

La sobreprotección de marcas notoriamente conocidas: análisis crítico del caso McDonald's vs McHotel Ica

The overprotection of well-known trademarks: a critical analysis of the McDonald's vs McHotel Ica case

— Jonathan Rafael García Enríquez* y Emly Yelin Cachay Vásquez** —

Resumen

Este artículo analiza la fundamentación jurídica de las decisiones del Indecopi en el caso McDonald's vs McHotel Ica, evaluando su impacto en la protección de marcas notoriamente conocidas y la competencia en el mercado peruano. Se utiliza un enfoque cualitativo para examinar los argumentos de ambas partes y las justificaciones de las decisiones en primera y segunda instancia. Se revisan resoluciones del Indecopi, casos del Tribunal Andino y normativa relevante, como la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el Decreto Legislativo 1075. La conclusión destaca que la protección de marcas notoriamente conocidas debe equilibrarse para evitar la sobreprotección que limite la competencia. El caso McDonald's vs McHotel Ica subraya la importancia de establecer límites en la protección de marcas y la necesidad de criterios consistentes en las decisiones del Indecopi para fomentar un entorno competitivo equitativo.

Palabras clave

Marcas, marcas notoriamente conocidas, oposición, sobreprotección, *Indecopi*.

Abstract

This article analyzes the legal foundation of the Indecopi's decisions in the case of McDonald's vs. McHotel Ica, evaluating its impact on the protection of well-known trademarks and competition in the Peruvian market. A qualitative approach is used to examine the arguments of both parties and the justifications for the decisions in the first and second instances. Resolutions from Indecopi, cases from the Andean Tribunal, and relevant regulations such as Decision 486 of the Andean Community and Legislative Decree 1075 are reviewed. The conclusion highlights that the protection of well-known trademarks must be balanced to avoid overprotection that limits competition. The McDonald's vs. McHotel Ica case underscores the importance of establishing limits on trademark protection and the need for consistent criteria in Indecopi's decisions to promote a fair competitive environment.

Keywords

Trademarks, well-known trademarks, opposition, overprotection, Indecopi.

* Abogado, Universidad Continental. Máster en Economía y Derecho del Consumo, Universidad Castilla-La Mancha (UCLM). Maestría en Derecho de la Empresa, Escuela de Postgrado Neumann. Especialista por el Diplomado en Propiedad Intelectual, Universidad Católica San Pablo (UCSP). Profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual en la Universidad Técnologica del Perú (UTP) y en la Universidad Privada del Norte (UPN). Socio de la firma Marvilla García Valdez. Miembro de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASAPI). ORCID: 0000-0003-3305-901X. Lima, Perú. Dedicado a mis alumnos PI UTP y UPN. Correo electrónico: jogarciaen@gmail.com

** Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Técnologica del Perú (UTP), Asociada Junior de la firma Marvilla García Valdez, Primer puesto del Programa de Extensión Universitaria (PEU) del Indecopi, asistente de investigación en la Asociación Peruana Proconsumer, miembro del Grupo de Estudios de Propiedad Intelectual de la Universidad Mayor de San Marcos (GEPI). ORCID: 0009-0004-4732-9898. Lima, Perú. Dedicado a Noe y Joaquín. Correo electrónico: emlyyelin@gmail.com

Introducción

En la actualidad, las marcas son un símbolo de prestigio y de calidad en el mercado, por lo que, a medida que mayor sea el reconocimiento que esta posee, mayor es la tutela que se le otorga. Lo cual, en efecto, nos lleva a pensar que sería injusto brindar la misma protección que tiene a una marca notoria, a una marca común.

No obstante, es importante conocer y establecer hasta dónde abarca la protección de las marcas notorias, sin que esta pueda recaer en una sobreprotección y conlleve a efectos negativos en el mercado.

Con el fin de abordar dicha problemática, se analizará el expediente N° 907826-2021/DSD, referente al caso *McDonald's* vs McHotel Ica, en el cual la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi examinó la solicitud de registro de marca del término McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe y la consecuente oposición presentada por McDonald's Corporation basada en los registros de sus marcas notorias *MCDONALD'S* en Perú, para luego, en primera instancia declararse infundada dicha oposición y, por lo tanto, otorgarse el registro.

Asimismo, se analizará la segunda instancia, en la cual la Sala de Propiedad Intelectual, realizando un cambio de criterio, revoca lo resuelto por Comisión y, mediante Resolución N° 0002-2023/TPI declara fundada la oposición por lo que, en consecuencia, deniega el registro.

Ante ello, surge la interrogante: ¿hasta qué punto la resolución del Indecopi en el caso *McDonald's* vs McHotel Ica refleja una sobreprotección de marcas notoriamente conocidas y cuáles son las implicancias de esta decisión para la competencia en el mercado peruano?

