



**UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO**

Derecho
Facultad de Derecho

**INFORME JURÍDICO SOBRE EL EXPEDIENTE
JUDICIAL N°01241-2012-0-1801-JR-CA-10**

**Trabajo de Suficiencia Profesional
presentado para optar por el Título Profesional de
Abogado**

**Presentado por
Giancarlo Montoya Urbano**

Lima, agosto 2024

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA ANTIPLAGIO
FACULTAD DE DERECHO

A través del presente documento la Facultad de Derecho deja constancia de que el Trabajo de Suficiencia Profesional "Informe Jurídico sobre el Expediente Judicial N°01241-2012-0-1801-JR-CA-10" presentada por el Sr. GIANCARLO MONTOYA URBANO, con DNI 70895873, para optar el Título Profesional de Abogado, fue sometido al análisis del sistema antiplagio Turnitin el 12 de agosto del año 2024; obteniendo el siguiente resultado:



Turnitin Informe de Originalidad

Procesado el: 12-ago.-2024 13:09 -05
Identificador: 2431156528
Número de palabras: 21240
Entregado: 1

Trabajo de Suficiencia Profesional - Giancarl...
Por Giancarlo Montoya Urbano

| | | |
|---------------------|--------------------------|-----|
| Índice de similitud | Similitud según fuente | |
| | Internet Sources: | 18% |
| 19% | Publicaciones: | 3% |
| | Trabajos del estudiante: | 10% |

De acuerdo con la política vigente, el porcentaje obtenido de similitud con otras fuentes está dentro de los márgenes permitidos.

Se emite el presente documento para los fines estipulados en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad al que pertenece el interesado.

Lima, 05 de setiembre de 2024

Humberto Zúñiga Schroder
Vicedecano de la Facultad de Derecho

INDICE

| | |
|---|-----------|
| I. INTRODUCCIÓN..... | 5 |
| II. HECHOS RELEVANTES..... | 6 |
| III. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS JURÍDICOS..... | 11 |
| IV. CUESTIONES PRELIMINARES..... | 12 |
| V. ANÁLISIS Y OPINIÓN..... | 14 |
| 5.1 Problema jurídico N° 1: Determinar si los órganos administrativos y judiciales realizaron un análisis marcario adecuado en concordancia con la Decisión 486 y el Decreto Legislativo N°1075 | 14 |
| 5.1.1 Análisis de la Resolución N°1921-2010/CSD de la Comisión de Signos Distintivos de Indecopi..... | 14 |
| 5.1.2 Análisis de la Resolución N°2548-2011/TPI de la Sala de Propiedad Intelectual de Indecopi..... | 24 |
| 5.1.3 Análisis de la Sentencia del Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo..... | 32 |
| 5.1.4 Análisis de la Opinión Prejudicial PROCESO 130-IP-2014 emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina | 36 |
| 5.1.5 Análisis de la Sentencia de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo..... | 44 |
| 5.1.6 Análisis de la Sentencia de la Corte Suprema | 53 |
| 5.2Problema jurídico N° 2: Determinar si existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas registradas en concordancia con la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el Decreto Legislativo N°1075..... | 61 |
| 5.2.1 Determinar si existe riesgo de confusión mediante el análisis de conexión competitiva entre la marca solicitada y la marca registrada N°72964 | 61 |
| 5.2.2 Determinar si existe riesgo de confusión mediante el cotejo marcario entre la marca solicitada y la marca registrada N°72964 | 65 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 5.2.3 | Determinar si existe riesgo de confusión mediante el análisis de conexión competitiva entre la marca solicitada y la marca registrada N°1172..... | 66 |
| 5.2.4 | Determinar si existe riesgo de confusión mediante el cotejo marcario entre la marca solicitada y la marca registrada N°1172 | 69 |
| 5.3 | Problema jurídico N° 3: Determinar si es válido el acuerdo de coexistencia suscrito entre las partes conforme a lo estipulado en el artículo 136° del Decreto Legislativo N° 1075 y el artículo 159° inciso a de la Decisión 486 de la Comunidad Andina | 72 |
| 5.3.1 | Análisis del artículo 159° de la Decisión 486 y el artículo 136° del Decreto Legislativo N°1075 que regulan los acuerdos de coexistencia entre marca | 72 |
| 5.3.2 | Determinar si es válido el acuerdo de coexistencia suscrito entre las partes | 75 |
| 5.4 | Problema jurídico N° 4: Determinar si en el presente caso era obligatorio solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal de la Comunidad Andina | 78 |
| 5.4.1 | ¿Fue correcto determinar la suspensión del proceso a fin de solicitar la interpretación prejudicial?..... | 78 |
| 5.4.2 | La doctrina interpretativa del acto aclarado..... | 81 |
| 5.5 | Problema jurídico N° 5: Determinar si el acto de cancelación es un recurso legal idóneo para que el administrado pueda satisfacer su solicitud | 82 |
| 5.5.1 | La cancelación marcaria: una solución al problema del solicitante | 82 |
| VI. | CONCLUSIONES | 86 |
| VII. | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 88 |

I. INTRODUCCIÓN

En el presente informe analizo el proceso seguido entre la empresa norteamericana UNIVERSAL NUTRITION y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), sobre la solicitud de registro del signo mixto **UNIVERSAL** para distinguir productos pertenecientes a la clase 5¹ de la Clasificación Internacional (suplementos vitamínicos y sus variedades).

El solicitante, encontró oposición, por parte del Sr. Genaro Oros, titular de la marca UNIVERSAL para la clase 29² de la Clasificación Internacional³ (productos lácteos, gelatinas, etc.). En sede administrativa, Indecopi determinó que el signo solicitado era susceptible de generar riesgo de confusión en los consumidores por ser similar a los signos UNIVERSAL (certificado N°72964) y FARMACIA UNIVERSAL (certificados N°1172 y N°138711). En consecuencia, la solicitud de registro le fue denegada.

Por esta razón, el solicitante acude al Poder Judicial mediante proceso contencioso administrativo, en la búsqueda de que se anulen las resoluciones de Indecopi que le deniegan su solicitud y, como resultado, se le otorgue el registro de la marca solicitada. En primera instancia, su demanda es declarada infundada. Posteriormente, en segunda instancia, la sentencia es revocada y la demanda es declarada fundada. Por último, la Corte Suprema, declara infundado el recurso de casación presentado por Indecopi y confirma la decisión de la Sala.

Tras un largo recorrido, entre instancias administrativas y judiciales, el solicitante obtiene la titularidad del signo mixto UNIVERSAL para distinguir productos de la clase 5. En el presente informe, realizo análisis y crítica de las resoluciones administrativas y judiciales, en base a las normas de propiedad intelectual aplicables, la Decisión 486, el Decreto Legislativo N°1075 y la jurisprudencia de la Comunidad Andina.

¹ La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario.

² La clase 29 comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, las verduras, hortalizas y legumbres, así como otros productos hortícolas comestibles preparados o en conserva para su consumo.

³ Clasificación Internacional Niza de productos y servicios que se aplica al registro de marcas.

II. HECHOS RELEVANTES

Sobre la solicitud de registro de marca

- 2.1 El 11 de agosto del 2009, UNIVERSAL NUTRITION, solicitó el registro del signo mixto **UNIVERSAL** para distinguir suplementos alimenticios minerales correspondiente a la clase 5 de la clasificación internacional.



Signo solicitado

- 2.2 El 12 de diciembre del 2009, el señor Genaro Zea Oros, formuló **oposición** al registro del signo solicitado, al señalar que es titular de la marca **UNIVERSAL** y logotipo con certificado N°72964 de la clase 29 de la clasificación internacional. El Sr. Genaro argumentó que las marcas son gráficas y fonéticamente similares.



Signo Registrado

- 2.3 El 06 de setiembre del 2010, la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI dictó la Resolución N°1921-2010/CSD, que declaró **FUNDADA** la oposición señalando que no se logran diferenciar suficientemente los signos. A su vez, indicó que el signo solicitado también

es confundible con la marca **FARMACIA UNIVERSAL** certificado N°1172 y N°138711 registrada para distinguir productos de la clase 5.

FARMACIA UNIVERSAL

Signo registrado

Farmacia UNIVERSAL
Donde encontrarás lo que tu médico te receta

Signo registrado

2.4 El 1 de octubre del 2010, UNIVERSAL NUTRITION, interpuso recurso de apelación contra la Resolución N°1921-2010/CSD, argumentando que la marca solicitada no es confundible con ningún signo previamente registrado en la clase 5 o 29.

2.5 El 16 de noviembre del 2011, la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI mediante Resolución N°2548-2011/TPI confirmó la Resolución N°1921-2010/CSD, señalando que, realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se advierte que, desde el punto de vista fonético, los signos son idénticos siendo susceptible de causar confusión en el público consumidor.

Proceso Judicial (primera instancia)

2.6 El 24 de febrero del 2012, UNIVERSAL NUTRITION, presentó demanda contencioso-administrativa, en contra de Indecopi y el Sr. Genaro Zea Oros, en la cual solicitó como pretensión principal que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución N°2508-2011/TPI dictada por el Tribunal de Propiedad Intelectual de INDECOPI. A su vez, solicitó como pretensión accesoria que se conceda el certificado de registro correspondiente de la marca **UNIVERSAL**.

2.7 El 11 de junio del 2013, el Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo dictó sentencia, en donde precisó que, tras realizar el análisis gráfico y fonético, el signo solicitado y las marcas registradas eran susceptibles de generar riesgo de confusión en los consumidores, en consecuencia, declaró **INFUNDADA** la demanda planteada por UNIVERSAL NUTRITION.

Proceso Judicial (segunda instancia)

2.8 El 20 de junio del 2013, UNIVERSAL NUTRITION interpuso recurso de apelación contra la sentencia expedida en primera instancia expresando como agravios que la resolución impugnada es nula pues consideran que el juzgado no ha realizado un adecuado análisis ni motivación para determinar la coexistencia entre las marcas.

2.9 El 3 de setiembre del 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realizar una interpretación prejudicial de los artículos 136° literal a) ⁴y 159⁵ de la Decisión 486⁶ de la Comisión de la Comunidad Andina.

Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2.10 El 5 de febrero del 2015, el Tribunal Andino emitió la interpretación prejudicial **PROCESO 130-IP-2014⁷**, en la cual precisó que, para la comparación de signos mixtos, como primer paso, se debe determinar que elemento tiene mayor relevancia en el consumidor medio, si el denominativo o el gráfico.

⁴Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 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*

⁵Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Artículo 159.- *Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. [...]*

⁶Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Entro en vigor el 01 de Diciembre del año 2000 sustituyendo a la Decisión 344.

⁷ Proceso 130-IP-2014, Interpretación Prejudicial del 28 de noviembre del 2014, marca: "UNIVERSAL", TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

2.11 Además, el Tribunal Andino señaló los criterios que deben ser considerados al realizar el análisis de conexión competitiva:

- a) La inclusión de los productos en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
- b) Canales de comercialización.
- c) Similares medios de publicidad.
- d) Relación o vinculación entre productos.
- e) Uso conjunto o complementario de productos.
- f) Mismo género de los productos.⁸

2.12 El 02 de setiembre del 2015, la Quinta Sala Especializada en la Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercado dictó sentencia en la cual **REVOCÓ** la Resolución N°8 del Décimo Juzgado y, en consecuencia, declaró **FUNDADA** la demanda, en base a los siguientes argumentos:

- Existe identidad denominativa y fonética en el elemento UNIVERSAL, sin embargo, **existen diferencias en los elementos figurativos**, por tanto, dichas características hacen posible distinguir de forma diferente los signos, y además evocan o buscan asociar la clase de productos que distinguen.
- El hecho de que los productos sean de la misma clase no implica una similitud, **más aún cuando la conexión competitiva no es de tal magnitud que logre un riesgo de confusión en los consumidores**, pues el público consumidor al cual se encuentra dirigido son los que asisten a gimnasios y eventos deportivos, y que recurrirán a una botica, farmacia o tienda especializada por el producto específico que desean adquirir.

⁸ Proceso 114-IP-2003, Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre del 2003, marca: "EBEL", TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso Judicial (Corte Suprema)

- 2.13 El 22 de setiembre del 2015, Indecopi interpuso recurso de casación contra la sentencia emitida por la Sala, que revocó la sentencia de primera instancia y declaró fundada la demanda.
- 2.14 El 13 de mayo del 2016, el recurso de casación fue declarado procedente considerando las causales señaladas por Indecopi en su recurso: a) Infracción normativa de los artículos I y VII del Título Preliminar y 50 numeral 6 del Código Procesal Civil b) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 136 literal a de la Decisión N° 486 c) Infracción normativa por inaplicación del artículo 45 literales a) y b) del Decreto Legislativo N°1075.
- 2.15 Finalmente, el 30 de mayo del 2017, la Corte Suprema mediante Sentencia N°15279-2015 declaró **INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por INDECOPI. En sus argumentos, señaló que la Sala había realizado un análisis adecuado y aplicado correctamente las normativas aplicables.

III. PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICAMENTE RELEVANTES IDENTIFICADOS

- 2.1. **Problema jurídico N° 1.-** Determinar si los órganos administrativos y judiciales realizaron un análisis marcario adecuado en concordancia con la Decisión 486 y el Decreto Legislativo N°1075.
- 2.2. **Problema jurídico N° 2.-** Determinar si existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas registradas en concordancia con la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el Decreto Legislativo N°1075.
- 2.3. **Problema jurídico N° 3.-** Determinar si es válido el acuerdo de coexistencia suscrito entre las partes conforme a lo estipulado en el artículo 136° del Decreto Legislativo N° 1075 y el artículo 159° inciso a de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
- 2.4. **Problema jurídico N° 4.-** Determinar si en el presente caso era obligatorio solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- 2.5. **Problema jurídico N° 5.-** Determinar si el acto de cancelación en un recurso legal idóneo para que el administrado puede satisfacer su solicitud de registro.

IV. Cuestiones preliminares

¿Qué es una marca y para qué sirve?

La marca es una identificación comercial para que el titular pueda distinguir un producto o servicio de la competencia, otorgándole una característica inherente. La marca supone un beneficio al consumidor, de tal modo que podrá reconocer con seguridad que el producto o servicio tiene características específicas y diferenciarlo del resto. (Arana, 2017)

Característica esencial de los signos: La marca debe tener aptitud distintiva

Los signos se caracterizan por su distintividad, lo cual comprende dos aspectos:

- Distintividad intrínseca: debe identificarse con un tipo de producto o servicio, pero no confundirse con él.
- Distintividad extrínseca: debe diferenciarse de los demás productos marcados que compiten en el mismo sector económico. (Arana, 2017)

Principio de especialidad

Las marcas registradas tienen una protección especial en virtud de su registro. A partir del registro nace un derecho de exclusividad para el titular, que significa que solo él puede usar la marca y comercializar los productos o servicios específicos que están consignados en el certificado de registro; por lo que la protección es específica para los mismos productos o servicios que distingue la marca en el registro y para los que estén vinculados o mantengan una conexión competitiva. (Arana, 2017)

¿Cómo se determina la existencia de riesgo de confusión entre marcas?

La Decisión 486, ha dispuesto en su artículo 136° que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que afecten indebidamente el derecho de un 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 ”

De esta manera, para determinar que dos signos son confundibles entre sí y capaces de generar riesgo de confusión, se tendrá que analizar dos aspectos:

1. **La conexión competitiva**: análisis entre los productos o servicios que pretenden distinguir los signos comparados. Esto en base a los criterios adoptados por la jurisprudencia comunitaria: finalidad, canales de comercialización, publicitarios, complementariedad o sustitución entre sí, clasificación internacional, género de los productos.
2. **La identidad o similitud entre los signos (cotejo marcario)**: comparación entre los signos para determinar si son idénticos o similares en base a los criterios adoptados por la jurisprudencia comunitaria y la legislación nacional: similitud ortográfica, fonética y conceptual.

