

El Concierto de Voluntades en el Plano Marcario: Los Acuerdos de Coexistencia de Marcas Sí Importan

Micaela Mujica San Martín*

“El presente artículo hace un análisis sobre lo que es un acuerdo de coexistencia y como aquel está destinado a eliminar los riesgos de confusión de marcas que contengan elementos similares. Asimismo, se muestra el impacto que éstos han tenido en las resoluciones recientes de Indecopi”.

Es alentador para los profesionales involucrados en la disciplina marcaria y para quienes compiten en la actividad económica ofertando productos y/o servicios, advertir un giro en el criterio interpretativo que aplica la autoridad marcaria local, en cuanto al valor reconocido a los acuerdos de coexistencia de marcas. Decimos que es alentador por cuanto siendo aún temprano para conocer si tal criterio ha llegado a este ámbito, en definitiva, para quedarse, ofrece poner fin a la frustración de las partes involucradas que, convencidas de la viabilidad de la coexistencia y habiendo en numerosas ocasiones obtenido la aceptación de la coexistencia en terceros países incluyendo los de origen, se enfrentaron hasta hace poco con la imposibilidad de obtener el reconocimiento de sus acuerdos en el Perú, negándoseles la posibilidad de acceder al Registro de Marcas de Producto/Servicio del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad intelectual (INDECOPI).

Este artículo es a la vez una breve reseña del cambio en el criterio interpretativo evidenciado en el pasado reciente y una felicitación a la evolución sugerida, señal de que las puertas en el ámbito marcario se abren en línea con la apertura económica.

¿Qué es un Acuerdo de Coexistencia y Cual es su Utilidad?

El acuerdo de coexistencia es un contrato en virtud del cual las partes convienen en la coexistencia de

sus marcas en un territorio (puede abarcar el mundo entero), en el convencimiento de que éstas no son susceptibles de inducir a confusión al consumidor. La coexistencia es acordada tanto a nivel registral (coexistencia en el Registro de Marcas de Producto/Servicio) como en el mercado (uso en el mercado). Un acuerdo de esta naturaleza tiene particular relevancia en supuestos que atañen a marcas que incorporan elementos que determinan una similitud gráfica y/o fonética y que distinguen productos/servicios idénticos y/o relacionados. Resulta indispensable que los acuerdos que versen sobre tales signos, incorporen las obligaciones que asume cada parte, destinadas a eliminar el riesgo de confusión. Ciertamente, el alcance de los acuerdos de coexistencia puede ser mucho más amplio, por ejemplo, concerniendo a marcas idénticas que distinguen productos/servicios disímiles en una misma clase, en virtud de los cuales sus titulares pretenden regular las condiciones de uso de una y otra marca, entre otros. Este supuesto puede tener lugar en casos en que se produzca la escisión de una unidad de negocio de una empresa y se convenga en compartir la marca con la unidad escindida.¹

Como se discutirá posteriormente, recientes resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Indecopi vienen aceptando acuerdos de coexistencia que involucran a marcas cuyo registro fue denegado en el pasado a causa de la existencia de confusión indirecta, argumentándose hoy que las diferencias gráficas y fonéticas permiten la coexistencia

* Abogada asociada del Estudio BARREDA MOLLER Licenciada por la Pontificia Universidad Católica del Perú; con maestría por la Universidad de Texas en Austin (UT).

1 “A third situation where coexistence agreements arise is in the context of a commercial acquisition, particularly demergers where a Business is divesting itself of assets, including trademarks. The parties may reach a viable coexistence regime for the two (now independent) businesses to operate under same or similar Brands; for example, to use another UK example, the continuation of the Miss Selfridge clothing brand following its split from parent company Selfridges in 1999. Alternatively, parties in this situation may agree to a limited period for coexistence (or a “run-off period”) to allow one party to migrate its business from the shared brand to an unrelated and distinct one.” Por Joel Smith y Megan Compton. “Trademark coexistence agreements –practicalities and pitfalls”. World Trademark Review. Issue 16 November/December 2008.

sin existir riesgo de confusión “más aún si se tiene en cuenta que existe un acuerdo de coexistencia celebrado entre los titulares de los signos en comparación en el cual se han comprometido que tomarán todas las acciones apropiadas para asegurar que no se presente ninguna confusión [...]”. La tendencia parece ser, al menos a partir de la forma en que las resoluciones de la Sala vienen siendo enunciadas, la de descartar la existencia de confusión en base a la disimilitud gráfica y/o fonética –del conjunto- y plantear como argumento casi secundario, la contribución de los acuerdos de coexistencia en asegurar la inexistencia de confusión.²

Habida cuenta que el punto de quiebre lo constituye el acierto que consiste en aceptar los acuerdos de coexistencia y el consiguiente acceso al Registro de marcas al que éste les fue hasta hace poco rechazado, cambio que aplaudimos, surge la interrogante de si no convendría desarrollar la aceptación de este tipo de contratos, de forma más explícita.

