

FACULTAD DE DERECHO

**INFORME JURÍDICO SOBRE EXPEDIENTE N° 822055-
2019**



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL
DE ABOGADA

LIMA, PERÚ

2024

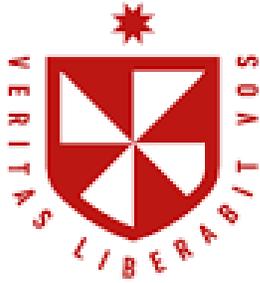


CC BY-NC-ND

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° 822055-2019

Materia : Signos Distintivos

Entidad : INDECOPI

Bachiller : María Pía Abigail Vera Vílchez

Código : 2013133834

LIMA – PERÚ

2024

En el presente informe jurídico examinaremos el procedimiento administrativo recaído en el expediente 822055-2019, el cual es iniciado por CORPORACION SAN LUIS S.A.C., con la presentación de la solicitud de registro multiclase de productos, ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, para registrar el signo distintivo denominativo “Impossible Burger”, con la finalidad de distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Posteriormente, Impossible Foods Inc., de Estados Unidos de América, formula oposición andina contra la solicitud de registro multiclase, en el extremo que pretende distinguir productos de las clases 29 y 30 de la C.I., presentando como fundamentos de la oposición sus marcas “IMPOSSIBLE BURGER” e “IMPOSSIBLE” solicitadas en Colombia.

Mediante Resolución N° 2704-2020/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos, declara fundada la oposición, debido a que, determinó que existe riesgo de confusión entre los signos en cuestión, así como también determina que existe mala fe con respecto a la presentación de la solicitud.

Mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2020, Corporación San Luis S.A.C. interpone recurso de apelación alegando que no existe estudio o encuesta que acredite que el signo solicitado genere riesgo de confusión en relación con las marcas andinas de la opositora, asimismo, señala que no se realizó la solicitud de mala fe.

Finalmente, mediante Resolución N° 806-2021/TPI-INDECOPI la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por Corporación San Luis S.A.C. y, en consecuencia, confirmó la Resolución de primera instancia que denegó el registro multiclase de la marca denominativa “Impossible Burger” que pretendía distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial.

Visto lo actuado, se identificará y analizará los principales problemas jurídicos del caso en concreto, conforme a la normativa actualizada y a la doctrina.

NOMBRE DEL TRABAJO

VERA VILCHEZ.docx

RECUENTO DE PALABRAS

7380 Words

RECUENTO DE PÁGINAS

29 Pages

FECHA DE ENTREGA

Jul 9, 2024 9:02 AM GMT-5

RECUENTO DE CARACTERES

40094 Characters

TAMAÑO DEL ARCHIVO

97.3KB

FECHA DEL INFORME

Jul 9, 2024 9:04 AM GMT-5**● 16% de similitud general**

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

- 16% 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)



Mg. Augusto Renzo Espinoza Bonifaz
Responsable Turnitin
Pregrado - FADE

GRP/
REB

ÍNDICE

I. RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES HECHOS EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO	4
a. Presentación de la solicitud de registro multiclase	4
b. Oposición Andina a la solicitud de registro multiclase	4
c. Escritos adicionales y por no absuelto el traslado de oposición	5
d. Resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos	6
e. Recurso de Apelación interpuesto por la solicitante	7
f. Absuelve traslado de Apelación.....	8
g. Resolución emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.....	9
II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE	12
a. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS.....	12
b. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE	14
1. ¿Tenía Impossible Foods Inc. legítimo interés para presentar oposición?.....	14
2. Respecto al riesgo de confusión	16
3. ¿Impossible Foods Inc. demostró que la solicitud de registro fue presentada de mala fe? .	19
III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS	22
1. ¿Tenía Impossible Foods Inc. legítimo interés para presentar oposición?.....	22
2. Respecto al riesgo de confusión	22
3. ¿Impossible Foods Inc. demostró que la solicitud de registro fue presentada de mala fe?	23
IV. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA	25
V. CONCLUSIONES	26
VI. BIBLIOGRAFÍA	28
VII. ANEXOS.....	29

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

a. Presentación de la solicitud de registro multiclase

Con fecha 17 de octubre de 2019, CORPORACIÓN SAN LUIS S.A.C., de Perú, solicitó el registro multiclase de marca denominativa “**Impossible Burger**”, para distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional Niza.

Después de constatar que se reunieran todas las estipulaciones formales exigidas por la norma, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, realizó la publicación en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial.

b. Oposición Andina a la solicitud de registro multiclase

Mediante escrito de fecha 16 de diciembre de 2019, Impossible Foods Inc., de Estados Unidos de América, interpuso oposición andina contra la solicitud de registro multiclase que pretende distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional.

Fundamentos de Hecho

La opositora señala que tiene legítimo interés para interponer una oposición andina en base a los siguientes derechos prioritarios:

1) El **certificado de registro N° 5459255** emitido en Estados Unidos, correspondiente a la marca **IMPOSSIBLE**, para distinguir productos de la Clase 29.

2) El expediente N° SD2019/0054481 colombiano, para el registro de la marca **IMPOSSIBLE BURGER** que pretende distinguir productos de la Clase 29.

3) El expediente N° SD2019/0054472 colombiano, para el registro de la marca **IMPOSSIBLE** que pretende distinguir productos de las Clases 29 y 30.

Adicionalmente, alega que la marca IMPOSSIBLE BURGER / IMPOSSIBLE ha logrado un gran reconocimiento entre el público consumidor, principalmente de cultura vegetariana o “vegana” debido a que es una opción de alimentación libre de productos cárnicos o animales. Asimismo, señala que es muy probable que la solicitante haya tomado conocimiento de sus actividades comerciales a través de la página web <https://impossiblefoods.com/>.

Por ende, la presentación de la solicitud multimarca en el presente expediente no puede ser objeto de la mera casualidad. No puede tener otra explicación qué el haberse presentado de **mala fe**.

Por otra parte, alega que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y sus signos solicitados anteriormente en Colombia, toda vez que de la comparación a nivel fonética y gráfica entre el signo solicitado y su marca IMPOSSIBLE BURGER, puede visualizarse que los signos son los mismos. Asimismo, conceptualmente, los signos serían abstractos y sin significado para cualquier consumidor

Finalmente, con la finalidad de demostrar su legítimo interés, la opositora presenta copias de las solicitudes de registro presentadas ante la DSD del INDECOPI.

c. Escritos adicionales y por no absuelto el traslado de oposición

Con proveído de fecha 17 de diciembre la Secretaría Técnica de la CSD le requirió a Impossible Foods Inc., que cumpla con precisar si la solicitud de registro colombiana multiclase N° SD2019/0054472, correspondiente a la

marca IMPOSSIBLE, constituye un fundamento de la presente oposición en los extremos que distingue productos y servicios de las clases 29 y 43

Con fecha 26 de diciembre de 2019, Impossible Foods Inc., absuelve el requerimiento presentando un escrito donde señala que: En cuanto a la solicitud de registro colombiana multiclase N° SD2019/0054472 para la marca IMPOSSIBLE, ésta se ha presentado para las clases 29, 30 y 43 en Colombia. No obstante, para lo relacionado a la presente oposición, acreditan interés real en el mercado peruano respecto solo para la clase 30.

Mediante proveído de fecha 14 de febrero de 2020, se deja constancia que la oposición andina se basa en la marca denominativa **IMPOSSIBLE BURGER** que pretende distinguir productos de la clase 29, y la marca denominativa **IMPOSSIBLE** que pretende distinguir productos de la **clase 30**.

Mediante escrito de fecha 1 de julio de 2020, Impossible Foods Inc., señaló que sus solicitudes colombianas, base de la oposición, ya han sido otorgadas, presentando los certificados N° 643643 y N° 643642.

No obstante, habiendo sido debidamente notificada, y habiéndose vencido el plazo establecido, con fecha 27 de julio de 2020, se deja constancia que la solicitante no contestó la oposición y se pasa a resolver conforme a ley.

d. Resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos

Mediante Resolución N° 2704-2020/CSD-INDECOPI, la Comisión declaró fundada la oposición formulada por Impossible Foods Inc; y, en consecuencia, denegó el registro de la marca solicitado por CORPORACION SAN LUIS S.A.C., en base a lo siguiente fundamentos:

1. Respecto al Legítimo interés de la opositora

La opositora formuló su oposición en base al registro de las marcas IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643) e IMPOSSIBLE (Certificado N° 643642), registradas en Colombia, para diferenciar productos de las clases 29 y 30 de la N.O.

