



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCIÓN N°2420-2022 /DSD-INDECOPI**

EXPEDIENTE : N° 923918-2021
SOLICITANTE : ASOCIACION CULTURAL COLEGIO CRISTIANO PIONERO
Lima, 21 de enero de 2022

1. ANTECEDENTES

Con fecha 15 de noviembre de 2021, ASOCIACION CULTURAL COLEGIO CRISTIANO PIONERO, de Perú, solicita el registro de la marca constituida por IEP "SOLO CRISTO SALVA" CP COLEGIO CRISTIANO PIONERO y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, para distinguir educación; formación; actividades culturales, de la clase 41 de la Clasificación Internacional.



Informe de antecedentes

Se ha verificado que VICENTE MEDINA PILAR MARITZA, de Perú, es titular de la marca constituida por MOVIMIENTO APOSTÓLICO Y PROFÉTICO INTERNACIONAL SOLO CRISTO SALVA y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, que distingue educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, de la clase 41 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 124827, vigente hasta el 29 de setiembre de 2021.



2. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD



Pág. 1 de 5

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Indecopi, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web.

<https://enlinea.indecopi.gob.pe/verificador>

Id Documento: v2a0240e0x



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



El artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que una vez vencido el plazo establecido en el artículo 148 de la citada norma o si no se hubieran presentado oposiciones, la oficina competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. Asimismo, señala que en caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

2.1. Requisitos de registrabilidad

El artículo 134 de la Decisión Andina 486 establece que a efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Añade que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica y que la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

En el presente caso, el signo solicitado a registro reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, y goza además de aptitud distintiva, quedando por determinar si se encuentra inmerso en alguna prohibición de registro.

2.2. Evaluación de riesgo de confusión

Como se indicó antes, se ha verificado que se encuentra registrada la marca MOVIMIENTO APOSTÓLICO Y PROFÉTICO INTERNACIONAL SOLO CRISTO SALVA y logotipo (certificado N° 124827), con la cual la Dirección procederá a evaluar la existencia de riesgo de confusión.

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación.

En atención a lo dispuesto en la norma citada, para que se configure un riesgo de confusión entre dos marcas deben concurrir dos requisitos: que exista identidad o semejanza entre los signos enfrentados, y que los signos en cuestión se apliquen a productos o servicios idénticos o vinculados.

Debe precisarse, sin embargo, que la confusión en el derecho de marcas puede ser de dos tipos: **confusión directa**, la misma que se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor podría adquirir o contratar uno de ellos en la creencia que se trata del otro; y **confusión indirecta**, la cual está referida no a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor podría adquirir un producto o contratar un servicio, pensando que es producido o prestado, respectivamente, por otro empresario.

En consecuencia, ambos factores serán analizados a continuación, para lo cual, adicionalmente a lo regulado por la Decisión 486, se tomará en cuenta los criterios establecidos por el Decreto Legislativo N° 1075.

2.2.1. Servicios a que se refieren los signos confrontados



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



El artículo 151 de la Decisión 486, establece que las clases de la Clasificación Internacional no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

Así, al evaluar si existe, o no, vinculación entre productos o servicios, se debe atender a criterios tales como la naturaleza y finalidad de los productos y/o servicios de que se trate, sus canales de comercialización o distribución, es decir si son ofrecidos en los mismos establecimientos, el público al que están dirigidos, entre otros.

Sobre el particular, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 100-IP-2018¹: *“Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios (...) b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios (...) c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) (...)”*

Tales criterios, de acuerdo al citado Tribunal, acreditan por sí mismos la vinculación o conexión entre productos y/o servicios. Los demás criterios deben necesariamente ser analizados a la luz de cualquiera de los mencionados inicialmente.

Ahora bien en el presente caso, se ha verificado que el signo solicitado pretende distinguir: **“educación; formación; actividades culturales”** de la clase 41 de la Clasificación Internacional; por su parte, la marca registrada distingue: **“educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”**, de la misma clase.

Al respecto, se advierte que alguno de los productos que pretende distinguir el signo solicitado son alguno de los mismos que distingue la marca registrada, conforme se advierte en el párrafo que antecede.

En ese sentido, se determina que en el presente caso se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son o no similares.

2.2.2. Examen comparativo

El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que *“tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios*

¹ Referido a la solicitud de registro de la marca LA MINA STEAK & LOBSTER.



señalados en los artículos 45², 46³ y 47⁴ del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;
- b) La semejanza conceptual; y,
- c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo².

Además se debe tener en consideración que para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino que más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiéndose tener presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerá de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente preste para su adquisición o contratación.

Ahora bien, de conformidad con los criterios y las consideraciones establecidas, se procedió a realizar el examen comparativo entre el signo solicitado IEP "SOLO CRISTO SALVA" CP COLEGIO CRISTIANO PIONERO y logotipo y la marca registrada MOVIMIENTO APOSTÓLICO Y PROFÉTICO INTERNACIONAL SOLO CRISTO SALVA y logotipo (certificado N° 124827), determinándose que estos signos son semejantes entre sí.

En efecto, la semejanza entre los signos confrontados radica en el hecho que se encuentran conformados por la frase SOLO CRISTO SALVA la misma que no se encuentra presente en la conformación de otras marcas registradas a favor de terceros para distinguir los mismos servicios y/o servicios vinculados pertenecientes a la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Cabe precisar que si bien los signos confrontados se encuentran conformados por elementos denominativos, gráficos y cromáticos adicionales, según correspondan, los mismos no desvirtúan la semejanza antes señalada, lo cual aunado al hecho que refieren a

² **Artículo 45:** A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá 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.

³ **Artículo 46:** Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) La semejanza gráfico-fonética;
- b) La semejanza conceptual; y,
- c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

⁴ **Artículo 47:** Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
- b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



algunos de los mismos servicios, determina que de permitirse el registro del signo solicitado se podría inducir al público a asociarlo con la marca registrada como provenientes de un mismo origen empresarial, o que el consumidor piense que existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre los titulares de los mismos, configurándose un supuesto de confusión indirecta.

Asimismo, se hace necesario añadir que, si bien VICENTE MEDINA PILAR MARITZA, de Perú, no ha formulado oposición contra la presente solicitud, este hecho no determina la registrabilidad del signo solicitado, ya que la autoridad administrativa, en defensa del interés de los consumidores, tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con signos registrados o solicitados con anterioridad, tal como sucede en el presente caso.

2.2.3. Conclusión

Realizado el examen de registrabilidad se ha determinado que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

La presente resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en uso de las facultades conferidas por los artículos 36, 40 y 41 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4.2 del Decreto Legislativo N° 1075, de acuerdo a las modificaciones introducidas al mismo por los Decretos Legislativos N°s 1309 y 1397.

3. DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

DENEGAR el registro de marca solicitado por ASOCIACION CULTURAL COLEGIO CRISTIANO PIONERO, de Perú.

Regístrese y comuníquese



KARLA UGÁS GÓMEZ
Dirección de Signos Distintivos