



FACULTAD DE DERECHO

INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO N° 690028-2017

PRESENTADO POR

JULIO MANUEL VILLANUEVA AGÜERO

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

LIMA – PERÚ

2020



CC BY-NC-SA

Reconocimiento – No comercial – Compartir igual

El autor permite transformar (traducir, adaptar o compilar) a partir de esta obra con fines no comerciales, siempre y cuando se reconozca la autoría y las nuevas creaciones estén bajo una licencia con los mismos términos.

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



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
DERECHO

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título de Abogado

Informe Jurídico sobre Expediente N ° 690028-2017

MATERIA : REGISTRO DE MARCA

ENTIDAD PÚBLICA : INDECOPI

SOLICITANTE : MANUEL ENRRIQUE AÑAZGO MORANO

OPOSITOR : CMPC S.A.

BACHILLER : JULIO MANUEL VILLANUEVA AGÜERO

CÓDIGO : 2007116921

LIMA – PERÚ
2020

En el informe jurídico se analiza un procedimiento administrativo de registro de marca a raíz de una solicitud presentada ante la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI. La solicitud para este registro de marca fue presentada por el Sr. Manuel Enrique Añazgo Moreano a efectos de solicitar el registro de la marca de producto constituida con la denominación ELITE (sin reivindicación de colores) en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue productos de alumbrado, refrigeración, instalaciones sanitarias y análogas. La solicitud se presentó mediante el formato oficial F- MAR-03 y se presentó como anexo el comprobante de pago el boucher de depósito del Banco de La Nación por el monto de S/. 534.99 nuevos soles y la copia simple del DNI del solicitante. La comisión procede a expedir orden de publicación en el diario oficial, a lo cual el solicitante cumple con la publicación. La empresa CMPC S.A. formula oposición contra el registro de la marca solicitada, fundamentando que es el titular de la marca ya registrada ELITE y logotipo que distingue productos de la clase 16 de la nomenclatura oficial, a lo cual el solicitante absuelve el traslado de la oposición, señalando que no existe riesgo de confusión por que los productos a distinguirse son distintos y tienen otra finalidad. La Comisión declara Fundada la oposición formulada y deniega el registro de la marca solicitada por el administrado, considerando que: i) los signos confrontados son similares por su similitud gráfica y fonética sin embargo distinguen productos que no se vinculan entre si y es posible su coexistencia, ii) se verifico de oficio que Comercial Asturias de Perú tiene inscrita la marca ELITE ILUMINACION y distingue productos de la clase 11 de la clasificación internacional y que con este signo si existe riesgo de confusión, iii) respecto a la marca HOMELITE de la clase 11 no se generó riesgo de confusión por que presentan diferencias gráficas y fonéticas. El solicitante interpuso recurso de apelación manifestando que el termino ELITE es de uso frecuente en la clase 11 de la nomenclatura oficial. El administrado solicito suspensión del procedimiento de registro de marca hasta que se resuelva el trámite de cancelación de la marca que había iniciado contra el registro de la marca Elite Iluminación por falta de uso. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, resuelva revocar la Resolución expedida por la comisión en el extremo que denegó el registro del signo solicitado y reformándola Otorgó el registro de la marca denominativa ELITE a favor del solicitante para distinguir productos de la clase 11 solicitada, señalando: i) que habiéndose cancelado la marca Elite Iluminación por falta de uso carece de objeto pronunciarse sobre la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y dicha marca, ii) realizando el examen de registrabilidad se ha determinado que si cumple con los requisitos exigidos por el artículo 134° y no incurre en las prohibiciones de los artículos 135° y 136° de la decisión 486 de la comunidad andina.

INDICE

| | |
|---|----|
| 1. Relación de hechos principales expuestos por las partes..... | 2 |
| 2. Identificación y Análisis de los principales problemas Jurídicos del Expediente..... | 6 |
| 3. Posición fundamentada sobre las resoluciones emitidas y los principales problemas jurídicos..... | 12 |
| 4. Conclusiones Finales..... | 17 |
| 5. Bibliografía..... | 20 |
| 5.1 Extractos doctrinales..... | 21 |
| 5.1.1 Naturaleza Jurídica de la Marca..... | 21 |
| 5.1.2 Marca Mixta..... | 22 |
| 5.1.3 Derecho de Exclusividad de la Marca..... | 22 |
| 5.1.4 La Función Distintiva del Signo Marcario..... | 23 |
| 5.1.5 Riesgo de Confusión..... | 24 |
| 5.1.6 Tipos de Confusión..... | 25 |
| 6. Anexos..... | 27 |

Nuestro de ordenamiento jurídico establece un sistema constitutivo de derechos, y en el caso de la propiedad industrial constitutivo de registro, por el cual, una vez inscrito el signo distintivo, se confiere al titular el derecho exclusivo de usarlo, así como también el poder oponerse a la inscripción de un signo que pueda confundirse con el ya registrado.

Iniciamos el presente Informe exponiendo los hechos dentro de los cuales se desarrolla todo el presente procedimiento administrativo.

El presente es un procedimiento administrativo de evaluación previa, el cual inicia una vez presentada la solicitud por el administrado o solicitante para el registro de marca ante el órgano de administración competente en este caso INDECOPI a la Dirección de Signos distintivos, la cual procede a realizar un examen de registrabilidad y emite una orden de publicación en el diario Oficial, posterior a ello es un tercero quien interpone un escrito de oposición ante la solicitud del registro de marca y es esta misma Administración Pública quien dirige y decide este suscitado conflicto de intereses y es esta misma quien ejerce el rol de instructor y decisor de la causa.

Los principales hechos a exponer son los siguientes:

Con fecha 10 de enero del 2017 el ciudadano Manuel Enrique Añazgo Moreano acude a la dirección de signos distintivos de INDECOPI, a efectos de solicitar el registro de la marca de producto constituida con la denominación ELITE (sin reivindicación de colores) en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue productos de alumbrado, refrigeración, instalaciones sanitarias y análogos. La solicitud se presentó mediante el formato oficial F- MAR-03 y se presentó como anexo el comprobante de pago el boucher de depósito del Banco de La Nación por el monto de S/. 534.99 nuevos soles y la copia simple del DNI del solicitante.

A lo cual con fecha 24 de enero del 2017, La Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI expide orden de publicación y dispuso que el signo solicitado sea publicado en el diario Oficial El Peruano (a partir del Decreto Supremo N°071-2017-PCM publicado el 29 de junio del 2017, se implementó la modalidad de Publicación en la Gaceta Electrónica del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad Industrial), con lo cual el solicitante cumplió realizando la publicación dentro de los 30 días hábiles.

Con fecha 18 de abril del 2017, la Empresa CMPC S.A, formuló oposición contra el registro de marca solicitado fundamentando que: es el titular de la marca ya registrada ELITE y logotipo que distingue productos de la clase 16 de la nomenclatura oficial, referido a papel, cartón, papel higiénico, servilletas, entre otros, y que el signo solicitado es susceptible de confusión y/o riesgo de asociación en el mercado con su marca ya registrada y por ser gráfica y fonéticamente iguales, pudiendo pensar los consumidores que son nuevos artículos de la marca.

Con fecha 28 de abril del 2017 el solicitante Manuel Enrique Añazgo Moreano absuelve el traslado de la oposición presentada señalando que: solo existe confusión, si es entre signos que distinguen los mismos productos, si uno de ellos no se cumple no hay confusión, siendo imposible comparar los productos de los signos confrontados, porque los productos que distinguen la marca ya registrada tienen una finalidad higiénica y decorativa, mientras que los productos de la marca solicitada son aparatos eléctricos.

Ante ello mediante la Resolución N°1843-2017 de fecha 7 de julio del 2017, La Comisión de Signos Distintivos declaro infundada la oposición formulada por CMPC S.A. de Chile y deniega el registro de la marca de productos solicitada por Manuel Enrique Añazgo Moreano, bajo los siguientes fundamentos:

- a) Que los signos confrontados son semejantes por su similitud fonética y figurativa, sin embargo, distinguen productos que no se vinculan entre sí, por lo que sí es posible su coexistencia en el mercado.
- b) De oficio se ha verificado que Comercial Asturias SAC de Perú, tiene inscrito la marca “ELITE ILUMINACION” que distingue productos de la clase 11 de la clasificación internacional, considerando que con este signo SI existe riesgo de confusión: Al tratarse de productos que son semejantes y también son semejantes los signos por tener la misma denominación ELITE.

- c) Con respecto a la marca inscrita HOMELITE en la clase 11, no se genera riesgo de confusión porque presentan diferencias gráficas y fonéticas que permiten diferenciarlos entre sí.

Y ello dentro de los hechos da lugar a que el solicitante interponga un recurso de apelación argumentando que: la marca solicitada y la marca ya registrada pueden coexistir en el mercado ya que se tratan de diferentes productos que los distinguen y no existe riesgo de confusión entre los consumidores.

Luego el 14 de junio del 2017 Manuel Enrique Añazgo Moreano solicitó la suspensión del procedimiento administrativo de registro demarca hasta que se resuelva el trámite de cancelación de la marca que había iniciado contra el registro de marca de producto ELITE ILUMINACION.

