

FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA PROFESIONAL DERECHO

**INFORME JURÍDICO SOBRE EXPEDIENTE N° 849771-
2020/DSD-INDECOPI**

PRESENTADO POR
TATIANA FIORELLA COTRINA RAMIREZ



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL
DE ABOGADA

LIMA, PERÚ
2024

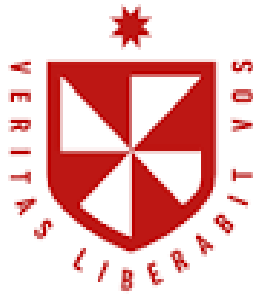


CC BY-NC-ND

Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada

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

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



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad
de Derecho

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título de Abogada

Informe Jurídico sobre Expediente N° 849771-2020/DSD-INDECOPI

Materia : SIGNOS DISTINTIVOS

Entidad : INDECOPI

Bachiller : TATIANA FIORELLA COTRINA RAMIREZ

Código : 2016119813

LIMA – PERÚ

AÑO 2024

El presente Informe Jurídico versa sobre un procedimiento administrativo de oposición a un registro marcario seguido ante el INDECOPI. La oposición fue formulada por la empresa PEPSICO INC. en contra el registro de la marca “AGUA EVEREST”, solicitada por la persona natural de iniciales D.O.S., para identificar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional (en adelante, “CI”), la empresa sustentó su oposición en las marcas registradas: EVERVESS denominativo (certificado N° 6997), EVERVESS y logotipo (certificado N° 58692) y EVERVESS GINGER ALE y logotipo (certificado N° 250215), inscritas para distinguir productos de la clase 32 de la C.I.

Mediante la Resolución N° 454-2021/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar INFUNDADA la oposición formulada por la empresa y, en consecuencia, INSCRIBIR en el registro la marca constituida por la denominación “AGUA EVEREST” para distinguir productos de la clase 32 de la CI.

No encontrándose de acuerdo con lo resuelto por la primera instancia, la empresa opositora interpuso recurso de apelación con la finalidad de que la autoridad revoque la resolución emitida y proceda a denegar el registro del signo solicitado. Pese a haber sido debidamente notificado el solicitante no absolvió el traslado de la apelación.

Mediante la Resolución N° 0056-2022/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual resolvió declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por PEPSICO INC. y, por ende, CONFIRMAR la Resolución de primera instancia que dispuso otorgar el registro de la marca “AGUA EVEREST”. Sin embargo, en dicha resolución emitida por la Sala hubo dos votos en discordia.

NOMBRE DEL TRABAJO

COTRINA RAMIREZ.docx

RECUENTO DE PALABRAS

6938 Words

RECUENTO DE PÁGINAS

30 Pages

FECHA DE ENTREGA

Jun 18, 2024 3:50 PM GMT-5

RECUENTO DE CARACTERES

38083 Characters

TAMAÑO DEL ARCHIVO

83.7KB

FECHA DEL INFORME

Jun 18, 2024 3:51 PM GMT-5**● 17% de similitud general**

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

- 15% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 13% Base de datos de trabajos entregados
- 2% 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)



Mg. Augusto Renzo Espinoza Bonifaz
Responsable Turnitin
Pregrado - FADE

GRP/
REB

INDICE

I. RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES HECHOS EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO.....	2
1.1 Antecedentes del caso.....	2
1.2 Oposición formulada por la empresa PEPSICO INC.	2
1.3 Absolución del traslado de la oposición del solicitante D.O.S	3
1.4 Resolución de primera instancia emitida por la Comisión de Signos Distintivos	3
1.5 Recurso de apelación interpuesto por PEPSICO INC.	4
1.6 Resolución de segunda instancia emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.....	4
II. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE.....	6
2.1 Problema uno: El principio de predictibilidad en materia de signos distintivos.....	6
2.2 Problema dos: Signos denominativos conformados por términos genéricos.....	7
2.3 Problema tres: Riesgo de confusión entre signos mixtos y denominativos	7
III. ANÁLISIS Y POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS.....	8
3.1 Posición fundamentada sobre el problema uno	8
3.2 Posición fundamentada sobre el problema dos	11
3.3 Posición fundamentada sobre el problema tres	14
IV. ANÁLISIS Y POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS.....	21
4.1 Análisis de la Resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos	21
4.2 Análisis de la Resolución emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.....	23
4.3 Opinión sobre los votos en discordia	24
V. CONCLUSIONES.....	25
VI. BIBLIOGRAFÍA.....	27
VII. JURISPRUDENCIA Y NORMAS LEGALES CONSIGNADAS EN LA ELABORACIÓN DE INFORME JURÍDICO.....	27

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

1.1 Antecedentes del caso

Con fecha 30 de junio de 2020, el Sr. D.O.S. solicitó el registro de la marca constituida por la denominación “AGUA EVEREST”, para identificar productos de la clase 32 de la CI, a saber, “cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”.

1.2 Oposición formulada por la empresa PEPSICO INC.

En fecha 23 de setiembre de 2020, la empresa PEPSICO INC., de Estados Unidos de América, formuló oposición al registro de la marca “AGUA EVEREST” solicitada por el Sr. D.O.S. para identificar productos de la clase 32 de la C.I., basando su oposición en la titularidad de sus marcas registradas: EVERVESS denominativa (Certificado 6997), EVERVESS y logotipo (Certificado 58692), EVERVESS GINGER ALE y logotipo (Certificado 250215).

En su escrito de oposición la empresa alegó que el signo solicitado se encuentra inmerso en la prohibición relativa de registro contenida en el artículo 136, inciso a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que la marca del solicitante y sus marcas registradas resultan semejantes al grado de suscitar confusión en la mente del consumidor y, además, distinguen algunos de los mismos productos y productos vinculados, razón por la cual no debe permitirse su acceso al registro.

1.3 Absolución del traslado de la oposición del solicitante D.O.S.

En fecha 17 de noviembre de 2020, el solicitante absolvió el traslado de la oposición presentada por PEPSICO INC., alegando que no existe riesgo de confusión entre su marca y las marcas de la opositora, siendo perfectamente posible su coexistencia pacífica en el mercado. En ese sentido, señaló que su marca no se encuentra incurso en la prohibición de registro indicada por la opositora, por ende, la oposición debe declararse infundada y su marca debe ser otorgada.

1.4 Resolución de primera instancia emitida por la Comisión de Signos Distintivos

Mediante Resolución N° 454-2021/CSD-INDECOPI, de fecha 09 de febrero de 2021, la Comisión de Signos Distintivos decidió declarar INFUNDADA la oposición formulada por PEPSICO INC., en consecuencia, dispuso inscribir en el registro la marca AGUA EVEREST para distinguir productos de la clase 32, a favor del Sr. D.O.S.

La Comisión amparó su decisión en los siguientes fundamentos:

- Con respecto a los productos a los que se refieren los signos en conflicto, la Comisión advirtió que los productos que pretende distinguir el signo solicitado estaban incluidos dentro de los productos que distinguen las marcas registradas, en consecuencia, se cumple con uno de los criterios para que se genere riesgo de confusión en el mercado.
- En cuanto al examen comparativo de signos, la Comisión determinó que el signo solicitado y las marcas registradas no resultan semejantes, toda vez que presentan una distinta combinación de consonantes y una diferente combinación de sílabas, que apreciados en su conjunto generan un impacto fonético diferente. Asimismo, consideró

que, desde el punto de vista conceptual, la denominación EVEREST hace referencia al pico más alto de la Tierra que forma parte de la cordillera del Himalaya; mientras que el término EVERVESS se considera una denominación de fantasía, en ese sentido, no fue posible determinar una semejanza conceptual entre los signos materia de litigio.

