



FACULTAD DE DERECHO

INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO N° 688401-2016

**PRESENTADO POR
YAMILE OLGA ASENCIO OLARTE**

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

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(a)

Informe Jurídico sobre Expediente N° 688401-2016

<u>Materia</u>	:	Solicitud de registro de marca de servicio y oposición de marca
<u>Entidad</u>	:	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI
<u>Solicitante</u>	:	T.T.A. S.C.R.L.
<u>Opositor</u>	:	U.A.D.C. S.A.A.
<u>Bachiller</u>	:	ASENCIO OLARTE, YAMILE OLGA
<u>Código</u>	:	2013216228

LIMA – PERÚ

2021

Resumen

En el presente informe jurídico, se analiza un procedimiento administrativo que versa sobre una la solicitud de registro de marca de servicio, presentada por la empresa T.T.A. S.C.R.L., cuyo signo solicitado es TOURS APU y logotipo, este signo pretende distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional.

Posteriormente a la publicación de la marca mixta en el Diario Oficial el Peruano, la empresa U.A.D.C. S.A.A., formulo una oposición de registro de marca, argumentando lo siguiente: i) que son titulares de la marca APU, la cual distingue servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional, ii) que el signo solicitado es idéntico en el aspecto fonético y denominativo, iii) que tanto la marca registrada APU y el signo en conflicto pretende distinguir los mismos servicios.

Ahora bien, la empresa de T.T.A. S.C.R.L. absolvió la oposición formulada, señalando que: i) que la opositora es titular de la marca APU y no de la marca TOURS APU, ii) la empresa opositora y la solicitante cuentan con razones sociales distintas, iii) existe una diferenciación entre los servicios que pretende distinguir, tanto el signo solicitado como la marca registrada, iv) respecto a la similitud fonética no son semejantes, y en la similitud gráfica, son totalmente diferentes debido a que el signo solicitado es un signo mixto (denominativo y gráfico) y la marca registrada solo es denominativo.

En ese sentido, en primera instancia la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaro FUNDADA la oposición formulada por la opositora, y en efecto, se denegó el registro de la marca de servicio solicitado por la empresa T.T.A. S.C.R.L., toda vez que la marca solicitada TOURS APU y logotipo generarían riesgo de confusión indirecta a los consumidores.

Al respecto, la empresa T.T.A. S.C.R.L. formulo recurso de apelación respecto a la Resolución de primera instancia, fundamentando que para ellos no generaría a los consumidores riesgo de confusión, debido a que no existe una similitud fonética.

Por último, en segunda instancia la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, ordeno que se revoque la resolución de primera instancia y declaro INFUNDADA la oposición ya que no se genera riesgo de confusión, en consecuencia, que se otorgue el signo solicitado TOURS APU y logotipo para distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional. Asimismo, en dicha resolución de la Sala hubo dos votos en discordia de dos magistradas, debido a que consideraron que si generaría a los consumidores un riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada.

ÍNDICE

I. RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES HECHOS EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO.....	pág. 4
a) Síntesis de la solicitud de registro de marca de servicio y la oposición de marca.....	pág. 4
b) Fundamentos de Hecho.....	pág. 4
II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE.....	pág. 15
a) Riesgo de Confusión entre el signo solicitado y la marca registrada, de acuerdo a la aplicación del artículo 136, inciso A) de la decisión 486.....	pág.15
b) En la búsqueda de antecedentes no se encontró semejanza con la marca registrada	pág.18
III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS.....	pág. 20
IV. CONCLUSIONES.....	pág. 22
V. BIBLIOGRAFÍA.....	pág. 23
VI. ANEXOS.....	pág. 24

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

A. SÍNTESIS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO Y LA OPOSICIÓN DE MARCA

Con fecha 22 de diciembre de 2016, la empresa T.T.A. S.C.R.L, solicito ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, el registro de la marca de servicio compuesto por la denominación TOURS APU y logotipo, para distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional.

Posteriormente, con fecha 08 de febrero de 2017, la empresa U.A.D.C. S.A.A., formulo oposición de marca de servicio, argumentando lo siguiente: 1) Que ellos son los titulares de marca de servicio APU, otorgado mediante el Certificado N° 50947; 2) Que el signo solicitado es casi idéntico en el aspecto fonético y denominativo a la marca registrada, 3) Que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos servicios. En ese sentido, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi (en adelante, la Comisión), deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado TOURS APU y logotipo, y la marca de la opositora.

B. FUNDAMENTOS DE HECHO

1. El 22 de diciembre de 2016, la empresa T.T.A. S.C.R.L (en adelante, el Solicitante), solicito ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, el registro de la marca de servicio compuesto por la denominación TOURS APU y logotipo, para distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional.
2. Mediante la cedula de notificación de fecha 11 de enero de 2017, se otorga la respectiva orden de publicación, asimismo, se deja constancia que se

excluye de oficio lo consignado “y demás servicios” entre los servicios que procura distinguir, debido a que este término resulta impreciso, de acuerdo a la Clasificación Internacional.

3. A través del Acta de fecha 27 de enero de 2017, señala que la cedula de notificación de fecha 11 de enero de 2017, la cual contiene la orden de publicación fue entregado a un domicilio erróneo, por ese motivo se ordena que se sobrecarte la cedula de notificación al domicilio procedimental.
4. Con fecha 01 de febrero de 2017, fue notificada correctamente al solicitante la cedula de notificación de fecha 11 de enero de 2017.
5. El 03 de febrero de 2017, el solicitante público en el Diario Oficial El Peruano la marca mixta TOURS APU y logotipo.
6. Con fecha 08 de febrero de 2017, la empresa U.A.D.C. (en adelante, el opositor), formulo oposición al registro del signo solicitado dentro del plazo legal otorgado, señalando lo siguiente:
 - Que, ellos son titulares de la marca APU, el cual distingue servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional, y se encuentra inscrito mediante el Certificado N° 50947.
 - Que, el signo solicitado TOURS APU y logotipo, es casi idéntico a la marca registrada APU, tanto en el aspecto fonético y denominativo, debido a que ambos signos, comparten un elemento denominativo, el cual es APU, por ello, no debería tenerse en consideración en el signo solicitado la denominación TOURS, por que se refiere a los servicios que desea distinguir, resultando ser un signo genérico.
 - Por otro lado, ambos signos TOURS APU y logotipo, y la marca registrada APU, son casi idénticos en el aspecto gráfico, el cual traería como consecuencia que los consumidores sean inducidos a error, ya que no

podrán establecer el origen empresarial de los servicios, en efecto este se encontraría inmerso dentro de las prohibiciones relativas, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