Por otro lado, es pertinente añadir a la luz de la similitud gráfica y/o fonética evidenciada en los signos respecto de los cuales se concluye hoy –también tomando en consideración los acuerdos de coexistencia- la no existencia de confusión, que no consideramos que exista incongruencia en reconocer la existencia de similitud y no así de confusión, a partir de una distinta impresión de conjunto de los signos confrontados, así como de los compromisos asumidos por las partes en virtud de tales acuerdos.

Podría en tal sentido la autoridad considerar reconocer la existencia de similitud allí donde es ésta evidente (a nivel gráfico y/o fonético) y donde sin embargo, la impresión de conjunto de los signos en conflicto, difiere. Tengamos en mente que lo que debe motivar la denegatoria de un registro de marca es la similitud, pero sólo en la medida que ésta sea capaz de producir confusión o asociación.

¿Cuándo Conviene a las Partes Celebrar un Acuerdo de Coexistencia?

En rigor, las partes pueden convenir en celebrar un acuerdo de coexistencia en cualquier momento en que lo estimen conveniente. De acuerdo a la práctica marcaría

local, copia del acuerdo –como de cualquier otro medio probatorio- puede ser presentada ante la primera y/o segunda instancia administrativa en cualquier momento y antes de la expedición de resolución. Comúnmente, la iniciativa de celebrar el acuerdo surge en los siguientes escenarios: 1) Cuando se pretende el registro de una marca, se realiza una búsqueda de antecedentes previa y se detecta la interferencia. En este caso, la suscripción de un acuerdo de coexistencia constituye una alternativa a la posible cancelación del registro preexistente sobre la base de su no uso, o su nulidad. 2) Cuando se produce la denegatoria de oficio de un registro de marca en base a la preexistencia de un registro de tercero. En este caso, el solicitante puede optar por aportar copia del acuerdo en vía de reconsideración o apelación.³ 3) Cuando la solicitud de registro de marca enfrenta una oposición de tercero. En este caso, el solicitante puede aproximarse al tercero, proponiendo la suscripción del acuerdo que permita la coexistencia de las marcas a nivel registral. A fin de diseñar una propuesta más atractiva, el solicitante puede ofertar limitar la descripción de productos/servicios que abarca su solicitud. 4) Cuando el titular de un registro de marca enfrenta una acción de cancelación con sustento en el supuesto no uso de su marca. El titular podrá optar, de acuerdo a sus posibilidades y siempre que mantenga interés en preservar el registro, en contestar la acción o bien sugerir al accionante la suscripción de un acuerdo de coexistencia que involucre el desistimiento de la acción de cancelación.

Este supuesto adquiere cierta complejidad en caso el acuerdo incorpore el compromiso del registrante de limitar la descripción de productos/servicios que abarca su registro, en cuyo caso las partes no deberán condicionar la formalización del desistimiento a la previa aceptación por parte de la autoridad, de la renuncia parcial del registro (limitación de la descripción de productos/servicios) por cuanto en ejecución del principio de tracto sucesivo y de la tutela de los derechos expectativos del accionante al derecho de preferencia (derivado de una acción de cancelación exitosa), es criterio de la autoridad el resolver los pedidos de los administrados en orden cronológico, por lo que se resolvería en primer lugar la acción de cancelación y en segundo lugar, la renuncia parcial.

Otro supuesto en que se torne necesaria la suscripción de un acuerdo de coexistencia –aun cuando no

2 Se ha advertido que la segunda instancia administrativa ha incorporado como parte de su formato de resolución que resuelve aceptar acuerdos de coexistencia y otorgar el registro de la marca peticionada, el que se transcribe a continuación, que se pronuncia sobre la posibilidad de que las marcas coexistan pacíficamente en el mercado dadas sus diferencias, tomando en cuenta sólo en segundo lugar, a los acuerdos de coexistencia de marcas: “En el presente caso, aun cuando se trate de productos idénticos o similares (según sea el caso), dadas las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos, se determina que es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor; más aún si se tiene en cuenta que existe un acuerdo de coexistencia celebrado entre los titulares de los signos bajo comparación, en el cual se han comprometido que tomarán todas las acciones apropiadas para asegurar que no se presente ninguna confusión a partir del uso y/o registro de sus respectivas marcas.”

