitir nueva Resolución.
7. El INDECOPI, mediante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual con Resolución N°0512-2020/TPI-INDECOPI del expediente N°596562-2014/DSD (07.07.2020), da cumplimiento a la sentencia, comunicándolo al órgano jurisdiccional correspondiente con escrito de fecha 14.09.2020.

## IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE:

El principal problema Jurídico es el conflicto entre la primacía de las marcas y la protección del consumidor, puesto que la existencia de dos marcas similares o iguales puede crear un riesgo de confusión o asociación en el público, lo cual se traduce en la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto confundiendo con otro, relacionándolo con un distinto origen empresarial, o una misma vinculación económica.

Adicionalmente un tema controversial es la definición objetiva para adoptar medidas que eviten el riesgo de confusión entre signos distintivos de la propiedad industrial y que representen garantías a favor del interés público; entendiéndose que el registro de una marca es un acto jurídico, que genera derechos y reconocimiento ante terceros, por lo tanto se le debe de brindar la seguridad y el tratamiento que conlleva, en concordancia con el ordenamiento jurídico que regula su tratamiento, siendo fases complementarias por un lado la viabilidad legal y por el otro el impacto comercial, que el signo distintivo pueda generar, atendiendo a su tratamiento legal y a una correcta interpretación de factibilidad que represente una inversión en un bien no tangible el cual debe ser protegido.

En ese sentido un criterio de preservación del derecho en este ámbito del interés público del Estado, se encuentra en el artículo 65 de la Constitución que señala:

“(…) el Estado garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a disposición de los consumidores en el mercado (…)”. Por esta razón se deniegan registros que puedan inducir a los consumidores a confundir marcas o nombres comerciales.

Resulta importante indicar que los criterios para evaluar la distintividad, es una de las características más resaltantes de la marca cuya función distintiva comprende dos relaciones: la primera que es la relación entre la marca y el producto o servicio, y la segunda que se da entre la marca y el resto de marcas de la misma clase obteniéndose a partir de ella una capacidad distintiva (entendida como la percepción, variable en el tiempo, que el público tiene del hecho de que un signo o uno de sus componentes identifiquen inequívocamente los productos o servicios de una específica empresa)

El derecho del registro de marca representa el uso y aplicación adecuada de conceptos y de la normativa vigente que influye en el desarrollo de las operaciones en el mercado peruano. En el presente caso analizado se discute un riesgo de confusión entre dos marcas lo cual involucra intereses privados como públicos ya que al generar equivocación en el mercado perjudica directamente a la empresa por sus ingresos y la imagen empresarial; y a los consumidores ya que son ellos los que se basan en una marca para poder elegir el producto o servicio que desean tener.

En el presente proceso judicial se advierte como las partes al acudir a la solución jurisdiccional de conflictos la argumentación desplegada por INDECOPI y el Demandante, tiene la intencionalidad de precautelar siempre el interés de los consumidores finales, es decir, determinar si los signos sobre los cuales se pretende inscribir no son objeto de producir riesgo de confusión en el público consumidor y por otro lado, surge la inquietud sobre la rigidez del examen que determina el riesgo de asociación o confusión,

## POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS:

.

### Posición Fundamentada Resolución de Primera Instancia:

Considero ajustado a derecho la Resolución de Primera Instancia ( Resolución N°8 de fecha 24.04.2017) emitida por el 24° Juzgado Contenciosos Administrativo Sub Especialidad Temas de Mercado que declaro fundada en todos sus extremos la demanda contra el Instituto de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad y, en consecuencia declara la Nulidad Total de la Resolución 3897-2015/TPI-INDECOPI (29.09.2015) que confirmo la Resolución N°3119-2015/DSD-INDECOPI (16.02.2015) que denegaron el registro a favor de su marca MCMLXXXIIXX DOBREGON TU MEJOR ELECCION y logotipo, en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por el demandante.