- El signo solicitado TOURS APU y logotipo, pretende distinguir los mismos servicios como el transporte, embalaje y almacenamiento de mercancía, por ello, esto causaría un riesgo de confusión de acuerdo al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
 - Los consumidores lo que distinguirán y destacaran es el elemento denominativo del signo mixto solicitado, ya que se pronuncia de manera idéntica ambas denominaciones, induciendo a error a los consumidores y creyendo que tienen un mismo origen empresarial.
 - Finalmente, en el caso que se incluya la denominación TOURS en el examen comparativo del signo solicitado, podría ser visto a manera de una variación de la marca registrada APU, por otro lado, el elemento figurativo que lo conforma como son las montañas, de ninguna manera quita la semejanza expresada en los párrafos anteriores.
7. A través de la cedula de notificación de fecha 9 de febrero de 2017, la Comisión de Signos Distintivos corrió traslado de la oposición al solicitante, por el plazo de 30 días.
8. Con fecha 24 de febrero de 2017, la empresa solicitante T.T.A. S.C.R.L, presento escrito de absolución de oposición, manifestando lo siguiente:
- La empresa opositora U.A.D.C. S.A.A., señalo que son titulares de la marca APU, en ese sentido, ellos no son titulares de la marca TOURS APU y por ello, no existiría fundamento alguno que induciría a error a los consumidores.

- Por otro lado, indico que se debe tener en cuenta que existe una diferenciación con la empresa opositora, versando en la razón social, es decir, tanto la empresa solicitante y la empresa opositora tienen razones sociales diferentes.
- Que de acuerdo a la empresa opositora U.A.D.C. S.A.A., el solicitante pretende distinguir servicios muy similares al que distingue su marca registrada, no obstante, deberá tenerse en consideración que los servicios que distingue la marca APU son el depósito de mercancía, de manera especial el cemento a granel y/o en bolsa, alquiler de almacenes, mientras, el signo solicitado TOURS APU y logotipo, pretende distinguir los servicios como es el transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, los servicios de organización de viajes, descarga y transporte de mercancía, entonces esto permite que ambos se singularicen en el mercado, existiendo una diferenciación.
- Finalmente, respecto a las similitudes, señalo que en la similitud fonética no se encuentra una semejanza la cual confiera al consumidor a inducir a error y, por otra parte, en la similitud grafica no existe dicha similitud ya que son totalmente diferentes, puesto que TOURS APU y logotipo cuenta con un elemento figurativo y denominativo, mientras que la marca APU solo cuenta con el elemento denominativo y no cuenta con un elemento figurativo.

9. Mediante cedula de notificación de fecha 28 de febrero de 2017, se tuvo por contestada la oposición formulada y se tuvo presente el nuevo domicilio procesal indicado por el solicitante.

10. Mediante cedula de notificación de fecha 21 de marzo de 2017, se dispuso pasar el expediente a resolver.

11. Con fecha 11 de agosto de 2017, la Comisión emitió la Resolución N° 2240-2017/CSD-INDECOPI, mediante la cual declaro FUNDADA la oposición formulada por la empresa U.A.D.C. S.A.A. y, en consecuencia, se denegó el registro de la marca de servicio solicitado por la empresa T.T.A. S.C.R.L, dicha decisión se basó en los siguientes fundamentos:

- Que, el signo solicitado pretende distinguir transporte, embalaje y almacenamiento de mercancía, organización de viajes, descarga y transporte de mercancía comprendido en la clase 39 de la Clasificación Internacional, mientras que la marca registrada distingue el transporte, embalaje, almacenaje y depósito de mercancía, especialmente de cemento a granel y/o en bolsa, alquiler de almacenes, de la clase 39 de la Clasificación Internacional.

Entonces, si el signo solicitado pretende distinguir algunos de los mismos servicios que distingue la marca registrada, estos son los servicios de transporte, embalajes y almacenamiento de mercancía, la Comisión considero, que el resto de servicios que pretende distinguir el signo solicitado, son de uso complementario, susceptible de ser brindado por las mismas empresas y que aumenta el riesgo de confusión, la similitud de algunos de los servicios, que aluden tanto el signo solicitado como la marca registrada, generando que se cumpla uno de los requisitos, a fin de que se dé el riesgo de confusión.

- En el signo solicitado, la denominación TOURS conforma un elemento descriptivo, puesto que esta denominación anuncia una característica de los servicios, el cual pretende distinguir, elaborando una alusión de manera directa a la finalidad del servicio, este es que se efectuó un viaje turístico o una excursión, en consecuencia, no se consideró en el examen comparativo.

- Una vez determinado ello, la Comisión procedió a realizar el examen comparativo de los signos, a fin de establecer si la marca APU y el signo solicitado son confundibles, por ello, primero se empezó con el impacto en su conjunto que genera en el público consumidor, segundo, se llevó a cabo el examen comparativo entre el signo solicitado TOURS APU y logotipo, y la marca registrada APU, como se aprecia a continuación:

Signo Solicitado	Marca Registrada
	<p style="text-align: center;">APU</p>

Al respecto, la Comisión determino la semejanza, el cual versa en que ambos tienen el elemento denominativo APU, este elemento en común vendría a ser el único elemento denominativo, lo cual produce una pronunciación idéntica. Asimismo, si bien el signo solicitado cuenta con elementos figurativos, esto no imposibilitara que los consumidores adjudiquen un mismo origen empresarial.

