



FACULTAD DE DERECHO

**INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO N° 665968-2016/DS**

**PRESENTADO POR
SOLANGE ELIZABETH DÍAZ PADILLA**

**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 Abogada

Informe Jurídico sobre Expediente N° 665968-2016/DS

MATERIA : REGISTRO DE MARCA

ENTIDAD PÚBLICA : INDECOPI

SOLICITANTE : I.C.M S.A

BACHILLER : SOLANGE ELIZABETH DÍAZ PADILLA

CÓDIGO : 2010146104

LIMA – PERÚ

2021

Resumen

En el presente trabajo de suficiencia profesional se ha analizado el registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituido por la denominación JOY y logotipo, no obstante, se desestimó la solicitud en primera instancia en razón a que se consideró que la distintividad sobre la Clase 37 sobre los servicios de reparación e instalación generaba riesgo de confusión con la marca registrada Joy Global.

Ahora bien, la empresa solicitante interpone recurso de apelación cuestionando la denegatoria de oficio en la clase 37 y a su vez solicitó la limitación de los servicios a distinguir únicamente sobre servicios de construcción, mas no a los servicios de reparación e instalación.

En consecuencia, en el análisis de este trabajo se incidirá en si a pesar de la limitación de servicios a distinguir aun genera riesgos de confusión, o si en su caso incluso no fue necesario para lograr el registro de la marca JOY y logotipo. Así en la posición de los problemas jurídicos propuestos se aplicará la Constitución, Decisión 486 y Decretos Legislativos 807, 1033 y 1075.

Palabras clave: riesgo de confusión; marca; desistimiento; signo distintivo.

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| I. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO | 4 |
| 1. Síntesis de la solicitud de registro de marca de producto/servicio y/o multiclase | 4 |
| 2. Síntesis de la contestación a la solicitud de registro | 5 |
| 3. Síntesis del recurso de apelación | 7 |
| 4. Tribunal de defensa de la competencia y de la propiedad intelectual | 9 |
| II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE | 11 |
| 1. ¿En qué consiste el procedimiento para el registro de una marca? | 11 |
| 2. ¿En qué consiste el examen de registrabilidad? | 12 |
| 3. ¿Ante qué situaciones nos encontramos bajo riesgo de confusión o asociación? | 15 |
| 4. Defensa de interés público | 18 |
| III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS | 20 |
| IV. CONCLUSIONES | 25 |
| V. BIBLIOGRAFÍA | 27 |
| VI. ANEXOS | 29 |

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

1. Síntesis de la solicitud de registro de marca de producto/servicio y/o multiclase

Con fecha 17 de junio de 2016, la ICMSA (en adelante, el solicitante), representada por VC, solicita el registro multiclase de marca de producto y/o servicio constituido por la denominación JOY y logotipo, para distinguir servicios de la Clase 36 y 37 de la Clasificación Internacional. Los argumentos de la solicitante fueron los siguientes:

Fundamentos de Hecho:

Se cumple con presentar las dos (02) copias del formato de solicitud, así como la imagen de la marca a registrar, siendo seleccionada la protección de color/colores como parte de la marca; asimismo, se adjuntó copia del poder simple otorgado a VC por parte de HHMD, Gerente General de la ICMSA (en adelante, el solicitante), para "(...) registros y renovación de marcas, (...)", entre otras; a su vez, se presenta el comprobante de pago 03633520 de código 201000562 (registro marca de product./serv), por el monto de S/. 534.99 y el comprobante de pago 03633519 de código 201000599 (por clase adicional de marca prod. serv/osd), por el monto de S/. 533.30.

Con fecha 25 de junio de 2016, el solicitante toma conocimiento de la "orden de publicación multiclase marca producto y/o servicio", contando con treinta (30) días hábiles para la publicación respectiva en el Diario Oficial "El Peruano", de lo contrario el expediente caerá en abandono; siendo que, con fecha 10 de agosto de 2016, se cumplió con ejecutar lo solicitado.

Asimismo, se presenta el registro de la propiedad industrial, Certificado N° 000043797, en la que se certifica que por mandato de la Resolución N° 008759-

2012-DSD – INDECOPI de fecha 05 de junio de 2012, ha quedado inscrito en el Registro Multiclase de Marcas de Producto y/o Servicio, el signo JOY (denominativa), distinguido en la Clase 36 y Clase 37, con vigencia hasta el 05 de junio de 2022, siendo el titular el solicitante.

Fundamento de Derecho:

- Decisión 486, Régimen Común Sobre la Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 01 de diciembre del 2000, artículos 9, 10, 138 a 141 y 145.
- Decisión 689, Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 15 de agosto de 2008, artículo 1.

