

Discrepancia de las Autoridades Administrativas de Perú y Colombia en la Interpretación de los Criterios de una Oposición con base al Artículo 7 de la Convención de Washington

Discrepancy between the Administrative Authorities of Peru and Colombia in the Interpretation of the Criteria for an Opposition based on Article 7 of the Washington Convention

— Carmen Arana^{*} —

Resumen

El artículo examina las discrepancias en la interpretación del artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaaria y Comercial de Washington de 1929 por parte de las autoridades administrativas de Perú y Colombia. Este artículo establece los criterios para que un titular de marca registrada en un país miembro pueda oponerse al registro de una marca similar en otro país miembro. Se analizan casos concretos en ambos países, destacando cómo las autoridades evalúan el cumplimiento de requisitos como la protección previa, el uso continuo de la marca y el conocimiento previo del solicitante de la existencia de la marca registrada. Además, se comparan las diferencias entre la oposición basada en la Convención de Washington y los casos de mala fe regulados por la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Palabras clave

Convención de Washington, Oposición de Marcas, Protección Marcaaria, Mala Fe, Conocimiento Previo, Propiedad Intelectual.

Abstract

This study explores the administrative discrepancies in the application of Article 7 of the 1929 Washington Convention on Trademark and Commercial Protection between Peru and Colombia. The article outlines the specific requirements for opposition, such as prior legal protection, continued use, and prior knowledge of the registered mark by the applicant. It also highlights significant case studies in both countries, providing a comparative analysis of administrative interpretations. The differences between Washington Convention-based opposition and bad-faith claims under the Andean Decision 486 are also addressed.

Keywords

Washington Convention, Trademark Opposition, Trademark Protection, Bad Faith, Prior Knowledge, Intellectual Property.

* Directora legal en Estudio Colmenares & Asociados. Magíster en Derecho Internacional Económico por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesora de los cursos de Derecho de Propiedad Industrial, Derecho de Patentes y Propiedad Intelectual y Biodiversidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesora de la Universidad Privada de Piura.

1. Convención General Interamericana De Protección Marcaaria Y Comercial De Washington 1929¹: Países Firmantes Que Ratificaron La Convención

Los países que firmaron la Convención de Washington fueron Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, República Dominicana, Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Colombia, Brasil, México, Nicaragua, Honduras y Estados Unidos de América.

Los países que ratificaron la Convención son: Colombia (22 de julio de 1936), Cuba (2 de abril de 1930), Estados Unidos de América (17 de febrero de 1931), Guatemala (2 de abril de 1930), Haití (14 de agosto de 1931), Honduras (29 de noviembre de 1935), Nicaragua (6 de junio de 1935), Panamá (8 de abril de 1935), Paraguay (1 de marzo de 1944) y Perú (25 de marzo de 1937). Esta convención está constituida por 37 artículos referidos a la protección marcaaria, la protección del nombre comercial y a la represión de la competencia desleal.

2. Oposición al artículo 7 de la Convención de Washington de 1929

Una oposición “es una acción administrativa que se realiza a pedido de parte ante la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi. Es la objeción a una solicitud de registro de un signo distintivo que realiza una persona natural o jurídica (empresa) que tiene legítimo interés, es decir, que tiene un derecho de propiedad industrial adquirido en virtud de un registro anterior de un signo distintivo idéntico o semejante que distingue productos o servicios idénticos o similares y que pueda causar riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.”²

La acción de oposición regulada en la Convención de Washington de 1929 es un derecho que permite al titular de una marca registrada en un país miembro de la Convención oponerse a una solicitud que atenta contra sus derechos obtenidos en virtud del registro en un país miembro. Dicha oposición es

diferente a las acciones de oposiciones (nacional y andina)³ contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En ese sentido, el artículo 7 de la Convención de Washington dispone que:

Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los **productos o mercancías**⁴ que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta Convención. (2021, p. 3)⁵

Así, la oposición contenida en la Convención exige varios requisitos que no se exigen en otras oposiciones (el uso de la marca base de la oposición y el conocimiento previo de la marca registrada por parte del solicitante) y busca amparar a los dueños de las marcas protegidas en cada uno de los estados contratantes, ante terceros que pretendan apropiarse de sus marcas.

3. Requisitos para que se aplique el artículo 7 de la convención de washington de 1929

En el presente artículo revisaremos casos de Perú y Colombia (países que ratificaron el Convenio) en

1 <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/353>

2 Arana, Carmen. 2017. La protección jurídica de los signos distintivos. Fondo Editorial PUCP. Pp,126.

3 La oposición nacional faculta al titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad en el Perú, a diferencia de la oposición andina que faculta al titular de una marca registrada o solicitada anteriormente en un país andino, acreditando el interés real en el mercado peruano.

4 La Convención establece que esta protección solo se aplica a productos o mercancías, dejando a fuera a las marcas de servicios.

5 Ibid.



los cuales se formularon oposiciones con base al artículo 7 de la Convención, evaluando los siguientes requisitos de la Convención:

- a) Protección legal anterior de la marca a favor del opositor en alguno de los Países Contratantes (conforme a la legislación interna de ese país).
- b) La marca sustento de la oposición tiene que haber sido usada y aplicada y continuar usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase.
- c) Se tiene que probar el conocimiento previo por parte del solicitante de la existencia y uso de la marca en que se basa la oposición.
- d) El signo debe ser sustancialmente igual a la marca en la cual se basa la oposición o ser susceptible de producir confusión en el público consumidor respecto de los productos a los que se apliquen.

Identificamos que, en cada caso, las Autoridades Administrativas evalúan los medios probatorios que presenta la opositora para determinar si se cumplen las condiciones necesarias para la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington. Las autoridades administrativas, de acuerdo con el artículo 1 de la Convención⁶, previamente verifican, cuando la opositora es extranjera domiciliada, si tiene un establecimiento comercial o fabril en un país contratante. Luego evalúan el cumplimiento de cada requisito del artículo 7 de la Convención de Washington.

4. Casos de solicitudes de marcas con oposición en Colombia en los que se aplica el artículo 7 de la Convención de Washington

CASO 1

Expediente 16069344 marca NUMED

David Orlando Vergara Barco de Colombia solicitó, el 17/03/2016, el registro de la marca deno-

minativa NUMED en la clase 10, para productos médicos. NUMED INC de USA presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca NUMED con base a sus marcas registradas en USA, con registro Nro. 274376 y Nro. 4622987 en aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington.