Finalmente con Resolución N°0298-2018 La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI resolvió: revocar la Resolución expedida por la Comisión en el extremo que denegó el registro de la marca solicitada y en consecuencia otorgó la marca denominativa ELITE a favor de Manuel Enrique Añazgo Moreano para distinguir productos de la clase 11 de la clasificación internacional de Niza, señalando que habiéndose cancelado la marca ELITE ILUMINACION carece de objeto pronunciarse sobre un posible riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca ya registrada, y que también realizado el examen de registrabilidad se ha determinado que cumplen con los requisitos exigidos por el art. 134 y no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, dejando firme la Resolución en lo demás que contenga

Mediante estos hechos suscitados cronológicamente dan lugar a un procedimiento administrativo, iniciado desde la solicitud de Registro de Marca hasta el pronunciamiento final de la Sala especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, de lo que se colige que todos los hechos mencionados son relevantes para el análisis del procedimiento que nos ocupa el presente informe.

B. Identificación y Análisis de los principales problemas Jurídicos del Expediente.

Dentro de este punto, se procede a la identificación de los principales y más importantes problemas jurídicos, sus complicaciones y contrariedades que surgen dentro del desarrollo del procedimiento una vez presentada la solicitud de registro de marca, así como también el análisis o descomposición de estos problemas que se presentan dentro del procedimiento, y en consecuencia el desarrollo analítico de la secuencia procedimental.

Empezamos enfocando el análisis en el examen de forma de los requisitos de forma y orden de publicación, como primera fase del procedimiento una vez que la solicitud de registro ha ingresado o fue presentada en la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI. Este examen se realiza dentro de los 15 días hábiles una vez presentada la solicitud para el registro de la marca y tiene como principal función verificar el cumplimiento de los requisitos básicos según el art. 134^{o1} de la Decisión 486 de La Comunidad Andina.

Por tanto, reunidos los requisitos formales, siendo estos la identificación del peticionario, la descripción de la marca que se pretende registrar, la indicación de la clase en la que se solicitó el registro y el comprobante de la tasa correspondiente, de conformidad con el art. 52° del Decreto Supremo N°1075, con fecha 24 de enero del 2017 el área de marcas no contenciosas de la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI, expidió la orden de publicación, disponiendo que se publique el signo solicitado en el diario oficial "El Peruano" (esto antes del 30 de junio del 2017, ya que ahora se publica electrónicamente en la gaceta del INDECOPI según disposición aprobada mediante Decreto Supremo N°071-2917-PCM, publicada en el diario Oficial

¹ Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

“El Peruano”), por única vez dentro del plazo de 30 días hábiles de recibida la presente, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1075.

La finalidad de dicha publicación, consiste en dar a conocer al público en general de la existencia de una solicitud de registro, para que de esta manera cualquier persona que tenga legítimo interés pueda formular una oposición.

El solicitante cumple con efectuar la publicación respectiva en el diario oficial “El Peruano”.

Y siguiendo con la secuencia analítica, es en esta parte del procedimiento en donde podemos observar el principal problema se da como “oposición”, a la cual para realizar dicho procedimiento por la persona natural o jurídica que tenga legítimo interés, se deberá ceñir a lo dispuesto en el art. 146^{o2} de la Decisión 486 de La Comunidad Andina de Naciones (CAN).

En la cual con fecha 17 de marzo del 2017, Empresas CMPC S.A. de Chile, presenta oposición a esta solicitud de registro, de acuerdo al art. 146° de la Decisión 486 de La Comunidad Andina de Naciones, ya antes mencionado, de la cual tomaron conocimiento por su publicación en el diario oficial “El Peruano”, señalando lo siguiente:

- a) Que el signo solicitado para el registro puede causar confusión o riesgo de asociación con la marca denominada “Elite” y Logotipo en los consumidores al momento de identificar los productos en el mercado y al momento de

² Artículo 146.- 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. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

comercializarlos. Esto considerando el art. 136° literal a)³ de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en cuanto a las marcas solicitadas se asemejan o sean idénticas a otras anteriormente registradas, respecto a los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo.

A esto se tiene como hecho generador de la controversia, determinar si el signo solicitado “ELITE”, que pretende distinguir productos de la clase 11 de la clasificación internacional de Niza, resulta confundible con la marca de producto inscrita “Elite” y logotipo en merito a la oposición interpuesta por la empresa CMPC S.A. de Chile, que distingue productos de la clase 16 de la clasificación internacional de Niza.

Es la Comisión de Signos Distintivos quien emite Resolución N°1843-2017/CSD-INDECIPI, haciendo una evaluación de riesgo y el respectivo examen comparativo de signos, por lo cual declara INFUNDADA la oposición formulada y DENEGANDO el registro de la marca del signo solicitado, por las consideraciones ya antes expuestas en el punto uno del presente informe, respecto a esta Resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos.

Prosiguiendo con la secuencia analítica del procedimiento, es en esta parte del procedimiento en la cual el solicitante interpone el recurso de apelación conforme a los establecido en el artículo 215⁴ primer párrafo sobre la “Facultad de Contradicción” y el artículo 218⁵ sobre el “Recurso de Apelación” en el Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (TOU), contra la

³ 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.

⁴ Artículo 215°. - Conforme a lo señalado en el artículo 118, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo.

⁵ Artículo 218°. - El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Resolución N°1843-2017/CSD-INDECOPI emitida por la Comisión de Signos distintivos del INDECOPI quien denegó el registro de la marca.

Como se mencionó en el primer punto del presente informe que de oficio se encontró que Comercial Asturias S.A.C. de Perú es el titular de la arca ya registrada “ELITE ILUMINACION”, y es susceptible de confusión con la marca que se pretende registrar, es el solicitante como interesado, que procede a la acción de cancelación de la marca ya registrada por falta de uso, con certificado N°151086, conforme a lo establecido en el art. 165^{o6} de la Decisión 486 de La Comunidad Andina de Naciones (CAN), el cual se refiere a la cancelación de la marca por falta de uso, por ello el solicitante presento un escrito para la suspensión del procedimiento de registro de marca hasta que se resuelva el trámite de cancelación contra el registro de la marca de producto constituida por la denominación “ELITE ILUMINACION”, para ello considero que se tenía que resolver el trámite de cancelación de la marca “ELITE ILUMINACION” por falta de uso, y que sea este expediente el que se resuelva primero (Exp. N°716396-2017/DSD), toda vez que la cancelación de la marca permita el ingreso al registro la marca solicitada con denominación “ELITE”.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, por su parte, paso a determinar la cuestión en discusión y determinar el estado de la marca registrada “ELITE ILUMINACION” y de ser el caso si corresponde pronunciarse sobre el riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada, y analizando la cuestión en discusión realizando el análisis comparativo y de confusión, y haciendo el examen de fondo o de registrabilidad del signo solicitado, determino que: 1. Que el registro de la marca producto “ELITE ILUMINACION” ha sido cancelado y que debido a ello carece de objeto pronunciarse sobre la existencia de algún riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada con anterioridad, 2. Que el signo solicitado

⁶ Artículo 165^o. - La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciataro o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

“ELITE”, reúne los requisitos exigidos en el art. 134° de la Decisión 486, y al no encontrarse incurso en algunas de las prohibiciones de los artículos 135° y 136° de la Decisión 486 de La Comunidad Andina de Naciones (CAN), se procedió al registro de la marca solicitada.

La sala resolvió de la siguiente manera: “Habiéndose elevado los actuados al superior jerárquico mediante Resolución N°0298-2018/TP/INDECOPI, de fecha 15 de febrero del 2018, La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI resuelve REVOCAR la Resolución N°1843-2017 y OTORGAR a favor del solicitante el registro de la marca del producto con denominación “ELITE “, para distinguir aparatos de alumbrado, de calefacción, aparatos de refrigeración y de ventilación, por el plazo de 10 años, contando desde la fecha de expedida la presente Resolución y disponer su inscripción en el registro de marcas de producto de la Propiedad Industrial y dejando firme la Resolución en lo demás que contiene.

C. Posición fundamentada sobre las resoluciones emitidas y los principales problemas jurídicos.

Respecto a la apreciación legal en cuanto a las resoluciones emitidas en primera instancia por la Comisión de Signos Distintivos y luego en segunda instancia por La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI; estoy de acuerdo con ambos pronunciamientos debido a que resuelven incidencias distintas existentes en cada contexto procedimental, es decir, mientras que la Comisión se pronunció sobre una oposición presentada y el riesgo de confusión y asociación de la marca solicitada con una marca ya registrada denominada “ELITE ILUMINACION” que distinguía productos de la misma clase que la marca solicitada, por esto la Comisión se pronunció denegando el registro de la marca solicitada, el Tribunal no tuvo necesidad de pronunciarse respecto al posible riesgo de confusión con la precitada marca, dado que ésta había sido cancelada a pedido de parte, y dejando firme la Resolución en lo demás que contenga.