2. Síntesis de la contestación a la solicitud de registro

Mediante Resolución N° 022709-2016-DSD-INDECOPI, Expediente N° 665968-2016, se emite la decisión tomada por la Dirección de Signos Distintos, respecto al Registro Multiclase de Producto y/o Servicio de la Propiedad Industrial, presentado por el solicitante, respecto a la marca JOY y logotipo, siendo que, se resuelve INSCRIBIR la marca solicitada en la Clase 36 y DENEGAR el registro multiclase de marca producto y/o servicio solicitado, en la Clase 37 de la Clasificación Internacional, en base a lo siguiente:

Fundamentos de Hecho

Del informe de antecedentes, se verificó que JMMDINC, de Estados Unidos de América, es titular del registro multiclase de marca de producto y/o servicio constituida por la denominación JOY GLOBAL (denominativa), de la Clase 37 de la Clasificación Internacional.

Respecto al examen de registrabilidad, el signo solicitado, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, y goza además de aptitud distintiva.

En relación a la Clase 36 de la Clasificación internacional, se cumple con los requisitos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486, y no se encuentra comprendido en las prohibiciones señaladas en los artículos 135 y 136 del dispositivo legal en mención.

En relación a la Clase 37, se procedió a la evaluación de la marca JOY GLOBAL, a fin de evaluar si existe o no riesgo de confusión; siendo que el solicitante pretende distinguir “servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación” de la clase 37, mientras que la marca JOY GLOBAL distingue “servicios de monitoreo, diagnóstico predictivo, mantenimiento, reparación y montaje de máquinas para la minería, (...)” de la misma clase.

Siendo que “los servicios de reparación” y los “servicios de instalación” que pretende distinguir el signo solicitado, están incluidos en la marca registrada (JOY GLOBAL); por lo que se cumple con uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado.

Respecto a las semejanzas entre signos, la similitud de los productos o servicios específicos que pretende distinguir el signo solicitado en relación a la marca registrada, así como las características y condiciones del mercado y de los agentes económicos, se concluye que existe semejanzas entre el signo solicitado y la marca registrada, toda vez que presentan el término JOY, que son idénticas fonéticamente y que constituye el único elemento denominativo en el signo solicitado y el elemento denominativo relevante en la marca registrada.

Cabe precisar que, aun cuando se cuenta con elementos denominativos, figurativos y cromáticos adicionales, no es suficiente para desvirtuar la semejanza antes señalada.

Siendo que, en razón a lo antes expuesto se determina que el signo solicitado, en la clase 37 de la Clasificación Internacional, se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, no correspondiendo acceder al registro.

Fundamentos de Derecho

- Decisión 486, Régimen Común Sobre la Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 01 de diciembre del 2000, artículos 134-136.
- Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, publicado el 28 de junio de 2008, artículos 45 a 53.

Medios Probatorios

- Informe de antecedentes: marca JOY y marca JOY GLOBAL.

3. Síntesis del recurso de apelación

Que, con fecha 25 de noviembre de 2016, el solicitante toma conocimiento de la Resolución N° 022709-2016-DSD-INDECOPI, Expediente N° 665968-2016, emitida por la Dirección de Signos Distintivos, no encontrándose de acuerdo con lo resuelto; por lo que, con fecha 14 de diciembre de 2016, presenta recurso de apelación cuestionando la denegatoria de oficio en la clase 37, a su vez solicita la limitación

de los servicios a distinguir, a únicamente servicios de construcción, en base a lo siguiente:

Fundamentos de Hecho:

El solicitante requiere tener en consideración que ya es titular de una marca que está conformada por la denominación JOY y que identifica servicios de las clases 36 y 37, siendo que lo solicitado solo representa una variación de la marca ya registrada, incorporándosele elementos gráficos para una mejor recordación por parte de los consumidores.

Asimismo, sostiene que la marca JOY se encuentra registrada con anterioridad (2011) a la marca JOY GLOBAL (2012), de Estados Unidos de América.

Sin perjuicio de lo expuesto, solicita la limitación de los servicios a distinguir, debiendo solo incluirse el servicio de construcción (Clase 37), no siendo posible, de esta manera, identificar la presunta conexión o similitud descrita.

Además, recalca que no porque dos signos compartan una misma palabra, ello resulta suficiente para determinar que son confundibles.

Concluyendo el recurso presentado, solicitando la revocación en parte de la Resolución N° 022709-2016-DSD-INDECOPI y se conceda el registro del signo solicitado JOY y logotipo para identificar servicios de construcción de la clase 37 de la Clasificación Internacional.

Fundamentos de Derecho:

- Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, publicado el 28 de junio de 2008, artículos 131 y 132.

- El artículo 209° de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

4. Tribunal de defensa de la competencia y de la propiedad intelectual

Finalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual emitió la Resolución N°2148-2017/TPH-INDECOPI en la que resolvió:

- ✓ REVOCAR la Resolución N° 022709-2016-DSD-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 2016; y, en consecuencia, OTORGAR a favor del solicitante el registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituida por la denominación JOY y logotipo para distinguir servicios de construcción de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial.
- ✓ Dejar FIRME la Resolución N° 022709-2016-DSD-INDECOPI en lo demás que contiene.