3 “Artículo 131º.- Recurso de reconsideración.
Salvo en los casos de acciones por infracción, contra las resoluciones expedidas por las direcciones competentes puede interponerse recurso de reconsideración, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, el mismo que deberá ser acompañado con nueva prueba.”

“Artículo 132º.- Recurso de apelación.
Salvo en los casos de acciones por infracción, procede interponer recurso de apelación, únicamente contra la resolución que ponga fin a la instancia, expedida por las Direcciones competentes, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación.”

“Artículo 133º.- Alcances del recurso de apelación.
El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación de procedimiento de infracción es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas, contra la resolución que dicta una medida cautelar, contra los actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento y contra los que puedan producir indefensión.
El plazo para la interposición del recurso de apelación en las acciones por infracción es de cinco (5) días hábiles.”

conocemos a la fecha el primer caso en que un acuerdo en estas circunstancias haya sido aceptado- puede estar referido a una solicitud de inscripción de transferencia de marca, donde la marca objeto de la transferencia comparta un elemento distintivo, en igual clase, con otra marca del transferente que no sea materia de transferencia y donde dicho elemento no sea parte integrante de marcas de terceros en la misma clase. Tal supuesto de hecho, en el que hasta la fecha se viene condicionando la inscripción de la transferencia a la transferencia de los demás signos del transferente, en igual clase, que compartan el mismo elemento distintivo, podría encontrar solución en la suscripción de un acuerdo de coexistencia entre transferente y adquirente, o en la incorporación de cláusulas de coexistencia en el propio contrato de transferencia.

El Impacto de los Acuerdos de Coexistencia

El principal objetivo de los acuerdos de coexistencia es el acceso al Registro. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que aun cuando dicho objetivo principal no se logre, por cuanto considere la autoridad que el acuerdo no asegura la coexistencia pacífica de los signos involucrados, el acuerdo permitirá a la parte que se beneficia de éste, cuando menos, hacer uso de la marca en el territorio determinado en el acuerdo y en los términos pactados, libre del riesgo de ser pasible de acciones legales que pueda interponer en su contra, el titular de la marca registrada.

“(...) el acuerdo permitirá a la parte que se beneficia de éste, cuando menos, hacer uso de la marca en el territorio determinado en el acuerdo y en los términos pactados (...)”

Aun cuando ello brinda a la parte que se beneficia del acuerdo cierta tranquilidad en el sentido de tener certeza que no se será blanco de acciones legales impulsadas por el titular de la marca registrada, es menester no perder de vista lo siguiente:

1) El acuerdo inmuniza a quien se beneficia de éste únicamente respecto de su contraparte en el acuerdo -y respecto de quienes de ésta deriven su derecho-, que

en esa fecha es el titular de la marca registrada. Ello significa que si la marca registrada caduca por no ser renovada a su vencimiento, o es materia de una acción de cancelación o nulidad interpuesta por tercero, siendo eliminada del Registro y accediendo a éste otra marca de tercero, el acuerdo no constituirá blindaje para la parte que se benefició de éste, frente a posibles acciones (por ejemplo: de infracción de marca) que el tercero pudiera iniciar en su contra. Lo anterior sugiere la conveniencia de realizar un seguimiento periódico de la marca de la contraparte.

2) La legislación marcaría local (Decreto Legislativo No. 1075) faculta a la autoridad marcaría a iniciar acciones de infracción de marca, de oficio.⁴ Aun cuando entendemos que la exhibición del acuerdo –siempre que revista las formalidades debidas- deberá constituir una defensa válida frente a una acción que pudiera ser interpuesta a iniciativa de la autoridad. Queda abierta la posibilidad de que la autoridad pudiera desestimar el acuerdo y sus efectos en caso considere que la coexistencia genera perjuicio al interés consumidor.⁵ Vale en este punto hacer mención que la ley marcaría local (Decreto Legislativo No. 1075) condiciona la aceptación de los acuerdos de coexistencia a la no afectación del interés general de los consumidores.⁶