Mediante Resolución No. 43998 de fecha 21-07-2017, se declaró fundada la oposición y se denegó el registro solicitado. La Autoridad Administrativa consideró que debe haber concurrencia de los siguientes requisitos del artículo 7 de la Convención de Washington, si alguno de los requisitos no se cumpliera no es viable dar aplicación al artículo 7:

- 1.- La Marca base de la oposición debe estar legalmente protegida en uno de los estados contratantes.
- 2.- La Marca solicitada a registro debe ser sustancialmente igual o susceptible de causar confusión con la marca registrada.
- 3.- Se tiene que probar que la marca registrada base de la oposición se usaba y continúa usándose y aplicándose a productos de la misma clase.
- 4.- Se tiene que probar que la persona que solicitó el registro tenía conocimiento de la existencia y uso de la marca registrada en cualquiera de los países contratantes.

La empresa opositora presentó como prueba varios documentos, entre ellos, el documento de su domicilio en New York (artículo 1 de la Convención de Washington). Se probó la protección legal anterior, es decir la existencia de los registros en USA de las marcas base de la oposición con los 2 certificados de registro (2003 y primer uso 1984) y con la factura N.º 54146 de uso de fecha 2/12/2015.

Se determinó que los signos en conflicto incluyen la misma expresión “NUMED”, por lo que son similares y confundibles entre sí, asimismo, ambas marcas distinguen productos vinculados de la misma clase 10, ya que los catéteres cardíacos y *stents* se encuentran comprendidos en los instrumentos y aparatos médicos y quirúrgicos.

⁶ Artículo 1.- Los Estados Contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros Estados Contratantes y a los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados que ya hayan ratificado o se hayan adherido a la presente Convención, los mismos derechos y acciones que las leyes concedan a sus nacionales o domiciliados con relación a marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográfica.

Se acreditó⁷ el uso anterior y actual de las marcas registradas en USA, base de la oposición. La Autoridad subrayó que la aplicación del artículo 7 no exige la demostración de un uso cualificado de la marca, sino de su presencia en el mercado. De las pruebas presentadas, la Autoridad determinó que las marcas de la opositora se vienen usando desde 1984, fecha del primer uso establecido en el certificado de registro.

La Autoridad Administrativa consideró importante referirse a los indicios⁸, ya que estos permiten inferir el conocimiento previo del signo opositor, al tratarse de mercas extremadamente similares que comparten la denominación NUMED y se refieren al mismo tipo de producto. Por tanto, se infiere el conocimiento previo de la marca ajena por parte del solicitante, considerando que ambos empresarios son del mismo sector. Resulta poco plausible que dos actores del mismo ámbito hayan coincidido en utilizar la denominación NUMED para aplicar a los mismos productos, salvo que uno de ellos haya tenido contacto con la marca que primero se presentó en el comercio. Dada la identidad de los signos, junto con el hecho de que los productos que los distinguen se encuentran en el mismo sector del mercado, genera una circunstancia que, sin un mayor análisis, lleva a confusión.

La Resolución Nro. 49656 de fecha 17-07-2018 confirmó la resolución de Primera Instancia que declaró fundada la oposición. Esto se fundamentó en que el signo solicitado reproduce la expresión NUMED, la cual es de fantasía, y genera una reproducción parcial del elemento denominativo de las marcas registradas, mostrando identidad ortográfica y fonética. Como resultado, podría generar en el consumidor la idea de que ambas provienen de un mismo origen empresarial, es decir, la creencia equivocada de que son productos provenientes del mismo fabricante (Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2018).

Ambos signos en conflicto identifican productos médicos comprendidos en la clase 10 de la N.O., que se promocionan y publicitan a través de los mismos canales. El hecho conocido es la identi-

dad de ambas marcas y el hecho desconocido es la prueba de que el solicitante del registro de una marca conocía la existencia de la marca registrada del opositor. Es inverosímil que a un comerciante o empresario se le ocurra una misma expresión como marca o una similar y que, además, reivindique los productos de la misma clase (Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2018).⁹

En ese sentido, la Autoridad:

Considera que dado los avances tecnológicos en materia de comunicación internet, medios publicitarios, el solicitante tenía la capacidad de adelantar una búsqueda de la denominación que pretendía registrar en diversos sitios de internet y si dicho signo ya estaba siendo utilizado por otro empresario del mismo sector, lo que permite deducir que el solicitante conocía la existencia de la marca opositora ya que decidió adoptarla como marca en similar forma y para distinguir productos del mismo sector comercial. (Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2018, p. 9)¹⁰

La Autoridad administrativa de Colombia explica que la aplicación del artículo 7 no exige demostración de un uso cualificado de la marca, sino solo su presencia en el mercado, la cual puede darse en un escenario diferente a los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones.¹¹ El uso anterior y actual de las marcas opositoras se acredita con el primer uso (1984), que está en los certificados y los soportes documentales que evidencian la comercialización de los productos médicos con la denominación NUMED.

Comentario:

El criterio adoptado por la autoridad Colombia corresponde a la estructura jurídica de la Convención de Washington pues lo que se exige es una presencia en el mercado de un país miembro con relación al uso de la marca opositora. Con relación al conocimiento previo, la autoridad acierta en considerar que el solicitante conocía la existencia de la marca opositora que es de fantasía basándose en la casi identidad de los signos y para productos similares del sector.

7 La empresa opositora presentó publicidad de la web, factura y una ficha técnica para que se vea el tipo de producto: Factura No. 54146 de uso de fecha 2/12/2015., 3 pantallazos de sitios web de la existencia de la marca NUMED: Google, YouTube, LinkedIn., Links Web, 1 ficha técnica del producto NUMED (dispositivo medico).

8 Página 7 de la Resolución No. 43998 de fecha 21-07-2017. Director de Signos Distintivos de Colombia.

9 Ibid página 9.

10 Ibid página 9 y 10.

11 Ibid 10.



CASO 2

Expediente 0055534 marca BABY RUB

COMERLARLAT PHARMACEUTICAL S.A.S de Colombia solicitó, el 19-12-2016, la marca denominativa **BABY RUB** en clase 03 y 10. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY presentó oposición a la solicitud de registro de la marca **BABY RUB** con base a su marca “**BabyRub**” registrada en USA con registro No. 3.453.345 en clase 03, en aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington.

Mediante Resolución No. 44432, de fecha 25-07-2017, se declaró fundada la oposición y se negó el registro solicitado en clase 03. La Autoridad Administrativa consideró, que para aplicar el artículo 7 de la Convención de Washington, deben de cumplirse todos los requisitos de este, por lo que se evalúan los documentos probatorios consistentes en: registros, declaración jurada, lanzamientos, comercialización en minoristas e internet, ventas, inversión.

La marca opositora está protegida en USA (certificado 3453.345 para distinguir preparaciones para la piel de clase 03). El signo solicitado Baby Rub y la marca registrada BabyRub comparten sustancialmente el elemento denominativo que es de fantasía y protegen la misma clase 03 y productos vinculados como: aceites esenciales, cosméticos o lociones capilares del signo solicitado con las preparaciones para la piel, ungüento no medicado de la marca registrada.

