



FACULTAD DE DERECHO

**INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO N° 860971-2020/DSD**



**PRESENTADO POR
FROILAN ALFONSO OSORIO TAVERNIE**

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

**LIMA – PERÚ
2023**

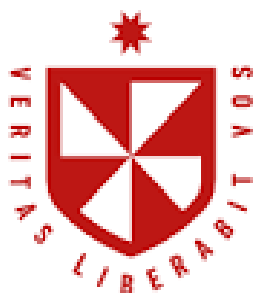


CC BY-NC-ND

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° 860971-2020/DSD

<u>Materia</u>		SIGNOS DISTINTIVOS – OPOSICION A REGISTRO DE MARCA
<u>Entidad</u>	:	INDECOPI
<u>Bachiller</u>	:	FROILAN ALFONSO OSORIO TAVERNIE
<u>Código</u>	:	2015126944

LIMA – PERÚ

2023

En el presente informe jurídico se analizó el expediente administrativo 860971-2020/DSD, en el cual el señor A.M.H.:

requirió el registro de la marca de producto constituido por la denominación BESTPLAY para distinguir juegos y juguetes, aparatos de videojuegos, artículos de gimnasia y deporte, adornos para árboles de Navidad de la clase 28 de la clasificación internacional. Con fecha 23 de Octubre de 2020 la empresa C.E. S.A. de Colombia formuló oposición argumentando riesgo de confusión con la marca BETPLAY, que pretende distinguir productos de la clase 28 de la clasificación internacional y de la cual es titular. En primera instancia la comisión de signos distintivos declaró infundada la oposición y ordenó inscribir en el registro de marcas de producto, a favor de A.M.H., la marca de producto constituida por la denominación BESTPLAY, al considerar que, si bien los signos en conflicto están referidos a alguno de los mismos productos, dadas las diferencias gráficas y fonéticas entre los mismos, es admisible su coexistencia sin que sobrevenga riesgo de confusión en el público consumidor.

Con fecha 30 de Julio de 2021 C.E. S.A. interpuso recurso de apelación argumentando que la Comisión incurrió en error al no establecer similitud entre los signos confrontados; asimismo, indica que en la resolución apelada se le atribuye un significado incorrecto a la denominación BETPLAY, restringiendo la distintividad de la marca. Por lo que; en virtud del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, Régimen Común de la Propiedad Industrial, que establece que: “no pueden registrarse como marcas aquellos signos que resulten idénticos o semejantes a una marca anteriormente solicitada o registrada por tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto a los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”; se solicitó declarar FUNDADA la apelación y REVOCAR la resolución N° 2653-2021/CSD-INDECOPI, que declaró infundada la oposición marcaria y otorgó el registro de la marca BESTPLAY, solicitada por A.M.H.

Con fecha 21 de enero de 2022, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por C.E. S.A., al considerar: 1) que, en el presente caso el signo solicitado y la marca registrada están referidos a los mismos productos. 2) que, teniendo en cuenta que no existen marcas que incluyan los términos (BET, BEST y PLAY) de manera conjunta, dichos términos se analizan tal y como fueron solicitados y registrados; en base a ello ,y en atención a la semejanza fonética entre los signos bajo análisis se llegó a la conclusión de que, no es factible la coexistencia en el mercado sin riesgo de producir confusión en el público consumidor, por lo que, el signo solicitado se encuentra inmerso en la causal de prohibición de registro establecido en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

NOMBRE DEL TRABAJO

OSORIO TAVERNIE.docx

RECUENTO DE PALABRAS

5589 Words

RECUENTO DE PÁGINAS

17 Pages

FECHA DE ENTREGA

Oct 9, 2023 9:48 AM GMT-5

RECUENTO DE CARACTERES

29977 Characters

TAMAÑO DEL ARCHIVO

49.2KB

FECHA DEL INFORME

Oct 9, 2023 9:48 AM GMT-5**● 14% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos.

- 13% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 10% Base de datos de trabajos entregados
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)



Dr. GINO RIOS PATIO
Director del Instituto de Investigación Jurídica

GRP/
REB

INDICE

I. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO	4
1.1. Antecedentes	4
1.2. Resolución final de la Comisión de Protección al Consumidor	5
1.3. Recurso de apelación interpuesto por la Opositora	7
1.4. Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual	8
II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE	10
III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS	11
IV. POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS	14
4.1 Resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos.....	14
4.2 Resolución emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual	14
V. CONCLUSIONES	15
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	16
6.1. BIBLIOGRÁFICAS Y HEMEROGRÁFICAS	16
6.2. JURISPRUDENCIA.....	16
6.3. NORMAS LEGALES	16

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

I.1. Antecedentes

Con fecha siete de setiembre de dos mil veinte, el señor de iniciales A.M.H, de Perú, (en adelante “solicitante”):

Solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, el registro de la marca de producto constituida por la denominación BESTPLAY, para distinguir juegos y juguetes, aparatos de videojuegos, artículos de gimnasia y deporte, adornos para árboles de Navidad, de la Clase 25 de la Clasificación Internacional.

Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por ley, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi publicó la solicitud de registro en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial.