Mediante Expedientes N° 829772-2019 y N° 829773-2019 de fecha 13 de diciembre de 2019, la opositora ha solicitado el registro en el Perú de las marcas IMPOSSIBLE BURGER e IMPOSSIBLE para diferenciar productos de las clases 29 y 30, respectivamente.

En ese sentido, Impossible Foods, Inc., se encuentra legitimada para formular oposición en base a sus marcas solicitadas con anterioridad en Colombia.

2. Mala fe

Del análisis de los medios probatorios se advierte lo siguiente: (i) el signo solicitado IMPOSSIBLE BURGER ha reproducido de manera semejante o idéntica los elementos que conforman a las marcas de la opositora (ii) la solicitante pretende distinguir productos de la clase 29 y 30 que se encuentran relacionados a aquellos que distinguen las marcas de la opositora.

Por lo expuesto, se puede concluir que, existen elementos que permiten determinar que el signo ha sido solicitado de mala fe, por tal razón concierne declarar fundada la oposición formulada en este extremo.

3. Respecto al riesgo de confusión

En cuanto a la marca IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643)

Si bien existe identidad entre los signos en conflicto, estos distinguen productos no vinculados entre sí, por ello concierne declarar **infundada** la oposición formulada en este extremo.

En cuanto a la marca IMPOSSIBLE (Certificado N° 643642)

Debido a que los signos en disputa distinguen algunos de los mismos productos., y presentan semejanzas entre los mismos, no es posible que coexistan sin generar un riesgo de confusión en los consumidores; por lo cual concierne, en ese extremo, declarar fundada la oposición.

e. **Recurso de Apelación interpuesto por la solicitante**

Mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2020, Corporación San Luis S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

Alega que previamente al inicio del presente procedimiento, efectuó una búsqueda de antecedentes registrales¹ no advirtiendo que el signo solicitado

¹ A través de <http://enlinea.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#inicio>.

se encontrase registrado a favor de algún tercero, por lo que no se puede afirmar que actuó de mala fe.

Asimismo, las marcas de la opositora se encuentran inscritas en Colombia, motivo por el cual, las mismas deberían tener protección únicamente en el país de origen.

En las clases 29 y 30 de la C.I., se encuentran inscritas a favor de terceros, marcas que incluyen la denominación "IMPOSIBLE", lo que determina que dicha denominación sea de uso frecuente en ambas clases.

No existe estudio o encuesta que acredite que el signo solicitado genere riesgo de confusión en relación con las marcas registradas.

En la medida de que la opositora únicamente cuenta con el registro de la marca IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643) en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, no corresponde que su signo solicitado sea denegado en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

f. Absuelve traslado de Apelación

Con fecha 8 de enero de 2021, Impossible Foods Inc. absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:

Reitera que Corporación San Luis S.A.C. (la solicitante), probablemente ha tomado conocimiento de las actividades comerciales de la empresa de mi mandante a través de Internet, del portal <https://impossiblefoods.com>.

Asimismo, alega que ha demostrado que cuenta con derechos prioritarios y además presentó los certificados otorgados por Colombia que le permiten invocar la oposición andina regulada por el artículo 147° de la Decisión 486.

Adicionalmente agrega que la mala fe ha quedado demostrada, pues que analizando los medios probatorios que presentaron, la Comisión concluyó que:

- (i) La opositora (Impossible Foods Inc.) ha acreditado que es titular en el extranjero de las marcas IMPOSSIBLE e IMPOSSIBLE BURGER;
- (ii) El signo solicitado Impossible Burger ha reproducido de manera semejante o idéntica los elementos que conforman a las marcas (IMPOSSIBLE y IMPOSSIBLE BURGER) de la opositora; y,
- (iii) La solicitante pretende distinguir productos de las clases 29 y 30 que se encuentran relacionados a aquellos que distinguen las marcas de la opositora.

Por lo cual solicita que el escrito de apelación sea declarado INFUNDADO en todos sus extremos pues queda acreditada la mala fe y la correcta decisión contenida en la en la Resolución No. 2704-2020/CSD-INDECOPI emitida el 21 de agosto de 2020.

g. Resolución emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Cuestiones controvertidas:

- i. Si el signo solicitado IMPOSSIBLE BURGER genera un riesgo de confusión con las marcas opositoras (IMPOSSIBLE e IMPOSSIBLE BURGER), registradas en Colombia
- ii. Si la solicitud de registro del signo IMPOSSIBLE BURGER fue presentado de mala fe.

Extremos consentidos:

La solicitante en sus argumentos presentados en la apelación no cuestiona la evaluación efectuada por la Comisión en la cual se determinó la existencia de vinculación entre los productos en cuestión, por lo tanto, no corresponde pronunciarse sobre este extremo

Asimismo, la opositora no ha cuestionado la Resolución de la Comisión en el extremo que se declara la inexistencia del riesgo de confusión entre el signo solicitado IMPOSSIBLE BURGER en la clase 30 y la marca opositora IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643), que distingue productos de la clase 30. Quedando consentido ese extremo.

En ese sentido, mediante Resolución N° 0806-2021/TPI-INDECOPI, la Sala declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por Corporación San Luis S.A.C. y, en consecuencia, confirmó la Resolución de la Comisión, fundamentando su decisión bajo los siguientes argumentos:

1. Respecto al riesgo de confusión entre el signo solicitado IMPOSSIBLE BURGER y las marcas IMPOSSIBLE (Certificado N° 643642) e IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643).

La Sala precisa lo siguiente

- 1.1. En relación a la identidad o semejanza entre los signos materia de litis:

En principio, se deja constancia que la denominación en inglés BURGER, cuyo significado en español es “*hamburguesa*” es susceptible de ser conocida por los consumidores en las clases 29 y 30, debido a su uso frecuente en el mercado, resultando una denominación carente de distintividad en tanto describe la forma de preparación de uno de los productos de la clase (*a saber, la carne*), además de resultar frecuentemente utilizada.

En ese sentido, realizando el examen comparativo, y siendo que el elemento denominativo relevante es el término IMPOSSIBLE, se determina que los signos en controversia son gráficamente, fonéticamente y conceptualmente idénticos entre sí.

- 1.2. En relación a los productos

Como la solicitante en sus argumentos presentados en la apelación no cuestiona la evaluación efectuada por la Comisión, por lo tanto, no corresponde pronunciarse sobre este extremo.

Por lo expuesto, en la medida que los signos comparados se encuentran referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados, según sea el caso (conforme fue determinado por la Comisión y no fue materia de impugnación) y además de resultar fonética y gráficamente idénticos entre sí, no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin el riesgo de que genere confusión al público consumidor

2. Respecto a la mala fe del signo solicitado

La Sala recalca que las personas que quieran registrar una marca tendrán que adherirse a un grupo de reglas y normas jurídicas, de las cuales resaltan aquellas cuyo fin no es solo el evitar la confusión con otras marcas, que ya gozan de protección registral, sino que, además, motivan un comportamiento honesto y leal de quien solicita el registro de un nuevo signo distintivo. Esto se da gracias al estrecho vínculo que existe entre el Derecho de la Propiedad Intelectual y el de la Leal Competencia.

Asimismo, destaca que el principio de buena fe objetiva está en las etapas pre y post registral. Durante la fase previa al registro, se expone a través de la prohibición de registro comprendida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486². En tales casos, la autoridad competente tiene la facultad de negar el registro del signo solicitado. Sin embargo, se señala que la falta de una causa de prohibición específica en otros casos de posible mala fe al solicitar el registro de un signo distintivo impide la denegación automática del registro, ya sea por iniciativa propia o a solicitud de alguna de las partes involucradas.

Frente a esta complejidad de situaciones para nuestro expediente La Sala recurre al derecho comparado determinando que: “Incurre en mala fe quien en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.”

Finalmente, en el caso en concreto, del análisis en conjunto de los medios probatorios³ presentados por la opositora, se ha acreditado que con fecha anterior a la presente solicitud de registro, la opositora obtuvo - en los Estados

² “(...) Se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.”

