TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0764-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 857512-2020/DSD

SOLICITANTE : CARLOS ULISES OROZCO SOLÍS

OPOSITORA : MARLENE GISELA LOAYZA COLLANA

Levantamiento de suspensión – Análisis de riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 41 y productos de las clases 14 y 25 de la Nomenclatura Oficial.

Lima, uno de junio de dos mil veintidós.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 18 de agosto de 2020, Carlos Ulises Orozco Solís (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación MOLOKO PODCAST y logotipo (se reivindica colores[1]) conforme al modelo, para distinguir servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento y actividades deportivas y culturales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 28 de setiembre de 2020, Marlene Gisela Loayza Collana (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:

- Es titular de las siguientes marcas:

Marcas	Certificado N°	Clase	Productos
	77576	14	Joya de fantasía, bisutería, piedras preciosas.
	190930	25	Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

[1] Se aprecian los colores verde y negro.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

MK MALOKO	254084	25	Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería
	246457	25	Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería

- La semejanza existente entre el signo solicitado y las marcas registradas radica en que ambos se encuentran conformados por denominaciones relevantes casi idénticas, en la medida que comparten una misma extensión gramatical, lo que genera una impresión visual semejante.
- El público consumidor al observar dos marcas casi idénticas creerá de forma errónea que se trata de una de las marcas previamente registradas por su persona o una marca vinculada a las mismas o que constituye una nueva línea de negocios de su empresa, o –lo que resulta ser más perjudicial– que el solicitante y su persona tienen un vínculo empresarial, generándose así un grave perjuicio a su persona.
- Los servicios que pretende distinguir el signo solicitado se complementan con los productos que distinguen las marcas registradas, toda vez que están dirigidos al mismo público usuario/consumidor, siendo que se pueden adquirir prendas de vestir y calzado en tiendas deportivas, tales como: MARATHON, TRIATHLON, entre otras.
- De otorgarse el registro del signo solicitado se generará riesgo de confusión y error sobre el origen empresarial.

Citó jurisprudencia que consideró relevante al caso.

Mediante escrito de fecha 9 de noviembre de 2020, Carlos Ulises Orozco Solis solicitó la limitación de los servicios a distinguir a: ***servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento y actividades culturales***, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial. Dicha solicitud fue aceptada mediante proveído del 13 de noviembre de 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Con fecha 20 de noviembre de 2020, Carlos Ulises Orozco Solis absolvió el traslado de la oposición señalando lo siguiente:

- De una comparación entre los signos en conflicto, se advierte de manera inmediata que entre los mismos no existe semejanza susceptible de generar riesgo de confusión.
- Entre los signos en litigio existen más diferencias que semejanzas.
- Contrariamente a lo expuesto por la opositora, no existe vinculación entre los servicios de la clase 41 que se pretende distinguir y los productos de las clases 14 y 25 que distinguen las marcas registradas; dado que no comparten los mismos canales de comercialización ni se encuentran dirigidos al mismo público consumidor.
- A la fecha existen múltiples marcas registradas a nombre de distintos titulares que coexisten pacíficamente en el mercado para distinguir productos de las clases 14 y 25, y servicios de la clase 41 sin que generen riesgo de confusión, tales como: MAJESTIC (Certificado N° 238201/clase 25), MAJESTIC (Certificado N° 5635/clase 41); SMARFIT (Certificado N° 5635/clase 25), SMARFIT y logotipo (Certificado N° 73429/clase 41); PANDORA (Certificado N° 176378/clase 14), PANDORA y logotipo (Certificado N° 2804/clase 41), entre otras.

Citó jurisprudencia que consideró relevante al caso.

Con fecha 9 de diciembre de 2020, Marlene Gisela Loayza Collana señaló que no obstante la limitación de servicios realizada por el solicitante, aquellos servicios que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con los productos que distinguen sus marcas registradas.

Mediante Resolución N° 1494-2021/CSD-INDECOPI de fecha 22 de abril de 2021, la Comisión de Signos Distintivos:

- Declaró INFUNDADA la oposición formulada por Marlene Gisela Loayza Collana.
- DENEGÓ DE OFICIO el registro del signo solicitado.

