

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA DE DERECHO



ANÁLISIS DE SENTENCIA / RESOLUCIÓN N° 1188-TPI-INDECOPI
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR POR EL GRADO ACADÉMICO
DE BACHILLER EN DERECHO

AUTOR

CARLOS EDUARDO WESTER PEREZ

ASESOR

DORA MARÍA OJEDA ARRIARÁN

<https://orcid.org/0000-0002-7938-0776>

Chiclayo, 2020

ÍNDICE

RESUMEN	3
ABSTRACT	4
1. CUESTIONES FÁCTICAS	5
2. CUESTIONES JURÍDICAS	7
3. ANÁLISIS CRÍTICO.....	10
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	26

RESUMEN

Para el presente trabajo de investigación se focalizaron todos los esfuerzos en el análisis de la Resolución N° 1188-TPI-INDECOPI del Tribunal de Propiedad Intelectual INDECOPI, el cual tuvo como fin el responder a la problemática siguiente: ¿El signo solicitado “DRAGÓN ROJO” y logotipo está incurso en la prohibición de registro dispuesta en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por haber concurrido un riesgo de confusión, para los consumidores o usuarios, con la marca registrada “ARROZ SÚPER EXTRA SÚPER RICE QUALITY IMPORTACIONES SAVOY E.I.R.L.” y logotipo? Teniendo como objetivo dilucidar este problemas y para lograrlo, se desarrollaron puntos como: (1) La razón de ser de las Marcas; (2) El Riesgo de Confusión Marcaria; (3) La Apreciación Sucesiva de las Marcas; (4) El Grado de Percepción del Consumidor; (5) La Conexión Competitiva, y, (6) La Prohibición de Registro y la Nulidad. Finalmente, se llegó a la conclusión de que lo decidido por la resolución materia de análisis no sigue los parámetros legales impuestos por el Derecho Marcario para la dilucidación de conflictos de confundibilidad entre marcas; omite injustificadamente desarrollar y analizar ciertos criterios para el adecuado esclarecimiento del presente caso; e incluso inobserva precedentes administrativos de gran relevancia, trasgrediendo los derechos fundamentales del opositor con esta errada decisión quien, proyectándose a la necesidad de tener que impugnarla, sufrirá las consecuencias económicas en conjunto con los efectos que afectarán a los consumidores.

Palabras Clave: Marca, Consumidor, Propiedad Intelectual, Confusión Marcaria, Prohibición de Registro.

ABSTRACT

For the present research work, all efforts were focused on the analysis of Resolution N° 1188-TPI-INDECOPI of the Intellectual Property Court, which had the purpose of responding to the following problem: Does the requested sign "DRAGON ROJO" and its logo are subject to the prohibition of registration provided for in article 136 subparagraph a) of the Andean Community's Decision N° 486, due to the risk of confusion for consumers or users, with the registered trademark "ARROZ SÚPER EXTRA SÚPER RICE QUALITY IMPORTS SAVOY EIRL" and logo? With the objective of elucidating this problem, the following points were developed: (1) The purpose of Brands; (2) The Risk of Trademark Confusion; (3) The Joint Appreciation of Trademarks; (4) Consumer's Degree of Perception; (5) The Competitive Connection, and, (6) The Prohibition of Registration and Nullity. At the end, it was concluded that the analysed decision does not follow the legal parameters imposed by Trademark Law for conflicts resolution on trademark confusion; also, it unjustifiably omits to develop and analyze certain criteria for the proper clarification of this case and even ignores administrative precedents of great relevance, transgressing the fundamental rights of the affected parties with this unfair decision who, projecting themselves to a future appeal instance, will suffer the economic consequences taking into consideration the negative effects for consumers.

Keywords: Brand, Consumer, Intellectual Property, Trademark Confusion, Registration Prohibition.

1. CUESTIONES FÁCTICAS

1.1. Datos de la Sentencia

Para dar inicio a este trabajo de investigación, es menester delimitar el campo de actuación, para lo cual precisamos que trataremos la Resolución N° 1188-2019/TPI-INDECOPI, perteneciente al Expediente N° 682952-2016/DSD, emitida en segunda instancia por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual con fecha del 15 de julio de 2019.

En la presente sentencia intervienen los vocales siguientes:

- Gonzalo Ferrero Diez Canseco;
- Carmen Jacqueline Gavelan Díaz;
- Sylvia Teresa Bazán Leigh; y,
- Fernando Raventós Marcos.

Las partes procesales vendrían a ser las que siguen:

- 1) Roger Salvador Manosalva Cubas (en calidad de solicitante);
- 2) Distribuidora Savoy S.R.L. (en calidad de opositor), y;
- 3) Ever De La Cruz González (en calidad de representante legal del opositor).