Siendo los fundamentos expuestos, los siguientes:

De la verificación de los antecedentes, se concluye que, en la clase 37 no se encuentra registrada otra marca a favor de terceros que incluya en su conformación la denominación JOY, siendo el solicitante y JMMDINC (Estados Unidos) los únicos que cuentan con marcas que incluyan la denominación en mención.

Ante la limitación de servicios, requerido por el solicitante, únicamente a “servicios de construcción”, se desprende que no existe vinculación con los servicios que distingue la marca registrada, siendo la naturaleza y finalidad de los servicios en cuestión diferentes. Asimismo, el destino de los servicios prestados por el solicitante

contempla construcción o fabricación de edificios permanentes mientras que los servicios que distingue la marca registrada (JOY GLOBAL) comprende principalmente al servicio de reparación y mantenimiento de maquinarias de minería, por lo que están dirigidos a distintos usuarios.

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

1. ¿En qué consiste el procedimiento para el registro de una marca?

El procedimiento administrativo otorga el derecho exclusivo de un Signo Distintivo a partir de su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, brindando así protección jurídica frente a terceros; la administración cuenta con 180 días hábiles desde la presentación de la solicitud; siendo considerado un procedimiento de evaluación previa, cuyo responsable de atención es la Dirección de Signos Distintivos.

Ante la falta de atención o resultado contrario a lo solicitado se pueden presentar los recursos administrativos de Reconsideración, siendo la autoridad competente la Dirección de Signos Distintivos y, Apelación siendo la autoridad competente de atención la Comisión de Signos distintivos.

Los pasos a seguir son: Elección de marca a proteger (de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486), verificar que la marca no incurra en una prohibición de registro (Revisar los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 y el supuesto del artículo 137 de la citada Decisión), determinar la clasificación de productos y/o servicios a distinguir, de conformidad con la Clasificación Internacional de Niza, realizar la búsqueda de antecedentes registrales y por último, presentación de formato de solicitud y tasas correspondientes. (Indecopi, s/f, p.4)

Cabe recalcar que en el presente caso nos encontramos ante una solicitud que cuenta con antecedente de registro, toda vez que el signo solicitado se encuentra registrado bajo el tipo denominativo para la clase 36: negocios inmobiliarios y para la clase 37: servicios de construcción; siendo que, en esta ocasión se solicita el registro bajo el tipo mixto, para la clase 36: negocios inmobiliarios y para la clase

37: servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación, debiendo resaltar que los servicios de reparación y los servicios de instalación han sido adicionados para la presente solicitud.

2. ¿En qué consiste el examen de registrabilidad?

El examen de registrabilidad que, en relación a lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486 comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en mención.

Asimismo, dentro de las características del examen de registrabilidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina acota lo siguiente:

1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.
2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.
3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o

no idéntico o se asemeja o no 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. (Proceso 180-IP-2006, Fundamento B)

En razón a lo antes expuesto, se deberán evaluar los tipos de similitud sobre el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló:

- **La similitud ortográfica** que consiste en la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
- **La similitud fonética** se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
- **La similitud ideológica** se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. (Proceso 38-IP-2008, Fundamento 3.3)

Además, la comparación no deberá descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto, debiendo a su vez realizarse un cotejo sucesivo, según el cual se debe analizar un signo y después el otro, toda vez que

el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo; por último, se deberán evaluar las semejanzas, siendo en este caso en particular que nos podemos encontrar ante un riesgo de confusión y/o asociación, debiendo tomar el punto de vista del consumidor.

La necesidad de que la marca sea perceptible es un requisito implícito toda vez que es necesario que el signo a registrar sea capaz de ser captado y apreciado materialmente, identificado a través de los sentidos de los consumidores (por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, olores, etc.)

Sobre la susceptibilidad de representación gráfica Alfredo Maraví (2014) considera:

Es decir, que sea perceptible por el sentido de la vista. En algunos casos la representación gráfica es muy sencilla; por ejemplo, las palabras se representan gráficamente mediante la escritura y las imágenes se representan gráficamente mediante dibujos. Más compleja es la situación de los sonidos musicales, que se representan a través de pentagramas, mientras que los sonidos no musicales se representan a través de sonogramas. Sin embargo, hay signos que todavía no se pueden representar gráficamente, como los olores, por lo cual no pueden inscribirse como marcas en el Perú. (p.59)

Asímismo en doctrina comparada se establece:

Una descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo

idóneo, siempre que tenga facultad expresiva de los anteriormente señalados.

(Aleján, 1994, p.77)

Es claro que el signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, olores, etc.

De acuerdo al artículo 134 de la Decisión 486, la distintividad constituye la función primordial de una marca, debiendo contar con la capacidad de identificar productos o servicios en el mercado, respecto de terceros. Es entonces distintivo un signo, cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

Cabe precisar que, la representación gráfica y la distintividad, por su parte, son requisitos expresamente establecidos en la norma comunitaria.