A continuación, detallo mis posturas basándome en los criterios objetivos del derecho marcario:

Nos centramos en el primer contexto procedimental dentro de la primera instancia en la cual es la Comisión de Signos distintivos, una vez realizado el examen de forma y luego de ordenar la publicación de la marca solicitada, y presentada la oposición por CMPC S.A. de Chile, es cuando de oficio se verifico mediante el informe de antecedentes que COMERCIAL ASTURIAS S.A.C. de Perú fuera el titular de la marca ya registrada en ese momento “ELITE ILUMINACION”, luego al resolver sobre la oposición, la Comisión realiza el examen comparativo determinando que en los signos en conflicto la semejanza radica en la denominación “ELITE”, y que esto determina una impresión fonética idéntica y por ello que si bien estos signos son semejantes estos distinguen productos que no se encuentran vinculados entre sí, y se determina que es posible la coexistencia sin generar un riesgo de confusión en el publico consumidor, y declaro que correspondería declarar infundada la oposición. Es en este momento en el cual la Comisión realiza el examen de registrabilidad y dentro de este una evaluación de riesgo de confusión en el cual se determina que la marca solicitada pretendía distinguir los mismos productos de la marca ya registrada en ese momento,

comprendidos en la misma clase 11 de la Clasificación Internacional, y que en ese sentido cumplía uno de los requisitos para que se genere el riesgo de confusión en el mercado y dada la identidad de algunos productos de los signos en cuestión, se incrementaba el riesgo. La Comisión se pronunció en conclusión sobre el examen de registrabilidad confirmando que tiene actitud distintiva y es susceptible de representación gráfica, conforme lo requiere el artículo 134° de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y se encuentra fuera de las prohibiciones de riesgo establecidas en el artículo 135 de la Decisión 486, sin embargo, incurría en la prohibición que establecía el artículo 136 inciso a) que señala “(...) 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”., y por ello no corresponde acceder a su registro.

Es luego de este primer contexto procedimental y a raíz del pronunciamiento por el cual la Comisión deniega el registro a la marca solicitada, que el solicitante procede a interponer el recurso de apelación, y a consecuencia de la denegatoria del otorgamiento del registro de la marca por la razón del riesgo de confusión existente entre el signo solicitado “ELITE” y la marca ya registrada “ELITE ILUMINACION”, es que el solicitante presenta un escrito de suspensión de procedimiento a la Comisión, en el cual, comunica que se interpuso una acción de cancelación contra el registro de la marca constituida por la denominación “ELITE ILIMINACION”, tramitándolo en otro expediente de N°716396-2017/DSD, y que considera necesario que esta acción de cancelación se resuelva primero para que una vez cancelada la marca se permita el ingreso de la marca solicitada.

Entendido esta parte del procedimiento en la cual se emitió la Resolución de primera instancia por parte de la Comisión, podemos decir que se da la diferencia entre ambos contextos procedimentales, en la cual la incidencia más relevante que se distingue para que se dé el pronunciamiento de primera instancia por parte de la Comisión de Signos Distintivos y el de segunda por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, es la acción de cancelación interpuesta por el solicitante contra el registro de la marca

base de denegatoria que en ese momento se encontraba ya registrado y que dada la situación de registro y por existir un explícito riesgo de confusión y asociación por el cual era imposible su coexistencia en el mercado y por qué el consumidor caería en un error de confusión pensando que se tratase de la misma marca puesto que también distinguía algunos de los mismos productos y otros vinculados en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, y por tanto producía un riesgo de confusión en el público consumidor.

Entonces he a qui en cuanto a este segundo contexto procedimental, en el cual la Sala Especializada en Propiedad Intelectual realiza un análisis de la cuestión en discusión y basándose en el informe de antecedentes por el cual la Sala verifica la solicitud presentada el 11 de agosto del 2017 por Manuel Enrique Añazgo Moreano para la cancelación del registro de la marca "ELITE ILUMINACION", y que emitida la Resolución N° 105-2018/CSD-INDECOPI por la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la solicitud de cancelación de la marca antes referida por falta de uso, y la Sala también reafirma que en la clase 11 de la Nomenclatura Oficial no existen otras marcas registradas por terceros que contengan en su conformación el término ELITE en una forma individualizada. La sala se pronuncia únicamente por el extremo apelado que denegó de oficio el registro del signo solicitado.

Es dentro del examen de registrabilidad del signo solicitado el cual realiza por la Sala, en donde menciona que la prohibición de registro de un signo por ser confundible con una marca anteriormente solicitada o registrada, solo opera cuando esta solicitud no haya sido denegada definitivamente o cuando el registro se encuentra vigente aun, según sea el caso, y por esto la Sala establece que carece de objeto pronunciarse sobre un posible riesgo de confusión.

Entonces como ya se hace mención respecto a la posición en cuanto a ambos pronunciamientos, se concluye que en ambas resoluciones caben pronunciamientos que se encuentran dentro del ordenamiento establecido por el derecho marcario, sin embargo son ambos pronunciamientos los cuales se resuelven en distintos contextos procedimentales basándose de una manera objetiva de criterios pre establecidos en

el derecho marcario, y a esto depende las distintas posiciones en ambas instancias, el de denegar y el otorgar el registro de marca solicitada.

D. Conclusiones Finales

Como parte de las conclusiones del presente informe podemos observar que durante todo el procedimiento administrativo se distingue como principio originario de los principios establecidos dentro del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 27444 el Principio de Legalidad por el cual son las autoridades administrativas las que deben actuar dentro de las facultades que se les confiere y respetando la Constitución y la ley, otro principio base que se encuentra inmerso dentro del presente procedimiento, por el cual los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento, es el Principio del Debido Procedimiento, por lo cual se respeta a lo largo de toda la duración de procedimiento la institución del debido procedimiento administrativo.

De otro lado se observó dentro del análisis sobre el derecho marcario, que se podría decir que es un sistema constitutivo de derechos a través del cual se le otorga exclusividad sobre el derecho del uso de la marca registrada al titular de la misma, y es a través de la legislación establecida por La Comunidad Andina de Naciones en la Decisión 486, en la que se establece y se regula el procedimiento a seguir por el administrado dentro de la entidad competente de cada país miembro de la Comunidad, y es el caso de nuestro país en el cual el Decreto Legislativo N°1075 a través del cual se aprueban disposiciones complementarias a la Decisión 486 en la que se establece el régimen común de la Propiedad Industrial, en la cual se encuentra el derecho marcario sobre los signos distintivos.

Con respecto a la oposición, se puede decir que unos de los aspectos más importantes mencionados en los derechos con relación a la marca, que podemos llegar a encontrar dentro del derecho de exclusividad que se le confiere a esta, es el *jus prohibendi*, el derecho de oponerse al uso y al registro por parte de un tercero el cual podría comercializar los productos o servicios de signos idénticos a la marca ya registrada por el titular de la misma, afectando de manera directa sobre el mercado de consumidores los cuales podrían llegar a confundir

Se observo sobre la cancelación de la marca y que esta se puede dar únicamente a través de una solicitud de parte por la persona interesada para que esta salga del

mercado debido a la falta de uso, ya que esta constituiría una barrera para el ingreso de otra marca similar que pueda ser susceptible de confusión dentro del mercado por parte de los consumidores.

Finalmente concluimos que el Derecho Marcario se rige por un procedimiento administrativo, por el cual finalmente se otorga a través de un registro del signo distintivo los derechos exclusivos de uso de la marca registrada al solicitante.

E. Bibliografía

EXTRACTOS DOCTRINALES

1. NATURALEZA JURÍDICA DE LA MARCA

“A pesar de todas las diferencias que existen entre las teorías sobre la propiedad y los derechos de los creadores, sin embargo, la tesis de la propiedad es la que ha sabido expresar mejor que ninguna otra concepción dos notas fundamentales en estos derechos: la de tratarse de poderes jurídicos sobre un bien exterior y la de incluir como un elemento fundamental la relación de pertenencia de la obra al que la ha creado”⁷

Comentario:

Conforme lo establece el autor, en el citado libro, en la dogmática alemana en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, se formularon 2 teorías contrapuestas respecto a la naturaleza de las marcas: la teoría de la personalidad y la teoría sobre un bien inmaterial (o teoría de la propiedad), la primera definida como el derecho de la marca como un atributo inherente a la persona afianzada en una relación jurídico personal y la segunda como un activo para su titular, susceptible de desligarse de la persona cuyo ejercicio se circunscribe al territorio o nacionalidad de la marca. Siendo ésta última teoría la adoptada por la mayoría de legislaciones a nivel mundial.

⁷ BAYLOS CORROZA, H. *Tratado de derecho industrial: propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*. Segunda edición. Madrid: Civitas. 1993, p. 408.

2. MARCA MIXTA

“La marca mixta es aquella que se encuentra integrada por letras y gráficos. En este punto, importante es indicar, que lo que se registra es un gráfico dentro del cual puede haber una palabra, pero que la protección real, respecto de la palabra, se dará única y exclusivamente por el registro de la palabra como marca nominativa”⁸.

Comentario:

Siguiendo la línea del autor, el Signo Mixto, está conformado por un elemento gráfico y un elemento denominativo (simple o compleja) que al unirse conforman un solo conjunto, cabe indicar que, en estos casos, el registro marcario protege la integridad del conjunto resultante y no a sus elementos por separado.

3. DERECHO DE EXCLUSIVIDAD DE LA MARCA

Uno de los aspectos más mencionados de los derechos con relación a la marca, es el jus prohibendi, el derecho a oponerse al uso y al registro de signos idénticos o demasiado vecinos de aquel del que se es titular. A esto se refiere la Ley de Propiedad Industrial argentina, cuando menciona en su artículo 4º “la propiedad de una marca y la exclusividad de uso.