- Finalmente, la Comisión concluyó que, si bien los signos en conflicto están referidos a algunos de los mismos productos, en virtud de las diferencias existentes entre los mismos, es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin que se genere riesgo de confusión en el público consumidor, declarando así infundada la oposición formulada.

1.5 Recurso de apelación interpuesto por PEPSICO INC.

No encontrándose de acuerdo con la Resolución emitida por la primera instancia, la opositora interpuso recurso de apelación, en cuyo contenido manifestó que dicha resolución no se ha expedido conforme a ley y que el signo solicitado cumple con los dos supuestos exigidos en el artículo 136, inciso a) de la D. 486, motivo por el cual la apelación debe declararse fundada y, en consecuencia, denegarse el registro de la marca AGUA EVEREST.

Por su parte, el solicitante no absolvió el traslado de la apelación, pese a que fue debidamente notificado.

1.6 Resolución de segunda instancia emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Mediante Resolución N° 0056-2022/TPI-INDECOPI, de fecha 17 de enero de 2022, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual resolvió declarar INFUNDADA el recurso de apelación presentado por PEPSICO INC. y, asimismo, CONFIRMAR la resolución de

primera instancia que dispuso inscribir en el registro la marca AGUA EVEREST en la clase 32, a favor del Sr. D.O.S.

La Sala amparó su decisión en los siguientes fundamentos:

- Desde el punto de vista fonético y gráfico, la Sala precisó que el signo solicitado y las marcas registradas presentan una diferente secuencia de consonantes y de sílabas, lo cual en su conjunto determina una pronunciación e impacto visual diferente.

- Desde el plano conceptual, la Sala indicó que ambos signos poseen significados distintos, pues el signo solicitado EVEREST hace referencia al monte más alto del mundo, por otra parte, las marcas registradas constituidas por la denominación EVERVESS son signos de fantasía.

- Finalmente, la Sala concluyó que es posible la coexistencia pacífica sin riesgo de inducir a confusión a los consumidores, puesto que si bien los signos en cuestión están destinados a distinguir algunos de los mismos productos y otros vinculados; estos poseen diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales; en consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal establecida en el art. 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo cual corresponde otorgarle el registro.

No obstante, la Resolución emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual contiene dos votos en discordia, los cuales fueron porque la Resolución N° 454-2021/CSD-INDECOPI sea revocada y, en consecuencia, el registro de la marca constituida por la denominación AGUA EVEREST denegado.

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

En el presente informe jurídico se han identificado principalmente tres problemas jurídicos, los cuales serán descritos a continuación.

2.1 Problema uno: El principio de predictibilidad en materia de signos distintivos

En el caso que nos concierne, el solicitante adujo que no existe riesgo de confusión entre su marca y las marcas de la opositora, toda vez que la marca MOUNT EVEREST, que comparte el mismo término (EVEREST) con su marca AGUA EVEREST, estuvo vigente al mismo tiempo que las marcas EVERVESS propiedad de la opositora, coexistiendo ambas pacíficamente sin ningún inconveniente.

Por ello, el solicitante invocó la aplicación de los principios de legalidad y predictibilidad comprendidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General, expresando que la marca MOUNT EVEREST sienta un precedente de inscripción, ya que al igual que la marca AGUA EVEREST dicha marca tuvo que pasar por los mismos criterios y estándares que establece la normativa vigente para poder acceder al registro.

Bajo esa misma lógica, el solicitante deduce que, si en su momento la autoridad determinó que sí correspondía otorgarle el registro a la marca MOUNT EVEREST, la marca AGUA EVEREST debería correr la misma suerte. Por el contrario, la opositora señaló que el análisis de registrabilidad es independiente y debe realizarse en cada caso en concreto, no siendo relevante la preexistencia de la marca MOUNT EVEREST, pues la misma ya no existe más en el registro marcario.

2.2 Problema dos: Signos denominativos conformados por términos genéricos

La opositora solicitó a la autoridad que la palabra AGUA contenida en el signo solicitado sea excluido del examen comparativo de signos, por constituir un término genérico. Por su parte, el solicitante afirmó que su marca está compuesta por dos términos genéricos: AGUA, que refiere a un recurso de la naturaleza y EVEREST, que alude a la montaña más grande del mundo muy conocida por la mayoría de personas a nivel mundial; de modo que, combinados ambos términos evocan un concepto de pureza relacionado directamente a uno de los productos que distingue su marca: agua mineral; en virtud de ello, el solicitante aseguró que es mucho más probable que por cultura general el consumidor asocie su marca con la famosa montaña antes que con la marca EVERVESS de la opositora.

2.3 Problema tres: Riesgo de confusión entre signos mixtos y denominativos

El signo solicitado consta únicamente de elementos denominativos, conformado por dos palabras: AGUA y EVEREST, es decir que, vendría a ser un signo denominativo; mientras que las marcas base de la oposición, además del elemento denominativo, se encuentran conformadas por elementos gráficos y cromáticos adicionales, teniendo como término en común la denominación de fantasía “EVERVESS”, es decir que, vendrían a ser signos mixtos.

En virtud de ello, en el siguiente capítulo se procederá a aplicar los criterios legales y jurisprudenciales vigentes para efectos de determinar si los signos materia de controversia son susceptibles o no de generar riesgo de confusión en el mercado.

III. ANÁLISIS Y POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS

3.1 Posición fundamentada sobre el problema uno

El principio de predictibilidad y confianza legítima se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en su artículo IV numeral 1.15, en el cual señala que:

La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener.

Asimismo, la referida norma dispone que: “las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos.” (T.U.O. de la Ley N° 27444, Artículo IV, numeral 1.15)

De lo mencionado se desprende que este principio proscribe la arbitrariedad y garantiza la seguridad jurídica de los administrados, permitiéndoles predecir la conducta de la autoridad administrativa frente a determinados supuestos de hecho similares; tal como señala Morón Urbina (2019):

La seguridad jurídica constituye un principio de actuación de los organismos públicos que les obliga a ser predecibles en sus conductas y, a la vez, un derecho subjetivo, de todo ciudadano que supone la expectativa razonable de que sus márgenes de actuación, respaldados por el Derecho, no serán arbitrariamente desconocidos o modificados. (p. 130)

En este extremo, el solicitante refirió que la marca MOUNT EVEREST representa un precedente de inscripción, ya que fue otorgada en su momento por la autoridad marcaria superando todos los filtros legales y llegó a coexistir pacíficamente con las marcas de la opositora sin problema alguno durante el periodo que estuvo vigente; en virtud de ello, alegó que su marca AGUA EVEREST también debería ser otorgada, en la medida que comparten un elemento denominativo en común: la palabra EVEREST.

Al respecto, es oportuno precisar que la autoridad marcaria del Indecopi se ha inclinado en reiterada jurisprudencia por el criterio de que el examen comparativo de un signo debe realizarse en cada caso concreto, pues es obligación de la autoridad evaluar íntegramente cada nueva solicitud a fin de determinar si ella cumple o no con los requisitos para acceder a registro. Por ende, las decisiones finales que se tomen en cada caso dependen del análisis de cada expediente y no están sujetas a los registros otorgados previamente.

