



FACULTAD DE DERECHO

**INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE**

**ADMINISTRATIVO Nº 665232-2016**

**PRESENTADO POR**  
**ALVARO ALDAHIR ESTUPIÑAN FLORES**

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

**LIMA – PERÚ**

**2021**



**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 Administrativo N° 665232-2016**

**Materia:** REGISTRO DE MARCAS

**Entidad:** INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA  
COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD  
INTELECTUAL – INDECOPI

**Solicitante:** JOSÉ ENRIQUE ZAFRA ORTIZ

**Bachiller:** ESTUPIÑAN FLORES, ALVARO ALDAHIR

**Código:** 2014148176

**LIMA – PERÚ**

**2021**

En el presente Informe Jurídico se analiza el Procedimiento Administrativo de Solicitud de Registro de Marca iniciado por el señor José Enrique Zafra Ortiz, ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el **INDECOPI**). En ese sentido, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, a través de la emisión de la resolución en primera instancia denegó el registro de la marca de servicio de esparcimiento de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (en adelante, la **Clasificación de Niza**) alegando que existe Riesgo de Confusión Indirecto. Sin embargo, ¿realmente existe Riesgo de Confusión Indirecto en el presente caso? Finalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, revocó la resolución de primera instancia alegando coexistencia pacífica en el mercado entre ambas marcas por lo tanto otorgo el registro correspondiente.

## ÍNDICE

<b><u>I. HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO.</u></b>	<b>2</b>
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO, SERVICIO Y/O MULTICLASE	2
RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA	2
RECURSO DE APELACIÓN	4
RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DA FIN AL PROCEDIMIENTO	5
<b><u>II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL PRESENTE EXPEDIENTE.</u></b>	<b>6</b>
LA INTERPRETACIÓN DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN 486, CON RELACIÓN AL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. ¿CUÁNDO ESTAMOS ANTE UN RIESGO DE CONFUSIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE MARCAS? (PROBLEMA 1).	6
IDENTIFICACIÓN	6
LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DEL DERECHO MARCARIO AL PERTENECER A LA ESFERA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. (PROBLEMA 2).	8
<b><u>III. POSICIÓN FUNDAMENTADA</u></b>	<b>9</b>
SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS	9
PROBLEMA 1	9
PROBLEMA 2	13
SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS	15
<b><u>IV. CONCLUSIONES</u></b>	<b>19</b>
<b><u>V. BIBLIOGRAFIA</u></b>	<b>20</b>
<b><u>VI. ANEXOS</u></b>	<b>20</b>

## I. HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO.

### Solicitud de Registro de Marca de Producto, Servicio y/o Multiclase

Mediante el Formulario de Solicitud, con fecha 13 de junio de 2016, el señor **JOSÉ ENRIQUE ZAFRA ORTIZ**, identificado con DNI N° 44023093, (en adelante, “**El Solicitante**”) inició el procedimiento administrativo de registro de marcas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, **INDECOPI**); solicitando el Registro de la Marca Mixta de Servicio constituida por la denominación “CCB CENTRO CONVENCIONES BARRANCO” y logotipo con reivindicación de colores, para distinguir el servicio de Esparcimiento de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios – Clasificación de Niza.

La reproducción de la marca mixta que se pretendía registrar fue la siguiente:



Es importante resaltar que el solicitante cumplió con todos los requisitos elementales los cuales son: el petitorio que contiene los datos de identificación del solicitante, la reproducción de la marca al tratarse de una de naturaleza mixta, la indicación expresa del servicio para el cual se solicita el registro y el comprobante de pago de las tasas respectivas.

### Resolución de Primera Instancia

La Dirección de Signos Distintivos emitió la Resolución N° 20031-2016-/DSD-INDECOPI de fecha 11 de octubre de 2016, mediante la cual **DENEGÓ** el registro de la marca de servicio solicitado por José Enrique Zafra Ortiz.

Dicha Dirección señala que se ha incurrido en un supuesto de prohibición de registro; y que en su defecto, se ha comprobado que existe un “Riesgo de Confusión”, debido a los siguientes argumentos:

- Se verificó que existe similitud en los signos distintivos de la marca “Circulo CCV”, inscrita con anterioridad a la solicitud presentada por **EL SOLICITANTE**. Tal como se puede verificar del siguiente resumen:

MARCA	CERTIFICADO N°	LOGOTIPO
CÍRCULO CCV	48904	

- Se puede generar confusión entre los servicios y/o productos que ambos signos protegen, ya que ambos pertenecen a la clase 41 de la Clasificación Internacional Niza, donde el signo que se pretendía registrar es el servicio de esparcimiento y el signo registrado distinguía servicios educativos y culturales, siendo estos servicios considerados como vinculados. Al respecto la Dirección sostuvo que:

“Esparcimiento”	“Servicios Educativos y Culturales”
“(...) estos servicios pueden ser prestados en forma conjunta por las mismas empresas o instituciones, pudiendo tener los mismo canales para su prestación y estar destinados a un mismo grupo de usuarios”.	

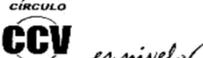
- Por último, se determinó que el signo registrado y el signo que se pretendía registrar son semejantes entre sí al tener la denominación “CCB” y “CCV” las cuales fonéticamente generan una pronunciación y entonación similar y esto podría ocasionar una confusión.
- A buena cuenta, la Dirección determinó que se podría inducir al público a asociarlos como provenientes de un mismo origen empresarial, o que el

consumidor piense que existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre los titulares de los mismos, configurándose un supuesto de confusión indirecta.

### Recurso de Apelación

Con fecha 28 de octubre de 2016, el solicitante interpuso Recurso de Apelación de fecha 26 de octubre de 2016, en contra de lo resuelto por la Dirección de Signos Distintivos mediante en la Resolución No. 20031-2016/DSD-INDECOPI, de fecha 11 de octubre de 2016. Dicha resolución resolvió declarar infundada la solicitud por los motivos anteriormente expuestos.

En tal sentido, el solicitante en su Recurso de Apelación alegó que el signo “CCB CENTRO CONVENCIONES BARRANCO” tiene diferencias de carácter fonética, gráfica y conceptualmente al signo “CÍRCULO CCV... ES NIVEL”. A continuación, a manera de resumen, adjunto el presente cuadro comparativo:

	Signo a Registrar	Signo Registrado
<i>Particularidad:</i>	 Centro Convenciones Barranco.	
<i>Fonética</i>	CENTRO DE CONVENCIONES BARRANCO.	CCV ES NIVEL.
<i>Gráfica</i>	LA FIGURA DEL ABANICO DE COLOR NARANJA Y ROJA.	CCV SIN PARTICULARIDADES.
<i>Conceptual</i>	CENTRO CONVENCIONES BARRANCO: LUGAR DONDE SE REALIZAN EVENTOS PÚBLICOS.	CÍRCULO: CONJUNTO DE PERSONAS.

Bajo estos argumentos, el solicitante indicó que la coexistencia entre ambas marcas no generará confusión, bajo el Principio “igual razón igual derecho”.

### Resolución de Segunda Instancia que da fin al procedimiento

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI (en adelante, **la Sala**), emitió la Resolución N° 1283-2017/TPI-INDECOPI, de fecha 24 de abril de 2017, mediante la cual se resuelve **REVOCAR** la Resolución N° 20031-2016/DSD-INDECOPI de fecha 11 de octubre de 2016, resolución en primera instancia, y de esta manera **OTORGAR** la marca CENTRO CONVENCIONES BARRANCO (sin reinvidicar) al señor José Enrique Zafra Ortiz, para distinguir esparcimiento de la clase 41 de la Clasificación Internacional, mediante los siguientes argumentos:

- En el caso de los signos mixtos, como es el presente caso, deberá determinarse el elemento más importante del signo distintivo, aquel que indique el origen empresarial de los productos o servicios. Existen las posibilidades que todos los elementos del signo mixto en conjunto sirvan para indicar el origen empresarial o que solo un elemento indique el mismo.
- La Sala determinó que en el presente caso ambos signos, el solicitado y el registrado, son de naturaleza mixta y que deberá determinarse el elemento relevante de acuerdo a su impresión en conjunto.
- Se determinó que en ambos signos es relevante el aspecto denominativo y el aspecto figurativo. El primero porque será la forma en como los usuarios solicitarán los servicios en el mercado y el segundo porque cada uno tiene características que hacen único cada signo.
- Que, a pesar que ambos signos distingan algunos de los mismos servicios e incluyan las conjunciones CCV/CCB de manera relevante, las cuales son fonéticamente idénticas, si es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin inducir al consumidor a confusión, no encontrándose incurso

en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

- Que respecto de los servicios a prestar, el solicitante brinda los servicios de esparcimiento y este tipo de servicios pertenece al rubro de actividades culturales.
- Que, a pesar de las similitudes advertidas, éstas no afectan en absoluto su desenvolvimiento en el mercado, permitiéndose de esta forma su convivencia pacífica entre ambos signos en el mercado sin inducir al consumidor en confusión.
- Que el signo distintivo a inscribir “Centro Convenciones Barranco”, se distingue del signo registrado “Circulo CCV” y ambos pueden tener convivencia pacífica dentro del mercado.