El alcance que cabe atribuir a la referida exclusividad es con especial énfasis en los criterios de similitud confusionista y de especialidad de marca. En cuanto a los

⁸ Revista Jurídica de la Universidad de Guayaquil <https://www.revistajuridicaonline.com/2009/07/introduccion-al-derecho-marcario-y-los-signos-distintivos> (25 de julio del 2018)

primeros, la solución del caso es fácil cuando se trata de signos idénticos; pero interesa especialmente conocer como aprecian los tribunales estos signos como para tolerar su coexistencia.

No menos interés reviste el análisis pormenorizado de la regla de la especialidad de la marca, según la cual el signo sólo tiene exclusividad para designar los bienes o servicios especificados en el registro. Otra vez, tratándose de productos idénticos, el caso es de fácil solución; pero existen múltiples casos complejos de uso de marcas idénticas o confundibles para designar bienes cuya similitud a los efectos de la ley puede prestarse a discusión.⁹

Comentario:

El ordenamiento peruano, se rige por el sistema constitutivo de derechos en materia de propiedad industrial. Es decir, el derecho de una persona sobre un signo distintivo (más específicamente, sobre una marca) nace con el debido acto administrativo expedido por la autoridad competente, siendo que a partir del registro de una marca que su titular goza del derecho a excluir de su uso a cualquier tercero que no cuente con su autorización, encontrando su limitación en el principio de territorialidad y de especialidad.

4. LA FUNCION DISTINTIVA DEL SIGNO MARCARIO

“Ya en ese sentido puede, por tanto, afirmarse que la capacidad distintiva es un concepto dinámico en cuanto varía en el tiempo en función de la percepción del público (e indirectamente, en función de la actividad desarrollada- o no

⁹ Cabanellas, Guillermo (2003) *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Editorial Heliasta, p. 24.

desarrollada- por el titular del registro del signo a efectos de determinar o modificar aquella percepción).

En ese sentido, la capacidad distintiva (entendida como la percepción, variable en el tiempo, que el público tiene del hecho de que un signo o uno de sus componentes identifiquen inequívocamente los productos o servicios de una específica empresa) constituye el elemento decisivo para determinar el ámbito de tutela que se confiere a una marca”¹⁰.

Comentario:

Siguiendo lo señalado por el autor, la distintividad es una de las características y/o elementos más esenciales que debe contener un signo para que tenga la condición de marca, sin embargo respecto al “concepto dinámico” que le atribuye el autor, debemos precisar que si bien se refiere a la evolución que éste va teniendo con el transcurso del tiempo desde su creación hasta su introducción en el mercado, no debemos olvidar que ante todo, conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 386, la distintividad es un requisito de forma que es analizada por la autoridad competente al momento de su presentación al Registro.

5. RIESGO DE CONFUSIÓN

“Hace a la esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares. Ello no solo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor de comprar lo que no quiere comprar”¹¹.

¹⁰ Mansani, L. La capacidad distintiva como concepto dinámico. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Madrid año 2006. p. 224 y 228.

¹¹ Otamendi, J. (2010). *Ibidem*, p.157.

Comentario:

Respecto al riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-20051, así como en reiterada jurisprudencia ha señalado: *"Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal."*

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

6. TIPOS DE CONFUSIÓN

“Establecida cada una de las causas que llevarían al consumidor a confundir dos signos, ahora es necesario revisar cada uno de los campos en los cuales dicha confusión puede presentarse, que en estricto están relacionados al ámbito en el cual se presentan las similitudes o semejanzas. Así, tenemos los siguientes tipos de confusión:

- a) Confusión visual: también llamada confusión gráfica, es aquella que se origina por la identidad o similitud que pueden presentar los signos en conflicto en las palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento de su composición. En general, la confusión visual puede tener su origen en las semejanzas que el signo distintivo pueda presentar en sus elementos componentes, ya sea en el nivel ortográfico (forma, tipo y distribución de las letras) o en la representación gráfica (colores o dibujos).

- b) Confusión auditiva: es aquella que se presenta cuando en la pronunciación de las palabras que componen el signo distintivo existe una similitud fonética.
- c) Confusión conceptual: es aquella que deriva del mismo o similar contenido conceptual de los signos en conflicto, es decir, cuando ambos representan o evocan un mismo concepto o idea, que en algunas ocasiones impedirá al consumidor distinguirlos plenamente”¹²

Comentario:

La doctrina ha desarrollado las mencionadas matices para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, las mismas que han sido adoptadas por la jurisprudencia andina en reiterados pronunciamientos, así mismo ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

¹² Tomaylla, Miriam (2003) “¿En qué consiste el examen de confundibilidad Marcaria?”. En *Actualidad Jurídica*, Tomo 116, Lima

F. ANEXOS



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

59
CINCUENTA Y
NUEVE

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO / SERVICIO Y/O MULTICLASE

1. DATOS DEL SOLICITANTE.

 N° de Solicitantes (En caso de ser más de 1 solicitante llenar el anexo A por cada solicitante adicional)

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| <input type="checkbox"/> PERSONA NATURAL | | <input type="checkbox"/> PERSONA JURÍDICA | |
| | | Tipo de empresa (*) (marque de corresponder): <input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Otra: | |
| Nombre o Denominación / Razón Social (conforme aparece en su documento de identidad o de constitución) | | | |
| MANUEL ENRIQUE AÑAZGGO MOREANO | | | |
| Nacionalidad / País de Constitución: | | Documento de Identidad (marcar y llenar según corresponda: | |
| PERÚ | | Persona Natural: DNI <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> / Persona Jurídica RUC <input type="checkbox"/> | |
| | | 09161995 | |
| Representante Legal (Llenado obligatorio en caso de ser Persona Jurídica): | | | |
| ESTUDIO BARRETO MONTES & ABOGADOS ASOCIADOS E.I.R.L. | | | |
| Domicilio para envío de notificaciones en el Perú | | | |
| Dirección: CALLE PIURA N° 290 | | | |
| Distrito: MIRAFLORES | | Provincia: LIMA | Departamento: LIMA |
| Referencias de domicilio: | | | |
| Correo electrónico | | Número de teléfono fijo | |
| mbarreto@barretomontes.com | | +51 (01) 667 - 3625 | |
| Casilla electrónica (previa suscripción de contrato con Indecopi) | | Número de teléfono celular | |
| | | | |
| <input type="checkbox"/> Se adjunta documentación que acredita representación. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Documentación que acredita representación ha sido presentado en el expediente N°: 674371-2016 <small>(Este expediente no debe tener una antigüedad mayor de 05 años, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 27444)</small> | | | |
| <input type="checkbox"/> Se Adjunta logotipo | | | |

2. DATOS RELATIVOS AL SIGNO DISTINTIVO A REGISTRAR

| | | |
|--|---|---|
| 2.1. Tipo de Signo: <input checked="" type="checkbox"/> Denominativa <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/> Tridimensional <input type="checkbox"/> Figurativa <input type="checkbox"/> Otros: | 2.2. Indicación del Signo (de ser solo denominativo) ELITE | 2.3. Reproducción del Signo PEGAR REPRODUCCIÓN DE LA MARCA MIXTA, FIGURATIVA O TRIDIMENSIONAL <small>Se sugiere enviar copia fiel del mismo logotipo al correo: logos-dsd@indecopi.uob.pe. (Formato sugerido: JPG o TIFF, a 300 dpi y bordes entre 1 a 3 pixeles) Se considerarán los colores que se aprecian en la reproducción adjunta, salvo comunicación en contrario en cada expediente.</small> |
| 2.4. Precise si desea proteger el color o colores como parte de la Marca: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | | |

(en caso de NO MARCAR alguna opción, se protegerán los colores que aparecen en la reproducción adjuntada)
 (*) De acuerdo con el D.S. 013-2013-PRODUCE será considerada como micro empresa, aquella que tenga ventas anuales no mayores a 150 U.I.T.; pequeña empresa, aquella que tenga ventas anuales no menores a 150 U.I.T. ni mayores a 1700 U.I.T.; y mediana empresa, aquella que tenga ventas anuales no menores a 1700 U.I.T. ni mayores a 2300 U.I.T.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

F-MAR-03/01

58
CINCUENTA Y
OCHO

2.5. Lista de Productos y/o servicios (De solicitar una marca multiclase, deberá pagar una tasa de tramitación por cada clase en la que solicita el registro)

| Clase | Productos y/o servicios |
|-------|---|
| 11 | Aparatos de alumbrado, lámparas eléctricas, lámparas de escritorio, focos, fluorescentes, lámparas de minería y seguridad, reflectores, linternas, focos, faros y faroles. Aparatos de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, aparatos de cocción, termos, refrigeradoras, ventiladores. |

De no ser suficiente el espacio anterior, indicar las clases, productos y/o servicios adicionales en el ANEXO B

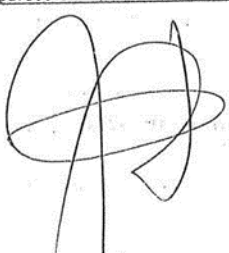
3. PRIORIDAD EXTRANJERA

Marcar este recuadro si reivindica Prioridad Extranjera (Llenar ANEXO C)