Consideró lo siguiente:

Evaluación del riesgo de confusión

- Respecto de las marcas inscritas con Certificados N° 77576, N° 190930, N° 254084 y N° 246457

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

- Los servicios que pretende distinguir el signo solicitado no se encuentran vinculados con los productos que distinguen las marcas registradas.
- Previamente a realizar el análisis comparativo de los signos, corresponde señalar que el término PODCAST, presente en el signo solicitado, hace referencia a *una publicación digital periódica en audio o vídeo que se puede descargar de internet*[2], el cual es usado y difundido en nuestro mercado[3], siendo el caso incluso que a través de dicha publicación se ofertan o publicitan[4] productos o servicios. Ante ello, dicho elemento no constituye un elemento distintivo susceptible de indicar un origen empresarial determinado.
- Con relación al término KIDS, presente en la marca inscrita con Certificado N° 246457, cuya traducción[5] (*niños*) es susceptible de ser entendida por el público consumidor debido a su uso frecuente en el mercado[6]; constituye un elemento descriptivo, debido a que informa respecto del segmento de consumidores a los que se encontrarían destinados los productos que distingue dicha marca, por lo que dichos elementos denominativos no serán considerados en el presente examen comparativo.
- Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada se advierte que dichos signos son semejantes.

Examen de registrabilidad

- Se verificó que Maloka Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología (Colombia) es titular de la marca MALOKA y logotipo

---

2 Información verificada en: https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-un-podcast

3 Ver en: https://www.canalipe.tv/noticias/otros/estos-son-los-podcast-peruanos-que-debes-escuchar; https://revistadiners.pe/2020/03/19/cinco-podcasts-hechos-por-peruanos-para-descubrir-en-esta-epoca/; https://www.radiosdelperu.pe/podcasts

4 Ver en: https://viapodcast.fm/la-publicidad-en-podcasts-es-efectiva/; https://abismofm.com/campanas-de-pago-para-podcast/

5 Información verificada en: https://es.oxforddictionaries.com/traducir/ingles-espanol/kid

6 Información verificada en: https://mundokidsperu.com/; https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/category/cat11160497/Mango-Kids; https://www.triathlon.com.pe/kids.html;

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Maloka (Certificado N° 29997), que distingue servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

Evaluación del riesgo de confusión

- Los signos en cuestión distinguen algunos de los mismos servicios.
- Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado MOLOKO PODCAST y logotipo, y la marca registrada MALOKA y logotipo (Certificado N° 29997), se advierte que dichos signos son semejantes.
- Dado que los signos en cuestión son semejantes y que se encuentran referidos a algunos de los mismos servicios, el otorgamiento del registro solicitado será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor.

Con fecha 19 de mayo de 2021, la opositora Marlene Gisela Loayza Collana interpuso recurso de **apelación** señalando lo siguiente:

- Respecto de sus marcas registradas existe confusión dada la alta similitud de sus elementos denominativos.
- Está de acuerdo en que la Comisión haya determinado que los signos son semejantes, toda vez que vistos en forma conjunta generan una impresión visual semejante, los cuales tienen una pronunciación idéntica, por lo que consiente dicho extremo.
- Los “servicios de educación y formación” que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con “joya fantasía, bisutería, piedras preciosas” que distingue la marca registrada en la medida que actualmente existen agentes empresariales que se dedican a ofrecer cursos educativos destinados al diseño y confección de diversos productos de joyería y bisutería, habiendo incluso carreras técnicas de diseños de joyas.
- Los servicios de entretenimiento, que pretende distinguir el signo solicitado, se encuentran vinculados a los citados productos toda vez que dentro de los servicios de entretenimiento se incluyen a los servicios o eventos musicales o conciertos donde las bandas de música o sus solistas poseen como complemento una línea de accesorios afines, como artículos de joyería. Tal

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

es el caso de la cantante Rihanna quien con la colaboración de la línea de joyería Suiza impulsó la nueva línea de productos bajo el nombre “Rihanna love Chopard”.