¿Quién es el consumidor medio?

En principio, este concepto es utilizado para medir el grado de percepción del consumidor a efectos de distinguir una marca distintiva de otra. En la interpretación Prejudicial del TJCA (PROCESO 9-IP-2001)⁹, se definió al consumidor medio como el consumidor común, tiene un conocimiento y capacidad de percepción normal, con un grado de atención bajo. **Este consumidor no realiza un examen riguroso ni diligente sobre el producto que desea adquirir.**

El precio de un producto es un factor determinante para establecer el grado de atención que prestará un consumidor al adquirir un producto o servicio. Si el precio del producto es bajo (consumo masivo) el grado de percepción será mínimo. Si el precio del producto es alto (consumo selectivo) habrá un mayor grado de atención. De esta manera, el examinador deberá ser más riguroso en la comparación si las marcas distinguen productos de consumo masivo.¹⁰

⁹ Proceso 9-IP-2001, Interpretación Prejudicial del 27 de abril del 2001, marca: “PLANILUX”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

¹⁰ Criterio establecido en el Proceso 9-IP-2001, Interpretación Prejudicial del 27 de abril del 2001, marca: “PLANILUX”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

V. ANÁLISIS Y OPINIÓN

5.1 Problema jurídico N° 1

5.1.1 Análisis de la Resolución N°1921-2010/CSD de la Comisión de Signos Distintivos de Indecopi.

La Resolución N°1921-2010/CSD-INDECOPI emitida por la Comisión de Signos Distintivos de Indecopi resuelve la oposición planteada por el Sr. Genaro Zea Oros, quien es titular de la marca UNIVERSAL inscrita con certificado N°72964, para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional.

Planteamiento del opositor

El opositor señala que el signo solicitado (UNIVERSAL) para distinguir a la clase 5 de la Clasificación Internacional es confundible con su marca. A su vez, indica que los productos que pretende distinguir el signo solicitado tienen conexión competitiva con los productos que distingue la marca registrada.

Planteamiento del solicitante

El solicitante señala que la marca solicitada contiene elementos gráficos distintos a la marca registrada lo cual es suficiente para evitar que se genere riesgo de confusión. Asimismo, indica que no existe relación o vinculación entre los productos que distingue la marca registrada ya que pertenecen a distintas clases y poseen distintos propósitos.

La Comisión de Signos Distintivos al resolver la oposición, señala en su resolución que ha verificado que se encuentra registrado a favor de FARMACIA UNIVERSAL S.A.C los nombres comerciales: FARMACIA UNIVERSAL (certificado N°1172) y FARMACIA UNIVERSAL DONDE ENCONTRARÁS LO QUE TU MÉDICO TE RECETA y logotipo (certificado N°138771) para

distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de clase 5 de la Clasificación Internacional.

Cuestión en discusión

Determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado UNIVERSAL y logotipo y la marca registrada a favor de Genaro Zea Oros.

Evaluación del riesgo de confusión

La Comisión señala que la confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos (2) formas. Por una parte, la **confusión directa** se origina cuando signos idénticos o similares distinguen productos o servicios idénticos, de tal manera que el público consumidor adquiere un producto o servicio asumiendo erróneamente que está comprándole al competidor. Por otra parte, **la confusión indirecta** está referida al origen empresarial de los mismos, en otras palabras, que el consumidor a pesar de diferenciar con claridad los productos o servicios ofrecidos en el mercado, infiere que ambos pertenecen a la misma empresa.

La posición que adopta el opositor es señalar que los consumidores **asociarán** indebidamente al signo solicitado con su empresa. La asociación se produce cuando el consumidor, aun percatándose que los productos y/o servicios en cuestión provienen de distintas empresas, asume que entre estas últimas existe relaciones económicas. En aplicación de lo dispuesto por el Tribunal Andino en el Proceso 032-IP-2008¹¹ la figura del riesgo de asociación contemplada en la Decisión 486 debe ser analizada dentro del riesgo de confusión, asimilándola a la figura del riesgo de confusión indirecta.

¹¹ Proceso 032-IP-2008, Interpretación Prejudicial del 30 de abril del 2008, marca: "MUNDO BLANCO", TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Examen comparativo entre el signo solicitado UNIVERSAL y el signo registrado UNIVERSAL (certificado N°72964)



Signo Solicitado



Signo Registrado

En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo semejante que pretenda distinguir productos o servicios idénticos o similares. En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los signos en comparación distinguen productos o servicios similares y/o idénticos en concordancia con los criterios de conexión competitiva.

En el presente caso el signo solicitado pretender distinguir suplementos alimenticios minerales en todas sus variedades. Por su parte, la marca registrada bajo certificado N°72964 distingue gelatinas, mermeladas, compota, leche y productos lácteos pertenecientes a la clase 29 de la Clasificación Internacional.

Análisis de conexión competitiva realizado por la Comisión

La Comisión señala, en su Resolución dentro de su análisis de conexión competitiva entre la marca solicitada y la marca opositora registrada, lo siguiente:

“Al respecto, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con algunos de los productos que distingue la marca registrada (productos lácteos), toda vez que se puede encontrar en el mercado que algunas empresas que producen y comercializan suplementos (alimenticios) y/o sustitutos de alimentos, sean las mismas que producen y

comercializan productos lácteos, además que se tratan de productos que comparten los mismos canales de comercialización y están dirigidos a un mismo consumidor. En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor.”

Análisis sobre el examen de conexión competitiva realizado

El análisis de conexión competitiva realizado por la Comisión contiene una **motivación insuficiente**¹², en la cual simplemente se limita a señalar que ambas marcas pretenden distinguir productos vinculados (productos lácteos) y esto, a razón de que, en el mercado se puede encontrar empresas que producen y comercializan suplementos alimenticios y, a su vez, comercializan productos lácteos. Como ejemplo citan el caso de la empresa NESTLÉ que comercializa productos a base de leche y también suplementos vitamínicos. Por otro lado, siguiendo esta línea argumental concluyen que ambas marcas comparten los mismos canales de comercialización y están dirigidos a un mismo consumidor.

En este caso, la administración comete una **falacia de generalización apresurada**, pues infiere una conclusión general a partir de una prueba insuficiente. Pues, que una empresa en particular (NESTLÉ) tenga diferentes rubros comerciales en el mercado, no necesariamente determina que los productos de la categoría 29 y 5 estén vinculados, compartan los mismos canales de comercialización y estén dirigidos a un mismo consumidor.

Por ejemplo, la marca internacional APPLE, productor y comercializador de celulares y otros dispositivos tecnológicos, tiene registrado su nombre comercial en la **clase 09** de la clasificación internacional. Ahora, la marca APPLE ha iniciado

¹² Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp N° 0896-2009-PHC/TC. 24 de Mayo del 2010. **La motivación insuficiente**. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

la producción y comercialización de automóviles, en este rubro el uso de su nombre comercial APPLE correspondería a la **clase 11** de la clasificación internacional. Que la empresa APPLE INC comercialice celulares y automóviles no implica que un celular y un automóvil sean productos relacionados, pues si bien, ambos pertenecen al rubro tecnológico, los productos tienen diferentes finalidades, están dirigidos a distintos públicos consumidores, tienen diferentes canales de comercialización y, por tanto, no están vinculados. Este contraejemplo sirve para demostrar que es prueba insuficiente lo argumentado por la administración para determinar la vinculación de las marcas en conflicto.

Más aún si, la propia comisión en su resolución indica que, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son **similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos**. Sin embargo, no se encuentra en ninguna parte de su resolución análisis alguno sobre la naturaleza, finalidad, público objetivo, canales de comercialización, si son sustitutos o complementarios los productos que distinguen las marcas en conflicto. Este análisis es esencial para determinar si finalmente existe conexión competitiva entre las marcas, lo cual es uno de los criterios establecidos por la ley¹³ para determinar el riesgo de confusión en el mercado.

Cotejo marcario realizado por la Comisión

La administración señala en su resolución que para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que, por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, por tanto, el análisis debe ser sucesivo.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tener presente, además, que por lo general el recuerdo y capacidad de

¹³ El Tribunal de Justicia de la Comunidad andina ha establecido que la conexión competitiva es un criterio para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas.

diferenciación de los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir.

“Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado UNIVERSAL y logotipo y la marca registrada UNIVERSAL y logotipo se advierte que ambos están conformados por la denominación UNIVERSAL, único elemento denominativo en ambos signos, lo cual determina que los signos generen una impresión conjunta similar. Asimismo, si bien el signo solicitado incluye en su conformación la figura estilizada de la silueta de un hombre con los brazos levantados; mientras que la marca registrada incluye la representación de un globo terráqueo, éstos no logran diferenciar suficientemente un signo del otro. Por lo anterior, dada las semejanzas existentes entre el signo solicitado y la marca registrada, así como el hecho que los signos distinguan productos vinculados, no es posible su coexistencia sin que se genere riesgo de confusión en el consumidor, razón por la cual corresponde declarar fundada la oposición formulada.”

Análisis sobre el cotejo marcario realizado

El examen comparativo realizado por la administración no analiza los criterios establecidos en el artículo 48 del Decreto Legislativo N°1075 que señala:

“tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

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

Asimismo, la administración no analiza los criterios establecidos en el artículo 45, 46 y 47 del Decreto Legislativo N°1075. A pesar, de que en su propia resolución cita los artículos y la normativa señalada anteriormente. En este caso, la Comisión debió determinar como primer paso dentro de su análisis, el elemento

predominante del signo, si es el figurativo o el denominativo¹⁴. Pues, si bien ambas marcas, están conformadas por la misma denominación UNIVERSAL, tratándose de signos mixtos es necesario determinar que elemento del signo es el más relevante.

En segundo lugar, es necesario determinar la semejanza conceptual que puedan evidenciar los signos, pues si los signos evocan o representan cosas, características y/o ideas distintas esto permitiría distinguir al consumidor una marca de la otra. Por tanto, la administración nuevamente arriba a una conclusión sin analizar los criterios establecidos en el Decreto Legislativo N°1075 y la jurisprudencia comunitaria.

Examen comparativo entre el signo solicitado UNIVERSAL y el signo registrado FARMACIA UNIVERSAL (certificado N°1172 y N°138771)



Signo Solicitado



Signo Registrado



Signo Registrado

La Comisión, durante el examen de registrabilidad del signo solicitado, verificó que se encontraban registrados a favor de FARMACIA UNIVERSAL S.A.C, las marcas de producto FARMACIA UNIVERSAL y logotipo (certificado N° 1172) y FARMACIA UNIVERSAL DONDE ENCONTRARÁS LO QUE TU MÉDICO TE RECETA y logotipo (certificado N° 138771), registradas para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación internacional.

¹⁴ Criterio adoptado en reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la comparación de signos mixtos.

Productos a los que están referidos los signos

En el presente caso el signo solicitado pretender distinguir **suplementos alimenticios minerales dietéticos** en todas sus variedades, mezclas para sustitutos de alimentos. Por su parte, la marca registrada distingue productos químicos para la medicina, **productos farmacéuticos**, higiénicos, **sustancias dietéticas para uso médico**, entre otros productos correspondientes a la clase 5 de la clasificación internacional.

Examen de conexión competitiva realizado por la Comisión

La administración señala en su resolución: *“Se advierte que algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado (suplementos alimenticios minerales dietéticos, suplementos minerales dietéticos, bebidas de suplementos alimenticios minerales dietéticos) son idénticos a ciertos productos que distingue la marca registrada (productos dietéticos). A su vez, se advierte que los productos que pretenden distinguir el signo solicitado y los productos farmacéuticos que distingue la marca registrada se encuentran relacionados, toda vez que tienen naturaleza y finalidades similares (...). Adicionalmente, los productos en cuestión están dirigidos al mismo público consumidor y se expenden a través de canales de comercialización coincidentes como son farmacias y boticas. En consecuencia, se ha comprobado que existe conexión competitiva entre los productos comparados, cumpliéndose con una de las condiciones para determinar riesgo de confusión”.*

Análisis del examen de conexión competitiva realizado

En este caso el solicitante pretende que su signo (UNIVERSAL) distinga **suplementos alimenticios minerales dietéticos** y sus variedades y, por otro lado, FARMACIA UNIVERSAL S.A.C cuenta con el registro y el derecho de utilizar el nombre comercial FARMACIA UNIVERSAL para distinguir **sustancias dietéticas**. Debemos precisar que los suplementos dietéticos precisamente son sustancias dietéticas que se utilizan para complementar la dieta de las personas. Por tanto, evidentemente nos encontramos ante productos idénticos. A su vez, FARMACIA UNIVERSAL también tiene el registro y derecho del uso del nombre

comercial para productos farmacéuticos, en donde podemos encontrar en el mercado productos vitamínicos y dietéticos cuyo propósito es complementar la dieta de las personas, los cuales podrían ser sustitutos perfectos de los productos que pretende distinguir el solicitante.

Respecto al análisis de conexión competitiva realizado por la administración, si bien no es exhaustivo, el hecho de que el signo solicitado (UNIVERSAL) pretenda distinguir productos dietéticos que coincide con los productos que distingue la marca registrada (FARMACIA UNIVERSAL), **permite obtener una conclusión más rápida sobre el alto grado de conexión competitiva entre ambas marcas**, pues al ser idénticos comparten la misma finalidad y el mismo público consumidor.

Cotejo marcario realizado por la Comisión

La administración señala en su resolución: *“Realizado el examen comparativo entre la marca solicitada UNIVERSAL y logotipo y el signo registrado FARMACIA UNIVERSAL y logotipo se verifica que ambos están conformados por la misma denominación UNIVERSAL, lo cual determina que los signos generen una impresión de conjunto similar. Asimismo, si bien el signo solicitado incluye en su conformación la figura estilizada de la silueta de un hombre con los brazos levantados; mientras que la marca registrada incluye la denominación FARMACIA, éstos no logran diferenciar suficientemente un signo del otro”*.

Análisis sobre el cotejo marcario realizado

Nuevamente, durante el examen comparativo realizado, la administración no desarrolla los criterios establecidos en el artículo 48 correspondiente a marcas mixtas ni los criterios establecidos en el artículo 45, 46 y 47 del Decreto Legislativo N° 1075.

Si bien, es cierto que la marca solicitada UNIVERSAL y la marca registrada FARMACIA UNIVERSAL contienen en su denominación la palabra UNIVERSAL, es necesario determinar si la denominación **FARMACIA** debe ser considerando en el examen comparativo pues, de concluir que dicha palabra es de

uso común para describir un servicio esta no debe considerarse al momento de realizar el cotejo marcario por carecer de distintividad, limitando el análisis al término UNIVERSAL.

Esto en aplicación del literal g) del artículo 135° de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en la cual dispone: *“No podrán registrarse como marcas los signos que: (...)*

h) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.”

Por otra parte, tratándose de marcas mixtas es necesario determinar que elemento es el predominante si es el figurativo o el denominativo, así como la semejanza conceptual para finalmente determinar si existe riesgo de confusión.