Refiriéndonos a la primera instancia administrativa, se aprecia que mediante la Resolución N° 3051-2017/CSD-INDECOP1 de fecha 5 de octubre de 2017, la Comisión de Signos Distintivos declaró **INFUNDADA** la oposición formulada con fecha 20 de enero de 2017 por Distribuidora Savoy S.R.L., y dispuso **INSCRIBIR** el registro del signo solicitado por Roger Salvador Manosalva Cubas. La Comisión consideró que, debido a que los signos no son semejantes y se encuentran referidos a productos no vinculados entre sí, el otorgamiento del registro solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

1.2. Hechos Relevantes

Acerca de esto, es deber señalar que el solicitante, Roger Salvador Manosalva Cubas, inició con fecha 4 de noviembre de 2016 el procedimiento para el registro de la marca de producto ante INDECOPI, la cual está constituida por la denominación DRAGÓN ROJO, para distinguir arroz café, cacao de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Por su parte, debe tenerse claro que la opositora, Distribuidora Savoy S.R.L, es titular de la marca de producto constituida por la denominación ARROZ SUPER EXTRA SUPER RICE QUALITY IMPORTACIONES SAVOY E.I.R.L., que distingue sacos y bolsas de polipropileno de la clase 22 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 24 de diciembre de 2014, con Certificado N° 219446, la cual tiene una vigencia de 10 años.

Finalmente, el INDECOPI realiza una aclaración necesaria, previa a dilucidar la presente problemática marcaria, la cual consiste en advertirnos que, en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas, a favor de terceros, diversas marcas que incluyen la figura estilizada de un dragón (como en el caso del signo solicitado y la marca registrada que se encuentran en conflicto), tales como:

Certificado N° 45203	Certificado N° 92817	Certificado N° 154135	Certificado N° 189626	Certificado N° 211202
				

2. CUESTIONES JURÍDICAS

2.1. Problema Jurídico

¿El signo solicitado “DRAGÓN ROJO” y logotipo está incurso en la prohibición de registro dispuesta en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por haber concurrido un riesgo de confusión, para los consumidores o usuarios, con la marca registrada “ARROZ SÚPER EXTRA SÚPER RICE QUALITY IMPORTACIONES SAVOY E.I.R.L.” y logotipo?

2.2. Identificación de Instituciones Jurídicas Relacionadas con el Problema

Propiedad Intelectual.-

Para dar un acertado inicio al presente apartado, debe entenderse este primer concepto, el cual resulta esencial para el desarrollo del análisis posterior; para ello, tenemos que el autor Ricardo Antequera Parilli (2010), realiza su aporte sobre la conceptualización de esta institución jurídica de la manera siguiente:

[...] bajo cuya denominación se incluyen no solamente las invenciones y los dibujos y modelos industriales, sino también las marcas de fábrica y los lemas o denominaciones comerciales, ámbito tan amplio que algunos instrumentos llegan a comprender en esta categoría a la represión de la competencia desleal, aunque con la advertencia de que en este último caso no se trata de derechos exclusivos, sino de sanciones a los actos contrarios a los “usos honrados” en materia industrial y comercial. (p. 07)

Consumidor.-

Partiendo desde el supuesto que los individuos satisfacen sus necesidades y procuran su bienestar adquiriendo bienes y servicios mediante actos de consumo, completamos esto con lo dicho por el autor Stucchi López Raygada (2020), para quien los consumidores vendrían a ser:

[...] los ciudadanos, [que] realizan intercambios económicos, pagando precios por recursos (consistentes en bienes y servicios) mediante instrumentos jurídicos de contratación, en ejercicio de la autonomía de su voluntad. De ahí que el bienestar del individuo y de su entorno familiar dependa de los actos de consumo que este realice

e, implícitamente, de su capacidad para adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades –personales y familiares– del mejor modo posible. (p. 56)

Marca.-

En tercer lugar, resaltando la importancia de la asimilación de la institución jurídica de la Marca, el especialista Carlos Cornejo Guerrero (2014), nos ilustra sobre esta de la siguiente manera:

En la vida cotidiana nos encontramos con una cantidad innumerable de signos que distinguen productos de diversos empresarios, clases, calidades, precios, etc. Dichos signos son denominados marcas de producto, los cuales tienen una conformación y funciones particulares. Lo mismo ocurre respecto de los servicios prestados por diversas personas naturales o jurídicas, los que también son susceptibles de ser distinguidos con sus respectivas marcas de servicio. (p. 15)

Confusión Marcaria.-

Seguidamente, a fin de comprender bien uno de los puntos clave para el desarrollo de la presente investigación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2016), en el Proceso 303-IP-2016, desarrolla la presente institución jurídica de carácter marcario, al decir que:

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor [...] En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, la adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (p. 20)

