



*Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República*

**SENTENCIA
CAS. N° 2627- 2014
LIMA**

Sumilla: De la comparación en conjunto de los signos distintivos de ambas marcas se puede apreciar que aún cuando exista identidad fonética entre la marca que se pretende registrar: BABY APPLE y la que se encuentra registrada: APPLE; se verifica las distinciones respecto a los canales de comercialización, debido a que su finalidad y el público al que van dirigidos son distintos. Por lo que no existe vinculación o conexión competitiva entre ellos; además existen diferencias gráficas entre ambos, por tanto es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor. El solo hecho que ambos productos se encuentren ubicados en la misma clase de la Clasificación Internacional no implica la existencia de riesgo de confusión y competencia desleal.

Lima, catorce de abril
de dos mil dieciséis.-

**LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:**

VISTA; la causa número dos mil seiscientos veintisiete guión dos mil catorce; con el acompañado; con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; con la Interpretación Prejudicial remitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina obrante a fojas ciento siete del cuaderno de casación; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos Walde Jáuregui – Presidente, Lama More, Vinatea Medina, Rueda Fernández y Toledo Toribio; y luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

I.- MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, de fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos ochenta y nueve, contra la sentencia de vista de fecha diez de julio de dos mil trece, obrante a fojas doscientos cincuenta y tres, que revocando la sentencia apelada de fecha veinte de abril de dos mil doce, obrante a fojas ciento ochenta y ocho que declaró infundada la demanda, la reforma declarándola fundada.



*Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República*

**SENTENCIA
CAS. N° 2627- 2014
LIMA**

**II.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE
EL RECURSO:**

Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha veintinueve de setiembre de dos mil catorce, obrante a fojas noventa y siete del cuaderno de casación, ha declarado procedente el recurso de casación por las siguientes causales: **i) Infracción normativa por inaplicación de los artículos 139 literal f) y 151 de la Decisión N° 486**; señalando que conforme al artículo 139 inciso f) citado, el petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario que comprenderá la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca, por lo que la intención de dicha norma es delimitar el registro de la marca, de manera que el alcance de la protección de un registro de marca, no se extienda a todos los productos o servicios de una clase, sino solo a aquellos que se indican al momento de solicitar el registro, ya que dentro de la misma clase existen productos o servicios que no guardan ningún tipo de vinculación; y, según el referido artículo 151, las clases de la clasificación internacional resultan referenciales, no determinando la similitud ni disimilitud de los productos o servicios que en ella se indican, así pues, el hecho que los productos identificados por los signos en controversia pertenezcan a una misma clase no determina que éstos se encuentren vinculados o exista conexión competitiva entre ellos; en consecuencia, la Sala Superior incurre en error al concluir que porque ambas marcas han sido registradas para distinguir productos de la misma clase, en realidad distinguen los mismos productos, sin considerar que en aplicación de los artículos antes anotados, la marca se inscribe para distinguir determinados productos de una clase, no todos los productos de la misma, siendo legal que “APPLE” esté inscrita para determinados productos y “BABY APPLE” para otros productos, muy distintos, a pesar de pertenecer a la clase 10 de la Nomenclatura Oficial, pudiendo coexistir en el mercado sin riesgo de confusión, siendo que “APPLE” no especificó en su registro el producto de biberones, que sí registró “BABY APPLE”; y, **ii) Infracción normativa de los artículos 50 numeral 6 y 122 numeral 3 del Código Procesal Civil;**



*Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República*

**SENTENCIA
CAS. N° 2627- 2014
LIMA**

manifestando que la sentencia recurrida adolece de motivación errónea y deficiente, al haber inaplicado los artículos 139 literal f) y 151 de la Decisión N° 486, partiendo de una premisa equivocada, lo cual originó una conclusión de igual característica.

III.- CONSIDERANDO:

PRIMERO: EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

1.1. Todo procedimiento administrativo tiene por finalidad la emisión de un acto que otorgue o deniegue un derecho solicitado por el administrado o, en el caso del procedimiento sancionador, la aplicación de sanciones por la comisión de una infracción; procedimiento que debe cumplir con las formalidades necesarias que exige la ley para que el acto emitido sea válido, el mismo que también debe contener la motivación y fundamentación del funcionario o entidad competente, por los cuales se decide otorgar o denegar el derecho solicitado, o aplicar la sanción correspondiente a la infracción cometida. A raíz de ello, nace el proceso contencioso administrativo, cuya finalidad se encuentra destinada a revisar, en sede judicial, los actos que se emiten en dicho procedimiento administrativo, ya sea porque se omitieron las formalidades establecidas o porque la decisión del funcionario no se encuentra ajustada a derecho.