De este modo, en el presente trabajo, se evaluará críticamente la resolución del Indecopi en el caso McDonald's vs McHotel Ica, destacando la posible sobreprotección de marcas notoriamente conocidas y analizando sus implicancias para la competencia en el mercado peruano. Además, se analizará la fundamentación jurídica de las decisiones en primera y segunda instancia, así como se evaluará el impacto de la resolución sobre la protección de marcas notoriamente conocidas en Perú, para finalmente examinar sus implicaciones en la competencia en el mercado peruano.

1. Revisión de la literatura sobre notoriedad

A fin de establecer con claridad la protección adicional con la que cuentan las marcas notoriamente conocidas frente a las marcas comunes, resulta conveniente definir conceptos claves sobre las mismas. Esto se logrará mediante el análisis de doctrina, normativa nacional y comunitaria, y jurisprudencia relevante.

Para empezar, resulta importante conocer qué se entiende por marca notoriamente conocida; de este modo, se tiene que la característica principal para determinar cuándo una marca es notoria y cuándo no lo es, recae en el conocimiento del público al que pertenecen los productos o servicios del sector que distingue. Como señala Magaña, “no puede haber notoriedad si no hay conocimiento. Lo que no es conocido no puede, por definición, ser notorio” (2010, p. 7). Lo que resulta en que se tiene como factor determinante el reconocimiento de la marca por parte de los consumidores al momento de adquirir productos o servicios que se encuentren dentro del sector pertinente.

Ahora bien, en cuanto al sector pertinente, para que una marca sea considerada conocida, es suficiente con que sea reconocida por los sectores interesados, es decir, los consumidores actuales o potenciales de los productos que la marca representa y los actores económicos que participan en el proceso de llevar esos productos o servicios al consumidor final (Gamboa, 2006, p. 258). Esta consideración es crucial, ya que se detalla que la protección de la marca notoria, a diferencia de la marca común, abarca no solo al sector para el que fue registrado, sino que se extiende a los sectores vinculados.

Además, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que la marca notoriamente conocida “es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos, y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente” (Proceso-269 IP-2016). Es decir, que debe existir conocimiento por parte de los consumidores frente a los productos o servicios idénticos o relacionados al sector para el que fue registrada dicha marca.

Bajo esa misma línea, Vargas menciona que esta notoriedad permite a su titular oponerse a la solicitud de registro realizada por un tercero o anular un registro posterior de una marca idéntica o similar para productos o servicios que también sean



idénticos o similares (2017, p. 2). Adicionalmente, Pacón señala que “la notoriedad de la marca cobra también importancia al momento de determinar si existe o no semejanza entre los productos a los que se aplican las marcas que son objeto de confrontación.” (1993, p. 319).

Ante lo mencionado, se tiene que esta protección a la marca le permite poder tutelar sus derechos cuando estos corran riesgo de ser vulnerados; ante esto, pueden accionar ya sea oponiéndose a una solicitud de registro de una marca similar o confundible, o anular el registro de esta, siempre y cuando los productos también sean idénticos o similares. Así, nos damos cuenta de que los criterios de similitud o confundibilidad resultan fundamentales para determinar si un derecho está siendo afectado o no.

Al respecto, la Decisión 486 de la Comunidad Andina contiene un acápite en su título XIII, dedicándolo a establecer la regulación de los signos notoriamente conocidos. Siendo así, en su artículo 224º menciona que un signo notoriamente conocido es aquel reconocido en el sector pertinente en cualquier país miembro de la comunidad.

Además, resulta importante destacar que el Tribunal Andino establece en una interpretación prejudicial que la marca notoria es conocida por los consumidores del tipo de producto o servicios relacionados a su sector, así como también rompen con los principios de territorialidad, inscripción registral y uso real y efectivo (Proceso 269-IP-2016/TJCA).

Del mismo modo, la autoridad competente en el Perú, Indecopi, en el año 2009 publicó un precedente de Observancia Obligatoria, la Resolución N° 2951-2009/TPI-Indecopi, en el cual se establecieron los criterios para evaluar y declarar cuando un signo goce de notoriedad.

Estos son, el principio de especialidad, según el cual la tutela se extenderá a los productos y servicios más allá de la clase pertinente; así como el principio de territorialidad, inscripción registral y uso real y efectivo de la marca. Otro punto a tomar en cuenta es el aprovechamiento indebido del prestigio de una marca notoria, en tanto el solicitante se intente aprovechar injustamente del prestigio de un signo notorio.

De lo mencionado, se entiende que las regulaciones comunitarias y peruanas, a fin de evitar consecuencias negativas, reconocen una protección

especial frente al riesgo de confusión, riesgo de asociación, riesgo de aprovechamiento indebido y riesgo de dilución entre las marcas que gozan de un mayor reconocimiento en el público consumidor. Así, buscan asegurar una mayor protección de los derechos de las marcas notorias siempre y cuando estas cumplan debidamente los diversos requisitos establecidos al momento de ser invocados.