Prohibición de Registro.-

Posteriormente, la Oficina Española de Patentes y Marcas, citada por Rodríguez Lorenzo (2011) nos instruye sobre este concepto de gran relevancia, indicándonos que:

Dentro del Derecho de Marcas, [...] se distingue entre dos tipos de prohibiciones: absolutas y relativas. Las prohibiciones absolutas se corresponden con intereses públicos o generales, mientras que las relativas se refieren a intereses particulares o privados. Las prohibiciones absolutas implican que la marca en sí misma no se puede conceder. A diferencia de este supuesto, la prohibición relativa implica que el signo no está disponible, ya que entra en conflicto con derechos de terceros. (p. 34)

Clasificación de Niza.-

En palabras de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2012), la presente herramienta marcaria de carácter internacional, puede ser definida sencillamente del siguiente modo:

La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (de ahora en adelante denominada “Clasificación de Niza”) fue instituida en virtud de un arreglo concluido en ocasión de la Conferencia Diplomática de Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, y modificado en 1979. Cada país parte en el Arreglo de Niza deberá aplicar, para el registro de marcas, la Clasificación de Niza, bien sea como sistema principal, bien como sistema auxiliar, y deberá hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales de sus registros el número de las clases de la Clasificación a las que pertenecen los productos y servicios para los que se registran las marcas. (p. 05)

3. ANÁLISIS CRÍTICO

3.1.- Sobre la Razón de Ser de las Marcas.-

Nos ha parecido lo más apropiado el iniciar con las siguientes palabras de los autores Witker y Varela (2003), cuando nos introducen al presente caso de corte marcario al referirse al espacio en el que conviven las marcas:

En un sistema económico de libre mercado, la competencia se traduce en la concurrencia o coincidencia de oferentes y demandantes de bienes o servicios en un mercado delimitado en un sentido geográfico, temporal y productivo, con la finalidad de obtener un bien o servicio (o una ganancia) en las mejores condiciones de utilidad y precio, dado un ambiente de rivalidad entre los competidores. (p. 03)

Teniendo esto en mente e iniciando con referencias jurisprudenciales relevantes para el tema en discusión, según el criterio adoptado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiterada jurisprudencia (Proceso 1-IP-87; Proceso 17-IP-96; Proceso 93-IP-2004), citada por Lindley-Russo (2018):

[...] la razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. Esta necesidad empresarial ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios como medios de información necesaria que permite evitar confusiones y engaños. La finalidad de una marca es, en esencia, la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes al identificar el origen y la procedencia del producto o servicios de que se trate evitan ser confundidos o engañados. (p.201)

En ese sentido, la noción de “marca” ha sido concebida dentro de una lógica en la que esta ha de ser puesta en el Mercado, es por ello que el autor Kresalja Roselló, citado por Lindley-Russo (2018), señala lo siguiente:

La marca no puede ser definida únicamente en razón a los productos o servicios que identifica o a dicha capacidad distintiva. Ello significaría circunscribirla a un plano estrictamente teórico. La marca –como signo vivo y operante- debe tomar en cuenta el ambiente donde se desenvuelve, esto es, el propio mercado. [...] En tal sentido, solo en el mercado la marca llega a ser tal, y es solo ahí donde los consumidores consolidan la unión psicológica signo-producto/servicio. (p.201)

Así, para que una marca alcance efectivamente dicha distintividad, es necesario que esta función se verifique en el mercado, en el mismísimo circuito comercial, que es realmente donde los consumidores podrán diferenciar si los productos o servicios son ciertamente los que ofrece tal o cual empresario. En líneas posteriores, este agrega que:

[...] el signo se convierte en marca cuando su asociación con el producto o servicio identificado penetra en la mente de los consumidores, lo que viene condicionado por el uso efectivo y adecuado que de ella haga su titular o en un tercero con su condicionamiento; y en este proceso la marca llega a constituirse en un bien inmaterial jurídicamente protegido. (Lindley-Russo, 2018, p.202)

En aras de impedir un potencial estado de indefensión para este bien inmaterial, en nuestro país se ofrece la posibilidad del procedimiento de registro ante el INDECOPI. En principio, el registro de la marca te confiere el derecho exclusivo a utilizarla o a conceder una licencia de uso a un tercero a cambio de un pago. Así también, “te ofrece seguridad jurídica, otorgándote el derecho de impedir que otros registren o utilicen signos confundibles con tu marca” (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, 2018, p. 03). Entonces, las marcas registradas tienen una protección especial a partir del nacimiento de un derecho exclusivo con el registro a favor del titular, que significa que “solo este puede usar la marca y comercializar los productos o servicios específicos que están consignados en el certificado de registro”. (Arana Courrejolles, 2017, p.25)

Por consiguiente, podemos llegar a entender que el consumidor promedio no conoce de clasificaciones, ya que solamente se guiará por el campo visual y buscará la marca y logotipo del producto; además, por la libertad de empresa y la gran competencia en el mercado de productos y servicios, se facilita por medio del INDECOPI una protección

jurídica mediante el registro de la marca, la cual te confiere derechos de oposición al registro de marcas que puedan generar cualquier tipo de confusión al consumidor. Para el presente caso, encontramos que las marcas tanto del solicitante como del opositor van dirigidas hacia un mercado conexo y, a causa de su representación extrínseca, existe una latente confusión para el consumidor; sin embargo, tan solo una de ellas se encuentra debidamente registrada. Para esto, es ineludible repasar la doctrina, normativa y jurisprudencia relevante para superar esta problemática.