En atención a lo anterior, la marca MOUNT EVEREST invocada por el solicitante, no tendría por qué ser tomada en cuenta como antecedente registral para el cotejo marcario, no solo porque ya no existe más en el registro sino también porque presenta una diferencia sustancial en su conformación con el signo solicitado, y es que la presencia del término "MOUNT" le aporta una fuerza distintiva superior del cual carece el signo

solicitado, que únicamente cuenta con un elemento distintivo, que es el término EVEREST. De esa manera, no es posible colegir que lo resuelto por la autoridad en un caso particular se convierta en un precedente marcario de aplicación general, puesto que cada marca es distinta y las reglas que se aplican a las mismas dependerán del tipo de marca que el examinador tenga en frente.

Ahora bien ¿esto quiere decir que el principio de predictibilidad no se aplica en materia de signos distintivos? No exactamente. Una situación en la cual el examinador sí podría tomar en cuenta los antecedentes marcarios es cuando existen varias marcas registradas en la misma clase que incluyan la denominación en común al igual que el signo solicitado, es decir cuando un término se vuelve de uso frecuente en la clase, en estos casos la línea jurisprudencial se orienta porque se permita la coexistencia.

Para dar por concluido el presente análisis sobre el principio de predictibilidad aplicado al régimen marcario, conviene traer a colación lo referido por Flint (2011), quien advierte que: “No existe en la legislación peruana pautas claras que permitan determinar el riesgo de confusión de marcas” (p. 63), el autor observa que el legislador ha decidido prescindir de una definición exacta de lo que debemos entender por “confusión” y ha omitido además, establecer criterios concretos (no abstractos) para evaluar el riesgo de confusión. Sin perjuicio de ello, el referido autor considera que cada caso debe ser analizado de forma individualizada, evitando aplicar indiscriminadamente una serie de reglas preestablecidas, pues no es recomendable el proteccionismo excesivo del consumidor y la aplicación de criterios mecanicistas para la toma de decisiones.

3.2 Posición fundamentada sobre el problema dos

La empresa opositora indicó que debe prescindirse de la palabra genérica AGUA en el examen comparativo, pues se trata de un término que designa de manera directa uno de los productos que distinguiría la marca en el mercado y se encuentra presente en diversas marcas registradas de la clase 32 de la CI, es por ello que carece de capacidad distintiva, siendo imposible reivindicar derechos de exclusiva respecto de dicho término. Veamos que dice la normativa al respecto.

El Decreto Legislativo N° 1075, en su artículo 46º, literal c), establece que: “si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.” Como resultado, serán excluidos del cotejo marcario aquellos elementos denominativos que no aporten distintividad al signo. En virtud de ello, tanto la Comisión en primera instancia ni la Sala en segunda instancia tomaron en cuenta la palabra genérica AGUA al momento de realizar el examen comparativo entre los signos EVERVESS y AGUA EVEREST. Sin embargo, de lo expuesto surge la interrogante ¿Qué es un término genérico?

En relación a este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 344-IP-2022, fundamentos 3.2 y 3.3, ha desarrollado que:

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de

un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo.

Con base en lo expuesto, no cabe duda de que la palabra AGUA contenida en el signo solicitado es un término genérico, dado que al responder la pregunta ¿qué es? lo asociamos directamente a uno de los productos que distingue: agua mineral.

Ahora bien, el solicitante ha enfatizado que su marca se encuentra conformada, no por uno sino por dos términos genéricos, señalando expresamente en reiteradas oportunidades que las palabras AGUA y EVEREST son genéricas. Al respecto, considero que tales aseveraciones podrían resultar contraproducentes si lo que pretendemos es defender los intereses de un cliente, pudiendo perjudicarlo en vez de beneficiarlo, puesto que una de las prohibiciones absolutas establecidas en la norma andina, exactamente en su artículo 135, literal f, dispone precisamente que no pueden acceder al registro aquellos signos conformados únicamente por el nombre genérico o técnico del producto o servicio respectivo.

Bajo ese contexto, uno de los escenarios posibles es que, una vez realizado el examen comparativo, la autoridad determine que no existe riesgo de confusión entre los signos, pero al final de todas formas, deniegue el registro del signo solicitado por incurrir en una

causal de prohibición absoluta. Vale aclarar que, en este tipo de procedimientos, la autoridad marcaria tiene la obligación de analizar de oficio la registrabilidad de un signo, más allá de lo que aleguen las partes en el procedimiento.

Pero retomando el caso en concreto, el solicitante sostuvo que el término EVEREST es genérico, pues se trata del nombre de la montaña más alta del mundo, el mismo que es conocido por la mayoría del público por cultura general. Sobre el particular, considero que el solicitante se acogió a una interpretación errónea del concepto “genérico” sin entender su contexto en el derecho marcario, pues como ya se ha venido explicando en párrafos anteriores, una denominación genérica es aquella que alude directamente a la palabra que se utiliza para denominar una clase o género de productos o servicios en el mercado, en ese sentido, el término EVEREST no encaja en el concepto de “genérico”, toda vez que no es una palabra que se utilice para nombrar un tipo de producto o servicio, sino que se trata más bien del nombre propio de un objeto presente en la naturaleza.

Por consiguiente, se plantea entonces la interrogante de si el signo solicitado incurre o no en la prohibición contenida en el literal f) del artículo 135 de la norma andina, para absolver dicha interrogante usaremos como guía el Manual para el Examen de Marcas en los países Andinos (2023), que nos brinda las consideraciones para determinar si un signo supera una prohibición absoluta en dos simples preguntas que responderemos a continuación:

- ¿La denominación genérica o técnica incluida en el signo hace referencia directa a los productos o servicios a distinguir?

-Sí (En referencia al término AGUA)

- ¿La denominación que constituye el nombre genérico o técnico de los productos o servicios incluye otros elementos que lo doten de distintividad? si es así el signo puede ser registrable.

-Sí (En referencia al término EVEREST)

En conclusión, el signo solicitado, si bien incluye en su conformación un término genérico, no incurre en una prohibición absoluta de registro, debido a que incluye un elemento adicional que lo dota de distintividad, esto es el término EVEREST; quedando por determinar si el aludido signo incurre en alguna prohibición relativa de registro por afectar derechos de un tercero.

3.3 Posición fundamentada sobre el problema tres

A continuación, se procederá a realizar un análisis de registrabilidad para determinar si existe o no riesgo de confusión entre los signos materia de controversia en el presente caso, para lo cual se aplicarán las reglas de cotejo contenidas en la normativa marcaría vigente.

Los signos distintivos comparten una norma en común para los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones: Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Esta norma se trata de la Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones; mientras que, de manera complementaria, a nivel nacional rige el Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

En ese sentido, el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 que establece que:

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.

Asimismo, el artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, desarrolla los criterios generales a tener en cuenta al momento de realizar el examen de registrabilidad entre dos signos, entre los cuales se encuentran:

- a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
- b) el grado de percepción del consumidor medio;
- c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
- d) el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
- e) si el signo es parte de una familia de marcas.

En los artículos subsiguientes del referido decreto se precisan los criterios adicionales a tener en consideración para el cotejo marcario, a saber: la semejanza grafico-fonética, la semejanza conceptual, la inclusión de palabras genéricas y/o descriptivas, si los signos generan la misma impresión visual o evocan un mismo concepto, la relevancia del elemento denominativo frente al elemento gráfico, las cuales serán aplicadas por el

examinador dependiendo del tipo de marca que tenga en frente (denominativa, gráfica o mixta).