En conclusión, si bien la Comisión acierta en comparar a las marcas UNIVERSAL y FARMACIA UNIVERSAL durante el examen de registrabilidad e invoca correctamente la normativa aplicable, no desarrolla adecuadamente en su análisis los criterios establecidos en la ley al realizar el cotejo marcario, razón por la cual se observa un vicio de **motivación insuficiente**, esto no implica que su conclusión sobre la existencia del riesgo de confusión en el público consumidor sea errónea, sin embargo, la falta de motivación no permite apreciar las razones lógicas de su conclusión. Esta trasgresión es más evidente cuando se analizan los argumentos de la administración al comparar el signo solicitado UNIVERSAL (clase 5) y el signo registrado UNIVERSAL (clase 29), donde el análisis es prácticamente inexistente.

5.1.2 Análisis de la Resolución N°2548-2011/TPI de la Sala de Propiedad Intelectual de Indecopi.

Antecedentes

Universal Nutrition interpuso recurso de apelación señalando que el signo solicitado no resulta gráfica ni fonéticamente confundible con la marca del opositor y están destinados a distinguir productos que no se encuentran vinculados. Además, esta coexiste con marcas registradas en la clase 5 de la clasificación internacional, que presentan la denominación UNIVERSAL. Por otro lado, señaló que el signo solicitado no resulta confundible con las marcas registradas a favor de FARMACIA UNIVERSAL S.A.C toda vez que los signos tienen claras diferencias fonéticas y gráficas que permiten diferenciarlas plenamente.

El opositor, Genaro Zea Oros, absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos respecto a la confusión entre los signos. Asimismo, adjuntó envolturas de los productos que comercializa con su marca a fin de acreditar que se trata de productos dietéticos.

Cuestión en discusión

Determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado UNIVERSAL y el logotipo y las marcas registradas UNIVERSAL y logotipo (Certificado N°72964), para distinguir productos de la clase 29; FARMACIA UNIVERSAL (Certificado N°1172) y FARMACIA UNIVERSAL DONDE ENCONTRARÁS LO QUE TU MÉDICO TE RECETA (Certificado N°138771), que distinguen productos de la clase 5 de la clasificación internacional en base a los siguientes fundamentos:

Cuestión previa

La Sala precisó que en el examen de riesgo de confusión en derecho de marcas no se plantea una cuestión de hecho sino de derecho y se establece basándose en dos elementos: la similitud entre los productos que distinguen cada uno de los signos

y la semejanza entre los signos, por tanto, el hecho de que el opositor presentara envolturas con el fin de acreditar que algunos de sus productos que distingue su marca registrada son dietéticos no es relevante en el presente caso.

Sobre este punto, es necesario precisar que, el opositor, Genero Zea Oros, no cuenta con el registro de su marca UNIVERSAL para distinguir productos de la clasificación 5 (productos dietéticos) sino para distinguir productos de la clase 29. Por tanto, el hecho de que comercialice productos dietéticos con la marca UNIVERSAL, no le otorga el derecho a utilizar ese nombre en dicha categoría ni es materia de controversia en el presente caso.

La Sala de Indecopi previo a su análisis comparativo entre las marcas en conflicto señala que en 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, refiriéndose a la conexión competitiva, y la identidad o similitud de los signos.

Examen comparativo entre el signo solicitado UNIVERSAL y el signo registrado UNIVERSAL (certificado N°72964)

Examen de conexión competitiva realizado por la Sala de Indecopi

Con relación a la marca UNIVERSAL y logotipo (Certificado N°72964) de clase 29 de la Nomenclatura Oficial, la Sala considera que existe vinculación los productos lácteos de la clase 29 que distingue el signo solicitado y los suplementos alimenticios minerales dietéticos y sus distintas variedades, pertenecientes a la clase 5, toda vez que:

- Se trata de productos que tienen una naturaleza similar, ya que los primeros son productos alimenticios y los que pretende distinguir el signo solicitado son suplementos alimenticios que complementan la dieta de las personas.
- Tienen la misma finalidad, esto es, la nutrición y/o el balance alimenticio, además del hecho de que algunos de los suplementos alimenticios minerales son consumidos generalmente en las comidas principales, como el desayuno y

pueden necesitar de agua o de leche para su preparación, tal como sucede con productos tales como Sustagen o Enfagrow que deben ser combinados con estos elementos.

- Asimismo, puede ser comercializados en los mismos establecimientos comerciales, tales como supermercados y farmacias (y estar ubicados en estantes cercanos).
- Finalmente, están dirigidos al mismo tipo de consumidor, quien podría atribuirles un mismo origen empresarial e incluso las mismas propiedades alimenticias o nutritivas a uno u otro producto.

Análisis sobre el examen de conexión competitiva realizado

En primer lugar, sobre el análisis realizado por la Sala, se detecta que sí analiza la finalidad de los productos, lo cual es trascendental para determinar el público consumidor, los canales de comercialización y si son productos sustitutos o complementarios. Sin embargo, está no contiene un razonamiento adecuado al definir la naturaleza de los productos. La administración lo que hace es determinar una finalidad general y amplia para los productos comparados, indicando para ambos el aporte nutricional y alimenticio, no obstante, los suplementos vitamínicos tienen una finalidad más específica.

Si bien es cierto que los productos lácteos y los suplementos vitamínicos pertenecen a un mismo género de productos que son los productos alimenticios, no necesariamente estos tienen las mismas finalidades o están dirigidos al mismo público consumidor. El primero, como bien lo ha señalado la Sala, son precisamente productos alimenticios per se y el segundo es un **complemento** en la dieta de las personas y está dirigido a un público consumidor más reducido. Esta distinción es clave pues existe una gran variedad de productos alimenticios en el mercado y esto no implica que todos estos productos estén relacionados entre sí por el mero hecho de ser alimentos.

Por ejemplo, el limón es un producto alimenticio que, al igual que los productos lácteos, pertenece a la clase 29 de la clasificación internacional. Ambos al ser

alimentos tienen un valor nutritivo en las personas. Sin embargo, a pesar de que puedan tener una finalidad común, ambos productos son claramente distinguibles por el consumidor medio, no son sustitutos ni complementarios entre sí. Por tanto, el hecho de que se atribuya a los productos una finalidad generalizada no significa de que estén relacionados o que no puedan distinguirse dentro del mercado por el consumidor medio.

En segundo lugar, la Sala señala que los suplementos vitamínicos pueden ser tomados junto a la leche y/o otros productos lácteos, esto infiere que ambos productos son complementarios entre sí o puedan estar relacionados. Sin embargo, esta presunta complementariedad no es definitiva porque si bien es cierto que algunos suplementos pueden ser combinados con productos lácteos también pueden serlo con otra serie de productos tales como: agua, zumos, energizantes, rehidratantes, o de ingesta directa sin ser combinados. Por tanto, los productos no dependen el uno del otro para su consumo.

En tercer lugar, respecto a la afirmación de la Sala de que los productos en comparación comparten los mismos canales de comercialización y público consumidor, la segunda instancia administrativa incurre, al igual que la primera instancia, en **la falacia de generalización apresurada**, al realizar conclusiones sin la suficiente evidencia que lo respalde, en consecuencia, cabe preguntarnos

¿Los productos lácteos y los suplementos vitamínicos se expenden en los mismos lugares? ¿Ambos productos tienen el mismo público consumidor? Sin ser exhaustivo, uno busca los productos en comparación y claramente no los encuentra en el mismo lugar, los productos lácteos se expenden mayormente en supermercados, tiendas y/o bodegas, por su parte, los suplementos vitamínicos se venden en farmacias y tiendas especializadas ¿Acaso uno encuentra un tarro de leche al lado de un suplemento ganador de masa muscular? Respecto al público consumidor, los productos como la gelatina, mermeladas, compota, y productos lácteos en general son consumidos y están dirigidos a un público amplio que generalmente gustan y consumen productos lácteos. Por su parte, los suplementos vitamínicos tienen un público consumidor más reducido pues, por lo general, su consumo está dirigido para personas que tienen problemas de salud y requieren una complementación en su dieta o deportistas que quieren mejorar su físico.

Cotejo marcario realizado por la Sala de Indecopi

Con relación al cotejo marcario, la Sala de Indecopi ha señalado que dada la naturaleza de los signos (mixtos), es necesario determinar previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

La administración señala que, respecto al signo solicitado, resulta relevante tanto el aspecto denominativo como el figurativo: *“En efecto el aspecto denominativo será relevante por su tamaño y ubicación en el signo y debido a que será a través de él que se solicitarán los productos en el mercado. Por su parte el elemento figurativo será relevante dado que está conformado por la figura estilizada de una silueta de un hombre en lugar de la letra I.”*



En la marca registrada UNIVERSAL y logotipo (Certificado N°72964), resulta relevante tanto el aspecto denominativo como el figurativo. *En efecto, el aspecto denominativo será relevante por su tamaño y ubicación en el signo y debido a que será a través de él que se solicitarán los productos en el mercado. Por su parte el elemento figurativo será relevante, dado que está conformado por la figura de un globo terráqueo en tonos de color verde y celeste, dentro de una banda circular que contiene la denominación UNIVERSAL, en tonos de color amarillo y rojo, con el fondo de color negro.*



La administración finalmente concluye que realizado el examen comparativo se advierte desde el punto de vista fonético que los signos son idénticos y dado que existe vinculación entre los productos que distinguen los signos, se determina que su coexistencia en el mercado es susceptible de causar confusión en el público consumidor.

Análisis sobre el cotejo marcario realizado

El cotejo marcario realizado por la Sala de Indecopi, a diferencia de la Comisión, sí pretende analizar la relevancia del aspecto denominativo frente al gráfico, **otorgándole la misma relevancia**. Sin embargo, no analiza la semejanza conceptual que pueda existir entre ambos signos.

Si bien, es cierto que ambas marcas están compuestas por la misma denominación, UNIVERSAL, la Sala señala que la presencia de elementos gráficos tanto en el signo solicitado como en las marcas registradas **determina que produzcan una impresión visual distinta**. Por tanto, no se logra entender con claridad porque, a pesar de que en su análisis indica que el elemento denominativo y figurativo son igualmente relevantes, únicamente considera al elemento denominativo para establecer su conclusión. Sobre este punto, considero que la administración no es lo suficientemente claro para dar a entender al administrado la razón de su decisión.

Examen comparativo entre el signo solicitado UNIVERSAL y el signo registrado FARMACIA UNIVERSAL (certificado N°1172 y N°138771)

Examen de conexión competitiva realizada por la Sala de Indecopi

Al respecto, la administración advierte que los suplementos alimenticios minerales dietéticos y sus variedades que pretende distinguir el signo solicitado se encuentra comprendidos dentro de los productos dietéticos que distingue la marca registrada.

Análisis sobre el examen de conexión competitiva realizado

La Sala de Indecopi no profundiza el análisis realizado por la Comisión, pero resalta un aspecto que es esencial, pues finalmente el signo solicitado pretende distinguir productos que ya son distinguidos por una marca registrada, que son los **productos dietéticos**.

Cotejo marcario realizado por la Sala de Indecopi

En la marca registrada FAMARCIA UNIVERSAL y logotipo (Certificado N°1172), resulta relevante tanto el aspecto denominativo como el figurativo. En efecto, el aspecto denominativo será relevante por su tamaño y ubicación en el signo y, debido a que será a través de él que se solicitarán los productos en el mercado. Por su parte el elemento figurativo será relevante, dado que está conformado por la escritura característica de la denominación donde la letra U está representada por el diseño estilizado de un mortero con un mazo.

FARMACIA  UNIVERSAL

La Sala de Indecopi señaló en su resolución que la denominación FARMACIA no será tomada en cuenta, toda vez que hace referencia al lugar donde son expendidos los productos que distingue la marca registrada. Además, es comúnmente utilizada en la conformación de marcas de productos farmacéuticos. Por lo que no resulta reivindicable a favor de un solo titular.

Finalmente, señala que realizado el examen comparativo entre el signo solicitado (UNIVERSAL y logotipo) y la marca registrada FARMACIA UNIVERSAL (clase 5), se advierte desde el punto de vista fonético que los signos son idénticos, por tanto, su coexistencia en el mercado es susceptible de causar confusión en el público consumidor.

Análisis sobre el cotejo marcario realizado

Sobre el examen comparativo, es importante la acotación que realiza la Sala de Indecopi sobre el término FARMACIA, pues como bien señala, esta al ser una denominación comúnmente utilizada en la conformación de marcas de productos farmacéuticos, no se debe considerar durante el cotejo marcario. Esto en aplicación del literal g) del artículo 135° de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Es por ello, que el análisis de signos queda limitado a la denominación UNIVERSAL.

Ahora, a pesar de que, durante su análisis, la administración otorga misma relevancia al aspecto denominativo y figurativo, no se logra entender con claridad porque concluye que existe riesgo de confusión entre los signos. Esto ocurre porque la administración en realidad otorga mayor relevancia al aspecto denominativo por encima del aspecto figurativo, pero no lo menciona explícitamente ni lo sustenta en su resolución.

En conclusión, la Sala de Indecopi acierta en no considerar a la denominación FARMACIA durante el cotejo marcario y en señalar que es necesario determinar la relevancia del aspecto denominativo y figurativo de los signos mixtos. Sin embargo, al no determinar explícitamente que elemento es más relevante, su conclusión no es convincente.

5.1.3 Análisis de la Sentencia del Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo.

UNIVERSAL NUTRITION presenta demanda contenciosa administrativa solicitando se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución N°2548-2011/TPI-INDECOPI y que se le ordene a INDECOPI a que le conceda el certificado de registro correspondiente de la marca UNIVERSAL.

Base legal aplicable

Respecto a la base legal aplicable en el presente caso, el Juzgado cita la Decisión 486 y los artículos 45°, 46°, 47°, 48° y 49° del Decreto Legislativo N°1075.

Examen comparativo entre el signo solicitado UNIVERSAL y el signo registrado UNIVERSAL (certificado N°72964)

Examen de conexión competitiva realizado por el Juzgado

El Juzgado ha señalado en su sentencia: *“En cuanto a los productos y servicios de los signos en cuestión, estos presentan similitud, ya que ambos orientan el valor nutritivo de sus productos, y al consumidor, además que no cuentan con un establecimiento fijo y diferenciador a fin de llegar al público consumidor.”*

Análisis sobre el examen de conexión competitiva realizado

Por una parte, **sobre el hecho de que los productos son similares ya que ambos se orientan al valor nutritivo**, esta generalización no distingue que los suplementos vitamínicos tienen una finalidad complementaria a la nutrición por razones de salud, por tanto, la naturaleza de sus productos comprende una finalidad y un público consumidor más específico. Por otra parte, **sobre que los productos no cuentan con un establecimiento fijo y diferenciador a fin de llegar al público consumidor**, no analiza los lugares en donde recurrentemente se pueden encontrar los productos en comparación, considerando que los productos lácteos se expenden en supermercados y bodegas, y los suplementos vitamínicos en

farmacias y tiendas especializadas. En consecuencia, el análisis de conexión competitiva realizado por el juzgado no justifica de manera razonable y adecuada el criterio adoptado.

Cotejo marcario realizado por el Juzgado

El juzgado ha señalado en su sentencia: *b) Desde el estudio gráfico de los signos en cuestión, se observa que entre el signo solicitado y las marcas registradas UNIVERSAL y logotipo, estas presentan como elemento característico la denominación UNIVERSAL; y, si bien en el signo solicitado se halla la figura de un hombre, y en la marca registrada se halla la presencia de un globo terráqueo; de ello, no se logra una diferencia relevante entre los signos en cuestión. c) Desde el punto de vista fonético se aprecia que ambos signos en la pronunciación destacan la denominación UNIVERSAL.*

Análisis sobre el cotejo marcario realizado

El examen comparativo realizado por el juzgado no analiza los criterios establecidos en el artículo 48 del Decreto Legislativo N°1075 que señala que “tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

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

En este caso, el Juzgado debió determinar como primer paso dentro de su análisis, el elemento predominante del signo si es el figurativo o el denominativo. Pues, si bien ambas marcas, están conformadas por la misma denominación UNIVERSAL, tratándose de signos mixtos es necesario determinar que elemento del signo (el denominativo o figurativo) es el más relevante. En segundo lugar, es necesario determinar la semejanza conceptual que puedan evocar los signos, pues si los signos evocan o representan cosas, características y/o ideas distintas esto permitiría

distinguir al consumidor una marca de la otra. Por tanto, el juzgado al no considerar en su análisis los criterios establecidos en la ley para la comparación entre signos mixtos, no determina con claridad el grado de semejanza entre sí.

