

ACCIONANTE : KARI TAKAHASHI NABETA

EMPLAZADA : ABEL CANDIOTE CCONISLLA

Acción de nulidad de registro de marca de producto concedida bajo la vigencia de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075: Fundada - Riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial: Existencia.

Lima, veinticuatro de junio de dos mil quince.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 1 de julio de 2013, Kari Takahashi Nabeta (Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto BOSTINO y logotipo (Certificado N° 182265), inscrita a favor de Abel Candiote Cconislla (Perú), para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. La accionante señaló lo siguiente:

- Es titular de las marcas BOSTON (Certificado N° 8668) y BOSTON CALIDAD EN CONFECIONES y logotipo (Certificado N° 103725) registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- La marca cuyo registro se pretende anular es semejante a sus marcas registradas lo que podría generar confusión en los consumidores y afectar sus derechos.
- El emplazado actuó de mala fe al momento de solicitar el registro de la marca objeto de nulidad.
- La marca BOSTON goza de un prestigio y amplio reconocimiento en el mercado, por lo que resulta beneficioso para otras empresas tratar de registrar signos semejantes.
- Invoca la aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

Mediante escrito de fecha 6 de agosto de 2013, Abel Candiote Cconislla (Perú) absolvió el traslado de la acción de nulidad en base a los siguientes argumentos:

- La acción de nulidad presentada es temeraria, toda vez que el registro de su marca ha cumplido con todos los parámetros legales exigidos.

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

RESOLUCIÓN N° 2614-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 538159-2013/DSD

- Cuando el consumidor adquiere un producto de la clase 25 presta atención principalmente en la calidad, acabado, precio y finalmente en la marca.
- Los consumidores de su marca no adquieren los productos identificados con la marca BOSTON debido a su alto precio.
- Existen otras marcas registradas en la clase 25 conformadas con términos semejantes a los de los signos bajo análisis.

Mediante Resolución N° 982-2014/CSD-INDECOPI de fecha 23 de abril de 2014, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad interpuesta por Kari Takahashi Nabeta contra el registro de la marca BOSTINO y logotipo (Certificado N° 182265). Consideró lo siguiente:

Cuestiones previas

- Respecto al argumento de la accionante que su marca BOSTON goza de prestigio y reconocimiento en el mercado, la Comisión precisó que al no haber sido invocada la supuesta calidad de notoriamente conocida de la marca BOSTON, no corresponde emitir pronunciamiento al respecto.
- Respecto al argumento de la emplazada que la presente acción de nulidad presentada es temeraria, la Comisión precisó que dicho argumento está dirigido contra las acciones de oposición de registro, por lo que no resulta aplicable al presente caso de nulidad.

Decisión

- La marca registrada BOSTINO y logotipo (Certificado N° 182265) y las marcas registradas con anterioridad BOSTON (Certificado N° 8668) y BOSTON CALIDAD EN CONFECIONES y logotipo (Certificado N° 103725) no son semejantes, por lo que el registro de la marca cuya nulidad se pretende no fue otorgado contraviniendo el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.
- Asimismo, de los medios probatorios presentados no se advierte que la emplazada haya solicitado el registro de la marca materia de nulidad mediando mala fe.

Con fecha 20 de mayo de 2014, Kari Takahashi Nabeta interpuso recurso de apelación señalando que los signos bajo análisis son semejantes y distinguen los mismos productos, lo cual podría generar confusión en los consumidores.

No obstante haber sido debidamente notificada Abel Candiote Cconislla no absolvió el traslado de la apelación.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si el registro de la marca BOSTINO y logotipo (Certificado N° 182265), fue concedido en contravención de las normas vigentes al momento de su otorgamiento.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

- a) Con fecha 6 de diciembre de 2011¹, el emplazado Abel Candiote Cconislla (Perú) obtuvo el registro de la marca de producto constituida por la denominación BOSTINO y logotipo, conforme al modelo adjunto, para distinguir prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería, medias, trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 182265, vigente hasta el 6 de diciembre de 2021.