En mérito a la publicación realizada, con fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, C.E. S.A., de Colombia, (en adelante “opositora”), debidamente representada por German Alberto Segura Vasquez, presentó un escrito dirigido a la Comisión de Signos Distintivos de Indecopi (en adelante, la “CSD”), formuló oposición a la solicitud de registro de la marca BESTPLAY, en base a la titularidad que ostenta sobre la marca BETPLAY, manifestando que:

Es titular de la marca BETPLAY y logotipo (certificado N°23735) que distingue productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional.

Los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional.

Los signos en conflicto presentan semejanzas gráficas y fonéticas.

Debido a lo anteriormente mencionado, existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

Amparó su oposición en:

Los artículos 136 inciso a) y 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina e instó que en base a los argumentos expuestos se declare fundada su oposición y en consecuencia se deniegue el registro solicitado.

Pese a haber sido debidamente notificada, la solicitante:

Omitió absolver el traslado de la oposición formulada; motivo por el cual mediante proveído de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, habiéndose cumplido el plazo, se dejó constancia del hecho y se derivó el expediente para resolver, en virtud de lo dispuesto por el artículo 150 de la Decisión 486.

I.2. Resolución final de la Comisión de Protección al Consumidor

Con fecha cinco de julio de dos mil veintiuno, la Comisión de Signos Distintivos emitió la Resolución N°2653-2021/CSD-INDECOPI, con la finalidad de pronunciarse acerca de la solicitud de registro de marca de producto y sobre la oposición formulada contra esta. En la resolución referida la Comisión consideró los siguientes puntos:

- Evaluación del riesgo de confusión alegado por la Opositora

La Opositora basó su oposición en base su marca registrada BETPLAY y logotipo (certificado n°23735) la cual distingue productos de la clase 28 de la clasificación internacional; fundamentando su solicitud en el artículo 136 inciso a) de la Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial el cual señala que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

Del contenido del artículo mencionado la Comisión en la Resolución N° 1416-2020/CSD-INDECOPI de fecha 14 de abril de 2020 recaída en el Expediente N° 820855-2019/CSD concluyó que: “para que se configure la confundibilidad deben concurrir dos requisitos: que exista identidad o semejanza entre los signos enfrentados, y que los signos en cuestión se apliquen a productos o servicios idénticos o con conexión competitiva”. Asimismo, determinó que:

“La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta, no

está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.”

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

Por lo que, en primer lugar:

La Comisión procedió a identificar los productos a los que se refieren los signos en conflicto, ya que teniendo en cuenta que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, y es respecto del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo similar, respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

De esta manera, el registro de una marca otorgaría protección al titular respecto a los productos o servicios para los cuales se otorgó el registro y, además, para aquellos productos que presenten un nivel de semejanza que pueda inducir a confusión al público consumidor, independientemente de que se encuentren listados o no en la misma clase de la Clasificación Internacional, la cual es intrascendente para efectos de establecer similitud entre productos o servicios, esto según lo mencionado en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486, que establece expresamente: “las clases de la clasificación internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”; pudiendo pasar que productos o servicios contenidos en la misma clase de la clasificación internacional no se asemejen, y que productos o servicios de clases distintas sean similares.

Entonces:

Teniendo en cuenta el principio de especialidad, se procedió a analizar la similitud entre productos o servicios según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor objetivo.

En el presente caso, tanto el signo requerido como la marca registrada buscan distinguir productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional. Siendo los productos que distinguen la marca registrada: juegos de cartas, juegos de tafia

y la combinación de juegos de cartas y tablero, materiales de juego y equipos para juegos, que también son los que pretende distinguir el signo solicitado. Quedando verificado uno de los requisitos necesarios para que se genere el riesgo de confusión en el mercado, siendo este la identidad en los productos a distinguir.

Habiéndose determinado la identidad en los productos a distinguir, se prosiguió con el examen comparativo de los signos. Se deberá tener en cuenta para ello:

La impresión en conjunto que cada signo suscite en el público consumidor, debido a que por lo general este no podrá comparar ambos signos a la vez, sino que el signo que tenga al frente en un momento determinado será confrontado con la memoria que guarde del signo anteriormente percibido.

Antes de realizar el examen comparativo propiamente, la comisión estableció que la denominación BETPLAY está conformada por el término BET, que significa apuesta, y el término PLAY, que significa juego o jugada; y que ambos términos son susceptibles de ser conocidos por el público consumidor debido a su uso generalizado en el mercado; siendo que, en conjunto puede ser entendido como juego de apuesta, denominación no distintiva para los productos que identifican la marca, no puede ser susceptible de indicar un origen empresarial determinado, siendo y reivindicable a favor de un solo titular.

En el examen comparativo la comisión realizó un breve análisis de ambos signos y llegó a la conclusión de que no resultan semejantes, tanto fonética como gráficamente.

Finalmente, al no evidenciar algún riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada, la comisión determinó que es factible su coexistencia en el mercado por lo que declaró infundada la oposición formulada.

En el considerando respectivo al examen de registrabilidad, la comisión únicamente hace mención que:

El signo solicitado es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, y que, además, se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas entre en los artículos 135 y 136 de la referida normativa, otorgando su registro.