3. ¿Ante qué situaciones nos encontramos bajo riesgo de confusión o asociación?

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo, así en doctrina se señala:

Por otro lado, se debe indicar que según este literal se entiende el riesgo de confusión y el riesgo de asociación como dos figuras jurídicas distintas. Si bien un sector de la Doctrina está de acuerdo con esto, existe otro que considera que el riesgo de asociación es la especie, y el riesgo de confusión es el género; es decir, son dos figuras que se relacionan y no se encuentran totalmente desligadas.

Consideramos que el riesgo de confusión y de asociación no son dos figuras diferentes, sino más bien se relacionan. Sin embargo, el riesgo de asociación debe ser sancionado cuando ello conduce a un riesgo de confusión. Así, el riesgo de asociación debe considerarse dentro del riesgo de confusión y no tratarse como una figura jurídica independiente, ya que el citado literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 nos da a entender como si fueran dos figuras jurídicas distintas. (Espinoza, 2007, p.132)

La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad; 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

Existen distintos tipos de confusión, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma; la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que

pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca; y por último, la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica.

Sobre la conexión competitiva, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina refirió:

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, se puede tomar las siguientes pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: a) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; b) Canales de comercialización; c) Mismos medios de publicidad; d) Relación o vinculación entre los productos o servicios; e) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; f) Partes y accesorios; g) Mismo género de los productos o servicios; h) Misma finalidad; i) Intercambiabilidad de los productos o servicios. (Proceso 010-IP-2013, Fundamento 4)

En esa línea el referido Tribunal establece:

También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los

consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. (Proceso 423-IP-2015, Fundamento 57)

4. Defensa de interés público

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

Asimismo, el derecho a la libertad de creación artística y el derecho a la propiedad intelectual se encuentran reconocidos en el artículo 2, inciso 8, de la Constitución; donde se dispone que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de creación, intelectual, artística y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto.”

La propiedad sobre la creación ha dado lugar al desarrollo del concepto del bien intangible pues precisamente en esta categoría es posible ubicar a la creación del intelecto humano.

En este escenario, los derechos de propiedad intelectual permiten distinguir dos categorías básicas: los derechos de propiedad industrial y los derechos de autor.

La creación intelectual produce bienes intangibles, incluso estos bienes intangibles son la fuente de creación de bienes tangibles y, todos ellos, se incorporan al mercado pues, en su condición de satisfactores de necesidades determinadas, comparten la condición de escasez, pueden ser valorados en dinero, y son objeto de intercambio y transacción comercial. Así sobre las finalidades derechos de propiedad intelectual, la doctrina ha señalado:

El reconocimiento de derechos de propiedad intelectual ha respondido a diversas finalidades. Dentro de las cuales encontramos el crear incentivos para

que el proceso creativo no se detenga. Una segunda finalidad es la individualidad tal que su reconocimiento es consecuencia natural y propia del mérito que la creación conlleva. Se trata de un reconocimiento moral, no patrimonial, pero indispensable en función a la paternidad que subyace al acto creador. Una tercera finalidad, el ejercicio pleno del derecho de propiedad sobre la creación, en la medida que la propiedad privada es el incentivo más fuerte para la generación de riqueza. (Roca & Rojas, s/f, p. 779-780)

El derecho a la protección de los intereses morales y materiales que se derivan de la creación intelectual se encuentra recogido en el Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor, donde se afirma que los derechos morales son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles (art. 21).

Al respecto, en el artículo 27.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se estipula el derecho de toda persona a “la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.

A su vez, el artículo 15.1.c del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona a “beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.

III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS

Con fecha 17 de junio de 2016, el solicitante requiere el registro multiclase de marca de producto y/o servicio constituido por la denominación JOY y logotipo para distinguir las clases 36 (negocios inmobiliarios) y 37 (servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación); concluyéndose, mediante Resolución N° 022709-2016-DSD-INDECOPI:

Del examen de registrabilidad determina que el signo solicitado, en la clase 37 de la Clasificación Internacional, se encuentra incurso en la prohibición de registro establecido por el artículo 136 inciso 4) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

De lo expuesto se dispone: 1. Inscribir en el Registro Multiclase de Marcas de Producto y/o Servicio de la Propiedad Industrial, a favor del solicitante, la marca constituida por la denominación JOY y logotipo (clase 36); 2. Denegar el registro multiclase de marca producto y/o servicio solicitado por el solicitante, en la clase 37.

Lo que conlleva a que, con fecha 14 de diciembre de 2016, el solicitante interponga recurso de apelación cuestionando la denegatorio de oficio en la clase 37, manifestando: 1. La no confundibilidad entre el signo solicitado (JOY y logotipo) y la marca registrada (JOY GLOBAL) que distingue servicios de la clase 37; 2. El solicitante es titular de la marca multiclase registrada JOY, registrada en el año 2012, siendo la presente solicitud una variación de la marca registrada; 3. Se solicitó la limitación de los servicios a distinguir, a únicamente servicios de construcción.