3.2.- Sobre el Riesgo de Confusión Marcaria.-

Retomando y ampliando lo señalado en el apartado anterior, tenemos que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales. (Thomson Consumer Electronics INC. vs. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2004, p.05)

El doctrinario Jorge Otamendi, citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 93-IP-2004 (2004) sostiene respecto al carácter distintivo de la marca:

El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades. (p.05)

Tal como lo describe la norma comunitaria, “el *ius prohibendi* del titular de un derecho marcario no fenece en el derecho de impedir el uso del signo, sino también en el impedimento de registro de una marca idéntica o similar” (Chávez, 2018, p.51). Uno de los criterios para prohibir el registro es la potencial confusión que se pueda generar en el mercado ante la ausencia de este poder identificatorio de la marca. A este potencial

peligro de confusión se le denomina “Riesgo de Confusión”. Este es desarrollado por la jurisprudencia de la manera siguiente:

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directa, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecta, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (Corporación Inca Kola S.R.L. vs. Gloria S.A. e INDECOPI, 2016, p.08)

Cabe señalar que, para poder determinar el riesgo de confusión existente, se debe tener en cuenta el Principio de Especialidad, el cual limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra, este tiene por objeto un signo idéntico o similar solo para productos o servicios idénticos o similares, lo cual concuerda con lo anteriormente citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ante esto, no solo debe reconocerse el derecho de exclusividad de registro en el supuesto de marcas idénticas, sino también en el de marcas similares. Asimismo, aplica la máxima del derecho *prior in tempore, potior in iure*, la cual se traduce a “primero en el tiempo, primero en el derecho”, dándose la preferencia a aquel derecho registrado con anterioridad versus un signo que ni siquiera ha llegado a formalizarse debidamente, como es el caso del solicitante.

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005, citado por el INDECOPI (2014) en la Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI, se 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. (p.05)

Ahora, el Derecho Marcario materializado normativamente en el artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que:

[...] a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios: a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) el grado de percepción del consumidor; y c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente. (Decreto Legislativo N° 1075, 2008, Artículo 45)

Pasaremos a tamizar este conflicto a través de estos tres principales criterios con la finalidad de dotar de objetividad y credibilidad al presente trabajo de investigación, y también a fin de dilucidar de la mejor manera el problema planteado.

3.3.- Sobre la Apreciación Sucesiva de las Marcas

En cuanto al primer criterio, no está de más decir que una comparación de marcas debe incluir las siguientes consideraciones: una evaluación del carácter distintivo y dominante de los elementos que coinciden y que difieren, sus puntos en común y diferencias, así como una conclusión final que se alcanza tras la evaluación del impacto de los elementos distintivos/dominantes en la impresión de conjunto que producen los signos. (Directrices Relativas al Examen de Marcas en la Unión Europea, 2017)

Previamente, advertamos que para el caso en concreto se logra apreciar que los dos signos materia de oposición son **MARCAS MIXTAS**. Sobre esta clasificación de marca, Guerrero Cornejo (2014) completa proveyéndonos de la definición siguiente:

Las marcas mixtas son aquellas que llevan tanto elementos nominativos como figurativos [...] son aquellas conformadas por elementos de diferente naturaleza, por ejemplo una marca mixta sería la conformada por una forma tridimensional particular, que lleva en su superficie cierto logo y denominación (es decir, dicha marca lleva tres elementos: la forma tridimensional, el elemento figurativo y el elemento denominativo). (p.91)

En líneas generales, lo más importante a tener en cuenta son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias solo 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 de Justicia de la Comunidad Andina, como por ejemplo el Proceso N° 529-IP-2016 en el cual encontramos lo siguiente:



[...] se deberán observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. [...]
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor [...] (Mestra AG. vs. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2017, p.36)

Adicionalmente, cuando nos encontramos ante un caso de conflicto por confundibilidad entre el elemento figurativo de una marca registrada y otra marca mixta que ser registrada, se suman los criterios especiales de los artículos 47° y 48° del Decreto

Legislativo 1075. Parafraseándolos, si se comparan el elemento tanto figurativo como denominativo de una marca mixta con el elemento figurativo de otra, entonces se efectuará el examen atendiendo esencialmente a dicho aspecto en las marcas en conflicto. Si el elemento figurativo es semejante, entonces es probable que existe riesgo de confusión o de asociación entre las marcas. Este procedimiento debe darse con arreglo al principio según el cual se debe apreciar la confundibilidad con énfasis en las semejanzas y no en las desemejanzas. Cabe resaltar que, en caso se concluya que el elemento de mayor relevancia en la marca mixta es el figurativo, entonces son altas las probabilidades de que exista un riesgo de confusión o de asociación. (Decreto Legislativo N° 1075, 2008, Artículos 47 y 48) Esto debe retenerse para líneas posteriores.