En conclusión, la Sala indica que se otorgará el registro del signo solicitado sin reivindicar los términos CENTRO, CONVENCIONES y BARRANCO porque resultan ser denominaciones descriptivas al servicio que se pretende distinguir.

Dicha resolución constituye un acto administrativo que agota la vía administrativa, por lo que solamente podría ser cuestionada a través de una demanda contenciosa administrativa.

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

En relación al presente expediente, he podido identificar dos (2) problemas jurídicos, el primero por una cuestión material y el segundo por una cuestión procedimental.

**La interpretación del inciso a) del artículo 136 de la decisión 486, con relación al Examen de Registrabilidad. ¿Cuándo estamos ante un riesgo de confusión de signos distintivos de marcas? (Problema 1).**

Identificación

Con relación al presente problema jurídico, se puede apreciar que tanto la Dirección de Signos Distintivos como la Sala Especializada en Propiedad Intelectual tienen formas diferentes de efectuar el Examen Comparativo entre los signos registrado y a registrar, ya que este último no puede ser inscrito porque podría generar un riesgo de confusión indirecta en el mercado.

En ese sentido, la Dirección precisa que existen similitudes entre ambos signos, puesto por dos razones específicas:

- Que existe pronunciación idéntica entre ambos signos,
- Y, por otro lado, se ha considerado que los servicios que ambos ofrecen pertenecen al mismo rubro y se mantienen vinculados.

Considero que este punto es un tema para discutir en el presente informe, ya que se advierte que el análisis carece de sustento, siendo la Sala quien lo precisó en segunda instancia.

### **Análisis**

En el presente caso, la controversia de fondo gira en torno a la solicitud presentada por el solicitante, a fin de que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI inscriba el signo "CCB CENTRO CONVENCIONES BARRANCO", el cual fue denegado por dicha autoridad debido a que, según esta, existe una notaria similitud en comparación con el signo "CIRCULO CCV ES NIVEL".

En ese sentido, el cuestionamiento que planteo gira en torno de saber si la resolución de primera instancia realizó una adecuada evaluación de los signos distintivos en función a lo establecido por las normas que regulan la materia.

Para ello debemos tener en cuenta los alcances de lo que implica realmente un riesgo de confusión en el mercado y cuáles son las cuestiones que podemos tener en cuenta para evitar inseguridad jurídica en la interpretación de los requisitos para la evaluación de los signos distintivos.

Asimismo, recordar con ello cuál es el rol que cumple el Estado como entidad administrativa y como agente de competencia en el mercado.

## **La debida motivación de las resoluciones administrativas en el marco del Derecho Marcario al pertenecer a la esfera del Derecho Administrativo. (Problema 2).**

### **Identificación**

El presente problema ha sido identificado mediante la Resolución de segunda instancia al momento de evaluar la resolución de primera instancia.

Al respecto puedo verificar que la Sala no ha declarado la nulidad de la resolución de primera instancia, a pesar que no se ha respetado el requisito de validez del acto administrativo en el extremo de la motivación; sin embargo, esta omisión no quiere decir y no puede interpretarse como que en el presente acto administrativo sí se haya respetado la debida motivación, por lo que amerita evaluar los elementos de convicción que ha tenido la autoridad para efectuar sus argumentos.

### **Análisis**

Este problema gira en base de la protección de un derecho fundamental de los administrados: el debido procedimiento. Considero que este derecho se ve verificado en un principio del Derecho Administrativo, este principio incluye el derecho a la debida motivación, entendida por el derecho que tenemos todos los administrados a tener una respuesta fundamentada y razonablemente aceptable.

En el presente procedimiento se evidenció que la resolución de segunda instancia ha declarado en sus argumentos que la resolución de primera instancia no han sido los correctos, ya que dicha Dirección no ha evaluado la posibilidad de convivencia pacífica entre ambos signos distintivos.

Dicho esto, me hace considerar la posibilidad de tomar en cuenta la declaración de la nulidad del acto administrativo, esto en razón a que los argumentos de la Dirección no han sido suficientes para denegar la solicitud presentada.

En ese sentido, cabe resaltar que el análisis de este problema implica entender en cómo la Dirección no ha respetado la debida motivación en su pronunciamiento, por lo que debemos comprender en qué consiste la debida motivación, así como entender su enfoque constitucional que la vuelve necesaria en el Derecho Marcario, por lo tanto en el Derecho Administrativo.

### **III. POSICIÓN FUNDAMENTADA**

#### **Sobre los problemas jurídicos identificados**

##### Problema 1

El procedimiento de inscripción en el registro de signos distintivos es un procedimiento que obedece a la necesidad pública de protección del consumidor en cuanto a la posibilidad de confusión que puede generar ante una libre designación de signos distintivos. Este procedimiento obedece directamente al papel que tiene la administración, en este caso Indecopi, de proteger el interés público a través de sus procedimientos.

Al respecto, es importante mencionar que el riesgo de confusión es una de las figuras jurídicas centrales en el Derecho de Marcas, por la exclusividad que genera con su titular. Por otro lado, se debe recordar que el derecho de exclusiva posee dos facetas: una positiva, la cual permite al titular del signo usar o disponer de su signo debidamente inscrito; y una faceta negativa, la cual le permite al titular excluir a terceros para que no usen sus signos debidamente inscritos” (Espinoza, 2007, pág. 129).

Esto significa que el acto de confusión dentro del derecho de marcas es entendido en una doble dimensión, una que consiste en la posibilidad de usar o

disponer de un signo que no sea usado por otro, y por otro lado la prohibición de que otros usen el signo que uno posee.

Nos queda claro entonces que la finalidad de las marcas es la de generar una distinción e identificación de productos o servicios que ofrece una determinada empresa con exclusividad, en comparación con los productos de otros de la misma especie, a fin de que los consumidores puedan realizar una adecuada elección de acuerdo con su libertad.

Es así como, de acuerdo con lo señalado, podría deducir que el procedimiento de inscripción de marcas es un mecanismo de protección al consumidor en su elección de acuerdo con sus intereses. Por lo que se hace necesaria que al momento de realizar la inscripción de la marca se haga una evaluación del riesgo de confusión que se puede generar con la inscripción.

En el presente caso nos encontramos ante una solicitud de registro de signos distintivos a pedido de un administrado, que fue denegada en primera instancia por parte de la Dirección de Signos Distintivos por haber incurrido en un supuesto de riesgo de riesgo de confusión, para ello se ha alegado dos cuestiones: la primera relativa a la cercana similitud existente en las siglas de la marca a registrar con la marca en comparación (CCB y CCV) y en la confusión que puede generar en su pronunciación.

Al respecto, en este caso nos encontramos ante una prohibición relativa de registro regulada en el literal a) artículo 136 de la Decisión No. 486 que señala lo siguiente:

*“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”*

Mediante esta disposición se establece la prohibición de registrar un signo que ya exista o que se encuentra en peligro de confusión por una posible similitud.

Esta cuestión se encuentra desarrollada desde el artículo 45 al 49 del Decreto Legislativo 1075, mediante el cual se señalan los criterios para determinar la existencia de semejanza entre los signos.

Estos elementos son:

- La apreciación sucesiva de los signos considerado su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias.
- El nivel de percepción del consumidor promedio.
- La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación.
- La arbitrariedad o fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado.
- Si el signo es parte de una familia de marcas.
- Semejanza gráfica y fonética.
- Semejanza conceptual.