La Confusión Indirecta

Como se desprende de lo anterior, la aceptación de los acuerdos de coexistencia en el Perú es reciente. A Su relevancia radica en la aceptación al registro de marcas, que en su estructura (gráfica/fonética) pueden presentar similitud con otras previamente registradas por tercero, pero donde dicha similitud no conlleva un riesgo de confusión, por cuanto la impresión en conjunto de los signos concernidos es distinta y los acuerdos de coexistencia a que han arribado las partes estipulan las medidas que asumirá cada una para evitar la confusión. Al respecto, hemos señalado que anteriormente (etapa que podríamos denominar como “fase previa” a fin de diferenciarla de la fase actual), la autoridad marcaría denegó el registro de marcas allí donde detectó la existencia de confusión indirecta.

En particular, es importante hacer mención a todos aquéllos casos en que la autoridad denegó el registro de marcas que compartieron al menos un

4 “Artículo 111º. – Acciones de oficio

Las acciones por infracción podrán iniciarse de oficio sujetándose al procedimiento establecido en el Sub capítulo 1 del presente capítulo en lo que sea pertinente.”

5 “Queda claro, en consecuencia, que la Oficina Nacional Competente cuenta con facultades suficientes para iniciar de oficio una acción por infracción contra quien utiliza una marca idéntica o semejante a otra marca registrada, en el grado de poder producir problemas de confusión y error en el público, aun cuando dicho uso derive de un acuerdo de coexistencia o de una carta de consentimiento extendida por el titular de una marca registrada.

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que se trata de una facultad que no es ejercida por la Oficina Nacional Competente. No conocemos ningún caso en el que, actuando de oficio, se haya sancionado como infracción el uso de una marca derivado de un acuerdo de coexistencia o de una carta de consentimiento.

Varias pueden ser las razones. Así, por ejemplo:

– Falta de presupuesto para contar con mayor cantidad de profesionales capacitados que permitan un adecuado seguimiento de lo que ocurre en el mercado.

– No asumir una mayor carga de trabajo que consideren innecesaria.

– Aceptar tácitamente la coexistencia en el mercado de dos marcas idénticas o semejantes, aun cuando pueda afectar el interés general de los consumidores.” Héctor Alvarez Pedraza. “Los acuerdos de coexistencia de marcas en el Perú.” Anuario Andino de Derechos Intelectuales. No. 6. Director: Baldo Kresalja Roselló.

6 “Artículo 56.-Coexistencia de signos

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

elemento calificado como distintivo en asociación con los productos/servicios listados en la solicitud de registro correspondiente, con signos preexistentes en el Registro a nombre de un único titular (y distinguiendo productos/servicios idénticos y/o relacionados), y en la medida que tal elemento distintivo no formara parte de marcas registradas por terceros en la misma clase (para distinguir productos/servicios idénticos y/o relacionados), por considerarse, en todos los casos, que la coexistencia inducía a confusión indirecta. En lo que venimos a denominar la fase previa, los acuerdos de coexistencia suscritos en entornos como el aludido, fueron rechazados.

Cabe señalar, que en dicha fase, los acuerdos de coexistencia fueron aceptados en forma muy restrictiva, básicamente en los casos siguientes: 1) Cuando entre las partes intervinientes mediaba relación económica, por ejemplo, cuando las partes integraban un mismo grupo empresarial, y 2) Cuando no existía identidad y/o conexión competitiva entre los productos/servicios identificados por las marcas materia del acuerdo. Claramente, la aceptación de los acuerdos al menos en el supuesto 2), no reportaba un beneficio real a la parte "beneficiada" por el acuerdo, toda vez que las mismas marcas, en circunstancias en que no hubiera mediado el acuerdo, hubieran tenido acceso al Registro al no existir identidad y/o conexión competitiva entre los productos/servicios concernidos y no generarse por tanto un riesgo de confusión. En cuanto al caso 1), resulta también manifiesto que al compartir las partes un mismo origen económico, no se configura el presupuesto básico para que se genere confusión.