- Por otro lado, la Comisión señalo que, ante la existencia de otras marcas registradas a favor de terceros, que incluyen el termino APU dentro de la clase 39 de la Clasificación Internacional, todas estas marcas cuentan con elementos denominativos, gráficos y fonéticos que conceden una distinción, en relación a la marca que es materia de oposición.
- Por último, una vez efectuado el examen de registrabilidad del signo solicitado, se estableció que cuenta con aptitud distintiva y con una representación gráfica, pero se encuentra inmerso dentro de la prohibición relativa contenida en el inciso a), artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

12. Con fecha 11 de setiembre de 2017, la empresa T.T.A. S.C.R.L. interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 2240-2017/CSD-INDECOPI, dentro del plazo legal establecido, indicando los siguientes fundamentos:

- Que, antes de efectuar la solicitud de registro de marca de servicio, se solicitó la búsqueda de antecedentes figurativos el 22 de diciembre de 2016, en el resultado apareció que no se hallaba inscrito ni el signo, ni el logotipo solicitado. Entonces al no encontrarse inscrito ni el signo, ni el logotipo solicitado, se procedió a solicitar el registro de marca de servicio.
- Por otro lado, al encontrarse en trámite la solicitud de registro de marca de servicio TOURS APU y logotipo, la Dirección de Signos Distintivos procedió a registrar el signo solicitado por otro recurrente, denominado APU LAS BAMBAS, el registro de esa marca crea confusión, debido a que ambas empresas distinguen servicios de transporte de embalaje y almacenamiento de mercadería de la clase 39 de la Clasificación Internacional, yendo en contra del inciso a) artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
- Por último, no se ha efectuado un análisis congruente, puesto que, en el análisis efectuado por la Comisión en el informe de antecedentes, se examinó que la denominación APU se encuentra en varias marcas que están registradas, en virtud de ello, la denominación que se solicitó para que se inscriba es TOURS APU, contando con una aptitud distintiva para su registro y que de ninguna manera existe una similitud fonética, la cual pueda producir una confusión en los consumidores.

13. Mediante cedula de notificación de fecha 14 de setiembre de 2017, se tuvo por interpuesto el recurso de apelación y se ordenó que se eleve el presente expediente al Superior Jerárquico.

14. A través de un Memorándum de fecha 10 de noviembre de 2017, se remitió al Secretario Técnico de la Sala de Propiedad Intelectual, el escrito téngase presente presentado por la empresa T.T.A. S.C.R.L., recepcionado el 08 de noviembre de 2017, en la cual manifiesta los siguientes argumentos:

- En el examen comparativo realizado en la Resolución N° 2240-2017/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos no tomo en cuenta, que el signo solicitado TOURS APU y logotipo, es un signo mixto, puesto que está conformado por una denominación y un elemento figurativo, mientras la marca registrada APU solamente está conformada por un elemento denominativo.
- Por otro lado, tampoco considero que la finalidad del servicio que pretende distinguir el signo solicitado es el transporte de pasajeros, mientras que la marca registra distingue transporte especialmente de cemento a granel y/o en bolsa.
- Además, si hubiese existido una semejanza con la marca registrada, se debió señalar en la búsqueda de antecedentes, que se efectuó al solicitar la inscripción del signo TOURS APU y logotipo.
- Finalmente, la Comisión no tomo en cuenta que el 10 de febrero de 2017, la señora de iniciales C.L.H.Q. solicito el registro del signo APU LAS BAMBAS, para distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional, el cual procedió a otorgarle el registro el 10 de mayo de 2017, entonces, el INDECOPI procedió a registrarlo y no termino siendo materia de oposición de parte de la empresa U.A.D.C. S.A.A.

15. Mediante cedula de notificación, de fecha 20 de noviembre de 2017, se corrió traslado de la apelación al opositor y se dispuso que en relación al escrito

téngase presente de fecha 08 de noviembre de 2017, que se agregue a los antecedentes.

16. Con fecha 30 de abril de 2018, la Sala emitió la Resolución N° 0930-2018/TPI-INDECOPI, mediante la cual declaro INFUNDADA la oposición formulada por la empresa U.A.D.C. S.A.A y REVOCO la Resolución emitida por la Comisión; en consecuencia, se otorgó el registro de la marca de servicio a la solicitante, dicha decisión se basó en los siguientes argumentos:

- La sala primero considero, que existe una similitud entre algunos de los servicios que pretende distinguir el signo solicitado, con los que distingue la marca registrada, estos son el transporte, embalaje y almacenamiento/almacenaje de mercancía de la clase 39 de la Clasificación Internacional.
- Posteriormente, se procedió a realizar el examen comparativo, a fin de determinar si el signo solicitado es semejante con la marca registrada, se advierte que fonéticamente, el signo solicitado y la marca registrada están conformadas por la denominación APU, produciéndose una pronunciación idéntica y que gráficamente, el signo solicitado cuenta con la denominación APU escrito en una forma particular y con la figura de dos montañas de fondo, estos con la mezcla de colores como el verde, blanco y guinda, mientras que la marca registrada solo es denominativa, esto produce que el impacto visual sea diferente.
- Entonces teniendo en consideración lo examinado por la Sala, y el grado de atención que prestan los consumidores para ese tipo de servicios, determina que el signo solicitado no produce un riesgo de confusión en los consumidores, pudiéndose llevar a cabo en el mercado una coexistencia pacífica con la marca registrada.

- Resuelve como cuestión previa que, mientras se encontraba en trámite el registro del signo solicitado TOURS APU y logotipo, se presentó una solicitud posterior de registro del signo APU LAS BAMBAS S.A.C., la cual fue otorgada y se procedió a registrar la marca mediante el Certificado N° 99826, en virtud de ello, se señaló que en el presente caso solo se analiza si corresponde o no otorgar el registro del signo solicitado TOURS APU y logotipo.
- Por consiguiente, la Sala determino REVOCAR la Resolución N° 2240-2017/CSD-INDECOPI de fecha 11 de agosto de 2017 y declaro INFUNDADA la oposición formulada por la empresa U.A.D.C. S.A.A, en consecuencia, se otorga a la empresa solicitante T.T.A. S.C.R.L el registro de la marca de servicio TOURS APU y logotipo, a fin de distinguir transporte, embalaje y almacenamiento de mercancía, organización de viajes, descarga y transporte de mercancía de la clase 39 de la Clasificación Internacional.
- Por otro lado, en la presente Resolución se produjo votos en discordia de las Vocales María Soledad Ferreyros Castañeda y Carmen Jacqueline Gavelán Díaz, en el cual denegarían el registro del signo solicitado TOURS APU y logotipo, ellas sustentan su voto debido a que consideran que se encuentra inmerso dentro de la prohibición, dispuesta en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, debido a que existe una semejanza fonética en ambos signos, y una vinculación entre los servicios que se refiere el signo solicitado y la marca registrada, produciendo que su coexistencia en el mercado pueda inducir a una confusión a los consumidores.