Siendo en esta instancia, las cuestiones de discusión: a) solicitud de limitación de productos requerida por la solicitante; b) la confundibilidad entre el signo solicitado (JOY y logotipo) y la marca registrada (JOY GLOBAL).

Resolviéndose mediante, Resolución N° 2148-2017/TPI-INDECOPI: 1. Revocar la Resolución N° 022709-2016-DSD-INDECOPI, y en su defecto, otorgar a favor del solicitante, el registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituida por la denominación JOY y logotipo, para distinguir servicios de construcción de la clase 37.

Así el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina refiere:

Respecto al riesgo de confundibilidad, la marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.
(Proceso 46-IP-2000, Fundamento 4.a)

Siendo que, la identidad o semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, induciendo al comprador a adquirir un producto o usar un servicio bajo la creencia de que está comprando o usando otro; y la indirecta, donde se presume un mismo origen empresarial común.

De lo expuesto, estamos ante el riesgo de confusión, y el riesgo de asociación, ambos contemplados en los artículos 136 literal a) – d), h) del artículo 136 y 155 literal d).

Cabe precisar que, en el presente caso nos encontramos ante una marca mixta, la cual se compone de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), siendo que el registro de la misma protege en su integridad y no a sus elementos por separado; por lo que se debe encontrar la dimensión más característica de la misma, pudiendo ser el elemento denominativo o el elemento gráfico.

Al respecto, considero que el elemento denominativo de una marca mixta a veces suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. Ahora bien, el elemento gráfico por lo general es de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.

En el caso en cuestión se precisa que los signos confrontados presentan en su conformación elementos denominativos, figurativos y cromáticos adicionales; sin embargo, el término JOY constituye el único elemento denominativo en el signo solicitado y el elemento denominativo relevante en la marca registrada.

Dentro del Proceso 250-IP-2015 se han establecido los siguientes criterios: - Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra,

por regla general, genera más poder de recordación en el público consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor, entre otros.

Asimismo, cabe resaltar que, el objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto es, que al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios; sin embargo, es preciso resaltar que, la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, además la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco acredita que sean disímiles.

Por otro lado, respecto a la limitación de productos solicitada, el artículo 143 de la Decisión 486 permite al solicitante de un registro de marca, la posibilidad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, así como errores materiales, mientras que la modificación solicitada no implique cambios sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados en la solicitud de origen.

Al respecto, es necesario esclarecer qué cambios no sustantivos son los que pueden realizarse, según el Tribunal de Justicia:

(...) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial. Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro. (Proceso 107-IP-2014 fundamento 43)

En el presente caso, el solicitante requirió la limitación de sus servicios a distinguir, limitándolo a “servicios de construcción”, excluyéndose de esta manera los “servicios de reparación; servicios de instalación” los cuales habían sido observados por ser servicios que pretendían ser prestados en el mismo rubro (minería).

IV. CONCLUSIONES

1. El examen de registrabilidad comprende, el análisis de todas las exigencias dispuestas en el artículo 150 de Decisión 486 para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en mención; cuyas características son: a) de oficio y b) integral.
2. La distintividad constituye la función primordial de una marca, debiendo contar con la capacidad de identificar productos o servicios en el mercado, respecto de terceros.
3. El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto; siendo que en el presente caso se detecta semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada, en la medida que presenta en su conformación el termino JOY, que son idénticos fonéticamente y que constituye el único elemento denominativo en el signo solicitado y el elemento denominativo relevante en la marca registrada.
4. Respecto a la limitación de productos, se encuentra contemplada en el artículo 143 de la Decisión 486, otorgando la posibilidad de modificar la solicitud de registro presentada en cualquier momento del trámite, así como errores materiales, mientras que la modificación solicitada no implique cambios sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios

señalados en la solicitud de origen, la misma que fue solicitada mediante el recurso de apelación y aceptada a través de la resolución de la Sala.

5. Ante la limitación de servicios requerida, se otorga el registro del signo solicitado, destacando la diferencia de la naturaleza y finalidad de los servicios en cuestión, además de ser prestados en lugares distintos, toda vez que no comparten las mismas áreas o sectores, ya que se dirigen a distinto público consumidor.