2. Metodología

2.1. Enfoque Cualitativo

Este artículo utiliza un enfoque de tipo cualitativo con la finalidad de analizar críticamente la resolución del caso McDonald's vs McHotel Ica. El presente enfoque es adecuado debido a diversas razones. En primer lugar, nos permite una exploración detallada de los argumentos jurídicos y decisiones de la autoridad en sus dos instancias, facilitando así la comprensión de los criterios normativos de la propiedad industrial aplicada en el caso. En segundo lugar, el enfoque cualitativo es idóneo para analizar cómo se aplica la normativa andina y nacional de protección de marcas notoriamente conocidas en Perú. Mediante este análisis, es posible identificar posibles excesos en la protección otorgada a estas marcas.

Para analizar críticamente la resolución del Indecopi en el caso McDonald's vs McHotel Ica, se revisaron diversas decisiones administrativas relevantes. Se incluyeron las resoluciones del Indecopi en primera y segunda instancia del caso mencionado, así como otras decisiones que hayan tratado sobre la protección de marcas notoriamente conocidas y la utilización del término *MC* en la clase 43. Adicionalmente, se analizaron casos del Tribunal Andino que aborden la protección de marcas notoriamente conocidas en la Comunidad Andina, proporcionando una perspectiva comparativa que coadyuve el análisis.

El análisis se apoyará en normativa clave como la Decisión 486 del Régimen Común de la Comunidad Andina y el Decreto Legislativo 1075, que establecen las directrices específicas sobre la protección de marcas. También, se revisará literatura marcaria relevante, incluyendo trabajos académicos, tesis y libros especializados en derecho de marcas y propiedad intelectual. Estas fuentes proporcionarán un marco teórico robusto y ejemplos prácticos que complementen el análisis de las decisiones administrativas y normativas, permitiendo una evaluación exhaustiva y bien fundamentada del caso McDonald's vs McHotel Ica y sus efectos

para la protección de marcas notoriamente conocidas y la competencia en el mercado peruano.

2.2. Sobre el análisis del caso

El presente artículo utiliza el caso McDonald's vs McHotel Ica como objeto de estudio para analizar críticamente la protección de marcas notoriamente conocidas y su impacto en la competencia. Este caso ha sido seleccionado debido a su relevancia y la controversia generada en torno a la decisión del Indecopi. La selección del caso permite una exploración detallada de los argumentos y criterios utilizados por las instancias administrativas de la oficina de marcas, ofreciendo una perspectiva profunda sobre cómo se aplican las normativas de propiedad intelectual en el Perú.

El procedimiento para el análisis incluye una revisión exhaustiva de las decisiones del Indecopi en ambas instancias y el voto en discordia. Por ello, se examinaron los argumentos presentados por ambas partes, la motivación de las resoluciones y los criterios de evaluación aplicados. Además, se compararon y contrastaron los enfoques adoptados en cada instancia y se evaluó el impacto de estas decisiones en la protección de marcas notoriamente conocidas y en la competencia del mercado peruano. Este enfoque permite identificar posibles excesos en la protección otorgada y sus efectos para otras marcas en el Perú.

3. Resultados de la investigación

3.1. Desarrollo del caso McDonald's vs McHotel Ica

3.1.1. Primera instancia

En el presente caso resuelto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, se examinó la solicitud de registro de la marca McHotel Ica-Perú, presentada por José Luis Uribe para distinguir servicios de la clase 43. Ante lo cual, McDonald's Corporation presentó una oposición para evitar su registro en Perú, argumentando que el signo solicitado incluía una transcripción parcial de su marca notoriamente conocida, y que el prefijo *Mc* era el distintivo principal y característico de sus marcas registradas.

En primera instancia, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado. Se determinó que, a pesar de que la marca *MCDONALD'S* es notoriamente conocida y de que los signos en cuestión

distinguen algunos de los mismos servicios, estos no resultan semejantes, por lo que el otorgamiento del registro solicitado no generaría riesgo de confusión en el público consumidor, no constituiría un aprovechamiento indebido del prestigio obtenido y, en consecuencia, no diluiría la fuerza distintiva de la marca notoria.

Asimismo, observó que existen otras marcas en la clase 43 registradas a nombre de distintos titulares que contienen de manera relevante la partícula *MC*, como *MC* y logotipo, *MCLAREN'S*, *MACARTUR* y logotipo, y *MACATA'S PIZZA* y logotipo.

3.1.2. Segunda instancia

Posteriormente, ante el recurso de apelación de McDonald's, la Sala, realizando un cambio de criterio, resolvió que, dado que los signos bajo análisis se referían a algunos servicios vinculados y compartían de manera relevante la partícula *MC*, se configuraba un supuesto de confusión indirecta, ya que esta podía inducir al consumidor a creer que el signo solicitado era una variación de las marcas registradas.

Además, consideró que, aunque en la clase 43 existen diversas marcas registradas a favor de terceros que incluyen la partícula *MC*, estas se diferencian entre sí al estar acompañadas de elementos distintivos adicionales, lo que no ocurría en el presente caso.