17. Mediante el Memorándum de fecha 25 de mayo de 2018, se remitió al Secretario Técnico de la Sala de Propiedad Intelectual, el escrito presentado por la empresa T.T.A. S.C.R.L., recepcionado el 23 de mayo de 2018, en la cual, se solicitó que se declare rebelde al opositor, puesto que se le notifico

el 5 de diciembre de 2017 la cedula de notificación, en donde se dispuso que se corra traslado de la apelación, y, en consecuencia, la empresa U.A.D.C. S.A.A. no absolvió el traslado correspondiente.

18. A través, de la cedula de notificación de fecha 12 de junio de 2018, se señaló que en referencia al escrito de fecha 23 de mayo de 2018, presentado por la empresa T.T.A. S.C.R.L., se dispuso que estese a lo resuelto, por medio de la Resolución N° 0930-2018/TPI-INDECOPI de fecha 30 de abril de 2018.

19. Mediante la cedula de notificación de fecha 29 de agosto de 2018, se le remitió al solicitante el certificado N° 0109748, donde se encuentra inscrita la marca TOURS APU y logotipo.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE

A. RIESGO DE CONFUSIÓN ENTRE EL SIGNO SOLICITADO Y LA MARCA REGISTRADA, DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 136, INCISO A) DE LA DECISIÓN 486

En el momento en que la Sala realizó el análisis sobre la prohibición relativa, indicada en el artículo 136, inciso a) de la Decisión 486, este se realizó efectuando el análisis respectivo y determino que no existe riesgo de confusión. Sin embargo, este sería un error por parte de la Sala, toda vez que no tomo en consideración que estaría produciéndose un riesgo de confusión de manera indirecta. A fin de determinar ello, procederé primero a identificar como se analizó los elementos del riesgo de confusión.

Conforme lo detalla el Proceso N° 423-IP-2015¹, el Tribunal Andino dispuso que a fin de establecer si existe riesgo de confusión, será imprescindible que se examine a) si existe similitud o alguna conexión competitiva entre los servicios y/o productos, b) si existe semejanza o identidad entre aquellos signos en conflicto, y c) tener presente a los consumidores cuando estén en alguna situación, en función de los productos o servicios del cual verse, esto será de manera independiente de la clase a la cual pertenezca aquellos productos o servicios.

En ese sentido, la Sala al examinar el primer elemento del riesgo de confusión, con la finalidad de determinar si existe similitud o alguna conexión competitiva entre los servicios y/o productos, determino que el signo solicitado busca distinguir algunos de los mismos servicios que distingue la marca registrada y el

¹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril de 2016.

resto de servicios serian servicios complementarios, los cuales son susceptibles de ser brindados por las mismas empresas.

Posteriormente, la Sala efectuó el análisis a fin de determinar si existe semejanza entre los signos en conflicto, para ello primero se verifico que el signo solicitado es un signo mixto y la marca registrada es denominativa.

En efecto, en el Proceso N° 35-IP-2020², señala que al momento de efectuarse una comparación entre una marca mixta y una denominativa, lo primero que se debe de establecer, ¿es que elemento va a predominar? (denominativo o el gráfico) y este tendrá una mayor influencia en el público consumidor.

Asimismo, conforme a los señalado por Arana (2017)³, indica que en los signos mixtos, si resulta relevante el elemento denominativo, se empleará las pautas establecidas para aquellas marcas denominativas. Indica la autora, que mayormente en la doctrina y en la jurisprudencia andina consideran que, en la marca mixta, es el elemento denominativo el más relevante, debido al impacto sonoro de aquellas palabras que genera en el consumidor y, además, porque es usual que el consumidor solicite el producto o servicio mediante la denominación, el cual está compuesto la marca.

Al respecto, la Sala señalo que el elemento relevante del signo solicitado es el elemento denominativo APU, además, no señalo si la palabra TOURS es descriptiva o genérica, solamente expreso que refiere directamente a una forma del servicio de transporte de pasajero, yo considero que la palabra TOURS es descriptiva, ya que alude de forma directa a un *viaje, gira, excursión, a fin de distraerse*⁴.

² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3988 del 27 de mayo de 2020.

³ Arana, M. (2017). Protección Jurídica de los Signos Distintivos. Fondo Editorial PUCP.

⁴ Real Academia Española. Diccionario de Lengua Española. Recuperado de: <https://www.rae.es/dpd/tour>

Por ese motivo, y en conformidad con el artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075, indico lo siguiente en el examen comparativo:

- a) Fonéticamente: tanto el signo solicitado como la marca registrada está conformada por la denominación APU, lo que produce una pronunciación idéntica.
- b) Gráficamente: el signo solicitado cuenta con una figura de dos montañas en el fondo con una combinación de colores verde, blanco y guinda; y con una grafía particular, esto produce un impacto visual en su manera conjunta de modo diferente.

En consecuencia, al tener una similitud en los servicios y una semejanza fonética, se deberá tener en consideración al consumidor y su grado de percepción, respecto a un servicio que tiene un consumo masivo, viene a ser un análisis importante para determinar si existe un riesgo de confusión, el cual, la Sala expreso que no causaría riesgo de confusión a los consumidores.

En el Proceso N° 70-IP-2008⁵, expreso que el riesgo de confusión directa, es cuando el consumidor adquiere un servicio y/o producto pensando que está adquiriendo otro, mientras que la confusión indirecta, es cuando el consumidor piensa que dicho servicio y/o producto tienen un origen empresarial distinto al que realmente tiene.