V. BIBLIOGRAFÍA

- Alemán, M. (1994). Marcas. Santafé de Bogotá, Image Control.
- 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 la Competencia y la Propiedad Intelectual* Vol. 3 (5), 121-140.
- Indecopi, (S/F). Aprende a registrar tu marca. Disponible: https://www.indecopi.gob.pe/documents/2879220/2881490/GUIA_REGISTRAR_A_MARCA
- Maraví Contreras, A. (2014). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. *Foro Jurídico*, (13), 58-68.
- Roca, S. & Rojas, J. (s/f). Los Derechos de Propiedad Intelectual y El Derecho de la Libre Competencia. Propiedad intelectual y comercio en el Perú: impacto y agenda pendiente. Disponible en: <https://www.esan.edu.pe/publicaciones/libros/sRoca/PI/completo/20-Roca-Rojas.pdf>

FUENTES JURISPRUDENCIALES:

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2013), Proceso 010-IP-2013
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2015), Proceso 423-IP-2015
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2008), Proceso 38-IP-2008
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2008), Proceso 26-IP-1998
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2000), Proceso 46-IP-2000
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2014), Proceso 107-IP-2014

FUENTES LEGALES:

- Comunidad Andina de naciones. Decisión N° 486.
- Constitución Política del Perú 1993

- Decreto Legislativo 1075, norma que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial
- Decreto Legislativo 1033, norma que regula la organización y funcionamiento del Indecopi
- Decreto Legislativo 807, norma que regula las Facultades y Organización del Indecopi
- Asamblea General de la ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Asamblea General de la ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General.

VI. ANEXOS

- Solicitud de registro de marca
- Orden de publicación multiclase marca producto y/o servicio
- Resolución de la Dirección de Signos Distintos
- Recurso de apelación
- Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
- Certificado N° 00017953 – Registro de la Propiedad Intelectual



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° 2148-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 665968-2016/DSD

SOLICITANTE :

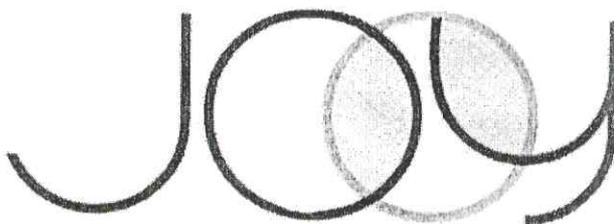


Registro multiclase - Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial – Limitación de servicios

Lima, cinco de julio de dos mil diecisiete.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de junio de 2016, [REDACTED] (Perú) solicitó el registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituida por la denominación JOY y logotipo (se reivindica colores¹), conforme al modelo:



Para distinguir, entre otros²:

- Clase 37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

Mediante Resolución N° 22709-2016/DSD-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 2016, la Dirección de Signos Distintivos:

- Otorgó el registro del signo solicitado en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
- Denegó de oficio el registro del signo solicitado en la clase 37 de la Nomenclatura Oficial por considerarlo susceptible de originar riesgo de confusión con la marca JOY GLOBAL (Certificado Multiclase N° 9442), que distingue servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial.

¹ Se aprecian los colores negro, gris y blanco.

² El signo solicitado también fue presentado para distinguir servicios en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.



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

RESOLUCIÓN N° 2148-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 665968-2016/DSD

Con fecha 14 de diciembre de 2016, [REDACTED] interpuso recurso de apelación cuestionando la denegatoria de oficio en la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, manifestando que:

- El signo multiclase solicitado JOY y logotipo no resulta confundible con la marca registrada JOY GLOBAL (Certificado N° 9442) que distingue servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial.
- Es titular de la marca multiclase registrada JOY (Certificado Multiclase N° 4397) que identifica, entre otros, servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, registrada en el año 2012, incluso con anterioridad al registro de la marca base de la denegatoria. En consecuencia, la presente solicitud de registro constituye una variación de la referida marca registrada.
- Sin perjuicio de lo expuesto, solicitó la limitación de los servicios a distinguir, a únicamente servicios de construcción.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si corresponde aceptar la limitación de productos solicitada por [REDACTED]
- b) Si el signo solicitado JOY y logotipo resulta confundible con la marca registrada JOY GLOBAL (Certificado Multiclase N° 9442) registrada en la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, respectivamente.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

- a) La solicitante, [REDACTED] (Perú) es titular del registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituida por la denominación JOY, que distingue, entre otros³:

- Clase 37: Construcción.

³ La referida marca registrada también identifica servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.



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° 2148-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 665968-2016/DSD

Inscrita bajo Certificado N° 4397, vigente desde el 5 de junio de 2012 hasta el 5 de junio de 2022.

b) [REDACTED] (Estados Unidos de América) es titular del registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituida por la denominación JOY GLOBAL, que distingue entre otros⁴:

- Clase 37: Servicios de monitoreo (con propósito de mantenimiento), diagnóstico predictivo, mantenimiento, reparación y montaje de máquinas para la minería, accesorios y partes de maquinaria de minería, sistemas de energía (máquinas), máquinas industriales y equipos industriales, y sistemas de trituración y transporte (máquinas); servicios de intercambio (instalación) y de remanufactura de máquinas de minería para la minería y de piezas de máquinas de minería.

Inscrita bajo Certificado N° 9442⁵, vigente desde el 11 de octubre de 2013 hasta el 11 de octubre de 2023.

c) En la clase 37 de la Nomenclatura Oficial no se encuentra registrada otra marca a favor de terceros, que incluya en su conformación la denominación JOY.