Esta decisión evidencia un análisis técnico desestimando riesgo de confusión entre la identidad y/o conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en razón a que no es determinante de este riesgo se incluya en su estructura gramática la partícula OBREGON, las diferencias que se advierten en el aspecto fonético y gráfico de los signos determina que sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión directa o indirecta que induzca a los consumidores a concluir que se trata del mismo producto o pertenecen al mismo origen empresarial

#### Posición Fundamentada Resolución de Segunda Instancia:

Efectuada la revisión de los antecedentes, analizar el sentido de la sentencia apelada y su sustento, apreciación de los agravios, la interpretación prejudicial, la opinión del Ministerio Público y revisión del expediente administrativo, el marco legal aplicable respecto al cotejo marcario y riesgo de confusión y/o asociación, la Resolución emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con sub especialidad resulta adecuadamente sustentada en razón al análisis de criterio de evaluación técnicos, evidenciando que las denominaciones EWOTT y DOBREGON no son similares si no que son totalmente distintivas para la clase 25 por lo que no es correcto el argumento del INDECOPI en su Resolución N<sup>o</sup>3897-2015/TPI-INDECOPI cuando refiere que ambos signos comparten de manera relevante el término OBREGON, otorgando de forma incorrecta una relevancia a la denominación a la denominación EVER OBREBON que no se aprecia realmente en la marca

No se puede forzar una interpretación más allá de las pautas destacadas por el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el solo hecho de compartir un término debe ser contrastado con criterios como los términos relevantes en los signos y la valoración de estos en el conjunto conformado por los demás elementos.

El hecho que otras marcas no contengan el termino OBREGON no genera que no pueda otorgarse su registro en la clase 25 ya que no es un término genérico, descriptivo o de uso común para esa clase, y en la marca registrada dicho termino no es relevante, sino que se destaca indiscutiblemente en el término EWOTT. Si se analizan los agravios propuestos en la apelación por INDECOPI estos pueden ser rebatidos:

- a) **Agravio propuesto por el apelante:** Los signos conformados por frases publicitarias o slogans que pueden aludir a características esperadas de los productos o frases utilizadas frecuentemente para promocionar productos no deben ser apropiados por una persona. La denominación ELEGANCIA & DISTINCION no debe ser apropiada por la demandante, ya que se le concedería un derecho exclusivo a favor de un competidor singular

**Análisis:** Respecto al argumento que las frases publicitarias deben ser libremente utilizadas por los competidores que actúan en un sector del mercado, siendo que la denominación ELEGANCIA & DISTINCION, no debe ser apropiada por la demandante en razón a que representaría una berrera en el sector. Se aprecia que la apelante parte de un error en razón a que las frases publicitarias de los signos distintivos forman parte de la marca registrada con certificado 195XXX EWOTT, lo que la parte demandante no busca registrar.

- b) **Agravio propuesto por el apelante:** Ambos signos comparten de manera relevante el termino OBREGON, y es importante que se tenga en cuenta que en la clase 25 solo la marca registrada lleva el termino OBREGON dentro de su conformación, no existe otra marca que la contenga por lo que constituye una denominación fuerte, que el consumidor no vincula con un origen empresarial distinto que no sea el de la titular de la marca registrada

**Análisis:** La entidad impugnante refiere que, si bien los signos presentan elementos denominativos y gráficos propios, ambos comparten de manera relevante el termino OBREGON y en la clase 25 no existen otras marcas con dicha denominación. Al respecto el Colegiado coincide con el juez de primera instancia , no aprecia que la marca registrada se encuentre conformada en forma relevante por el termino OBREGON, sino por el acrónimo del primer apellido del titular EWOTT, No se puede forzar una interpretación más allá de las pautas destacadas por el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el solo hecho de compartir un término debe ser contrastado con criterios como los términos relevantes en los signos y la valoración de estos en el conjunto conformado por los demás elementos.

#### Posición Fundamentada del Auto Calificatorio del Recurso de Casación:

Al analizar la procedencia del recurso se observa que lo solicitado por INDECOPI, no ha sido efectuado considerando los requisitos suficientes que lo hagan procedente en razón a que la recurrente se habría limitado a exponer cuestiones fácticas ya dilucidadas en el proceso, referidas a que no se tomó en consideración que la presencia de ligeras diferencias es incapaz de dotar de distintividad a los signos pues están conformados por un mismo termino OBREGON que induciría a confusión.

De este modo la 3ra Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica mediante Auto Calificatorio N° 8264-2019, sustenta adecuadamente que el derecho a los medios impugnatorios

constituyen una de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que se encuentren dispuestos en las normas del ordenamiento procesal que incluyen los requisitos de admisibilidad los cuales se han cumplido:

- Se recurre contra una Resolución expedida por la Sala Superior que como órgano de segundo grado pone fin al proceso.
- Se ha interpuesto contra la 5ta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
- Se ha presentado dentro del plazo de 10 días de notificada la resolución impugnada.
- No se adjunta el arancel judicial por tratarse de una entidad del Estado, estando exonerada de gastos judiciales de conformidad con el artículo 47 de la Constitución Política.