- b) Kari Takahashi Nabeta (Perú) es titular de las siguientes marcas:

- Con fecha 3 de junio de 1977, la accionante obtuvo el registro de la marca de producto constituida por la denominación BOSTON, para distinguir prendas de vestir en general, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 8668, vigente hasta el 3 de junio de 2022.
- Con fecha 4 de marzo de 2005², la accionante obtuvo el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta conformada por la

¹ Cabe precisar que el registro de la referida marca se tramitó mediante Expediente N° 461601-2011 de fecha 18 de julio de 2011.

² Cabe precisar que el registro de la referida marca se tramitó mediante Expediente N° 218604-2004 de fecha 8 de setiembre de 2004.

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

RESOLUCIÓN N° 2614-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 538159-2013/DSD

denominación BOSTON debajo la frase CALIDAD EN CONFECCIONES, todo en letras blancas e inscrito dentro de un rectángulo compuesto por tres campos asimétricos de color rojo y azul; conforme al modelo adjunto, para distinguir ropa de vestir en general, ropa íntima, lencería fina, truzas, calzones, calzoncillos, camisetas, polos, corpiños; ropa de dormir, pijamas, camisolas, camisas de dormir largas y/o cortas, batas, trajes de baño, medias; enaguas, blusas, camisas, casacas, chompas, pantalones, guantes, zapatos, zapatillas, botas, toda clase de vestido, calzado y sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 103725, vigente hasta el 4 de marzo de 2025.



2. Cuestión previa

En el presente caso, si bien la Resolución materia de apelación contiene más de un extremo, corresponde únicamente a la Sala pronunciarse sobre aquél que es materia de impugnación, es decir, el riesgo de confusión entre la marca registrada cuya nulidad se pretende BOSTINO y logotipo (Certificado N° 182265) y las marcas registradas con anterioridad BOSTON (Certificado N° 8668) y BOSTON CALIDAD EN CONFECCIONES y logotipo (Certificado N° 103725), quedando consentida en lo demás que contiene.

3. Nulidad del registro de una marca

3.1. Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar

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

RESOLUCIÓN N° 2614-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 538159-2013/DSD

la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución³.

La Sala conviene en precisar que, de acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, si en la nueva norma hubiese desaparecido una causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no será aplicable y no podrá declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese otorgado incurriendo en tal causal⁴.

Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental, se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad.

La actual Decisión 486 fue aprobada el 14 de septiembre del 2000. En virtud de lo dispuesto en su artículo 274⁵ entró en vigor el 1° de diciembre del 2000.

³ Artículo 103 de la Constitución.- Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo.

⁴ Cabe mencionar que la Sala ya se venía pronunciando en ese sentido, conforme se aprecia en la Resolución N° 076-1998/TPI-INDECOPI del 30 de enero de 1998, recaída en el expediente N° 247514, en el cual United Biscuits (UK) Limited solicitó el registro de la marca PENGUIN para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, el mismo que fue observado por Industria de Alimentos Dos en Uno Ltda., argumentando que el signo solicitado es la traducción de su marca PINGÜINO. La Sala determinó que la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823, normas aplicables al caso - a diferencia del derogado Decreto Ley 26017 - no establecían de manera expresa la prohibición del registro de los signos que constituyeran la traducción de una marca registrada, sino que consagraban el criterio de la confundibilidad de signos como causal de prohibición absoluta al registro de marcas, debiendo dicha confusión ser determinada en función a la apreciación en conjunto de los signos en cuestión. La Sala precisó que aun en el supuesto en que el Decreto Ley 26017 estuviese vigente y por tanto se encontrasen prohibidos de registro los signos que constituyan la traducción de una marca registrada, dicha disposición no sería aplicable, toda vez que significaría la transgresión de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 344, ya que al contener esta última causales de prohibición de registro que son absolutas - entre las cuales no se encuentra comprendida la prohibición de registro de traducciones de marcas registradas - las mismas no podían ser ampliadas por la normativa nacional mediante la inclusión de nuevas causales.

⁵ Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.

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

RESOLUCIÓN N° 2614-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 538159-2013/DSD

De conformidad con lo establecido en su Primera Disposición Transitoria⁶ y teniendo en cuenta que la presente acción de nulidad fue interpuesta con fecha 7 de febrero de 2011, la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental de dicha acción es la Decisión 486 y el Decreto Legislativo N° 1075.