La Autoridad Administrativa considera que el conocimiento previo de la marca base de la oposición se puede probar con documentación que acredite la relación laboral o comercial de las empresas (solicitante y opositora), pueden ser contratos, facturas correspondencia cruzada y en general cualquier documento que pueda establecer la relación entre las partes, que determine el conocimiento previo de la solicitante, quien ilegítimamente solicita la marca.

“No obstante, si la parte no tiene a disposición las pruebas mencionadas, se pueden considerar indicios que den cuenta del conocimiento que tenía el solicitante de la existencia y uso de la marca opo-

sitora” (Resolución No. 44432-2017, p. 6). Sobre los indicios como prueba, debe efectuarse las siguientes consideraciones: “Indicio es aquel hecho del cual se infiere otro desconocido, es un hecho especialmente cualificado porque tiene la propiedad de salirse de sí mismo y mostrar otro” (Resolución No. 44432-2017, p. 6).

La Autoridad cita la opinión del profesor Dellepiane¹² quien considera que el indicio: *“Es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia, y, en general, todo hecho conocido, o, mejor dicho, debidamente comprobado, susceptible de llevarnos por vía de inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido”*. El autor explica que la forma en que, a partir de los hechos conocidos, es posible llegar al conocimiento de otros hechos desconocidos es *“merced a una operación de la mente; merced a una inferencia, que, para conseguir tal fin, se apoya en las relaciones necesarias derivadas de la naturaleza de las cosas”*. Asimismo, señala:

En efecto, en la inferencia indiciaria, la ley que le sirve de fundamento, que constituye la premisa mayor del silogismo correspondiente, no es siempre una ley científicamente comprobada y de un carácter necesario, sino que es una ley empírica, una generalización suministrada por la experiencia, un principio de sentido común cuyo carácter es contingente. (Resolución 44432-2017, p. 6)

Considerando esta opinión del profesor, la Autoridad Administrativa expresa que:

El signo solicitado es idéntico con el elemento denominativo del signo anterior base de la oposición; teniendo en cuenta que el signo es de fantasía, llama la atención el hecho de que dos empresarios del mismo sector hayan acudido a la misma expresión, para identificar sus productos salvo que una de ellas haya tenido algún contacto con la que primero se presentó en el comercio, por consiguiente, ante la semejanza de los signos se puede presentar el denominado riesgo de confusión o de asociación empresarial tratándose de productos que mantienen una relación de competitividad, de acuerdo a la nomenclatura internacional, se presume el conocimiento que tenía el solicitante del registro de la existencia y uso anterior de la marca en la distinción de productos que se encuentran en el mismo nicho del mercado en el cual

¹² En la página 6 de la Resolución No. 44432-2017 del 25/07/2017, el Director de signos distintivos de Colombia coloca la opinión del profesor Dellepiane sobre el indicio, pero no coloca la referencia de dónde lo obtuvo. Nosotros hemos encontrado en una tesis y un artículo de Colombia en la bibliografía una publicación: Dellepiane, A. (1997). Nueva teoría de la prueba. Editorial Leyer.

desarrolla su actividad comercial. (Resolución 44432-2017, p. 7)

Asimismo, señala que “*dadas las anteriores circunstancias no resulta creíble suponer que la solicitud fue casual, salvo que el solicitante aporte pruebas que acrediten lo contrario, es decir, que la identidad o extrema similitud se debe a una coincidencia*” (Resolución 94432-2017, p. 7)

El uso anterior y actual de la marca opositora quedó demostrado con el material probatorio. Mediante la Resolución 35191, de fecha 06-07-2020, se confirmó la resolución de primera instancia, por lo que la Autoridad consideró aplicar el artículo 07 de la Convención de Washington y negar el registro de la marca BABY RUB en clase 03 de la N.O.

Comentario:

El desarrollo de la teoría de los indicios adoptado por la autoridad Colombia resulta ser una herramienta particular para establecer el conocimiento previo que tenía el solicitante de la existencia de la marca base de la oposición, siendo de gran ayuda cuando la parte opositora se ve limitada de establecer un vínculo directo con el solicitante.

CASO 3

Expediente 15179670 marca ARCTIC CAT

JUAN PABLO BOTERO SALAZAR de Colombia solicitó el 03/08/2015 el registro de la marca  en clase 25 de la N.O., ante ello, ARCTIC CAT INC de USA presentó oposición a la solicitud de registro de la marca  con base a sus marcas registradas en la clase 25 en USA con registros Nro. 1647837 “ARCTIC CAT” y Nro. 4545557  en aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington.

Mediante Resolución No. 51732, de fecha 28-08-2017, se declaró fundada la oposición y se negó el registro solicitado. La Autoridad Administrativa consideró que, para aplicar el artículo 07 de la Convención de Washington, es necesario el cumplimiento de los cuatro requisitos:

- 1.- La Marca base debe estar debidamente protegida en uno de los estados contratantes.

- 2.- La Marca solicitada debe ser sustancialmente igual o susceptible de causar confusión con la marca registrada base de la oposición.
- 3.- Probar que la persona que solicitó el registro tenía conocimiento de la existencia y uso de la marca registrada en cualquiera de los países contratantes.
- 4.- Se tiene que probar que la marca registrada base de la oposición se usaba y continúa usando y aplicándose a productos de la misma clase.

Valoración del acervo probatorio13: certificado de registro y 11 impresiones de la web y lista de registros a nivel mundial.

- El opositor obtuvo el registro de la marca en USA en 1991 (nominativa) y 2014 (figurativa).
- Con la denominación ARCTIC CAT se identifican y comercializan productos (ropa, calzado) de clase 25 que se vende al público en USA.

Del examen comparativo de los signos en conflicto, se determinó que existe una reproducción total entre los signos, pues son similares y confundibles, asimismo ambos distinguen productos de la clase 25.¹⁴

MARCA SOLICITADA : 

MARCAS REGISTRADAS:  y “ARCTIC CAT”

Se acreditó en Colombia el uso anterior y actual de las marcas opositoras. La Autoridad consideró que la aplicación del artículo 7 no exige la demostración de un uso cualificado de la marca sino solo de su presencia en el mercado. La autoridad en Colombia consideró que el uso de la marca opositora es un requisito exigido por la Oficina Americana para acceder al registro de marca, al ser un sistema donde la protección y el derecho se deriva de su uso efectivo en el mercado. En ese sentido, las impresiones de la página web demuestran que, efectivamente, se usan los productos de la clase 25 con la marca ARCTIC CAT (chaquetas y botas) y que, por ende, se encuentran efectivamente en el mercado.