4. INTERÉS REAL PARA OPOSICIÓN ANDINA (Llenar sólo de ser el caso)

5.1 Esta solicitud se presenta para acreditar el interés real de la oposición formulada en el(los) Expediente(s) N° 5.2 Clase(s)

5. FIRMA DEL SOLICITANTE O DEL REPRESENTANTE, DE SER EL CASO

| Firma (conforme aparece en su documento de identidad) | Nombre y/o calidad del firmante |
|--|--|
|  | ESTUDIO BARRETO MONTES & ABOGADOS ASOCIADOS E.I.R.L. BERNARDO ULISES BARRETO MONTES TITULAR-GERENTE ABOGADO - REG. CAL. 48596 |

EXAMEN DE FORMA: De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486, la Dirección de Signos Distintivos examinará dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la presente solicitud, si la misma cumple con todos los requisitos previstos en los artículos 50 y 51 del Decreto Legislativo 1075.
Si de dicho examen resulta que la solicitud no contiene los indicados requisitos, se requerirá al solicitante para que complete los mismos dentro del plazo de sesenta (60) días siguientes a la fecha de notificación;
Si la solicitud contiene todos los requisitos, la Dirección emitirá la correspondiente orden de aviso.
PLAZO DEL PROCEDIMIENTO: El plazo máximo para la culminación de un trámite de registro no contencioso (sin oposición) es de 180 días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud de registro, conforme a lo establecido en el artículo 24 del Decreto Legislativo N° 1075.

Para citas con los especialistas encargados de la tramitación de los expedientes y/o para la lectura de expedientes, sírvase llamar al teléfono 2247800 anexo 2041, en el horario de lunes a viernes de 8:30 am. a 12:00 a.m., o a través del correo electrónico citasdsd@indecopi.gob.pe. (Toda cita y/o consulta de expediente se realiza con un día hábil de anticipación).

10 de 9
052441
Indecopi
Exp. No. 690028-2017 17

A LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI: 2017 APR 17 PM 3: 51

EMPRESAS CMPC S.A., debidamente representada por Luis Alonso García Muñoz-Najar, en el procedimiento seguido por MESA DE PARTES MANUEL ENRIQUE AÑAZGGO MOREANO, (en adelante, el "Solicitante"), sobre pretendido registro de la marca "ELITE", para distinguir productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional, atentamente decimos:

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina - Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante la "Decisión"), formulamos **OPOSICIÓN** contra el registro de la marca antes citada, de la cual hemos tomado conocimiento por la publicación aparecida en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 3 de marzo de 2017.

Fundamentamos la presente **OPOSICIÓN** en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

(1) ANTECEDENTES

EMPRESAS CMPC S.A. es titular de la marca **ELITE y logotipo**, registrada para distinguir "Papel, cartón; artículos de papelería; clichés de imprenta, en especial productos hechos de papel tissue, a saber, pañuelos desechables de papel, servilletas de papel, papel higiénico, toallas de papel, cobertores de papel para W.C.; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta; fotografías; productos de imprenta; material de encuadernación" de la clase 16 de la Clasificación Internacional, otorgada por Resolución No. 003918-2017/OSD-INDECOPI (marca en base a la cual sustentamos la presente Oposición).

MW
35
ENCUENTRA Y
CINEO

5685805-16

18
2
54
CINCUENTA Y CUATRO

Afectando los derechos de propiedad intelectual de nuestra representada, con fecha 10 de enero de 2017, **MANUEL ENRIQUE AÑAZGGO MOREANO** solicitó el registro del signo denominativo "**ELITE**" como marca de producto para distinguir "*aparatos de alumbrado, lámparas eléctricas, lámparas de escritorio, focos [spots], lámparas fluorescentes, lámparas de minero y lámparas de seguridad, reflectores, linternas, faros y faroles; aparatos de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias; refrigeradoras; ventiladores*", incluidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional.

(2) RAZONES POR LAS QUE NO DEBE OTORGARSE EL REGISTRO DEL SIGNO DENOMINATIVO ELITE EN LA CLASE 11 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL

2.1. EL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO ES PASIBLE DE CONFUSIÓN Y/O RIESGO DE ASOCIACIÓN CON LA MARCA DENOMINATIVA ELITE DE TITULARIDAD DE NUESTRA REPRESENTADA

El signo solicitado por **MANUEL ENRIQUE AÑAZGGO MOREANO** es similarmente confundible a la marca denominativa **ELITE** registrada a favor de nuestra representada para identificar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional, al punto de causar confusión y/o riesgo de asociación entre los consumidores al momento de identificar los productos a comercializar.

La Decisión establece en su artículo 136, las prohibiciones relativas de registrabilidad de un signo distintivo. Dentro de estas prohibiciones, se encuentra la estipulada en el artículo 136 literal a), la cual señala que:

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el

14

53
3 CINCUENTA Y
TRES

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.” (el énfasis es nuestro)

En tal sentido, el signo denominativo solicitado a registro **ELITE** se encuentra incurso en la prohibición del artículo citado, debido a que el único elemento que lo conforma resulta ser GRÁFICA Y FONÉTICAMENTE IDÉNTICO al elemento relevante de la marca registrada favor de nuestra representada (ELITE/ELITE); y, en especial, por el hecho que el Solicitante busca distinguir “aparatos de alumbrado, lámparas eléctricas, lámparas de escritorio, focos [spots], lámparas fluorescentes, lámparas de minero y lámparas de seguridad, reflectores, linternas, faros y faroles; aparatos de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias; refrigeradoras; ventiladores” de la clase 11 de la Clasificación Internacional con el signo solicitado a registro, productos vinculados a aquellos artículos identificados con la marca ELITE y logotipo de titularidad de nuestra representada.

Con el objeto de realizar un análisis exhaustivo de confundibilidad entre los signos en cuestión, debemos tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 45 del Decreto Legislativo No. 1075 – Decreto Legislativo que Aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

20

52
4 CINCUENTA Y
DOS

Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en adelante la "Ley", el cual establece lo siguiente:

"Artículo 45.- 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."*

En ese sentido, al tomar en cuenta lo señalado por el artículo citado, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

- a) De una apreciación sucesiva de los signos en cuestión considerando su aspecto en conjunto, podemos afirmar que el registro del signo denominativo ELITE acarrearía un serio riesgo de confusión en el mercado con la marca ELITE de titularidad de nuestra representada, todo esto debido a que i) el único elemento que conforma el signo solicitado es GRÁFICA Y FONÉTICAMENTE IDÉNTICO al elemento relevante de la marca de nuestra representada (ELITE/ELITE); ii) el signo solicitado es la REPRODUCCIÓN

21

5

51
CINCUENTA Y
UNO

EXACTA de la marca de nuestra representada; y, iii) el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales que le otorguen distintividad y/o poder de diferenciación. Lo anterior determina que el signo solicitado a registro sea susceptible de causar riesgo de asociación y/o confusión en el consumidor, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

| MARCA REGISTRADA DE EMPRESAS CMPC S.A. | SIGNO SOLICITADO POR MANUEL ENRIQUE A. VAZQUEZ MOREANO |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">ELITE</p> |

Tal como se puede apreciar, el único elemento que conforma al signo solicitado ES GRÁFICA Y FONÉTICAMENTE IDÉNTICO al elemento relevante de la marca registrada a favor de nuestra representada (ELITE/ELITE). Por tanto, –de una apreciación en conjunto de los signos en cuestión– **las identidad gráfica y fonética entre los mismos hacen que sean confundibles para un consumidor medio; más aún cuando el signo solicitado no está conformado por ningún elemento adicional que le pueda otorgar distintividad con relación a la marca ELITE y logotipo de EMPRESAS CMPC S.A.**

b) Tal como se señaló en los párrafos precedentes, de aceptarse a registro el signo solicitado, el consumidor podría ser inducido tanto a confusión indirecta, como a riesgo de asociación, debido a que el signo solicitado a registro es

22

6

50
CINCUENTA

gráfica y fonéticamente idéntico a la marca registrada por nuestra representada, y a la vinculación de los productos en comparación. Sobre el riesgo de confusión indirecta se ha pronunciado la Sala, señalando lo siguiente:

"(...) la **confusión indirecta** no está referida a los productos o servicios en sí, sino al **origen empresarial de los mismos**, es decir, que, aun cuando no se trate de los mismos productos o servicios y/o aun cuando el consumidor perciba que existen diferencias entre los signos, podrían creer que **el signo solicitado es una variación de las marcas registradas**, o pensar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricados por su titular, o que, aun cuando no se trata de la misma empresa **existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas**".¹ (el énfasis es nuestro)

En el presente caso, **existe un grave riesgo de confusión indirecta y/o de asociación**, ya que el consumidor llegará a pensar que los productos en cuestión son nuevos artículos puestos en el comercio por nuestra representada o por una empresa vinculada a la misma, y que la calidad de los mismos estaría respaldada por nuestra representada, lo que no se encuentra conforme a la realidad. En ese sentido, el comprador de "aparatos de alumbrado, lámparas eléctricas, lámparas de escritorio, focos [spots], lámparas fluorescentes, lámparas de minero y lámparas de seguridad, reflectores, linternas, faros y faroles; aparatos de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias; refrigeradoras; ventiladores" comprendidos en la clase 11 de la Nomenclatura

¹ Resolución No. 1096-2004/TPI-INDECOPI del 23 de noviembre de 2004.