³ Copia del Certificado N° 5459255 correspondiente a la marca de producto IMPOSSIBLE inscrita en los Estados Unidos de América, copia de las solicitudes de registro presentadas en Colombia con fecha 28 de junio de 2019 y los correspondientes certificados de registro de las marcas IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643) e IMPOSSIBLE (Certificado N° 643642)

Unidos de América - o solicitó - en Colombia – el registro de las marcas IMPOSSIBLE BURGER y IMPOSSIBLE, con las cuales el signo solicitado resulta idéntico, además de encontrarse referidos a productos vinculados de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial, todo lo que determina que la identidad fonética entre los signos y la aplicación a productos vinculados no pueda deberse a una mera coincidencia, sino al conocimiento previo sobre la existencia de las marcas de la opositora. Cabe resaltar que la palabra IMPOSSIBLE constituye un término arbitrario con relación a los productos a los que se refiere, razón por la cual le corresponde una protección cercana a la de una denominación de fantasía

Adicionalmente precisa que el haber realizado una búsqueda de antecedentes registrales no permite inferir cuál fue la intención del solicitante al iniciar el presente procedimiento, puesto que lo que se analiza, en el caso de la mala fe, es si a través de la solicitud de registro, se ha pretendido obtener un provecho ilícito o no leal, obstruyendo la actividad empresarial de terceros y afectando de esta manera el mercado, para lo cual se tiene en consideración no solo a los competidores nacionales, sino también a los que participan en el mercado internacional

En consecuencia, la Sala concluye que en el presente caso existen suficientes indicios que permiten determinar que Corporación San Luis S.A.C. pretende registrar el signo IMPOSSIBLE BURGER con la intención de obtener un provecho ilícito y obstruir la actividad empresarial de terceros, comportamiento desleal que atenta contra el deber de la leal y honesta competencia y que, por tanto, es contrario a la buena fe comercial.

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

a. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS

En el presente caso Impossible Foods Inc., presenta oposición andina alegando tener legítimo interés toda vez que cuenta con derechos preferentes, los cuales son:

- La marca solicitada en Colombia **IMPOSSIBLE** (expediente N° SD2019/0054472), para distinguir productos de las clases 29 y 30.
- La marca solicitada en Colombia **IMPOSSIBLE BURGER** (expediente N° SD2019/0054481), para distinguir productos de la clase 29.

Invocando el artículo 147 de la Decisión 486 como base legal para sustentar su derecho. Asimismo, alega que existe semejanza al grado de producir confusión entre el signo solicitado y sus marcas colombianas.

Finalmente, afirma que la solicitud ha sido presentada de mala fe, siendo que, sus marcas **IMPOSSIBLE BURGER** e **IMPOSSIBLE** han logrado gran reconocimiento entre el público consumidor, y que muy probablemente la solicitante ha tomado conocimiento de sus actividades comerciales a través de su página web⁴.

Por otra parte, la solicitante, Corporación San Luis S.A.C., alega que Impossible Foods, Inc. no tiene legítimo interés para presentar oposición, puesto que por el principio de territorialidad las marcas registradas en Colombia no deberían tener protección en el Perú, adicionalmente, alegan que la solicitud de registro fue presentada de buena fe, puesto que Corporación San Luis S.A.C. desconocía la existencia de las marcas de la opositora.

Por lo expuesto podemos identificar tres problemas principales:

- (i) Determinar si Impossible Foods Inc., cuenta con legítimo interés para presentar oposición andina en base a sus marcas registradas en Colombia.
- (ii) Determinar si existe riesgo de confusión entre el signo “**IMPOSSIBLE BURGER**” y las marcas bases de la oposición

⁴ ver pág. 5

(iii) Determinar si la solicitud de registro se realizó de mala fe

b. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE

1. ¿Tenía Impossible Foods Inc. legítimo interés para presentar oposición?

El problema principal recae en si Impossible Food Inc. cuenta con el requisito principal, que es tener legítimo interés, para presentar una oposición andina.

Sobre la oposición al registro de marca, esta constituye un acto procedimental en el cual una tercera persona puede oponerse al registro de un signo, siempre que acredite tener un legítimo interés; es decir, que pruebe que es titular de una marca idéntica o similar, y que el registro del signo que se está solicitando pueda generar un riesgo de confusión o de asociación ante los consumidores con respecto a su marca.

La Decisión 486 en su artículo 146 establece que: *“Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca”*

Asimismo, complementado al artículo 146, el artículo 147 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

*“**Artículo 147:** A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición,*

debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.”

De lo que podemos inferir que aquel que presente una oposición debe tener como objeto principal un legítimo interés, tal y como también lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

El legítimo interés es la condición sine qua non para que la observación sea aceptada por la oficina nacional competente es que el observante tenga legítimo interés al momento de presentarse la observación, interés que debe ser probado en el momento administrativo respectivo. (Proceso 32-IP-96, fundamento 8)

Es decir, el legítimo interés es la motivación por la cual se interpone un acto de oposición. Esta motivación refiere a la posibilidad de ser perjudicado en caso se otorgue el registro solicitado.

En cuanto a una oposición andina no solo debe haber un legítimo interés, sino, como también señala la norma, se deberá acreditar un interés real en el mercado. Para ello se deberá presentar de forma paralela una solicitud de registro de la marca en el País Miembro en donde se interponga la oposición.

2. Respecto al riesgo de confusión

El problema radica en determinar, a partir de un examen comparativo, si la coexistencia de ambas marcas en el mercado pueda generar un riesgo de confusión.

A través de la Resolución N° 0956-2019/TPI-INDECOPI, 03 de junio de 2019, la Sala de Propiedad Intelectual expuso lo siguiente:

“Para que pueda una marca ejecutar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico le otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa.

La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para impedir que terceros la registren o usen. Es aquí donde ingresa el riesgo de confusión toda vez que tradicionalmente se lo vincula con la dimensión negativa.”

Y adicionalmente, la Decisión 486 de 2000 señala que:

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

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

En ese sentido, debemos aclarar las diferencias entre el riesgo de confusión y el riesgo de asociación, siendo este último considerado como riesgo de confusión indirecta⁵ en nuestro país.

Respecto a la diferencia entre estas dos figuras, Maraví (2014) señala:

En el riesgo de confusión directa, la confusión ocurre porque los propios signos guardan mucha semejanza o identidad y los productos son idénticos o prácticamente idénticos. Se considera que, en la confusión directa, un consumidor equivoca el origen empresarial del producto o servicio porque yerra en la elección de uno por otro; por ejemplo, en bebidas gaseosas amarillas, Inca Kola vs. Inka Cola.

En el riesgo de confusión indirecta, el consumidor no toma un producto por otro pues los productos y/o los signos guardan diferencias; sin embargo, el parecido entre ambos signos le hace creer al público que los bienes o servicios provienen de la misma empresa; por ejemplo, Red Bull vs. Blue Bull para bebidas energizantes. (pág. 64)

Entonces, volviendo a lo dispuesto en el artículo 136 inciso a), para que se configure el riesgo de confusión es preciso que se cumplan dos condiciones: (i) que los signos confrontados sean similares o idénticos y, (ii) que se apliquen a productos o servicios que sean idénticos o estén relacionados.

Adicionalmente, debe recalcar que, por lo general, mientras mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos y/o servicios, mayor será la confusión entre los signos.

⁵ Aunque una parte de la doctrina sostiene que el riesgo de asociación incluye tanto el riesgo de confusión indirecta como el riesgo de asociación en su sentido estricto. La Sala de P.I. del INDECOPI, en varios pronunciamientos, ha expresado que el riesgo de asociación deberá entenderse como el riesgo de confusión indirecta.

Por otro lado, para hacer un examen comparativo el Decreto Legislativo N° 1075 de 2008 en su artículo 45, señala los siguientes parámetros:

“A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

- 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.”*

Adicionalmente, el Decreto Legislativo N° 1075 de 2008 en su artículo 46, determina que:

“Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) La semejanza gráfico-fonética;*
- b) La semejanza conceptual; y,*
- c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.”*

Asimismo, para determinar si dos signos pueden confundirse entre sí, debemos partir del impacto en conjunto que genere cada uno en el público consumidor, puesto que, comúnmente, los consumidores no podrán comparar ambos signos a la vez; es decir, si un consumidor tiene en frente suyo al signo “A” este será

confrontado por el recuerdo que guarde del signo “B” que anteriormente conoció.

3. ¿Impossible Foods Inc. demostró que la solicitud de registro fue presentada de mala fe?

En este punto será Impossible Foods Inc quien deberá demostrar el actuar de mala fe por parte de Corporación San Luis S.A.C. al presentar la solicitud de registro de marca.

Pero para ello primero se debe analizar los parámetros determinados en la legislación marcaria o en la normativa general, que nos señale cuando se considera que el administrado recae en una conducta de mala fe.

En nuestra legislación marcaria no existe como tal algún artículo que nos indique que actos o parámetros acarreen en mala fe, por lo cual, al ser un concepto jurídico totalmente opuesto al de buena fe, deberemos analizar que dice nuestra norma al respecto sobre esta última.