13 Página 9 de la Resolución No. 51732 de fecha 28-08-2017 Dirección de signos distintivos de Colombia.

14 Ibid página 10.



La Autoridad considera que el conocimiento previo de la marca base de la oposición se puede probar con documentación que acredite la relación laboral y comercial. Tales documentos pueden ser, contratos de distribución, facturas, etc. También puede aportarse correspondencia cruzada y en general cualquier documento que pueda establecer la relación entre las partes y que determine el conocimiento previo por quien ilegítimamente solicita el registro. “No obstante, si la parte no tiene a disposición las pruebas mencionadas a manera de ejemplo en el aparte anterior, se pueden considerar indicios que den cuenta del conocimiento que tenía el solicitante de la existencia y uso de la marca opositora” (p. 11). Sobre los indicios como prueba, debe efectuarse las siguientes consideraciones: “Indicio es aquel hecho del cual se infiere otro desconocido, es un hecho especialmente cualificado porque tiene la propiedad de salirse de sí mismo y mostrar otro” (p. 11).

La Autoridad, al igual que en el caso BABY RUB, respalda su decisión colocando las palabras del profesor Dellepiane sobre el indicio (Resolución No. 51732 de fecha 28-08-2017, p. 11). En ese sentido, a partir de la opinión del profesor Dellepiane, la Autoridad expresa que es un hecho real y debidamente demostrado que el signo solicitado ARCTIC CAT es nominativo y figurativamente similar al signo previamente registrado en USA y en la misma clase 25; por lo que esta concurrencia no puede atribuirse a un evento fortuito:

El hecho conocido es que una marca es sustancialmente igual a otra y el hecho desconocido es la prueba que el solicitante conocía la existencia de otra marca. Al darse la concurrencia del primer hecho, se tiene que el segundo se ha cumplido, pues es inversímil que a un empresario se le ocurra la misma expresión como marca, cuando ésta es además de fantasía y arbitraría y ambas marcas en conflicto se circunscriben en el mismo mercado. (p. 11)

Dado los avances tecnológicos en materia de comunicación, conectividad mundial, internet y herramientas propias de los mercados abiertos y accesibles al público, el solicitante tenía la capacidad de conocer con antelación la existencia de la denominación ARCTIC CAT, usada como marca por ARCTIC CAT INC (p. 12).

Comentario:

El criterio de la identidad de los signos y el uso de la teoría de los indicios adoptados por la Autori-

dad Colombiana se configuran como herramientas particulares para configurar el conocimiento previo que tenía el solicitante de la existencia y uso de la marca opositora cuando la parte opositora no tiene a su disposición las pruebas que establezcan relación entre las partes.

5. Casos de solicitudes de marcas en Perú en los que la segunda instancia aplica el Art. 7 de la Convención de Washington de 1929 sobre oposición

CASO 1 Exp. No. 326125-2007

WELLIUS S.A.C. de Perú solicitó la marca A87 en la clase 25 de la N.O. el 23 de agosto de 2007.

AEROPOSTALE WEST INC. de USA se opone el 23/10/2007 con base al registro de su marca A87 en la clase 25 en USA.

Mediante Resolución No. 574-2008/CSD se declara infundada la oposición y se concede el registro porque no se configuran todos los supuestos del art. 7, por lo que no es de aplicación, ya que de la documentación presentada no se acredita uso anterior y actual de la marca de la opositora A87 para prendas de vestir, por lo que no se puede determinar el conocimiento anterior por parte de la opositora de la existencia y uso de la marca A87 en algunos de los países contratantes.

La Resolución de Segunda Instancia No. 1975-2008/TPI revoca la Resolución anterior y deniega el registro solicitado porque las pruebas presentadas (impresiones de la página web con la denominación AEROPOSTALE, comercialización de productos de clase 25, ofertas de productos, publicidad de la marca A87, certificado de registro de marca en USA, informe sobre el patrimonio y rentas de la opositora) evidencian que, al momento de solicitar el registro, el solicitante estuvo en posibilidad de conocer la existencia previa de la marca A87 de la opositora, por lo que hubo conocimiento previo de la existencia de la marca opositora.

La Autoridad Administrativa, luego de analizar los medios probatorios, consideró que no demuestran que la solicitante tuvo conocimiento previo de la existencia y uso de la marca, agregó que si bien no existen medios probatorios que permitan determinar con exactitud que el solicitante conocía de la existencia del signo o sustento, base de la oposi-

ción con anterioridad a la presentación, sí existen suficientes indicios que permiten presumir que el solicitante si conocía la marca A87 de AEROPOSTALE WEST INC.

Si se aprecian las marcas en conflicto A87 (signo solicitado) y A87 (marca registrada), el hecho que los elementos denominativos y gráficos contenidos en el signo solicitado sean una reproducción idéntica de los que aparecen en la marca de la opositora, no puede atribuirse a la casualidad ni a una simple o coincidencia, dadas las características peculiares y particularmente distintivas del signo. Al haberse solicitado un signo idéntico es evidente que la solicitante conocía la existencia y uso de la marca A87 AEROPOSTALE WEST INC. y que ha tenido en cuenta su especial diseño y configuración, antes de presentar la solicitud.

Comentario:

El criterio adoptado por la autoridad administrativa peruana en primera instancia para determinar el conocimiento anterior del solicitante con relación a la marca opositora es más limitante respecto a la evaluación de las pruebas, en contraste al criterio adoptado por la autoridad de segunda instancia que se orienta por presumir de la evidencia probatoria y de la identidad de los signos con características peculiares. Estos últimos criterios otorgan a la autoridad administrativa una mejor herramienta para cumplir con la protección del derecho marcario.

CASO 2

Exp. No. 8070-2018/DSD

WARREN JUEL CAMARGO ORIHUELA de Perú, solicitó la marca VARSITY en clase 25 de la N.O., el 18 de julio de 2019. VARSITY SPIRIT CORPORATION de USA, se opuso el 16/09/2019, en base a sus marcas registradas en USA en clase 25 N.O. Mediante Resolución No. 1599-2020 se declaró infundada la oposición y se concedió el registro por considerar que no se habían configurado todos los supuestos del art. 7 de la Convención de Washington, debido a que la opositora no había presentado medios probatorios que sustenten o generen certeza del conocimiento previo del solicitante.