23

7

49
CUARENTA Y
NUEVE

Oficial, será erróneamente inducido a pensar que el signo solicitado, que busca distinguir productos ya identificados por la marca de nuestra representada y/o vinculados a los mismos, es una nueva presentación de la marca **ELITE**, o identifica productos elaborados por empresas vinculadas a nuestra representada.

c) Como se ha señalado anteriormente, los productos que se buscan identificar con el signo solicitado a registro como marca se encuentran vinculados a los productos distinguidos por la marca **ELITE** de **EMPRESAS CMPC S.A.**

En efecto, como se puede apreciar de la solicitud de registro materia del presente expediente, el Solicitante busca identificar *"aparatos de alumbrado, lámparas eléctricas, lámparas de escritorio, focos [spots], lámparas fluorescentes, lámparas de minero y lámparas de seguridad, reflectores, linternas, faros y faroles; aparatos de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias; refrigeradoras; ventiladores"* de la clase 11 de la Clasificación Internacional, mientras que nuestra representada identifica *"papel, cartón; artículos de papelería; clichés de imprenta, en especial productos hechos de papel tissue, a saber, pañuelos desechables de papel, servilletas de papel, papel higiénico, toallas de papel, cobertores de papel para W.C.; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta; fotografías; productos de imprenta; material de encuadernación"* con su marca registrada en la clase 16 de la Clasificación Internacional.

En ese sentido, se puede apreciar que se trata de productos vinculados (en muchos casos productos para el secado) que *i)* comparten los mismos canales de comercialización; *ii)* tienen una naturaleza idéntica y/o

24

8

48
CUARENTA Y
OCHO

complementaria; y, *iii*) son introducidos al mercado por el mismo tipo de empresas.

d) Por otro lado, se debe tener en consideración que la denominación **ELITE** de las marcas de nuestra representada es un término arbitrario con relación a los productos de la clase 5 que identifica, razón por la cual, el signo de nuestra representada debe ser protegido con mayor fortaleza.

Por último, como bien señala el profesor William W. Fisher "un sistema de marcas está diseñado para lograr dos objetivos. El primero consiste en reducir los costos de búsqueda de los consumidores y el segundo en proporcionar a las empresas importantes incentivos para establecer y mantener una alta calidad en los bienes y servicios" (el énfasis es nuestro).² De permitirse el registro del signo solicitado por **MANUEL ENRIQUE AÑAZGGO MOREANO** se estarían incumpliendo los dos objetivos principales del sistema de marcas, ya que el consumidor deberá incurrir en mayores costos para llegar a tomar una decisión acertada sobre cuál es la persona que se encuentra detrás de los productos que desea adquirir (ya que de realizar un análisis meramente superficial de los signos -como es claro que funciona normalmente- los consumidores podrían incurrir en un error sobre la procedencia de los productos). Por otro lado, de permitirse el registro del signo solicitado, también se estaría incumpliendo el segundo objetivo de nuestro sistema de marcas, que es el de brindar incentivos a las instituciones para establecer y mejorar la calidad de sus productos y/o servicios.

Finalmente, debemos indicar que, al encontrarse el signo solicitado incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, la Comisión debe declarar **FUNDADA** la oposición interpuesta y **DENEGAR** el registro de la marca solicitada.

² FISHER, William W. Los límites de la Propiedad Intelectual: Planteando una alternativa al sistema de protección tradicional en *Advocatus* 14, Lima, 2006, p.11.

25 44
CUARENTA Y
9 SIETE**POR TANTO:**

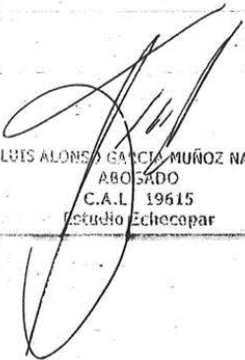
A LA COMISIÓN PEDIMOS: se sirva declarar **FUNDADA** la presente oposición y por tanto, **DENEGAR** el registro del signo denominativo **ELITE**, en la clase 11 de la Clasificación Internacional, solicitado por **MANUEL ENRIQUE AÑAZGGO MOREANO**

PRIMER OTROSÍ DECIMOS: que, señalamos domicilio en la Casilla No. 36 de su Institución.

SEGUNDO OTROSÍ DECIMOS: que, adjuntamos al presente escrito la siguiente documentación:

- Pago por concepto de oposición.
- Copia del presente escrito.

Lima, 17 de marzo de 2017



LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ NAJAR
ABOGADO
C.A.L. 19615
Estudio Echecopar

46
CUARENTA Y SEIS

PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

48

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 1843-2017/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 690028-2017

SOLICITANTE : AÑAZGGO MOREANO MANUEL ENRIQUE

OPOSITORA : EMPRESAS CMFC S.A.

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO -
OPOSICIÓN

Lima, 07 de julio de 2017

1. ANTECEDENTES

Con fecha 10 de enero de 2017, AÑAZGGO MOREANO MANUEL ENRIQUE, de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación ELITE, para distinguir aparatos de alumbrado, lámparas eléctricas, lámparas de escritorio, focos [spots], lámparas fluorescentes, lámparas de minero y lámparas de seguridad, reflectores, linternas, faros y faroles; aparatos de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias; refrigeradoras; ventiladores, de la clase 11 de la Clasificación Internacional.

Mediante escrito de fecha 17 de abril de 2017, EMPRESAS CMPC S.A., de Chile, formuló oposición manifestando lo siguiente:

- Es titular de la marca ELITE y logotipo (certificado N° 248286), para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional.
- ~~El signo solicitado es confundible con la marca registrada al punto de causar~~ confusión y/o riesgo de asociación entre los consumidores al momento de identificar los productos a comercializar.
- El registro del signo solicitado acarrearía un serio riesgo de confusión en el mercado con la marca registrada.
- El signo solicitado resulta ser gráfica y fonéticamente idéntico a la marca registrada, lo que hará que sea confundible para el consumidor medio, más aún cuando no está conformado por ningún elemento adicional que le pueda otorgar distintividad.
- Existe un grave riesgo de confusión indirecta y/o de asociación, ya que el consumidor llegara a pensar que los productos en cuestión son nuevos artículos puestos en el comercio por su empresa o por una empresa vinculada a la misma y

45
CUARENTA Y CINCO

que la calidad de los mismos estarán respaldadas por su empresa, lo que no estaría conforme a la realidad. En ese sentido el comprador será erróneamente inducido a pensar que el signo solicitado es una nueva presentación de la marca registrada o identifica productos elaborados por empresas vinculadas a su empresa.

- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados a los productos que pretende distinguir la marca registrada, toda vez que comparten los mismos canales de comercialización, tienen una naturaleza idéntica y/o complementaria y son introducidos al mercado por el mismo tipo de empresas.
- La denominación ELITE de la marca registrada es un término arbitrario en relación a los productos que pretende distinguir, por lo que debe ser protegido con mayor fortaleza.
- De permitirse el registro del signo solicitado se estaría incumpliendo con dos objetivos principales del sistema de marcas, el primero reducir los costos de búsqueda de los consumidores y el segundo en proporcionar a las empresas importantes incentivos para establecer y mantener una alta calidad en los productos y servicios.

Amparó su oposición en los artículos 136 inciso a) y 146 de la Decisión 486 y en el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075.

Mediante escrito de fecha 28 de abril de 2017, la solicitante absolvió traslado de oposición formulada manifestando lo siguiente:

- La confusión debe darse entre los signos y entre los productos, si uno de ellos no se cumple no existe confusión alguna.
- En el presente caso es imposible comparar los productos del signo solicitado con los productos de la marca registrada.
- Los productos que pretende distinguir la opositora son productos a base de papel y tiene como finalidad higiénica como decorativa mientras que los productos que distingue la marca registrada son aparatos eléctricos. En ese sentido no solo es infundada la oposición, sino también absurda y carente de sentido lógico.
- Con la opositora tienen diferentes procedimientos de oposición, pero en esta oportunidad es claro su único fin de trabar y/o retrasar su presencia en el mercado, lo cual debe interpretarse como una oposición temeraria, debiendo efectuar la sanción pecuniaria que corresponda, en tanto no se justifica un propósito diferente al de dilatar la inscripción de un derecho de su empresa.
- Solicito se imponga una multa correspondiente a la oposición temeraria de hasta 50 UIT, pues no resulta apropiado utilizar a la autoridad para generar actos desleales contra su empresa, las cuales están siendo disfrazados de acciones legales para ser justificadas.

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

La Comisión, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, deberá determinar lo siguiente:

- I. Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado ELITE y la marca registrada a favor de EMPRESAS CMPC S.A., de Chile.