- También existe vinculación entre “joya de fantasía, bisutería, piedras preciosas” que distingue la marca registrada y “las actividades culturales” que pretende distinguir el signo solicitado toda vez que es habitual que en eventos folclóricos se comercialicen productos tales como indumentaria y joyería.
- Con relación a los productos de la clase 25 y los servicios de la clase 41, existen agentes empresariales que se dedican a ofrecer “servicios de educación y formación”, destinados exclusivamente al campo de la moda y, por lo tanto, al diseño y fabricación de prendas de vestir. Cita ejemplos de centros de diseños de modas.
- Existen centros educativos como colegios y universidades que ofrecen servicios de educación y formación con los signos de su institución comercializando poleras, polos o uniformes con el logotipo del centro educativo. Cita como ejemplo la página de Facebook de la Universidad de San Martin de Porres y páginas Web de centros educativos y/o universidades en la que comercializan prendas con sus marcas.
- Del mismo modo, con relación a los servicios de entretenimiento, estos están vinculados a las prendas de vestir toda vez que en los mismos es usual que se comercialicen indumentarias que aludan a los artistas, como es el caso del merchandising.
- Existen ejemplos de personas, grupos o artistas que brindan contenido de entretenimiento por medio de páginas Web, tales como el team “misias pero viajeras” que lanzaron su línea de indumentaria, así como el Youtuber “Luisito Comunica”, por lo que no puede ignorarse dicha realidad la cual ha ido expandiéndose.

Con fecha 21 de mayo de 2021, el solicitante Carlos Ulises Orozco Solis interpuso recurso de **apelación** señalando que no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada MALOKA y logotipo (Certificado N° 29997), base de la denegatoria de oficio.

Con fecha 14 de setiembre de 2021, el solicitante Carlos Ulises Orozco Solis absolvió el traslado de la apelación presentada por Marlene Gisela Loayza Collana señalando lo siguiente:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

- Con relación al signo solicitado y las marcas de la opositora se debe tener en cuenta que esta ha manifestado en su recurso de apelación que está de acuerdo con la denegatoria del signo solicitado en base a la marca registrada MALOKA y logotipo (Certificado N° 29997), marca que ha coexistido por más de 19 años con sus cuatro marcas registradas, la cual también distingue servicios de la clase 41, por lo que carece de sustento que ahora busque impedir el registro de su marca MOLOKO PODCAST y logotipo, la cual incluso presenta mayores diferencias con dichos registros.
- Existen más diferencias que semejanzas entre el signo solicitado y las marcas registradas de la opositora.
- La denominación PODCAST es arbitraria (sic) por lo que debe ser considerada en el análisis comparativo.
- La propia Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante la Resolución N° 1247-2018/TPI-INDECOPI de fecha 8 de junio de 2018 ha señalado que no existe vinculación entre los productos de la clase 14 y 25 con los servicios de educación, formación, entretenimiento y actividades deportivas y culturales de la clase 41.
- De acuerdo con el Principio de Predictibilidad, se debe tener en cuenta que existen marcas registradas que tienen el mismo nombre (sic) de titularidad de terceros, para distinguir productos de las clases 14, 25 y servicios de la clase 41, coexistiendo pacíficamente.
- No existe vinculación entre los servicios que distingue el signo solicitado y los productos que distinguen las marcas de la opositora.

Con fecha 14 de setiembre de 2021, Carlos Ulises Orozco Solis solicitó la suspensión del presente procedimiento toda vez que inició una acción de cancelación contra el registro de la marca MALOKA y logotipo (Certificado N° 29997), el cual fue la base de la denegatoria de oficio del signo solicitado.

Mediante Resolución N° 1506-2021/TPI-INDECOPI de fecha 24 de noviembre de 2021, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual SUSPENDIÓ la tramitación del presente procedimiento hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el Expediente N° 906399-2021, correspondiente a la acción de cancelación por falta de uso de la marca registrada bajo Certificado N° 29997, iniciada por Carlos Ulises Orozco Solis.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Con fecha 29 de marzo de 2022, Carlos Ulises Orozco Solis solicitó el levantamiento de la suspensión del presente procedimiento señalando que la Comisión de Signos Distintivos mediante Resolución N° 447-2022/CSD-INDECOPI de fecha 20 de enero de 2022 declaró la cancelación total de la marca registrada MALOKA y logotipo (Certificado N° 29997), en el procedimiento tramitado mediante el Expediente N° 906399-2021, la cual quedó consentida el 21 de marzo de 2022.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si corresponde levantar la suspensión del presente procedimiento.
b) De ser el caso si el signo solicitado por Carlos Ulises Orozco Solis se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a) Con relación a la marca base de la suspensión