La Sala conviene en señalar que actualmente la acción de nulidad se encuentra estipulada en diferentes términos a los establecidos por la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. Así, mientras la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823 establecían un tipo único de acción de nulidad (cuyas causales podían ser la contravención de las normas vigentes al momento de su registro, la falsedad de los documentos bajo los cuales se hubiera otorgado o la mala fe al momento de la obtención del mismo) que no tenía plazo de prescripción alguno; la Decisión 486 establece una acción de nulidad absoluta (referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones absolutas de registro), una relativa (que tiene un plazo de prescripción de cinco años desde la fecha de concesión del registro impugnado y está referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones relativas de registro o cuando se hubiera efectuado el registro de mala fe) y una parcial (referida únicamente a aquellos productos o servicios para los que resultan aplicables las causales anteriores, los cuales se eliminan del registro de la marca)⁷.

⁶ Primera Disposición Transitoria.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

⁷ Artículo 172 de la Decisión 486.- “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

En el caso en concreto, al momento de otorgarse el registro de la marca materia de nulidad (6 de diciembre de 2011) se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075. En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada en base a lo dispuesto en dichas normas.

3.2. Causales de nulidad

El artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Por su parte, el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 establece que:
“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”.

En el presente caso, la acción de nulidad se ha sustentado en la existencia de riesgo de confusión entre la marca materia de nulidad y las marcas registradas con anterioridad por la accionante.

4. Determinación del riesgo de confusión

La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca⁸.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”.

⁸ Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios,

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

RESOLUCIÓN N° 2614-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 538159-2013/DSD

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-2005⁹, en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.”

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

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

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.”

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

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior

o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...).”

⁹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.

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

RESOLUCIÓN N° 2614-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 538159-2013/DSD

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

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005¹⁰, el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.”

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

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

4.1. Respecto de los productos

Teniendo en consideración los productos que distinguen los signos bajo análisis, detallados anteriormente en la presente resolución, se advierte que los signos bajo análisis distinguen los mismos productos, a saber, prendas de vestir / ropa de vestir en general.

¹⁰ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005.

4.2. Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-2005¹¹ y 156-IP-2005¹².

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En el presente caso, tratándose de productos comprendidos dentro de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial (específicamente, calzado, sus partes y accesorios), resulta razonable asumir que el público consumidor prestará una especial atención al momento de adquirirlos, ya que su elección dependerá de la ocasión en que dichos productos serán utilizados (por ejemplo, la elección dependerá si se requiere un calzado casual o formal); además, al momento de efectuar una elección, se tendrá en consideración el material con el que se ha fabricado el calzado, así como la calidad y el costo del producto.

Adicionalmente, en el caso de los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, es relevante el aspecto gráfico de los signos que identifican los productos, ya que el público consumidor siempre presta una particular atención

¹¹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre de 2005.

¹² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 (nota 4).

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

RESOLUCIÓN N° 2614-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 538159-2013/DSD

al momento de seleccionarlos, orientándose para su identificación a través de las etiquetas e impresiones que están cosidas o adheridas en los referidos productos.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo a la legislación nacional, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

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

Conforme lo señala Fernández - Novoa¹³, *“...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”*.

Señala que *“de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”*; precisando que *“cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.”* Considera que la primacía de esta pauta se basa en que *“a la hora de adquirir*

¹³Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.

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

RESOLUCIÓN N° 2614-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 538159-2013/DSD

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

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que tanto la marca registrada cuya nulidad se pretende con Certificado N° 182265 y la marca registrada con anterioridad con Certificado N° 103725 son signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

En la marca registrada BOSTINO y logotipo (Certificado N° 182265), objeto de nulidad, resulta relevante únicamente el aspecto denominativo BOSTINO, dado la ausencia de elementos figurativos característicos en su conformación.

En la marca registrada con anterioridad BOSTON CALIDAD EN CONFECIONES y logotipo (Certificado N° 103725) serán relevantes tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores solicitarán los productos en el mercado, como el gráfico, debido a las características y

combinación de los elementos que los conforman a efectos de ser asociados con un origen empresarial determinado, tal como se aprecia a continuación:

Marca con Certificado N° 103725



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

En tal sentido, en el caso de la marca registrada BOSTON CALIDAD EN CONFECCIONES y logotipo (Certificado N° 103725), resulta relevante la denominación BOSTON, toda vez que la denominación CALIDAD EN CONFECCIONES por su ubicación y tamaño no será percibida como marca sino como una frase publicitaria.

Adicionalmente, cabe señalar que el público consumidor puede verse confundido cuando la impresión en conjunto de los signos es similar al grado de inducir a confusión respecto a la identificación de los productos, servicios o actividades económicas mismas. Ello sucederá cuando se trate de los mismos productos, servicios o actividades económicas y los signos sean esencialmente iguales. En estos casos, se está frente a un riesgo de confusión directa, en el cual el público puede terminar adquiriendo un producto, contratando un servicio o acudiendo a un establecimiento, en la creencia que se trata del producto, servicio o establecimiento del competidor.

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

RESOLUCIÓN N° 2614-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 538159-2013/DSD

Pero también puede suceder que por la similitud o conexión competitiva de los productos, servicios o actividades y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos signos provienen del mismo origen empresarial. Ello también puede ocurrir aun cuando el consumidor perciba que existen algunas diferencias entre los signos, pero éstos presenten elementos comunes que, por su carácter arbitrario o de fantasía, posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer al consumidor que uno de los signos es la variación de otro anterior o cuando un signo posterior es considerado por el público consumidor como parte de una familia de marcas de propiedad de un tercero. En estos supuestos, se produce un riesgo de confusión indirecto, en la medida en que el público no confunde un producto, servicio o actividad con otro, sino considera erróneamente que la segunda marca es una variación o nueva presentación de la primera marca inscrita o que el origen empresarial de éstos es el mismo.

Realizado el examen comparativo entre los elementos relevantes de la marca registrada cuya nulidad se pretende y las marcas registradas con anterioridad de la accionante, se advierte lo siguiente:

a) Con respecto a la marca registrada materia de nulidad **BOSTINO** y logotipo (Certificado N° 182265) y la marca registrada con anterioridad **BOSTON** (Certificado N° 8668)

Desde el punto de vista gráfico y fonético, las marcas bajo análisis comparten la primera sílaba BOS y sus siguientes sílabas comparten tres letras.

b) Con respecto a la marca registrada materia de nulidad **BOSTINO** y logotipo (Certificado N° 182265) y la marca registrada con anterioridad **BOSTON CALIDAD EN CONFECCIONES** y **logotipo** (Certificado N° 103725)

- Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que la marca cuya nulidad se pretende se encuentra conformada por la denominación BOSTINO; en tanto que en la marca registrada con anterioridad se observa la denominación BOSTON dentro de un cuadrado con una franja en el lado derecho, todo en los colores rojo, blanco y azul.
- Desde el punto de vista fonético, las marcas bajo análisis comparten la primera sílaba BOS y sus siguientes sílabas comparten tres letras.

4.3. Riesgo de confusión

Por lo tanto, aun cuando el público consumidor logre percibir diferencias fonéticas y gráficas, el hecho que los signos compartan la primera sílaba BOS y sus siguientes sílabas compartan tres letras, para distinguir los mismos productos, podría inducir al público consumidor a creer que la marca BOSTINO y logotipo (Certificado N° 182265) constituye una variación de las marcas registradas con anterioridad por Kari Takahashi Nabeta, o una nueva línea de los productos que distinguen dichos signos, lo que provoca un riesgo de confusión indirecto.

5. Procedencia de la acción de nulidad

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que el Certificado N° 182265, correspondiente a la marca de producto BOSTINO y logotipo, registrada a favor de Abel Candiote Cconislla, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el artículo 172 de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar la nulidad de dicho registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 982-2014/CSD-INDECOPI de fecha 23 de abril de 2014, que declaró infundada la acción de nulidad y, en consecuencia, declarar la nulidad del registro de la marca BOSTINO y logotipo (Certificado N° 182265), registrada a favor de Abel Candiote Cconislla (Perú), para distinguir prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería, medias, trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

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

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

/fp.