Aunado a lo anterior, cabe precisar que, en reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Justicia Andina ha señalado que existen dos tipos de riesgo de confusión: directa e indirecta. La primera sucede cuando el consumidor confunde un producto o servicio por otro, mientras que la segunda se da cuando el consumidor diferencia los productos o servicios, pero le atribuye el mismo origen empresarial.

Otra de las consideraciones importantes a tener en cuenta es la vinculación o conexión competitiva entre los productos o servicios. En la interrelación de estos dos supuestos (semejanza de signos y conexión de productos) es que se determinará el riesgo de confusión.

Así las cosas, se procederá en primer lugar a determinar el grado de vinculación entre los productos que distinguen los signos confrontados, para lo cual se aplicarán los criterios sustanciales y auxiliares establecidos por el Tribunal Andino.

En ese sentido, tenemos que el signo solicitado pretende distinguir: *“cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”* de la clase 32 de la CI; mientras que las marcas registradas identifican: *“cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas y todos los demás productos”, “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas y todos los demás productos”, “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de*

frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas carbonatadas”, todas pertenecientes a la clase 32 de la CI.

Aplicación de criterios sustanciales:

- a) **La sustituibilidad:** de lo anterior se desprende que todos los productos descritos guardan relación por ser sustituibles entre sí, por ejemplo, las gaseosas se pueden sustituir por bebidas a base de frutas u otras bebidas carbonatadas.
- b) **La complementariedad:** los productos descritos también son de naturaleza complementaria, por ejemplo, el sirope se utiliza para la elaboración de bebidas azucaradas como refrescos y otras bebidas a base de frutas.
- c) **La razonabilidad:** resulta razonable asumir que un empresario que comercializa gaseosas y bebidas azucaradas lance al mercado una marca de aguas minerales, en el presente caso, la opositora es una empresa líder de alimentos y bebidas a nivel mundial que cuenta con un extenso portafolio de marcas en el Perú y el extranjero, entre las cuales también posee una marca de agua mineral.

Aplicación de criterios auxiliares:

- a) **La pertenencia a la misma clase de la Clasificación de Niza:** el signo solicitado y las marcas registradas pertenecen a la misma Clasificación Niza, la clase 32.
- b) **Los canales de aprovisionamiento, distribución o comercialización:** los productos del signo solicitado y las marcas registradas se expenden por los mismos canales de comercialización, tales como bodegas, licorerías, mercados, supermercados.
- c) **Los medios de publicidad:** los medios publicitarios abarcan la televisión, radio, revistas, redes sociales, etc.

- d) La finalidad o función:** las bebidas que distinguen los signos en conflicto están destinadas a satisfacer una necesidad fisiológica que es calmar la sed y refrescar el organismo.
- e) El mismo género de productos o servicios:** el signo solicitado y las marcas registradas pertenecen al mismo género de productos, bebidas no alcohólicas (a excepción de la cerveza).
- f) La naturaleza de los productos o servicios:** estos productos están elaborados con insumos en común, como agua carbonatada, edulcorantes, conservantes, y son producidos en las mismas fábricas.

En virtud de lo señalado, se ha determinado que existe un elevado nivel de vinculación entre los productos de los signos en conflicto, por lo cual, el análisis comparativo de signos deberá ser más riguroso.

Seguidamente, procederemos con el análisis de semejanza entre los signos materia de controversia.

Consideraciones previas:

- No se han tomado en cuenta los términos AGUA ni GINGER ALE, por ser genéricos.
- Se aplicaron las reglas de cotejo entre signos mixtos y denominativos.

a) Similitud ortográfica

Vocales

EVEREST: E-E-E

EVERVESS: E-E-E

Consonantes

EVEREST: V-R-S-T

EVERVESS: V-R-V-S-S

Sílaba tónica

EVEREST: É

EVERVESS: É

De una apreciación en conjunto y sucesiva de los signos, se puede observar que presentan una idéntica secuencia de vocales E-E-E, comparten una similar secuencia de consonantes, con identidad en las letras V-R-S, difiriendo en las letras V-T-S. Asimismo, comparten la misma sílaba tónica ubicada al inicio de la palabra, que consiste en la letra E, por lo cual es posible concluir que existe similitud ortográfica entre los signos.

b) Similitud fonética y denominativa

Pronunciación

EVEREST: E-VE-REST

EVERVESS: E-VER-VESS

Al desglosar los signos podemos observar que presentan una distinta estructura silábica; sin embargo, de una apreciación integral de los signos se advierte que la pronunciación de ambos, si bien no es idéntica, sí generan un impacto fonético similar, en virtud de que inician con las mismas tres letras E-V-E y las penúltimas letras E-S.

c) Similitud gráfica

Signo solicitado: EVEREST

Marcas registradas:

EVERVESS



Desde el punto de vista gráfico, si hacemos de cuenta que las marcas mostradas son símbolos que serán captados como fotografías por el sentido de la vista de los consumidores en el mercado, se desprende que dichas marcas presentan una impresión visual muy similar, dado que comparten la mayoría de sus letras en el mismo orden (E-V-E-R-E-S), difiriendo únicamente en la letra V y el reemplazo de la S por la T. En relación a la grafía y demás figuras considero que son secundarias y no aportan mayor distintividad a los signos registrados. Por tales razones, es posible colegir que existe identidad gráfica en este caso.

d) Similitud conceptual

EVEREST: montaña más alta del mundo.

EVERVESS: no tiene un significado.

Desde el plano conceptual se desprende que el signo solicitado es un signo arbitrario, pues tiene un significado no relacionado al producto que distingue; mientras que la marca registrada es un signo de fantasía, pues no posee significado alguno, por ello, no es posible determinar la existencia de semejanza conceptual entre los signos.

Conclusión: en atención a la similitud ortográfica, fonética y gráfica de los signos en conflicto (tomando en cuenta la preponderancia del elemento fonético), sumando el elevado grado de conexión competitiva entre los productos a distinguir, el bajo nivel de

atención que presta el consumidor medio en este tipo de productos de consumo masivo y que suelen ubicarse muy cerca en los estantes de las tiendas y supermercados, considero que sí existe un potencial riesgo de confusión entre los referidos signos, pues el consumidor podría confundir un producto por otro o distinguirlos entre sí pero pensar que pertenecen al mismo empresario.

IV. ANÁLISIS Y POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS

4.1 Análisis de la Resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos

Como cuestión previa la CSD precisó que las referencias realizadas por el solicitante no determinan el resultado del análisis que se realice en el presente caso, pues tales hechos corresponden a expedientes distintos, con lo cual me encuentro de acuerdo porque como ya se señaló en acápites anteriores, la autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar cada solicitud en concreto.

Con respecto al criterio de vinculación de productos, la Comisión advirtió que los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los productos que distinguen las marcas registradas, cumpliéndose uno de los requisitos para que se produzca riesgo de confusión en el mercado, sobre ello, considero que, dada la identidad y similitud de los productos, el examen comparativo de signos debió ser más riguroso, pues el riesgo de confusión se ve incrementado, sin embargo, ello no ocurrió. Del mismo modo, me parece cuestionable que la Comisión no haya desarrollado de manera detallada los criterios establecidos por el TJCA para determinar la conexión competitiva de productos, pues únicamente señaló que “son productos de similar naturaleza y finalidad, son susceptibles de ser elaborados por las mismas

empresas y compartir los mismos canales de distribución y comercialización”, sin explicar ni detallar por qué.