Mediante la Resolución N.º 3091-2020/CSD se declaró infundado el recurso de reconsideración, ya que con la nueva prueba instrumental no se logró acreditar lo requerido para aplicar el art. 7 de la Convención de Washington. La Resolución de

Segunda Instancia No. 1029-2021/TPI revocó la Resolución de Primera Instancia y denegó el registro solicitado por considerar que:

- La opositora ostenta derechos de propiedad industrial sobre la denominación VARSITY por lo menos, desde el año 1994 en los Estados Unidos de América, además de ser titular de numerosas marcas que contienen la referida denominación de manera denominativa o en combinación con otros elementos gráficos y/o denominativos para distinguir algunos de los mismos productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial y otros vinculados.
- Por lo menos, desde el año 1980, la opositora viene comercializando en los Estados Unidos de América, indumentaria deportiva para porristas y danza identificadas con la marca VARSITY, además que, por lo menos, desde el año 2003, viene efectuando la publicidad de tales productos a través de distintas páginas web de los Estados Unidos de América y Reino Unido.

Al respecto, la Sala ha precisado que, debido a los avances tecnológicos y el uso de Internet, no solo se ha revolucionado muchos ámbitos de una manera radical hasta llegar a convertirse en un medio global de comunicación cotidiano, sino que, específicamente en el ámbito empresarial, se ha convertido es un medio eficaz para la divulgación de la marca, por lo cual, resulta razonable presumir que las páginas web de la opositora pudieron ser de conocimiento de personas no domiciliadas en otros países.

- La denominación VARSITY incluida en las marcas registradas a favor de la opositora es susceptible de ser percibida por los consumidores como un signo de fantasía. El hecho que el solicitante haya reproducido de manera idéntica el aspecto fonético de VARSITY para distinguir algunos de los mismos productos y otros vinculados, y además, que el solicitante sea una persona natural con negocio cuyo giro económico principal corresponda a la fabricación de prendas de vestir, determina que la solicitud de registro del signo VARSITY no pueda deberse a una mera coincidencia, sino al conocimiento previo que tenía el solicitante sobre la existencia de las marcas base de la oposición. Las pruebas presentadas por la opositora evidencian que al momento de solicitar el registro el solicitante estuvo en posibilidad de conocer la existencia previa de la



marca VARSITY de la opositora, por lo que la Autoridad de segunda instancia consideró que se configuraron todos los requisitos del Art. 7 de la Convención de Washington.

Comentario:

El criterio adoptado por primera instancia considera que los medios probatorios (publicidad, registro, comercialización) no genera certeza para determinar el conocimiento anterior del solicitante con relación a la marca opositora. La segunda instancia utiliza el criterio de la identidad del signo solicitado que es de fantasía y para los mismos productos del mismo sector económico, para concluir que las pruebas presentadas evidencian el conocimiento previo de la marca registrada al momento de solicitarla.

CASO 3

Exp. No. 711308-2027/ DSD

GLORIA S.A. de Perú, solicitó la marca PURE LIFE en clase 32 el 04/07/2017. SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (Suiza) se opuso a dicha solicitud el 21/08/2017. La Resolución No. 2058-2020-CSD, declaró improcedente la oposición y concedió el registro porque la opositora no era nacional de un estado contratante de la convención¹⁵ y no había acreditado que posea un establecimiento comercial o fabril en un estado miembro de la Convención de Washington. La Resolución de Segunda Instancia No. 1332-2022/TPI, revocó la Resolución de Primera Instancia No. 5706-2021 y denegó el registro solicitado por cumplir con todos los requisitos del art. 7 de la convención de Washington, ya que de las pruebas presentadas se evidencia que, al momento de solicitar el registro, el solicitante conocía de la existencia previa de la marca PURE LIFE de la opositora, quien acreditó que tenía local comercial en USA y que los productos eran comercializados en Estados Unidos.

Comentario:

El criterio del conocimiento previo de la solicitante se basa en que ambas empresas son competidoras en el mismo sector y comercializan en los países miembros.

CASO 4

Exp. No. 770542-2018/ DSD

DANTE OMAR BOHORQUEZ ALMEIDA de Perú solicitó la marca , en clase 3 el 16 de octubre de 2018. Johnson & Son, INC de USA se opone el 01/08/2018 con su marca WINDEX registrada en USA en la clase 3 con Certificados N.º 300651 y N.º 3705269. Mediante Resolución No. 2169-2019/CSD-INDECOPI (10/05/2019) se declaró infundada la oposición y se concedió el registro porque no se configuraron todos los supuestos del art. 7.

La autoridad administrativa luego de revisar las pruebas aportadas consideró que no era posible establecer con certeza que las marcas registradas a favor de la opositora en los Estados Unidos de América sigan siendo usadas con relación a los productos que distinguen. Ya que los comprobantes de pago presentados eran muy antiguos (2003 y 2006). Con respecto al conocimiento previo, la Autoridad consideró que los documentos presentados eran insuficientes.

La Resolución de Segunda Instancia N.º 0043-2020/TPI revocó la Resolución anterior y denegó el registro solicitado porque consideró que se configuraban todos los supuestos de aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington. El criterio de la Segunda Instancia sobre las pruebas presentadas (facturas, publicidad) es opuesto a la opinión de la Primera Instancia, ya que para ella las marcas de la opositora si han sido utilizadas. Para la segunda instancia es importante la identidad gráfica y fonética de los signos en conflicto.

¹⁵ Dicho criterio se viene aplicando en los casos que la opositora titular de la marca en un país contratante no presente pruebas que acrediten tener «un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados Contratantes». Ejemplo, la marca que fue solicitada por un tercero en clase 9 de la N.O. el 07/10/2021 con oposición del titular L-Acoustics (Francia). Por Resolución N° 5257-2022/CSD-INDECOPI de fecha 08 de setiembre de 2022, la Comisión de Signos Distintivos declaró IMPROCEDENTE y ORTORGÓ el registro del signo solicitado.

La Resolución N.º 0864-2023-TPI, confirmó la Resolución de 1ra Instancia, por considerar que el artículo 1º de la Convención de Washington establece que los beneficiarios del Convenio son los nacionales de los Estados Contratantes y los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados Contratantes.

Y en el presente caso, la opositora no ha ofrecido medios probatorios idóneos a efectos de acreditar ser una empresa extranjera domiciliada que posea un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados Contratantes, motivo por lo que no se aplica el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaaria y Comercial de Washington de 1929, y la oposición resulta improcedente.

La Autoridad considera que existen suficientes elementos que evidencian que al momento de solicitar el registro de la marca WINDEX, el solicitante estuvo en posibilidad de conocer la existencia previa de las marcas WINDEX y que los productos identificados con WINDEX eran comercializados en USA. La denominación WINDEX de las marcas registradas es de fantasía, y el hecho de que el solicitante haya reproducido el aspecto fonético de las marcas registradas en USA para distinguir algunos de los productos de la clase 3 no puede atribuirse a una mera coincidencia.

Comentario:

El criterio de primera instancia se basa en la antigüedad de las pruebas. En segunda instancia, el criterio se basó en la evaluación de las pruebas, pero también en la identidad de los signos que son de fantasía para determinar que el solicitante estuvo en posibilidad de conocer la existencia de la marca.