Por esa razón, yo considero que el consumidor al momento de optar por un servicio de transporte, podría ocasionarle un riesgo de confusión de manera indirecta, ya que pensarán que TOURS APU y logotipo, vienen de un mismo origen empresarial que la marca registrada APU. Por consiguiente, se encontraría en la causal de prohibición de registro establecido en el artículo 136, inciso a) de la decisión 486.

⁵ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008.

B. EN LA BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES NO SE ENCONTRO SEMEJANZA CON LA MARCA REGISTRADA.

Uno de los argumentos más utilizados por la empresa solicitante T.T.A. S.C.R.L, tanto en su recurso de apelación como en su escrito de téngase presente, fue que al realizarse la búsqueda de antecedentes con fecha 22 de diciembre de 2016, se señaló que no se encontraba alguna semejanza con el signo, ni con el logotipo, que es materia de Litis en el presente expediente, que, por ello, procedieron a solicitar el registro de la marca de servicio, y si en caso hubiera existido alguna semejanza se debió de señalar en dicha búsqueda.

Al respecto, la Sala no se pronunció sobre este argumento alegado por el solicitante, en virtud de ello, considero que esto sería una incongruencia, de acuerdo al artículo 198, numeral 2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, en la cual señala que el contenido de una resolución, respecto a los procedimientos que se hayan iniciado a petición de parte, tendrá que ser congruente con las peticiones manifestadas por la parte interesada.

De esta manera, como el maestro Morón (2020)⁶, indica que la Administración deberá de dar un pronunciamiento no solamente referente a lo solicitado en la petición inicial, sino al contrario, también sobre otros aspectos que hubieran aparecido a lo largo de la tramitación del expediente. En consecuencia, la congruencia implica que en las resoluciones administrativas deberán de resolverse todas las alegaciones del administrado, esto significa que se deberá de tener presente todas alegaciones del administrado y la administración podrá desestimar el pedido o podrá acogerse.

Ahora bien, conforme a lo establecido en la Resolución N° 0329-2017/TPI-INDECOPI⁷, manifestó que las búsquedas de antecedentes son de carácter referencial, y de ninguna manera, es definitivo para que se efectuó el registro de

⁶ Morón, J. (2020). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica.

⁷ Resolución N° 0329-2017/TPI-INDECOPI de fecha 03 de febrero de 2017.

un signo, en efecto, cuando el usuario realiza una búsqueda de antecedentes se les informa expresamente que la búsqueda no es definitiva, solamente es referencial y la solicitud de registro de un signo, se encontrara sometido a examen de registrabilidad correspondiente, señalado por la ley vigente.

Esto quiere decir, que la Sala en su resolución emitida, no fue congruente con la petición formulada por la empresa T.T.A. S.C.R.L, además, considero que dicha petición formulada no viene a ser una prueba fehaciente, debido a que no es un hecho relevante, esto quiere decir, que el hecho que realice una búsqueda y no salga ese signo, no le da la razón para que pueda quedárselo, a pesar que ese signo pueda ser confundible con la marca ya registrada.

POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS

Primero, con relación a resolución emitida por la Comisión, dicha resolución fue emitida teniendo en consideración los elementos del riesgo de confusión, determinando primero que existe una similitud entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado con lo que distingue la marca registrada, segundo expreso que el elemento relevante del examen de registrabilidad, es la denominación APU, ya que la palabra TOURS resultaba una palabra descriptiva, al tener como significado *viaje, gira, excursión a fin de distraerse*⁸, de esa manera describe algunos de los servicios que pretende distinguir

En ese sentido, al llevar a cabo el examen de registrabilidad, se encontró la semejanza fonética, ya que produce una pronunciación idéntica en los signos en conflicto por el termino APU y gráficamente, si resulta diferente ya que el signo solicitado cuenta con dos cerritos, palabras estilizadas que lo diferencian, mientras que la marca registrada solo es denominativa.

Por ese motivo, es que la Comisión al ver que existía una similitud en los servicios de ambos signos, y al contar con semejanzas existentes, como es la semejanza fonética y que a los consumidores si les produciría un riesgo de confusión indirecto, es por ello, que se denegó el registro del signo. Al respecto, considero que la forma en que resolvió la Comisión el presente expediente, fue una decisión muy acertada debido a que el registro del signo solicitado si generaría riesgo de confusión indirecta, por que el consumidor al momento de adquirir el servicio podría confundir el servicio TOURS APU con la marca registrada APU, pensando que tienen el mismo origen empresarial.

Por otro lado, en relación con la resolución emitida por la Sala, en mi opinión realizo un correcto examen de los elementos del riesgo de confusión, y en el examen de

⁸ Real Academia Española. Diccionario de Lengua Española. Recuperado de: <https://www.rae.es/dpd/tour>

registrabilidad no concuerdo que hayan decidido que el signo solicitado TOURS APU y logotipo, y la marca registrada APU, no generen un riesgo de confusión, debido a que a los consumidores si les produciría un riesgo de confusión indirecto, pensando que ambos signos tienen un mismo origen empresarial.

Finalmente, la empresa T.T.A. S.C.R.L alega en reiteradas veces que en la búsqueda de antecedentes realizada el 22 de diciembre de 2016, se le indico que no se encontraba alguna semejanza con la marca registrada, entonces, en la resolución expedida por la Sala, no se pronunciaron sobre dicha alegación formulada, esto significa que no fue congruente la resolución expedida con la petición formulada por el solicitante, ya que, si bien el argumento alegado resulta una prueba no fehaciente, la administración debió al menos pronunciarse sobre ello y desestimar dicho argumento.

CONCLUSIONES

Para concluir con lo expuesto en el presente informe jurídico, pude extraer las siguientes conclusiones:

- a) En el presente caso, considero que el signo solicitado TOURS APU y logotipo, incurre en una prohibición relativa, indicada en el artículo 136, inciso a) de la Decisión 486, el cual generara al consumidor un riesgo de confusión de manera indirecta, ya que pensarán que el signo solicitado tiene un mismo origen empresarial.