Sin embargo, el INDECOPI no expone debidamente el supuesto error cometido por los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia y no ha definido cuál sería la interpretación correcta, pretendiendo se analice estas cuestiones ya debatidas en el proceso, referidas a la distintividad entre las marcas, análisis de posibles semejanzas gráficas y fonéticas, así como la existencia de riesgo de confusión directa e indirecta aspectos que ya fueron efectuados en la segunda instancia que confirmaron la decisión de primera instancia.

En ese sentido al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que se hace referencia en el inciso 2 del artículo 38 del Código Procesal Civil, resulta evidente se halla generado la declaración de improcedencia del recurso de casación formulado por el INDECOPI.

## CONCLUSIONES

El caso desarrollado nos presenta la controversia entre las limitaciones del derecho de inscripción de una marca y signo distintivo. Elementos que permiten a los consumidores, en el mercado, obtener información respecto de las actividades comerciales, productos o servicios que ofrecen los proveedores. Atribuyéndose entre sus principales funciones la indicación de determinado origen empresarial y la asignación de una determinada posición en el mercado representando una titularidad sobre el prestigio de un producto. La dinámica de la economía y desarrollo del mercado promueve la creación de negocios, empresas, marcas, nombres comerciales según el objeto social impactando en temas jurídicos, que muchas veces no son contempladas por los agentes comerciales al momento de la formación de nuevas empresas.

De esta forma el ejercicio del derecho del registro de marca representa el uso y aplicación adecuada de conceptos y de la normativa vigente que influye en el desarrollo de las operaciones en el mercado peruano. En el

presente caso analizado se discute un riesgo de confusión entre dos marcas lo cual involucra intereses privados como públicos ya que al generar equivocación en el mercado perjudica directamente a la empresa por sus ingresos y la imagen empresarial; y a los consumidores ya que son ellos los que se basan en una marca para poder elegir el producto o servicio que desean adquirir. En ese sentido, se resalta la importancia que tiene la marca dentro del mercado puesto que muchos de los consumidores se basan principalmente en el concepto de marca para poder elegir entre dos opciones.

El presente caso, se refiere a un proceso para determinar si dos marcas en comparación son pasibles de generar confusión entre los consumidores y de cómo se valora el análisis de los elementos constitutivos de una marca en relación con el derecho del DEMANDANTE frente a INDECOPI, para hacer prevalecer su derecho de inscripción de marca y logotipo de acuerdo a la normatividad vigente.

De lo expuesto referencia en el Expediente Civil Contencioso Administrativo Subespecialidad Temas De Mercado N°03084-2016-0-1801-JR-CA-24, por las partes en el proceso y al realizar la valoración del contenido de los hechos y medios probatorios, puedo concluirse que las decisiones Jurisdiccionales han tutelado adecuadamente el derecho del demandante decisiones cuya trazabilidad y consistencia se han sostenido desde la decisión del Juzgado en Primera Instancia, Sala Superior y la 3ra Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica la cual declara improcedente el recurso de Casación que declararon nula la Resolución 3897-2015/TPI-INDECOPI y en consecuencia se ordena al demandado INDECOPI emitir nueva Resolución teniendo en cuenta lo expuesto en la Resolución de Vista de fecha 30.01.2019, preservando el derecho del DEMANDANTE

## BIBLIOGRAFÍA

- Decreto Legislativo N.º 1075
- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
- Ley N.º 27444, Ley del procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente al presente proceso.
- Decreto Supremo N.º 013 -2008-JUS Texto Único Ordenado de la ley del Proceso Contencioso Administrativo
- ARANA COURREJOLLES, María del Carmen (2017) La Protección jurídica de los signos distintivos. Lima: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica de Lima.
- BARRERA TABOADA, Adriana (2017) Dilución de una marca famosa: Alcance de su tratamiento en la normativa de la comunidad andina 489. Lima: Revista Derecho & Sociedad
- CORNEJO GUERRERO, Carlos (2014) Derecho de Marcas. Lima: Editorial Lex & Iuris.