Finalmente, el juez concluye que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para la clase 5 y la marca registrada UNIVERSAL para la clase 29. Sobre esta conclusión, cabe resaltar que el nivel de análisis realizado es escaso y si bien el juzgado analiza ligeramente ciertos criterios señalados en la ley, esto solamente da una apariencia de motivación más no es determinante para concluir que los signos en conflicto generan riesgo de confusión.

Examen comparativo entre el signo solicitado UNIVERSAL y el signo registrado FARMACIA UNIVERSAL (certificado N°1172 y N°138771)

Análisis sobre el examen de conexión competitiva realizado

El juzgado no analiza en ninguna parte de su resolución la relación que puedan tener los productos que pretende distinguir el signo solicitado (UNIVERSAL) y la marca registrada (FARMACIA UNIVERSAL). Al respecto, es preciso señalar que, si bien las marcas en comparación distinguen productos de la categoría 5 de la clasificación internacional, esto no implica que los productos sean necesariamente semejantes. Tal como lo señala el artículo 151 de la Decisión 486 en sus segundo párrafo al establecer expresamente que: *“(…) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la clasificación internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.*

Por tanto, el juzgado tenía la obligación de comparar los productos que pretende distinguir el signo solicitado (UNIVERSAL), estos son suplementos vitamínicos en sus diversas variedades y los productos que distingue el signo registrado (FARMACIA UNIVERSAL), productos químicos para la medicina, productos farmacéuticos, higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, entre otros

productos correspondientes a la clase 5 de la clasificación internacional. En consecuencia, al no verificarse uno de los requisitos establecidos en la ley, no es posible determinar la existencia de riesgo de confusión en el mercado.

Cotejo marcario realizado por el Juzgado

El juzgado señaló: a) *Desde el estudio gráfico de los signos en cuestión, se observa que, entre el signo solicitado y las marcas registradas, estas presentan en su impresión la denominación UNIVERSAL, la cual se aprecia de modo conjunto; y si bien en el signo solicitado se halla la figura de un hombre, de ellos no se logra una diferencia relevante entre los signos en cuestión.* b) *Desde el punto de vista fonético, se aprecia que los signos en cuestión en la pronunciación destacan la denominación UNIVERSAL.*

Análisis sobre el cotejo marcario realizado

El juzgado al realizar el cotejo marcario no analiza ni determina si la denominación **FARMACIA** debe ser considerado en el examen comparativo, lo cual es fundamental para el análisis, pues, de concluir que dicha palabra es de uso común esta no debe considerarse al momento de realizar el cotejo marcario por carecer de distintividad, limitando la comparación al término **UNIVERSAL**. Por otro lado, tampoco analiza que elemento predomina en los signos en comparación, el denominativo o gráfico ni si las marcas evocan un concepto similar o distinto.

Finalmente, el juzgado declaró infundada la demanda tras considerar que no le corresponde el derecho del demandante. Debemos precisar que los fundamentos que contienen la sentencia se limitan a repetir lo que la administración señaló en sus resoluciones, sin recurrir a ningún tipo de análisis propio al realizar el examen comparativo. Inclusive, en comparación a las resoluciones administrativas, la sentencia del juzgado tiene menor profundidad, evade criterios que son elementales al realizar un examen comparativo marcario y, por ende, su decisión contiene una *motivación aparente*¹⁵.

¹⁵ Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente N° 0896-2009-PHC/TC. 24 de Mayo del 2010. **Inexistencia de motivación o motivación aparente.** Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una

5.1.4 Análisis de la Opinión Prejudicial **PROCESO 130-IP-2014** emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En el presente caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Opinión Prejudicial del **PROCESO 130-IP-2014**, por solicitud de la Sala, interpretó los artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486. Asimismo, de oficio, interpretó el artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486.

El Tribunal planteó y desarrolló las siguientes cuestiones en debate:

1. Concepto de marca. Requisitos para registrar una marca. La distintividad
2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa e indirecta o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos
3. Comparación entre signos mixtos.
4. Conexión competitiva.
5. Marcas que distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
6. Acuerdos de coexistencia de marcas.
7. Signos conformados por palabras de uso común en clases conexas.

REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA: LA DISTINTIVIDAD

El juez consultante debe analizar en el presente caso si el signo solicitado UNIVERSAL (mixto) de la Clase 5 de la Clasificación Internacional Niza cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD:
REGLA PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO ENTRE SIGNOS
DISTINTIVOS

Sobre la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló lo siguiente: “*La determinación de la confundibilidad corresponde al juzgador, quien ha de establecerla sobre la base de los principios y reglas establecidas a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, que puede ir desde el extremo de similitud hasta identidad.*”



La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión resulta necesario considerar los siguientes tipos de similitud:

- La similitud ortográfica (visual)
- La similitud fonética (auditivo)
- La similitud ideológica (gráfica):

Reglas del cotejo marcario sucesivo:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.¹⁶

¹⁶Breuer Moreno, P. (1946). Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. Buenos Aires: Editorial Robis.

El juez consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si el signo solicitado UNIVERSAL (clase 5) y la marca registrada UNIVERSAL (clase 29) son o no similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS

*“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**, 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. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”.*

La Corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

- Se debe analizar cada signo en su conjunto
- Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comprar
- Se debe tener en cuenta el orden de las vocales
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor.

Si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existía riesgo de confusión.

El juez consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de

inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.

CONEXIÓN COMPETITIVA

Dentro del **Proceso 88-IP-2013**¹⁷, el Tribunal ha señalado que: *“Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.”*

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.”

Análisis de sustitución o complementariedad entre los productos confrontados:

- Sustitutos entre sí para las mismas finalidades.
- Complementario: el uso de un producto puede suponer el necesario uso del otro o su uso conjunto.

Asimismo, el juez deberá considerar los siguientes criterios para determinar si estamos ante un caso de conexión competitiva:

- a) La inclusión de los productos en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza
- b) Canales de comercialización
- c) Similares medios de publicidad
- d) Relación o vinculación entre productos
- e) Uso conjunto o complementario de productos
- f) Mismo género de los productos

¹⁷ Proceso 88-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 22 de mayo del 2013, marca: “ALDO”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

MARCAS QUE DISTINGUEN PRODUCTOS DE LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA

La demandante solicitó el registro del signo **UNIVERSAL** para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, concretamente “suplementos alimenticios minerales”. Dado que el mencionado signo ampara productos farmacéuticos resulta pertinente que se realice un examen más riguroso de su registrabilidad.

*En relación con este tema se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial del 13 de abril de 2011, expedida en el marco del **Proceso 4-IP-2011**¹⁸: “El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. **En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.**”*

Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera su composición y finalidad.” (énfasis agregado)

El criterio jurisprudencial de este Tribunal sobre marcas asociadas a productos farmacéuticos ha sido reiterado en varias sentencias. Así en el Proceso 30-IP- 2000¹⁹, se estableció lo siguiente:

“Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un análisis más riguroso evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro.”

¹⁸ Proceso 04-IP-2011, Interpretación Prejudicial del 13 de abril del 2011, marca: “ALDO”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

¹⁹ Proceso 30-IP-2000, Interpretación Prejudicial del 2 de junio del 2000, marca: “AMOXIFARMA”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

ACUERDO DE COEXISTENCIA

El Tribunal ha expresado que los *“acuerdos de coexistencia de marcas son instrumentos utilizados por competidores para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí pueden cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. No obstante, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, **para que sea aprobada por la autoridad nacional competente, cautelar el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza.***

La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los acuerdos de coexistencia de marcas suscritos entre las partes. Se debe precautelar el interés de los consumidores finales.” (énfasis agregado)

SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS DE USO COMÚN EN CLASE CONEXAS

Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

El literal g) del artículo 135° de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: *“No podrán registrarse como marcas los signos que: (...)*

h) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. “

Si bien la norma prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común pueden ser utilizadas por los otros empresarios. **Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.**²⁰

El juez deberá determinar si la palabra UNIVERSAL es de uso común para la Clase 5 así como para la Clase 29, y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común en clases conexas.

Análisis

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, estableció lineamientos que los jueces deben seguir al momento de resolver el caso. Si bien, el Tribunal no determina que parte procesal tiene la razón, conduce a los magistrados a realizar un análisis riguroso al analizar a la marca solicitada UNIVERSAL y FARMACIA UNIVERSAL, tratándose de marcas que buscan distinguir productos relacionados a la salud (Clase 5: productos farmacéuticos) y con la finalidad de evitar riesgo de confusión entre los consumidores.

De esta manera, el análisis comparativo entre ambos signos debe seguir los siguientes parámetros:

1. Hay que considerar que según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que **es suficiente la existencia de riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.**
2. Se debe analizar la conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas, teniendo en consideración los siguientes criterios: clase internacional a la que pertenecen, finalidad de los productos, público

²⁰ El jurista Jorge Otamendi señala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Asimismo, siempre existirá el parecido derivado de las denominaciones que carecen de distintividad por ser de uso común y son utilizadas por múltiples marcas. Es por ello, se dice que esos elementos comunes son marcariamente débiles.

consumidor, canales de comercialización, medios de publicidad, si son productos sustitutos o complementarios y el género de los productos.

Deberá tenerse en cuenta, que, al no existir conexión, la similitud de los signos no impedirá el registro de la marca que se solicite.

3. Al comparar marcas mixtas, se deberá determinar que elemento es el predominante entre las marcas, si es el gráfico o el denominativo. Si se determina que el elemento denominativo es el más relevante, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas comparativas para elementos denominativos establecidas en la normativa y en la opinión prejudicial. Si, el elemento gráfico predomina frente al denominativo, no habría en principio, lugar a confusión entre los signos, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
4. El juez deberá determinar si las palabras UNIVERSAL y/o FARMACIA son de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como para la clase 29 de la Clasificación Internacional, una vez establecida la posible conexión competitiva existente y, posteriormente, **deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común en clases conexas.**
5. Al realizar el cotejo marcario: **la comparación entre ambos signos debe realizarse sobre la base de las semejanzas y no de las diferencias.**
6. En caso de signos referidos a productos farmacéuticos el análisis comparativo deberá ser más exigente, pues la naturaleza de tales productos frente al público al que van destinados puede ocasionar daños a la salud por efectos de la confusión.

5.1.5 Análisis de la Sentencia de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo.

Examen comparativo entre el signo solicitado UNIVERSAL y el signo registrado UNIVERSAL (certificado N°72964)



Signo Solicitado



Signo Registrado

Examen de conexión competitiva realizado por la Sala

La Sala señala que el signo solicitado busca distinguir productos de la Clase 5 como son suplementos alimenticios y sus variedades, y la marca registrada distingue gelatinas, mermeladas, compota, leche y productos lácteos. De esta semana, siguiendo los criterios establecidos en la opinión prejudicial realizado por el Tribunal Andino, señalan:

- a) Los productos no están incluidos en la misma clase de la clasificación internacional;
- b) los canales de comercialización son distintos, pues los suplementos alimenticios son comercializados en tiendas especializadas, boticas y farmacias, mientras que las gelatinas, compotas, mermeladas son vendidas en tiendas y supermercados;
- c) no guardan relación con los medios de publicidad utilizados, ya que, en el caso de la marca registrada, sus productos utilizan canales masivos como comerciales de televisión, mientras que los suplementos alimenticios están orientados a un público objetivo más reducido, promocionándose mayormente en revistas especializadas o folletería distribuida en gimnasios y eventos deportivos;

d) no se advierte vinculación entre los productos o un uso conjunto y/o complementario que pueda influir en la asociación del origen empresarial, pues si bien INDECOPI advierte que algunos suplementos alimenticios minerales son consumidos en las comidas principales y pueden requerir de leche para su preparación, en este caso no se advierte el uso necesario como productos complementarios, o que sin uno no pueda utilizarse el otro;

e) y por último respecto al género de los productos, si bien distinguen productos alimenticios, al ser de uso y comercialización distinta, no habría relación en común.

Análisis sobre el examen de conexión competitiva realizado

Respecto al análisis de conexión competitiva realizado por la Sala, debido a que este colegiado toma los criterios señalados por el Tribunal de la Comunidad Andina para realizar el examen, se puede observar una comparación más rigurosa sobre el grado de conexión competitiva entre los productos comparados.

La Sala, en cada criterio analizado, determina que no existe relación entre los productos (suplementos vitamínicos) que pretende distinguir el signo solicitado y los productos (gelatinas, mermeladas, compota) que distingue la marca registrada.

Sin embargo, al analizar los canales de comercialización (criterio b), la Sala no menciona a la leche y los productos lácteos, que son productos distintos a las gelatinas, compotas y mermeladas. Si bien, todos estos productos en conjunto pueden coincidir en los mismos canales de comercialización (supermercados y tiendas), es necesario realizar la comparación con todos los productos que distinguen ambas marcas, con mayor énfasis, en los productos que tienen finalidades similares. De otra manera, la motivación podría resultar defectuosa.

Por otra parte, existe criterios analizados que son debatibles o dejan determinadas interrogantes. Por ejemplo, la Sala señala que los productos analizados pertenecen al mismo género, sin embargo, al ser de uso y comercialización distinta, no habría conexión competitiva. Por tanto, cabe preguntarnos ¿Todos los criterios son

igualmente relevantes? ¿Si coinciden en un criterio existe conexión competitiva?
¿En cuantos criterios deben coincidir para determinar que existe conexión competitiva?

Cotejo marcario realizado por la Sala

Del examen de registrabilidad entre los signos, la Sala precisa lo siguiente: *“Se puede advertir que en ambos existe relevancia tanto del elemento denominativo como del figurativo, siendo que la predominancia en ambos es el elemento denominativo UNIVERSAL por su tamaño y ubicación en ambos signos. En cuanto a las similitudes, se verifica que existe identidad denominativa y fonética en el elemento UNIVERSAL, sin embargo, existen diferencias en los elementos figurativos, como es en el primero la sustitución de la letra “I” por una figura estilizada de un hombre con los brazos levantados, el color remarcado de las letras y fuente tipográfica; y en la marca registrada, se compone por un globo terráqueo en colores verde y celeste, dentro de una banda color amarillo que contiene la denominación universal en color rojo y con fuente tipográfica distinta al signo solicitado, por lo que su impresión visual en conjunto es distinta”*. (énfasis agregado)

Análisis sobre el cotejo marcario realizado

Al respecto, la SALA ha determinado que el elemento predominante entre ambos signos es el **denominativo**, por tanto, considerando que las marcas en comparación contienen como única denominación la palabra UNIVERSAL, es decir, son idénticos, al analizar las semejanzas entre ambos signos, es lógico considerar que existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error. Pues, si bien, las marcas en comparación tienen diferencias en el aspecto gráfico, si el elemento denominativo es más relevante, entonces, al ser idénticos en este aspecto serán confundibles.

Análisis final

Los magistrados finalmente concluyen que los signos no son confundibles, pues las semejanzas entre la marca registrada y el signo solicitado no llegan a causar riesgo de confusión indirecto entre los consumidores.