A continuación, transcribimos extractos de algunas resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual de Indecopi, emitidas durante lo que hemos venido a denominar "fase previa", en los que la autoridad resolvió denegar el registro a marcas por considerar que éstas eran similares a otras previamente registradas por tercero y susceptibles de producir confusión indirecta, aun mediando entre las partes acuerdos de coexistencia. Contrastaremos luego estos casos con extractos de resoluciones recientes que claramente ilustran la aceptación al Registro de marcas que presentan similitud gráfica y/o fonética con otra registrada y donde existe identidad y/o relación entre los productos/servicios distinguidos por ambas, en las que se concluye que la impresión en conjunto que ambos signos arrojan es distinta y se tiene presente las obligaciones contraídas por las partes en virtud de los acuerdos de coexistencia suscritos, que aseguran la inexistencia de confusión, concluyendo que en la fecha, los acuerdos de coexistencia, en la medida que incluyan provisiones que desincentiven la posibilidad de confusión, vienen siendo aceptados respecto de signos que presentan similitud gráfica y/o fonética, e identidad y/o relación en cuanto a los productos/servicios que distinguen, en la medida que la impresión en conjunto que los signos arrojan, difiera.

A. La Fase Previa

1. Conflicto entre las marcas MASTERDOWN (denominativo) y Up-Down y Escritura:



"Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado MASTERDOWN y la marca registrada UP DOWN y escritura, se advierte, desde el punto de vista fonético, que si bien ambos comparten la denominación DOWN, la entonación y pronunciación de los mismos será diferente debido a la presencia del término MASTER en el signo solicitado y la denominación UP en el caso de la marca registrada.

Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que, no obstante que los signos comparten la denominación DOWN, dado que los signos se encuentran conformados por otros elementos (MASTER en el signo solicitado y UP en la marca registrada), el impacto visual de los signos será distinto.

3.3 Riesgo de Confusión

Cabe precisar que la confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor o usuario adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta no está referida a los productos o servicios en sí sino al origen empresarial de los mismos, es decir, que el consumidor o usuario, aun diferenciando claramente los productos o servicios, podría creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada o pensar que el nuevo signo distingue una línea de productos o servicios fabricados o brindados por su titular o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas.

De lo expuesto, se desprende que, en el presente caso, tratándose de productos entre los cuales existe identidad o conexión competitiva, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias fonéticas y gráficas que presentan los signos en cuestión, el hecho de que compartan la denominación DOWN constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que ello podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación o una nueva presentación de la marca registrada UP-DOWN y escritura, o una nueva línea de los productos distinguidos con ella.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.

[...]

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero: NO ACEPTAR el acuerdo de coexistencia celebrado entre Up Down Agrociencias S.R.L. y Biogen Agro S.R.L.

Segundo: CONFIRMAR la Resolución N° 9149-2007/OSD-INDECOPI de fecha 31 de mayo del 2007, que DENEGÓ el registro de la marca de producto MASTERDOWN, solicitado por Biogen Agro S.R.L.⁷

2. Conflicto entre las marcas Mundo N y Logotipo y Canal N y Logotipo, Canal N Radio y Logotipo, Radio N y Logotipo, 2N y Logotipo:



“Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado MUNDOS y logotipo y las marcas registradas CANAL N y logotipo, CANAL N RADIO y logotipo, RADIO N y logotipo y 2N y logotipo, se advierte, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, que la presencia de los términos MUNDOS en el signo solicitado y CANAL, RADIO y 2 en las marcas registradas, así como la inclusión de elementos figurativos en todos los signos, determinan un impacto de conjunto distinto en cada caso.

5.3 Riesgo de Confusión

En el presente caso, al existir identidad entre los servicios que distinguen los signos en cuestión, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar que se trata de signos distintos, el hecho de que compartan la letra N escrita en el mismo tipo de letra – arbitraria respecto de los servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial y no presente en ninguna otra marca registrada a favor de un tercero en dicha clase – constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas a favor de Empresa Editora El Comercio S.A. y El Comercio Producciones S.A.C.

Si bien dicha letra N escrita en letras características se encuentra registrada a favor de dos titulares distintos, ello se debe a que, en los expedientes respectivos, se ha acreditado que Empresa Editora El Comercio S.A. y El Comercio Producciones S.A.C. pertenecen a un mismo grupo empresarial, lo que no ha ocurrido en el caso de la solicitante.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde acceder a su registro.

IV. Resolución de la Sala

Primero.- NO ACEPTAR el acuerdo de coexistencia celebrado entre Productora Peruana de Información S.A.C. y Empresa Editora El Comercio S.A.