CASO 5

Exp. 919304-2021/DSD

TEXTIL MULTIPRENDAS ANDINAS S.R.L. de Perú solicitó la marca BAHAMAS MODA LATINA mixta *Bahamas moda latina*, en clase 25, el 15 de octubre de 2021. El 03/10/2021 Tommy Bahama Group, Inc., de USA presentó oposición con sus marcas TOMMY BAHAMA mixta y BAHAMA, registradas en USA en la clase 25 con Certificados N.º 3198912 y N.º 2988156, invocando la Convención de Washington. Asimismo, presenta oposición nacional con sus marcas registradas en Perú. Mediante Resolución N.º 4392-2022/CSD-INDECOPI (21/07/2022) se declara fundada la oposición y deniega el registro porque se configuran todos los supuestos del art. 7 de la Convención de Washington.

- a. El opositor presentó varios certificados de registro en USA, se consideró solo las marcas de productos, de acuerdo al Art. 1 de la Convención de Washington. La autoridad verificó la protección legal anterior a la solicitud.
- b. Con los 3 links: <https://www.tommybahama.com/en/c/men?q=:relevance>, <https://www.tommybahama.com/en/cl/women?q=:relevance>, <https://www.tommybahama.com/internationalHomepage> se acredito que se vienen comercializando productos (tales como, prendas de vestir, calzado, sombrerería, collares, pulseras, aretes, lentes, carte-

ras, billeteras, correas, toallas, perfumes), identificados con la marca TOMMY BAHAMAS.

- c. No se presentó prueba del conocimiento previo, sin embargo, la autoridad señaló que en el expediente N.º 565744-2014, de fecha 26 de febrero de 2014, TEXTIL MULTIPRENDAS ANDINAS S.R.L. solicitó el registro de las marcas BAHAMAS COMPANY y logo en clase 25. Al respecto, Tommy Bahama Group, Inc. se opuso contra dicha solicitud de registro con base a los certificados anteriormente mencionados, razón por la cual se desprende que la solicitante conoció desde el año 2014 la existencia de las marcas, es decir, con anterioridad al 2021, fecha en que se inició el presente procedimiento.
- d. El signo solicitado y las marcas registradas en Estados Unidos de América en las clases 03, 14, 18, 24 y 25 son semejantes y son susceptibles de generar riesgo de confusión.

Por estos motivos, la Comisión consideró que se habían configurado todos los supuestos contenidos en el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaaria y Comercial de Washington. La Resolución de Segunda Instancia N.º 69-2024/TPI-INDECOPI confirmó la Resolución de Primera Instancia y el cumplimiento de todos los requisitos del artículo 7 de la Convención de Washington.

Con relación al conocimiento previo por parte del solicitante respecto de la existencia y uso de las marcas en la que se encuentra sustentada la oposición formulada en su contra, consideró igual que la Primera Instancia que si bien la opositora no presentó medio probatorio del conocimiento previo de la marca registrada; del Informe de antecedentes se advierte que con anterioridad (2014) al presente procedimiento (2021) Textil Multiprendas Andinas S.R.L. ya ha intentado registrar las marcas BAHAMAS y BAHAMAS COMPANY y logotipo para identificar productos de la clase 25 (tramitadas mediante Expedientes N.º 565743-2014 y 565744-2014). Frente a estas solicitudes, Tommy Bahama Group, Inc. formuló oposición, entre otros argumentos, con base a sus marcas registradas en Estados Unidos de América.

Se advierte que además de los expedientes encontrados en Primera Instancia, la Segunda Instancia encontró otros Expedientes referentes al mismo solicitante quien intentó registrar las marcas BAHAMAS y TOMMY BAHAMAS; y en los que



Tommy Bahama Group, Inc., de USA presentó oposición con base a sus marcas registradas en USA; por lo que era evidente que el solicitante conocía las marcas registradas en USA con anterioridad a la presente solicitud.

Comentario:

El criterio adoptado por ambas autoridades administrativas se basó en la existencia de expediente previo donde la solicitante intentó registrar marcas que incluían “BAHAMAS” para los mismos productos y el titular de la marca se opuso, denegándose la marca. Estos expedientes encontrados evidenciaban conocimiento previo del solicitante.

CASO 6

EXP. No. 340117-2008/DSD

EXMEC de Perú solicitó, el 8 de enero de 2008, la marca SUFENTA-HAMELN, en clase 5 de la N.O. Al respecto, JOHNSON Y JOHNSON de USA, presentó oposición con fecha 19 de agosto de 2008, con sustento en su marca SUFENTA en clase 5, registrada en USA, invocando la Convención de Washington. La Resolución de Segunda Instancia N.º 2106-2010/TPI-INDECOPI, revoca la Resolución de Primera Instancia y deniega el registro.

La autoridad administrativa señaló que la empresa solicitante, Exmek Pharmaceutical S.A.C., ha importado a Perú productos farmacéuticos provenientes de países donde, a su vez, se venía comercializando la marca SUFENTA por parte de Johnson & Johnson (*a través de sus subsidiarias*); en ese sentido, es posible presumir que tenía conocimiento del mercado en el cual adquiría dichos productos farmacéuticos y, por ende, podía conocer de la presencia de la marca SUFENTA en el mercado internacional.

Agregó que debe tenerse en cuenta que la solicitante ha expandido sus actividades a países donde la marca SUFENTA es utilizada y comercializada, por lo que es razonable asumir que la solicitante tenía conocimiento de la presencia de esta, más aún si se tiene en cuenta que es un mercado en el que ésta participa activamente como comercializadora de productos farmacéuticos.

Comentario:

El criterio adoptado por segunda instancia se basó en la expansión de las actividades comerciales de la

marca base de la oposición que hace presumir a la autoridad del conocimiento previo dado que se encuentra en el mismo sector. Ambas se encuentran participando activamente como comercializadoras de productos farmacéuticos.

CASO 7

EXP. No. 975255-2022/DSD

Con fecha 26/10/22 INDUSTRIA PERUANA DE PROCESO Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. (PERU) solicitó la marca **Zeus** en clase 06 de la N.O. ZEUS COMPANY INC. (USA) presentó oposición con fecha 05/01/2023. Mediante Resolución No. 2713-2023/CSD de fecha 20/11/2023, se declaró fundada la oposición, no por la Convención de Washington sino porque con las pruebas aportadas se logró desvirtuar la presunción de buena fe que ampara al solicitante. En la ley nacional, el art. 12 del Decreto Legislativo 1075 (Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial), señala:

“Artículo 12.- Prelación de derechos La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.”