- GAMBOA VILELA, Patricia (2017) La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulación en la Decisión 486. Lima: Revista de Derecho Administrativo 21
- GUZMÁN NAPURÍ, Christian (2017) Manual del Procedimiento Administrativo General. Lima: Pacifico Editores S.A.C.
- MONTIANO MONTEAGUDO, Monedero (1995) La protección de la marca renombrada. Madrid: Editorial Civitas.
- SHOSCHABA ZUSMAN Interpretación de la Ley Teoría y Métodos Fondo Editorial 2018 (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú

## ANEXOS

## Resolución de la Corte Suprema:

Corte Suprema de Justicia de la República  
Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio

**AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO  
CASACIÓN N.º 8264-2019  
LIMA**



Lima, veintisiete de agosto  
de dos mil diecinueve

**VISTOS;** con los expedientes principal y administrativo; y **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: Antecedentes**

Viene en conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, obrante a fojas trescientos cincuenta y uno, interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi contra la sentencia de vista contenida en la resolución número veintiuno, de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, obrante a fojas trescientos dieciséis, que confirmó la sentencia apelada comprendida en la resolución número ocho, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento ochenta y uno, que declaró fundada la demanda. Consecuentemente, se debe proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el inciso 3 del artículo 34 y el artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N.º 011-2019-JUS, en concordancia con los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modificados por la Ley N.º 29364 y de aplicación supletoria al caso de autos.

**SEGUNDO:** El derecho a los medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, el cual garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Cabe indicar que al ser el derecho al recurso un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya dispuesto el legislador para cada sector del ordenamiento procesal.

**TERCERO:** En el citado Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584 se regula el proceso contencioso administrativo al que se hace referencia en el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, estableciéndose en el artículo 36 del mencionado

**AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO  
CASACIÓN N.º 8264-2019  
LIMA**

cuerpo legal, que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los prescritos en el Código Procesal Civil.

**CUARTO: Requisitos de admisibilidad**

En cuanto a los requisitos de admisibilidad, en el artículo 387 del Código Procesal Civil se estipula que el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de notificación de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certificada con sello, firma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad; 3) dentro del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y 4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva.

**QUINTO:** Con relación a la observancia de estos requisitos, el presente medio impugnatorio cumple con ellos, esto es: 1) Se recurre contra una resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso; 2) se ha interpuesto ante la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, órgano jurisdiccional superior que emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; 3) se ha presentado dentro del plazo de diez días de notificada la resolución impugnada; y 4) no se adjunta el arancel judicial por concepto del recurso de casación, al tratarse de una entidad del Estado, la cual se encuentra exonerada de gastos judiciales, de conformidad con el artículo 47 de la Constitución Política. Por consiguiente, habiendo superado el examen de admisibilidad, corresponde evaluar si el recurso reúne los requisitos de procedencia.

**SEXTO: Causales y requisitos de procedencia**

En el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N.º 29364 y de aplicación supletoria, se señala que el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la

**AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO  
CASACIÓN N.º 8264-2019  
LIMA**

resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, en el artículo 388 del acotado cuerpo legal se determinan como requisitos de procedencia del recurso de casación los siguientes: **1)** Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **2)** describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; **3)** demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y **4)** indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.

**SÉPTIMO:** Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo, pues apeló la sentencia de primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas doscientos cinco.

**OCTAVO:** Antes del análisis de los demás requisitos de procedencia señalados en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del acotado código adjetivo, es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de valoración probatoria; por lo tanto, la fundamentación del recurso por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran las infracciones normativas que invocan, ya que constituye la razón de la intervención de la Sala Suprema. Además, el recurrente debe demostrar –argumentar o fundamentar– que la norma denunciada como infringida va a influir en la decisión adoptada al extremo de cambiar el sentido de lo resuelto por la Sala Superior, de forma tal que determine su anulación y, en consecuencia, la reposición al estado que corresponda, o la revocación de tal decisión y su reforma en cuanto al fondo de lo resuelto; en ese sentido, debe haber una relación entre las normas que se afirma vulneradas y las cuestiones analizadas, debatidas y resueltas por la instancia de mérito.