En el presente caso, tal como lo hemos señalado, la resolución de primera instancia ha señalado que no corresponde registrar el signo solicitado, debido a la existencia de semejanza gráfica y fonética.

En ese sentido se dice, a nivel de doctrina que la semejanza gráfica y fonética se produce cuando hay una igualdad entre los elementos que componen las imágenes que forman parte del signo distintivo, así como en la pronunciación de las palabras que la componen. La semejanza gráfica se aprecia tanto en las palabras como en los signos figurativos y mixtos; se trata de determinar el nivel de semejanza en cuanto a su aspecto visual. En la semejanza fonética se toma en cuenta la pronunciación, no es extraño que a este elemento se le brinde preponderancia, ya que se reconoce que en el mercado los consumidores hacen referencia a las marcas por su designación verbal. (Maraví, 2014, pág. 65)

En cuanto a la semejanza gráfica nos encontramos con imágenes completamente distintas, a continuación podrá demostrarlo:



Centro  
Convenciones  
Barranco.

Como puede apreciarse, en el caso de “Círculo CCV” se las figuras que la componen son las letras de las siglas de la marca (“CCV”) con una circunferencia detrás de esta, mientras que en el caso de “CCB Centro de Convenciones de Barranco”, se compone por un abanico multicolor con dos cuadriláteros detrás de esta, con las siglas “CCB” y el nombre de la marca “Centro de Convenciones de Barranco”.

De acuerdo con esto, nos encontramos ante dos imágenes completamente distintas, que en mi opinión no podría generar una confusión entre los consumidores, ya que estos están compuestos por diferentes figuras y por palabras diferentes.

En cuanto a la semejanza fonética, si bien es cierto ambas siglas (CCB) tienen la misma pronunciación, debemos tener en cuenta que el análisis del signo distintivo debe realizarse de manera integral o conjunta, para lo cual se advierte que, como ya lo he venido señalando, el signo presentado por el solicitante no solo se encuentra compuesto por las siglas CCB sino de las palabras que la componen (“Centro de Convenciones Barranco”); en consecuencia, de dicha información, se puede afirmar que la semejanza fonética no es tan similar como se advierte en la resolución de primera instancia y que al encontrarse, ambos negocios, desarrollándose en mercados completamente distintos, ya que uno se desenvuelve en el ámbito de la educación mientras que el otro en el ámbito del esparcimiento y cultura, no existiendo, posibilidad de concurrencia de estos signos al momento de la elección de algún consumidor en el mercado.

A su vez, con relación a los servicios que ambas marcas pretenden distinguir, y la comercialización que efectuarán al momento de competir en el mercado, se precisa que CCV será comercializada bajo el concepto de una academia educativa, cuyo propósito es enseñar a los estudiantes, se entendería como una

“pre”, diferente de CCB Centro Convenciones Barranco, que es un servicio de ocio, donde se realizan eventos sociales, fiestas, vida nocturna, entre otros.

Por lo que también afirmo que, la Dirección no ha considerado lo dispuesto por el artículo 151 de la Decisión 486, la cual establece que las clases de la Clasificación Internacional no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente; con relación a ello, se puede apreciar que en el análisis que la Dirección ha efectuado solo ha considerado que ambos signos distintivos están dentro de la clase 41 de la Clasificación Internacional, considerando que “esparcimiento” y “servicios educativos” se comercializan bajo los mismos canales y están destinados a un mismo grupo de usuarios, no motivando dicho pronunciamiento ni tampoco diferenciando a qué se dedica realmente cada titular de la marca.

Por todo ello, considero que la resolución de primera instancia emitida por la Dirección de Signos Distintivos se encuentra errada en cuanto al análisis de los signos distintivos, ya que no ha realizado una evaluación rigurosa de los elementos que componen dichos signos distintivos.

## Problema 2

La debida motivación forma parte del derecho constitucional al debido proceso, ya que aparece como una de las principales garantías que la autoridad administrativa debe de cumplir a fin de garantizar un procedimiento objetivo y eficiente. Asimismo, la exigencia de argumentar la orientación de los actos administrativos es reconocida como el mecanismo necesario para permitir apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad en la actuación pública, dado que obliga al funcionario a razonar, reflexionar, a patentizar tanto la justificación de su acto como el objetivo perseguido con su emisión, con lo cual brinda mayores posibilidades para evaluar si ejerce su competencia, circunscribiéndose solo a dictados de interés público, exponiendo un elemento valioso para una ulterior interpretación, calificación, y control de su actuación en términos de objetividad y finalidad pública. (Morón, 2020)

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente No. 00191-2013-PA/TC considera que *“la motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional (...)”*.

El derecho a la debida motivación es una garantía fundamental dentro del marco de cualquier proceso judicial o procedimiento administrativo de cualquier naturaleza, no siendo el Derecho Marcario ajeno al mismo. Esto ha sido reconocido incluso, en la Ley del Procedimiento Administrativo General, como un requisito de validez del acto administrativo en el artículo 3 de la LPAG, la cual señala:

*“Son requisitos de validez de los actos administrativos:*

*4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”*.

Entiéndase a ello a la obligación de la administración de justificar sus decisiones, de cumplir con sustentar en base a las disposiciones normativas y a los medios probatorios adjuntos, sin ningún criterio subjetivo. Esto, además, implica que la administración deba de cumplir con analizar cada uno los medios probatorios adjuntos en el expediente, así como brindar un razonamiento coherente y lógico de la aplicación de las normas pertinentes en el caso en concreto.

En ese sentido, en el presente caso, nos encontramos ante una resolución de primera instancia que ha realizado un análisis completamente escueto en cuanto a la solicitud presentada por el administrado, lo que me hace pensar en que no ha habido una debida motivación que sustente esta decisión. Hay que entender que la falta de debida motivación no solo implica que no se haya señalado

justificación alguna, sino que también implica que este se encuentre cumpliendo con señalar argumentos coherentes, consistentes y que tengan un análisis completo del caso, algo que no hemos visto en la presente resolución.

Así pues, si bien la segunda instancia no ha declarado la nulidad del acto administrativo, considero que este actuar ha sido correcto ya que se ha preferido brindar una adecuada atención en función del principio de celeridad y simplicidad en el procedimiento, ya que, con la argumentación ofrecida por la Sala, se tienen elementos de convicción para poder revocar la decisión de primera instancia.

### **Sobre las Resoluciones emitidas**

Mediante el Formulario de solicitud, de fecha 13 de junio de 2016, el solicitante inició el procedimiento de administrativo de registro de marcas ante el INDECOPI.

La Dirección de Signos Distintivos resolvió la solicitud en calidad de primera instancia mediante la Resolución No.20031-2016/DSD-INDECOPI denegándola, toda vez que se ha identificado una causal de prohibición de registro por semejanza gráfica y fonética del signo sujeto a evaluación en comparación con otra tanto en las gráficas del signo como en su pronunciación.

Siendo así, el solicitante presentó su recurso de apelación en contra dicha resolución, elevando el reclamo ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, señalando que la primera instancia no ha realizado una evaluación adecuada de la solicitud ya que no ha tomado en cuenta las diferencias existentes en las graficas que componen los signos distintivos y que la marca a inscribir es “CCB Centro de Convenciones Barranco”.

En segunda instancia, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de Protección al Consumidor y de la Propiedad Privada del Indecopi a través de la Resolución No. 1283-2017/TPI-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2017, decidió declarar FUNDADO el recurso de apelación, en

consecuencia, REVOCÓ la Resolución de la Dirección de Signos Distintivos, ordenando a esta llevar a cabo la inscripción del signo distintivo de la marca “Centro de Convenciones Barranco” con reivindicación de los colores que la componen, según corresponda, señalando que se ha realizado una evaluación incompleta de los signos distintivos, y que estos si bien presentan una semejanza en la pronunciación, se puede advertir que esta no afecta la coexistencia pacífica entre estas dos marcas.

En resumen, la Sala determinó lo siguiente:

SIGNOS DISTINTIVOS	
<p><u>Del Signo Registrado:</u></p> <p style="text-align: center;"><b>“CÍRCULO CCV”</b></p> 	<p><u>Del Signo Solicitado:</u></p> <p style="text-align: center;"><b>“CCB”</b></p> 
Sobre el <b>ELEMENTO RELEVANTE:</b>	
<p>No se tomará en cuenta la denominación “es nivel” porque será entendida por el consumidor como un elemento que demuestra jerarquía superior a lo estándar.</p>	<p>No se tomará en cuenta las denominaciones “CENTRO, CONVENCIONES y BARRANCO” porque aluden al tipo de establecimiento y lugar donde se brinda el servicio.</p>
Desde el punto de vista <b>gráfico:</b>	

Elementos figurativos propios y efecto visual distinto.	Elementos figurativos propios y efecto visual distinto.
Desde el punto de vista <b>fonético</b> :	
Ambos signos comparten de manera relevante las conjunciones de letras CCV/CBB las cuales se pronuncian idénticamente porque ambos tipos de V/B suenan semejantes.	

En razón de lo anteriormente expuesto, para resolver la presente causa, corresponde determinar lo siguiente: Si realmente existe semejanza que pueda afectar la coexistencia pacífica entre los signos distintivos tanto en lo gráfico como en la pronunciación que resulte encontrarse en uno de los supuestos de prohibición de inscripción de signos distintivos.

Al respecto debe considerarse lo siguiente:

1. La Dirección de Signos Distintivos mediante resolución emitida en primera instancia, ha realizado una evaluación muy escasa con relación a la solicitud interpuesta por el administrado, ya que no ha tomado en cuenta todos los aspectos que los signos distintivos presentados para el registro, tanto a nivel gráfico como en la pronunciación. Si bien es cierto que se han advertido similitudes en la pronunciación de las siglas que componen tanto a la marca presentada (CCB) como a la marca en comparación (CCV), no advierte la existencia de similitudes ya que ambas marcas se desenvuelven en ámbitos completamente distintos (CCV en el sector educación y CCB en el sector de servicios de esparcimiento)
2. **NO ESTOY DE ACUERDO** con lo señalado por la Dirección de Signos Distintivos en su **RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA** ya que no ha

tomado en cuenta consideraciones relacionadas con las gráficas que componen a los signos distintivos y con las actividades empresariales con las que se encuentran relacionadas, ni tampoco ha efectuado una evaluación de las marcas como un conjunto. Como he podido mencionar, la primera instancia ha evaluado la solicitud sin realizar una evaluación adecuada e integral de todos los elementos que giran en torno del signo distintivo que se buscaba inscribir.

3. La primera instancia desarrolla su resolución en base a una identificación incorrecta de la causal de prohibición de inscripción por semejanza fonética y gráfica en el signo distintivo presentado en la solicitud de registro.
4. **ESTOY DE ACUERDO** con lo señalado por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectual en su **RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA** en todos sus extremos. Con respecto al extremo relativo a la denegatoria de la solicitud presentada, la Sala, al contrario de la Dirección de Signos Distintivos, ha identificado adecuadamente el problema fundamental planteado en el presente caso, ya que se ha advertido que no se ha producido una causal de prohibición de inscripción.
5. La Sala ha cumplido con realizar un análisis adecuado de la controversia ocasionada por la resolución de primera instancia, ya que se ha considerado que no existe una semejanza gráfica, dado que las figuras geométricas y palabras que componen a los signos distintivos en comparación son completamente distintas.
6. Se ha advertido que si bien la pronunciación de las siglas es semejante, la sigla “CCB” no forma parte del íntegro del signo en evaluación, y que además se ha verificado que dicha semejanza no afecta la coexistencia pacífica de estos dos signos distintivos.
7. Si bien, la resolución de la Sala señaló que no se ha cumplido con la brindar una adecuada motivación en el la resolución de primera instancia (la cual

es una causal de nulidad), hizo bien en revocar la decisión y resolver con respecto al fondo de la controversia, y declarar fundado el recurso de apelación interpuesto, ello debido a que ha contado con elementos de convicción que muestran una clara y evidente prueba de que no existe semejanza ni en lo gráfico ni en lo fonético que pueda afectar la coexistencia pacífica de los signos distintivos en comparación.

#### **IV. CONCLUSIONES**

- El análisis de las solicitudes de inscripción de registro de marca debe de realizarse de manera integral y en conjunto, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que conforman los signos distintivos que se encuentran sujetos a evaluación. Esto implica que no solo se debe de enfocar las siglas o solo las imágenes sino la totalidad, y verificar además que al menos pueda generar algún tipo de confusión.
- El análisis integral de los signos distintivos debió de tomar en cuenta los servicios en los que se vienen desempeñando a fin de identificar el posible impacto de una posible similitud en la decisión de los consumidores mediante una confusión.
- El análisis fonético de los signos distintivos debió de enfocarse no solo en la pronunciación de las siglas que estos tienen, sino también en las palabras que la componen, por lo que hacer lo primer implicaría un análisis deficiente.
- No estoy de acuerdo con la resolución de primera instancia, emitida por la Dirección de Signos Distintivos, ya que no ha realizado un análisis adecuado de la controversia, identificando equivocadamente los elementos de los signos distintivos objetos de evaluación, al señalar que existe una pronunciación semejante de los signos distintivos, sin tener en cuenta las palabras adicionales que las componen, así como que no se ha tomado en cuenta las diferencia existentes en las figuras que

conforman la imagen del signo y su relación con las actividades en las que vienen desempeñándose.

- Sí estoy de acuerdo con la resolución emitida por la Sala en calidad de segunda instancia, en la que se realiza una adecuada revisión de los errores existentes en la resolución de la primera instancia. Estoy de acuerdo con la conclusión respecto de la revocación de la resolución, toda vez que considero que los elementos conformantes de los signos distintivos son completamente distintos, tal como lo he venido señalando párrafos atrás, y, que al ser marcas que se desenvuelven en ámbitos distintos no correspondería señalar que se ha incurrido en un supuesto de prohibición de inscripción por riesgo de confusión en por semejanza gráfica y fonética de los signos.

## V. BIBLIOGRAFIA

- Sala Especializada en Propiedad Intelectual. (24 de Abril de 2017). Resolución N° 1283-2017/TPI-INDECOPI. Lima, Lima, Perú: INDECOPI.
- Real Academia Española. (1 de Noviembre de 2020). *Diccionario de la Real Academia Española*. Obtenido de <https://dle.rae.es/esparcimiento>
- Espinoza, K. (2007). El acto de confusión como acto de competencia desleal y el riesgo de confusión marcaria como infracción a los derechos de la propiedad industrial. *Revista de Competencia y Propiedad Intelectual*(5), 121-140.
- Maraví, A. (2014). Introducción al Derecho de los Marcas y los signos distintivos en el Perú. *Foro Jurídico*(13), 58-68.
- Morón, J. (2020). *Comentarios a la Ley de Procedimiento Adminsitrativo General*. Lima: Gaceta Jurídica.

## VI. ANEXOS

**ANEXO 1**  
**SOLICITUD DE REGISTRO DE**  
**MARCA**

13/6/2016

Application/Document Received

4

**Receipt (Application)**

SOLICITUDES DE REGISTRO MARCA DE SERVICIO  
1/IN/2016/665232 received at 13/06/2016 10:41:35  
AM by mcruzado:MCRUZADO



**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"/> <b>PERSONA NATURAL</b>		<input type="checkbox"/> <b>PERSONA JURÍDICA</b>	
		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)			
JOSE ENRIQUE ZAFRA ORTIZ			
Nacionalidad / País de Constitución:		Documento de Identidad (marcar y llenar según corresponda: Persona Natural: DNI <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> / Persona Jurídica RUC <input type="checkbox"/>	
PERÚ		44023093	
Representante Legal (Llenado obligatorio en caso de ser Persona Jurídica):			
Domicilio para envío de notificaciones en el Perú Dirección: Av. La Merced 810 dpto. 301			
Distrito: <b>Surco</b>		Provincia: <b>Lima</b>	Departamento: <b>Lima</b>
Referencias de domicilio:			
Correo electrónico		Número de teléfono fijo	
		4455283	
Casilla electrónica (previa suscripción de contrato con Indecopi)		Número de teléfono celular	
<input type="checkbox"/> Se adjunta documentación que acredita representación. <input type="checkbox"/> Documentación que acredita representación ha sido presentado en el expediente N°: (Este expediente no debe tener una antigüedad mayor de 05 años, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 27444)			