Por lo que se aplicó el supuesto de mala fe contemplado en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. La mala fe de la Decisión 486 puede ser inferida de las pruebas presentadas como indicios, a diferencia del Art. 7 de la Convención de Washington, cuyo supuesto del conocimiento previo de la solicitante, exige que debe ser acreditado plena e inequívocamente, es decir, no puede ser inferido.

En el artículo 7 de la Convención de Washington exige el conocimiento previo por parte de la solicitante respecto de la existencia y uso de la marca en la que se basa la oposición, lo que a criterio de la autoridad significa que no debe inferirse de las manifestaciones de quien alega su aplicación ni de las pruebas aportadas, sino que debe quedar plena e inequívocamente acreditado (p.9 Resolución No. 2713-2023/CSD de fecha 20/11/2023).

La Autoridad expresa que la opositora debe probar que la solicitante tenía conocimiento de la existen-

cia y uso de la marca base de la oposición sin embargo, en el presente caso, se advierte que ZEUS COMPANY INC se ha limitado a manifestar que la solicitante conocía de la existencia de sus marcas, en tanto el signo solicitado resulta una copia de las mismas y los medios probatorios aportados no acreditan que la solicitante tuvo conocimiento previo de la existencia y el uso de la marca opositora inscrita en los Estados Unidos.

La autoridad consideró que, si bien no se ha configurado este supuesto del artículo 7 de la Convención de Washington, éste no resulta aplicable al presente caso. Sin embargo, se aplican otros artículos (137 y 258 de la Decisión 486) sobre la mala fe que permiten determinar que el signo ha sido solicitado mediando mala fe, para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Comentario:

El criterio adoptado de primera instancia rechaza las pruebas indíctiales, señalando que el conocimiento previo se debe acreditar plena e inequívocamente, lo que significa convicción absoluta sin lugar a duda. Por su parte, la autoridad realiza una interpretación literal de la normativa andina (137 y 258 de la Decisión 486) para realizar una diferenciación entre el conocimiento previo de la Convención y mala fe, destacando que la mala fe puede inferirse de las pruebas indiciarias.

Interpretación del Poder Judicial del Perú (Corte Superior de Justicia de Lima – 24 Juzgado Contencioso Administrativo con subespecialidad en Temas de Mercado)

En el Expediente N.º03529-2019-0-1801-JR-CA-24, la Sentencia del 30/09/2022 declaró infundada en todos los extremos la demanda de GLORIA. El Juzgado consideró que, de la valoración conjunta de los medios probatorios presentados en el expediente administrativo por la opositora SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ SA, se evidencia la existencia de indicios razonables que permiten concluir que la solicitante, al momento de solicitar el registro PURE LIFE y grafía especial en clase 32, conoció o estuvo en posibilidad de conocer sobre la existencia de las marcas PURE LIFE de NESTLÉ protegida en Estados Unidos de América. En el documento GLORIA MEMORIA ANUAL 2012, quedó acreditado que NESTLE es una de las principales competidoras de GLORIA en el rubro de bebidas de la clase 32. En la entrevista del gerente de exportación de GLORIA

se expresa que Gloria exporta chicha morada a USA. Asimismo, quedó acreditado el interés de GLORIA de comercializar bebidas en el mercado internacional como el de USA y de registrar en USA diversas marcas para identificar bebidas de clase 32. Se advierte la existencia de la Solicitud N.º 85920025 de la marca PURA VIDA (PURE LIFE) que ha presentado GLORIA en USA, así como otras solicitudes.

El Juez considera que, tratándose de empresas competidoras del mismo rubro del mercado, es evidente el interés de GLORIA de exportar y comercializar sus marcas en USA, donde NESTLÉ tiene registradas sus marcas PURE LIFE. Y atendiendo a que es práctica habitual de las competidoras, previo al desarrollo de sus actividades económicas, investigar el sector del mercado al que pretenden acceder para identificar a sus competidores, para lo cual suelen acceder a estudios de mercado y accesos a páginas web y redes sociales de sus competidoras, búsquedas de los estados de los registros de marcas.

En la sentencia judicial (p. 17 de la sentencia Resolución No 14 del 30/09/2022 del 24vo Juzgado Contencioso Administrativo con sub especialidad en temas de mercado) se expresa que resulta válido inferir que GLORIA SA estuvo en posibilidad de conocer acerca de la existencia de los registros de la marca PURE LIFE en clase 32 en Estados Unidos de América de NESTLÉ, por tanto, se verifica que en el presente caso se cumplen los requisitos exigidos por el Art. 7 de la Convención de Washington para su aplicación.

Interpretación Pre-Judicial Andina PROCESO N.º 268-IP-2019

“2.7. En consecuencia, los países miembros de la Comunidad Andina que son integrantes a su vez de la Convención de Washington pueden aplicar este derecho interno de origen internacional, nacido con anterioridad a la firma del Acuerdo de Cartagena, siempre que no menoscaben o contraríen las leyes andinas, como es el caso de la Decisión 486 - Régimen Común de Propiedad Industrial, ni la jurisprudencia vinculante del TJCA en materia de propiedad industrial.

2.8. En un escenario en el que no existe un registro marcario andino que pudiese verse afectado, no existe impedimento para que un país miembro aplique como única base legal el Convenio de Washington, siempre que al hacerlo no viole el ordenamiento jurídico comunitario andino.



2.9. En virtud de los referidos principios de primacía, de autonomía y de interpretación consistente, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino - tanto las primarias como las derivadas- tienen efectos plenos y uniformes en todos los países miembros de la Comunidad Andina. En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratados o acuerdos que celebren individualmente los países miembros, como es el caso de la Convención de Washington, puede tomarlos como referencia.

2.10. De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, los países miembros de la Comunidad Andina pueden aplicar el Convenio de Washington, siempre que al hacerlo no menoscaben o contraríen el ordenamiento jurídico comunitario andino". (2019, p. 5-6)

6. Comentarios sobre los criterios de perú sobre el conocimiento previo por parte del solicitante de la exis- tencia y uso de la marca del supues- to del Art. 7 de la Convención de Washington

6.1. Primera instancia administrativa

Según los casos peruanos investigados, la interpretación de la Autoridad Administrativa de Primera Instancia sobre el requisito de conocimiento previo por parte del solicitante de la existencia y uso de la (o las) marcas base de la oposición, establece que debe probarse plenamente. Por lo que no cabe inferir dicho conocimiento de las pruebas aportadas, sino que ese conocimiento previo debe quedar plena e inequívocamente acreditado. (Resolución N° 0062-2023/CSD, P. 8, Exp. N° 939698-2022, CASO: Magura). Tampoco debe inferirse a partir de las manifestaciones de quien alega conocimiento previo (Resolución 2713-2023/CSD-INDECOPI 20/11/2023). Si los medios probatorios no generan certeza sobre el conocimiento previo del solicitante sobre la marca registrada en USA, no cabe inferirlo.