2. Limitación de productos

Conforme se señaló líneas arriba, el artículo 143 de la Decisión 486 concede al peticionario de un registro de marca la facultad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite siempre que la modificación no implique el cambio

⁴ La referida marca registrada también identifica productos y/o servicios en las clases 4, 6, 9, 12, 37 y 40 de la Nomenclatura Oficial.

⁵ Mediante Resolución N° 2860-2013/CSD-INDECOPI de fecha 11 de octubre de 2013, la Comisión de Signos Distintivos resolvió, entre otros, OTORGAR el registro de la marca JOY GLOBAL, en el extremo que pretende identificar servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, señaló que tuvo a la vista la marca JOY (Certificado N° 4397), que distingue servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial. Al respecto consideró que el signo solicitado en el referido procedimiento no es susceptible de generar riesgo de confusión con la marca registrada citada, toda vez que distinguen servicios que no guardan vinculación entre sí. Este extremo fue declarado firme mediante Resolución N° 2118-2014/TPI-INDECOPI de fecha 21 de julio de 2014 por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.



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° 2148-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 665968-2016/DSD

de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 16 de octubre de 1996 por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso N° 20-IP-95⁶ - la cual interpreta el artículo 89 de la Decisión 344⁷, y es aplicable al artículo 143 de la Decisión 486 -, en la que se precisa que el solicitante del registro de una marca puede modificar la solicitud inicial en cualquier momento del trámite hasta que el acto adquiera firmeza en la vía administrativa, respecto de los elementos secundarios y no sustanciales.

El Tribunal Andino considera secundarios todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca (tamaño y tipo de letra, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.).

De acuerdo a dicho fallo, son sustanciales los cambios relacionados con los elementos esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, el cambio de clase, etc.

El Tribunal precisa que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial de registro, con la consecuente publicación sujeta a observaciones, solicitud que, inclusive, pierde el derecho de prelación.

En el caso concreto, [REDACTED] solicitó el registro multiclase de la marca de producto y/o servicio JOY y logotipo, para distinguir, entre otros, servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial.

⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 236 del 26 de noviembre de 1996, pp. 1 y ss.

⁷ Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión.

En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ



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

RESOLUCIÓN N° 2148-2017/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 665968-2016/DSD

Con fecha 14 de diciembre de 2016, [REDACTED] presentó un escrito requiriendo la limitación de sus servicios a distinguir con el signo solicitado únicamente a: "servicios de construcción".

Al respecto, teniendo en cuenta que lo solicitado por [REDACTED] se encuentra dentro de los términos del artículo 143⁸ de la Decisión 486, se acepta la limitación de servicios solicitada, considerando que la solicitante no ha ampliado los servicios que pretendía distinguir y ha excluido los siguientes productos: servicios de reparación; servicios de instalación.

3. Determinación del riesgo de confusión

La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca⁹.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486¹⁰ realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-2005¹¹, en la cual se afirma que "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 concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad".

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

⁸ Artículo 143.-El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.

⁹ Artículo 136.- "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

¹⁰ Ver nota 9.

¹¹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.



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° 2148-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 665968-2016/DSD

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

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

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.

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005¹², 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”.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

¹² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005.



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° 2148-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 665968-2016/DSD

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.

3.1. Respecto de los servicios

En el presente caso, teniendo en consideración los servicios a los que están referidos los signos objeto de análisis, se advierte que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado (servicios de construcción) no guardan vinculación con los servicios que distingue la marca registrada [servicios de monitoreo (con propósito de mantenimiento), diagnóstico predictivo, mantenimiento, reparación y montaje de máquinas para la minería, accesorios y partes de maquinaria de minería, sistemas de energía (máquinas), máquinas industriales y equipos industriales, y sistemas de trituración y transporte (máquinas); servicios de intercambio (instalación) y de remanufactura de máquinas de minería para la minería y de piezas de máquinas de minería].

En efecto, la naturaleza y finalidad de los servicios en cuestión son diferentes. Por un lado, los servicios que pretende distinguir el signo solicitado comprende principalmente aquellos destinados a la construcción o fabricación de edificios permanentes mientras que los servicios que distingue la marca registrada en la clase 37 de la Nomenclatura Oficial comprende principalmente al servicio de reparación y mantenimiento de maquinarias de minería. Asimismo, el lugar en donde se ofrecen en los lugares especializados es distinto, toda vez que no comparten las mismas áreas o sectores en los mismos, encontrándose dirigidos a un distinto público consumidor o usuario.

Cabe señalar que dadas las particularidades y características de los servicios en cuestión, resulta poco probable que una empresa que se dedique principalmente a la construcción o fabricación de edificios permanentes, pueda ampliar sus actividades económicas a la reparación y mantenimiento de maquinarias de minería, dado que se requiere de una infraestructura, recursos humanos y equipos diferentes.

No obstante que los signos en comparación se encuentran destinados a distinguir servicios diferentes y no vinculados, corresponde ahora realizar el



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° 2148-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 665968-2016/DSD

examen comparativo a efectos de determinar la existencia de riesgo de confusión.