- b) Por otro lado, la empresa T.T.A. S.C.R.L, formulo como alegación en su recurso de apelación y en su escrito téngase presente, que cuando se efectuó la búsqueda de antecedentes realizada el 22 de diciembre de 2016, se indicó que no se encontraba alguna semejanza con la marca registrada; en virtud de ello, considero que dicha alegación no es una prueba fehaciente, al ser un hecho irrelevante, debido a que cuando se realiza la búsqueda y dicho signo no salga, esto no le otorga la razón a fin de quedarse con el signo solicitado, a pesar que el signo solicitado pueda ser confundible con una marca registrada.

- c) En consecuencia, en la resolución de la Sala, al no pronunciarse sobre una de las alegaciones formuladas por la empresa T.T.A. S.C.R.L, señalada en el párrafo anterior, y que de acuerdo al artículo 198, numeral 2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, considero que no es congruente la resolución expedida por la sala con la petición formulada por el solicitante, ya que como el presente procedimiento es iniciado de parte, entonces la Administración al momento de resolver debió de pronunciarse sobre las peticiones formuladas por el interesado, ya sea que se acoja al pedido o lo desestime.

BIBLIOGRAFÍA

1. Arana, M. (2017). Protección Jurídica de los Signos Distintivos. Fondo Editorial PUCP.
2. Proceso N° 423-IP-2015. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril de 2016.
3. Proceso N° 35-IP-2020. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3988 del 27 de mayo de 2020.
4. Proceso N° 70-IP-2008. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008.
5. Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.
6. Morón, J. (2020). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica.
7. Real Academia Española. Diccionario de Lengua Española. Recuperado de: <https://www.rae.es/dpd/tour>
8. Resolución N° 0329-2017/TPI-INDECOPI de fecha 03 de febrero de 2017.

ANEXOS



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° 0930-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 688401-2016/DSD

- Los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos servicios como transporte, embalaje y almacenamiento de mercancía.

Con fecha 24 de febrero de 2017, [REDACTED] (Perú) absolvió el traslado de la oposición, manifestando lo siguiente:

- La opositora es titular de la marca APU y no de la marca TOURS APU, por lo que no se inducirá a confusión a los usuarios.
- Los servicios a que se refieren los signos y la razón social permite diferenciar a las empresas.
- El signo solicitado tiene elementos gráficos que no se aprecian en la marca base de la oposición.

Mediante Resolución N° 2240-2017/CSD-INDECOPI de fecha 11 de agosto de 2017, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la oposición formulada por [REDACTED] y DENEGÓ el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

- Existe identidad y vinculación entre los servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, que pretende distinguir el signo solicitado, y los que distingue la marca registrada.
- Realizado el examen comparativo entre los signos, se advierte que los mismos resultan semejantes.
- Si bien se advierte la existencia de otras marcas, registradas a favor de terceros, para distinguir servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, que incluyen el término APU, ellas presentan elementos denominativos reivindicables que permiten su diferenciación respecto de la marca fundamento de la oposición.
- Dado que los signos en conflicto son semejantes y se encuentran referidos a algunos de los mismos servicios y otros vinculados, se determina que el otorgamiento del registro solicitado será susceptible de producir riesgo de confusión en el público usuario.

Con fecha 11 de setiembre de 2017, [REDACTED] interpuso recurso de apelación, manifestando lo siguiente:

- Se ha inscrito la marca APU LAS BAMBAS con el mismo logotipo de su signo, creando confusión, pues ambas empresas se dedican a los mismos servicios.

M-SPI-01/01

2-14



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° 0930-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 688401-2016/DSD

- Existen muchas marcas registradas que contienen la denominación APU; además, ha venido utilizando su marca durante mucho tiempo.

Con fecha 8 de noviembre de 2017, [REDACTED] manifestó lo siguiente:

- El signo solicitado presenta la figura de dos cerros y la denominación TOURS APU en letras muy grandes, mientras que la marca registrada es únicamente denominativa.
- No existe conexión competitiva entre los servicios que están destinados a distinguir los signos, toda vez que la titular de la marca base de la oposición transporta cemento a granel y/o en bolsa, mientras que ellos transportan pasajeros.
- De haber existido similitud con la marca registrada, debió indicarse en la búsqueda de antecedentes que realizó.
- Un mes y medio después de su solicitud de inscripción, [REDACTED] solicitó el registro de la marca APU LAS BAMBAS, la cual fue registrada el 10 de mayo de 2017 con el Certificado N° 99826, lo cual significa que se ha inscrito con posterioridad a su solicitud un signo distintivo idéntico, que distingue los mismos servicios y que no ha sido objeto de oposición por parte de [REDACTED]

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado TOURS APU y logotipo y la marca registrada APU (Certificado N° 50947).

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

- a) [REDACTED] (Perú) es titular de la marca constituida por la denominación APU, que distingue transporte; embalaje; almacenaje

M-SPI-01/01

3-14



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

106

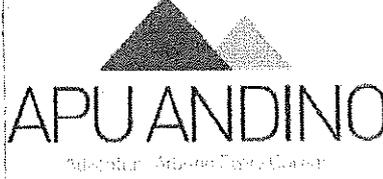
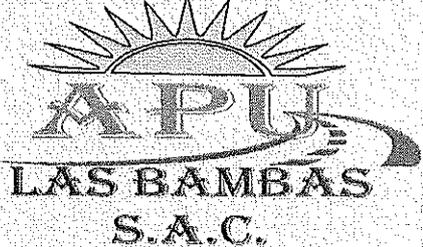
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0930-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 688401-2016/DSD

y depósito de mercancías, especialmente de cemento a granel y/o en bolsa; alquiler de almacenes de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 50947, vigente hasta el 27 de mayo de 2018.

- b) Se encuentran registradas diversas marcas, a favor de distintos titulares, para distinguir servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, que contienen la denominación APU, entre las cuales figuran las siguientes:

Marca	Certificado N°	Servicios
 apus	93429	Organización de viajes y excursiones.
 APUSUYO	102018	Servicio de transporte terrestre público y privado de pasajeros en general, transporte turístico (...)
 APU ANDINO <small>AGENCIA ANDINA TURISMO</small>	95452	Organización de viajes; transporte.
 APU LAS BAMBAS S.A.C.	99826	Servicio de transporte de pasajeros y carga; embalaje y almacenamiento de mercancía; organización de viajes.