**NOVENO: Causales de casación señaladas por la recurrente**

En el caso de autos, Indecopi invoca como causal de su recurso la siguiente:

**AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO  
CASACIÓN N.º 8264-2019  
LIMA**

**Infracción normativa por interpretación errónea del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486**

Refiere que la Sala Superior no tomó en consideración que la presencia de ligeras diferencias es incapaz de dotar de distintividad a dos signos si están conformados por un mismo término, debido a que el consumidor podría asumir que la adición de un elemento denominativo o un elemento gráfico es únicamente una variación de la marca original y, en consecuencia, que los productos distinguidos por los signos confrontados provienen de un mismo origen empresarial. Señala que los signos confrontados presentan en su conformación la denominación "obregón", y que no existe otra marca que contenga esta misma denominación que permita distinguir prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Anota que la presencia de ligeras diferencias fonéticas y gráficas entre los signos confrontados no es suficiente para determinar que dos signos no sean confundibles entre sí, toda vez que se puede presentar también un riesgo de confusión indirecta. Agrega que la interpretación errónea de la norma denunciada tiene incidencia directa en el resultado del proceso, toda vez que de haberse interpretado correctamente el referido artículo se habría determinado que a pesar de tener ligeras diferencias, dada la presencia de un término en común y que el mismo solo es asociado con un origen empresarial en esa clase, no es posible la coexistencia de ambas marcas en el mercado sin que se presente riesgo de confusión.

**DÉCIMO: Análisis de la causal de casación invocada**

Respecto de la causal denunciada, debemos indicar que la infracción normativa por "interpretación errónea" procede cuando el órgano jurisdiccional le confiere a la norma un sentido que no corresponde a su genuino espíritu, esto es, aplica la norma pertinente al caso pero le otorga un sentido diferente; en ese entendido, resulta necesario que la parte denunciada describa con claridad la interpretación efectuada por el órgano jurisdiccional que considera errónea y, además, efectúe una propuesta interpretativa de las normas a ser validadas o rechazadas por el Tribunal Supremo. Sin embargo, ello no ha sido efectuado por el recurrente, sino que este se limitó a exponer cuestiones fácticas dilucidadas en el proceso, referidas a que no se tomó en consideración que la presencia de ligeras diferencias es incapaz de dotar de distintividad a los signos pues están conformados por un mismo término "obregón", lo cual ocasionaría que el consumidor asuma que la

**AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO  
CASACIÓN N.º 8264-2019  
LIMA**

adición de un elemento denominativo o un elemento gráfico es únicamente una variación de la marca original y que provienen de un mismo origen empresarial; ello sin exponer debidamente en qué consistiría el error cometido y cuál sería la interpretación correcta, pretendiendo que se analice estas cuestiones ya debatidas y analizadas en el proceso, referidas a la distintividad entre las marcas, análisis de las posibles semejanzas gráficas y fonéticas, así como la existencia de riesgo de confusión directa e indirecta de las mismas. Al respecto, en la resolución materia de impugnación la Sala Superior determinó que como consecuencia del cotejo marcario, las denominaciones [REDACTED] y [REDACTED] no son similares, sino distintivas para la clase 25, en tanto el término [REDACTED] no tiene mayor relevancia, y que conforme a la Interpretación Prejudicial 365-IP-2017, para analizar el grado de relevancia de las palabras se debe tener presente que la primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor, más si esta se destaca en el signo por su mayor tamaño; agregó que la sonoridad del término [REDACTED] destaca en la marca registrada y en el caso del signo solicitado D'obregón no es un término evocativo en la clase 25 como tampoco es genérico, descriptivo o de uso común, además de contar con colores de fondo y de letras distintos; y concluyó, para tal efecto, que pueden competir pacíficamente en el mercado, por lo que confirmó el análisis y decisión tomados por la primera instancia. En ese sentido, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que se hace referencia en el inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, corresponde declarar **improcedente** el recurso de casación formulado en estos términos.

**DÉCIMO PRIMERO:** Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, si bien el recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es revocatorio, ello no es suficiente para atender el recurso de casación, en mérito a lo dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N.º 29364.

Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que se hace referencia en el artículo 388 del Código Procesal Civil y en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 392 del anotado Código, declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación de fecha veintiuno de febrero de dos mil

**AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO  
CASACIÓN N.º 8264-2019  
LIMA**

diecinueve, interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi contra la sentencia de vista contenida en la resolución número veintiuno, de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial "El Peruano"; en el proceso seguido por [REDACTED] contra el recurrente, sobre impugnación de resolución administrativa; y devolvieron los actuados. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Cartolín Pastor.

**S.S.**

**ARANDA RODRÍGUEZ**

**VINATEA MEDINA**

**WONG ABAD**

**CARTOLIN PASTOR**

**BERMEJO RÍOS**

*Sic/08gn*

Resolución que Declare Consentida y Ejecutoriada la Sentencia:

