



El Peruano

www.elperuano.pe | DIARIO OFICIAL

AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN

Miércoles 11 de febrero de 2015



RESOLUCIÓN DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL Nº 4665-2014/TPI-INDECOPI

MATERIA : PRECEDENTE DE OBSERVANCIA
OBLIGATORIA SOBRE ACUERDO
DE COEXISTENCIA

NORMAS LEGALES

SEPARATA ESPECIAL

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**
RESOLUCIÓN N° 4665-2014/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 549474-2013/DSD

SOLICITANTE : THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

Acuerdo de coexistencia: No aceptado - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial: Existencia – Precedente de observancia obligatoria

Lima, quince de diciembre de dos mil catorce.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 3 de octubre de 2013, The Procter & Gamble Company (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación CASCADE, para distinguir detergentes para lavavajillas automáticos, jabones de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N° 3619-2014/DSD-INDECOPI de fecha 6 de marzo de 2014, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

- Se ha verificado que se encuentra registrada la marca CASCADE CHOPARD y logotipo (Certificado N° 167433) a favor de ChopardAccessories (Ireland) Limited en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, con la cual se procederá a evaluar la existencia de riesgo de confusión.

- Los signos objeto de análisis distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados.

- Realizado el examen comparativo entre los signos materia de análisis, se advierte que son semejantes en la medida que incluyen en su conformación la denominación CASCADE, las misma que constituye el único elemento en la conformación del signo solicitado y que no ha perdido individualidad en la estructura de la marca registrada, debiendo agregarse que dicha denominación no se encuentra en la conformación de otras marcas registradas a favor de terceros, para distinguir los mismos productos y/o productos vinculados, pertenecientes a la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

- En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

- Sin perjuicio de lo señalado, se tuvo a la vista la marca registrada O'MINERAL VERDE CASCADE y logotipo (Certificado N° 129297), con la cual se considera que el signo solicitado no resulta confundible al presentar diferencias gráficas y fonéticas.

Con fecha 4 de abril de 2014, The Procter & Gamble Company interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- Adjunta al presente recurso un acuerdo de coexistencia suscrito con la empresa titular de la marca base de la denegatoria del signo solicitado.

- Sin perjuicio de ello, considera que los signos comparados presentan suficientes elementos que permiten su diferenciación, por lo que los mismos pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

- Los signos objeto de análisis distinguen productos diferentes y, además, coexisten en el mercado mundial desde hace años, siendo que su marca, incluso, está presente en el mercado desde el año 1905.

- Se compromete expresamente a tomar todas las medidas necesarias para evitar y subsanar cualquier tipo de confusión.

- La marca registrada incluye la denominación CHOPARD que corresponde a un hito en joyería y accesorios, lo que permitirá que sea asociada con

un origen empresarial determinado y evitará posibles confusiones.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado CASCADE y la marca registrada CASCADE CHOPARD y logotipo (Certificado N° 167433).

b) De ser el caso, si corresponde aceptar el acuerdo de coexistencia presentado por The Procter & Gamble Company.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a) ChopardAccessories (Ireland) Limited (Irlanda) es titular de la marca de producto constituida por la denominación CASCADE CHOPARD y logotipo, conforme al modelo, que distingue perfumería, aceites esenciales, cosméticos, preparaciones no medicinales de tocador, lociones para después de afeitado, lociones para el cabello, esencias de baño y ducha, jabones, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 167433, vigente desde el 16 de junio de 2010 hasta el 16 de junio de 2020.



b) Jafer Limited (Reino Unido) es titular de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación O'MINERAL VERDE CASCADE escrita en letras características en forma vertical, sin reivindicar color o tonalidad alguna; conforme al modelo, que distingue fragancias de uso personal, aguas de colonia, aguas de perfume, aguas de tocador, perfumes; cosméticos; talcos; jabones para limpieza facial y jabones de tocador; champús para el cabello; reacondicionadores para el cabello; mousses y bálsamos para el peinado y cuidado del cabello; lociones para el cabello; desodorantes de uso personal; antitranspirantes; lociones, bálsamos, geles y cremas cosméticas para el cuerpo de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 129297, vigente desde el 26 de julio de 2007 hasta el 26 de julio de 2017.



c) En la clase 3 de la Nomenclatura Oficial no se encuentra registrada ninguna otra marca que incluya la denominación CASCADE.

2. 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 marca¹.

¹ 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; (...)."

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486² realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-2005³, 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.

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

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

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005⁴, 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.

2.1. Respetto de los productos

En el presente caso, atendiendo los productos a los que se refieren los signos objeto de análisis, detallados anteriormente, se aprecia que coinciden en distinguir jabones.

Asimismo, los detergentes para lavavajillas automáticos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados a los jabones que distingue la marca registrada, en la medida que dentro de estos últimos se encuentran aquellos de uso doméstico destinados a la limpieza del

hogar, siendo, por ello, susceptibles de ser fabricados y comercializados por una misma empresa, comparten los mismos canales de comercialización y están dirigidos al mismo público consumidor.

2.2. 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-2005⁵ y 156-IP-2005⁶.

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 caso concreto, tratándose de jabones y detergentes para uso doméstico, se advierte que el grado de atención que se prestará al momento de adquirirlos no es elevado, en la medida que se trata de productos de consumo masivo. Por el contrario, en el caso de productos de tocador, resulta razonable asumir que el público consumidor los examinará con especial atención y que su adquisición demandará diligencia y cuidado, por cuanto la elección y compra de los mismos responde en muchos casos a las necesidades, gustos y preferencias del consumidor, quien se guiará además por la opinión de otras personas o por las experiencias satisfactorias que haya tenido con anterioridad.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquellos 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.

2 Ver nota 1.

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

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

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

6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 (nota 3).

Conforme lo señala Fernández - Novoa⁷, "...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 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 la marca registrada constituye un signo mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

Al respecto, se advierte que resultan relevantes tanto el aspecto denominativo como el aspecto gráfico. En efecto, el aspecto denominativo CASCADE CHOPARD es relevante por: i) la ubicación y dimensión que ocupa dentro del signo; y, ii) ser la forma cómo los productos serán solicitados en el mercado. Por su parte, el aspecto gráfico es relevante al estar conformado por la grafía especial del término CHOPARD, tal como se aprecia a continuación:



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 no del solicitante sino del competidor.

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 o se presume que entre las empresas existen relaciones económicas u organizativas. 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 casos, se produce un riesgo de confusión indirecta, en la medida en que el público no confunde un producto, servicio o actividad con otro, pero llega a una conclusión errónea en cuanto al origen empresarial de los mismos.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado CASCADE y la marca registrada CASCADE CHOPARD y logotipo, se advierte, desde el punto de vista fonético y gráfico, que si bien los signos comparten la denominación CASCADE – único elemento del signo solicitado – la marca registrada incluye, además, el término CHOPARD y elementos figurativos.

No obstante, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias fonéticas y gráficas entre los signos confrontados, el hecho de que éstos se encuentren conformados por el término CASCADE –el cual no forma parte de ninguna otra marca registrada en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial - constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca de titularidad de Chopard Accessories (Ireland) Limitedo una nueva línea de los productos que distingue dicha marca.

Ahora bien, dado que la solicitante ha presentado un acuerdo de coexistencia marcaría suscrito con la empresa titular de la marca CASCADE CHOPARD y logotipo, corresponde a la Sala pronunciarse al respecto.

3. Acuerdo de coexistencia

3.1 Marco legal y conceptual

Las marcas como instrumentos de identificación y diferenciación de los productos o servicios hacen posible la producción en masa y el desarrollo industrial y comercial de una sociedad.

Las marcas coadyuvan a la transparencia en el mercado al permitirle a su titular individualizar – entre la multiplicidad de productos o servicios que se encuentran en el mercado – los productos o servicios que ofrece. De esta forma, puede diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores y crear y asegurarse una clientela. La marca permite a los consumidores diferenciar inequívocamente los productos o servicios que son ofrecidos en el mercado, y en base a esta diferenciación asociar los productos o servicios con una determinada calidad, así como con un origen empresarial determinado.

De otro lado, el interés del público consumidor en que exista la debida diferenciación entre los competidores radica en la posibilidad de identificar los productos que ha probado y con los cuales ha quedado satisfecho, sin posibilidad de error alguno. Este interés normalmente coincide con el interés privado del empresario de cautelar su derecho exclusivo al uso de los signos que distinguen a los productos o servicios que ofrecen, por ser el primer interesado en que si un consumidor ha quedado satisfecho con su producto o servicio lo adquiera nuevamente sin que, por la similitud de los signos, el consumidor termine adquiriendo el producto o servicio de un competidor.