De esta manera, la comisión resolvió:

i) declarando infundada la oposición formulada por C.E. S.A., de Colombia y; ii) ordenando el registro de la marca de producto de la propiedad industrial a favor de A.M.H, de Perú, respecto a la marca de producto constituida por la denominación BESTPLAY, para distinguir juegos y juguetes, aparatos de videojuegos, artículos de gimnasia y deporte, adornos para árboles de Navidad, de la clase 28 de la Clasificación Internacional; quedando bajo el amparo de la ley por el plazo de diez años contados a partir de la fecha de la resolución.

I.3. Recurso de apelación interpuesto por la Opositora

Con fecha veintiocho de julio de dos mil veintiuno La Opositora interpuso recurso de apelación en contra de la resolución de emitida por la Comisión, amparando dicho recurso en los siguientes fundamentos:

Por un lado, la opositora manifiesta que la comisión realizó correctamente el examen de productos a distinguir con los signos; sin embargo, opina también que la cita autoridad debió establecer que existe similitud entre estos signos confrontados, puesto que a su parecer, la comisión le otorga un significado erróneo a la denominación BETPLAY, la cual forma parte de la marca registrada por La Opositora, y en consecuencia vulnera sus derechos de propiedad industrial al restringir la de distintividad su marca, carácter que fue otorgado por el mismo INDECOPI en la resolución en la que otorgó el registro de marca. Puesto que su marca conformada por la conjunción de los términos de origen inglés (BET y PLAY) dan lugar a una expresión que no transmite directamente una idea determinada, al no existir este término en el idioma inglés, se trataría de una construcción efectuada por la propia empresa a partir de dos palabras del idioma inglés. Contrariamente a lo señalado por la Comisión, la denominación BETPLAY, no alude a “juego de apuesta”, no generando un significado conocido por el público consumidor, sino hasta luego de un esfuerzo por parte de este. De manera que no se le podría considerar carente de distintividad, en todo caso podría otorgársele la condición de palabra evocativa, lo cual no lo hace carente de distintividad.

La opositora hace énfasis en el grave error que realiza la Comisión de Signos Distintivos al desconocer la protección legal que ostenta La Opositora sobre los elementos de su marca registrada, alegando que, la Comisión actuó fuera de las facultades otorgadas por ley, y que, con ello, vulnera los principios y derechos de inscripción registral y cosa decidida, además de ocasionar inseguridad jurídica.

En segundo lugar, la opositora solicita se analice el riesgo de confusión existente entre los signos, puesto que como ya se mencionó en primera instancia existe identidad entre los productos que se distinguen en la clase 28, y que además a su criterio existe similitud entre los signos, Pudiendo producirse una impresión de semejanza en el consumidor medio tanto desde el punto de vista gráfico como fonético.

Por lo mencionado, La Opositora solicita:

Admitir a trámite el recurso de apelación, y que la SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL se sirva REVOCAR la resolución N°2653-2021/CSD-INDECOPI, declarar FUNDADA la oposición y DENEGAR el registro de la marca BESTPLAY solicitado por A.M.H. para distinguir productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional.

I.4. Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Con fecha veintiuno de enero de dos mil veintidós la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, el mérito de la apelación presentada por la opositora contra la resolución N°2653-2021/CSD-INDECOPI, emitió la resolución N°0089-2022/TPI-INDECOPI, en la cual estableció lo siguiente respecto de la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada por parte de la opositora:

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

- Respecto de los productos y/o servicios

En el presente caso:

El signo solicitado y la marca registrada están referidos a productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional; y considerando el extremo de la resolución de Primera Instancia concluyó que los signos están referidos a los mismos productos y productos vinculados no han sido apoyados por las partes, la Sala declara consentido ese extremo.

- Examen comparativo

Para realizar el examen comparativo entre dos signos, la Sala considera que:

Se deben resaltar aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debido a que, por lo general, el público consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente, sino más bien, comparará el signo que tenga al frente en un momento determinado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

Aunado a ello, menciona que:

Se le deberá dar más importancia a las semejanzas y no las diferencias entre los signos en cuestión, puesto que estas últimas 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.

De esta manera:

La impresión en conjunto de signos denominativos a determinar en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico, siendo el aspecto fonético más importante debido a que, por lo general, la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

La sala precisó que si bien el signo solicitado y las marcas registradas se encuentran conformados por los términos frecuentemente utilizados en la clase 28 de la Clasificación Internacional (BET, BEST Y PLAY), no existen marcas que los incluyan de manera conjunta, por lo que dichos términos serán analizados tal y como fueron solicitados y registrados, es decir como BEST PLAY y BETPLAY.

Habiéndose realizado estas precisiones previas, la Sala realizó el examen comparativo iniciando por el aspecto gráfico, en el cual menciona que la marca registrada se encuentra conformado por un aspecto figurativo y cromático, mientras que el signo solicitado es únicamente denominativo, motivo por el cual generan un impacto visual de conjunto diferente. En el aspecto fonético los signos comparten una idéntica secuencia de vocales (E-A-Y), y una similar secuencia de consonantes (B-S-T-P-L / B-T-P-L) siendo que la inclusión de la letra "S" en el signo solicitado no genera suficiente impacto para diferenciar los signos pudiendo pasar desapercibida por su ubicación.