Finalmente, la Sala, a diferencia de la Comisión, consideró que los signos en comparación resultan semejantes, por lo cual la imagen y prestigio que proyecta la marca notoriamente conocida sí podrían transferirse a los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado, configurando un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca McDonald's. Declarando así fundada la apelación y denegando el registro.

3.1.3. Votos en discordia

Ahora bien, resulta pertinente analizar el voto discordante de dos vocales, quienes adoptan un criterio similar al de la primera instancia, sosteniendo que el signo solicitado debe ser otorgado.

Dentro de su evaluación, parten de la idea de que los términos *MC* y *MAC*, al ser de uso frecuente en la clase 43, deben ser considerados términos débiles. Además, consideran que el signo en cuestión no genera una impresión en conjunto que



pueda inducir al consumidor a error respecto de una vinculación indebida de su origen empresarial, por lo que no se podría dar el supuesto en que un consumidor asuma que el *HOTEL DE ICA de JOSÉ LUIS URIBE* sea un hotel de la cadena de McDonald's Corporation.

De este modo, ante el cambio de criterio entre instancias y el voto discordante, es necesario cuestionar hasta dónde abarca la protección de un signo considerado notoriamente conocido en nuestro país, y qué pasa cuando se pretende monopolizar un término o brindar un privilegio excesivo sobre este, limitando a otras empresas a ingresar al mercado peruano, aun cuando la controversia se fundamente en un término débil y funde en esa circunstancia la confundibilidad.

3.2. Otras resoluciones que incluyen el término MC

El análisis para determinar si el término *MC* es débil en el mercado peruano, puede ser respaldado por la revisión de otras resoluciones del Indecopi que incluyen este término. La siguiente tabla presenta una serie de marcas otorgadas en Perú que contienen el prefijo *MC*, lo que demuestra que este término es comúnmente aceptado y no considerado altamente distintivo por sí solo.

3.2.1. Coexistencia: Marcas otorgadas con el término MC

La tabla 1 detalla ejemplos de marcas que han sido registradas con el término *MC* en diversas solicitudes. La aceptación de estas marcas por el Indecopi, muchas de ellas sin oposición, refuerza la idea de que *MC* es un término débil y genérico en el

mercado peruano. Esta evidencia de coexistencia de múltiples marcas con el prefijo *MC* sugiere que es posible la coexistencia de *McHotel De: José Luis Uribe* y *MCDONALD'S*, sin riesgo significativo de confusión.

Como podemos observar en el cuadro, la marca *MC MERCADO CAMBALACHE*, otorgada en 2022, fue aprobada sin oposición, lo que indica que *MC* no genera confusión en el ámbito del comercio. De manera similar, *MCCARTHY'S IRISH PUB RESTAURANT LIVE MUSIC BEERGARDEN*, registrada en 2019, y *MCLAREN'S*, en 2020, fueron aceptadas sin conflictos, demostrando la diversidad de sectores en los que *MC* puede usarse sin problemas. *MACARTUR* sándwiches, jugos y cremoladas, otorgada en 2004, y *MACATA'S PIZZA*, en 2019, también fueron aprobadas sin oposición. Aunque *FRUTIMAC*, registrada en 2012, enfrentó oposición, fue finalmente otorgada y confirmada en segunda instancia. Estos antecedentes muestran que el prefijo *MC* es percibido como un término débil y comúnmente aceptado en el mercado peruano, facilitando la coexistencia de nuevas marcas que lo incluyan, siempre que se diferencien en otros aspectos relevantes.

3.2.2. De las marcas denegadas por el término MC

Para continuar con el análisis de la debilidad del término *MC* en el mercado peruano, es importante considerar las resoluciones del Indecopi en las que se ha denegado el registro de marcas que incluyen este término. En la tabla 2 se presentan marcas que han sido denegadas, resaltando los motivos y los criterios utilizados por el Indecopi para tomar dichas decisiones.

Tabla 1
Marcas otorgadas con el término MC

| Marcas otorgadas (43) | Año | Oposición | 1ra Instancia | 2da Instancia |
|--|------|-----------|---------------|---------------|
| MC MERCADO CAMBALACHE | 2022 | No | Otorgada | - |
| MCCARTHY'S IRISH PUB RESTAURANT LIVE MUSIC BEERGARDEN | 2019 | No | Otorgada | - |
| MCLAREN'S | 2020 | No | Otorgada | - |
| MACARTUR SÁNDWICHES, JUGOS Y CREMOLADAS | 2004 | No | Otorgada | - |
| MACATA'S PIZZA | 2019 | No | Otorgada | - |
| FRUTIMAC | 2012 | Sí | Infunda Opo | Confirma |

Nota: Elaboración Propia. El resaltado en los signos, es nuestro.