A fin de preservar el interés del público consumidor, la legislación andina⁷ establece que no pueden acceder a registro los signos que sean idénticos o similares entre sí y que, en virtud a ello, sean susceptibles de causar confusión en el público consumidor; es por ello que la labor de determinar si una marca es confundible con otra corresponde a la Autoridad Administrativa y dependerá si entre los signos objeto de comparación existe identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos se refiera.

En el Perú, el sistema marcario se rige por el principio de territorialidad⁸, en virtud del cual, el registro de una marca genera derechos únicamente en Perú; sin embargo, actualmente, es evidente que en atención a la globalización de la economía, al acceso a la información, y al ingreso masivo de productos extranjeros al mercado nacional, es más frecuente que empresas de otros países busquen obtener protección marcaria en nuestro país; asimismo, en virtud de los factores antes mencionados, los consumidores y usuarios están cada vez más familiarizados con el sistema marcario y ello les permite tomar mejores decisiones al momento de elegir un signo en lugar de otro.

Al respecto, se ha señalado lo siguiente:

“El marco normativo comunitario vigente (refiriéndose incluso a la Decisión 344) tiene como objetivo primordial alcanzar el máximo nivel de integración económica y social, mediante la apertura de los mercados, la eliminación de todo tipo de barreras y obstáculos al comercio recíproco (salvo las excepciones expresamente previstas) y la armonización gradual de sus políticas económicas. (...) En efecto, en un mercado ampliado o único, es de suponer que los bienes producidos en los diversos Países Miembros circularán libremente en el territorio integrado”⁹.

“Los acuerdos de coexistencia de marcas constituyen un contrato en virtud del cual dos o más personas, naturales o jurídicas, convienen en la coexistencia registral y/o en el mercado de marcas”¹⁰.

“Los acuerdos de coexistencia (o de delimitación) pueden proceder a las solicitudes de registro a fin de evitar un potencial conflicto marcario o pueden también verificarse durante el trámite de solicitud para precisar o restringir el ámbito de la demanda (...). Sin duda, el acuerdo de coexistencia conforma un negocio jurídico atípico teñido generalmente de aspectos transaccionales, dado que a través de él se procura prevenir una futura contienda marcaria; tratándose de marcas iguales o similares en las que se evidencie claramente un probable riesgo de confusión, las partes establecerán pautas idóneas para diferenciar en el mercado las respectivas marcas”¹¹.

En este orden de ideas, puede darse el caso que aun cuando exista la posibilidad de que dos signos sean susceptibles de inducir a confusión a los consumidores o usuarios, sus titulares - a través de un contrato privado - expresen su voluntad de que dichos signos puedan coexistir en el mismo registro marcario y, por tanto, en un mismo mercado; siendo que bajo tal contexto se celebran los denominados acuerdos de coexistencia marcaria.

Al respecto, el artículo 56 del Decreto Legislativo 1075¹² establece expresamente que las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de marcas similares para productos de la misma clase, siempre que, en opinión de la oficina administrativa competente, la coexistencia no afecte negativamente el interés general de los consumidores.

Si bien la Decisión 486 no incluye ninguna norma que expresamente regule este supuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre el tema. En el Proceso N° 37-IP-2013¹³, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que los “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales

acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”.

De lo citado anteriormente, se advierte que el presupuesto inicial que motiva a dos empresas a suscribir un acuerdo de coexistencia marcaria es el riesgo de confusión que existe justamente entre los signos que serán objeto de dicho acuerdo, caso contrario, no sería necesario suscribir acuerdo alguno, menos aún analizarlo si fuera presentado por las partes.

En ese sentido, corresponde a la Autoridad Administrativa evaluar, en primer lugar, si existe posibilidad de confusión entre dos signos para luego determinar si en el caso concreto es viable la aceptación del acuerdo de coexistencia suscrito por las partes interesadas.

3.2 Sobre la facultad de la administración de evaluar los acuerdos de coexistencia

Cuando la Doctrina o la legislación en general señala o reconoce que las marcas poseen una función distintiva, de identificación de origen empresarial, de garantía de calidad o publicitaria, resulta necesario considerar no sólo el interés del titular de una marca sino también, y en paralelo, los objetivos del sistema económico, la protección de los consumidores (que suelen ser la parte más débil en la relación comercial) y, tratándose de mercados ampliados, las finalidades propias de un proceso de integración¹⁴.

En ese sentido, en virtud del rol tuitivo¹⁵ de la Autoridad Administrativa marcaria, frente a la voluntad de las partes a efectos de que signos iguales o similares coexistan, será dicha Autoridad quien evaluará la posibilidad de aceptar el acuerdo de coexistencia marcaria presentado, teniendo como objetivo principal que no se afecte el interés general de los consumidores, pero también tomando en consideración el interés de los empresarios de coexistir pacíficamente.

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

8 En su artículo 136.

9 En el campo de la propiedad industrial, el principio de territorialidad tiene dos significados substanciales:

- La protección conferida a la marca en cada Estado se rige por la ley nacional respectiva. Es la ley nacional la que determina las condiciones de adquisición, el contenido y la extinción de los derechos, sin perjuicio de lo establecido por tratados internacionales y regionales.

- La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado está espacialmente limitada al territorio de ese Estado: Esos derechos carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir ni perseguir actos realizados fuera del territorio protegido.

10 Baldo Kresalja R. La Libre Circulación de Mercancías y la Coexistencia de Marcas Iguales o Similares en la Comunidad Andina. La Coexistencia Marcaria en el Derecho Andino. Caracas 1997. Páginas 42 y ss.

11 Héctor Álvarez Pedraza. Los acuerdos de coexistencia de marcas en el Perú. Anuario Andino de derechos Intelectuales. Palestra Editores, Lima 2010. Página 205.

12 Diego ChijaneDapckevicius. Derecho de Marcas. Editorial Reus. 2007. Páginas 424 y 425.

13 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.

14 Publicado en la Gaceta Oficial N° 2222 de fecha 31 de julio de 2013.

15 Baldo Kresalja R. (ver nota 10). Pp. 45 y 46.

16 Que guarda, ampara y defiende. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

Respecto a la salvaguarda del interés general de los consumidores, el Tribunal Andino ha precisado que "La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error"¹⁷.

Asimismo, en el Proceso N° 41-IP-99 – en una sentencia expedida durante la vigencia de la Decisión 344¹⁸ – con relación al caso de una solicitud de registro de una marca similar a otra ya registrada, señaló que pese a existir una autorización del titular cuyo registro ya está consolidado; necesariamente se tiene que considerar el interés del consumidor quien puede llegar a verse confundido con la presencia de dos marcas similares en el mercado, más aun si ellas se encuentran destinadas a proteger productos de la misma clase internacional; y si, además, las marcas confrontadas han sido solicitadas para todos los productos o servicios comprendidos en la correspondiente clase¹⁹. En tal sentido, concluyó que en estos casos el administrador al momento de valorar estas circunstancias, en su decisión deberá velar que las marcas a confrontarse no produzcan confusión en el mercado. Precisó que el acuerdo puede facilitar el registro, pero la autoridad nacional puede tomar su decisión en contra, no conduciendo el acuerdo necesariamente a un registro²⁰.

Los acuerdos de coexistencia serán válidos y vinculantes para las partes en tanto no violen reglas imperativas, como son las de la legislación de defensa de la competencia o las que protegen a los consumidores respecto de prácticas susceptibles de inducirlos a engaño²¹.

En ese sentido, a efectos de reducir al máximo el riesgo de confusión entre dos o más signos, la Sala considera que los acuerdos de coexistencia suscritos deben cumplir con condiciones mínimas a fin de que sean susceptibles de ser aceptados por la Autoridad.

3.3 Condiciones que deben cumplir los acuerdos de coexistencia presentados

Los acuerdos de coexistencia de marcas pueden contener estipulaciones de distinta índole que representan la voluntad de las partes; en efecto, se puede delimitar el territorio de uso de las marcas respectivas (acuerdos de delimitación territorial), la gama de productos a que se va a aplicar cada marca (acuerdos de delimitación de productos) o la propia presentación de las marcas (acuerdos de delimitación de la forma de las marcas)²².

En efecto, para que el contenido de los acuerdos de coexistencia sea viable deberá contener las medidas y previsiones destinadas a reducir el riesgo de confusión en los consumidores respecto del origen de los productos o servicios de que se trate.