Volviendo al cotejo sucesivo, *prima facie*, parecería que ambos signos son totalmente distintos:

<u>SIGNO SOLICITADO</u>	<u>MARCA REGISTRADA</u>
	

Sin embargo, trasladándolo al caso en concreto, el propio Tribunal de la Propiedad Intelectual se encarga de identificar los elementos relevantes tanto para el signo solicitado como para la marca registrada a fines de una comparación correcta. Antes de decir cuál fue el rumbo que tomó el tribunal a este efecto, realizaremos nuestro propio análisis de los verdaderos elementos relevantes para el caso en cuestión.

Tratándose de signos mixtos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, es decir, aquel que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Sobre esto, Cornejo Guerrero (2014) citando a Fernández – Novoa, señala que:

[...] 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. (p.200)

El autor citado señala además que:

[...] de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma [...] En algunos casos, [...] 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 solo 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. (Cornejo Guerrero, 2014, pp.200-201)

Ello se condice con lo dicho en la jurisprudencia como el Proceso N° 106-IP-2015 y, más recientemente, el Proceso 529-IP-2016, el cual aclara lo siguiente:

Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide 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 [...] (Mestra AG. vs. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2017, p.38)



Es por ello que el autor Fernández-Novoa, contribuye al acerbo doctrinario del derecho marcario agregando 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: naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) factores

que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realizando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo). (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, 2019, pp.08-09)

Refiriéndonos al caso concreto, puede ser visto que, en la adecuada comparación, la percepción del consumidor encuentra una predominancia en el componente figurativo por sobre el denominativo, es decir, en lo que realmente se fija el consumidor es en el dragón que se encuentra al frente y al centro de los signos en disputa, teniéndose en cuenta que el elemento denominativo en el signo solicitado pierde protagonismo al tener una naturaleza meramente descriptiva que es fácilmente omitida por el consumidor y, en el caso del elemento denominativo de la marca opositora, este pierde relevancia por su ubicación y por el realce que se le da al elemento figurativo por su originalidad y llamatividad.

No obstante, el INDECOPI decide que los elementos relevantes a comparar serían el aspecto denominativo y gráfico del signo solicitado con tan solo el aspecto gráfico de la marca registrada, lo cual, a efectos de dar una perspectiva más clara de lo que se está comparando en concreto, quedaría de esta manera:

<u>SIGNO SOLICITADO</u>	<u>MARCA REGISTRADA</u>
	

Es de este modo que para el caso materia de análisis, la marca que pretende ser registrada por parte del solicitante es similar a nivel gráfico a aquella ya registrada a favor del opositor. Al comparar ambos se puede distinguir que son semejantes entre sí debido a que ambos signos incluyen en la parte central la figura estilizada de un dragón chino, si bien en la figura del solicitante dicho dragón se encuentra volteado hacia el

lado izquierdo y es de color rojo, no cabe duda que se trata del mismo dragón chino. Para ampliar sobre esto último, si bien el Tribunal de la Propiedad Intelectual consideró que “es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor” (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2019, p.10).

Lo que puede advertirse de la decisión tomada por este tribunal es que sesgaron su visión tan solo a detectar si es que había riesgo de confusión directa e ignoran de una manera arbitraria al palpable riesgo de asociación entre el signo solicitado y la marca registrada sobre el cual podrían derivarse consecuencias indeseadas como el asociarlas erróneamente como familia de marcas de las cuales el titular resulta ser el mismo y, consecuentemente, se producirían confusiones que podrían afectar la credibilidad y estabilidad de la marca registrada.

3.3.- Sobre El Grado De Percepción Del Consumidor.-

Puede decirse, como regla general, que el público consumidor selecciona un producto o un servicio de una manera rápida, con una visión casi instantánea de la mercadería en venta, una apreciación global del servicio ofrecido, así como de las respectivas marcas. La observación de la marca por parte del consumidor no es, en principio, muy diligente. “El consumidor no se detiene en considerar todas las características de presentación del producto o del servicio con el fin de diferenciarlo perfectamente de los demás en cada transacción económica” (Cornejo Guerrero, 2014, p.209). Es decir, se parte de la premisa de que el consumidor, que presumiblemente está realizando la compra del producto o solicitando un servicio, es un consumidor medio, y en consecuencia cualquier examen que se realice en relación a marcas en conflicto para determinar si existe riesgo de confusión o asociación entre ellas, debe tomar en cuenta el grado de percepción que este tipo de consumidor tiene.