Tabla 2

Marcas denegadas por el término MC

| Marcas denegadas (43) | Año | ¿Oposición? | Responden | Primera Instancia | Segunda Instancia | ¿Invoca Notoriedad? | Criterio: aprovechamiento injusto |
|--|------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|
| MCMANI'S CHICKEN | 2023 | Sí | Sí | Infundada | Revoca | Sí | Sí |
| MCGRILL RESTAURANTE & CAFÉ DE ELIZABETH GÓMEZ LOYOLA | 2023 | Sí | No | Infundada | Revoca | Sí | Sí |
| MC FAINA ESPECIALISTAS EN CHANFAINITA | 2016 | Sí. | No | Infundada | Revoca | Sí | Sí |
| MC KPITAL | 2015 | Sí | Sí | Infundada | Revoca | Sí | Sí |
| MC PERU | 2015 | Sí | Sí | Infundada | Revoca | Sí | Sí |
| MCFRAY'S | 2014 | Sí | Sí | Infundada | Revoca | Sí | Sí |
| MCHK RESTAURANT-CAFETERIA | 2018 | Sí | Sí | Fundada | Confirma | Sí | Sí |
| MC MEGACOMBO'S UNICOS EN EL SABOR...PARA QUE MAS!!! | 2010 | Sí | Sí | Fundada | - | Sí | Sí |
| MC HOTELES | 2013 | Sí | No: Desisten | - | - | - | - |
| MC CHICKEN POLLERIA-RESTAURANT | 2011 | Sí | No: Desisten | - | - | - | - |

Nota: Elaboración propia.

La tabla demuestra la existencia de varias marcas que incluyen el término *MC* y que sufrieron las denegatorias del Indecopi debido a diferentes razones, como la invocación de notoriedad y el criterio de aprovechamiento injusto; por ello, marcas como MCMANI'S CHICKEN y MCGRILL RESTAURANTE & CAFÉ DE ELIZABETH GÓMEZ LOYOLA, ambas de 2023, fueron denegadas en segunda instancia bajo estos criterios. Este patrón se repite en otras marcas como MC FAINA ESPECIALISTAS EN CHANFAINITA (2016) y MC PERU (2015), donde la notoriedad de una marca existente y el posible aprovechamiento injusto fueron determinantes en la decisión de revocación.

La observación de estas resoluciones sugiere que, aunque el término *MC* puede ser considerado débil, pueden existir ciertas situaciones en las que su uso puede ser percibido como un intento de aprovecharse injustamente de la notoriedad de marcas preexistentes. Por lo tanto, es fundamental evaluar el contexto específico y los elementos adicionales presentes en cada caso al considerar la viabilidad del registro de nuevas marcas con el término *MC*.

4. Análisis y discusión del caso

4.1. Protección de marcas notoriamente conocidas

Dentro del presente apartado, analizaremos la protección brindada al signo *MCDONALD'S* como marca notoriamente conocida y sus implicancias legales. Para ello, se tomará como punto de partida la Resolución N° 0002-2023/TPI-IN-DECOP, en la cual, respecto a la notoriedad, se determina lo siguiente:

Por el alcance probatorio presentado por McDonald's Corporation así como las diversas resoluciones que incluyeron en el mencionado expediente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual determinó que la marca en cuestión cumple los criterios establecidos para mantener su carácter de notorio:

Por lo cual, consideran que la marca *MCDONALD'S* es una marca notoriamente conocida para identificar comidas rápidas y los servicios prestados a tra-



vés de establecimientos comerciales mediante los cuales estas se comercializan, con relación a la clase 43 de la Clasificación Internacional. Es decir, la protección o tutela de dicha marca se extiende a los servicios relacionados a establecimientos de comidas rápidas y demás, siempre que estén vinculados.

En ese sentido, la notoriedad del signo *MCDONALD'S* para los sectores pertinentes va a ser considerado un factor clave a tomar en cuenta al momento de brindarle una protección más amplia a la marca. No obstante, a raíz de lo mencionado cabe preguntarnos, ¿hasta qué punto abarca dicha protección?

Habiendo definido lo anterior, con el propósito de determinar si el signo solicitado afectaría los derechos de la marca notoria, emplean el artículo 136 inciso h de la Decisión 486, normativa que busca evitar que el registro un tercero afecte los derechos del titular de una marca notoria, siempre y cuando exista un riesgo de confusión o de asociación entre los signos confrontados, o exista un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio, o bien una dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

A partir de ello, se considera conveniente analizar si en dicho expediente existiría riesgo de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca *MCDONALD'S*. Asimismo, posteriormente se analizarán los criterios de riesgo de confusión o de asociación.

Bajo esa línea, se considera relevante mencionar el punto 7 de la mencionada resolución, dedicado

a determinar qué se entiende por aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria. El mismo señalan que, cuando un tercero utiliza una marca notoria en sus propios productos o servicios sin el consentimiento del titular, se produce un aprovechamiento indebido del prestigio de dicha marca. En este escenario, el usuario de la marca se beneficia de dicho prestigio sin haber contribuido a la inversión y esfuerzo necesarios para crearlo.