La buena fe es un principio que debe ser observado por todos los competidores en el mercado para mantener la seguridad jurídica. La concurrencia de los competidores en el mercado debe ser de una manera transparente, sin entorpecer el desarrollo de otros competidores con acciones que no se encuentran dentro de los parámetros del principio de buena fe.

Este principio en virtud del cual todo comerciante debe actuar de acuerdo a las reglas éticas de la buena fe y de la lealtad comercial, actualmente constituye un principio universal del derecho y uno de los pilares del Derecho Comercial (rama a la que pertenece el Derecho Marcario), materia que por su dinamismo intrínseco tiene que recurrir constantemente a principios como éste para encontrar una salida a las situaciones nuevas con las que constantemente se enfrenta. En aplicación de este principio es que ninguna autoridad puede amparar la mala fe con la que actúan las personas.

Asimismo, en la normativa vigente sobre marcas, el principio de la buena fe objetiva se ubica tanto en la etapa pre como en la post registral. En la primera etapa se manifiesta a través de la prohibición de registro comprendida la Decisión 486 de 2000 en su artículo 136-d⁶, establece que:

“Artículo 136:

(...)

d) *Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.”*

Del mismo modo, debe tenerse en cuenta el criterio de la Sala plasmado en la Resolución N° 1066-2015/TPI-INDECOPI, 09 de marzo de 2015:

“Debemos tener en cuenta que al haberse impuesto en la legislación vigente la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante, siempre que, se haya demostrado que el solicitante obró sin buena fe, y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación post-registral procederá, en el procedimiento de nulidad.”

⁶ Esta premisa estaba contemplada en el artículo 113 de la Decisión 344, derogada por la vigente Decisión 486, el cual era un supuesto de mala fe.

Es importante destacar que no existen premisas específicas de las conductas de mala fe, aquellos supuestos planteados en la norma son meramente enunciativos, porque, por su naturaleza misma y su complejidad no son aptas de ser enumeradas categóricamente, al contrario, dependen de cada caso concreto. Asimismo, conforme especifica el Tribunal de la Comunidad Andina: “El legislador comunitario deja a la regulación y jueces nacionales la determinación de otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario.” (Proceso N° 30-IP-97, fundamento 1)

En esa misma ilación de ideas, el Tribunal de la Comunidad Andina expone:

Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal (...).

Además, se presume que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa, o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado del cual quien pretenda afirmar lo contrario deberá probarlo. (Proceso 38-IP-98, fundamento 4)

Adicionalmente a ello, la Decisión 486 de 2000 en su artículo 137 establece que: “*Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro*”.

La mala fe de un competidor puede quedar demostrada cuando, debido a la dificultad que pueda existir para probar la mala fe, sea necesario recurrir a la denominada prueba indiciaria “(i) directa: cuando se encuentra destinada a la acreditación de un hecho principal; o, (ii) **indirecta (también denominada indiciaria)**): cuando se encuentra relacionada a la acreditación de un hecho

secundario a partir del cual puede inferirse un hecho principal.” (Fernández, 2021, Párrafo 5)

III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS

Habiéndose revisado los argumentos de las partes y las resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad de Intelectual, podemos identificar los principales problemas para determinar si la oposición correspondía ser declarada fundada o infundada.

1. ¿Tenía Impossible Foods Inc. legítimo interés para presentar oposición?

Basándome en los requisitos que establece la norma y, los argumentos y pruebas presentados por la opositora, encuentro que Impossible Foods Inc. si cuenta con legítimo interés para presentar oposición, toda vez que, la opositora pudo demostrar que al momento de presentar la oposición tenía un derecho expectatio preferente en Colombia por las marcas IMPOSSIBLE BURGER e IMPOSSIBLE, y finalmente presentó los certificados otorgados en Colombia de ambas marcas. Adicionalmente, se acreditó el interés real en el mercado peruano mediante la presentación de las solicitudes de registro en Perú.

En ese sentido, Impossible Foods Inc., demostró su legítimo interés cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 147 de la Decisión 486.

2. Respecto al riesgo de confusión

Considero, tomando en cuenta lo establecido en la norma y lo explicado por la doctrina, que para que se configure un riesgo de confusión, deben coincidir dos condiciones necesarias: debe existir identidad o semejanza entre los signos confrontados, y que estos signos tengan productos o servicios idénticos o vinculados. Tomando en cuenta ello, si existía riesgo de confusión entre el signo solicitado **Impossible Burger** y los signos base de **oposición IMPOSSIBLER BURGER / IMPOSSIBLE**.

Toda vez que, realizando un examen comparativo encontramos que:

Existe identidad entre el signo solicitado **Impossible Burger** y la marca registrada **IMPOSSIBLE BURGER**, puesto que son iguales fonéticamente y semejantes gráficamente, asimismo conceptualmente son idénticos toda vez que ambos evocan la idea de “hamburguesa imposible”.

Asimismo, existe semejanza entre el signo solicitado **Impossible Burger** y la marca registrada **IMPOSSIBLE**, puesto que se encuentran conformados por el término **IMPOSSIBLE**, único elemento de la marca registrada, en el aspecto conceptual la denominación **IMPOSSIBLE BURGER** se encuentra conformada por los términos en inglés **IMPOSSIBLE**, el cual es susceptible de ser entendido debido a su semejanza gráfica y fonética con su traducción (imposible) y **BURGER**, cuya traducción (hamburguesa) es susceptible de ser entendida debido a que forma parte del conocimiento básico del idioma inglés. Así, se advierte que el signo solicitado transmite o evoca la idea de “hamburguesa imposible”, mientras que la marca registrada transmite el concepto de imposible; sin embargo, esto no invalida la semejanza previamente establecida.

Respecto a los productos de la Marca **IMPOSSIBLE BURGER** encontramos que los productos solicitados no se encuentran vinculados con los solicitados por el signo **Impossible Burger**. Por otra parte, respecto a los productos de la Marca **IMPOSSIBLE** si encontramos una vinculación con los solicitados por el signo **Impossible**, ya que son sustitutos para alimentos, toda vez que constituyen productos de similar finalidad, destinados al mismo sector de consumidores

3. ¿Impossible Foods Inc. demostró que la solicitud de registro fue presentada de mala fe?

Conforme a la interpretación del Tribunal Andino que analizamos anteriormente podemos señalar que para dictaminar si una de las partes obró de mala fe se necesita probar que el actuar de esta persona natural o jurídica es consecuencia de la intención o conciencia de transgredir la norma o causar algún perjuicio hacia la contraparte; es decir, probar la conducta oportunista, la cual nos indica un ánimo de obtener beneficios generando perjuicios (al menos, potenciales).

Asimismo, la carga de la prueba recaerá en aquella persona que alegue la mala fe.

En ese sentido, para determinar la mala fe en este caso la opositora deberá presentar los indicios razonables suficientes para demostrar que la solicitante conocía con anterioridad su marca y quería registrar el signo “Impossible Burger” con la finalidad de conseguir un provecho ilícito y obstruir su actividad empresarial.

Las únicas pruebas que presentó la opositora para probar la mala fe de la solicitante fueron las siguientes:

- Las copias de las solicitudes en Colombia correspondientes a las marcas IMPOSSIBLE e IMPOSSIBLE BURGER
- Las copias de los certificados en Colombia correspondientes a las marcas IMPOSSIBLE e IMPOSSIBLE BURGER
- El certificado otorgado en Estados Unidos correspondiente a la marca IMPOSSIBLE
- El link <https://impossiblefoods.com/>.

Es un hecho que el signo de la solicitante es idéntico con el nombre de la marca de la opositora, sin embargo, para determinar la mala fe la similitud o identidad de los signos es intrascendente, conforme a lo señalado por Sala Especializada en Propiedad Intelectual, “(...) cabe precisar que si bien los signos confrontados resultan gráficamente idénticos, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial”. (Exp. N° 353946-2008, fundamento 6)

Por lo tanto, lo que se debe valorar en este caso es la intención del solicitante, y en el presente caso, la opositora no presentó las pruebas necesarias que nos dieran indicios sobre el comportamiento oportunista de la solicitante. Es más, ni siquiera se pudo probar el conocimiento previo de las marcas bases de la oposición, toda vez que cuando Corporación San Luis presenta la solicitud en

Perú el signo IMPOSSIBLE BURGER aún estaba en Proceso de Registro en Colombia, es decir, aún no se encontraba registrada su marca. Por lo cual no habría forma de verificar su existencia haciendo una búsqueda de antecedentes marcarios; asimismo, en link que presentó como prueba para demostrar que la solicitante conocía con anterioridad su marca, está dirigido para un consumidor estadounidense, no para un consumidor colombiano o peruano.