1.2. El artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Procedimiento Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS¹, indica que la finalidad de la acción contencioso administrativa o proceso contencioso administrativo prevista en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado es el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Como se observa, el proceso contencioso administrativo surge como la manifestación del control judicial que

¹ Artículo 1.- Finalidad. La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa se denominará proceso contencioso administrativo.



*Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República*

**SENTENCIA
CAS. N° 2627- 2014
LIMA**

debe existir sobre las actuaciones de las entidades administrativas, entre ellas, los actos administrativos, el silencio administrativo y las actuaciones materiales administrativas, protegiendo al administrado frente a errores, de forma y de fondo, que pueden cometerse al interior de un procedimiento administrativo.

SEGUNDO: ANTECEDENTES DEL PROCESO

2.1. DEMANDA

Según el escrito de demanda obrante a fojas cincuenta y dos, la empresa Importaciones SIU Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada pretende la nulidad de la Resolución N° 2296-2010/TPI-INDECOPI de fecha uno de octubre de dos mil diez que resolvió confirmar la Resolución N° 3391-2009/CSD-INDECOPI de fecha dos de diciembre de dos mil nueve, que otorgó el registro de la marca de producto “BABY APPLE” solicitado por Juana Magaly Zavaleta Acosta (Perú), para distinguir biberones de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial.

Como sustento, señala que formuló oposición al registro de la marca “BABY APPLE” que distingue el producto biberones de la clase 10 de la Clasificación Internacional, toda vez que tiene registrado a su favor la marca “APPLE” para comercializar aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos y material para sutura, de la misma clase 10 de la Clasificación Internacional, siendo indiscutible que existe similitud fonética entre ambos signos. Sin embargo, Indecopi rechaza la oposición señalando que si bien ambas marcas pertenecen a la clase 10 y existe similitud fonética, comercializan productos distintos, siendo diferentes también los medios de distribución, pues “APPLE” se distribuye en establecimientos especializados y “BABY APPLE” en centros comerciales en general, lo cual es erróneo pues al fin y al cabo pertenecen a la misma clase 10. Asimismo, desestima la oposición señalando que entre ambos signos existen diferencias gráficas, pues el signo de “APPLE” es un árbol verde conteniendo una manzana roja y debajo la denominación “APPLE” de letras rojas y entre líneas verdes; y “BABY APPLE” se trata de un signo descriptivo; lo cual es erróneo, pues



*Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República*

**SENTENCIA
CAS. N° 2627- 2014
LIMA**

omiten tener en cuenta que la palabra clave es “APPLE” que se encuentra en ambas marcas.

2.2. CONTESTACIÓN

Mediante escrito de fecha veinticinco de marzo de dos mil once, obrante a fojas noventa y dos, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi contesta la demanda, indicando que para analizar el riesgo de confusión entre los signos en cuestión, el Tribunal del Indecopi tomó en cuenta dos factores generales, la similitud y vinculación de los servicios que identifican y la similitud de los signos entre sí, debido a que ello es coherente con la legislación de la materia y la propia doctrina, que señalan que al evaluar el riesgo de confusión de dos marcas, debe tomarse en consideración los productos o servicios que identifican. Los productos de “BABY APPLE” y “APPLE” se ofertan en distintos canales de comercialización debidos a su finalidad y público distintos al que van dirigidos, y se venden en establecimientos distintos, puesto que el primero, se vende en supermercados y establecimientos comerciales en general, y el segundo, en establecimientos altamente especializados. No existe conexión competitiva entre los productos de los signos materia de análisis.

2.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

A través de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil doce, obrante a fojas ciento ochenta y ocho, se declara infundada la demanda. Como argumento indica, que del Certificado N° 00059487 obrante a fojas setenta y siete del expediente administrativo, se verifica que la actora tiene registrada la marca de producto “APPLE” constituida por el logotipo conformado por la figura de un árbol color verde conteniendo una manzana roja y debajo la denominación “APPLE”, escrita en letras características de color rojo entre dos líneas verdes, que distingue aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales, veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos y material para sutura de la clase 10 de la Clasificación Internacional. Mientras que Juana Magaly Zavaleta Acosta, solicita el registro de la marca de producto constituida por la denominación “BABY APPLE” para distinguir biberones de la clase 10 de la Clasificación Internacional.



*Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República*

**SENTENCIA
CAS. N° 2627- 2014
LIMA**

Si bien existe identidad fonética en ambos signos; se tratan de productos distintos que se ofertan en diferentes canales de comercialización, pues “APPLE” se vende en establecimientos altamente especializados y “BABY APPLE” en supermercados o establecimientos comerciales en general; existiendo también diferencias gráficas. Por otro lado, aun cuando ambas marcas pertenecen a la misma clase 10 de la Clasificación Internacional, no implica la existencia de riesgo de confusión, pues son productos distintos.

2.4. SENTENCIA DE VISTA

Ante la apelación formulada por la parte demandante (fojas doscientos cuatro), se emite la sentencia de vista de fecha diez de julio de dos mil trece, obrante a fojas doscientos cincuenta y tres, que revocando la sentencia apelada que declaró infundada la demanda y reformándola la declara fundada. Señala que en el Certificado expedido a la marca “APPLE” no se indica que el registro haya sido para algún producto específico, sino más bien se otorga por la totalidad de la clase, es decir, incluye los biberones, por lo que se corrobora lo alegado por la parte demandante en relación a la titularidad del nombre comercial “APPLE” para biberones y uso del mismo. En cuanto a la semejanza gráfica-fonética, señala que si bien el estilo de “APPLE” tiene un diseño diferenciador, que le otorga características propias, puesto que está compuesto de colores vivos (rojo y verde), además del diseño de un árbol, y “BABY APPLE” es un texto sin diseño y color especial, hay semejanza fonética. Sobre la semejanza conceptual-signo arbitrario y de fantasía: señala que la marca “BABY APPLE” puede ser relacionado con “APPLE” porque ambos distinguen biberones. Finalmente, en relación a la semejanza en la naturaleza de los productos y su forma de comercialización, precisa que los biberones de “APPLE” y los de “BABY APPLE” se expenden en el mismo sector del mercado, por lo que hay conexión competitiva. Por lo tanto, aun cuando un signo distintivo sea denominativo y otro sea mixto, la mayor fuerza comunicativa y distintiva está en el elemento denominativo que se identifica en “APPLE” con lo cual hay riesgo de confusión, debiendo revocarse la sentencia apelada.



*Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República*

**SENTENCIA
CAS. N° 2627- 2014
LIMA**

TERCERO: MATERIA DEL CONFLICTO JURÍDICO

Como se advierte, el recurrente Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi alega en su recurso de casación que la sentencia de vista no observa lo previsto en los artículos 139 literal f) y 155 de la Decisión N° 486 que exigen la indicación expresa del producto o servicio cuyo registro se solicita, e indica que las clases de la Clasificación Internacional no determinan la similitud o disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente; argumento que también se viene sosteniendo en la infracción normativa procesal de los artículos 50 inciso 6 y 122 inciso 3 del Código Procesal Civil; por ende, corresponde absolver las denuncias declaradas procedentes de manera conjunta y evaluar el contenido de los artículos 139 literal f) y 155 de la Decisión N° 486 y determinar la incidencia en el caso de autos; considerando además el pronunciamiento contenido en el Informe Prejudicial emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, obrante a fojas ciento siete del cuaderno de casación.

CUARTO: MARCAS: REQUISITOS DEL REGISTRO E IRREGISTRABILIDAD

4.1. La marca, es entendida como el signo utilizado para la identificación de productos o servicios en el mercado y que sirve fundamentalmente para su diferenciación respecto de otros productos o servicios de la misma especie; constituye un bien inmaterial porque es creación de la mente o intelecto humano que requiere materializarse en cosas tangibles para ser percibidas por los sentidos, que goza de protección jurídica por la legislación nacional y supranacional². Por lo que, desde su inscripción o depósito en la entidad administrativa correspondiente, confiere a su titular el derecho a usarla en exclusividad, siempre que cumpla con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y ser susceptible de representación gráfica; siendo en este caso, la aptitud

² Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ella y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario” (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del quince de diciembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253, de fecha siete de marzo de mil novecientos noventa y siete. Caso: “Granolajet”)



Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

SENTENCIA
CAS. N° 2627- 2014
LIMA

distintiva, el requisito esencial para su registro, por lo que, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan del referido requisito.