Aunque no lo precisa la sentencia, esta conclusión pudo ser arribada a partir de las siguientes inferencias:

1. Las marcas sí tienen conexión competitiva, pero son disímiles al realizar el cotejo marcario. Por tanto, no son confundibles entre sí.
2. Las marcas son semejantes al realizar el cotejo marcario, pero no tienen conexión competitiva. Por tanto, no son confundibles entre sí.
3. Las marcas no tienen conexión competitiva ni son semejantes al realizar el cotejo marcario. Por tanto, no son confundible entre sí.

Siguiendo la línea argumental de la Sala, se puede advertir que el colegiado se dirige por la tercera premisa, que es que las marcas no tienen conexión competitiva ni son semejantes al realizar el cotejo marcario. No obstante, es cuestionable que la SALA haya concluido durante el cotejo marcario que las marcas son distinguibles, a pesar de haber determinado previamente, que el signo característico es el denominativo. Más aún, si el análisis debe realizarse sobre la base de las semejanzas y no de las diferencias, tal como lo señaló el Tribunal Andino en la opinión prejudicial.

Examen comparativo entre el signo solicitado UNIVERSAL y el signo registrado FARMACIA UNIVERSAL (certificado N°1172 y N°138771)



Signo Solicitado



Signo Registrado



Signo Registrado

Examen de conexión competitiva realizado por la Sala

La Sala señala que el signo solicitado busca distinguir productos de la Clase 5 como son suplementos alimenticios y sus variedades, y la marca registrada distingue productos químicos para la medicina, farmacéuticos, higiénicos y sustancias dietéticas. De esta semana, siguiendo los criterios establecidos en la opinión prejudicial realizado por el Tribunal Andino, señalan:

- a) Los productos están incluidos en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza;
- b) Si bien los suplementos alimenticios se expenden en tiendas especializadas, también tienen como canales de distribución a las cadenas de boticas o farmacias, al igual que los productos de las marcas registradas;
- c) Respecto a los medios de publicidad al tener los suplementos alimenticios un

público objetivo más reducido, promocionándose mayormente en revistas especializadas y folletería distribuidas en gimnasios y eventos deportivos, no se encuentra vinculación con la publicidad de los productos farmacéuticos de las marcas registradas, la que podrán efectuarse por lo general en los propios establecimientos comerciales, es decir, en las farmacias;

- d) De la lista de productos que pretende distinguir el signo solicitado, tenemos que los suplementos alimenticios minerales dietéticos, mezclas para sustitutos de alimentos y bebidas de suplementos alimenticios minerales dietéticos, se pueden vincular a los productos y las sustancias dietéticos para uso médico que distingue las marcas registradas;
- e) Respecto al uso conjunto o complementario, no se advierte que ello pueda suceder necesariamente, pues los productos pueden ser utilizados de forma individual sin que ello cambie su finalidad.
- f) Algunos productos de la marca registrada son del mismo género que las del signo solicitado al registro, particularmente si trata de productos dietéticos.

Finalmente, tras el análisis realizado, la Sala concluye que la conexión competitiva no es de tal magnitud que logre un riesgo de confusión en los consumidores, pues el público consumidor al cual se encuentra dirigido son los que asisten a gimnasios y eventos deportivos, y que recurrirán a una botica, farmacia o tienda especializada por el producto específico que desea adquirir.

Análisis sobre el examen de conexión competitiva realizado

Respecto al análisis de conexión competitiva realizado por la Sala, si bien este colegiado toma los criterios señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para realizar el examen, presenta una grave incongruencia en su análisis.

Por una parte, la marca registrada FARMACIA UNIVERSAL **con certificado 1172 y 138771** distingue diversos productos de la clase 5 de la clasificación internacional, entre ellos se encuentra incluido las **sustancias dietéticas**. Por otra

parte, la marca solicitada UNIVERSAL pretende distinguir **suplementos alimenticios dietéticos** y sus variedades.

Ahora cabe preguntarnos ¿Qué son las sustancias dietéticas? Las sustancias dietéticas son productos cuyo propósito es complementar la dieta de las personas. Es decir, las sustancias dietéticas son suplementos alimenticios dietéticos. Por tanto, nos encontramos ante productos que son **idénticos**. Razón por la cual, el análisis realizado por la Sala debió centrarse en estos productos.

En este caso, al identificarse que los productos comparados son idénticos (suplementos alimenticios dietéticos), no se requiere un profundo análisis de conexión competitiva, pues evidentemente coincidirán en todos los criterios. No obstante, a pesar de que la SALA no advierte lo anterior, durante su análisis, destaca coincidencias en la mayoría de los criterios, a pesar de ello, sorpresivamente determina que la conexión competitiva no es de tal magnitud que logre un riesgo de confusión en los consumidores.

A continuación, se detallará los principales errores cometidos por los magistrados en el análisis de conexión competitiva:

1. Se desvía de uno de los pilares del derecho marcario que es, el principio de especialidad, pues no se tiene en consideración que los signos pretenden distinguir productos idénticos.
2. Cuando analiza los medios de publicidad de los productos (criterio c) compara **los suplementos dietéticos vs productos farmacéuticos**, cuando en realidad la comparación debió incluir a las **sustancias dietéticas vs suplementos alimenticios dietéticos**.
3. A pesar, de que afirma que existe coincidencia competitiva en la mayoría de los criterios, de manera contradictoria, concluye que la conexión competitiva no es de tal magnitud que logre un riesgo de confusión en los consumidores.

Cotejo marcario realizado por la Sala

Del examen de registrabilidad entre los signos, la Sala precisa lo siguiente: *“Entre el signo mixto UNIVERSAL y marca registrada FARMACIA UNIVERSAL y logotipo, y la marca registrada FARMACIA UNIVERSAL DONDE ENCONTRARÁS LO QUE TÚ MEDICO TE RECETA, se puede advertir que en todos existe relevancia tanto en lo denominativo como del figurativo, siendo que la predominancia en todos es el elemento denominativo UNIVERSAL, por su tamaño y ubicación, siendo que la denominación FARMACIA hace indicación del lugar donde se expenden sus productos, y por ende, no es susceptible de ser tomada en cuenta al momento del cotejo marcario, así como tampoco la frase que acompaña al tercer signo por su menor tamaño que no llega a hacerlo relevante.*

En cuanto a las similitudes, se verifica que existe identidad gráfica y fonética en el elemento denominativo UNIVERSAL, sin embargo, existen diferentes en los elementos figurativos, como es en el primero la sustitución de la letra “I” por una figura estilizada de un hombre con los brazos levantados, el color remarcado de las letras y fuente tipográfica; y en las marcas registradas la sustitución de la letra “U” por un mortero con un mazo, y con fuente tipográfica distinta al signo solicitado (...), por lo que su impresión visual de conjunto es distinta, siendo que dichas características hacen posible distinguir de forma diferente los tres signos luego de un examen sucesivo, y además las figuras incluidas evocan o buscan asociar la clase de productos que distinguen.”

Conclusión de la Sala:

Los magistrados finalmente determinan que *“los signos no son confundibles, pues el elemento gráfico y el tipo de letra así como el color, no son confundibles con las de las otras marcas, además que la figura estilizada del hombre con los brazos levantados evoca a un fisiculturista o deportista que se dedica al desarrollo de los músculos, siendo que dicho grupo de personas, por el tipo de deporte que realizan, identifican de forma más selectiva los productos que consumen como son los suplementos alimenticios minerales.”*

Análisis sobre el cotejo marcario realizado

Nuevamente, la Sala incurre en una conclusión que no es congruente con el examen comparativo realizado. Pues, si en primer orden, ha reconocido que el elemento predominante entre ambos signos es el **DENOMINATIVO** y ha descartado del análisis la denominación **FARMACIA**, entonces, reduce la comparación de la denominación **UNIVERSAL**, en donde afirma que existe identidad ortográfica y fonética.

No obstante, de que la Sala ha señalado que el elemento predominante en los signos es el denominativo, otorga en su conclusión mayor relevancia al elemento figurativo, lo cual es contradictorio. A su vez, se aparta de los lineamientos establecidos en la opinión prejudicial del Tribunal Andino en la cual señala que 1) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 2) En caso de signos referidos a productos farmacéuticos el análisis comparativo deberá ser más exigente, pues la naturaleza de tales productos frente al público al que van destinados puede ocasionar daños a la salud por efectos de la confusión.

Análisis sobre la sentencia de la Sala

La decisión que adopta la Sala es la de revocar la sentencia que declaró infundada la demanda y, en consecuencia, la declara fundada, debiendo emitirse nueva resolución administrativa considerando los argumentos expuestos en la sentencia. Sin embargo, al analizar los argumentos que sustentan la sentencia, se puede determinar la existencia de un vicio procesal de **motivación defectuosa**, específicamente presenta una **falta de motivación interna de razonamiento**²¹. Esto debido a que se observa que las premisas elegidas en los considerandos son

²¹ Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente N° 0896-2009-PHC/TC. 24 de Mayo del 2010. **Falta de Motivación Interna de Razonamiento**. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

contradictorias, incongruentes e incompatibles entre sí. De este modo, es evidente que la conclusión a la que se arribó resulte inválida.

5.1.6 Análisis de la Sentencia de la Corte Suprema.

Actuaciones previas

Indecopi interpuso recurso de casación contra la resolución de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso, en la cual revocó la sentencia de primera instancia; y reformándola declaró fundada la demanda, debiendo emitirse nueva resolución administrativa.

El recurso planteado fue declarado **procedente** considerando los argumentos planteados:

- a) **Infracción normativa de los artículos I y VII del Título Preliminar y 50 numeral 6 del Código Procesal Civil referidos al debido proceso y al principio de congruencia:** Al efectuar la Sala Superior, un análisis parcial de los productos que distinguen los signos confrontados, lo llevó a una conclusión equivocada respecto de la existencia de vinculación entre los productos que distinguen los signos confrontados (*infra petita*²²). En la sentencia recurrida se introducen elementos sobre diferencias conceptuales que no fueron materia de apelación, y respecto de la cual no tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos, emitiendo un pronunciamiento *extra petita*²³. Finalmente, indica que se aprecia una falta de congruencia entre lo señalado al interior de la propia resolución, toda vez que en principio señala que hay conexión entre los productos y luego se concluye que no existiría tal conexión, en consecuencia, se aprecia una falta de congruencia interna.

²² La incongruencia *infra petita* se produce cuando el Juez no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos que infringen el debido proceso.

²³ La incongruencia *extra petita* se produce cuando el Juez se pronuncia sobre petitorios o hechos no alegados por las partes.

- b) **Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 136 literal a) de la Decisión N°486:** la Sala Superior debió tomar en consideración los criterios que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de interpretar correctamente el artículo 136 literal a) de la Decisión N°486, interpretaciones que determinan que la confusión se puede presentar de forma directa e indirecta, y se debe tomar en consideración principalmente las semejanzas y el consumo al que van dirigidos los productos.
- c) **Infracción normativa por inaplicación del artículo 45 literales a) y b) del Decreto Legislativo N°1075:** de haber aplicado el Colegio Superior el artículo materia de denuncia en la sentencia de vista, habría determinado al momento de analizar el riesgo de confusión entre marcas confrontadas que, se debe dar mayor relevancia a las semejanzas que presentan los signos confrontados, concluyendo por que se declare infundada la demanda.

Sobre la infracción normativa de orden procesal: vulneración del derecho del debido proceso y del principio de congruencia

En principio debemos señalar que esta infracción señalada por Indecopi presenta tres aristas, es decir, la vulneración al debido proceso y al principio de congruencia se sustenta en tres supuestos:

1. Análisis parcial de los productos que distinguen los signos confrontados, lo cual lo llevó a una conclusión equivocada respecto a la vinculación de los productos.
2. Pronunciamiento extra petita (congruencia externa).
3. Falta de congruencia interna, toda vez que en principio señala que hay conexión entre los productos y luego se concluye que no existiría tal conexión.

Al Respecto, la Corte señaló en su sentencia lo siguiente: *Entonces, del examen comparativo realizado por la Sala Superior, no se evidencia que exista incongruencia en lo resuelto en la sentencia de vista, ni mucho menos se ha*

*afectado el principio del debido proceso, desprendiéndose, por el contrario, que el Colegiado Superior efectuó un análisis respecto de toda la marca que se pretende registrar con las ya registradas, tanto a nivel gráfico, fonético y de los productos ofrecidos, por lo que no es correcto que se alegue que se efectuó un análisis parcial de los productos, sin que se haya demostrado cual sería el estudio que también se debió realizar, ni mucho menos ha precisado cual sería aquel pronunciamiento extra petita que se habría realizado; por consiguiente del estudio de la sentencia no se advierte vulneración al debido proceso, ni tampoco que exista incongruencia en el interior de la misma, circunstancia que conlleva a que este Tribunal Superior declare **infundada** la infracción normativa propuesta.*

Análisis sobre la supuesta infracción

Respecto al primer punto, sobre el análisis parcial de los productos (*pronunciamiento infra petita*). Indecopi señala en su recurso de casación que: “La sentencia de segunda instancia al momento de analizar los canales de comercialización de los productos que pretenden distinguir los signos confrontados no ha analizado los canales de comercialización de los productos lácteos (que fueron expresamente invocados en el recurso de apelación), sino que se limitó a comparar los canales de comercialización de las gelatinas, compotas y mermeladas). En consecuencia, se aprecia un pronunciamiento *infrapetita* respecto a la materia controvertida en segunda instancia administrativa.”

Si bien es cierto, que la Sala al analizar los canales de comercialización, no precisa a los productos lácteos dentro de la comparación, esto no necesariamente implica que la conclusión sea errónea. Pues, en este caso, los productos lácteos, las gelatinas, compotas y mermeladas presentan canales de comercialización similares (supermercados y tiendas), a diferencia de los suplementos vitamínicos que se expenden en farmacias y tiendas especializadas, razón por la cual, esta omisión no es relevante ni implica una conclusión equivocada respecto a la vinculación de los productos. En consecuencia, no se observa la existencia de un pronunciamiento *infra petita* o por debajo de lo solicitado por las partes.

Respecto al segundo punto, Indecopi señala que: “La Sala emitió sentencia en segunda instancia pronunciándose respecto a puntos que no fueron materia de apelación por la demandante, y en consecuencia ya habían quedado consentidos. Específicamente, el demandante señaló en su apelación que los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distinguen las marcas registradas (certificado N°1172 y N°138771) se encuentran vinculados.”

Si bien es cierto, que el demandante reconoció en su apelación que existe vinculación entre los productos comparados, esto no impide al colegiado de segunda instancia a realizar el análisis de conexión competitiva. Más aún, sí el análisis es necesario para concluir si existe o no riesgo de confusión, tomando en consideración los criterios establecidos en la opinión prejudicial y en la normativa aplicable. En consecuencia, no se observa la existencia de un pronunciamiento *extra petita o algo diferente a lo solicitado por las partes*.

Respecto al tercer punto, Indecopi señala que: “Existe una falta de incongruencia interna, toda vez que, en el considerando décimo, la Sala señala que se pueden vincular los productos que distinguen los signos confrontados y que estaría ante productos del mismo género, sin embargo, en el último párrafo, del mismo considerando, señala que la conexión competitiva no sería de tal magnitud que logre un riesgo de confusión, debido a que los consumidores los adquirirían en lugares distintos.”

Este argumento es el más relevante en el recurso de casación, debido a que, tras realizar el análisis de los considerandos de la sentencia de la Sala, se puede apreciar una incongruencia interna, pues las conclusiones no son consecuentes con el análisis realizado. No obstante, Indecopi no es lo suficientemente claro en este aspecto pues no precisa detalladamente de qué manera se produce la contradicción. Por tanto, esto dificulta a la Corte Suprema a determinar el agravio normativo que se ha producido, más aún si la sentencia tiene la apariencia de un análisis detallado.