Es por ello que, bajo mi criterio, en el presente caso la opositora no logró probar el actuar de mala fe por parte de la solicitante.

IV. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

Me encuentro **de acuerdo** con **ambas resoluciones** en lo referido a la determinación de la existencia del legítimo interés para presentar oposición por parte de Impossible Foods Inc., toda vez que se tuvo en consideración las pruebas presentadas por la opositora, y se realizó el análisis correspondiente al legítimo interés y al interés real en el mercado peruano, en concordancia con el artículo 147 de la Decisión 486.

Asimismo, me encuentro de acuerdo con lo referido a la determinación del riesgo de confusión, solo para la marca IMPOSSIBLE. , toda vez que, siguiendo con lo establecido por la norma, la cual nos indica que, para que se configure el riesgo de confusión, deben hallarse dos condiciones necesarias: i) la existencia de identidad o semejanza entre los signos confrontados; ii) y que estos signos confrontados distingan productos o servicios idénticos o vinculados; por lo cual, no encuentro ninguna falla en el análisis realizado en el examen comparativo y en la evaluación de productos realizado por la Comisión y la Sala.

Por el contrario, **discrepo** respecto al criterio planteado, tanto por la Comisión como por la Sala, en el extremo que ambas resoluciones determinaron que existe mala fe por parte de la solicitante. En atención a lo cual, a continuación, explicaré mis motivaciones.

Como ya se analizó anteriormente en este informe, el criterio que se debe utilizar para determinar si una persona actuó de mala fe, es analizar si las pruebas presentadas por la parte que alega la mala fe generan indicios suficientes para determinar que la persona acusada tuvo la intención de generar un perjuicio; es decir, si su conducta fue oportunista. Asimismo, debemos recordar que la conducta maliciosa o desleal no puede suponerse, presumirse o asumirse, puesto que la autoridad administrativa debe presumir que todo comportamiento está conforme con los deberes del principio de la buena fe.

En esa ilación de criterios, las pruebas que presentó la opositora, las cuales fueron las solicitudes presentadas en Colombia y los certificados en Colombia y Estados Unidos, además de solo alegar que “tal vez” la solicitante tomó conocimiento de sus actividades a través de su página web en inglés, son pruebas que no se pueden determinar cómo indicios suficientes para decidir el actuar malicioso de la solicitante.

En este caso la Comisión y la Sala no pudieron realizar una conexión lógica entre las pruebas y el hecho que se quería demostrar, puesto que de la identidad de los signos no se puede inferir la intención desleal y, la opositora no presentó indicios razonables focalizados en la intención desleal de la solicitante. La regla es bastante clara; por esa razón, pienso que la absolución sobre este punto es más una sospecha que carece de un nexo claro que se desglosó de consideraciones relacionadas con los signos, y no de lo que en realidad debió analizarse, la intención de generar un perjuicio.

V. CONCLUSIONES

- Para poder presentar una Oposición Andina se debe cumplir con dos requisitos fundamentales: tener legítimo interés y acreditar el interés real en el mercado; el primero esta referido a la motivación que tiene el opositor por

presentar este recurso, esta motivación está relacionada con el daño que puede recibir el opositor en caso se otorgue el registro solicitado; el segundo se refiere a acreditar el interés que tiene el opositor de ingresar al mercado del país miembro donde presentó la oposición andina.

- Para que se configure un riesgo de confusión, tienen que converger dos requisitos fundamentales: que haya una semejanza o identidad entre los signos confrontados y, además, estos signos deberán distinguir productos o servicios idénticos o vinculados.
- La carga de la prueba respecto a la mala fe la tiene la parte que la invocó, siendo que, se debe presumir que el proceder de una persona no se ha dado con el objetivo de causar daño, o de infringir la norma, o el dejar de efectuar un deber propio; por tanto, aquel que intente afirmar lo contrario deberá probarlo.
- El simple conocimiento de la existencia de una marca protegida o utilizada en el extranjero no conlleva a nada desleal, la conducta se torna desleal cuando va seguida de actividades con la finalidad de bloquear, entorpecer u obstaculizar la entrada de una marca de productos o servicios al mercado relevante.

VI. BIBLIOGRAFÍA

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

- Maraví Contreras A. (2014). Introducción al Derecho de las Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. *Foro Jurídico*, (13), 58-68.
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13774>.
- Fernández, J. (13 de abril de 2021). *La Prueba Indiciaria en el Procedimiento Administrativo Sancionador Ambiental*. Conexión Ambiental.
<https://conexionambiental.pe/la-prueba-indiciaria-en-el-procedimiento-administrativo-sancionador-ambiental/>

FUENTES LEGALES

- Comisión de la Comunidad Andina (2000, 14 de setiembre). *Régimen Común sobre la Propiedad Industrial*.
<https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC486.pdf>
- Poder Ejecutivo (2008, 27 de junio). *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*. Diario Oficial El Peruano.
<https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01075.pdf>
- Poder Ejecutivo (2016, 29 de diciembre). *Decreto Legislativo de simplificación de los Procedimientos Administrativos en materia de Propiedad Intelectual seguidos ante los Órganos Resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI*. Diario Oficial El Peruano.
https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Decretos/Legislativos/2016/01309.pdf
- Poder Ejecutivo (2018, 05 de setiembre de 2018). *Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*. Diario Oficial El Peruano.

<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/199826/Decreto+Legislativo+N%C2%B0+1397.pdf/9388f7b7-4cbe-439d-f79d-fe11be518fe7>

- Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI (2019). Exp. N° 752469-2018.
- Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI (2009). Exp. N° 353946-2008.
- Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI (2008). Exp. N° 338862-2007.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA, 1999).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA, 1998).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA, 1997).

VII. ANEXOS

1. Solicitud de Registro de Marca presentada por CORPORACIÓN SAN LUIS S.A.C.
2. Oposición al Registro de Marca presentada por Impossible Foods Inc.
3. Escrito adicional presentado por Impossible Foods Inc.
4. Resolución de la Comisión de Signos Distintivos.
5. Apelación presentada por CORPORACIÓN SAN LUIS S.A.C.
6. Absolución al traslado de Apelación presentada por Impossible Foods Inc.
7. Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

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

RESOLUCIÓN N° 0806-2021/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

SOLICITANTE : CORPORACIÓN SAN LUIS S.A.C.

OPOSITORA : IMPOSSIBLE FOODS INC.

Solicitud de registro multiclase - Oposición andina - Riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial – Mala fe

Lima, nueve de julio de dos mil veintiuno.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de octubre de 2019, Corporación San Luis S.A.C. (Perú) solicitó el registro multiclase de la marca de producto y/o servicios constituida por la denominación **IMPOSSIBLE BURGER** para distinguir:

- Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
- Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Con fecha 16 de diciembre de 2019, Impossible Foods, Inc. (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando lo siguiente:

- (i) En los Estados Unidos de América, es titular del registro de la marca de producto IMPOSSIBLE (Certificado N° 5,459,255) que distingue productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
- (ii) Ha solicitado, en Colombia, mediante Expedientes N° SD2019/0054472 y N° SD2019/0054481, el registro de las marcas IMPOSSIBLE BURGER e



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° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

IMPOSSIBLE para distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial¹.

- (iii) El signo solicitado resulta fonética y gráficamente confundible con sus marcas, además de encontrarse referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados.
- (iv) El signo solicitado ha sido presentado a registro mediando mala fe, debido a que la identidad entre los signos no puede deberse a una mera coincidencia, sino al conocimiento previo de la existencia de sus actividades económicas a través de la página <http://impossiblefoods.com/>

Invocó la aplicación de los artículos 136 inciso a) y 137 de la Decisión 486².

No obstante haber sido debidamente notificada, Corporación San Luis S.A.C. no absolvió el traslado de la oposición formulada por Impossible Foods, Inc.

Mediante Resolución N° 2704-2020/CSD-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2020, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la oposición formulada y, en consecuencia, DENEGÓ el registro del signo solicitado para distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial.

Consideró lo siguiente:

Legítimo interés de la opositora

- La opositora formuló su oposición en base al registro de las marcas IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643) e IMPOSSIBLE (Certificado N° 643642), registradas en Colombia, para distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial.