En ese sentido, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual señala que para que un acuerdo de coexistencia marcaria sea susceptible de reducir al máximo el posible riesgo de confusión al que se puede ver inducido el consumidor, deberá contener ciertas condiciones mínimas, como son:

a) Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose lo elementos denominativos y figurativos que las conforman, así como también los productos y servicios a los que están referidos dichos signos (conforme se encuentran registrados y/o solicitados).

b) Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo.

c) Delimitación de los productos y/o servicios a los que se restringirán los signos materia del acuerdo de coexistencia en el mercado. Para tal efecto, será necesario que las partes soliciten la limitación efectiva de los productos y/o servicios en los registros y solicitudes respectivas.

d) Delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos.

e) Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.

f) Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso se presente alguna materia litigiosa entre las partes.

Por lo expuesto, aquellos acuerdos que no contengan las condiciones mínimas antes indicadas, no serán aceptados por la Autoridad Administrativa; sin embargo, lo anterior no determina que los acuerdos que sí contengan tales condiciones mínimas serán aprobados de manera automática, ya que la Autoridad deberá evaluar si lo pactado por las partes cumple o no con la finalidad que se persigue a través del acuerdo.

Finalmente, tal como se ha señalado anteriormente, la aceptación de un acuerdo de coexistencia es una facultad que le asiste a la Autoridad Administrativa y dependerá, principalmente, de las condiciones expresadas en el mismo, todo ello en aras de cautelar el interés general de los consumidores.

3.4 Cartas de consentimiento

Teniendo en consideración que el artículo 56 del Decreto Legislativo N° 1075 hace referencia únicamente a los acuerdos de coexistencia, la Sala no aceptará la presentación de cartas de consentimiento, toda vez que las mismas constituyen expresiones unilaterales de voluntad que no se enmarcan dentro de lo dispuesto en el artículo en mención.

4. Aplicación al caso concreto

La solicitante The Procter & Gamble Company ha presentado copia del acuerdo de coexistencia de marcas suscrito con Chopard Accesorios (Ireland) Limited con fechas 28 de setiembre de 2009 (en el caso de The Procter & Gamble Company) y 3 de setiembre de 2009 (en el caso de Chopard Accesorios (Ireland) Limited)

En dicho acuerdo se advierten las siguientes estipulaciones:

ACUERDO

Este Acuerdo, efectivo a partir de la última fecha de ejecución a continuación, se celebran entre, The Procter & Gamble Company, una corporación de Ohio, que tiene un centro de actividad principal en One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, sus filiales y afiliados (denominados colectivamente como "P&G"), y Chopard Accesorios (Ireland) Limited, una sociedad irlandesa limitada, teniendo su centro de actividad principal en la Unidad 4, Manor Street business Park, Manor Street, Dublin 7, Irlanda, sus subsidiarias y afiliadas (denominados colectivamente "CHOPARD").

CONSIDERANDO que, CHOPARD pretende utilizar CHOPARD CASCADE para "Perfumes, aceites esenciales, cosméticos, productos de tocador no médicos, productos para después de afeitarse, productos para el cabello, preparaciones para el baño y ducha, jabones".

CONSIDERANDO que P&G ha registrado la marca CASCADE para, detergentes para lavavajillas automáticos, productos de enjuague, limpiador soluble, productos de limpieza y detergente, y utiliza la marca CASCADE desde 01 de abril 1905;

17 Ver nota 14.

18 La Decisión 344 tampoco incluía norma alguna que expresamente regulara este supuesto.

19 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 542 del 8 de marzo de 2000, p. 15.

20 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 542 (nota 19), p.19.

21 Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de Marcas /2. Editorial Heliasta. 2008. Página 467.

22 Tomás de las Heras Lorenzo. El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Montecorvo, S.A., 1994. Páginas 258 y 259.

Y CONSIDERANDO que P&G ha tomado conocimiento de las solicitudes de CHOPARD para la marca CASCADE CHOPARD en los Estados Unidos de América y Canadá, así como los países cubiertos por su Registro Internacional N° 998556 de fecha 17 de marzo de 2009;

AHORA, POR LO TANTO, por buena y valiosa consideración, cuyo recibo y suficiencia se reconocen por este medio, P&G y CHOPARD acuerdan lo siguiente:

1. CHOPARD se compromete a utilizar siempre la marca CASCADE en conjunción con "CHOPARD" y solamente para los productos que figuran en su solicitud de Marcas de EE.UU. S/N 79-067191 a saber, " Perfumes, aceites esenciales, cosméticos, productos de tocador no médicos, productos para después de afeitarse, productos para el cabello, preparaciones para el baño y ducha, jabones "
2. Mientras CHOPARD respete las limitaciones establecidas en el Párrafo 1 anterior, P&G no se opondrá al uso y/o el registro de las marcas CASCADE CHOPARD.
3. CHOPARD se compromete a no oponerse, al uso y/o el registro de la marca CASCADE por parte de P&G, por sí solo o como parte de una marca compuesta.
4. Ambas partes se comprometen a ejecutar todos los documentos necesarios para hacer efectivo este Acuerdo
5. Este Acuerdo se aplica en todo el mundo.
6. Este acuerdo es vinculante para los sucesores de ambas partes, cesionarios y empresas afiliadas.
7. El presente Acuerdo permanecerá en vigor siempre y cuando ambas partes, o sus sucesores o cesionarios, estén usando, o tengan una intención de buena fe de usar, ya sea sola o en combinación con otra marca, la marca CASCADE.
8. Este Acuerdo se interpretará de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York, sin tener en cuenta conflictos de provisiones de ley de Nueva York, o cualesquiera otras jurisdicciones.

Firmado en nombre de y,

(RUBRICA)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

(RUBRICA)

CHOPARD ACCESSORIES
(IRELAND) LIMITED

A continuación corresponde evaluar si el acuerdo de coexistencia en cuestión contiene las condiciones mínimas establecidas en el punto 3.3 de la presente resolución:

a) En cuanto la información sobre los signos objeto del acuerdo de coexistencia, se advierte lo siguiente:

- Se menciona que el signo solicitado es CHOPARD CASCADE, precisándose que el mismo se pretende registrar en Estados Unidos y Canadá, así como en otros países sin mencionar cuáles.

- Se señala que la marca registrada en Estados Unidos de América es CASCADE a favor de The Procter & Gamble Company.

Lo anterior evidencia que la información consignada en el acuerdo presentado no corresponde al presente procedimiento, en el cual el signo solicitado es CASCADE y la marca registrada es CASCADE CHOPARD y logotipo.

b) En cuanto a la delimitación del ámbito territorial, se aprecia que se consigna la expresión "Este acuerdo se aplica a todo el mundo", lo cual no delimita con exactitud el ámbito territorial.

c) En cuanto a la delimitación de los productos y/o servicios a los que se restringirán los signos materia del acuerdo, se advierte que:

- Chopard se compromete a utilizar el signo CASCADE CHOPARD para distinguir los productos consignados en su solicitud norteamericana 79-067191, a saber, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, productos de tocador no médicos, productos para después de afeitarse, productos para el cabello, preparaciones para el baño y ducha, jabones.

- Por su parte, no existe referencia alguna sobre los productos a los que se aplicará el signo CASCADE.

Lo anterior evidencia que no existe una referencia exacta acerca de los productos a ser distinguidos con los signos objeto de análisis en el presente procedimiento, ya que únicamente se hace mención a una solicitud extranjera.

d) Respecto de la delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos, se advierte que se señala que Chopard se compromete a utilizar siempre la marca CASCADE en conjunción con el término CHOPARD.

e) En cuanto a señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo, se advierte que no se consigna ninguna.

f) Respecto a establecer mecanismos de resolución de controversias, se señala que el acuerdo se interpretará de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York, sin tener en cuenta conflictos de provisiones de ley de Nueva York, o cualesquiera otras jurisdicciones.

Por las consideraciones expuestas, la Sala advierte que el acuerdo presentado por The Procter and Gamble Company no contiene las condiciones mínimas requeridas para su aceptación, ello en la medida que:

i) Contiene información sobre los signos objeto del acuerdo que es distinta a la que corresponde al presente caso, es decir, no ha sido suscrito teniendo en consideración el signo solicitado en el presente procedimiento y la marca base de la denegatoria de dicho signo, sino respecto de signos extranjeros que aun cuando coincidan en sus titulares, no corresponden al caso de autos.

ii) No se ha delimitado con exactitud el ámbito de aplicación de acuerdo, siendo que en ninguna parte del acuerdo se hace referencia al mercado peruano.

iii) No se han delimitado los productos a ser distinguidos con los signos objeto del acuerdo, señalándose únicamente que el signo CASCADE CHOPARD será utilizado para distinguir los productos consignados en la solicitud presentada en Estados Unidos de América.

iv) No se han incluido las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.