3.2 Examen Comparativo

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado JOY y logotipo y la marca registrada JOY GLOBAL (Certificado Multiclase N° 9442) se advierte:

- Gráfica y fonéticamente, si bien el signo solicitado es mixto y la marca registrada es denominativa, comparten de manera relevante el término JOY.

3.3. Riesgo de confusión

Aun cuando los signos presentan semejanzas gráficas y fonéticas, el hecho de que los mismos se encuentran destinados a distinguir servicios distintos y no vinculados determina que sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, correspondiendo acceder a su registro.

Finalmente, cabe señalar que la presente solicitud de registro constituye una variación de su marca previamente registrada, JOY (Certificado Multiclase N° 4397) que distingue, entre otros, servicios de construcción en la clase 37 de la Nomenclatura Oficial a favor de la solicitante.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- REVOCAR la Resolución N° 22709-2016/DSD-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 2016; y, en consecuencia, OTORGAR a favor de [REDACTED] (Perú) el registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituida por la denominación JOY y logotipo (se reivindica colores¹³), conforme al modelo, para distinguir servicios de construcción de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años, contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro Multiclase de Marcas de Producto y/o Servicio de la Propiedad Industrial.

¹³ Ver nota 1.



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° 2148-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 665968-2016/DSD

Segundo. - Dejar FIRME la Resolución N° 22709-2016/DSD-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 2016, en lo demás que contiene.

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



[Redacted]

RECIBIDO

3/08/17

[Redacted]

13 JUL 2017

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

15:00 PM

Lima,

Señores :

[Redacted]

Domicilio :

[Redacted]

Indecopi

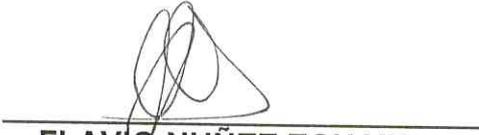
RECEPCIONÓ
OCUPACIÓN POR FRÓ SU D.N.I.

Referencia: EXPEDIENTE N° 665968-2016/DSD

De mi consideración:

Nos dirigimos a ustedes con el fin de notificarle copia de la Resolución N° 2148-2017/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

INDECOPI-UCI



2017-SPI-0006371

Adj.: Copia de la Resolución N° 2148-2017/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 226° del TUO 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° 27584, 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 167° del TUO 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° del TUO de la Ley N° 27444.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Registro de la Propiedad Industrial

Dirección de Signos Distintivos

CERTIFICADO N° 00017953

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° 022709-2016/DSD - INDECOPI de fecha 16 de Noviembre de 2016 y la Resolución N° 02148-2017/TPI - INDECOPI de fecha 05 de Julio de 2017, ha quedado inscrito en el Registro Multiclase de Marcas de Producto y/o Servicio, el siguiente signo:

Signo : La denominación JOY y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo

Distingue : Clase 36. Negocios inmobiliarios. Clase 37. Servicios de construcción.

Solicitud : 0665968-2016

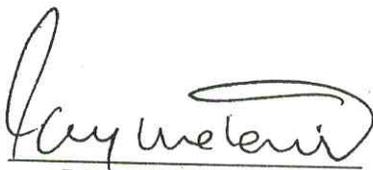
Titular : [REDACTED]

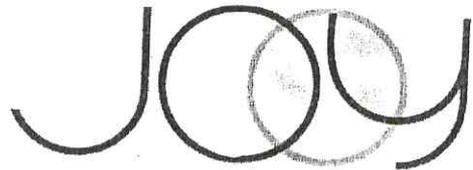
País : Perú

Vigencia : 16 de Noviembre de 2026

Tomo : 090

Folio : 120


RAY MELONI GARCIA
Director
Dirección de Signos Distintivos
INDECOPI





RECIBIDO
18/10/17
NO IMPLICA CONFORMIDAD



CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Señor(es):

15:30

Domicilio:

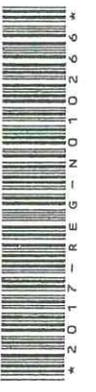
En el expediente N° 665968-2016

Por la presente, se notifica el certificado N°0017953

Lo que notifico a Ud., conforme a Ley¹.

Lima, 13 de octubre de 2017

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



RECIBIDO
18 OCT 2017



Servicio de Atención al Ciudadano-Archivo Central
CERTIFICA:

Adj.: Certificado.

Que el presente documento consiste en 40 foja (s)
es copia fiel del que he tenido a la vista y confrontado, el mismo que
corresponde al expediente N° 665968
Lima, 12/11/2017

JUAN JOSE PRINCIPE DUESTRA
Certificación de copias
Ejecutivo 2
Archivo Central - INDECOPÍ

Constancia de recepción

Apellidos y Nombres:.....

Fecha:..... Hora de recepción:.....

DNI o C. Extr. N°:.....

Firma y/o sello:.....

Vínculo con el destinatario:.....

¹ 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.