¹ Cabe indicar que con fecha 1 de julio de 2020, la opositora, Impossible Foods, Inc., indicó que sus solicitudes colombianas - *fundamento de la presente oposición* - fueron otorgadas. Adjuntó copia de los Certificados N° 643643 y N° 643642.

² 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.

(...)

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

- Mediante Expedientes N° 829772-2019 y N° 829773-2019 de fecha 13 de diciembre de 2019, la opositora ha solicitado el registro en el Perú de las marcas IMPOSSIBLE BURGER e IMPOSSIBLE para distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial.
- En ese sentido, Impossible Foods, Inc., se encuentra legitimada para formular oposición en base a su marca IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643) inscrita en Colombia.

Respecto a la solicitud de registro en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial

- **Riesgo de confusión con la marca a IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643)**
Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con algunos de los productos que distingue la marca registrada. El signo solicitado y la marca registrada son fonéticamente idénticos, y gráficamente semejantes. Además, conceptualmente, transmiten o evocan la idea de “hamburguesa imposible”, siendo conceptualmente idénticos.
- **Riesgo de confusión con relación a la marca a IMPOSSIBLE (Certificado N° 643642)**
Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con los productos que distingue la marca registrada. Los signos son semejantes, toda vez que se encuentran conformados por el término IMPOSSIBLE, único elemento de la marca registrada.
- **Conclusión**
Dado que los signos se encuentran referidos a algunos productos vinculados, y presentan identidad o semejanzas entre los mismos no es posible su coexistencia sin que se genere riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada en este extremo.

Respecto a la solicitud de registro en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial

- **Riesgo de confusión con relación a la marca IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643)**
Los productos que pretende distinguir el signo solicitado no se encuentran vinculados con los productos que distingue la marca registrada. El signo solicitado y la marca registrada son fonéticamente idénticos, y gráficamente semejantes. Además, conceptualmente, ambos signos



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

RESOLUCIÓN N° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

transmiten o evocan la idea de “hamburguesa imposible”; siendo conceptualmente idénticos.

- Riesgo de confusión con relación a la marca IMPOSSIBLE (Certificado N° 643642)

Los signos en conflicto se encuentran referidos a algunos de los mismos productos.

Los signos son semejantes, toda vez que se encuentran conformados por el término IMPOSSIBLE, único elemento de la marca registrada.

- Conclusión

Respecto a la marca IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643)

Si bien existe identidad entre los signos en conflicto, estos distinguen productos no vinculados entre sí, por lo que corresponde declarar **infundada** la oposición formulada en este extremo.

Respecto a la marca IMPOSSIBLE (Certificado N° 643642)

Dado que los signos en conflicto se encuentran referidos a algunos de los mismos productos, y presentan semejanzas entre los mismos, no es posible su coexistencia sin que se genere riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar **fundada** la oposición formulada en este extremo.

Mala fe

- Del análisis de los medios probatorios se advierte lo siguiente: (i) el signo solicitado IMPOSSIBLE BURGER ha reproducido de manera semejante o idéntica los elementos que conforman a las marcas de la opositora (ii) la solicitante pretende distinguir productos de la clase 29 y 30 que se encuentran relacionados a aquellos que distinguen las marcas de la opositora.
- En ese sentido, existen elementos que permiten determinar que el signo ha sido solicitado de mala fe, razón por la cual corresponde declarar **fundada** la oposición formulada en este extremo.

Con fecha 21 de setiembre de 2020, Corporación San Luis S.A.C. interpuso recurso de **apelación** manifestando lo siguiente:



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

RESOLUCIÓN N° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

- (i) Previamente al inicio del presente procedimiento, efectuó una búsqueda de antecedentes registrales³ no advirtiendo que el signo solicitado se encontrase registrado a favor de algún tercero, por lo que no se puede afirmar que actuó de mala fe.
- (ii) Las marcas de la opositora se encuentran inscritas en Colombia, motivo por el cual, las mismas deberían tener protección únicamente en el país de origen.
- (iii) En las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran inscritas a favor de terceros marcas que incluyen la denominación “*IMPOSIBLE*”, lo que determina que dicha denominación sea de uso frecuente en ambas clases.
- (iv) No existe estudio o encuesta que acredite que el signo solicitado genere riesgo de confusión en relación con las marcas registradas.
- (v) En la medida de que la opositora únicamente cuenta con el registro de la marca IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643) en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, no corresponde que su signo solicitado sea denegado en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 8 de enero de 2021, Impossible Foods Inc. absolvió el traslado de la apelación manifestando que el signo solicitado sí resulta confundible con sus marcas registradas. Agregó que, en virtud de lo establecido en el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina⁴, su empresa se encuentra

³ A través de <http://enlinea.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#inicio>

⁴ Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.



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

RESOLUCIÓN N° 0806-2021/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

debidamente legitimada para formular la presente oposición. Finalmente, indicó que el signo solicitado sí habría sido presentado a registro mediando mala fe.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar lo siguiente:

- a) Si el signo solicitado IMPOSSIBLE BURGER resulta confundible con las marcas IMPOSSIBLE (Certificado N° 643642) e IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643), registradas en Colombia.
- b) Si el signo solicitado ha sido presentado a registro mediando mala fe.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

- a) La opositora, Impossible Foods Inc. (Estados Unidos de América) es titular de las siguientes marcas de producto:

➤ En Colombia:

- La denominación IMPOSSIBLE BURGER para distinguir carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio, sustitutos para alimentos, a saber, sustitutos de carne de origen vegetal, sustitutos de pescado de origen vegetal y sustitutos de pollo de origen vegetal, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 643643, vigente desde el 17 de abril de 2020 hasta el 17 de abril de 2030⁵.
- La denominación IMPOSSIBLE para distinguir café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú;

⁵ Dicha marca fue solicitada con fecha 28 de junio de 2019.



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° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo, polvo para hornear; comidas preparadas a base de frijol; aperitivos a base de frijol; pan; aperitivos a base de pan; aperitivos a base de cereales; goma de mascar; sustitutos del chocolate; chocolate; bebidas a base de chocolate; productos a base de chocolate; cacao; bebidas a base de cacao; sustitutos del cacao; café; bebidas a base de café; sustituto del café; confitería; comidas preparadas a base de maíz; aperitivos a base de maíz; galletas; masa; harina; confitería congelada; dulces congelados no lácteos; yogurt congelado [helados de confitería]; miel; hielo; helado; sustitutos de helado; sustitutos de helados no lácteos; mayonesa; sustitutos de mayonesa; sustitutos lácteos, a saber, huevo y mayonesa libre de productos lácteos; pasteles de carne; mostaza; fideos; comidas preparadas a base de fideos; panqueques; pastas; comidas preparadas a base de pasta; aperitivos a base de pasta; salsas para pasta; pasteles; pizzas; palomitas de maíz; preparaciones a base de cereales; pudines; pudín de postre no lácteo; quiches; comidas preparadas a base de arroz; aperitivos a base de arroz; sagú; salsas para ensaladas; sal; sándwiches salsas [condimentos]; salsa de queso no láctea; especias; rollitos de primavera; azúcar; sustitutos del azúcar; sushi; tacos; tapioca; té; bebidas a base de té; sustitutos del té; tortillas; melaza; vinagre; gofres; levadura. Sustitutos lácteos, a saber, mayonesa sin huevo y lácteos, dulces congelados no lácteos, salsa de queso no láctea, pudín de postre no lácteo y sustituto de helado, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 643642, vigente desde el 17 de abril de 2020 hasta el 17 de abril de 2030⁶.

En el Perú:

- Mediante Expediente N° 829772-2019, de fecha 13 de diciembre de 2019, solicitó el registro de la marca IMPOSSIBLE BURGER para distinguir

⁶ Dicha marca fue solicitada con fecha 28 de junio de 2019.



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

RESOLUCIÓN N° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

sustitutos de alimentos hechos a partir de animales o productos de animales, en particular, hamburguesas (porciones) a base de vegetales; sustitutos de la carne; sustitutos para alimentos, en particular, sustitutos de la carne elaborados a base de plantas, sustitutos de pescado elaborados a base de plantas, y sustitutos de pollo elaborados a base de plantas; aperitivos a base de plantas, en particular, aperitivos a base de semillas y a base de verduras, hortalizas y legumbres; sustitutos de pescado de origen vegetal compuestos de verduras, hortalizas y legumbres; y sustitutos lácteos, hechos principalmente o derivados de semillas, nueces, soya y/u otras plantas, a saber, mantequilla no láctea, margarina no láctea, queso crudo no lácteo, requesón crudo no lácteo, queso crema crudo no lácteo, crema artificial o no láctea, yogur no lácteo, leche no láctea, media crema (mezcla de leche y nata) no láctea, suero de leche no lácteo, bebida a base de huevo no láctea y sin alcohol, crema agria no láctea, crema batida artificial, salsas (que no sean condimentos) a base de productos no lácteos y quesos en polvo no lácteos, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N° 4447-2020/DSD-INDECOPI de fecha 20 de febrero de 2020, la Dirección de Signos Distintivos dispuso la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el presente expediente.