No obstante, detallaremos la incongruencia interna cometida. A continuación, se podrá observar el análisis de conexión competitiva realizada por la Sala entre el signo solicitado UNIVERSAL y el signo registrado FARMACIA UNIVERSAL:

Gráfico N°1

| Criterio comparativo | Suplementos vitamínicos dietéticos | Sustancias dietéticas y productos farmacéuticos | Conclusión |
|---|--|---|---|
| Clasificación Internacional | Clase 5 | Clase 5 | Pertenecen a la misma clase. |
| Canales de comercialización | Farmacias y tiendas especializadas | Farmacias. | Coinciden en los canales de comercialización. |
| Medios de publicidad | Revistas, folletería, eventos deportivos. | En las propias farmacias (solo se menciona a los productos farmacéuticos). | No hay coincidencia. |
| ¿Son productos vinculados? | Los suplementos vitamínicos dietéticos se pueden vincular a los productos y las sustancias dietéticas para uso médico que distingue las marcas registradas. Entonces, sí son productos vinculados | | |
| ¿Son productos complementarios? | No necesariamente. | | |
| ¿Pertenecen al mismo género de productos? | Algunos productos de la marca registrada son del mismo género que las del signo solicitado al registro, particularmente si trata de productos dietéticos. Sí pertenecen al mismo género. | | |

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede apreciar, la Sala ha analizado seis criterios comparativos en el examen de conexión competitiva, de los cuales ha concluido que existe coincidencia en cuatro criterios. Además de manera irrazonable, cuando analiza los medios de publicidad solo compara a los suplementos vitamínicos con los productos farmacéuticos, cuando el análisis debió incluir *suplementos vitamínicos dietéticos vs sustancias dietéticas*. Entonces, a partir del propio análisis realizado por la Sala ¿Es congruente concluir que no existe conexión competitiva capaz de generar riesgo de confusión en los consumidores?

La Sala basado en el principio de especialidad, simplemente debió advertir que el signo solicitado (UNIVERSAL) pretender distinguir un producto idéntico (sustancias dietéticas) al que distingue la marca registrada (FARMACIA UNIVERSAL), y determinar en consecuencia, que existe conexión competitiva.

Esta incongruencia interna también es evidente en el cotejo marcario realizado por la Sala, en la cual reconoce de manera expresa que el **elemento predominante** entre los signos comparados (UNIVERSAL y FARMACIA UNIVERSAL) es el **denominativo** por encima del **figurativo**. Entonces, resulta incongruente que se determine que las marcas no generan riesgo de confusión debido a sus diferencias gráficas, cuando este elemento no se ha determinado como **predominante**.

En consecuencia, sí se evidencia en la sentencia una infracción normativa de los artículos I y VII del Título Preliminar y 50 numeral 6 del Código Procesal Civil referidos al debido proceso y al principio de congruencia. No obstante, debido a que Indecopi, en su recurso de casación, no desarrolla adecuadamente la falta de congruencia interna, es más complicado para los magistrados de la Corte Suprema determinar esta infracción normativa.

Sobre la infracción normativa por interpretación errónea del artículo 136 literal a) de la Decisión N°486

Al respecto, la Corte Suprema señaló: *No se observa que la Sala de mérito haya incurrido en una interpretación errónea del literal a) del artículo 136 de la Decisión N°486, evidenciándose, por el contrario, que para emitir su*

*pronunciamiento ha considerado la interpretación pre judicial, vinculado con la citada norma; en consecuencia, pudo establecer que entre la marca solicitada y las registradas, existen notables diferencias, tanto gráfica y fonéticamente, así como en los productos que se distinguen, lo que permite la coexistencia entre las aludidas marcas, por tanto, la infracción normativa planteada debe declararse **infundada**.*

Análisis sobre la supuesta infracción

Sobre esta supuesta infracción normativa, para determinar si dos marcas son idénticas o semejantes, es necesario realizar un examen comparativo de los productos o servicios ofrecidos y, el cotejo marcario entre los signos. De esta manera, de cumplirse estas dos condiciones, se deberá determinar que los signos son capaces de generar riesgo de confusión entre sí. Al respecto, el Tribunal Andino estableció parámetros en su opinión prejudicial para que los magistrados pudieran realizar un análisis adecuado en concordancia con el espíritu de las normativas aplicables. Debiendo tener en consideración:

- Las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
- Que no es necesario que el signo solicitado para el registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia de riesgo de confusión para que se configure la prohibición del registro.
- En caso de signos referidos a productos farmacéuticos el análisis comparativo deberá ser más exigente.

Tal como se ha desarrollado anteriormente, si bien el colegiado de segunda instancia realiza un análisis de los signos confrontados siguiendo ciertos criterios establecidos en la opinión prejudicial, su conclusión no es consecuente con su propio análisis ni con la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por tanto, sí existe una infracción normativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Sobre la infracción normativa por inaplicación del artículo 45 literales a) y b) del Decreto Legislativo N°1075

Al respecto, la Sala señaló: *“Pero, como se observa la resolución recurrida la Sala Superior, ha cumplido con efectuar la comparación gráfica, fonética y de los productos que se distinguen, análisis que implica una valoración conjunta de la marca solicitada con las registradas, circunstancia que permitió establecer que no existen semejanzas entre los signos cuestionados, haciendo posible su coexistencia, pues, no generaría riesgo de confusión entre los consumidores; en consecuencia, no se advierte que la sentencia de vista haya infringido los literales a) y b) del artículo 45 del Decreto Legislativo N°1075, debiendo este Tribunal Supremo declarar infundada la denuncia propuesta.”*

Análisis sobre la supuesta infracción

Sobre esta supuesta infracción normativa, no es cierto lo dicho por la Corte al afirmar que el análisis realizado por la Sala establece que no existen semejanzas. Por el contrario, el análisis realizado por el colegiado de segunda instancia sí reconoce diversas semejanzas entre los signos, tanto de conexión competitiva como en el cotejo marcario, razón por la cual era menester determinar si las semejanzas son suficientes para inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado. Tal como se ha señalado, anteriormente el propio análisis de la Sala determina la existencia de mayores semejanzas que diferencias, con lo cual una conclusión contraria a ella resultaría incongruente. Por tanto, sí existe una infracción normativa al artículo 136 literal a) de la Decisión N°486.

Conclusión

Los argumentos establecidos por Indecopi no son lo suficientemente detallados como para determinar la existencia de incongruencia interna en la sentencia de segunda instancia. No basta con decir que existe incongruencia sino además era su obligación plasmar en su recurso las incongruencias lógicas presentes tanto en el análisis de conexión competitiva como en el cotejo marcario, pues, deben

cumplirse ambos supuestos para que se determine riesgo de confusión. Si bien, la Corte Suprema, solo analiza de manera superficial lo establecido en la sentencia, no es su obligación realizar nuevamente un examen riguroso del fondo de la controversia, considerando que esta labor corresponde a las instancias inferiores y a las partes. Por esta razón, considero que los magistrados no cuentan con los elementos suficientes para declarar fundado el recurso de casación. No obstante, si Indecopi hubiera detallado adecuadamente la incongruencia interna de la sentencia, la casación debió haber sido declarada fundada por ser de ley y derecho.

5.2 Problema jurídico N° 2

5.2.1 Determinar si existe riesgo de confusión mediante el análisis de conexión competitiva entre la marca solicitada y la marca registrada N°72964.

Por una parte, tenemos a la marca UNIVERSAL registrada para la Clase 29 que distingue los siguientes productos: **gelatina, mermeladas, compota, y productos lácteos**. Por otra parte, la marca que se presente registrar de nombre UNIVERSAL pretende distinguir **suplementos alimenticios minerales** en todas sus variedades correspondiente a la Clase 5 de la Clasificación Internacional.

Para realizar el análisis de conexión competitiva entre marcas, debemos determinar preliminarmente, si existe identidad entre algún producto que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada. En este caso, no se observa que el signo solicitado pretenda distinguir algún producto distinguido por la marca registrada. Razón por la cual, no hay identidad entre productos. Por tanto, como segundo paso, se analizarán los criterios de conexión competitiva entre los productos para determinar el grado de conexión entre sí.

Previamente, se realizará una introducción sobre la finalidad de los productos comparados y su público consumidor respectivamente:

Por un lado, la leche y los productos lácteos básicamente son alimentos que contienen leche y sus derivados procesados, tienen como finalidad ser alimentos de consumo diario y están dirigidos a un público consumidor que guste de los productos a base de leche. La gelatina es una proteína hecha de colágeno animal y las mermeladas y compota a base de fruta.

24



²⁴ Imagen referencial de productos de la marca UNIVERSAL (N°72964) que distingue productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional.

Por otro lado, los suplementos alimenticios minerales en todas sus variedades son productos que complementan la alimentación, tienen como finalidad complementar la ingesta alimentaria en beneficio de la salud, está dirigido a un público consumidor que requiere incrementar, complementar o suplir alguno de los componentes que adquiere través de la dieta, es decir, de los alimentos y platillos que se ingieren a diario; pues algunas personas no obtienen en su alimentación todos los nutrientes que necesitan y por ello recurren a los suplementos alimenticios, o también personas que realizan deporte y/o gimnasio y recurren a estos suplementos para aumentar su rendimiento.

25



²⁵ Imagen referencial de productos del signo solicitado UNIVERSAL que distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional.

A continuación, se realizará el análisis de los criterios comparativos para definir el grado de conexión competitiva entre los productos de los signos comparados:

Gráfico N°2

| Criterio comparativo | Productos lácteos, gelatinas y mermeladas | Suplementos vitamínicos | Conclusión |
|-----------------------------|---|---|---|
| Clase Internacional | Clase 29 | Clase 5 | No pertenecen a la misma clase. |
| Finalidad de los productos | Alimenticia (de origen animal o vegetal) | Complemento alimenticio | No poseen la misma finalidad. |
| Público consumidor | Personas que consumen productos lácteos, mermeladas o gelatinas. | Personas que requieren complementar su alimentación por salud y/o deportistas. | No tienen el mismo público consumidor. |
| Canales de comercialización | Supermercados, tiendas. | Farmacias, tiendas especializadas. | No tienen los mismos canales de comercialización. |
| Medios de publicidad | Difusión masiva (televisión, radio, paneles) | Difusión restringida: revistas personalizadas, afiches en gimnasios y comunicación directa. | No tienen los mismos medios publicitarios. |
| Género de los productos | Ambos productos pertenecen al mismo género: productos alimenticios. | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| ¿Son productos sustitutos? | No son bienes sustitutos, considerando que tienen diferentes finalidades y público consumidor. |
| ¿Son productos complementarios? | No necesariamente. Si bien los suplementos se pueden consumir junto a productos lácteos, esto no es indispensable. |

Fuente: Elaboración propia

Realizado el análisis de conexión competitiva, se puede verificar que no existe coincidencia en la mayoría de los criterios, por tanto, no existe conexión competitiva entre los productos comparados.

5.2.2 Determinar si existe riesgo de confusión mediante el análisis comparativo (cotejo marcario) entre la marca solicitada y la marca registrada N°72964.



Signo Solicitado



Signo Registrado

En primer lugar, debemos determinar que elemento es el predominante en ambos signos, si el elemento gráfico o el denominativo. En este caso, se puede observar que el elemento determinante en ambas marcas es el **denominativo**, esto considerando que la denominación UNIVERSAL es más impactante visualmente frente a los elementos gráficos que acompañan el signo, debido a su tamaño y ubicación.

En segundo lugar, considerando que el elemento denominativo es el más relevante se deberá tomar en consideración los criterios comparativos para signos denominativos:

- i) Similitud ortográfica: En ambos casos se encuentra presente como única denominación la palabra UNIVERSAL. Por tanto, son signos idénticos ortográficamente.
- ii) Similitud fonética: En ambos casos se encuentra presente como única denominación la palabra UNIVERSAL. Por tanto, son signos idénticos fonéticamente.
- iii) Similitud conceptual: El término UNIVERSAL es un adjetivo que significa que comprende o es común a todos. Esta palabra es utilizada comúnmente para agrupar la totalidad de individuos de un grupo en concreto. En ambos casos, al contener la misma denominación, los signos comparten un concepto idéntico.

En tercer lugar, se analizará los elementos figurativos de los signos en comparación, en base a los siguientes criterios:

- i) Si las figuras evocan un mismo concepto: Por una parte, respecto al signo solicitado podemos observar que la letra “I” ha sido reemplazada por la silueta de un hombre musculoso con los brazos levantados. Esto da la apariencia de que la marca está relacionada con el físico. Por lo cual puede relacionarse con gimnasios, alimentos vitamínicos, marcas deportivas, etc. Por otra parte, respecto al signo registrado podemos observar un globo terráqueo y una franja, lo cual no evoca un concepto claro, pues simplemente hace referencia al planeta tierra. En consecuencia, las marcas evocan conceptos distintos.
- ii) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida: Por una parte, el signo solicitado, utiliza el color negro y rojo, así como una tipografía de gran tamaño. Por otra parte, respecto al signo registrado podemos observar que se contiene colores verde y celeste, dentro de una banda color amarillo contiene la denominación universal en color rojo y con fuente tipográfica distinta al signo solicitado. Por tanto, su impresión visual en conjunto es distinta.

Por último, debemos precisar, que elemento impacta más en la mente del consumidor medio. Si bien, las marcas en comparación presentan diferencias en el aspecto gráfico, **son idénticos** en el elemento denominativo. Por tanto, considerando que el elemento denominativo impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, se concluye que los signos tienen semejanzas suficientes.

Conclusión:

Realizado el análisis de conexión competitiva y el cotejo marcario. Se ha determinado en el cotejo marcario que los signos examinados son similares. No obstante, los productos que pretenden distinguir los signos no presentan conexión competitiva. Por tanto, en base al principio de especialidad, los signos son distinguibles entre sí y pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores ni al titular del signo.

5.2.3 Determinar si existe riesgo de confusión mediante el análisis de conexión competitiva entre la marca solicitada y las marcas registradas N°1172 y N°138711.

Por una parte, tenemos a la marca UNIVERSAL registrada para la Clase 5 que distingue los siguientes productos: productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; **sustancias dietéticas para uso médico**, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material dental; desinfectantes; fungicidas. Por otra parte, la marca que se presente registrar UNIVERSAL pretende distinguir: Suplementos alimenticios minerales, en particular, **suplementos alimenticios minerales dietéticos, suplementos minerales dietéticos**, suplementos alimenticios minerales, suplementos alimenticios minerales herbales, mezclas para sustitutos de alimentos y **bebidas de suplementos alimenticios minerales dietéticos**, suplementos alimenticios minerales nutricionales, suplementos alimenticios minerales, suplementos alimenticios minerales nutricionales, mezclas para bebidas de suplementos alimenticios minerales nutricionales, suplementos alimenticios minerales vitamínicos, suplementos alimenticios vitamínicos minerales, barras sustitutas de alimento.

Para realizar el análisis de conexión competitiva entre marcas, debemos determinar preliminarmente, si existe identidad entre algún producto que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada. Pues, de ser productos idénticos, efectivamente coincidirán en todos los criterios comparativos de conexión competitiva. En este caso, observamos que el signo solicitado (UNIVERSAL) pretende distinguir **suplementos alimenticios minerales dietéticos**, por otra parte, el signo registrado (FARMACIA UNIVERSAL) distingue **sustancias dietéticas para uso médico**. Al respecto, debemos señalar que los suplementos dietéticos son sustancias dietéticas que se utilizan para complementar la dieta de las personas. Por tanto, nos encontramos ante productos idénticos.