En lo que respecta al análisis comparativo de signos, considero que la Comisión hizo bien en excluir las denominaciones AGUA y GINGER ALE, por resultar genéricas y de uso frecuente en la clase. En consecuencia, luego de realizado el análisis comparativo, la autoridad determinó que los signos EVEREST y EVERVESS no son semejantes, en la medida que presentan una combinación distinta de consonantes y silabas, lo cual da lugar a un impacto fonético diferente. Asimismo, desde el punto de vista conceptual, la CSD consideró que el signo solicitado EVEREST tiene una definición (la montaña más alta de la tierra); mientras que, los signos registrados son signos de fantasía, por ende, no fue posible determinar la semejanza conceptual entre los signos en controversia.

En relación a las marcas mixtas registradas, la CSD indicó que la presencia de elementos figurativos adicionales contribuye a la diferenciación de los signos. No estoy de acuerdo con dicha afirmación, porque de acuerdo al análisis realizado en el capítulo anterior, se determinó que de una apreciación integral desde el punto de vista gráfico los signos confrontados sí resultaban semejantes.

Finalmente, la Comisión de Signos Distintivos concluyó que es posible la coexistencia pacífica del signo solicitado AGUA EVEREST con las marcas registradas EVERVESS sin que se genere riesgo de confusión en el público consumidor, por lo cual declaró infundada la oposición formulada. Decisión con la que no me encuentro de acuerdo, por los fundamentos expuestos en el capítulo anterior referido al examen comparativo de signos.

4.2 Análisis de la Resolución emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

En primer lugar, la Sala se pronunció sobre el criterio de vinculación de productos, señalando que, como la primera instancia determinó que los signos están referidos a algunos de los mismos productos y algunos vinculados y este extremo no ha sido apelado por las partes, entonces, ha quedado consentido. Asimismo, al igual que la Comisión, consideró que los términos AGUA Y GINGER ALE eran genéricos, por lo que tampoco los tuvo en cuenta en el análisis comparativo de signos.

En tal sentido, desde el punto de vista fonético y gráfico, la Sala consideró que el signo solicitado (EVEREST) y la marca registrada (EVERVESS) presentan una secuencia de consonantes diferente (V-R-S-T / V-R-V-S-S) y de sílabas (E-VE-REST / E-VER-VESS), de lo cual se desprende una pronunciación e impacto visual distinto. Por otra parte, desde el plano conceptual, la Sala siguió la misma línea que la Comisión, al determinar que ambos signos poseen diferentes significados, pues el signo EVEREST hace referencia al monte más alto del mundo y es conocido por el público en general, mientras que el signo registrado EVERVESS es de fantasía y no tiene un significado.

En virtud de lo expuesto, la Sala concluyó que, si bien los signos en cuestión distinguen productos idénticos y vinculados, existen diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales entre los mismos, por ello, es posible la coexistencia pacífica de los signos en el mercado sin que se genere riesgo de confusión a los consumidores; en consecuencia, la autoridad de segunda instancia determinó que corresponde su acceso a registro. Al respecto, me encuentro en desacuerdo con la decisión de la Sala por las mismas razones aludidas a lo largo del presente informe.

No obstante, algo que considero cuestionable es que la Sala, haya tomado en consideración la marca MOUNT EVEREST invocada por el solicitante, al señalar textualmente que “A mayor abundamiento cabe señalar que las marcas de la opositora y la marca MOUNT EVEREST (Certificado N° 138587) que estuvo registrada a favor de Mount Everest Limited, coexistieron pacíficamente en el registro”. Al respecto, debo mencionar que difiero de la postura tomada por la Sala, ello en virtud de las razones expuestas en el capítulo anterior del presente trabajo, en el cual se llegó a la conclusión de que la marca MOUNT EVEREST no constituye un precedente de inscripción, puesto que el análisis de registrabilidad debe realizarse atendiendo a las particularidades de cada caso concreto; además, estimo que, si bien la segunda instancia puede tener una interpretación diferente de los hechos, esto no implica que la autoridad administrativa, como lo es el Indecopi, vaya en contra de sus propios actos, porque en definitiva, ello sí genera una afectación al principio de confianza legítima en perjuicio de los administrados.

4.3 Opinión sobre los votos en discordia

En el presente caso, hubo dos votos en discordia de dos de las vocales, cuyo voto fue para que la Resolución N° 454-2021/CSD-INDECOPI sea revocada y, en consecuencia, el registro de la marca constituida por la denominación AGUA EVEREST sea denegado. Dicha decisión se sustentó en que, pese al contenido conceptual de la denominación EVEREST, la marca no cuenta con elementos adicionales además del denominativo que permitan su diferenciación respecto de las marcas registradas, aunado al hecho de la existencia de una cuasi identidad fonética entre las denominaciones en referencia (en este punto, las magistradas tomaron en cuenta que las marcas presentan la misma secuencia vocálica y similar secuencia de consonantes) y, asimismo, los productos a que

se refieren los signos en controversia se expenden en su mayoría en bodegas y son solicitadas verbalmente; en atención a ello, las vocales determinaron que no sería posible la coexistencia pacífica de las marcas mencionadas sin que se produzca riesgo de confusión en el mercado.

Sobre el particular, mi opinión es que, si bien me encuentro de acuerdo con el voto en discordia de las vocales porque denegaron el registro de la marca solicitada, considero que pudieron haber realizado un análisis más detallado y exhaustivo para determinar el riesgo de confusión.

V. CONCLUSIONES

1. Para que una marca pueda acceder al registro y obtener el derecho de utilizarla en el mercado con exclusividad, es necesario que cumpla ciertos requisitos establecidos previamente por nuestro ordenamiento jurídico. El primer filtro exige superar las prohibiciones absolutas de registro previstas en la Decisión 486, entre ellas están: que el signo sea genérico o descriptivo, consista en una designación usual del producto o servicio, carezca de distintividad, entre otros supuestos.
2. El segundo filtro versa sobre la afectación al derecho de un tercero a través de las prohibiciones relativas de registro, entre las cuales también se incluyen varias causales, siendo la más relevante para efectos del presente caso, la prohibición contenida en el artículo 136º, literal a), de la Decisión 486, referida a los signos idénticos o semejantes a marcas registradas con anterioridad que puedan causar un riesgo de confusión de asociación.
3. De conformidad con lo expuesto a lo largo del presente caso, tenemos, por un lado, al signo solicitado AGUA EVEREST y, por otra parte, a las marcas

registradas EVERVESS denominativo, EVERVESS y logotipo y EVERVESS GINGER ALE y logotipo, de los cuales fueron excluidos los términos AGUA y GINGER ALE por resultar genéricos y de uso frecuente. Asimismo, de los fundamentos expuestos, se pudo llegar a colegir que, contrario a lo indicado por el solicitante, el término EVEREST no era genérico, puesto que no tiene como función designar al tipo o clase de productos que distingue.