4.2. Como señala Baldo Kresalja Rossello³: *“la marca no puede ser definida únicamente en razón a los productos o servicios que identifica a dicha capacidad distintiva. Ello significaría circunscribirla a un plano estrictamente teórico. La marca –como signo vivo y operante– debe tomar en cuenta el ambiente donde se desenvuelve, esto es, el propio mercado. Así, para que una marca alcance efectivamente dicha distintividad, es necesario que esta función se verifique en el mercado, en el mismísimo circuito comercial, que es realmente donde los consumidores podrán diferenciar si los productos o servicios son realmente los que ofrece tal o cual empresario. En tal sentido, solo en el mercado la marca llega a ser tal, y es solo ahí donde los consumidores consolidan la unión psicológica signo-producto/servicio”.*

4.3. Respecto a los requisitos para el registro de marcas, el artículo 134 de la Decisión N° 486 que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial señala: *“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.*

4.4. Por su parte, el artículo 136 inciso a) de la Decisión N° 486 describe que no podrán registrarse como marcas los signos cuando sean idénticos o se asemejen,

³ KRESALJA Rossello, Baldo. (2008) “El uso de la marca registrada en el Perú”, En: Anuario Andino de Derechos Intelectuales, N° 4, Lima, Pág. 304.



Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

SENTENCIA
CAS. N° 2627- 2014
LIMA

a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Al respecto, nuestra legislación nacional, en el artículo 130 inciso a) de la Ley de Propiedad Industrial – Decreto Legislativo N° 823, también establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que presenten, en relación con derechos de terceros, algunos de los siguientes impedimentos: sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios que puedan inducir al público a error o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

4.5. De otro lado, el artículo 136 inciso h) de la Decisión N° 486 también prevé como presupuesto para negar el registro de las marcas, cuando constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicio a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

4.6. Respecto a los criterios para determinar si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al usuario, el artículo 131 del Decreto Legislativo N° 823 señala que: *“la Oficina competente deberá tener en cuenta, principalmente, los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos, considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas”*. Asimismo, tratándose de signos denominativos como es el caso de



Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

SENTENCIA
CAS. N° 2627- 2014
LIMA

autos, en adición a los criterios antes señalados, el artículo 132 señala que se debe tener en cuenta lo siguiente: *“i) La semejanza gráfico-fonética; ii) La semejanza conceptual; y, iii) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.”*

4.7. En ese contexto, se puede concluir que constituye parte de los supuestos de irregistrabilidad, la semejanza con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada, o cuando sea una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido y registrado; por ello, con la finalidad de establecer la similitud entre los signos distintivos sometidos a comparación, se debe proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada, o notoriamente conocida, debiendo tenerse en cuenta la semejanza gráfica, fonética y conceptual, utilizando la apreciación sucesiva de las marcas considerando su aspecto de conjunto, con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias.

4.8. Se deberá tomar en cuenta además que, respecto al cotejo de marcas mixtas, como el presente caso, el Tribunal Andino ha señalado en el Proceso 14-IP-2004 que: *“(...) En el supuesto de solicitarse el registro como una marca de signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no esta marca. En efecto no habrá riesgo de confusión que permita una eficacia particularizada que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error (Proceso 13-IP-2001). Por tanto, de existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distinto para ser registrado (Proceso 21-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 398)”*.

QUINTO: DEL ANÁLISIS DEL CASO DE AUTOS:



*Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República*

**SENTENCIA
CAS. N° 2627- 2014
LIMA**

5.1. En ese orden de ideas, procediendo a examinar las marcas, se puede observar que la parte accionante cuenta con el Certificado N° 00059487 que obra a fojas setenta y siete del expediente administrativo, del cual se verifica que la Empresa Importaciones SIU Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada de Perú, tiene registrada la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la figura de un árbol color verde conteniendo una manzana roja y debajo la denominación “APPLE”, escritas en letras características de color rojo entre dos líneas verdes, que distingue aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales, veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos y material para sutura, de la clase 10 de la Clasificación Internacional.