Ahora bien, como resultado de dicho análisis, se concluye que, en el presente caso, el prestigio asociado a la marca notoriamente conocida podría transferirse a los servicios que el signo solicitado pretende distinguir, lo cual resultaría en un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria perteneciente a McDonald's Corporation. Para llegar a dicha conclusión, se tomaron en cuenta los criterios de confundibilidad y asociación que serán analizados a continuación.

4.2. Del riesgo de confusión

4.2.1. Evaluación del Aspecto de Conjunto

En este análisis, evaluaremos la posibilidad de coexistencia en el mercado de los signos *McHotel De: José Luis Uribe* y *MCDONALD'S*, enfocándonos en sus diferencias respecto de sus colores, elementos gráficos y tipografía, según los criterios del Decreto Legislativo 1075 (decreto legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre la Propiedad Industrial):

| Marca solicitada | Marcas de la opositora |
|---|--------------------------|
| <p>McHotel ICA - PERU</p> <p>De: José Luis Uribe</p> | <p>MCDONALD'S</p> |

Figura 1. Marcas en cuestión confrontadas

De la imagen en confrontación, podemos observar que, al considerar el aspecto de conjunto de los signos de *McHotel De: José Luis Uribe*, encontramos una combinación de los colores azul y dorado, mientras que *MCDONALD'S* es conocido¹ por su combinación de rojo y amarillo. La diferencia en colores es altamente diferenciable y desempeña un papel importante en la percepción del consumidor, ayudando a distinguir los dos signos visualmente. Por otro lado, los colores azul y dorado, utilizados por *McHotel De: José Luis Uribe* transmiten una sensación de calma y profesionalismo, características que son frecuentemente asociadas con la industria hotelera. En ese sentido, los colores rojo y amarillo de *MCDONALD'S* son vibrantes y energéticos, diseñados para atraer la atención rápidamente y asociarse con la comida rápida y la juventud.

Adicionalmente, *McHotel De: José Luis Uribe* incorpora elementos gráficos específicos, como 3 estrellas doradas, que evocan *exclusividad* en el sector hotelero; pues, es conocido que las estrellas son un símbolo universal de la clasificación de hoteles, indicando el nivel de servicios y comodidades. Este tipo de elementos gráficos refuerza la idea de que *McHotel De: José Luis Uribe* es un establecimiento de alojamiento, y no tiene ninguna relación directa con los servicios de comida rápida que representa el signo *MCDONALD'S*, por el cual se le otorgó la notoriedad.

Por último, la tipografía de *McHotel De: José Luis Uribe* es cursiva y distinta. Esta sugiere un estilo clásico y sofisticado que se adecúa al negocio de hotelería. En contraste, la tipografía de *MCDONALD'S* es simple, en mayúsculas y directa, lo cual es consistente con su imagen de marca orientada a la rapidez y sencillez en sus servicios. La distinción en las tipografías no solo contribuye a la identidad visual de las marcas, sino que también ayuda a los consumidores a reconocer y diferenciar fácilmente los dos signos.

4.2.2. De la naturaleza de los productos y servicios

La naturaleza de los productos o servicios son factores clave que distinguirán aún más los signos. *McHotel De: José Luis Uribe* se posiciona evidentemente en la industria hotelera, distinguiendo: hospedaje temporal; hospedaje en hoteles; hoteles de resort; reserva de hoteles; organización de alojamiento en hoteles; reservas de habitaciones de

hotel por agencias de viajes; servicios de hoteles, moteles y centros turísticos, de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

En contraste, *MCDONALD'S* es una cadena de comida rápida mundialmente reconocida que se especializa en la venta de alimentos y bebidas. Los servicios que distingue son: servicios prestados o asociados con restaurantes, y otros establecimientos o facilidades relacionados en procurar comidas y bebidas y en la venta y promoción de alimentos, preparación de comida para llevar, servicios de restaurante. La naturaleza de estos servicios está claramente orientada hacia la satisfacción rápida y conveniente de necesidades alimenticias, posicionándolos de manera distinta en el mercado en comparación con los servicios de hospedaje de *McHotel De: José Luis Uribe*.

La notoriedad de la marca *MCDONALD'S* por su asociación con comida rápida refuerza aún más la diferenciación entre los dos signos. Los consumidores reconocen inmediatamente *MCDONALD'S* por su oferta de alimentos y bebidas rápidas, y no por servicios de hotelería. Esta fuerte identidad marcaría en el sector pertinente minimiza la posibilidad de confusión con *McHotel De: José Luis Uribe*, que se identifica claramente como un proveedor de servicios de alojamiento y hospedaje.

La diferenciación en los servicios en cuestión reduce significativamente la posibilidad de confusión entre los consumidores; pues, mientras que *McHotel De: José Luis Uribe* se enfoca en distinguir servicios de alojamiento, *MCDONALD'S* se dedica a distinguir restauración, específicamente, comidas rápidas. Esta clara diferenciación en el distingue, considerando el conocimiento del consumidor como marca notoriamente conocida de comida rápida, refuerza la idea de que los consumidores no confundirán una marca con la otra.