Los suplementos alimenticios dietéticos o sustancias dietéticas pueden encontrarse en diferentes presentaciones, en pastillas, cápsulas, líquidos, polvos etc. Estos productos son comercializados mayormente, en farmacias y tiendas especializadas, y están dirigidos a un público consumidor que requiere incrementar, complementar o suplir alguno de los componentes que adquiere través de la dieta, es decir, de los alimentos y platillos que se ingieren a diario; o también personas que realizan deporte y/o gimnasio y recurren a estos suplementos para aumentar su rendimiento.



26

²⁶ Imagen referencial de productos dietéticos en sus diferentes presentaciones.

Si bien, no todos los productos del signo solicitado (UNIVERSAL) coinciden con los productos del signo registrado (FARMACIA UNIVERSAL), por el principio de especialidad, una marca goza de protección para los productos o servicios para los cuales fue registrada. Por tanto, bastará que exista identidad y/o semejanza en uno de los productos comparados para que exista conexión competitiva. Pues tal como se ha señalado, productos idénticos coincidirán en todos los criterios comparativos.

Realizado el análisis, se ha podido determinar que existe conexión competitiva entre los productos comparados pues **ambos distinguen sustancias dietéticas**. Por tanto, se cumple una de las condiciones para determinar que existe riesgo de confusión pasible de inducir a error al público consumidor.

5.2.4 Determinar si existe riesgo de confusión mediante el análisis comparativo (cotejo marcario) entre la marca solicitada y las marcas registradas N°1172 y N°138711.



Para efectos prácticos, únicamente centraremos el análisis entre el signo FARMACIA UNIVERSAL (registro N°1172) y el signo solicitado UNIVERSAL. Por tanto, se omitirá del análisis el signo FARMACIA UNIVERSAL DONDE ENCONTRARÁS LO QUE TU MÉDICO TE RECETA.

En primer lugar, se deberá excluir del examen comparativo a los signos comunes o usuales que carecen de distintividad. En este caso, la palabra **FARMACIA** es un término utilizado en el lenguaje corriente para describir el lugar donde se expenden productos farmacéuticos. Por tanto, **FARMACIA**, al ser una designación de uso común no deberá ser considerado en el cotejo marcario.

En segundo lugar, debemos determinar que elemento es el predominante en ambos signos, si el elemento gráfico o el denominativo. En este caso, se puede observar que el elemento determinante entre las marcas es el **denominativo**, esto considerando que el término UNIVERSAL es más impactante visualmente frente a los elementos gráficos que acompañan al signo, debido a su tamaño y ubicación.

En tercer lugar, considerando que el elemento denominativo es más relevante, se deberá tomar en consideración los criterios comparativos para signos denominativos:

- i) Similitud ortográfica: En ambos casos se encuentra presente como única denominación la palabra UNIVERSAL. Por tanto, son signos idénticos ortográficamente.
- ii) Similitud fonética: En ambos casos se encuentra presente como única denominación la palabra UNIVERSAL. Por tanto, son signos idénticos fonéticamente.
- iii) Similitud conceptual: El término UNIVERSAL es un adjetivo que significa que comprende o es común a todos. Esta palabra es utilizada comúnmente para agrupar la totalidad de individuos de un grupo en concreto. En ambos casos, al contener la misma denominación, los signos comparten un concepto idéntico.

En tercer lugar, se analizará los elementos figurativos de los signos en comparación, en base a los siguientes criterios:

- i) Si las figuras evocan un mismo concepto: Por una parte, respecto al signo solicitado podemos observar que la letra “I” ha sido reemplazada por la silueta de un hombre musculoso con los brazos levantados. Esto da la apariencia de que la marca está relacionada con el físico. Por lo cual puede relacionarse con gimnasios, alimentos vitamínicos, marcas deportivas, etc. Por otra parte, respecto al signo registrado podemos observar que la letra “U” ha sido reemplazada por un mortero, que es un instrumento que sirve para triturar o pulverizar pastillas. Esto genera que el signo pueda vincularse con productos farmacéuticos. En consecuencia, las marcas evocan conceptos distintos.
- ii) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida: Por una parte, el signo solicitado, utiliza el color negro y rojo, así como una tipografía de gran tamaño. Por otra parte, respecto al signo registrado podemos observar que utiliza el color negro y una tipográfica distinta al signo solicitado. Por tanto, su impresión visual en conjunto es distinta.

Por último, debemos precisar, que elemento impacta más en la mente del consumidor medio. Si bien, las marcas en comparación presentan diferencias en el aspecto gráfico, **son idénticos** en el elemento denominativo. Por tanto, considerando que el elemento denominativo impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, se concluye que los signos tienen semejanzas suficientes capaces de inducir a error al público.

Conclusión:

Realizado el análisis de conexión competitiva y el cotejo marcario. Se ha determinado que los signos examinados distinguen productos idénticos y presentan semejanzas suficientes capaces de inducir a error al público.

5.3 Problema jurídico N° 3

5.3.1 Análisis del artículo 159° de la Decisión 486 y el artículo 56° del Decreto Legislativo N°1075 que regulan los acuerdos de coexistencia entre marcas.

Existen diversas casuísticas en las cuales dos marcas pueden entrar en conflicto y un acuerdo de coexistencia podría solucionar este problema. La norma comunitaria y nacional regulan este mecanismo:

Decisión 486

Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. (...)

Decreto Legislativo N°1075

Artículo 56.- Coexistencia de signos: Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos de coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones.

De esta manera, observamos en las normas citadas que se permite que dos signos idénticos o semejantes coexistan siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- i) La existencia de registro de marcas idénticas o similares.
- ii) La existencia de un acuerdo entre las partes.
- iii) **La adopción de medidas necesarias para evitar la confusión del público consumidor.**
- iv) La inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.
- v) **Respetar las normas sobre prácticas comerciales y protección de la competencia.**

Las condiciones resaltadas merecen una atención especial, pues la autoridad competente nacional ha establecido requisitos adicionales para determinar su cumplimiento.

Indecopi, en el precedente de observancia obligatoria contenido en la resolución 4665-2014/TPI-Indecopi²⁷, ha establecido los requisitos que tienen que cumplirse para que un acuerdo de coexistencia pueda aceptarse:

- i) Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose los elementos denominativos y figurativos que las conforman, así como también los productos y servicios a los que están referidos.
- ii) Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo.
- iii) Delimitación de los productos o servicios a los que se restringirán las marcas materia del acuerdo de coexistencia en el mercado. Para tal efecto, será necesario que las partes soliciten la limitación efectiva de los productos o servicios en los registros y solicitudes respectivas.
- iv) Delimitación de la forma de uso o presentación de los signos
- v) Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.
- vi) Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso se presente alguna materia litigiosa entre las partes.

²⁷ Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (2014), Resolución N°4665-2014/TPI-INDECOPI. Lima, 15 de diciembre del 2014.

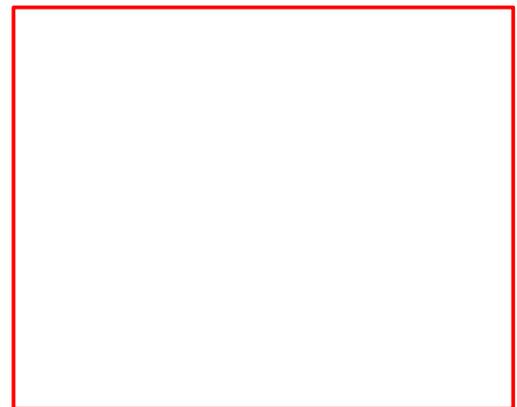
Aun cuando, las partes establezcan en su acuerdo los requisitos mínimos establecidos, la autoridad administrativa podrá denegar el acuerdo si considera que existe la posibilidad de que exista riesgo de confusión entre los signos, tutelando el interés del público consumidor.

5.3.2 Determinar si es válido el acuerdo de coexistencia suscrita entre las partes.

En este caso, el demandante y el señor Zea Oros titular de la marca UNIVERSAL (certificado 72964) suscribieron un acuerdo de coexistencia para el uso de la marca UNIVERSAL.

A continuación, se realizará el análisis del acuerdo de coexistencia suscrito entre las partes y se determinará si cumple los requisitos mínimos para su aceptación:

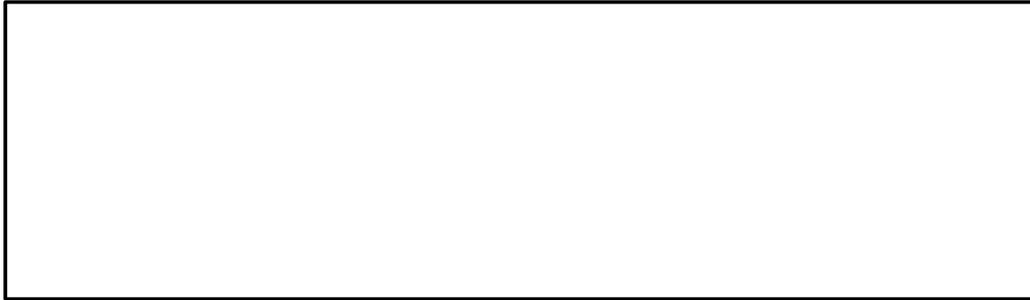
- i) Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose los elementos denominativos y figurativos que las conforman, así como también los productos y servicios a los que están referidos²⁸:



²⁸ Imágenes obtenidas del Acuerdo de Coexistencia suscrito. Página 2, 12 y 13.

- El acuerdo cumple con informar los elementos denominativos y figurativos correspondientemente. No obstante, no precisa que productos distinguirá el signo de UNIVERSAL NUTRITION, si bien, señala que distinguirá suplementos y productos comestibles y no comestibles relacionados con el deporte y el fisicoculturismo, esta información no precisa que productos son exactamente ni a qué clase de la clasificación internacional pertenecen.

ii) Delimitación del ámbito territorial²⁹:



- El acuerdo señala que el uso y registro de las marcas, en cada caso, serán aplicables en todo el mundo. Sin embargo, no delimita con exactitud el ámbito territorial de aplicación del acuerdo de coexistencia *per se*. Este requisito podría ser observado por la autoridad competente al carecer de precisión.

iii) Delimitación de los productos a los que se restringen las marcas:

- No existe una referencia exacta acerca de las limitaciones y renunciadas realizadas por los titulares de los signos bajo análisis a fin de evitar el riesgo de confusión entre los mismos. Esto, debido a que, UNIVERSAL PROTEIN no ha precisado con exactitud, en el acuerdo de coexistencia, que productos o servicios exactamente pretende distinguir su signo y a qué clase de la clasificación internacional pertenecen.

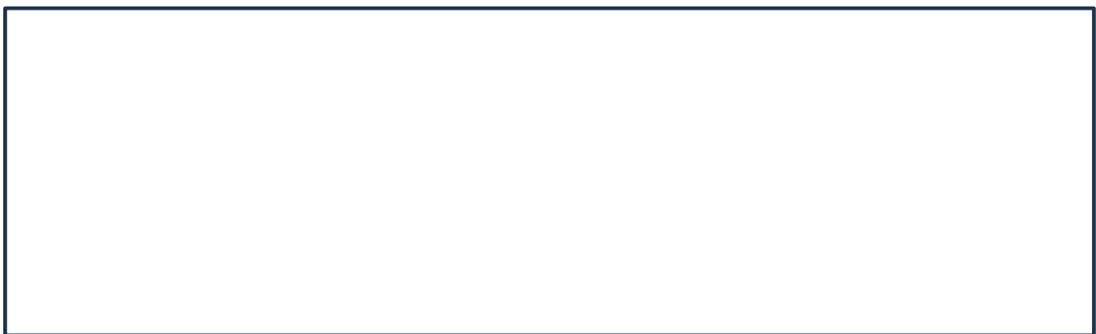
²⁹ Imagen obtenida del acuerdo de coexistencia suscrito. Página 4.

iv) Delimitación de la forma de uso o presentación de los signos³⁰:



- El acuerdo delimita apropiadamente la forma de uso de los signos de cada parte. Se especifica que las formas de uso están detalladas en las ilustraciones establecidas en los anexos B y C. Asimismo, acuerdan identificar claramente el origen comercial en sus productos.

v) Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo³¹.



- El acuerdo señala que la interpretación y cumplimiento se someterá a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI.

³⁰ Imagen obtenida del acuerdo de coexistencia suscrito. Página 4.

³¹ Imagen obtenida del acuerdo de coexistencia suscrito. Página 6.

- vi) Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso se presente alguna materia litigiosa entre las partes³².



- El acuerdo señala que el método de resolución de controversias será mediante arbitraje y cuáles serán las leyes aplicables.

Conclusión:

Tras realizarse el análisis del acuerdo, se advierte que no contiene las condiciones mínimas requeridas para su aceptación, ello en la medida que no se ha precisado con exactitud que productos distinguirá la marca de la empresa UNIVERSAL PROTEIN. En consecuencia, al no precisar que productos específicos ni la clase internacional, tampoco delimita los productos a los que se restringe la marca. Por lo tanto, en el caso concreto, se concluye que el acuerdo de coexistencia presentado no será susceptible de minimizar al máximo el riesgo de confusión que existe entre el signo solicitado y las marcas registradas, su registro afectará el interés general de los consumidores, motivo por el cual no corresponde aceptar el acuerdo presentado.

³² Imagen obtenida del acuerdo de coexistencia suscrito. Página 7.

5.4 Problema jurídico N° 4

5.4.1 ¿Fue correcto determinar la suspensión del proceso a fin de solicitar la interpretación prejudicial?

El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su artículo 33 señala:

Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.

Artículo 35.- El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal.

En el proceso 012-IP-2009³³, el Tribunal Andino señaló lo siguiente:

“La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los cinco Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación” (19 de mayo de 1981).

Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, debe pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado (...) Queda en consecuencia claro, que la interpretación

³³ Proceso 012-IP-2009, Interpretación Prejudicial del 07 de mayo del 2009, marca: “EL MACHO”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

no es ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá por otra parte, adoptar dicha interpretación (...)

*La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales **de última instancia**, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia pues, en este caso el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el procedimiento, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél.” (énfasis agregado)*

“De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo” (Proceso 03-IP- 93³⁴).

Analizados los artículos citados del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se puede afirmar, por una parte, que los jueces de primera instancia **facultativamente** pueden solicitar interpretación prejudicial al Tribunal Andino. Por otra parte, los tribunales de última instancia, es decir, las Salas Contenciosas Administrativas, **obligatoriamente** deben suspender el procedimiento y solicitar al Tribunal Comunitario su interpretación.

Es probable, que diversas opiniones prejudiciales contengan las mismas interpretaciones aplicadas en casos análogos, es decir, que las normas aplicables en un proceso hayan sido interpretadas y/o aclaradas en un proceso anterior. No obstante, en aplicación de la teoría del **litigio concreto**³⁵, el juez nacional de última instancia siempre debe requerir la interpretación del Tribunal Andino en caso se apliquen normas comunitarias. Esto considerando, que la aplicación de la norma

³⁴ Proceso 03-IP-93, Interpretación Prejudicial del 13 de junio de 1993, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

³⁵ Sobre la doctrina del litigio concreto el jurista Juan Carlos Dueñas Muñoz ha señalado: *por la que toda duda del juez nacional de última instancia sobre derecho comunitario deberá contar necesariamente con la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.*

comunitaria se interpreta, de tal forma que, el tribunal analizará la pertinencia o no de tales normas.