De acuerdo con lo mencionado, en atención a la semejanza fonética entre los signos analizados y que esos están referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados, la Sala determinó que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En consecuencia:

El signo solicitado BESTPLAY se encontró incurso en la causal de prohibición de registro establecido en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 razón por la cual no corresponde su registro.

Finalmente, la Sala dictó resolución:

Declarando FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por C.E. S.A., REVOCÓ la Resolución N° 2653-2021/CSD-INDECOPI de fecha cinco de julio de dos mil veintiuno y, en consecuencia, DENEGÓ el registro de la marca de producto constituida por la iluminación BESTPLAY para distinguir productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial solicitada por A.M.H.

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

Habiéndose revisado los hechos, argumentos de las partes y las resoluciones emitidas por Indecopi, se ha identificado el principal problema de relevancia jurídica, siendo su análisis fundamental para determinar si la oposición presentada correspondía ser declarada fundada o infundada:

DISTINTIVIDAD DE LA MARCA BETPLAY ¿Podría considerársele marca evocativa?

La Comisión de Signos Distintivos al emitir resolución considero que la marca BETPLAY, al ser conformada por los términos “BET”, que significa “apuesta” y “PLAY” que significa “juego o jugada”, puede ser entendida en conjunto por el público consumidor como “juego de apuesta”, y que, en consecuencia, esta denominación carecería de distintividad para los productos que identifica la marca, desconociendo de esta manera los derechos otorgados por el registro (Certificado N° 23735).

En su apelación C.E. S.A. indicó que su marca está conformada por la conjunción de dos términos que dan lugar a una expresión que no transmite directamente una idea determinada, ya que, en efecto, la denominación BETPLAY no existe en el idioma inglés, sino que se trata de una construcción efectuada por la misma empresa a partir de dos palabras de dicho idioma, situación que sucede con muchas otras marcas. Bajo este punto de vista, la

Opositora concluye que la denominación BETPLAY no genera un significado conocido para el público consumidor ya que no es una expresión descriptiva en idioma inglés, por lo que no es acertado considerar carente de distintividad, y que en todo caso podría denominarse una marca evocativa lo cual no lo hace carente de distintividad; pues la denominación descriptiva informa de manera directa a los consumidores sobre las propiedades del producto o servicio, mientras que las denominaciones evocativas aluden de forma indirecta a algún aspecto relacionados con los mismos.

Son llamados signos evocativos aquellos que cuentan con la capacidad de emitir en la psiquis del consumidor una figura o idea sobre el producto o servicio, luego de haber utilizado su imaginación, es decir, un proceso deductivo que lo llevaría a la conclusión asociativa entre el signo y el producto o servicio.

En el presente caso, la denominación BETPLAY en primera instancia encajaría dentro de lo que podría considerarse como marca evocativa, que, aun teniendo un débil nivel distintivo, cumple con la función y por lo tanto es registrable como marca; criterio que debe haber seguido la Comisión encargada de otorgar el registro de marca a C.E. S.A.; sin embargo, no es plasmado en la resolución de otorgamiento de registro, por lo que en capítulo correspondiente del presente Informe se fundamentará el por qué considero que la marca BETPLAY es evocativa, y, en consecuencia, registrable. Cuestión que como mencione en el comienzo del capítulo es de vital importancia para la resolución del caso, puesto que la Comisión rechaza la oposición argumentando falta de distintividad por parte de la marca BETPLAY.

III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS

En este extremo se analizará el nivel de distintividad que ostenta la marca BETPLAY, siendo que en una primera instancia se le atribuyó tal condición al momento de su registro, sin embargo en la oposición que se realiza al registro de marca la marca BESTPLAY, la comisión de signos distintivos contradice la distintividad anteriormente otorgada, y en última instancia la sala hoy sin hacer una mención específica respecto a esto rectifica la distintividad de la marca BETPLAY y declara fundada su oposición.

En esa línea ideas correspondería analizar por qué se cuestionó la distintividad de la marca BETPLAY. La comisión indica que la denominación BETPLAY al estar conformada por el término BET que significa “apuesta” y PLAY que significa “juego o jugada”, y que en su conjunto puede ser entendida como “juego de apuestas” por el público consumidor, radicaría en una dominación no distintiva para los productos que identifica la marca ya que hace referencia de los

productos y servicios a los cuales se aplica (un tipo de juego de azar), no pudiendo indicar un origen empresarial determinado siendo irrevindicable a favor de un solo titular.

La comisión estaría realizando este razonamiento en función de la finalidad de la marca, ya que en palabras del jurista español Baylos Carroza:

La marca es un signo utilizado con la finalidad de individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio en su individualidad, sino como ejemplares de una serie.

Además, Areán Lalín, señala que:

De un lado, la marca se constituye en un mecanismo de diferenciación y, con ello, de identificación de los productos o servicios que pueden ser reiteradamente reconocidos. (...) De otro lado, la marca contiene un compacto conjunto de informaciones sobre la procedencia, la calidad y (...) la imagen del correspondiente bien.