Con fecha 31 de julio de 2002, Maloka Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología (Colombia) obtuvo el registro de la marca de servicio constituida por la denominación MALOKA escrita en letras características y el logotipo elíptico de forma circular; conforme al modelo, para distinguir servicios prestados por personas o instituciones para el desarrollo de las facultades mentales de personas; comprende todas las formas de educación de individuos, servicios que divierten y que ocupan la atención, cuyo objeto es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos; salas de cine, teatros, planetarios, museos, conchas acústicas; actividades culturales, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, siendo inscrita bajo Certificado N° 29997 , y renovada hasta el 31 de julio de 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Con fecha 15 de julio de 2021, Carlos Ulises Orozco Solis (Perú) solicitó, mediante Expediente N° 906399-2021, la cancelación del registro por falta de uso de la marca referida.

Mediante Resolución N° 447-2022/CSD-INDECOPI de fecha 20 de enero de 2022, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la acción y CANCELÓ el registro de la marca MALOKA y logotipo (Certificado N° 29997)

Dicha decisión quedó consentida al no haberse interpuesto recurso impugnatorio alguno.

b) *Sobre las marcas de la opositora*

La opositora Marlene Gisela Loayza Collana (Perú) es titular de las siguientes marcas de producto conformadas por:

- La denominación MALOKO escrita en letras características donde la vocal o tiene la apariencia de la letra g; conforme al modelo, que distingue joya de fantasía, bisutería, piedras preciosas, de la clase 14 de la Nomenclatura Oficial. Inscrita el 15 de enero de 2002, con Certificado N° 77576, renovada hasta el 15 de enero de 2022, la misma que aun se encuentra dentro del período de gracia para solicitar su renovación.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

- La denominación MALOKO y logotipo, conforme al modelo, que distingue prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Inscrita el 24 de agosto de 2012, con Certificado N° 190930, vigente hasta el 24 de agosto de 2022.

MALOKO

- La denominación MLK MALOKO y logotipo (se reivindica colores[7]), conforme al modelo, que distingue prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Inscrita el 28 de agosto de 2017, con Certificado N° 254084, vigente hasta el 28 de agosto de 2027,

MLK
MALOKO

- La denominación MALOKO KIDS y logotipo (se reivindica colores[8]), conforme al modelo, que distingue prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Inscrita el 9 de febrero de 2017 con Certificado N° 246457, vigente hasta el 9 de febrero de 2027.

c) En la clase 41 se encuentran registradas marcas a favor de terceros que incluyen en su estructura la denominación PODCAST: LISTEN ON APPLE

[7] Se aprecia el color negro.
[8] Se aprecia el color amarillo.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

PODCAST (Certificado N° 106730) y CLICK DA CAT TECH & LAW PODCAST (Certificado N° 123373).

2. Levantamiento de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 1506-2021/TPI-INDECOPI de fecha 24 de noviembre de 2021

Cuando las Direcciones, Comisiones y Salas del Tribunal del INDECOPI expidan una resolución que suspende la continuación del procedimiento a su cargo por considerar conveniente esperar, para mejor resolver el caso en cuestión, que otro órgano funcional del INDECOPI u otra entidad emita un pronunciamiento previo, podrán posteriormente levantar la suspensión decretada y emitir un pronunciamiento final cuando se acredite que ha dejado de existir el motivo que justificó la suspensión.

Mediante Resolución N° 1506-2021/TPI-INDECOPI de fecha 24 de noviembre de 2021, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, suspendió la tramitación del presente expediente hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el Expediente N° 906399-2021, correspondiente a la acción de cancelación por falta de uso de la marca MALOKA y logotipo, registrada bajo Certificado N° 29997, iniciada por Carlos Ulises Orozco Solis.

Ahora bien, habiéndose resuelto en forma definitiva el Expediente N° 906399-2021| – *conforme lo expuesto en los antecedentes* - corresponde a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, de conformidad con las disposiciones invocadas, levantar la suspensión de la tramitación del presente expediente, a fin de que continúe el trámite correspondiente.