**2. DATOS RELATIVOS AL SIGNO DISTINTIVO A REGISTRAR**

<b>2.1. Tipo de Signo:</b> <input type="checkbox"/> Denominativa <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/> Tridimensional <input type="checkbox"/> Figurativa <input type="checkbox"/> Otros: _____	<b>2.2. Indicación del Signo (de ser solo denominativo)</b>	<b>2.3. Reproducción del Signo</b> <div style="text-align: center;"> <b>REPRODUCCIÓN DE LA MARCA MIXTA, FIGURATIVA O TRIDIMENSIONAL</b> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>Centro Convenciones Barranco.</b></p> </div> <p>De ser posible, se sugiere enviar una <u>copia fiel del mismo logotipo</u> al correo:  <a href="mailto:logos-dsd@indecopi.gob.pe">logos-dsd@indecopi.gob.pe</a></p> <p>(Formato sugerido: JPG o TIFF, a 300 dpi y bordes entre 1 a 3 pixeles)</p>
--	---	--

**2.4. Precise si desea proteger el color o colores como parte de la Marca:** SI  NO   
 (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.

4/2

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
41	ESPARCIMIENTO

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 aparezca en su documento de identidad)	Nombre y/o calidad del firmante
	José Enrique Zafra Ortiz

**PLAZO DEL PROCEDIMIENTO:** El plazo máximo para la culminación de un trámite no contencioso (sin oposición) es de 180 días hábiles desde el momento de la presentación de la presente 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 2154, en el horario de lunes a viernes de 8:30 am. a 12:00 m., o a través del correo electrónico [citasded@indecopi.gob.pe](mailto:citasded@indecopi.gob.pe). (Toda cita y/o consulta de expediente se realiza con un día hábil de anticipación).



Banco de la Nación

31/05/2016

5

COMPROBANTE DE PAGO  
INDECOPI-SANJULI

Indecopi

CODIGO : 201000000  
 REGISTRO MARCA DE PRODUCT./SERVIC.  
 DOCUMENTO: RUC 20536870670  
 INVERSIONES CLAFIA S. A. C.  
 QNT. DOC.: 0000  
 FROM PROF: S/. \*\*\*\*\*034.99  
 DETRACC.: S/. \*\*\*\*\*00  
 A PAGAR: S/. \*\*\*\*\*034.99  
 000000 550700000 0120 0045 11:20:13  
 DEF75CE

2016 JUN 16 AM 10:44

UNIDAD DE PAGO  
RUC

CL. DANTE  
"Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla"

03628105 -4-Z Banco de la Nación Banco de la Nación

**ANEXO 2**  
**RESOLUCIÓN DE PRIMERA**  
**INSTANCIA**  
**DIRECCIÓN DE SIGNOS**  
**DISTINTIVOS**



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N°

020031

-2016/DSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : N° 665232-2016

SOLICITANTE : ZAFRA ORTIZ JOSE ENRIQUE

Lima, 17 OCT. 2016

1. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de junio de 2016, ZAFRA ORTIZ JOSE ENRIQUE, de Perú, solicita el registro de la marca de servicio constituida por la denominación CCB CENTRO CONVENCIONES BARRANCO y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto, para distinguir esparcimiento, de la clase 41 de la Clasificación Internacional.



Centro Convenciones Barranco.

Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos, se ha verificado que VELA MARROQUIN HANDERSON KIVER, de Perú, es titular de la marca de servicio constituida por la denominación CÍRCULO CCV escrita en letras características, donde las letras CCV están dentro de una circunferencia entrecortada, seguida de puntos suspensivos y por la denominación ES NIVEL escrita en letras características, acompañada de la figura estilizada un check; conforme al modelo adjunto, para distinguir servicios educativos y culturales, de la clase 41 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 48904, vigente hasta el 14 de diciembre de 2017.



2. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

El artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que una vez vencido el plazo establecido en el artículo 148 de la citada norma o si no se hubieran presentado oposiciones, la oficina competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. Asimismo, señala que en caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina

nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

#### 2.1. Requisitos de registrabilidad

El artículo 134 de la Decisión Andina 486 establece que a efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Añade que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica que la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

El signo solicitado a registro CCB CENTRO CONVENCIONES BARRANCO y logotipo, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, y goza además de aptitud distintiva, quedando por determinar si se encuentra inmerso en alguna prohibición de registro.

#### 2.2. Prohibición de registro - Evaluación de Riesgo de Confusión

En el presente caso, se ha verificado que se encuentra registrada la marca CÍRCULO CCV ES NIVEL y logotipo (certificado N° 48904), con la cual la Dirección procederá a evaluar la existencia de riesgo de confusión.

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece 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 puede causar un riesgo de confusión o de asociación.

En atención a lo dispuesto en la norma citada, resulta pertinente señalar que existe riesgo de confusión entre dos marcas cuando, comparando una con la otra, dejan la misma impresión o recuerdo. En este sentido, para que se configure la confundibilidad, deben concurrir dos requisitos: que exista identidad o semejanza entre los signos enfrentados, y que los signos en cuestión se apliquen a productos o servicios idénticos o vinculados.

Debe precisarse, sin embargo, que la confusión en el derecho de marcas puede ser de dos tipos: **confusión directa**, la misma que se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor podría adquirir o contratar uno de ellos en la creencia que se trata del otro; y **confusión indirecta**, la cual está referida no a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor podría adquirir un producto o contratar un servicio, pensando que es producido o prestado, respectivamente, por otro empresario.

En consecuencia, el que una marca se considere susceptible de producir riesgo de confusión, con un signo solicitado o registrado con anterioridad, va a depender tanto de las semejanzas existentes entre ellas, como de la identidad, semejanza o vinculación de los productos o servicios a los que estén destinados a identificar. Ambos factores serán analizados a continuación, para lo cual, adicionalmente a lo regulado por la Decisión 486, se tomarán en cuenta los criterios establecidos por el Decreto Legislativo N° 1075.



### 2.2.1. Servicios a que refieren los signos

El artículo 151 de la Decisión 486, establece que las clases de la Clasificación Internacional no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

En atención a lo señalado por las normas citadas en el párrafo precedente, esta Dirección ha determinado que al evaluar si existe, o no, vinculación entre productos o servicios, se debe atender a criterios tales como la naturaleza y finalidad de los productos y/o servicios de que se trate, sus canales de comercialización o distribución, es decir, si son ofrecidos en los mismos establecimientos, el público al que están dirigidos, entre otros.

En el presente caso, se ha verificado que el signo solicitado pretende distinguir "esparcimiento", de la clase 41 de la Clasificación Internacional; mientras que la marca registrada distingue "servicios educativos y culturales" de la misma clase.

Al respecto, se advierte que el servicio de "esparcimiento" que pretende distinguir el signo solicitado se encuentra vinculado con "servicios educativos y culturales" que distingue la marca registrada"; toda vez que estos servicios pueden ser prestados en forma conjunta por las mismas empresas o instituciones, pudiendo tener los mismos canales para su prestación y estar destinados a un mismo grupo de usuarios.

En consecuencia, de conformidad con las evaluaciones antes realizadas, se ha determinado que en el presente caso se cumple 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 generar riesgo de confusión.

### 2.2.2. Examen comparativo

A efectos de determinar si existe semejanza entre dos signos en grado de producir riesgo de confusión en el público consumidor se deberán tener en cuenta los criterios establecidos por la legislación vigente en la materia respecto a la semejanza entre signos, la similitud de los productos o servicios específicos que pretende distinguir el signo solicitado y de los que distingue el signo solicitado con anterioridad, así como las características y condiciones del mercado y de los agentes económicos correspondientes.

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:

- 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 otro lado, 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 que más bien el 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, debiéndose 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 se preste para su adquisición o contratación.

De conformidad con los criterios y las consideraciones establecidas, se procedió a realizar el examen comparativo entre el signo solicitado, con la marca registrada, determinándose que estos signos son semejantes entre sí.