El autor Carlos Cornejo Guerrero (2014), nos aproxima a este criterio con la siguiente clasificación de consumidores:

- a) Consumidor Diligente:** Es aquél consumidor, observador, analítico, de especial cultura, que está bien informado sobre los movimientos del mercado y que se

detiene a considerar las características de los productos, servicios y marcas que los distinguen.

b) Consumidor Medio: Es aquél consumidor que no es muy diligente, pero tampoco muy distraído.

c) Consumidor Distraído: Como su mismo nombre lo indica, el consumidor distraído es el que no pone atención al momento de adquirir el producto o solicitar el servicio, y en consecuencia puede confundir las marcas en conflicto fácilmente. (pp. 209-210)

Sin embargo, hay que notar que habrá que definir primero cuál es el sector de consumidores al que va dirigido el producto o el servicio, y luego determinar dentro de ese universo, cuál es el grado de percepción del consumidor medio. Si no se aplicase este procedimiento, los resultados del examen marcario pueden resultar distorsionados. Concordamos con Cornejo Guerrero (2014) cuando añade que “no es lo mismo un producto o servicios dirigidos a amas de casa, que a las grandes empresas; o un producto dirigido a los niños que a los profesionales” (p.210).

Complementando lo anterior, en palabras del autor Durand (2007) con respecto a este segundo criterio: “Esta regla es de carácter subjetivo porque dependerá mucho de la cultura del consumidor, en cada clase de producto; así no es el mismo criterio el de un consumidor de cerveza que el de un comprador de automóviles” (p. 338). Aquí viene algo incontestable, que el grado de percepción de un consumidor medio se verá influido por el nivel general de cultura y educación de un lugar o país determinado; asimismo, este es fluctuante en el tiempo.

Todo esto hace sumamente difícil asegurar la objetividad al aplicar esta regla para esclarecer el conflicto marcario, y lo que lo hace mucho más complejo es cuando el propio Tribunal de la Propiedad Intelectual del INDECOPI omite ventajosamente para sí mismo el paso de identificar tanto el tipo de consumidor al que van dirigidos estos productos y su grado de percepción, ya que solamente se dedica a hacer esbozos conceptuales sin dar mayor explicación a sus ulteriores conclusiones.

De esta manera, habiéndose consumado este segundo criterio, vemos que continua latente la tesis de que la confusión por asociación para este conflicto de carácter marcario es inevitable ya que el recuerdo y la capacidad de diferenciación que estos tienen cuando van a comprar determinados productos se ve afectada por la indiscutible cantidad de semejanzas que, por sobre todo, vencen a las diferencias que estos podrían tener, empujando al consumidor a creer que estas marcas están de alguna manera coligadas.

3.4.- Sobre la Conexión Competitiva.-

Sobre este tercer y último criterio tenemos que, doctrinariamente, para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios fijados jurisprudencialmente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en casos como el Proceso N° 84-IP-2015:

- a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios: Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí;
- b) La complementariedad de los productos o servicios: [...] cuando el consumo de un servicio genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un servicio supone el uso del otro [...];
- c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza: La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis, y;
- d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. (Colombina S.A. vs. Nación Colombiana y Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2016, pp.18-19)

Hilvanándolo a lo previamente dicho, la Clasificación Internacional de Productos y Servicios o Clasificación Niza, en su 11ª Edición, publicada en el año 2017, define a las clasificaciones 22 y 30 de la siguiente manera: “**Clase 22.** [...] sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel [...] y sus sucedáneos; y, “**Clase 30.** [...] arroz [...]” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2012, pp.22 y 25).

Para profundizar más en el tema, tenemos lo dicho por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI en la Resolución N° 701-2002/TPI-INDECOPI, citada por la Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI que señala lo siguiente:

[...] En el presente caso, la marca cuya nulidad se pretende, distingue bolsas de polipropileno de la clase 22 de la Nomenclatura Oficial. Mientras que las marcas registradas del accionante distinguen arroz y además de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.