3. Cuestión previa

- Respecto de la denegatoria de oficio del signo solicitado en base a la marca MALOKA y logotipo (Certificado N° 29997)

Conforme se aprecia del Informe de Antecedentes, el registro de la marca base de la denegatoria de oficio MALOKA y logotipo (Certificado N° 29997) ha sido cancelado, por lo que carece de objeto realizar el examen comparativo entre el signo solicitado y dicha marca.

4. Principio de Especialidad

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen.

La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.

Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.

Cabe precisar que la regla de la especialidad no está necesariamente vinculada a las clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su verdadero alcance[9]. A este respecto, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486[10] otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial.

Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar si existe riesgo de confusión, lo relevante es determinar si los productos o servicios son similares según

[9] El artículo 68 de la Decisión 85, derogada el 11 de diciembre de 1991 sí establecía un nexo directo entre la regla de la especialidad y las clases de la Nomenclatura Oficial.

[10] Artículo 151 de la Decisión 486.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos indicados expresamente.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

5. Determinación del riesgo de confusión

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe tener en cuenta la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso N° 198-IP-2015[11]), en la cual se señala lo siguiente:

> *"Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir".*

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015[12], el Tribunal Andino estableció que: *"Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios."*

En esa línea, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de los siguientes elementos: a) la similitud o conexión competitiva entre los productos y/o servicios; y, b) la similitud entre los signos, para lo que se deberá

[11] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3269 del 12 de abril de 2018.
[12] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión.

5.1 Respecto de los servicios y productos

SERVICIOS QUE PRETENDE DISTINGUIR EL SIGNO SOLICITADO (clase 41)			
Servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento y actividades culturales.			
CERTIFICADO N°	**PRODUCTOS QUE DISTINGUE LA MARCA DE LA OPOSITORA**	**CLASE**	**ANÁLISIS**
77576	Joya de fantasía, bisutería, piedras preciosas.	14	Al respecto, se trata de productos y servicios que cuentan con diferente finalidad (los primeros serán contratados para recibir información sobre un determinado tema y/o organizar un evento cultural o de entretenimiento, mientras que los segundos son productos para usarse como complemento de la vestimenta de una persona, por lo que no son ofrecidos/fabricados por las mismas empresas (los primeros son prestados por universidades, centros educativos y agencias de organización de eventos culturales o de entretenimiento, mientras que los segundos por fabricantes de joyas, adornos) y se obtienen en lugares claramente diferenciados (los primeros en centros educativos y/o agencias especializadas, mientras que los segundos en tiendas por departamento, catálogos), por lo tanto, no existe vinculación competitiva entre los mismos[13].
190930 254084 246457	Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.	25	Los servicios a los que se refiere el signo solicitado están relacionados a los servicios educativos entretenimiento y/o cultural; en tanto que los productos que distinguen las marcas registradas, son utilizados en la vestimenta de las personas. Por tal motivo, dichos servicios y productos tienen una distinta naturaleza y finalidad, por lo que se expenden o son ofrecidos, según sea el caso, a través de distintos canales de comercialización y están dirigidos a diferentes segmentos del público usuario o consumidor[14]. Si bien es cierto que algunos centros educativos y/o universidades ofrecen productos consistentes en prendas

[13] Similar criterio fue aplicado en la Resolución 1157-2021/TPI-INDECOPI de fecha 15 de setiembre de 2021, en la solicitud de registro de la marca de producto REINA DE LA CIUDAD y logotipo.
[14] Similar criterio fue aplicado en la Resolución 1247-2018/TPI-INDECOPI de fecha 8 de junio de 2018, en la solicitud de registro de la marca de producto LOS MONSTRUOS DEL CRIOLLISMO y logotipo.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

			de vestir, ello no determina necesariamente que se encuentren vinculados ya que satisfacen necesidades distintas y no son producidos por el mismo centro educativo, de entretenimiento sino por terceros contratados por estos. Asimismo, el hecho de que un evento cultural se promocionen marcas o prendas de vestir ello no determina la conexión competitiva.

Cabe señalar que la Sala ha tenido en cuenta los siguientes criterios expuestos por el Tribunal Andino en el Proceso N° 271-IP-2018[15] para determinar si existe vinculación entre los productos a que se refieren los signos:

> *"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*
>
> *Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.*
>
> *La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.*
>
> *A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.*
>
> *(…)*
>
> c) *La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)*
>
> *Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.*

[15] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3505 del 1 de febrero de 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

> *Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada."*

En el presente caso, la Sala considera que los servicios y productos de los signos bajo análisis no se encuentran dentro de los criterios mencionados anteriormente.