Así también, el profesor Fernandez – Novoa, menciona que:

La marca es un signo mediante el cual el empresario diferencia en el mercado sus productos o servicios de los productos o servicios de los empresarios competidores (...). Por medio de la marca es posible acotar dentro de cada clase de productos o servicios el grupo concreto de productos o servicios que cada empresa introduce en el mercado.

De esta manera podemos entender que la finalidad de la marca es indicar un origen empresarial específico de determinado producto o servicio, por lo que una denominación genérica no generaría una distinción respecto del producto o servicio determinado origen empresarial con sus competidores en el mercado, debido a que utiliza exclusivamente el nombre propio del producto o servicio para designarlo. En razón a ello, y en palabras de Maravi Contreras:

“No es exclusivamente genérico, el signo, si se le añaden otros elementos que, en conjunto, hagan el signo lo suficientemente distintivo (por ejemplo, la grafía especial o el acompañamiento de elementos figurativos). Incluso la combinación de varios signos que no son por sí solos distintivos, en su conjunto, podrían serlo.

Finalmente, si la palabra que se quiere registrar es genérica, pero está escrita en otro idioma, se debe tomar en cuenta si es entendible por el consumidor medio del mercado correspondiente y si debe ser dejada libre para no obstaculizar el comercio realizado por los proveedores.”

Para el presente caso resultaría más importante el último párrafo de la de la cita anterior, puesto que se trata de una denominación en el idioma inglés, en ese sentido la comisión debió tomar en cuenta si los términos utilizados son entendibles por el consumidor medio del mercado correspondiente.

Sin embargo, el presente caso la sala establece que, según el criterio aplicado en el Expediente N° 838354-2020, al no existir marcas que incluyan los términos el inglés que conforman las denominaciones de las signos solicitados y registrados, estos términos deberán ser analizados tal y como fueron solicitados y registrados (BETPLAY – BESTPLAY).

Aunado a ello la opositora en su apelación menciona que el término BETPLAY como tal, no tiene un significado conocido en el idioma inglés, sino que se trata de un término forjado a raíz de dos palabras en el idioma inglés, por lo que no se trataría exclusivamente de una denominación genérica, supuesto que sí estaría prohibido por la Decisión 486. En ese sentido, quedaría descartado que el signo BETPLAY pueda considerarse genérico, no obstante, aun existiría la posibilidad de que pueda ocupar la condición que término evocativo.

Conforme ha señalado el tribunal de la comunidad andina en el proceso 20-IP-96: “Las marcas educativas o sugestivas no hacen referencia directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. el consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca de utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca signo y el producto o servicio”

Asimismo, el citado Tribunal, en el proceso 29-IP-96 ha establecido que:

“Se encuentran dentro de la categoría de los signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen y vida sobre el producto por el camino del esfuerzo imaginativo.”

Como parte de la doctrina tenemos Otamendi que menciona que:

“Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces más que una idea se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etc. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica

alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva”

Con lo mencionado podemos suponer el término BETPLAY es un signo de evocativo, teniendo un nivel de distintividad bajo, y siendo una marca débil; pero, al fin y al cabo, posee el requisito necesario para poder registrarse como marca y poder oponerse al registro de aquellas con las que pueda generar riesgo de confusión en el mercado.

IV. POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS

4.1 Resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos

Respecto de la resolución emitida por la comisión preciso tres puntos de los cuales a continuación expresaré mi posición.

El primero de ellos es respecto a la decisión de la comisión de establecer los productos a distinguir por los signos. en este punto considero acertada la decisión de la comisión, hoy al considerar que existe similitud entre varios de los productos de la clase 28 de la clasificación internacional a distinguir tanto por el signo solicitado como por la marca registrada.

En segundo lugar, considero que la comisión comete un grave error al prácticamente desconocer el registro de la marca BETPLAY al indicar que, por ser un término conformado por dos palabras en inglés, que en su conjunto puede ser entendido como juego de apuesta por el público consumidor, ocasionaría que la denominación no tenga carácter distintivo para los productos que identifica con la marca.

Finalmente, estoy en desacuerdo con el otorgamiento de registro de marca a la denominación BESTPLAY, por lo mencionado en el párrafo anterior y, además, debido a que durante la etapa de examen de registrabilidad, considero que no se realizó el procedimiento, siendo que únicamente en la resolución se dan por ciertas las cualidades del signo con las que cumpliría los requisitos para el registro.

4.2 Resolución emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Respecto a la resolución emitida por la sala especializada en propiedad intelectual, considero que corrigió acertadamente los errores cometidos por la Comisión, puesto que analizó los signos tal y como fueron solicitados y registrados, en razón a un este criterio anteriormente aplicado por la Sala en un

expediente similar, y fundamentando la aplicación de este criterio en que no existen marcas que contengan los términos BET, BEST y PLAY de manera conjunta.

Bajo esa precisión la sala realizó el examen comparativo de signos estableciendo acertadamente una semejanza fonética entre ellos, debido a que la inclusión de la letra "S" en el signo solicitado BESTPLAY no genera suficiente diferenciación con el termino BETPLAY, pudiendo pasar desapercibida por su ubicación.