Al respecto, si bien los productos que distinguen los signos en conflicto son de distinta naturaleza y satisfacen necesidades diferentes, [...] resulta razonable presumir que (la marca) no va a identificar bolsas de polipropileno, sino que estas van a estar destinadas a contener el producto de arroz, por lo cual –este caso en particular– la sala considera que existe similitud o conexión competitiva con uno de los productos que distinguen las marcas registradas a favor del accionante. (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, 2014, p.07)

Este criterio se establece y arraiga en posteriores resoluciones, como las Resoluciones N° 949-2003/TPI-INDECOPI y N° 1276-2008/TPI-INDECOPI, citadas por la Resolución N° 118-2019/TPI-INDECOPI, las cuales mencionan lo siguiente:

Cabe indicar que es una práctica usual en el mercado que el arroz se comercialice a granel en sacos de polipropileno que contienen la marca que identifica el producto. [...] sí existe similitud o conexión competitiva entre el “arroz” que pretende distinguir el signo solicitado y los “sacos y bolsas de polipropileno” que distingue la marca registrada a favor de la opositora. (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, 2014, p.07)

Así que, en mérito al Principio de Precedentes Administrativos, presente en el artículo VI del Título Preliminar de la LPAG: “Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad” (Decreto Supremo 004-2019, 2019, Artículo VI). Por consiguiente, este es un **PRECEDENTE ADMINISTRATIVO** que es de observancia obligatoria.

Ahora bien, en la resolución impugnada se puede apreciar que el *a quo* manifiesta que los canales de comercialización de ambas marcas son completamente diferentes, esto debido que la marca cuya inscripción desea lograr ha solicitado su inscripción en la Clasificación 30 y el titular de la marca que se opone a la inscripción, tiene registrada su marca en la clasificación 22, es decir, son productos de diferente naturaleza y finalidad. Esto no es correcto, ya que si bien es cierto, en la Clasificación Internacional las marcas son del 30 y 22, pero el fin para el cual serán utilizados será el mismo, el cual es la comercialización de arroz y resultan ser productos totalmente complementarios. Es decir, el Tribunal de la Propiedad Intelectual del INDECOPI se apartó injustificadamente de un precedente con fuerza vinculante.

<u>MARCA REGISTRADA</u>	<u>PARTES DONDE SE APRECIA LA PALABRA “ARROZ”</u>
	

Y es que, efectivamente, puede ser observada en los costados y el centro de la marca registrada, la palabra “ARROZ” y su equivalente en inglés “RICE”, por lo que debe entenderse sin lugar a error alguno que los productos que serán envasados en dichas bolsas de polipropileno serán nada más y nada menos que arroz, el cual es el mismo que se envasa en la categoría 30 de la Clasificación Internacional Niza, categoría que el solicitante quiso inscribir. Por consiguiente, se considera que ha existido una incorrecta apreciación en el análisis de la conexión competitiva de las marcas, es necesario resaltar que, ambos productos pertenecen a un mismo mercado competitivo

dada su naturaleza y finalidad compartiendo los mismos canales de comercialización y distribución, por lo que, de otorgarse su registro se perjudicaría irreparablemente la economía del opositor.

3.5.- Sobre la Prohibición de Registro y la Nulidad de la Resolución.-

La Constitución Política del Perú, en su artículo 2.8, expresa lo siguiente:

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: [...] 8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. (Constitución Política del Perú, 1993, Art. 2.8)

Asimismo, atendiendo a lo expuesto y en concordancia al artículo anterior, la solicitud de registro se encuentra incurso dentro de las causales de prohibición al registro establecidas en el artículo 136°, inciso a) del “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, que dispone:

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de terceros, 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 para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de [...] asociación. (Decisión 486, 2000, Artículo 136)

Con estos artículos como base, la resolución analizada y lo que ella resuelve representan una afrenta contra la Constitución y las Leyes, debido a que ignora completamente los precedentes vinculantes de carácter administrativo fijados en el Derecho Marcario para la evaluación del registro de una marca y su rechazo en estas situaciones donde es manifiesta la confusión por asociación que se ocasionará si persisten en la decisión errada de permitir su avance y ulterior registro. Por ello, en base a lo prescrito por los artículos 8° y 10° del T.U.O. de la LPAG:

Artículo 8.- Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico.

Artículo 10.- Causales de nulidad: Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (Decreto Supremo 004-2019-JUS, 2019, Artículo 10)

La presente resolución estaría incurso en una causal de nulidad, consecuentemente, siguiendo lo dispuesto por el artículo 140 del Decreto Legislativo 1070, incluido por el Decreto Legislativo 1397 (2018):

Artículo 140.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto Legislativo N° 1033, las resoluciones emitidas por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual agotan la vía administrativa y sólo pueden ser cuestionadas mediante el proceso contencioso-administrativo. [...] (p.08)

Debería entonces ser impugnada vía contencioso-administrativa con la finalidad de que se declare la nulidad total de la misma, acumulando a esto el reconocimiento del derecho a oposición contra el registro de la marca del solicitante, y la adopción de medidas necesarias o actos necesarios para que la situación de hecho actual se ajuste a derecho, es decir, conforme a los argumentos legales, doctrinarios y jurisprudenciales esgrimidos a lo largo del presente trabajo de investigación. Recalcamos que, llevándolo al plano de la realidad, esto no solo vulnera la economía y los derechos del autor de la marca original que se verá afectada, sino que también causa un daño inconmensurable hacia los consumidores del producto