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 4635-2008/OSD-INDECOPI de fecha 24 de marzo de 2008, que DENEGÓ el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación MUNDOS escrita en letras características y encima de la letra M se aprecia una figura elíptica; todo dentro de un rectángulo de bordes redondeados; en los colores morado, azul y blanco, conforme al modelo, solicitado por Productora Peruana de Información S.A.C.⁸

3. Conflicto entre las marcas Cima Group y Diseño y Cima y Diseño:

Cima group



“Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión, se advierte que, desde el punto de vista fonético, si bien los signos comparten el término CIMA, la presencia del término GROUP en el signo solicitado determina que los signos presenten un distinto número de sílabas y una diferente secuencia de vocales y consonantes, lo que determina que tengan una entonación y pronunciación diferente.

Desde el punto de vista gráfico, se observa que la presencia del término GROUP en el signo solicitado, sumado a los elementos figurativos de ambos signos, que no guardan semejanzas entre sí, determinan una impresión visual de conjunto diferente.

[...]

En tal sentido, dada la identidad entre algunos de los servicios que distinguen los signos en cuestión, aun cuando el público logre percibir y recordar las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos, el

7 Resolución No. 2517-2007/TPI-INDECOPI de fecha 6 de diciembre de 2007; Expediente No. 296835-2006.

8 Resolución No. 3065-2008/TPI-INDECOPI de fecha 5 de diciembre de 2008; Expediente No. 313979-2007.

hecho que compartan la denominación CIMA, que no se encuentra presente en otra marca de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial y que resulta arbitraria con relación a los servicios de dicha clase, podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada y producir un riesgo de confusión indirecto, en la medida que el público usuario podría pensar que el signo solicitado constituye una variación o una nueva presentación de la marca registrada, o una nueva línea de los servicios distinguidos con ella, o que existen vinculaciones de carácter comercial entre las empresas.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro y no es posible aceptar el acuerdo de coexistencia presentado por la solicitante.

IV. Resolución de la Sala

Primero.- LEVANTAR la suspensión ordenada mediante Resolución N° 1227- 2006/TPI-INDECOPI de fecha 29 de agosto del 2006.

Segundo.- NO ACEPTAR el acuerdo de coexistencia presentado por la solicitante.

Tercero.- CONFIRMAR la Resolución N° 6041-2006/OSD-INDECOPI de fecha 2 de mayo del 2006, que DENEGÓ el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación CIMAGROUP escrita en letras características, donde el término CIMA es de color azul y GROUP en color gris, las letras de la palabra GROUP se encuentran separadas por líneas verticales paralelas en color gris; conforme al modelo, solicitado por Rafael Arturo Céspedes Paredes.⁹

B. La Fase Actual

1. Conflicto entre las marcas Justice y Logotipo y Justice League (denominativa:



“Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado JUSTICE y logotipo y la marca registrada JUSTICE LEAGUE, desde el punto de vista fonético, se advierte que si bien los signos en cuestión comparten la denominación JUSTICE, la presencia del término LEAGUE en la marca

registrada, determina que los signos cuenten con una pronunciación y entonación diferente.

Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que aun cuando los signos presentan una denominación idéntica JUSTICE, la presencia del término LEAGUE en la marca registrada, sumado a los elementos figurativos del signo solicitado, determinan que se produzcan un impacto visual de conjunto distinto.

4.3 Riesgo de confusión

En el presente caso, aun cuando se trate de productos idénticos o similares (según sea el caso), dadas las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos, se determina que es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor; más aún si se tiene en cuenta que existe un acuerdo de coexistencia celebrado entre los titulares de los signos bajo comparación, en el cual se han comprometido que tomarán todas las acciones apropiadas para asegurar que no se presente ninguna confusión a partir del uso y/o registro de sus respectivas marcas.

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde aceptar el acuerdo de coexistencia presentado y corresponde acceder al registro solicitado.¹⁰

2. Conflicto entre las Marcas Dancing Bull y Logotipo y Red Bull y Logotipo:



“Desde el punto de vista fonético, si bien los signos en cuestión comparten la denominación BULL, la presencia del término DANCING en el signo solicitado y RED en las marcas registradas, determina que los signos cuenten con una secuencia de vocales y consonantes diferente, lo que suscita una impresión sonora diferente.

Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que aun cuando los signos presentan una denominación idéntica BULL, la presencia del término DANCING en el signo solicitado y RED en la marca registrada, sumado a la diferencias que presentan las representaciones de los toros de los signos (En el caso del signo solicitado se trata de un toro que está parado en sus patas traseras y con la cabeza inclinada al lado derecho; mientras que en

9 Resolución No. 1878-2007/TPI-INDECOPI de fecha 25 de septiembre de 2007; Expediente No. 257219-2005.

10 Resolución No. 1415-2010/TPI-INDECOPI de fecha 21 de junio de 2010; Expediente No. 366168-2008.

la marca registrada se trata de dos toros embistiéndose entre sí), lo que determina que se produzcan un impacto visual de conjunto distinto.