En efecto, se advierte que la semejanza entre los signos objeto de análisis radica en el hecho que la denominación "CCB" que forma parte del signo solicitado, resulta fonéticamente similar a la denominación "CCV" que forma parte de la marca registrada, por lo que dichas denominaciones en su conjunto generan una pronunciación y entonación similar.

Cabe precisar que, si bien el signo solicitado se encuentra conformado por elementos denominativos, figurativos y cromáticos adicionales, los mismos no desvirtúan la semejanza antes señalada, aunado al hecho que refieren a algunos de los mismos servicios, se determina que de coexistir en el mercado ambos signos se podría inducir al público a asociarlos como provenientes de un mismo origen empresarial, o que el consumidor piense que existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre los titulares de los mismos, configurándose un supuesto de confusión indirecta.

Finalmente, se hace necesario añadir que si bien VELA MARROQUIN HANDERSON KIVER, de Perú, titular de la marca registrada, no ha formulado oposición contra la presente solicitud, este hecho no determina la registrabilidad del signo solicitado, ya que la Autoridad Administrativa,

17



en defensa del interés de los consumidores, tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, tal como sucede en el presente caso.

### 2.3. Conclusión

Realizado el examen de registrabilidad se ha determinado que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde señalar que si bien en la clase 41 de la Clasificación Internacional, se encuentra inscrita la marca de servicio CCV COUNTRY CLUB DE VILLA A.C. y logotipo (certificado N° 7868), esta Dirección considera que el signo solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión con las referidas marcas, dado que presentan diferencias gráficas y fonéticas que permiten diferenciarlos entre sí.

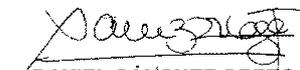
La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en uso de las facultades conferidas por los artículos 36, 40 y 41 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075.

### 3. DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

DENEGAR el registro de marca de servicio solicitado por ZAFRA ORTIZ JOSE ENRIQUE, de Perú.



Regístrese y comuníquese

  
**DANIEL SÁNCHEZ ORTEGA**  
Dirección de Signos Distintivos

Pág. 5 de 5

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

Calle De la Prusa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800  
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

10/18



CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

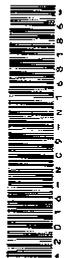
Señor(es): ZAFRA ORTIZ JOSE ENRIQUE  
Domicilio: AV. LA MERCED N° 810 DPTO. 301, SANTIAGO DE SURCO, LIMA - LIMA

En el expediente N° 665232-2016

Por la presente, se notifica la Resolución N° 20031-2016/DSD-INDECOPi  
Lo que notifico a Ud., conforme a Ley<sup>1</sup>.

Lima, 17 de octubre de 2016

JOHN CARLOS VILLAFUERTE ROLDAN  
Profesional en Historia  
Área de Marcas No Contenciosas  
Dirección de Signos Distintivos  
INDECOPi



Adj.: Resolución

NOTA: De disponerse el registro del signo solicitado, se pone a su conocimiento que la entrega del certificado será realizada mediante notificación al domicilio consignado en la solicitud de registro una vez consentida la Resolución que se notifica.

Constancia de recepción

Apellidos y Nombres: Silvia Cahana  
Fecha: 19-10-16 Hora de recepción: 12:15  
DNI o C. Extr. N°: 070 12365  
Firma y/o sello: [Firma]  
Vínculo con el destinatario: Encargada

<sup>1</sup> Cabe precisar que contra la resolución mencionada procede recurso de reconsideración o apelación, según corresponda, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente, de conformidad con los artículos 131 y 132 del Decreto Legislativo N° 1075. Tales recursos deberán ser presentados ante la Dirección de Signos Distintivos.  
La resolución que se notifica surte efectos el día de su notificación y no agota la vía administrativa.

# **ANEXO 3**

# **RECURSO DE APELACIÓN**

Indecopi

Folio 3 + Copias 1

19

2016 OCT 20 10:52

RECIBIDO  
MESA DE PARTES

154400

Expediente No. 665232-2016

Interpone Apelación

A la Dirección de Signos Distintivos

31 OCT, 2016

José Enrique Zafra Ortiz, expone:

Que, he tomado conocimiento de la Resolución No. 20031-2016/DSD-INDECOPI, mediante la cual deniegan el registro de la marca CCB CENTRO DE CONVENCIONES BARRANCO Y LOGOTIPO para distinguir servicios de la clase 41 del clasificador internacional, por lo que aplicación del artículo 132° del Decreto Legislativo No. 1075, en tiempo oportuno interponemos recurso de apelación en los siguientes términos:

Que, la autoridad manifiesta que no es factible el registro de lo solicitado en razón de la existencia de la marca CIRCULO CCV ... ES NIVEL cuyo titular es Handerson Kiver Vela Marroquín por lo que ambos signos - según la autoridad son similares -, afirmación que refuto por lo siguiente:

1.- El signo CIRCULO CCV ... ES NIVEL es diferente de CCB CENTRO DE CONVENCIONES BARRANCO tanto fonética, gráfica y conceptualmente.

En efecto, fonéticamente cada una tiene su particularidad haciendo la mención que lo que destaca en el signo registrado es CCV; y en el signo solicitado CENTRO DE CONVENCIONES BARRANCO.

Gráficamente, el signo registrado no tiene elemento que destaque dentro del conjunto; en cambio, en el signo solicitado sí destaca la figura de un abanico (o concha) estilizado y las letras CCB que no vienen a ser sino las iniciales de CENTRO DE CONVENCIONES BARRANCO.

Conceptualmente, es evidente que cada signo expresa una idea particular e inconfundible del signo que representan por lo que los consumidores no los pueden confundir. El primero se refiere a un CIRCULO (conjunto de personas); el segundo, se refiere a un lugar donde se realizan eventos públicos)

Sin embargo, la autoridad manifiesta que la confusión se debe a la similitud entre CCV (Círculo CCV es nivel) y CCB (CCB CENTRO DE CONVENCIONES BARRANCO) ya que la secuencia de letras es similar.

Pero la autoridad no tiene en cuenta que ellos mismos han consignado en la resolución la existencia del registro de la marca "CCV COUNTRY CLUB DE VILLA A.C", marca que obviamente tiene no similar sino igual secuencia de letras de CCV y, sin embargo, coexiste con CIRCULO CCV ES NIVEL.

Lo antes descrito permite deducir que si coexisten dos registros similares (por el CCV) es lógico que un tercero – diferenciado como CCB – pueda coexistir con los



otros dos previamente existentes ya que en derecho existe el principio que a igual razón igual derecho.

**POR LO EXPUESTO:**

Solicito se revoque la impugnada y me conceda el registro correspondiente.

Lima, 20 de octubre de 2016.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "JOSE P. S.", written in a cursive style with a large initial 'J' and 'P'.

25

**PROVEIDO**

**Expediente N° 665232-2016**

**Lima, 31 de octubre de 2016**

En atención al escrito de fecha 28-10-2016, se ha proveído lo siguiente:

**Habiéndose presentado el recurso impugnativo de Apelación dentro del término y cumplido con los demás requisitos que establece la ley, téngase por interpuesto el referido recurso y elévese el expediente de la materia al Superior Jerárquico.**



\_\_\_\_\_  
**LIZET ROXANA GÓMEZ ROSALES**  
Profesional en Derecho  
Área de Marcas No Contenciosas  
Dirección de Signos Distintivos  
INDECOPÍ

16



CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Expediente N° 665232-2016

Señor (es): ZAFRA ORTIZ JOSE ENRIQUE  
 Dirección: AV. LA MERCED N° 810 DPTO. 301, SANTIAGO DE SURCO, LIMA - LIMA

Lima, 31 de octubre de 2016

En atención al escrito de fecha 28-10-2016, se ha proveído lo siguiente:

- ( ) Habiéndose presentado el recurso impugnativo de Reconsideración dentro el término y cumplido con los demás requisitos que establece la ley, téngase por interpuesto el referido recurso.
- ( x ) Habiéndose presentado el recurso impugnativo de Apelación dentro del término y cumplido con los demás requisitos que establece la ley, téngase por interpuesto el referido recurso y elévese el expediente de la materia al Superior Jerárquico.

Lo que notifico a Ud., conforme a Ley.