4. Otro tema tratado en el presente trabajo es sobre el principio de predictibilidad en materia de signos distintivos, respecto del cual se llegó a concluir que una marca caducada similar a un signo solicitado que coexistió con una marca registrada durante el periodo que estuvo vigente, no genera predictibilidad ni confianza legítima en el administrado, toda vez que, de acuerdo a lo establecido por la normativa, la autoridad tiene la obligación de analizar la registrabilidad de un signo de acuerdo a las circunstancias de cada caso particular.
5. Finalmente, en el análisis para determinar el riesgo de confusión se examinaron dos variables: (a) la vinculación entre los productos y (b) la identidad o semejanza entre los signos. Respecto del primer punto, se pudo comprobar que los signos en conflicto son idénticos y otros se encuentran vinculados entre sí. Por otro lado, respecto del análisis de identidad o semejanza de signos, de una apreciación sucesiva y en conjunto, se concluyó que los signos enfrentados presentan identidad ortográfica, fonética y gráfica, sin embargo, difieren en el aspecto conceptual. Estos factores, aunado al hecho de que los referidos productos comparten los mismos canales de comercialización, mismo público consumidor y son de consumo masivo, determinan que el signo solicitado AGUA EVEREST es

susceptible de producir riesgo de confusión con las marcas registradas EVERVESS de la empresa opositora, razón por la cual, considero que no correspondía su acceso al registro.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Flint, P. (2011). La determinación del riesgo de confusión en el derecho de marcas. *Advocatus*, (024), 61-71. <https://doi.org/10.26439/advocatus2011.n024.3172>

Morón, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. *Gaceta Jurídica*. 14ª Edición. 2019. <https://andrescusi.files.wordpress.com/2020/06/tomo-i-comentarios-a-la-ley-general-del-procedimiento-administrativo.pdf>

Secretaría General de la Comunidad Andina (2023). Manual para el Examen de Marcas en los países Andinos. <https://www.comunidadandina.org/wp-content/uploads/2023/08/MANUAL-DE-MARCAS-COMPLETO-.pdf>

VII. JURISPRUDENCIA Y NORMAS LEGALES CONSIGNADAS EN LA ELABORACIÓN DE INFORME JURÍDICO

Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial (14 de setiembre de 2002). <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1676341/Decision486.pdf.pdf?v=1613495833>

Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (27 de junio de 2008). <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1664721/DL%201075.pdf.pdf?v=1613011875>

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (22 de enero de 2019). <https://cdn.gacetajuridica.com.pe/laley/texto-unico-ordenado-de-la-ley-27444-ley-de-procedimiento-administrativo-general-LALEY.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2023). Interpretación prejudicial recaída en el Proceso 344-IP-2022.

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/344_IP_2022.pdf



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° 0056-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 849771-2020/DSD

SOLICITANTE : ██████████

OPOSITORA : PEPSICO, INC.

Análisis de riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia


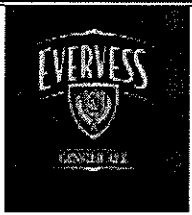
Lima, diecisiete de enero de dos mil veintidós.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 30 de junio de 2020, ██████████ (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación **AGUA EVEREST**, para distinguir cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 21 de setiembre de 2020, Pepsico, Inc. (Estados Unidos de América), formuló oposición manifestando lo siguiente:

(i) Es titular de las siguientes marcas registradas en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial:

Marca	Certificado
EVERESS	N° 6997
	N° 58692
	N° 250215

- (ii) Existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y dichas marcas.
- (iii) El análisis comparativo debe centrarse en el término EVEREST del signo solicitado, toda vez que el término AGUA es genérico.
- (iv) Existen semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos.
- (v) Existe riesgo de confusión directa e indirecta entre los signos en conflicto.



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° 0056-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 849771-2020/DSD

(vi) Los signos en conflicto distinguen los mismos productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, a saber, bebidas no alcohólicas. Invocó la aplicación del artículo 136 inciso a)¹ de la Decisión 486.

Con fecha 17 de noviembre de 2020, [REDACTED] absolvió el traslado de la oposición formulada manifestando lo siguiente:

- (i) Realizó la búsqueda fonética y no encontró marcas similares, dado que la marca MOUNT EVEREST (Certificado N° 138587) registrada a favor de Mount Everest Limited, con la que se hubiese generado riesgo de confusión venció el 2018.
- (ii) No existen semejanzas ni riesgo de confusión entre los signos en conflicto.
- (iii) La marca MOUNT EVEREST tuvo certificado vigente desde el año 2008 hasta el 2018 por lo que coexistió con las marcas registradas a favor de la opositora.
- (iv) El signo solicitado está conformado por el término EVEREST que hace referencia a la montaña más alta del mundo, por lo que la denominación AGUA EVEREST evoca el concepto de pureza que es lo que el consumidor valora en las aguas embotelladas.
- (v) El signo solicitado pretende distinguir productos distintos a los que distinguen las marcas registradas, por lo que está dirigido a distinto público consumidor.
- (vi) Los signos en conflicto pueden coexistir en el mercado, tal y como lo hicieron con una marca muy similar.

Con fecha 8 de febrero de 2021, la opositora Pepsico, Inc. reiteró sus argumentos señalados en su escrito de oposición. Adicionalmente, señaló que el hecho que la marca MOUNT EVEREST haya coexistido con las marcas registradas resulta irrelevante, puesto que el examen de registrabilidad y comparación de los signos es independiente.

¹ "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

(...)"



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° 0056-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 849771-2020/DSD

Mediante Resolución N° 454-2021/CSD-INDECOPI de fecha 9 de febrero de 2021, la Comisión de Signos Distintivos declaró **INFUNDADA** la oposición formulada por Pepsico, Inc. y, en consecuencia, dispuso INSCRIBIR (entiéndase OTORGAR), el registro del signo solicitado. La Comisión consideró lo siguiente:

Respecto de lo alegado por la solicitante

- (i) La solicitante ha manifestado que la marca MOUNT EVEREST tuvo certificado vigente desde el año 2008 hasta el 2018 por lo que coexistió con las marcas registradas a favor de la opositora, en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
- (ii) Al respecto, la autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente ante su competencia, a fin de determinar si ella cumple con los requisitos para acceder al registro o no, dependiendo la evaluación de los hechos del caso concreto y de las valoraciones que realice la Comisión, tal como se procederá en el presente caso. Siendo así, las referencias realizadas por la solicitante no determinan el resultado del análisis que se realice en el presente expediente, toda vez que los hechos referidos corresponden a expedientes distintos al que es materia de análisis en la presente Resolución.

Respecto a la evaluación del riesgo de confusión

- (i) Pepsico, Inc., sustentó su oposición en base a las marcas de producto EVERVESS (Certificado N° 6997), EVERVESS y logotipo (Certificado N° 58692) y EVERVESS y logotipo (Certificado N° 250215), que distinguen productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
- (ii) Los signos en cuestión distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados.
- (iii) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado AGUA EVEREST y las marcas registradas, se advierte que los signos no resultan semejantes. En efecto, las denominaciones que conforman los signos presentan una distinta combinación de consonantes, a saber: V-R-S-T / V-R-V-S-S, que dan lugar a una diferente combinación de sílabas. Por otro lado, desde el punto de vista conceptual, la denominación EVEREST es un término que hace referencia al pico más alto de la Tierra, mientras que la denominación EVERVESS será considerada como una denominación de fantasía.
- (iv) 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 existentes entre los mismos, es posible su coexistencia sin



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

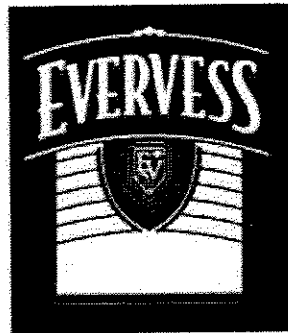
INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0056-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 849771-2020/DSD

- que se genere riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada.
- (v) Se tuvo a la vista la marca registrada EVERVESS EV y logotipo (Certificado N° 58567) registrada a favor de Pepsico, Inc. con la cual el signo solicitado no es confundible, toda vez que presentan diferencias gráficas y fonéticas que permiten distinguirlos entre sí.