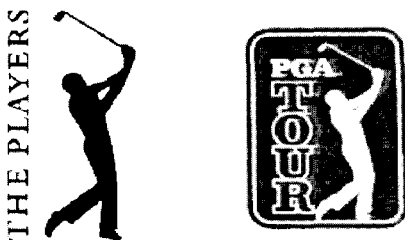
3.3 Riesgo de Confusión

En el presente caso, aun cuando se trate de productos idénticos o similares (según sea el caso), dadas las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos, se determina que es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor; más aún si se tiene en cuenta que existe un acuerdo de coexistencia celebrado entre los titulares de los signos bajo comparación, en el cual se han comprometido a tomar todas las acciones apropiadas para asegurar que no se presente ninguna confusión a partir del uso y/o registro de sus respectivas marcas. En tal sentido, corresponde aceptar el acuerdo de coexistencia presentado.

“(...) se determina que es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor; más aún si se tiene en cuenta que existe un acuerdo de coexistencia celebrado entre los titulares de los signos (...)”

Por las razones expuestas, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que corresponde acceder al registro solicitado.¹¹

3. Conflicto entre las Marcas The Players y Diseño y Pga Tour y Diseño:



“4.3 Riesgo de Confusión

En el presente caso, aun cuando los signos se encuentren destinados a distinguir servicios idénticos, e incluyan en su conformación una figura de un jugador con características similares, dadas las diferencias fonéticas y gráficas de conjunto existentes entre los referidos signos, se determina que es posible su coexistencia en

el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público usuario; más aún si se tiene en cuenta lo siguiente:

- Los signos en conflicto se encuentran destinados a distinguir servicios especializados (relacionados básicamente con la organización y conducción de eventos o torneos de golf), por lo que el público usuario al que se encuentran destinados es específico y conoce las diferencias entre cada torneo de golf que se realiza; en ese sentido, los usuarios de este tipo de servicios se encuentran en la capacidad de diferenciar a los signos en cuestión.

- Existe un acuerdo de coexistencia celebrado entre los titulares de los signos confrontados, en el cual ambas partes se han comprometido a incorporar, conjuntamente con el uso de sus respectivos signos, la información necesaria con respecto a la actividad que realiza cada entidad, de manera que cada signo sea plenamente diferenciable y se evite cualquier posibilidad de confusión.

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde aceptar el acuerdo de coexistencia presentado por PGA Tour, Inc., y acceder al registro solicitado.¹²

Si como se aprecia de todo lo anterior, los acuerdos de coexistencia vienen acertadamente determinando –frente a signos que presentan similitud pero una impresión de conjunto diferente– la posibilidad de acceder al Registro. Surge la interrogante de cuál debe ser la consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes en virtud de tales acuerdos. Es decir, si lo que facilita el acceso al Registro de un determinado signo, es la seguridad de la inexistencia de confusión frente a otro signo previamente registrado por tercero, es posible que el incumplimiento del acuerdo –y la consiguiente posibilidad de confusión– tenga algún impacto a nivel registral? O se limitarían las consecuencias de tal incumplimiento y la intromisión por quien se benefició del acuerdo en el ámbito de interés (productos/servicios) del titular preexistente, a la prerrogativa de accionar vía infracción de marca? Otra interrogante que se genera a partir de la aceptación de los acuerdos de coexistencia, es el tratamiento que se dará a la coexistencia de signos en el Registro, frente a un tercer signo que pretenda ser registrado por tercero y que comparta el mismo elemento distintivo: se considerará que tal elemento distintivo ha devenido en uno de uso frecuente en la clase? Estimamos que las respuestas a la primera y última interrogantes, deberán ser en sentido negativo. El desarrollo de la jurisprudencia en materia de acuerdos de coexistencia, permitirá aclarar estos y otros aspectos

11 Resolución No. 1481-2010/TPI-INDECOPI de fecha 2 de julio de 2010, Expediente No. 380565-2009.

12 Resolución No. 1765-2010/TPH-INDECOPI de fecha 10 de agosto de 2010, Expediente No. 285495-2006.