V. CONCLUSIONES

Habiéndose analizado el presente caso y encontrado los principales problemas jurídicos, se puede concluir que la comisión incurrió en un error al anular la distintividad de la marca registrada BETPLAY, siendo este supuesto el bastión de todo el caso, debido a que, al considerarse que el signo registrado no tendría ningún elemento reivindicable, no sería posible su oposición y aún menos alegarse riesgo de confusión respecto a este.

En ese sentido la posible registrabilidad del signo BESTPLAY estaría vinculada esencialmente a la valoración que se le dé a la marca BETPLAY respecto a su nivel de distintividad.

Cómo segunda cuestión de análisis se determinó que el signo BETPLAY sí cuenta con distintividad respecto de los productos y servicios destinados a identificar, sin embargo, esta se consideraría una marca débil al ser calificada como evocativa. Sin embargo, para efectos del presente caso resulta fundamental la atribución de esta distintividad a fin de hacer valer su oposición respecto a la solicitud de registro de la marca BESTPLAY, por presentar un posible riesgo de confusión con la marca registrada BETPLAY.

En definitiva, concuerdo con lo resuelto por la Sala Especializada En Propiedad Intelectual, puesto que realizó un análisis correcto al establecer los productos y servicios a distinguir, al establecer cómo debe ser analizada la marca BETPLAY respecto al signo BESTPLAY en el examen comparativo de signos, y en su decisión final al encontrar riesgo de confusión entre ellas y declarar fundada la apelación, revocando la resolución emitida por la Comisión Signos Distintivos, y en consecuencia, denegando el registro de marca del signo BESTPLAY.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

VI.1. BIBLIOGRÁFICAS Y HEMEROGRÁFICAS

Schmitz Vaccaro, C. (2012). Distintividad y uso de las marcas comerciales. Revista chilena de derecho, 39(1), 9-31.

Contreras, A. M. (2014). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. Foro jurídico, (13), 58-68.

Vilela, P. G. (2006). La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulación en la Decisión 486. Revista de Derecho Administrativo, (1), 365-384.

BAYLOS CARROZA, HERMENEGILDO. Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas, Madrid, 1978, p. 575.

AREAN LALIN, MANUEL. Las Marcas Notorias y la Piratería Marcaría. En: Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XX. Publicación del Primer Congreso Latinoamericano sobre la Protección de la Propiedad Industrial, 1996, p. 178.

FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. El uso obligatorio de la marca registrada, Editorial ADI, Tomo III, 1976, p. 15

OTAMENDI, JORGE: Derecho de Marcas, Ed. Abeledo Perrot, 7a ed. 2010, p.72-73

VI.2. JURISPRUDENCIA

Sala especializada en Propiedad Intelectual - RESOLUCIÓN N° 1116-2021/TPI-INDECOPI

Tribunal de la Comunidad Andina – Proceso 20-IP-96

Tribunal de la Comunidad Andina – Proceso 29-IP-96

VI.3. NORMAS LEGALES

Decisión 486, Régimen Común sobre la Propiedad Industrial



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000042

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

RESOLUCIÓN N° 0089-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 860971-2020/DSD

SOLICITANTE :



OPOSITORA :



Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial.

Lima, veintiuno de enero de dos mil veintidós.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 7 de setiembre de 2020, [REDACTED] solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación **BESTPLAY**, para juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 23 de octubre de 2020, [REDACTED], formuló oposición manifestando lo siguiente:

- (i) Es titular de la marca multiclase **BETPLAY** y logotipo (Certificado N° 23735¹) que distingue productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial.



- (ii) Tanto el signo solicitado como la marca registrada distinguen algunos productos idénticos.
- (iii) Los signos en conflicto son semejantes a nivel gráfico y fonético. Invocó la aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486².

¹ Cabe señalar que dicha marca también distingue productos de las clases 9 y 16 y servicios de las clases 35 y 41.

² Artículo 136 de la Decisión 486.- "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

(...)"



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° 0089-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 860971-2020/DSD

No obstante haber sido debidamente notificado, el solicitante [REDACTED] no-absolvió el traslado de la oposición.

Mediante Resolución N° 2653-2021/CSD-INDECOPI del 5 de julio de 2021, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por [REDACTED] y, dispuso INSCRIBIR (entiéndase: OTORGAR) el registro del signo solicitado. La Comisión consideró lo siguiente:

- Los signos en conflicto están referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados,
- Previamente, corresponde dejar establecido que la denominación BETPLAY, está conformada por el término BET que significa "apuesta, cuya traducción al español es susceptible de ser conocida por el público consumidor debido a su uso generalizado en el mercado, y por el término en inglés "PLAY" que en español significa "juego o jugada" -traducción que también es susceptible de ser conocida por el público consumidor- en conjunto, puede ser entendida como "juego de apuesta"; por lo que consiste en una denominación no distintiva para los productos que identifica la marca, ya que hace referencia a la naturaleza de los productos y servicios a los cuales se aplica (un tipo de juego de azar). En tal sentido, dicho término no es susceptible de indicar un origen empresarial determinado, siendo irreivindicable a favor de un solo titular.
- Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado BESTPLAY y la marca registrada BETPLAY y logotipo (certificado N° 23735), se advierte que los signos no resultan semejantes.
- Desde el punto de vista fonético, se advierte que el signo solicitado está conformado por el término BESTPLAY, mientras que la marca registrada no contiene algún elemento denominativo reivindicable, lo cual determina que los signos sean diferentes.
- De otro lado, desde el aspecto gráfico, se advierte que la marca registrada incluye una figura irregular de tres franjas en colores verde, amarillo y azul que se cruzan, lo que determina una impresión visual de conjunto diferente de los signos.
- En virtud de lo expuesto, si bien los signos en conflicto están referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados, dadas las diferencias