*Lizet Roxana Gómez Rosales*  
 LIZET ROXANA GÓMEZ ROSALES  
 Profesional en Derecho  
 Área de Marcas No Contenciosas  
 Dirección de Signos Distintivos  
 INDECOP

Constancia de recepción

Apellidos y Nombres: *Disocid Juan*  
 Fecha: *08-11-16* Hora de recepción: *16:30 PM*  
 DNI o C. Extr. N°: *43352529*  
 Firma y/o sello: *[Sello]* Vínculo con el destinatario: *Encargado*



**ANEXO 4**  
**RESOLUCIÓN DE SEGUNDA**  
**INSTANCIA**  
**SALA ESPECIALIZADA EN**  
**PROPIEDAD INTELECTUAL**

28



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

Domicilio: Av. La Merced N° 810 Dpto.  
301, Santiago de Surco.

**CÉDULA DE NOTIFICACIÓN**

Expediente N° 665232-2016

12 1 ABR 2017

Lima, 18 de abril de 2017

Señores: ZAFRA ORTIZ JOSÉ ENRIQUE

Por medio de la presente se pone en su conocimiento el contenido del Acta de fecha 18 de abril de 2017, el cual es el siguiente:

*"Por medio de la presente acta se deja constancia que el expediente se encuentra en etapa de ser resuelto.*

*En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 136-A del Decreto Legislativo N° 1075<sup>1</sup>, las partes ya no podrán presentar escritos y documentos adicionales".*

Lo que notifico a Ud.

*Ed. urr*  
*Jaime Sabaja*  
*00831518*  
*Requiere*  
*21-04-17 2:53*



*A*

por FLAVIO NUÑEZ ECHAIZ<sup>2</sup>  
Secretario Técnico

<sup>1</sup> Artículo 136-A.- Presentación de escritos ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual  
Las partes tienen el derecho de presentar los escritos y documentos que consideren pertinentes hasta antes de que el expediente pase a etapa de ser resuelto. La Secretaría Técnica levanta un acta dejando constancia de que el expediente se encuentra en dicha etapa, la cual es anexada al expediente y notificada a las partes.  
No está permitido a las partes la presentación de escritos reiterando los argumentos de hecho o de derecho que hayan sido expuestos anteriormente.  
<sup>2</sup> En virtud a la delegación de firma dispuesta mediante Memorandum N° 0098-2017/TPI de fecha 1 de febrero de 2017, facultad conferida por el artículo 139 numeral 8 del Decreto Legislativo 1075 (incorporado mediante Decreto Legislativo 1309).



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual RESOLUCIÓN N° 1283-2017/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 665232-2016/DSD

SOLICITANTE : JOSÉ ENRIQUE ZAFRA ORTIZ

Riesgo de confusión entre signos que refieren servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

Lima, veinticuatro de abril de dos mil diecisiete.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de junio de 2016, José Enrique Zafra Ortiz (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación CCB CENTRO CONVENCIONES BARRANCO y logotipo (se reivindica colores<sup>1</sup>), conforme al modelo, para distinguir esparcimiento de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.



Mediante Resolución N° 20031-2016/DSD-INDECOPI de fecha 11 de octubre de 2016, la Dirección de Signos Distintivos DENEGÓ de oficio el registro del signo solicitado al considerarlo confundible con la marca CIRCULO CCV ES NIVEL y logotipo (Certificado N° 48904), registrada a favor de Handerson Kiver Vela Marroquín (Perú), que distingue servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

Asimismo, dejó constancia que el signo solicitado no será susceptible de generar riesgo de confusión con la marca CCV COUNTRY CLUB DE VILLA A.C. y logotipo (Certificado N° 7868) debido a que presentan diferencias gráficas y fonéticas que permiten diferenciarlos entre sí.

<sup>1</sup> Se distinguen los colores rojo, amarillo, negro y blanco.

M-SPI-01/01 1-9



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

**RESOLUCIÓN N° 1283-2017/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 665232-2016/DSD**

Con fecha 28 de octubre de 2016, el solicitante interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- No existen similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales entre los signos confrontados que generen riesgo de confusión.
- Existe en la clase 41 de la Nomenclatura, la marca CCV COUNTRY CLUB VILLA A.C. y logotipo (Certificado N° 7868), que posee la conjunción CCV al igual que la marca base de denegatoria, en ese sentido el signo solicitado no tendrá inconvenientes en coexistir en el registro.

**II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN**

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado CCB CENTRO CONVENCIONES BARRANCO y logotipo resulta confundible con la marca CIRCULO CCV ES NIVEL y logotipo (Certificado N° 48904).

**III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN**

**1. Informe de antecedentes**

Se ha verificado que:

- a) Handerson Kiver Vela Marroquín es titular de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación CÍRCULO CCV escrita en letras características, donde las letras CCV están dentro de una circunferencia entrecortada, seguida de puntos suspensivos y por la denominación ES NIVEL escrita en letras características, acompañada de la figura estilizada un check, conforme al modelo, que distingue servicios educativos y culturales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 31 de julio de 2007, con Certificado N° 48904, vigente hasta el 14 de diciembre de 2017.

M-SPI-01/01

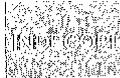
2-9

31



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros



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

RESOLUCIÓN N° 1283-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 665232-2016/DSD



- b) Country Club de Villa es titular del registro multiclase de la marca de producto o servicio constituido por la denominación CCV COUNTRY CLUB DE VILLA A.C. (se reivindica colores<sup>2</sup>), conforme al modelo, que distingue servicios de entretenimiento; educación, actividades deportivas y culturales; servicio de club deportivo de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 2 de abril de 2014, con Certificado N° 7868, vigente hasta el 2 de abril de 2024.



COUNTRY CLUB DE VILLA A.C.

2. Determinación del riesgo de confusión

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

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe tener en cuenta la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso N° 156-IP-2005<sup>3</sup>), en la cual se señala lo siguiente:

<sup>2</sup> Se distinguen los colores amarillo, marrón y azul.

<sup>3</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.

M-SPI-01/01

3-9

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

32



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros



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

**RESOLUCIÓN N° 1283-2017/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 665232-2016/DSD**

“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 servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir”.

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005<sup>4</sup>, el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.”

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

Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo

<sup>4</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros



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

RESOLUCIÓN N° 1283-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 665232-2016/DSD

de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

### 2.1 Respecto de los servicios

En el presente caso, se advierte que el servicio de esparcimiento que pretende distinguir el signo solicitado comprende a los servicios culturales que distingue la marca registrada.

### 2.2 Examen comparativo entre los signos

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

Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor.

Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-2005<sup>5</sup> y 156-IP-2005<sup>6</sup>.

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

<sup>5</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre de 2005.

<sup>6</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.



PERU

Presidencia  
del Consejo de Ministros

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

RESOLUCIÓN N° 1283-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 665232-2016/DSD

Cabe indicar que en caso de los signos mixtos deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, es decir aquél que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

- a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
- b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Sobre esto Fernández - Novoa<sup>7</sup> señala, "...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca".

El citado autor señala que "de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma". Considera que la primacía de esta pauta se basa en que "a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (...) En algunos casos, el predominio del componente denominativo puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo".

El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i) factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realizando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura

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

35



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

**RESOLUCIÓN N° 1283-2017/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 665232-2016/DSD**

total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado y la marca base de denegatoria constituyen signos de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

En tal sentido, en ambos signos será relevante tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los usuarios solicitarán los servicios en el mercado, como el figurativo, debido a las características y combinación de los elementos que los conforman, tal como se aprecia a continuación:



M-SPI-01/01

7-9



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

RESOLUCIÓN N° 1283-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 665232-2016/DSD

En el signo solicitado resulta relevante la conjunción de letras CCB, debido a que las denominaciones CENTRO, CONVENCIONES y BARRANCO aluden en su conjunto al tipo de establecimiento y locación geográfica en los que se prestarán los servicios que pretende distinguir. En ese sentido, no se tomarán en cuenta al momento de realizar el examen comparativo.

De otro lado, en la marca registrada resulta relevante la denominación CÍRCULO CCV, debido a que la expresión ES NIVEL será entendida por el público consumidor que tiene una jerarquía superior al estándar, por lo que dicha expresión no se tomará en cuenta al momento de realizar el examen comparativo.