Por lo tanto, en el caso concreto, se concluye que el acuerdo de coexistencia presentado por la solicitante no será susceptible de minimizar al máximo el riesgo de confusión que existe entre el signo solicitado CASCADE y la marca registrada CASCADE CHOPARD y logotipo, con lo cual, el registro de aquél afectará el interés general de los consumidores, motivo por el cual no corresponde aceptar el acuerdo presentado.

5. Riesgo de confusión

Por todo lo expuesto, se concluye que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.

6. Publicación de la presente resolución

El artículo 43 del Decreto Legislativo 807²³ señala que las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso,

o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que se debe tener en cuenta al momento de evaluar si corresponde aceptar un acuerdo de coexistencia marcaría presentado en atención a lo establecido en el artículo 56 del Decreto Legislativo 1075, razón por la cual determina que se solicite al Directorio del INDECOPi su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- No aceptar el Acuerdo de Coexistencia presentado por The Procter & Gamble Company.

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 3619-2014/DSD-INDECOPi de fecha 6 de marzo de 2014, que DENEGÓ el registro de la marca de producto CAS CADE, solicitado por The Procter & Gamble Company.

Segundo.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que se deben de tener en cuenta al evaluar si corresponde aceptar un acuerdo de coexistencia marcaría presentado en atención a lo establecido en el artículo 56 del Decreto Legislativo 1075. En consecuencia, entiéndase que:

Los acuerdos de coexistencia serán válidos y vinculantes para las partes en tanto no violen reglas imperativas, como son las de la legislación de defensa de la competencia o las que protegen a los consumidores respecto de prácticas susceptibles de inducirlos a engaño²⁴.

En ese sentido, a efectos de reducir al máximo el riesgo de confusión entre dos o más signos, la Sala considera que los acuerdos de coexistencia suscritos deben cumplir con condiciones mínimas a fin de que sean susceptibles de ser aceptados por la Autoridad.

Los acuerdos de coexistencia de marcas pueden contener estipulaciones de distinta índole que representan la voluntad de las partes; en efecto, se puede delimitar el territorio de uso de las marcas respectivas (acuerdos de delimitación territorial), la gama de productos a que se va a aplicar cada marca (acuerdos de delimitación de productos) o la propia presentación de las marcas (acuerdos de delimitación de la forma de las marcas)²⁵.

En efecto, para que el contenido de los acuerdos de coexistencia sea viable deberá contener las medidas y provisiones destinadas a reducir el riesgo de confusión en los consumidores respecto del origen de los productos o servicios de que se trate.

En ese sentido, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual señala que para que un acuerdo de coexistencia marcaría sea susceptible de reducir al máximo el posible riesgo de confusión al que se puede ver inducido el consumidor, deberá contener ciertas condiciones mínimas, como son:

a) Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose lo elementos denominativos y figurativos que las conforman, así como también los productos y servicios a los que están referidos dichos signos (conforme se encuentran registrados y/o solicitados).

b) Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo.

c) Delimitación de los productos y/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 y/o servicios en los registros y solicitudes respectivas.

d) Delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos.

e) Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.

f) Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso se presente alguna materia litigiosa entre las partes.

Por lo expuesto, aquellos acuerdos que no contengan las condiciones mínimas antes indicadas, no serán aceptados por la Autoridad Administrativa; sin embargo, lo anterior no determina que los acuerdos que sí contengan tales condiciones mínimas serán aprobados de manera automática, ya que la Autoridad deberá evaluar si lo pactado por las partes cumple o no con la finalidad que se persigue a través del acuerdo.

Finalmente, tal como se ha señalado anteriormente, la aceptación de un acuerdo de coexistencia es una facultad que le asiste a la Autoridad Administrativa y dependerá, principalmente, de las condiciones expresadas en el mismo, todo ello en aras de cautelar el interés general de los consumidores.

Tercero.- Solicitar al Directorio del INDECOPi la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano".

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


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

23 Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el diario oficial "El Peruano" cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

24 Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de Marcas /2. Editorial Heliasta. 2008. Página 467.

25 Tomás de las Heras Lorenzo. El Agotamiento del Derecho de Marca. Editorial Montecorvo, S.A., 1994. Páginas 258 y 259.



Precedentes y normativa del Indecopi en propiedad intelectual