4.2.3. Del origen empresarial

El análisis del origen empresarial de los signos *McHotel De: José Luis Uribe* y *MCDONALD'S* contribuye a reducir el riesgo de confusión entre ellos. *McHotel De: José Luis Uribe* se presenta como una marca asociada a la industria hotelera en ICA, Perú (Como se desprende de los argumentos de la solicitante). La inclusión del nombre completo del empresario, *José Luis Uribe*, en el signo, añade un

¹ *MCDONALD'S* es reconocida como una marca notoriamente conocida, lo cual indica que cuenta con una reputación establecida en el mercado de la comida rápida; en tal sentido, si bien *MCDONALD'S* es denominativa, no podemos alejarnos de la realidad en la que es reconocida con sus elementos figurativos y gráficas:





nivel de personalización y autenticidad, sugiriendo un negocio local y personalizado, lo cual refuerza su identidad empresarial específica y local, claramente diferenciada de la marca notoriamente conocida MCDONALD'S.

Además, el signo *McHotel ICA – Perú de José Luis Uribe* y su logotipo no generan una impresión en conjunto que pueda inducir al consumidor a error respecto a una posible vinculación indebida con el origen empresarial de *MCDONALD'S*. El consumidor no percibiría conceptualmente que el hotel de ICA de José Luis Uribe esté relacionado de alguna manera con la cadena de McDonald's Corporation. En contraste, *MCDONALD'S* es una marca globalmente reconocida en el sector de la comida rápida, asociada a una corporación multinacional. Esta clara diferencia en el origen empresarial minimiza significativamente la posibilidad de confusión entre los consumidores, reforzando la separación clara entre ambos signos.

4.3. Impacto en la Competencia del Mercado

El impacto de la sobreprotección de marcas notoriamente conocidas en la competencia del mercado puede ser altamente significativo, pues podría afectar tanto a emprendedores como a empresas establecidas que buscan diferenciarse con nuevas marcas. Para evaluar este impacto, es útil analizar las decisiones de registro de marcas que han sido otorgadas o denegadas por Indecopi, y los criterios utilizados para estas decisiones.

4.3.1. Barreras de entrada

Las decisiones de *Indecopi* que deniegan registros de marcas basadas en la notoriedad de otras marcas pueden crear barreras para emprendedores. En consecuencia, la imposición de dichas barreras puede dificultar la entrada de nuevos competidores en el mercado y limitar la competencia. Este fenómeno se observa en las decisiones detalladas en el presente artículo, donde múltiples solicitudes de marcas que incluyen el prefijo *MC* fueron denegadas por supuestamente aprovecharse de la notoriedad de *MCDONALD'S*, lo que refleja un criterio estricto que puede desalentar a nuevos competidores.

Estas denegaciones, basadas en la posible confusión o aprovechamiento del prestigio de marcas notorias, pueden actuar como barreras de entrada al mercado, reduciendo las oportunidades para que nuevas empresas establezcan su presencia y ofrezcan diversidad de opciones a los consumidores.

4.3.2. Reducción de la Diversidad

La sobreprotección de marcas notoriamente conocidas también puede reducir la diversidad de marcas disponibles en el mercado. Esto ocurre cuando el criterio de similitud se aplica de manera estricta, limitando la posibilidad de que nuevas marcas coexistan con marcas notorias.

El presente artículo, presenta ejemplos de marcas otorgadas sin oposición, como *MC MERCA-DO CAMBALACHE* (2022) y *MCCARTHY'S IRISH PUB RESTAURANT LIVE MUSIC BEERGARDEN* (2019), que demuestran que es posible tener diversidad cuando no hay percepción de riesgo de confusión; sin embargo, cuando la protección se aplica de manera excesiva, como en los casos denegados, se limita la posibilidad de que nuevas marcas innovadoras entren al mercado. Esto puede llevar a una concentración del mercado en manos de unas pocas marcas notorias, disminuyendo la diversidad y las opciones disponibles para los consumidores.

4.3.3. Confusión del Consumidor y Aprovechamiento Injusto

Uno de los principales argumentos para la protección de marcas notorias es evitar la confusión del consumidor y el aprovechamiento injusto del prestigio de estas marcas; sin embargo, una aplicación demasiado estricta de estos criterios puede llevar a situaciones en las que incluso las marcas que no presentan un riesgo real de confusión sean denegadas.

Este enfoque puede crear un entorno en el que las nuevas marcas tengan dificultades para diferenciarse, incluso cuando tienen elementos distintivos claros.