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000043

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

RESOLUCIÓN N° 0089-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 860971-2020/DSD

existentes entre los mismos, es posible su coexistencia sin que se genere riesgo de confusión en el público consumidor

Con fecha 30 de julio de 2021, la opositora [REDACTED] interpuso recurso de **apelación** manifestando lo siguiente:

- (i) No sólo es incorrecto el significado que se le atribuye a la denominación BETPLAY que forma parte de su marca registrada, sino que además se encuentran vulnerando sus derechos de propiedad industrial, al restringir la distintividad de su marca.
- (ii) La Primera Instancia desconoce la protección legal que ostenta sobre cada uno de los elementos de su marca registrada.
- (iii) Su marca está conformada por la conjunción de dos términos de origen en inglés (BET y PLAY) que dan lugar a una expresión que no transmite directamente una idea determinada.
- (iv) La denominación de la marca registrada no existe en el idioma inglés, sino por el contrario se trata de una construcción efectuada por su empresa, a partir de dos palabras en idioma inglés, cuya conformación y disposición ha dado lugar a una palabra forjada como sucede con varias marcas.
- (v) La denominación BETPLAY no alude a "juego de apuesta", sino la denominación "play the bets", incluso se podrá apreciar que la denominación "gambling" –la cual difiere de su marca registrada BETPLAY- alude a "juego relacionado con apuestas".
- (vi) La construcción de la denominación BETPLAY no generará un significado conocido por el público consumidor, de manera que no es una expresión descriptiva en inglés.
- (vii) La denominación de la marca registrada al tratarse de una palabra forjada, el público consumidor no advertirá un significado, en todo caso, luego de un esfuerzo podría atribuir algún significado, el cual resultaría impreciso e indeterminado, alcanzando a lo mucho la condición de palabra evocativa, la cual no la hace carente de distintividad.
- (viii) En la resolución por la cual se le otorgó el registro de su marca registrada se reivindicó todos los elementos sin hacer alguna observación (en cuyo caso hubieran ejercido su derecho a la defensa a través del recurso de apelación).



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° 0089-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 860971-2020/DSD

- (ix) Los signos producen en el público consumidor semejanzas en el punto de vista gráfico y fonético, toda vez que la diferencia entre las denominaciones es imperceptible, más aún si se tiene en cuenta que la pronunciación de la letra S es muy débil.
- (x) El público consumidor será inducido a confusión, pudiendo solicitar los productos que pretende distinguir el signo solicitado pensando que tienen el mismo origen empresarial que los de su marca, atribuyéndoles a los productos solicitados las mismas características de origen y calidad de los productos que distinguen con su marca registrada.

No obstante haber sido debidamente notificado, el solicitante [REDACTED] no absolvió el traslado de la apelación formulada.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado BESTPLAY y la marca BETPLAY y logotipo (Certificado N° 23735) base de oposición.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

- a) La opositora, [REDACTED] es titular de la marca multiclase de producto y servicios, constituida por la denominación BETPLAY y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, que distingue juegos de carta, juego de tafia y la combinación de juegos de carta y tablero, materiales de juego y equipos para juego de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 23735³, con vigencia desde el 12 de abril de 2019 hasta el 12 de abril de 2029.

³ Ver nota 1.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000044

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

RESOLUCIÓN N° 0089-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 860971-2020/DSD



- b) Existen, en la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, numerosas marcas registradas a favor de distintos titulares, conformadas por la partícula inicial **BEST**, tales como: BEST y logotipo (Certificado N° 83979), BESTWAY (Certificado N° 94179) y Best Buddies (Certificado N° 15910).
- c) En la clase 28 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas a favor de terceros, marcas que incluyen en su conformación la denominación PLAY:

Marca	Certificado N°	Titular	Productos	Vigencia
	227026	Zr Business Group S.A.C.	Juguetes y piezas de juguetes, juguetes didácticos para niños de 0 a 6 años	23.07.2025
	160370	Juegos Peruanos S.A.C.	Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad	14.01.2020



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° 0089-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 860971-2020/DSD

PlayStation	9152	Sony Interactive Entertainment Inc.	interruptores eléctricos; relés eléctricos; cortacircuitos; controladores de energía; rectificadores de corriente; conectores eléctricos; dispositivos eléctricos de cierre de circuito; capacitores eléctricos; resistencias eléctricas; interruptores locales; caja de distribución de energía; tableros de interruptores (tableros de distribución); fusibles para corriente eléctrica; (...)	10.10.2024
-------------	------	-------------------------------------	--	------------

d) En la clase 28 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas a favor de terceros, marcas que incluyen en su conformación la denominación BET:

Marca	Certificado N°	Titular	Productos	Vigencia
	23267	Evangelos Apostolakopoulos	Billetes de lotería para raspar	29.03.2029
INBET	25615	Wzk Sprzet & Pasze Ltd	Máquinas de juego electrónicas para juegos, juegos de azar, apuestas y participación en loterías; máquinas tragamonedas para juegos, juegos de azar y apuestas	23.07.2029
REDBET	18226	Evoke Gaming Ltd	Juguetes y accesorios de juguetes; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de navidad; juegos de cartas;	13.10.2027



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000045

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

RESOLUCIÓN N° 0089-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 860971-2020/DSD

			juegos de mesa; dados [juegos]; aparatos para juegos; máquinas tragamonedas para jugar, incluyendo los juegos de azar; juegos mecánicos; ascendedores [material de montañismo]	
--	--	--	--	--

2. Determinación del riesgo de confusión

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

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe tener en cuenta la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso N° 198-IP-2015⁴), en la cual se señala lo siguiente:

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

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015⁵, el Tribunal Andino estableció que: *“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si*

⁴ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3269 del 12 de abril de 2018.

⁵ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.



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° 0089-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 860971-2020/DSD

existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.”

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

Así, puede ser que, ante marcas idénticas, en caso de 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.

2.1 Respecto de los productos

En el presente caso, el signo solicitado y la marca registrada están referidos a los siguientes productos:

Productos que pretende distinguir el signo solicitado	Productos que distingue la marca registrada
Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de navidad	Juegos de carta, juego de tafia y la combinación de juegos de carta y tablero, materiales de juego y equipos para juego.

Considerando que el extremo de la resolución de Primera Instancia que concluyó que los signos están referidos a los mismos productos y productos vinculados no ha sido apelado por las partes, dicho extremo ha quedado consentido.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000046

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

RESOLUCIÓN N° 0089-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 860971-2020/DSD

2.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor.

Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en el Proceso N° 529-IP-2016⁶.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.



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° 0089-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 860971-2020/DSD

- 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.

Conforme lo señala Fernández - Novoa⁷, *"...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. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta"*.

Señala que *"de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma"*; precisando que *"cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo."* 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 de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo"*.

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a

⁷ Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000047

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

RESOLUCIÓN N° 0089-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 860971-2020/DSD

saber: i) un primer grupo, que comprende 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) un segundo grupo, que comprende 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 la marca registrada BETPLAY y logotipo (Certificado N° 23735), es de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

Así, en dicha marca, será relevante tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores solicitarán los productos en el mercado, como el gráfico, debido a la grafía y combinación de colores que lo conforman, tal como se aprecia a continuación:



Previamente a analizar los signos en comparación conviene precisar que si bien el signo solicitado y las marcas registrada se encuentran conformados por términos frecuentemente utilizados (BET, BEST y PLAY) teniendo en consideración que no existen marcas que los incluyan de manera conjunta, dichos términos serán analizados tal y como fueron solicitados y registrados, a saber: BESTPLAY y BETPLAY.

Cabe señalar que dicho criterio ya ha sido aplicado por la Sala en la Resolución N° 1116-2021/TPI-INDECOPI de fecha 8 de setiembre de 2021, recaída en el Expediente N° 838354-2020, referido a la solicitud de registro multiclase de la marca constituida por la denominación BETJUEGO y logotipo, conforme al modelo, para distinguir productos y/o servicios de las clases 9, 28, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0089-2022/TPI-INDECOPI


EXPEDIENTE N° 860971-2020/DSD



En la citada Resolución se señaló que los términos *BETJUEGO* y *BETPLAY* serán analizados tal y como fueron solicitados y registrados toda vez que no existen marcas que los incluyan de manera conjunta dichos términos.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado BESTPLAY y la marca registrada BETPLAY y logotipo (Certificado N° 23735) se advierte que,

- Gráficamente, la marca registrada se encuentra conformada por elementos figurativos y cromáticos, mientras que el signo solicitado es denominativo, motivo por el cual generan un impacto visual de conjunto diferente.

Signo solicitado	Marca registrada
BESTPLAY	

- Fonéticamente, los signos comparten una idéntica secuencia de vocales (E-A-Y⁸), y una similar secuencia de vocales (B-S-T-P-L / B-T-P-L), siendo que la inclusión de la letra S en el signo solicitado, no es suficiente para diferenciar a los signos, pudiendo pasar desapercibida por su ubicación.

2.3 Riesgo de confusión

De acuerdo a lo señalado, en atención a la semejanza fonética entre los signos bajo análisis y que estos están referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados, no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

⁸ Cabe precisar que por la ubicación de la letra Y, esta se pronunciará como la vocal I.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000048

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

RESOLUCIÓN N° 0089-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 860971-2020/DSD

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 su acceso a registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero. - Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por [REDACTED]

Segundo. – REVOCAR la Resolución N° 2653-2021/CSD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2021 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación BESTPLAY para distinguir productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por [REDACTED]

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



Firmado digitalmente por GAVELAN
DIAZ Carmen Jacqueline FAU
20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.01.2022 20:41:06 -05:00

CARMEN JACQUELINE GAVELAN DÍAZ
Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/jp.