Realizado el examen comparativo entre el elemento relevante del signo solicitado CCB CENTRO CONVENCIONES BARRANCO y logotipo y la marca CÍRCULO CCV ES NIVEL y logotipo (Certificado N° 48904) se advierte lo siguiente:

- Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que ambos signos cuentan con elementos figurativos propios, lo que determina que tengan un efecto visual distinto.
- Fonéticamente, si bien el signo solicitado posee en su conformación la palabra CÍRCULO, ambos signos comparten de manera relevante las conjunciones de letras CCB/CCV, las cuales tendrán una pronunciación idéntica ya que la letra B sonará igual que la letra V, por lo que los signos generarán una pronunciación semejante.

### 2.3. Riesgo de confusión

En virtud a lo expuesto, aun cuando los signos bajo análisis distingan algunos de los mismos servicios e incluyan de manera relevante en su conformación las conjunciones de letras CCB/CCV, las cuales son fonéticamente idénticas, debido al hecho de que ya existe en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial otra marca registrada a favor de un tercero que incluye la conjunción CCV, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

Por otro lado, cabe precisar, que si bien el signo solicitado presenta en su conformación los términos CENTRO, CONVENCIONES y BARRANCO, éstos resultan descriptivos de los servicios que se pretende distinguir, por lo que

M-SPI-01/01

8-9

37



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

**RESOLUCIÓN N° 1283-2017/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 665232-2016/DSD**

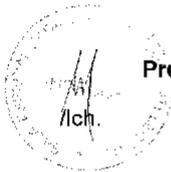
corresponde otorgar el registro del signo solicitado sin reivindicar dichos términos.

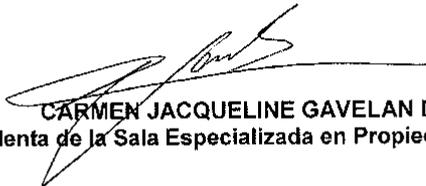
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde su acceso a registro.

**IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA**

REVOCAR la Resolución N° 20031-2016/DSD-INDECOPI de fecha 11 de octubre de 2016, y, en consecuencia, OTORGAR a José Enrique Zafra Ortiz (Perú) el registro de la marca de servicio constituida por la imagen de una figura irregular semejante a un abanico abierto, detrás de la cual se aprecia el borde superior de una figura cuadrada; y debajo de su lado izquierdo un rectángulo pequeño acompañado a lado derecho de la conjunción de letras CCB, a su lado derecho ocupando la misma altura de lo antes descrito, la denominación CENTRO CONVENCIONES BARRANCO (sin reivindicar), escrita en tres niveles y en tamaño relevante, todo en los colores rojo, amarillo, negro y blanco, conforme al modelo, para distinguir esparcimiento de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial por el plazo de 10 años, contado a partir de la fecha de la presente Resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial.

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



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

M-SPI-01/01

9-9

38

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Lima,

Señores : JOSÉ ENRIQUE ZAFRA ORTIZ  
Domicilio : Av. La Merced N° 810, Dpto. 301, Surco

*Edgar*  
*Sanza Soboya*  
*00838518*  
*Rocío*  
*09-05-17 12:56*

Referencia: EXPEDIENTE N° 665232-2016/DSD

De mi consideración:

Nos dirigimos a ustedes con el fin de notificarle copia de la Resolución N° 1283-2017/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en el expediente de la referencia.

Atentamente,

  
**FLAVIO NUÑEZ ECHAIZ**  
Secretario Técnico  
SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL



Adj.: Copia de la Resolución N° 1283-2017/TPI-INDECOPI

- La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación y agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° y literal e) del artículo 218° de la Ley N° 27444, respectivamente. La Resolución adjunta a la presente puede ser impugnada ante el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo dentro del plazo de 3 meses posteriores a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, inciso 1) de la Ley N° 27684, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo.
- La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación y es irrecurrible, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° y artículo 158° de la Ley N° 27444.
- La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° de la Ley N° 27444.

F-SPI-14/01



PERU

Presidencia  
del Consejo de Ministros

39

## Registro de la Propiedad Industrial

### Dirección de Signos Distintivos

CERTIFICADO N° 00100661

La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, certifica que por mandato de la Resolución N° 001283-2017/DSD - INDECOPI de fecha 24 de Abril de 2017, ha quedado inscrito en el Registro de Marcas de Servicio, el siguiente signo:

Signo : La denominación CCB CENTRO CONVENCIONES BARRANCO y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo

Distingue : Esparcimiento

Clase : 41 de la Clasificación Internacional.

Solicitud : 0665232-2016

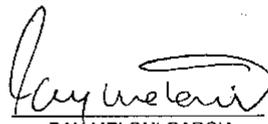
Titular : ZAFRA ORTIZ JOSE ENRIQUE

País : Perú

Vigencia : 24 de Abril de 2027

Tomo : 504

Folio : 075

  
RAY MELONI GARCIA  
Director  
Dirección de Signos Distintivos  
INDECOPI



Centro  
Convenciones  
Barranco.

Estimado Usuario,

Para cuidar el registro obtenido, le recomendamos tener en cuenta, entre otros aspectos, la siguiente información:

a) Uso de la marca

- ✓ Cualquier persona interesada puede solicitar la *cancelación por falta de uso* del registro otorgado, si han transcurrido tres (03) años durante los cuales *la marca no ha sido utilizada*.
- ✓ Frente a una solicitud de cancelación de registro, *usted deberá demostrar* que viene usando la marca; de lo contrario, el registro será cancelado y perderá el derecho sobre la marca.
- ✓ *El uso* de la marca *debe ser demostrado* de conformidad con lo establecido en el artículo 155 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común Sobre Propiedad Industrial.

b) Actualización de datos del titular

- ✓ En caso exista algún cambio respecto de su domicilio procesal durante el plazo de vigencia del registro otorgado, deberá informarlo a la Dirección de Signos Distintivos.
- ✓ Es importante que informe respecto del cambio de su *domicilio procesal* toda vez que, en caso algún tercero solicitara la cancelación o nulidad del registro otorgado, se le notificará al último domicilio procesal consignado por usted, y esta notificación se tendrá por válida.

c) Renovación del registro

- ✓ La vigencia del registro otorgado es de diez (10) años *renovables*.
- ✓ Si desea renovar su registro, debe hacerlo dentro de los seis (06) meses anteriores o dentro de los seis (06) meses posteriores al vencimiento del registro.
- ✓ Si no solicita la renovación de su registro, éste *caducará* y usted perderá el derecho sobre el mismo.

d) Lemas Comerciales

- ✓ La cancelación, nulidad o caducidad del registro de una marca a la que se vincule un lema comercial, determinará también la cancelación, nulidad o caducidad, respectivamente del registro del lema comercial, aun cuando no haya vencido el plazo de diez (10) años de vigencia del mismo.

*Recuerde que en INDECOPI trabajamos para proteger los derechos de propiedad intelectual de todos nuestros usuarios.*



DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS  
Calle la Prosa 104 San Borja

**CÉDULA DE NOTIFICACIÓN**

Señor(es): ZAFRA ORTIZ JOSE ENRIQUE

Domicilio: Av. La Merced N° 810 Dpto. 301 - SANTIAGO DE SURCO

En el expediente N° 665232-2016

Por la presente, se notifica el certificado N° 0100661

Lo que notifico a Ud., conforme a Ley<sup>1</sup>.

Lima, 3 de julio de 2017

  
Mónica Luz Guevara Uriarte  
Asistente Administrativo  
Área de Registro y Archivo  
Dirección de Signos Distintivos  
INDECOPÍ



Adj.: Certificado.

**Constancia de recepción**

Apellidos y Nombres: *Adrián Ganga Saboga*  
Fecha: *03-07-17* Hora de recepción: *12:38*  
DNI o C. Extr. N°: *00831518*  
Firma y/o sello: *[Handwritten Signature]*  
Vínculo con el destinatario: *Encargado*

<sup>1</sup> Cabe precisar que contra la resolución mencionada procede recurso de reconsideración o apelación, según corresponda, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente, de conformidad con los artículos 131 y 132 del Decreto Legislativo N° 1075. La resolución que se notifica surte efectos el día de su notificación y no agota la vía administrativa.