4.3.4. Análisis costo-beneficio

Resulta importante realizar un breve análisis costo-beneficio en este caso, para evaluar el impacto de la protección de marcas notoriamente conocidas en la competencia del mercado. Este análisis debe considerar tanto los beneficios de proteger estas marcas como los costos asociados a dicha protección:

a. Beneficios:

– Protección del prestigio: la protección de marcas notoriamente conocidas ayuda a conservar su prestigio y valor de mercado, evitando que otras empresas se aprovechen injustamente de su reputación.

- Confianza del consumidor: los consumidores pueden confiar en la calidad y origen de los productos y servicios asociados con marcas notorias, lo que protege sus intereses y evita la confusión.
- Incentivos para la innovación y calidad: las empresas que poseen marcas notorias tienen incentivos para mantener altos estándares de calidad e innovación para preservar su estatus y reputación.

b. Costos:

- Barreras de entrada: la protección estricta de marcas notoriamente conocidas puede crear barreras significativas para nuevas empresas que buscan ingresar al mercado. Esto puede limitar la competencia y reducir las opciones para los consumidores.
- Reducción de la diversidad: la aplicación estricta de la protección puede reducir la diversidad de marcas y productos disponibles en el mercado, concentrando el mercado en manos de unas pocas marcas notorias.
- Costos de transacción: las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, no pueden enfrentar costos elevados para defender sus marcas o responder a oposiciones basadas en la notoriedad de otras marcas. Estos costos pueden ser desproporcionados y afectar su viabilidad económica.

Conclusiones

De lo expuesto en el presente trabajo de investigación, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

A partir del análisis del Caso McDonald's vs McHotel Ica, se observan diferencias significativas en los criterios utilizados por la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi. Mientras que, en primera instancia, la Comisión considera que no existe riesgo de confusión entre las marcas, por el contrario, la Sala concluye que el uso del prefijo *MC* podría generar confusión indirecta y asociar indebidamente a los signos con la marca notoriamente conocida *MCDONALD'S*.

Además, se determina que los criterios aplicados por el *Indecopi* para proteger las marcas notoriamente conocidas, y determinar cuándo un registro podría afectar los derechos de estos, consideran el riesgo de confusión, de asociación, de dilución, así como el aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio. A partir del análisis de la Resolución en el caso planteado inicialmente, así como de las

demás abarcadas en el presente trabajo, se refleja una sobreprotección de las marcas notoriamente conocidas, lo cual podría conllevar efectos negativos en los ciudadanos, empresas o negocios que busquen registrar sus marcas y se vean impedidos de ingresar al mercado peruano.

Por último, se concluye que el caso *McDonald's vs McHotel Perú* es una de las resoluciones emitidas por el *Indecopi* que refleja una sobreprotección de las marcas notoriamente conocidas en el país. Generando de este modo un derecho desproporcionado o un privilegio excesivo, que restringe la competencia y desequilibra el mercado peruano, al impedirse que otros registros que incluyan términos relacionados, aun cuando se fundamente la confundibilidad en términos débiles, y que no ponen en riesgo su posición o notoriedad.

Recomendaciones

A partir de lo mencionado a lo largo del presente trabajo, se recomienda que se realicen futuras investigaciones sobre los casos de oposiciones de registros basadas en marcas notoriamente conocidas. Estos estudios deberían enfocarse en evaluar y analizar los criterios tomados en cuenta tanto por la Comisión de Signos Distintivos como por la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi. Es crucial entender las diferencias y similitudes en la forma en que ambas instancias abordan estos casos, así como la evolución de sus decisiones a lo largo del tiempo. Los casos específicos que sirven como base para este análisis se encuentran detallados en el cuadro precedente (Tabla 2).

Además, resulta necesario profundizar y resolver de manera más clara el tema de la notoriedad, por lo que se recomienda considerar la actualización de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, incorporando dichos conceptos y promoviendo así el fortalecimiento del sistema de propiedad industrial.

Referencias

Comunidad Andina de Naciones. (2000, 14 de septiembre). *Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. <https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/9451>

Fernández-Nóvoa, C. (2004). *Tratado sobre el derecho de marcas*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.

Gamboa Vilela, P. (2006). La protección de las marcas notoriamente conocidas bajo el Régimen



men Comunitario Andino. *Foro Jurídico*, (06), 157-168. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18439>

Magaña, J. (2020). Protección de las marcas notorias y renombradas o famosas en la Comunidad Andina de Naciones (CAN). *Boletín mexicano de derecho comparado*, 53(157), 193-220. Epub 13 de diciembre de 2021. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2020.157.15229>

Pacón, A. (1993). Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación. *Derecho PUCP* (47), 303-384. <https://doi.org/10.18800/derechopucp.199301.008>

Sala Especializada en Propiedad Intelectual-*Indecopi*. (2009) *Resolución N.º 2951-2009/TPI-INDECOPI*.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2016). *Interpretación Prejudicial del proceso 269 IP-2016*.

Vargas Mendoza, M. (2017). La marca renombrada en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual. *Foro: Revista De Derecho*, (6), 301–310. <https://revistas.usb.edu.ec/index.php/foro/article/view/314>