44
CUARENTA Y CUATRO

PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

44

- II. Si resulta aplicable lo señalado en el tercer párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 respecto a las oposiciones temerarias.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

3.1. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado lo siguiente:

- a. EMPRESAS CMPC S.A., de Chile, es titular de la marca de producto constituida por la denominación ELITE y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrita el 16 de marzo de 2017, con certificado N° 248286, vigente hasta 16 de marzo de 2027, que distingue papel, cartón; artículos de papelería; clichés de imprenta, en especial productos hechos de papel tissue, a saber, pañuelos desechables de papel, servilletas de papel, papel higiénico, toallas de papel, cobertores de papel para W.C.; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta; fotografías; productos de imprenta; material de encuadernación, de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

- b. COMERCIAL ASTURIAS S.A.C., de Perú, es titular de la marca de producto constituida por la denominación ELITE ILUMINACION, inscrita el 14 de mayo de 2008, con certificado N° 151086, vigente hasta 14 de mayo de 2018, que distingue aparatos de alumbrado; distribución de agua e instalaciones sanitarias, sus partes y accesorios comprendidos en la clase; accesorios de baño comprendidos en la clase; grifería, sus partes y accesorios comprendidos en la clase, de la clase 11 de la Clasificación Internacional.
- c. TECHTRONIC OUTDOOR PRODUCTS TECHNOLOGY LIMITED, de Reino Unido, es titular de la marca de producto constituida por la denominación HOMELITE, inscrita el 30 de mayo de 1990, con certificado N° 29354, vigente hasta 10 de octubre de 2024, que distingue Instalaciones de alumbrado, calefacción, de producción de vapor, cocción, refrigeración, de secado, de

43
CUARENTA Y TRES

ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, de la clase 11 de la Clasificación Internacional.

3.2. Evaluación del riesgo de confusión

La opositora sustentó su oposición en base a la marca ELITE y logotipo (certificado N° 248286) que distingue productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

El artículo 136 inciso a) de la Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial señala que *"no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación"*.

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor o usuario en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor o usuario adquiere un producto o contrata un servicio, según el caso, en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. Por su parte, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor o usuario aun diferenciando claramente los productos o servicios, respectivamente, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo general, el riesgo de confusión entre dos signos será mayor cuanto más sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

3.2.1. Productos a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos y servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

50

42
CUARENTA Y DOS

segundo párrafo, al establecer expresamente que "(...) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente", por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir aparatos de alumbrado, lámparas eléctricas, lámparas de escritorio, focos [spots], lámparas fluorescentes, lámparas de minero y lámparas de seguridad, reflectores, linternas, faros y faroles; aparatos de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias; refrigeradoras; ventiladores, de la clase 11 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue papel, cartón; artículos de papelería; clichés de imprenta, en especial productos hechos de papel tissue, a saber, pañuelos desechables de papel, servilletas de papel, papel higiénico, toallas de papel, cobertores de papel para W.C.; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta; fotografías; productos de imprenta; material de encuadernación, de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado no se encuentran vinculados con los productos que distingue la marca registrada, toda vez que los primeros comprende principalmente el papel, los productos de papel y los artículos de oficina; mientras que los segundos son aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias, por lo que los mismos no tienen la misma naturaleza, no comparten los mismos canales de comercialización y están dirigidos a distinto público consumidor.

~~No obstante haberse verificado que los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada no se encuentran vinculados, se procederá a realizar el examen comparativo de los signos, a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia de controversia.~~

3.2.2. Examen comparativo

El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que "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:

44
CUARENTA Y UNO

- 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."

El artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece 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".

El artículo 47 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que "tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
- b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto".

El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que "tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;
- b) La semejanza conceptual; y,
- c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo".

Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que "tratándose de un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 48 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo."

Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el

110
CUARENTA

PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros


INDECOPI

51

signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tener presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para su adquisición o contratación.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado ELITE y la marca registrada ELITE y logotipo, se advierte que dichos signos resultan semejantes.

| Signo solicitado | Marca registrada |
|------------------|---|
| ELITE |  |

En efecto, la semejanza entre los signos en conflicto radica en que ambos incluyen en su conformación la denominación ELITE, lo que determina que generen una impresión fonética idéntica.

Asimismo, si bien la marca registrada presenta elementos figurativos y cromáticos adicionales, éstos no resultan suficientes para desvirtuar la semejanza antes señalada, debido a la relevancia del elemento denominativo en ambos signos.

3.2.3. Conclusión

En virtud de lo expuesto, si bien los signos en conflicto son semejantes, éstos distinguen productos que no se encuentran vinculados entre sí, por lo que la Comisión determina que es posible su coexistencia sin que se genere riesgo de confusión en el público consumidor, correspondiendo declarar infundada la oposición.

3.3. Carácter temerario de la oposición

En el presente caso, la solicitante alegó que con la opositora tienen diferentes procedimientos de oposición, pero en esta oportunidad es claro su único fin de trabar y/o retrasar su presencia en el mercado, lo cual debe interpretarse como una oposición temeraria, debiendo efectuar la sanción pecuniaria que corresponda, en tanto no se justifica un propósito diferente al de dilatar la inscripción de un derecho de su empresa.

En ese sentido, ante dicha alegación resultaría aplicable lo contemplado en el artículo 146 de la Decisión 486, concordado con artículo 55 del Decreto Legislativo N° 1075.

39
TREINTA Y NUEVE

Sobre el particular, cabe indicar que el tercer párrafo del artículo 146 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, señala que "(...) Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales"¹. Por su parte, el artículo 55 del Decreto Legislativo N° 1075, establece que "(...) Las oposiciones temerarias serán sancionadas con multa de hasta cincuenta (50) UIT".

Conforme lo señala Gozaini, la temeridad "consiste en la conducta de quien deduce pretensiones o defensas cuya inadmisibilidad o falta de fundamento no puede ignorar con arreglo a una mínima pauta de razonabilidad, configurándose, por lo tanto, frente a la conciencia de la propia sin razón"². Por lo que esta Comisión considera que la oposición temeraria será aquella basada en argumentos cuya única finalidad sea entorpecer y prolongar innecesariamente el procedimiento, como parte de una conducta conscientemente maliciosa, lo que será analizado en cada caso concreto.

Al respecto, se ha verificado que la opositora ha interpuesto oposición en otro procedimiento en trámite contra la solicitante³, pero ello solo refleja un legítimo ejercicio de su derecho a oponerse a una solicitud de registro de marca que considera idéntica o similar a su marca registrada, lo que no configura por sí mismo una actuación temeraria, por lo que corresponde desestimar los argumentos de la solicitante sobre tal alegación.

4. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

Sin perjuicio de lo anterior, conforme consta en el informe de antecedentes, se ha verificado que COMERCIAL ASTURIAS S.A.C., de Perú, es titular de la marca ELITE ILUMINACION (certificado N° 151086), que distingue productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional.

4.1. Evaluación del riesgo de confusión

A efectos de determinar el riesgo de confusión se tomará en cuenta lo señalado en el numeral 3.1 de la presente resolución.

4.1.1. Productos a los que se refieren los signos en cuestión

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir aparatos de alumbrado, lámparas eléctricas, lámparas de escritorio, focos [spots], lámparas fluorescentes, lámparas de minero y lámparas de seguridad, reflectores, linternas, faros y faroles; aparatos de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias; refrigeradoras; ventiladores, de la clase 11 de la Clasificación Internacional.

¹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de setiembre del 2000. Pág.28.48.

² Gozaini, Osvaldo Alfredo. La conducta en el proceso. Librería Editora Platense S.R.L., Buenos Aires. 1988.

³ La opositora presentó oposición en el expediente N° 674370-2016

38
TREINTA Y OCHO

PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

52

Por su parte, la marca registrada distingue aparatos de alumbrado; distribución de agua e instalaciones sanitarias, sus partes y accesorios comprendidos en la clase; accesorios de baño comprendidos en la clase; grifería, sus partes y accesorios comprendidos en la clase, de la clase 11 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que el signo solicitado pretende distinguir algunos de los mismos productos que distingue la marca registrada, a saber, aparatos de alumbrado; distribución de agua e instalaciones sanitarias.

Asimismo, se advierte que:

- Las "lámparas eléctricas, lámparas de escritorio, focos [spots], lámparas fluorescentes, lámparas de minero y lámparas de seguridad, reflectores, linternas, faros y faroles" que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos en los "aparatos de alumbrado" que distingue la marca registrada.
- Los "aparatos de distribución de agua" que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con las "partes y accesorios comprendidos en la clase, de los aparatos de distribución de agua" que distingue la marca registrada, toda vez que pueden ser elaborados por las mismas empresas, comparten los mismos canales de comercialización y están destinados al mismo sector del público consumidor.
- Las "instalaciones sanitarias" que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con las "partes y accesorios comprendidos en la clase, de las instalaciones sanitarias" que distingue la marca registrada, toda vez que pueden ser elaborados por las mismas empresas, comparten los mismos canales de comercialización y están destinados al mismo sector del público consumidor.

En ese sentido se ha verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son o no, semejantes en grado de confusión. Además, dada la identidad de algunos los productos a los que se refieren los signos en cuestión, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

4.1.2. Examen comparativo

Previamente a realizar el examen comparativo cabe señalar que el término ILUMINACION⁴, que forma parte de la marca registrada, es descriptiva en relación a algunos productos que distingue (aparatos de alumbrado), en la medida que está referida a la acción o efecto de iluminar, por lo que no será considerada al momento de realizar el examen comparativo de los signos en cuestión.