En suma, por todo lo antes esgrimido y para finalizar el presente trabajo de investigación, recordamos que se ha analizado a detalle que en los tres criterios que el Derecho de Marcas establece para la dilucidación de la confusión marcaria, el Tribunal de la Propiedad Intelectual del INDECOPI comete un desacierto al momento de evaluar los elementos relevantes de ambas marcas mixtas para su correcta apreciación sucesiva, viciando de nulidad *ab initio* su decisión, la cual se vio aún más gravemente comprometida al omitir el que debió haber sido un coherente desarrollo del segundo criterio con respecto a la identificación del tipo de consumidor y del grado de percepción del mismo; pero, sin lugar a dudas, el *coup de grâce* que hirió mortalmente a la validez de esta resolución fue el hecho de que haya existido un apartamiento, a todas luces injustificado, de un precedente administrativo vinculante que era de obligatoria colación y cumplimiento para el presente caso de conflicto de marcas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Antequera Parilli, R. (2010). *Propiedad Intelectual, Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Mérida, Venezuela: Editorial de la Universidad de Los Andes.
- Arana Courrejolles, M. (2017). *La Protección Jurídica de los Signos Distintivos: Marcas, Nombres y Lemas Comerciales*. Lima, Perú: Fondo Editorial PUCP.
- Chávez Picasso, J. (2018). El Régimen Común de Derecho Marcario y su Interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Revista de la Competencia y Propiedad Intelectual* 4(7). 5-176. <https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/28>.
- Colombina S.A. vs. Nación Colombiana y Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Proceso N° 84-IP-2015. Parágrafo (4 de febrero de 2016).
- Constitución Política del Perú [CPP]. Art. 2. 29 de diciembre de 1993 (Perú)
- Cornejo Guerrero, C. (2014). *Derecho de Marcas*. Lima, Perú: Grupo Editorial Lex & Iuris.
- Corporación Inca Kola S.R.L. vs. Gloria S.A. e INDECOPI. Proceso N° 470-IP/2015. Parágrafo (19 de mayo de 2016).
- Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Artículos 1°- 280°. 14 de septiembre de 2000.
- Decreto 1075 de 2008 [con fuerza de ley]. Por medio del cual se aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre la Propiedad Intelectual. 26 de junio de 2008. Diario Oficial El Peruano.
- Decreto 1397 de 2018 [con fuerza de ley]. Por medio del cual se modifica el Decreto Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5 de septiembre de 2018. Diario Oficial El Peruano.
- Decreto Supremo 004-2019-JUS [Ministerio de Justicia y Derechos Humanos]. Por el cual se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444. 22 de enero de 2019. Diario Oficial El Peruano.
- Directrices Relativas al Examen de Marcas en la Unión Europea. Parte C, Sección 2, Capítulo 4. 01 de febrero de 2017.

- Durand Carrión, J. (2007). *Tratado de Derecho del Consumidor en el Perú*. Lima, Perú: Editorial de la Universidad San Martín de Porres.
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. Resolución N° 1188-2019/TPI-INDECOPI. 15 de julio de 2019.
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI. 15 de diciembre de 2014.
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (2018). *Aprende a registrar tu marca*. Lima, Perú: Editorial INDECOPI.
- Lindley-Russo, A. (2018). Apuntes sobre la Cancelación Marcaria en el Perú. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual* (7). 199-236. <http://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/download/31/27/>.
- López Raygada, P. S. (2011). La ciudadanía económica en el Perú: el consumidor. *Ensayos Sobre Protección al Consumidor en el Perú*. Lima, Perú: Editorial de la Universidad del Pacífico.
- Mestra AG. vs. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Proceso N° 529-IP-2016. Parágrafo (24 de abril de 2017).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2012). *Clasificación Internacional de Productos y Servicios Para el Registro de Marcas (Clasificación de Niza): Parte II Lista de Productos y Servicios por Orden de Clases*. Obtenido de: <https://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/nice/es/pdf/10esp2.pdf>.
- Rodríguez Lorenzo, D. (2011). *Derecho de Marcas: Aplicación al Entorno Financiero* [Tesis]. https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/10007/RodriguezLorenzo_David_TFM_2011.pdf?sequence=3&isAllowed=y.
- Stanton S.A.S. vs. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Proceso N° 303-IP-2016. Parágrafo (3 de abril de 2017).

Thomson Consumer Electronics INC. vs. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso N° 93-IP-2004. Parágrafo (29 de septiembre de 2004).

Witker, J. y Varela, A. (2003). *Derecho de la competencia económica en México*. México DF,
México: Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México.