M-SPI-01/01

4-14



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

107

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

RESOLUCIÓN N° 0930-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 688401-2016/DSD

- c) Se encuentran registradas diversas marcas, a favor de distintos titulares, para distinguir servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, que contienen la denominación TOURS, tales como YAMPU TOURS y logotipo (Certificado N° 59825), XPTOURS (Certificado N° 73719), URANO TOURS y logotipo (Certificado 54686), entre otras.

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° 48-IP-2013²), en la cual se señala lo siguiente:

“Los signos que aspiren a 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 y así el consumidor no se vea expuesto a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.”

² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2212 del 21 de junio del 2013.



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° 0930-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 688401-2016/DSD

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015³, el Tribunal Andino estableció que: "Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios".

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

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

2.1 Respetto de los servicios

Previamente a efectuarse el análisis de los servicios a que se refieren los signos, es preciso responder el argumento de [REDACTED], quien ha señalado que no existe conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los que distingue la marca registrada, toda vez que la titular de la marca base de la oposición transporta cemento a granel y/o en bolsa, mientras que el signo solicitado se refiere al transporte de pasajeros.

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



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

109

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

RESOLUCIÓN N° 0930-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 688401-2016/DSD

Al respecto, la Sala conviene en señalar que existe diferencia entre el registro y el uso de un signo. Así, en el examen del riesgo de confusión no se plantea una cuestión de hecho sino de derecho y se establece basándose en dos elementos: la similitud entre los productos y/o servicios que distinguen cada uno de los signos y la semejanza entre dichos signos – en ambos casos de acuerdo a cómo se encuentran registrados o solicitados – tomando en consideración, además, la distintividad de los mismos. La confusión sólo se determina en base a un análisis jurídico de los hechos.

En tal sentido, en el examen comparativo se tendrá en consideración tanto el signo solicitado TOURS APU y logotipo, como la marca registrada APU (Certificado N° 50947), en relación con los servicios para los cuales han sido solicitado y registrada, respectivamente, y no con los servicios que, supuestamente, prestan en el mercado.

En el presente caso, se advierte que existe identidad entre algunos de los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y algunos de los que distingue la marca registrada, a saber, “*transporte; embalaje y almacenamiento/almacenaje de mercancía*” de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial.

Asimismo, el servicio de “*transporte de mercancía*”, que pretende distinguir el signo solicitado, se encuentra comprendido en el “*servicio de transporte*”, que distingue la marca registrada.

Finalmente, el servicio de “*descarga de mercancía*”, que pretende distinguir el signo solicitado, se encuentra vinculado con los servicios de “*transporte; embalaje; almacenaje y depósito de mercancías*”, toda vez que son servicios complementarios usualmente prestados por las mismas empresas.

2.2 Examen comparativo

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

M-SPI-01/01

7-14



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° 0930-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 688401-2016/DSD

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° 12-IP-2014⁴ y N° 88-IP-2015⁵.

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.

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 - Novoa⁶ 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".

⁴ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2346 del 12 de junio de 2014.

⁵ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2542 del 5 de agosto de 2015.

⁶ Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.



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° 0930-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 688401-2016/DSD

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, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado es un signo mixto, deberá establecerse previamente cuál es el elemento relevante que determina su impresión en conjunto.

En ese sentido, en dicho signo resulta relevante, tanto el aspecto denominativo, por: i) su ubicación y dimensión; y ii) ser la forma cómo los usuarios contratarán los servicios en el mercado; como el aspecto gráfico, debido a las características y a la combinación de los elementos figurativos y cromáticos que lo conforman, tal como se aprecia a continuación:

M-SPI-01/01

9-14



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

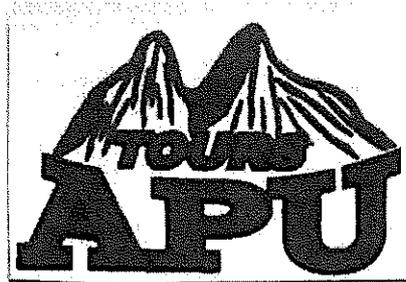
INDECOPI

112

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

RESOLUCIÓN N° 0930-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 688401-2016/DSD



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

Al respecto, en el signo solicitado únicamente será relevante la denominación APU, toda vez que la denominación TOURS hace alusión directa a una modalidad del servicio de transporte de pasajeros.

Realizado el examen comparativo entre el elemento relevante del signo solicitado TOURS APU y logotipo y la marca registrada APU (Certificado N° 50947), se advierte lo siguiente:

- Fonéticamente, ambos signos están compuestos por la denominación APU, por lo que generan idéntica pronunciación.
- Gráficamente, el signo solicitado presenta la denominación APU escrita en una grafía particular y la figura estilizada de dos montañas de fondo, todo en la combinación de los colores guinda, verde y blanco, a diferencia de la marca registrada que es únicamente denominativa, lo cual determina que ambos signos produzcan un impacto visual de conjunto diferente.

2.3. Riesgo de confusión

M-SPI-01/01

10-14



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

113

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

RESOLUCIÓN N° 0930-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 688401-2016/DSD

No obstante la semejanza fonética entre los signos, debido a que éstos presentan diferencias gráficas, así como el hecho de que la denominación APU resulta común para distinguir servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, y teniendo en cuenta el grado de atención que presta el público usuario para este tipo de servicios, se concluye que el registro del signo solicitado no generará riesgo de confusión en el público usuario, por lo que podrá coexistir pacíficamente en el mercado con la marca registrada.

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.

3. Signos débiles

En el presente caso, es importante determinar el grado de distintividad del signo solicitado a fin de establecer su ámbito de protección.

La doctrina diferencia según el grado de distintividad del signo entre:

1. Signos normales, que poseen una fuerza distintiva promedio, ni reforzada ni debilitada.
2. Signos débiles, que poseen una fuerza distintiva menor a la normal.
3. Signos fuertes, que poseen una fuerza distintiva mayor que la normal.