- Mediante Expediente N° 829773-2019, de fecha 13 de diciembre de 2019, solicitó el registro de la marca IMPOSSIBLE para distinguir café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes [helados] y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo; comidas preparadas a base de frijol; aperitivos a base de frijol; aperitivos a base de pan; aperitivos a base de cereales; goma de mascar; sustitutos del chocolate; bebidas a base de chocolate; productos a base de chocolate; bebidas a base de cacao; sustitutos del cacao; bebidas a base de café; comidas preparadas a base de maíz; aperitivos a base de maíz; galletas; masa; harina; confitería congelada; dulces congelados no

**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° 0806-2021/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD**

lácteos; yogurt congelado [helados de confitería]; sustitutos de helado; sustitutos de helados no lácteos; mayonesa; sustitutos de mayonesa; sustitutos lácteos, a saber, mayonesa libre de productos lácteos; pasteles de carne; mostaza; comidas preparadas a base de fideos; panqueques; pastas; comidas preparadas a base de pasta; aperitivos a base de pasta; salsas para pasta; pasteles; pizzas; palomitas de maíz; pudines; pudín de postre no lácteo; quiches; comidas preparadas a base de arroz; aperitivos a base de arroz; salsas para ensaladas; sal; sándwiches salsas [condimentos]; salsa de queso no láctea; especias; rollitos de primavera; sustitutos del azúcar; sushi; tacos; bebidas a base de té; sustitutos del té; tortillas; melaza; gofres; sustitutos lácteos, a saber, mayonesa sin huevo y sin lácteos, dulces congelados no lácteos, salsa de queso no láctea, pudín de postre no lácteo y sustituto de helado, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N° 4765-2020/DSD-INDECOPI de fecha 24 de febrero de 2020, la Dirección de Signos Distintivos dispuso la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el presente expediente.

- b) En la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran inscritas numerosas marcas a favor de terceros que incluyen dentro de su conformación a la denominación BURGER, tales como: DELI BURGER (Certificado N° 225958), BIG BRO BURGER PREMIUM y logotipo (Certificado N° 27744), BURGER DEALERS ARTESANALES y logotipo (Certificado N° 241900), BURGER KING y logotipo (Certificado N° 28091), B&V BURGER&VURGER y logotipo (Certificado N° 26616), entre otras.
- c) En la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran inscritas numerosas marcas a favor de terceros que incluyen dentro de su conformación a la denominación BURGER, tales como: COLONEL BURGER (Certificado N° 97121), ATAKA BURGER (Certificado N° 299693), BURGER CONE MANDUCA ORIGINAL y logotipo (Certificado N° 236782), BURGER GREEN y logotipo (Certificado N° 298662), BURGER KING y logotipo (Certificado N° 115254), entre otras.



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° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

- d) En las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial, no se encuentra registrada o solicitada por terceros ajenos al presente procedimiento, marcas que incluyan dentro de su conformación a la denominación IMPOSSIBLE.

2. Cuestiones previas

2.1. Extremos consentidos

En la medida que la opositora, Impossible Foods, Inc., no ha cuestionado el extremo de la Resolución N° 2704-2020/CSD-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2020, que determinó la inexistencia de confusión entre el signo solicitado para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial y la marca IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643) registrada en Colombia inscrita para distinguir productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, el mismo ha quedado consentido, motivo por el cual, no corresponde a la Sala emitir pronunciamiento al respecto.

2.2. Alegatos de la solicitante

En el recurso de apelación, Corporación San Luis S.A.C. manifestó que:

- a) *Las marcas de la opositora se encuentran inscritas en Colombia, motivo por el cual, estas únicamente deberían tener protección en dicho país.*

El artículo 147 de la Decisión 486 establece lo siguiente

“(…) se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición,



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° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. (...)"

En atención a la norma antes citada, la opositora estaba facultada a oponerse a la presente solicitud de registro en base a sus solicitudes de registro previamente presentadas (actualmente, marcas registradas) en Colombia.

- b) *No obra algún estudio o encuesta que acredite que el signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión en relación con las marcas registradas a favor de la opositora.*

Al respecto, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada mediante Resolución N° 00060-2021-PRE-INDECOPI de fecha 30 de mayo de 2021, la Comisión de Signos Distintivos (en primera instancia) y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en última instancia administrativa) constituyen los órganos competentes a efectos de determinar si un signo solicitado se encuentra o no incurso en alguna causal de irregistrabilidad establecida en las normas sobre la materia.

En ese sentido, a efectos de emitir un pronunciamiento sobre el riesgo de confusión entre los signos materia de análisis no resulta necesario contar con algún estudio pericial o encuesta que establezca la confundibilidad entre los signos.

3. Principio de especialidad

Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma



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

RESOLUCIÓN N° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.

Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.

Cabe precisar que la regla de la especialidad no está necesariamente vinculada a las clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su verdadero alcance⁷. A este respecto, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486⁸ otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial.

Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar si existe riesgo de confusión, lo relevante es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

4. 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

⁷ El artículo 68 de la Decisión 85, derogada el 11 de diciembre de 1991 sí establecía un nexo directo entre la regla de la especialidad y las clases de la Nomenclatura Oficial.

⁸ Artículo 151 de la Decisión 486.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos indicados expresamente.



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° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

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-2015⁹), 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-2015¹⁰, 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

⁹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3269 del 12 de abril de 2018.

¹⁰ 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° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

3.1 Respecto de los productos

Considerando que la evaluación efectuada por la Comisión entre los productos a que se refieren las marcas base de oposición y el signo solicitado, en la cual se determinó la existencia de vinculación entre los productos en cuestión, no ha sido cuestionado, no corresponde pronunciarse sobre este extremo, al haber quedado consentido por las partes.

3.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios.

Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien, el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos 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-2016¹¹.

¹¹ 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° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

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

Previamente al examen comparativo, conviene señalar que en las denominaciones compuestas por más de un término es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o es el que sirve para determinar la impresión en conjunto. Lo anterior sólo se puede determinar en cada caso concreto y viendo la particular formación de la denominación compuesta de que se trata.

En ese sentido, se precisa que:

- En relación con los productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial: La denominación en inglés BURGER cuyo significado en español es “*hamburguesa*” es susceptible de ser conocida por los consumidores, debido a su uso frecuente en el mercado, resultando una denominación carente de distintividad en tanto describe la forma de preparación de uno de los productos de la clase (*a saber, la carne*)¹², además de resultar frecuentemente utilizada, conforme se aprecia en el Informe de Antecedentes.
- En relación con los productos de la clase 30: de conformidad con la información consignada en el Informe de Antecedentes de la presente resolución, dicha denominación es frecuentemente utilizada.

En ese sentido, no constituye un elemento determinante al momento de efectuar el examen comparativo entre los signos para establecer diferencias o semejanzas entre los mismos.

¹² Hamburguesa:

3. f. Tortita de carne picada, con diversos ingredientes, frita o asada.

Disponible en: <https://dle.rae.es/hamburgu%C3%A9s>



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° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

Realizado el examen comparativo entre el elemento denominativo relevante del signo solicitado **IMPOSSIBLE BURGER** y de las marcas registradas **IMPOSSIBLE BURGER** (Certificado N° 643643) e **IMPOSSIBLE** (Certificado N° 643642), se advierte que fonética y gráficamente, los signos en comparación resultan idénticos entre sí.

3.3 Evaluación de riesgo de confusión

Por lo expuesto, en la medida que los signos comparados se encuentran referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados, según sea el caso (*conforme fue determinado por la Comisión y no fue materia de impugnación*) y además de resultar fonética y gráficamente idénticos entre sí, no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En ese sentido, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486¹³.

No obstante ello, debido a que la opositora también sustentó su oposición en la presunta mala fe con la que Corporación San Luis S.A.C. habría presentado la solicitud de registro del **IMPOSSIBLE BURGER**, corresponde a la Sala emitir pronunciamiento al respecto.

4 Derecho de prelación y buena fe

El artículo 12 del Decreto Legislativo 1075 señala que la prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.