Con fecha 18 de junio de 2021, la opositora Pepsico, Inc. interpuso recurso de **apelación** manifestando lo siguiente:

- (i) El signo solicitado pretende distinguir los mismos productos para los cuales sus marcas se encuentran registradas, tal como lo señaló la Primera Instancia y no hay nada que objetar respecto de la identidad y vinculación entre los productos que distinguen los signos en conflicto.
- (ii) Los signos en cuestión son semejantes. Por ello, su coexistencia en el mercado originará problemas de confusión y error en el público consumidor.
- (iii) El signo cuyo registro ha sido solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, toda vez que presentan una evidente cuasi identidad.

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

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado AGUA EVEREST y las marcas



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° 0056-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 849771-2020/DSD

registradas EVERVESS (Certificado N° 6997), EVERVESS y logotipo (Certificado N° 58692) y EVERVESS y logotipo (Certificado N° 250215).

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

- a) La opositora, Pepsico, Inc. (Estados Unidos de América) es titular de las siguientes marcas de producto base de la oposición:
 - La denominación EVERVESS, que distingue cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas y todos los demás productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 5 de mayo de 1994 bajo Certificado N° 6997 y renovada hasta el 5 de mayo de 2024.
 - La denominación EVERVESS escrita en letras características en color blanco dentro de una figura rectangular; conforme al modelo, que distingue aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas y demás productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 29 de octubre de 1999 bajo Certificado N° 58692 y renovada hasta el 29 de octubre de 2029.



- La denominación EVERVESS GINGER ALE y logotipo, conforme al modelo, que distingue aguas minerales, gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; bebidas carbonatadas de la



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

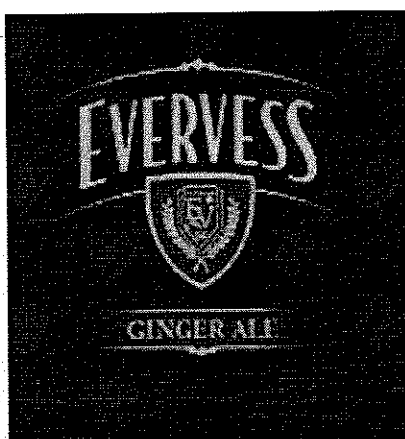
INDECOPI

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

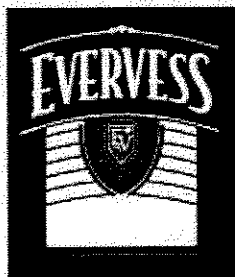
RESOLUCIÓN N° 0056-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 849771-2020/DSD

clase 32 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 22 de mayo de 2017
bajo Certificado N° 250215 y vigente hasta el 22 de mayo de 2027.



- b) Asimismo, Pepsico, Inc. es titular de la etiqueta de fondo negro, en cuya parte superior medio se aprecia la denominación EVERVESS escrita en letras características en color blanco dentro de dos rayas delgadas blancas, debajo un rectángulo de fondo blanco en cuyo centro superior se aprecia dos escudos de fondo negro uno dentro del otro en forma de "V" estilizada, en la cual dentro del escudo chico se aprecian las letras "E" y "V" unidas en forma estilizada de color blanco, y seis líneas negras que se encuentran a lo largo del rectángulo; conforme al modelo, que distingue aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas y demás productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 26 de octubre de 1999 bajo Certificado N° 58567 y renovada hasta el 26 de octubre de 2029.





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° 0056-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 849771-2020/DSD

- c) Existen en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, las siguientes marcas registradas a favor de terceros que incluyen en su conformación la denominación GINGER ALE, tales como: AREQUIPA DRY GINGER ALE y logotipo (Certificado N° 162517), WISLAN GINGER ALE DRY CON EXTRACTO NATURAL DE JENGIBRE y logotipo (Certificado N° 196794), BIG GINGER ALE (Certificado N° 202077).
- d) Existen en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, las siguientes marcas registradas a favor de terceros que incluyen en su conformación la denominación AGUA, tales como: AGUA DE MESA HIDRO LIGHT y logotipo (Certificado N° 259026), AGUA DE JESUS y logotipo (Certificado N° 268169), AGUA AF FIEL A TII y logotipo (Certificado N° 273816), AGUA CHECK (Certificado N° 300275), AGUA DEL AIRE y logotipo (Certificado N° 277312).
- e) Con fecha 27 de mayo de 2008, se otorgó a favor de Mount Everest Limited. (Hong Kong), el registro de la marca de producto constituida por la denominación **MOUNT EVEREST**, para distinguir cervezas, agua mineral y gasificada y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y jugos de fruta; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 138587, cuya vigencia se otorgó hasta el 27 de mayo de 2018, fecha en la cual caducó por falta de renovación.

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-2015²), en la cual se señala lo siguiente:

² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3269 del 12 de abril de 2018.



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° 0056-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 849771-2020/DSD

“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-2015³, el Tribunal Andino estableció que: *“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.”*

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

Así, puede ser que, ante marcas idénticas, en caso 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, se advierte que los signos están referidos a los siguientes productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial:

Signo solicitado	Certificado N° 6997
Cervezas; aguas minerales y	Cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no

³ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.



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° 0056-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 849771-2020/DSD

otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas	alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas y todos los demás productos
	Certificado N° 58692
	Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas y demás productos
	Certificado N° 250215
	Aguas minerales, gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; bebidas carbonatadas

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

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-2016⁴.

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

⁴Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

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

RESOLUCIÓN N° 0056-2022/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 849771-2020/DSD

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:

- 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 - Novoa⁵, *"...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*

⁵Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.



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° 0056-2022/TPI-INDECOPI


EXPEDIENTE N° 849771-2020/DSD

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 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 presente caso, atendiendo a que algunas de las marcas registradas constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si éstos presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

En el caso de las marcas registradas se advierte que serán relevantes tanto el elemento denominativo, ya que será mediante dicha denominación como se solicitarán los productos en el mercado, como el aspecto gráfico y cromático, debido a la distribución de sus elementos, tal como se aprecia a continuación:

Marca	Certificado N°
	N° 58692



PERU

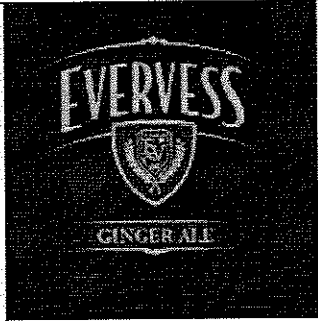
Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0056-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 849771-2020/DSD

	N° 250215
---	-----------

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

En el caso del signo solicitado AGUA EVEREST, la denominación AGUA, es genérica respecto de los productos que pretende distinguir en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, toda vez que designa al producto. Ello explica su uso frecuente en la conformación de diversas marcas registradas, tal como se aprecia en el Informe de Antecedentes.

De otro lado, en el caso de la marca EVERVESS GINGER ALE y logotipo, la denominación GINGER ALE⁶, si bien se encuentra en idioma inglés, su significado (bebida gaseosa en base a jengibre) es conocido por el sector pertinente del público consumidor. Ello explica su uso frecuente en la conformación de diversas marcas registradas, tal como se aprecia en el Informe de Antecedentes.