La Autoridad Administrativa de Primera Instancia considera que las pruebas indiciarias aportadas no acreditan de manera fehaciente el conocimiento previo. Se advierte que el criterio de la Comisión de Signos Distintivos sobre este requisito, conforme al art. 7 de la Convención de Washington, es

que el conocimiento previo "no debe inferirse de las manifestaciones de quien alega su aplicación, ni de las pruebas aportadas, sino que debe quedar plena e inequívocamente acreditado" (Caso: Zeus, p. 9)

Diferencia entre el artículo 07 de la convención de Washington y la mala fe del artículo 137 de la Decisión 486.

En los casos de mala fe, la Autoridad Administrativa peruana sostiene que esta puede acreditarse con documentos probatorios que indiquen indicios razonables. Esto se desprende claramente del artículo 137 de la Decisión 486, que faculta a la Autoridad Administrativa para inferir que hay mala fe a partir de varios documentos probatorios. Sin embargo, dicha facultad no se encuentra establecida en el artículo 7 de la Convención de Washington, lo cual limita su aplicación en algunas instancias administrativas peruanas. En cambio, las dos instancias administrativas colombianas interpretan que sí se puede inferir la mala fe a partir de indicios razonables.

El artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone: "*Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.*"

La Autoridad Administrativa establece una diferencia entre el supuesto de conocimiento previo del Art. 7 de la Convención de Washington y la mala fe contemplada en el art. 137 de la Decisión 486 de la CAN (legislación andina). Mientras que el conocimiento previo según el art. 7 debe ser acreditado plena e inequívocamente, el conocimiento que requiere la mala fe del Art. 137 de la Decisión 486 de la CAN, puede ser inferido de las pruebas presentadas. (Resolución N° 2713-2023/CSD, Pág. 9, Exp. N° 975255-2022, CASO: ZEUS).

En el caso 5 de BAHAMAS, la Primera Instancia verificó un caso anterior entre las mismas partes ocurrido en 2014. En esa ocasión, la solicitante TEXTIL MULTIPRENDAS ANDINAS S.R.L. solicitó la marca BAHAMAS COMPANY (febrero 2014) y el titular Tommy Bahamas Group INC, propietario de marcas registradas y en uso en USA, se opuso con sus marcas BAHAMAS registradas y en uso. Como resultado, la Primera Instancia, luego de su propia verificación, determinó que en el caso actual (2021) el solicitante ya conocía con anterioridad la marca ajena registrada en USA.

6.2 Segunda instancia administrativa

Según los casos investigados podemos identificar que la interpretación de la Segunda Instancia Administrativa es diferente de la interpretación de la Primera Instancia. El criterio del Tribunal de Indecopi (Segunda Instancia Administrativa) con respecto al requisito del conocimiento previo, contenido en el art. 7 de la Convención de Washington, es que “si bien no existen medios probatorios que permitan determinar con exactitud que la solicitante conocía el signo sustento de la oposición con anterioridad a su solicitud”, la Sala considera que existen suficientes indicios que permiten presumir que la solicitante si conocía con anterioridad a su solicitud la existencia de la marca registrada y señala, a modo de ejemplo, el hecho de que los elementos denominativos y gráficos contenidos en el signo solicitado sean idénticos a los que aparecen en la marca de la opositora (Resolución N° 1975-2008/TPI, p. 9, Exp. N° 326125-2007, CASO: A87).

Considera que cuando los signos en conflicto son idénticos, no puede atribuirse a la casualidad, dadas las características peculiares y particularidades distintivas, por lo que es evidente que el solicitante conocía la existencia y uso del signo registrado en USA y que ha tenido en cuenta su diseño y configuración. La Segunda Instancia considera que, si existen suficientes indicios, se puede asumir, luego de una inferencia, la existencia del conocimiento previo por parte del solicitante. (*Resolución N° 114-2001/TPI del 05/03/2001, P. 10, Exp. N° 975255-2022, CASO: BAD BOY MADE IN AMERICA Y LOGO, CL.25*).

6.3 Poder judicial del perú, corte superior

El Poder Judicial considera que es válido el análisis de los medios probatorios de la segunda Instancia Administrativa de INDECOPI en virtud del cual determinó que existen suficientes elementos que evidencian que al momento de solicitar la marca la solicitante conoció o estuvo en posibilidad de conocer la existencia de las marcas PURE LIFE en

USA en clase 32. La Autoridad Judicial luego de la valoración probatoria considera que los indicios razonables permiten evidenciar los hechos de conocimiento previo de la marca ajena por parte del solicitante.

7. Comentarios sobre los criterios de colombia sobre el conocimiento previo por parte del solicitante de la existencia y uso de la marca del supuesto del art. 7 De la convención de washington:

La Autoridad Administrativa de primera y segunda instancia de Colombia interpreta que el conocimiento previo de la marca base de la oposición se puede probar mediante diversos documentos, como el domicilio en USA, certificados de registro y primer uso de la marca, facturas de uso o pantallazos de sitios web que prueben la existencia de la marca. En los casos en que se den indicios que permitan apreciar el cumplimiento del requisito del conocimiento previo, es decir, que el solicitante tenía conocimiento del registro y uso de la marca opositora, este conocimiento puede inferirse a partir de dichos indicios. Por ejemplo, si ambos signos son casi idénticos, o similares en extremo para el mismo tipo de productos, o si los empresarios están en el mismo sector. También se considera relevante si las marcas son de fantasía (fantasiosas) y si se presentan publicidades a través de medios electrónicos e internet, los cuales son de acceso global. Consideramos que las autoridades administrativas de Colombia aplican la tesis de los indicios, explicando que el hecho conocido es la identidad o sustancial similitud de los signos en conflicto dentro de la misma clase de productos, mientras que el hecho desconocido consiste en probar que el solicitante conocía con anterioridad la existencia de la marca registrada. Se considera que es inverosímil que a dos comerciantes o empresarios del mismo sector se les ocurra la misma expresión como marca, más aún si la marca ya existía registrada o había sido usada con anterioridad.



Bibliografia:

Arana, Carmen. 2017. La protección jurídica de los signos distintivos. Fondo Editorial PUCP. Pp,126.

CASOS COLOMBIA

Expediente 16069344

Expediente 0055534

Expediente 15179670

CASOS PERU

Expediente N.º 326125-2007/ DSD

Expediente N.º 8070-2018/ DSD

Expediente N.º 711308-2027/ DSD

Expediente N.º 770542-2018/ DSD

Expediente N.º 919304-2021/DSD

Expediente N.º 340117-2008/DSD

Expediente N.º 975255-2022/DSD