⁴ <http://dle.rae.es/?id=Kz78zd7>

28
TREINTA Y SIETE

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado ELITE y la marca registrada ELITE ILUMINACION, se advierte que dichos signos son semejantes.

En efecto, la semejanza entre los signos en cuestión radica en que ambos incluyen en su conformación la denominación ELITE, lo que determina que generen una impresión fonética idéntica.

4.1.3. Conclusión

Por lo expuesto, dado que los signos en cuestión resultan semejantes y se encuentran referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados, la Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor.

Resulta necesario precisar que si bien COMERCIAL ASTURIAS S.A.C., de Perú, no ha formulado oposición en relación a su marca registrada ELITE ILUMINACION (certificado N° 151086), la Autoridad Administrativa en defensa del interés público, tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con marcas registradas aun cuando estas no hayan sido materia de oposición, tal como sucede en el presente caso.

4.1.4. Conclusión del examen de registrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que tiene aptitud distintiva y es susceptible de representación gráfica, conforme lo requiere el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 de la Decisión 486, sin embargo incurre en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a), por lo que no corresponde acceder a su registro.

Consideración final

Ahora bien, conforme a lo señalado en el punto 3.1 de la presente resolución, TECHTRONIC OUTDOOR PRODUCTS TECHNOLOGY LIMITED, es titular de la marca registrada conformada por la denominación HOMELITE, en la clase 11 de la Clasificación Internacional, con la cual esta Comisión considera que el signo solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión, dado que presentan diferencias gráficas y fonéticas que permiten diferenciarlos entre sí.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

53

36
TREINTA Y SEIS

5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Primero. - Declarar INFUNDADA la oposición formulada por EMPRESAS CMPC S.A., de Chile.

Segundo. - Por las razones expuestas; DENEGAR el registro de la marca de producto solicitada por AÑAZGGO MOREANO MANUEL ENRIQUE, de Perú.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

Regístrese y comuníquese



HUGO FERNANDO GONZÁLEZ CODA
Vicepresidente de la Comisión de Signos Distintivos



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° 0298-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 690028-2017/DSD

SOLICITANTE : MANUEL ENRIQUE AÑAZGGO MOREANO

OPOSITORA : EMPRESAS CMPC S.A.

Cancelación de la marca base de la denegatoria - Examen de registrabilidad

Lima, quince de febrero de dos mil dieciocho.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 10 de enero de 2017, Manuel Enrique Añazggo Moreano (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación ELITE, para distinguir aparatos de alumbrado, lámparas eléctricas, lámparas de escritorio, focos [spots], lámparas fluorescentes, lámparas de minero y lámparas de seguridad, reflectores, linternas, faros y faroles; aparatos de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias; refrigeradoras; ventiladores de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 17 de abril de 2017, Empresas Cmpc S.A. (Chile) formuló oposición señalando lo siguiente:

- Es titular de la marca ELITE y logotipo (Certificado N° 248286), que distingue productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
- Los signos en cuestión son gráfica y fonéticamente semejantes, lo cual generará un riesgo de confusión en el público consumidor.

Con fecha 28 de abril de 2017, la solicitante absolvió el traslado de la oposición señalando que los signos bajo análisis poseen suficientes diferencias gráficas como fonéticas que impiden que se genere un riesgo de confusión.

Mediante Resolución N° 1843-2017/CSD-INDECOPI de fecha 7 de julio de 2017, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada, pero DENEGÓ de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i) Evaluación del riesgo de confusión

- Empresas Cmpc S.A. sustentó su oposición en base a su marca registrada ELITE y logotipo (Certificado N° 248286) que distingue productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
- Si bien los signos en comparación son semejantes, éstos se encuentran referidos a productos que no se encuentran vinculados, por lo que no

30
TREINTA

65



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

29
VEINTINUEVE

66

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

RESOLUCIÓN N° 0298-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 690028-2017/DSD

- serán susceptibles de producir un riesgo de confusión en el público consumidor, correspondiendo declarar infundada la oposición formulada.
- Se ha verificado que Comercial Asturias S.A.C. es titular del registro de la marca de producto **ELITE ILUMINACION (Certificado N° 151086)**, que distingue productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, y realizado el examen comparativo con el signo solicitado se aprecia que son semejantes y están referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados, por lo que se determinó que el otorgamiento del signo solicitado será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor.
 - (ii) **Examen de registrabilidad**
 - Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que incurre en la prohibición de registro contemplada en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.
 - Se tuvo a la vista la marca HOMELITE (Certificado N° 29354), con la cual el signo solicitado no resulta confundible debido a las diferencias gráficas y fonéticas que presentan entre sí.

Con fecha 4 de agosto de 2017, el solicitante Manuel Enrique Añazgo Moreano interpuso recurso de apelación manifestando que el término ELITE es de uso frecuente en la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, por lo que deberá otorgarse el registro del signo solicitado.

Cabe precisar que, pese a haber sido debidamente notificada, la opositora no formuló apelación a la resolución de la Primera Instancia.

Con fecha 11 de agosto de 2017, el solicitante señaló que mediante Expediente N° 716396-2017, ha iniciado una acción de cancelación contra el registro de la marca base de denegatoria, por lo que solicitó se suspenda el presente procedimiento hasta que se resuelva de manera definitiva dicho expediente.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

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

- a) El estado de la marca registrada ELITE ILUMINACION (Certificado N° 151086).

M-SPI-01/01

2-5

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

28
VEINTI OCHO

67



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° 0298-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 690028-2017/DSD

- b) De ser el caso, si corresponde pronunciarse sobre el riesgo de confusión entre el signo solicitado ELITE y la marca registrada ELITE ILUMINACION (Certificado N° 151086).

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

- a) Con fecha 14 de mayo de 2008, Comercial Asturias S.A.C. (Perú) obtuvo el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación ELITE ILUMINACION, para distinguir aparatos de alumbrado; distribución de agua e instalaciones sanitarias, sus partes y accesorios comprendidos en la clase; accesorios de baño comprendidos en la clase; grifería, sus partes y accesorios comprendidos en la clase de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 151086, con vigencia hasta el 14 de mayo de 2018.

Con fecha 11 de agosto de 2017, Manuel Enrique Añazggo Moreano solicitó, mediante Expediente N° 716396-2017, la cancelación del registro de la marca antes referida.

Mediante Resolución N° 105-2018/CSD-INDECOPI de fecha 10 de enero de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la solicitud de cancelación del registro de la marca antes referida por falta de uso.

Cabe precisar que dicha resolución ha quedado consentida con fecha 12 de febrero de 2018.

- b) En la clase 11 de la Nomenclatura Oficial no existen otras marcas, registradas a favor de terceros, que incluyan en su conformación el término ELITE de forma individualizada.

2. Extremos apelados

Mediante Resolución N° 1843-2017/CSD-INDECOPI de fecha 7 de julio de 2017, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por Empresas Cmpc S.A. y DENEGÓ de oficio el registro del signo solicitado.

M-SPI-01/01

3-5

27
VEINTISIETE

68



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° 0298-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 690028-2017/DSD

Al respecto, se ha verificado que sólo el solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución antes señalada, cuestionando el extremo que denegó de oficio el registro del signo solicitado, en ese sentido, la Sala se pronunciará únicamente respecto de dicho extremo.

3. Examen de registrabilidad del signo solicitado

La prohibición de registro de un signo por ser confundible con una marca anteriormente solicitada o registrada, solo opera cuando tal solicitud no haya sido denegada definitivamente o cuando el registro se encuentra vigente, según sea el caso.

Conforme se aprecia del Informe de Antecedentes, el registro de la marca de producto ELITE ILUMINACION (Certificado N° 151086) ha sido cancelado, por lo que carece de objeto pronunciarse sobre la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y dicha marca.

Realizado el examen de registrabilidad, la Sala ha determinado que el signo solicitado ELITE, para distinguir aparatos de alumbrado, lámparas eléctricas, lámparas de escritorio, focos [spots], lámparas fluorescentes, lámparas de minero y lámparas de seguridad, reflectores, linternas, faros y faroles; aparatos de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias; refrigeradoras; ventiladores de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, reúne los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, no encontrándose incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, por lo que se procede a acceder a su registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero. - REVOCAR la Resolución N° 1843-2017/CSD-INDECOPI de fecha 7 de julio de 2017 en el extremo que denegó el registro del signo solicitado y, en consecuencia, OTORGAR a favor de Manuel Enrique Añazggo Moreano (Perú), el registro de la marca de producto constituida por la denominación ELITE, para distinguir aparatos de alumbrado, lámparas eléctricas, lámparas de escritorio, focos [spots], lámparas fluorescentes, lámparas de minero y lámparas de seguridad, reflectores, linternas, faros y faroles; aparatos de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de

26
VEINTISEIS

69



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° 0298-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 690028-2017/DSD

agua e instalaciones sanitarias; refrigeradoras; ventiladores de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años, contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.

Segundo. - DEJAR FIRME la Resolución N° 1843-2017/CSD-INDECOPI de fecha 7 de julio de 2017 en lo demás que contiene.

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


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