¹³ Ver nota al pie N° 2.



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

RESOLUCIÓN N° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

4.1 Concepto y naturaleza jurídica

La buena fe es lo que se ha llamado un standard jurídico, es decir, un modelo de conducta social o una conducta socialmente considerada como arquetipo, o también una conducta que la conciencia social exige conforme a un imperativo ético dado. El ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico.

Lo que se aspira a conseguir con el principio de buena fe es que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones se produzca conforme a una serie de principios que la conciencia jurídica considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el legislador, ni establecidos por la costumbre, principios que están implícitos o deben estarlo en el ordenamiento positivo.

4.2 El rol de la buena fe en el sistema competitivo

a) Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio cuya observancia es general para cualquier relación jurídica, pero en el campo del derecho industrial se manifiesta con un mayor grado de exigencia, en la medida que la actuación de la Administración en este campo se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Para comprender a cabalidad el concepto de la buena fe es necesario relacionarlo con el fenómeno de la competencia económica y las diversas ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

La estrecha vinculación entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia y el fenómeno de la competencia económica ha sido puesta de manifiesto por la doctrina¹⁴, hasta el punto de decirse que la competencia es

¹⁴Franceschelli, Trattato de Diritto Industriale, Vol. I, Milán 1973, p. 28.



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° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

el tejido que sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier¹⁵, la Teoría de la Propiedad Industrial impone ciertos límites al libre juego de la competencia, derivados de la existencia de determinados derechos que, como los que recaen sobre los signos distintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posición jurídica privilegiada o exclusiva que ha de ser respetada por los competidores.

La doctrina española señala que “el derecho industrial se orienta a satisfacer un doble interés: de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante la concesión de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la libre competencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonía en el desarrollo de la actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o las que impiden la competencia misma.¹⁶

Al respecto, debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado deben hacerlo sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Presupuesto de esta concurrencia lo constituye una conducta definida por normas de lealtad y honestidad, normas sobre las cuales se sustenta esa confianza recíproca, sin la cual sería imposible mantener la seguridad jurídica exigida para la fluidez de las transacciones mercantiles¹⁷.

Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

Dentro de ese esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redundará en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores.

¹⁵Le Droit de la Propriété Industrielle, T. I, París 1952, p. 1.

¹⁶López Gómez, El Principio de “la Ex Uberrima Fides” como criterio inspirador del Derecho de la Propiedad Industrial y del Derecho Mercantil, ADI VIII, 1982, p. 190.

¹⁷ López Gómez (nota 16), pp. 191 y 192.



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° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral, sino además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser, dependiendo en el momento en el que nos encontremos, o bien desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro o bien denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 o bien sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial, no cabe duda que el principio del orden público ostenta una absoluta supremacía sobre el principio de la buena fe subjetiva, en la medida que, conforme se ha mencionado, su materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los del público de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 no sólo restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas al registro, sino que también regula en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el orden público a través de la actividad deshonesto y desleal en las prácticas comerciales.

b) La mala fe en la presentación de una solicitud de registro

En la legislación vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.



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

RESOLUCIÓN N° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero¹⁸. En estos casos la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

Cabe precisar que el supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo, por lo que para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que al no haber una causal de prohibición no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos (*no debe olvidarse que durante la etapa pre-registral la actuación de la Administración debe orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil*).

Por ello, debe tenerse en consideración que al haber impuesto la legislación vigente la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá, en forma análoga al procedimiento de nulidad.

Cabe indicar que la Decisión 486 no describe ni siquiera a título ejemplificativo, como sí lo hacía la Decisión 344¹⁹, que conductas por ser reprobables

¹⁸ Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe.

¹⁹ El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:

(...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.



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

RESOLUCIÓN N° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

objetivamente (ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representar un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia) constituyen actos de mala fe²⁰.

Al respecto, cabe indicar que la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente, debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto.

Frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en torno a la aplicación de la figura de la mala fe, conviene mencionar en términos generales, siguiendo a lo establecido en el derecho comparado²¹, que incurre en mala fe quien en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

4.3 Aplicación al caso concreto

A fin de acreditar la mala fe de Corporación San Luis S.A.C. la opositora presentó las siguientes pruebas:

- Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

²⁰ Al comentar la posibilidad de decretar la nulidad de una solicitud de registro de marca, Otamendi comenta que la Corte Suprema de Justicia Argentina ha aceptado tal posibilidad. Sostiene que no debe olvidarse que una marca puede estar en trámite durante varios años y se pregunta por qué esperar a que se conceda lo que en definitiva ha de ser nulo. Agrega que no hay necesidad de esperar todo ese tiempo permitiendo que la autoridad administrativa continúe con un trámite inútil. Jorge Otamendi. Derecho de Marcas. Segunda Edición Ampliada y Actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1995, p. 355.

²¹ Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.



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° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

- Copia del Certificado N° 5,459,255 correspondiente a la marca de producto IMPOSSIBLE inscrita en los Estados Unidos de América a favor de la opositora para distinguir *“sucedáneos de alimentos elaborados con animales o productos de origen animal, en concreto, hamburguesas a base de vegetales; sustitutos de la carne”*, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial vigente desde el 1 de mayo de 2018 (foja 32).
- Copia de las solicitudes de registro presentadas en Colombia con fecha 28 de junio de 2019 y los correspondientes certificados de registro de las marcas IMPOSSIBLE BURGER (Certificado N° 643643) y IMPOSSIBLE (Certificado N° 643642), fundamento de la oposición, inscritas para distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial en Colombia desde el 17 de abril de 2020 (fojas 35 a 47 y 67 y 69).

Del análisis en conjunto de los medios probatorios antes señalados, se ha acreditado que con fecha anterior a la presente solicitud de registro, la opositora obtuvo - *en los Estados Unidos de América* - o solicitó - *en Colombia* – el registro de las marcas IMPOSSIBLE BURGER y IMPOSSIBLE, con las cuales el signo solicitado resulta idéntico, además de encontrarse referidos a productos vinculados de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial, todo lo que determina que la identidad fonética entre los signos y la aplicación a productos vinculados no pueda deberse a una mera coincidencia, sino al conocimiento previo sobre la existencia de las marcas de la opositora. Cabe resaltar que la palabra IMPOSSIBLE constituye un término arbitrario con relación a los productos a los que se refiere, razón por la cual le corresponde una protección cercana a la de una denominación de fantasía

En consecuencia, la Sala concluye que en el presente caso existen suficientes indicios que permiten determinar que Corporación San Luis S.A.C. pretende registrar el signo IMPOSSIBLE BURGER con la intención de obtener un provecho ilícito y obstruir la actividad empresarial de terceros, comportamiento desleal que atenta contra el deber de la leal y honesta competencia y que, por tanto, es contrario a la buena fe comercial.



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° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

En su recurso de apelación, la solicitante manifestó que previamente a presentar el registro del signo solicitado efectuó una búsqueda de antecedentes registrales en el portal del Indecopi en la que no apareció la marca IMPOSSIBLE BURGER inscrita a favor de algún tercero, motivo por el cual, no se puede afirmar que actuó de mala fe.

Al respecto, la Sala conviene en precisar lo siguiente:

- La búsqueda de antecedentes registrales únicamente contiene información relacionada a los signos distintivos registrados o solicitados en el país, lo que resulta útil para quienes pretenden solicitar un registro marcario, puesto que les permitirá conocer si el signo que se pretende registrar, o uno similar, se encuentra solicitado o registrado a una fecha determinada.
- El solo hecho de haber realizado una búsqueda de antecedentes registrales no permite inferir cuál fue la intención del solicitante al iniciar el presente procedimiento, puesto que lo que se analiza, en el caso de la mala fe, es si a través de la solicitud de registro, se ha pretendido obtener un provecho ilícito o no leal, obstruyendo la actividad empresarial de terceros y afectando de esta manera el mercado, para lo cual se tiene en consideración no solo a los competidores nacionales, sino también a los que participan en el mercado internacional y cuyos productos o servicios pueden ingresar al Perú.

En atención a todo lo expuesto, se determina que la solicitante tuvo un comportamiento desleal al solicitar el registro del signo IMPOSSIBLE BURGER, para distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial, por lo que su solicitud de registro debe ser rechazada, en aplicación de lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Corporación San Luis S.A.C. y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 2704-2020/CSD-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2020, que DENEGÓ el registro multiclase



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° 0806-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822055-2019/DSD

de la marca de producto constituida por la denominación IMPOSSIBLE BURGER para distinguir productos de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial.

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

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

/mp.