Por ejemplo, si un juez solicita la interpretación de tres artículos de la Decisión 486, el Tribunal Andino puede analizar los tres artículos y, de oficio, interpretar otros artículos que considere aplicable al caso en concreto. Finalmente, el juez estará obligado a adoptar el pronunciamiento del tribunal comunitario en su sentencia.

Por otra parte, sobre que instancia es la que está obligada a solicitar interpretación prejudicial, la norma andina señala que **en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno** se suspenderá el proceso y se solicitará la interpretación prejudicial. Al respecto el Tribunal Andino señaló en el proceso 012-IP-2009:

“En la primera instancia judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo estaba habilitada para solicitar una interpretación prejudicial de carácter facultativo; sin embargo, cuando la demandante JABONERÍA WILSON S.A. interpuso recurso de apelación ante la segunda instancia, es decir, ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú, ésta se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ya que el recurso de casación es un recurso extraordinario y no una instancia adicional.”

Por tanto, en el caso en concreto, es la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, como segunda instancia judicial la encargada de suspender y solicitar la opinión prejudicial del Tribunal Andino de manera obligatoria.

En consecuencia, la interpretación de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo al determinar la suspensión obligatoria del proceso a fin de solicitar la interpretación prejudicial **sí es correcta**.

5.4.2 La doctrina interpretativa del acto aclarado

El caso analizado, inició su etapa judicial en el año 2012 y culminó en el año 2019, periodo del tiempo en el cual el Tribunal Comunitario aplicaba la teoría del **litigio concreto**, por esta razón, todas las salas contenciosas administrativas estaban en la obligación de suspender los procedimientos en donde se aplicará normas comunitarias y debían solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial de las normas aplicables.

Esta obligatoriedad de acudir al Tribunal Andino generó que los artículos de la Decisión 486 sean interpretadas de manera repetitiva en múltiples casos, pues continuamente, las salas recibían interpretaciones que ya habían sido vistas e interpretadas, sobre la misma normativa aplicable. Esta situación generaba en la práctica una sobrecarga por parte del Tribunal Andino, pérdida de tiempo y de recursos. En ocasiones, los magistrados ya sabían de antemano cual sería la respuesta de la corte andina, pues ya contaban con opiniones prejudiciales de la normativa aplicable que fueron vistas en casos anteriores. Esta aplicación de la teoría del litigio concreto convertía a los jueces en un historiador de la ley, debiendo solicitar y repetir lo dicho por el Tribunal Andino en casos similares.

Sin embargo, a partir del año 2023, el Tribunal declaró jurisprudencialmente, sobre la base de una interpretación teleológica, que la doctrina interpretativa del **acto aclarado**³⁶ es plenamente compatible con el ordenamiento jurídico comunitario andino. (Gómez, 2024)

¿Qué es la doctrina del acto aclarado?

Si la norma andina que aplicará el juez nacional para resolver la controversia ya ha sido interpretada de manera prejudicial, es decir, ya ha sido aclarada por la corte andina en otro caso, el juez podrá eximirse de la responsabilidad de solicitar consulta prejudicial ante el tribunal andino.

³⁶ Doctrina aceptada y desarrollada en el Proceso 145-IP-2022, Interpretación Prejudicial del 13 de marzo del 2023, marca: "DK", TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Esta doctrina otorga predominio a la jurisprudencia reiterada del tribunal sobre una materia determinada, por lo que no es necesario enviarla al tribunal comunitario. (Gómez, 2024)

Su aplicación, permite a los magistrados resolver controversias en la que deban aplicar normas comunitarias sin solicitar la interpretación prejudicial, en la medida que los jueces pueden revisar las interpretaciones judiciales que se encuentran sistematizadas y aplicarlas al caso en concreto. Sin lugar a duda, la aplicación del acto aclarado beneficia a las partes que podrán tener un proceso más célere, así como una reducción de carga procesal y recursos para la jurisdicción comunitaria y nacional.

5.5 Problema jurídico N° 5

5.5.1 La cancelación marcaria: una solución al problema del solicitante.

En el presente informe, se ha analizado el signo solicitado UNIVERSAL frente a los signos registrados UNIVERSAL (certificado N°72964) y FARMACIA UNIVERSAL (certificado N°1172). A raíz de este análisis, se ha determinado que los signos UNIVERSAL y FARMACIA UNIVERSAL tienen semejanzas suficientes capaces de inducir en error al público consumidor y distinguen productos idénticos (suplementos dietéticos) pertenecientes a clase 5 de la clasificación internacional.

Por esta razón, la decisión adoptada por la Quinta Sala Contenciosa Administrativa ha generado que en el mercado existan dos marcas similares para distinguir productos idénticos, en contra del interés de los consumidores.

Hoy en día, tanto la empresa FARMACIA UNIVERSAL S.A.C y la empresa UNIVERSAL NUTRITION, pueden comercializar suplementos dietéticos utilizando la denominación **UNIVERSAL** y dirigirse a un mismo público consumidor. Pues, ambos tienen la titularidad para utilizar el signo.

Sin embargo, una instancia judicial que aplicara adecuadamente la interpretación prejudicial hubiera determinado que los signos son confundibles y declarado infundada la demanda.

No obstante, existe un mecanismo legal que abría paso, en sede administrativa, al registro del signo UNIVERSAL en favor de UNIVERSAL NUTRITION, mediante la **acción de cancelación**.

¿Qué es la acción de cancelación?

Sobre la cancelación del registro de una marca, la Decisión 486, en su artículo 165, ha dispuesto lo siguiente:

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

Entonces, tal como lo señala el artículo citado, una marca podrá ser cancelada cuando no hubiese sido utilizada por su titular en un periodo de tres años y esto puede ser solicitado por cualquier persona interesada en usar la marca.

¿Qué implica la cancelación de una marca? ¿Cómo se pudo haber aplicado al caso en concreto?

La solicitud de cancelación de una marca implica que el titular de la marca cuestionada deba probar su uso para los productos o servicios registrados. En caso no se pueda demostrar el uso comercial, la autoridad administrativa deberá concluir con el derecho exclusivo que tiene el titular respecto a su registro y permitir que el accionante pueda obtener la titularidad en virtud de su derecho de preferencia.

Ahora, en el caso analizado, UNIVERSAL NUTRITION para solicitar el registro del signo **UNIVERSAL** para distinguir productos vitamínicos dietéticos, pudo haber planteado previamente, una acción de cancelación contra el signo registrado **FARMACIA UNIVERSAL** registrado para la clase 5 de la clasificación internacional.

Esto considerando, que si bien FARMACIA UNIVERSAL S.A.C tiene la titularidad para utilizar el signo FARMACIA UNIVERSAL, no la utiliza en el mercado de manera real y efectiva para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación internacional, razón por la cual, debería permitirse a otras personas acceder a la marca en desuso.

Esto se verifica de la siguiente manera, FARMACIA UNIVERSAL es un signo utilizado, para distinguir comercialmente a las **FARMACIAS** pertenecientes a la empresa FARMACIA UNIVERSAL S.A.C, que son establecimientos donde se venden diversos productos relacionados a la salud. Sin embargo, esta empresa **no produce ni comercializa** productos farmacéuticos o suplementos dietéticos con el nombre comercial FARMACIA UNIVERSAL, sino que dentro de sus establecimientos **agrupa productos de diferentes marcas**³⁷ para que los consumidores pueden examinarlos y comprarlos a su conveniencia. Este modelo de negocio es similar a lo que realizan los supermercados, que son establecimientos que agrupan y venden productos de terceros.

Esta actividad empresarial está distinguida como un **servicio** dentro de la clasificación internacional, específicamente en la **clase 35**, la cual comprende:

“el agrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas. (...)”

³⁷ Para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional Niza.

Por el contrario, UNIVERSAL NUTRITION sí comercializa suplementos vitamínicos dietéticos y sus variedades con el signo UNIVERSAL, es decir, ellos sí venden productos con su nombre comercial. A diferencia de FARMACIA UNIVERSAL que venden productos de terceros dentro de sus establecimientos. Esta solicitud de cancelación no implica que la empresa FARMACIA UNIVERSAL S.A.C pierda de manera absoluta la titularidad de su signo sino de manera parcial para las clases en la cual se encuentra registrada y no haya hecho uso comercial.

En virtud de lo señalado, la acción de cancelación de marca era el mecanismo legal idóneo para que, en sede administrativa, aumentará las posibilidades de que UNIVERSAL NUTRITION obtuviera la titularidad del signo UNIVERSAL para distinguir productos de la clase 5.

VI. Conclusiones

1. En sede administrativa, la Comisión de Indecopi realiza una *motivación insuficiente* y no analiza adecuadamente el signo solicitado con las marcas registradas, inobservando los criterios de análisis establecidos en el Decreto Legislativo 1075 y la jurisprudencia comunitaria. En segunda instancia, la Sala de Indecopi realiza un análisis más profundo, en comparación con el órgano de primera instancia, sin embargo, desarrolla argumentos poco sólidos y que pueden resultar confusos o incongruentes para el administrado.
2. En sede judicial, el Juzgado, se limita a repetir en su sentencia lo señalado por la administración en sus resoluciones, sin realizar ningún tipo de análisis propio durante el examen comparativo. Inclusive, en comparación a los actos administrativos, la sentencia del juzgado tiene menor profundidad, evade criterios que son elementales al realizar un examen comparativo y, por tanto, su decisión contiene un *vicio de motivación aparente*. En segunda instancia, la Sala en su sentencia se aparta de lo establecido en la interpretación prejudicial y desarrolla un análisis en la que se detecta *falta de motivación interna de razonamiento*. Esto debido a que las premisas elegidas en los considerandos son contradictorias, incongruentes e incompatibles con sus conclusiones.
3. Realizado el análisis de conexión competitiva y el cotejo marcario entre la marca solicitada UNIVERSAL y la marca registrada UNIVERSAL (certificado N°72964). Se ha determinado que los signos examinados son similares. No obstante, los productos que pretenden distinguir los signos no presentan conexión competitiva. Por tanto, en base al principio de especialidad, los signos son distinguibles entre sí y pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.
4. Realizado el análisis de conexión competitiva y el cotejo marcario entre la marca solicitada UNIVERSAL y la marca registrada FARMACIA UNIVERSAL (certificado N°1172). Se ha determinado que los signos examinados distinguen productos idénticos y presentan semejanzas suficientes capaces de inducir a error al público.

5. El acuerdo de coexistencia suscrito entre UNIVERSAL NUTRITION y el Sr. Genaro Oros, no contiene las condiciones mínimas requeridas para su aceptación en concordancia con el precedente de observancia obligatoria contenido en la resolución 4665-2014/TPI-Indecopi.
6. La decisión de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo al realizar la suspensión obligatoria del proceso a fin de solicitar la opinión prejudicial fue correcta en aplicación al artículo 33° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Andina y lo determinado en la jurisprudencia comunitaria. No obstante, con la actual aplicación de la doctrina del acto aclarado, el juez nacional podrá eximirse de la responsabilidad de solicitar consulta prejudicial ante el tribunal andino si la norma andina aplicable ya ha sido interpretada en otro caso análogo.
7. Indecopi no desarrolla adecuadamente en su recurso de casación las incongruencias internas contenidas en la sentencia de la Sala Contenciosa Administrativa, razón por la cual, la Corte Suprema no cuenta con los elementos suficientes para declarar fundado el recurso.
8. La acción de cancelación es un instrumento legal que hubiera permitido al solicitante tener mayores posibilidades de obtener, en sede administrativa, la titularidad de la marca UNIVERSAL para la clase 5, considerando que FARMACIA UNIVERSAL, no distingue en la práctica comercial, productos de esta clase. En consecuencia, la titularidad de la marca hubiera sido cancelada parcialmente para la clase 5 y declarada disponible en beneficio del solicitante.
9. La decisión adoptada por la Quinta Sala Contenciosa Administrativa de revocar la sentencia de primera instancia y declarar fundada la demanda, ha generado un escenario en donde dos empresas distintas pueden utilizar un signo similar para distinguir productos idénticos, afectando el interés del consumidor.

VII. Bibliografía

- AA.VV. (Hugo Gómez, Alejandro Perotti, Jorge Quindimil & Íñigo Salvador, directores), Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: 1979-2024. 45 años de creación y 40 años al servicio del derecho y la integración, Tomo I, primera edición, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2024.
- AA.VV. (Hugo Gómez, Alejandro Perotti, Jorge Quindimil & Íñigo Salvador, directores), Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: 1979-2024. 45 años de creación y 40 años al servicio del derecho y la integración, Tomo II, primera edición, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2024.
- Arana, M. d. (2017). La Protección Jurídica de los Signos Distintivos. Lima: Fondo Editorial PUCP
- Bazán Puelles, C. (2001). La Decisión 486: Alcances y Regulación de la Marca en la Comunidad Andina. *Derecho & Sociedad*, (17), 187-207. Recuperado a partir de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechosociedad/article/view/16869>
- Breuer Moreno, P. (1946). Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. Buenos Aires: Editorial Robis.
- Chávez, J. (13 de junio de 2008). El Régimen Común de Derecho Marcario y su Interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual N°7*, 5-176. Obtenido de <https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/28>
- Dueñas, J. C. (2011). La interpretación prejudicial, ¿piedra angular de la integración andina? *Anuario de Derecho Constitucional, Latinoamericano*, 29-58.
- Gálvez Krüger, M. (2001). Comentarios sobre la interpretación prejudicial del tribunal de justicia de la Comunidad Andina. *THEMIS Revista De Derecho*, (42), 131-144. Recuperado a partir de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11623>
- Gómez, H. (13 de Marzo de 2024). *Pólemos*. Obtenido de <https://polemos.pe/la-doctrina-interpretativa-del-acto-aclarado-andino-balance-a-un-ano-de-su-aprobacion/>
- Lindley-Russo, A. (2008). Apuntes sobre la Cancelación Marcaria en el Perú. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual N° 7*, 199-236.
- Mujica San Martín, M. (2010). El Concierto de Voluntades en el Plano Marcario: Los Acuerdos de Coexistencia de Marcas Sí Importan. *Derecho & Sociedad*, (35), 273-279. Recuperado a partir de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechosociedad/article/view/13307>

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas*. Doceava Edición, 2023.
- Proceso 130-IP-2014, Interpretación Prejudicial del 28 de noviembre del 2014, marca: “UNIVERSAL”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
- Proceso 114-IP-2003, Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre del 2003, marca: “EBEL”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
- Proceso 9-IP-2001, Interpretación Prejudicial del 27 de abril del 2001, marca: “PLANILUX”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
- Proceso 032-IP-2008, Interpretación Prejudicial del 30 de abril del 2008, marca: “MUNDO BLANCO”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
- Proceso 88-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 22 de mayo del 2013, marca: “ALDO”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
- Proceso 04-IP-2011, Interpretación Prejudicial del 13 de abril del 2011, marca: “ALDO”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.12
- Proceso 30-IP-2000, Interpretación Prejudicial del 2 de junio del 2000, marca: “AMOXIFARMA”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
- Proceso 012-IP-2009, Interpretación Prejudicial del 07 de mayo del 2009, marca: “EL MACHO”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
- Proceso 03-IP-93, Interpretación Prejudicial del 13 de junio de 1993, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
- Proceso 145-IP-2022, Interpretación Prejudicial del 13 de marzo del 2023, marca: “DK”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
- Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (2014), Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI. Lima, 15 de diciembre del 2014. https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/4511/1378_SPI_SD_Resolucion_4665-2014-TPI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (16 de enero de 2024). Brochure Informativo Acto Aclarado. https://www.tribunalandino.org.ec/libros/Actos_Aclarados_2024.pdf