5.2. Por otro lado, según la solicitud de registro de marca de producto y/o servicio que obra a fojas uno del expediente administrativo se aprecia que Juana Magaly Zavaleta Acosta viene peticionando el registro de la marca de producto constituida por la denominación “BABY APPLE” para distinguir BIBERONES, cumpliendo con la formalidad prevista en el artículo 139 literal f) de la Decisión N° 486, el cual indica que el petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá, entre otros, la indicación expresa de los productos o servicios para las cuales se solicita el registro de la marca; lo cual adquiere relevancia porque nos permite identificar que el solicitante pretende registrar una marca distinta a la que ya se encuentra registrada.

5.3. Asimismo, de la comparación en conjunto de los signos distintivos de ambas marcas se puede apreciar que aun cuando exista identidad fonética entre la marca que se pretende registrar: “BABY APPLE” y la que se encuentra registrada: “APPLE”; se verifica las distinciones respecto a los canales de comercialización, debido a que su finalidad y el público al que van dirigidos son distintos; al respecto, se debe poner atención a que los productos que distingue la marca “APPLE” y logotipo se venden en establecimientos altamente especializados, mientras que los productos que se pretende registrar “BABY APPLE” se venden en supermercados o establecimientos comerciales en general; por lo que no existe vinculación o conexión competitiva entre ellos; existe además diferencias gráficas entre ambos,



Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

SENTENCIA
CAS. N° 2627- 2014
LIMA

por tanto es posible su coexistencia pacífica en el mercado, sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

5.4. El solo hecho que ambos productos se encuentren ubicados en la misma clase de la Clasificación Internacional, no implica la existencia de riesgo de confusión y competencia desleal. El segundo párrafo del artículo 155 de la Decisión N° 486 señala: *“Las clases de la Clasificación Internacional (...) no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”*; en este caso el registro de “APPLE” está referido a distinguir instrumentos especializados, mientras “BABY APPLE” distingue un producto específico, como son: biberones, además de que en la propia clasificación 10 aparece comúnmente la denominación BABY dentro de la conformación de alguna marca registrada.

5.5. No es acorde a lo expuesto, lo señalado por la Sala Superior en el sentido que el registro de la marca “APPLE” le otorga la posibilidad al titular de comercializar la totalidad de productos que lo incluyen; pues como ya lo indicamos anteriormente, al momento de solicitar dicho registro se debe indicar en forma expresa los productos o servicios para los cuales se solicita el registro; en tal virtud, teniendo en cuenta que la parte accionante no incluyó dentro de sus productos, los biberones, no se encontraría autorizada para comercializarlos; motivo por el cual se debe declarar fundado el recurso de casación por las causales postuladas por la parte recurrente. Siendo ello así, de conformidad con el artículo 396 del Código Procesal Civil, debe casarse la sentencia de vista y actuando en sede de instancia confirmarse la sentencia apelada que declara infundada la demanda.

IV.- DECISIÓN

Por los fundamentos expuestos, declararon: **FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, de fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos ochenta y nueve; en consecuencia:



*Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República*

**SENTENCIA
CAS. N°2627- 2014
LIMA**

CASARON la sentencia de vista de fecha diez de julio de dos mil trece, obrante a fojas doscientos cincuenta y tres; y **actuando en sede de instancia, CONFIRMARON** la sentencia apelada de fecha veinte de abril de dos mil doce, obrante a fojas ciento ochenta y ocho que declaró **INFUNDADA la demanda**; en los seguidos por Importaciones Siu Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, sobre Acción Contencioso Administrativa; **DISPUSIERON** la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y *los devolvieron*. **Juez Supremo Ponente Vinatea Medina.**

S.S.

WALDE JÁUREGUI

LAMA MORE

VINATEA MEDINA

RUEDA FERNÁNDEZ

TOLEDO TORIBIO

Jrc/bma



*Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República*

SENTENCIA
CAS. N° 2627- 2014
LIMA

CONSTANCIA

Se deja constancia que en la fecha se llevó a cabo la vista de la causa con los Señores Jueces Supremos Walde Jáuregui, Lama More, Vinatea Medina, Rueda Fernández, Toledo Toribio.

Lima, 14 de abril de 2016

MARLENE MAYAUTE SUAREZ
Relatora