Por lo anterior, las denominaciones AGUA y GINGER ALE no serán tomadas en cuenta a efectos de realizar el examen comparativo de los signos.

Realizado el examen comparativo correspondiente se advierte lo siguiente:

⁶ GINGER ALE (Gaseosa de jengibre) tal como se aprecia en la siguiente página web:
<https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/ginger-ale>



a) Entre el signo solicitado AGUA EVEREST y la marca registrada EVERVESS (Certificado N° 6997):

- Fonética y gráficamente, el elemento denominativo relevante del signo solicitado (EVEREST) y la marca registrada EVERVESS presentan una diferente secuencia de consonantes (V-R-S-T- / V-R-V-S-S) y de sílabas (E-VE-REST / E-VER-VESS), lo que determina una pronunciación e impacto visual de conjunto diferente.

Signo solicitado	Marca registrada
AGUA EVEREST	EVERVESS

- Conceptualmente, ambos signos tienen significados diferentes, toda vez que el signo solicitado EVEREST, hace referencia al monte más alto del mundo⁷, que resulta ser conocido por la generalidad del público consumidor, mientras que la denominación EVERVESS de la marca registrada es de fantasía.

b) Entre el signo solicitado AGUA EVEREST y la marca registrada EVERVESS y logotipo (Certificado N° 58692):

Fonética, gráfica y conceptualmente, se advierten las mismas precisiones señaladas en el literal a). Asimismo, la marca registrada presenta elementos gráficos y cromáticos, mientras que el signo solicitado es denominativo, tal como se aprecia a continuación:

⁷ Tal como se aprecia en la siguiente página web:

Everest – el monte más alto del mundo

El Everest (o Chomolungma como se le denomina en Nepal) se encuentra situado a 8848,43 metros de altura y es el sueño de todo escalador, pero sin duda es el desafío más peligroso y la montaña más mortal de la tierra. Sí, es el lugar más alto de nuestro planeta y la cumbre más famosa que todos los niños de todos los países conocen. Pero la historia de su descubrimiento y de la valerosa gente que intentó encumbrarlo suelen ser desconocidos para el público. Con una forma similar a la de una pirámide debido a la disección de los glaciares, el Everest se alza justo en la frontera entre dos países asiáticos: China y Nepal.


<http://www.everestian.com/monte-everest-es.html>



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

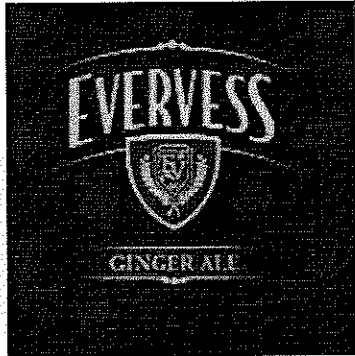
RESOLUCIÓN N° 0056-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 849771-2020/DSD

Signo solicitado	Marca registrada
AGUA EVEREST	

- c) Entre el signo solicitado AGUA EVEREST y la marca registrada EVERVESS GINGER ALE y logotipo (Certificado N° 250215):

Fonética, gráfica y conceptualmente, se advierten las mismas precisiones señaladas en el literal b).

Signo solicitado	Marca registrada
AGUA EVEREST	

2.3 Riesgo de confusión

Por lo expuesto, si bien los signos en cuestión están destinados a distinguir algunos de los mismos productos y otros vinculados; éstos presentan diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales, lo que determina, tomando en cuenta el grado de atención que se presta para este tipo de productos, que sea



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° 0056-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 849771-2020/DSD

posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

A mayor abundamiento cabe señalar que las marcas de la opositora y la marca **MOUNT EVEREST** (Certificado N° 138587) que estuvo registrada a favor de Mount Everest Limited, coexistieron pacíficamente en el registro.

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

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por Pepsico, Inc.

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 454-2021/CSD-INDECOPI de fecha 9 de febrero de 2021 que dispuso INSCRIBIR (entiéndase: **OTORGAR**) a favor de [REDACTED] (Perú), el registro de la marca de producto constituida por la denominación AGUA EVEREST, para distinguir cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención del Vocal Gonzalo Ferrero Diez Canseco y el voto dirimente de Carmen Jacqueline Gavelan Díaz



Firmado digitalmente por GAVELAN
DÍAZ Carmen Jacqueline FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.01.2022 21:50:45 -05:00

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

/ob.

Voto en discordia de las señoras Vocales Virginia María Rosasco Dulanto
y Sylvia Teresa Bazán Leigh

M-SPI-01/01

15-17



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


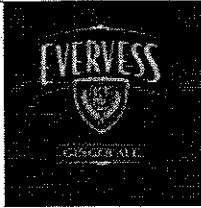
RESOLUCIÓN N° 0056-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 849771-2020/DSD

El presente tiene por objeto sustentar nuestro voto en discordia en el caso de la referencia, ya que consideramos que el signo solicitado AGUA EVEREST, se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual, correspondería denegar su registro.

En efecto, realizado el examen comparativo entre el signo solicitado AGUA EVEREST y las marcas registradas EVERVESS (Certificado N° 6997), EVERVESS y logotipo (Certificado N° 58692) y EVERVESS GINGER ALE y logotipo (Certificado N° 250215), se advierte que:

- Fonéticamente, el elemento denominativo relevante del signo solicitado (EVEREST) y la denominación EVERVESS de las marcas registradas presentan una misma secuencia de vocales (E-E-E) y similar secuencia de consonantes (V-R-S-T / V-R-V-S-S), lo que determina una pronunciación y entonación de conjunto cuasi idénticas.
- Gráficamente, las marcas EVERVESS y logotipo (Certificado N° 58692) y EVERVESS GINGER ALE y logotipo (Certificado N° 250215) presentan elementos gráficos y figurativos mientras que el signo solicitado es únicamente denominativo y no cuenta con elementos gráficos adicionales, tal como se aprecia a continuación:

AGUA EVEREST	EVERVESS (Certificado N° 6997)
	 (Certificado N° 58692)
	 (Certificado N° 250215)
Signo solicitado	Marcas registradas



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° 0056-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 849771-2020/DSD

- Conceptualmente, el significado de la denominación EVEREST⁸ puede ser conocido por un gran sector del público consumidor.

En atención a lo anterior, no obstante el contenido conceptual de la denominación EVEREST, teniendo en cuenta que el signo solicitado es un signo denominativo que no cuenta con elementos relevantes que permitan su diferenciación respecto de las marcas registradas, la cuasi identidad fonética entre las denominaciones EVEREST y EVERVESS y que los productos a que se refieren los signos se expenden mayormente en bodegas y son solicitados verbalmente, consideramos que no sería posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En virtud de lo expuesto, nuestro voto es porque la Resolución N° 454-2021/CSD-INDECOPI de fecha 9 de febrero de 2021, debiera ser revocada y, en consecuencia, el registro de la marca de producto constituida por la denominación AGUA EVEREST denegado.



Firmado digitalmente por ROSASCO
DULANTO Virginia Maria FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.01.2022 11:58:29 -05:00

VIRGINIA MARÍA ROSASCO DULANTO
Vocal



Firmado digitalmente por BAZAN
LEIGH Sylvia Teresa FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.01.2022 16:13:32 -05:00

SYLVIA TERESA BAZÁN LEIGH
Vocal

⁸ Ver nota 7