En ese orden de ideas, la Sala determina que, si bien todas las marcas registradas gozan de la misma protección legal, dependiendo de su fuerza distintiva (proveniente de su propia estructura o por haber adquirido una implantación en el tráfico mercantil), su ámbito de protección puede variar.

La Sala conviene en destacar que la fuerza distintiva de un signo no es un concepto estático, sino que más bien se encuentra en constante movimiento. De igual forma, la clasificación entre marcas normales, débiles y fuertes no es un esquema rígido. Al contrario, entre los diferentes tipos de signos existen superposiciones constantes.

M-SPI-01/01

11-14



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° 0930-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 688401-2016/DSD

En el presente caso, en la medida que el signo solicitado está constituido por la denominación APU, la cual, conforme se desprende del Informe de Antecedentes, es frecuentemente utilizada en la conformación de distintas marcas que distinguen servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, la Sala considera que constituye un signo – *si bien distintivo* – débil.

En tal sentido, su titular no podrá oponerse a que sean registradas otras marcas que contengan dicha denominación, en la medida que presenten otros elementos en su conformación que les otorguen una suficiente eficacia distintiva.

4. Cuestión previa

Respecto del argumento de la solicitante, [REDACTED], relacionado al registro de la marca APU LAS BAMBAS S.A.C. (Certificado N° 99826), cuya solicitud fue presentada en fecha posterior a la presente solicitud de registro, debe indicarse que, en el presente caso, únicamente se ha analizado si corresponde otorgar el registro del signo solicitado TOURS APU y logotipo y no si el registro de la marca APU LAS BAMBAS (Certificado N° 99826) fue otorgado en contravención de alguna disposición legal.

Sin perjuicio de ello, se ha verificado que [REDACTED] solicitó la nulidad de dicho registro, mediante Expediente N° 713815-2017 de fecha 24 de julio de 2017. Mediante Resolución N° 4156-2017/CSD-INDECOPI de fecha 14 de diciembre de 2017, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la acción de nulidad, al considerar que los signos no resultan confundibles. Dicha resolución quedó consentida.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 2240-2017/CSD-INDECOPI de fecha 11 de agosto de 2017, y declarar INFUNDADA la oposición formulada por [REDACTED]; en consecuencia, OTORGAR, a favor de [REDACTED] (Perú), el registro de la marca de servicio constituida por la denominación TOURS APU escrita en una grafía particular y la figura estilizada de dos montañas de fondo, todo en la combinación de los colores guinda, verde

M-SPI-01/01

12-14



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

115

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

RESOLUCIÓN N° 0930-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 688401-2016/DSD

y blanco, conforme al modelo, para distinguir transporte; embalaje y almacenamiento de mercancía; organización de viajes; descarga y transporte de mercancía de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez 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: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Diez Canseco y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual



Voto en discordia de los Vocales María Soledad Ferreyros Castañeda y Carmen Jacqueline Gavelán Díaz (Expediente N° 688401-2016)

El presente tiene por objeto sustentar nuestro voto en discordia en el caso de la referencia, toda vez que consideramos que el signo constituido por la denominación TOURS APU y logotipo, solicitado para distinguir servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde su acceso a registro, teniendo en consideración lo siguiente:

M-SPI-01/01

13-14



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

116

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

RESOLUCIÓN N° 0930-2018/TPI-INDECOPI

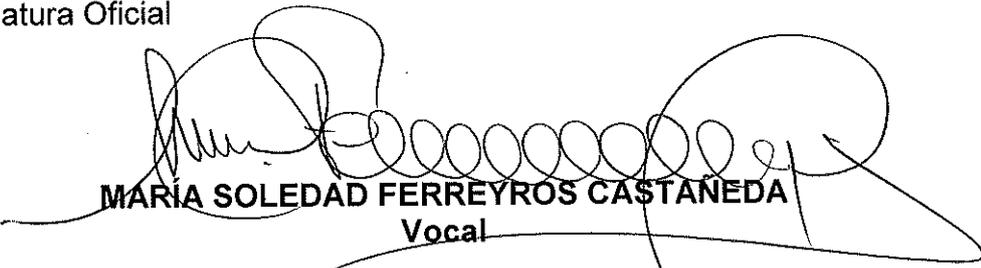
EXPEDIENTE N° 688401-2016/DSD

Realizado el examen comparativo entre el elemento relevante del signo solicitado TOURS APU y logotipo y la marca registrada APU (Certificado N° 50947), se advierte lo siguiente:

- Gráficamente, el signo solicitado presenta la denominación APU escrita en una graffía particular y la figura estilizada de dos montañas de fondo, todo en la combinación de los colores guinda, verde y blanco, a diferencia de la marca registrada que es únicamente denominativa, lo cual determina que ambos signos produzcan un impacto visual de conjunto diferente.
- Fonéticamente, ambos signos están compuestos por la denominación APU, por lo que generan idéntica pronunciación.

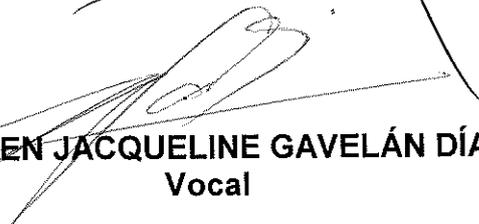
Por lo expuesto, atendiendo a que existe identidad y vinculación entre los servicios a que se refieren los signos y a que existe identidad fonética entre los mismos, se determina que, considerando el grado de atención que presta el público usuario de servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, su coexistencia en el mercado es susceptible de inducir a confusión al público consumidor.

En virtud de ello, nuestro voto es porque se CONFIRME la Resolución N° 2240-2017/CSD-INDECOPI de fecha 11 de agosto de 2017, que DENEGÓ el registro del signo constituido por la denominación TOURS APU y logotipo, solicitado por [REDACTED], para distinguir servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial



MARÍA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA

Vocal



CARMEN JACQUELINE GAVELÁN DÍAZ

Vocal