En consecuencia, no existe vinculación entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distinguen las marcas de la opositora Marlene Gisela Loayza Collana.

5.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios.

Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien, el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor.

Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en el Proceso N° 529-IP-2016[16].

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán del grado de la atención que usualmente el consumidor medio preste para la adquisición y contratación de los productos o servicios a distinguir.

[16] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Cabe indicar que en caso de los signos mixtos deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, es decir aquél que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

a) que todos los elementos del signo mixto en productos o servicios; o

b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Sobre esto Fernández - Novoa[17] señala, *"…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca".*

El citado autor señala que *"de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma*". Considera que la primacía de esta pauta se basa en que *"a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo".*

El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i) factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo,

[17] Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

Ahora bien, atendiendo a que el signo solicitado y las marcas inscritas con los Certificados N°77576, 190930, 254084 y 246457 constituyen signos de naturaleza mixta, deberá establecerse cuál es el elemento relevante que determina su impresión en conjunto.

En dichos casos, será relevante tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo se solicitarán los productos en el mercado, como el gráfico, debido a las características, combinación y distribución de los elementos que los conforman, tal como se aprecia a continuación:

Signo solicitado	Marcas registradas
moloko podcast	MALOKO (Certificado N° 77576)
	MALOKO (Certificado N° 190930)
	MALOKO (Certificado N° 254084)
	MALOKO kids (Expediente N° 246457)

Asimismo, en el caso de marcas compuestas por más de un término, se tiene lo siguiente:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

- La denominación MOLOKO es una palabra que en el idioma ruso significa "leche"[18]. Asimismo, también era el nombre de una banda irlandesa-británica de música electrónica, house, disco, dance y trip-hop, procedente de Sheffield, South Yorkshire, Inglaterra[19], siendo por lo tanto un signo arbitrario respecto de los servicios que pretende distinguir.
- La denominación PODCAST hace referencia a una serie de episodios grabados en audio y transmitidos online. Estos pueden ser grabados en diferentes formatos, siendo los más comunes: entrevistas entre invitado y presentador y grabaciones individuales en las que el presentador (o presentadores) comenta sobre un tema específico[20], por lo que constituye un signo genérico respecto de los servicios de entretenimiento que pretende distinguir el signo solicitado.
- La denominación KIDS constituye una palabra escrita en el idioma inglés cuyo significado es niños[21], por lo que en relación con las prendas de vestir constituye un signo descriptivo, ya que puede entenderse que los productos que distingue están destinados para niños.

  En consecuencia, las denominaciones PODCAST y KIDS no serán tomadas en cuenta en el análisis comparativo de los signos.

Realizado el examen comparativo entre el elemento relevante del signo solicitado **MOLOKO** PODCAST y las marcas registradas de la opositora, se advierte lo siguiente:

a) <u>Respecto de la marca inscrita bajo Certificado N° 77576 y 190930</u>

Signo solicitado	Marca registrada

[18] https://translate.google.com/?hl=es&sl=ru&tl=es&text=moloko&op=translate.
[19] https://kripkit.com/moloko/.
[20] https://rockcontent.com/es/blog/que-es-un-podcast/.
21 Disponible en: https://dictionary.cambridge.org/es/translate/.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

- Gráficamente, si bien ambos signos comparten las letras M-L-O-K-O, el signo solicitado tiene una grafía especial, así como un fondo irregular de color verde, mientras que la marca registrada posee una **escritura característica en la letra O, la cual se asemeja a un espiral**, lo que genera una impresión visual de conjunto diferente.
- Fonéticamente, ambos signos tienen una similar secuencia de vocales (O-O-O/ A-O-O) e idéntica secuencia de consonantes (M-L-K/ M-L-K), lo que determina una pronunciación de conjunto similar.

b) Respecto de la marca inscrita bajo Certificado N° 254084

Signo solicitado	Marca registrada
moloko podcast	MLK MALOKO

- Gráficamente, si bien ambos signos comparten las letras M-L-O-K-O, la marca registrada se encuentra conformada por la escritura particular de las letras MLK; asimismo, el signo solicitado tiene una grafía especial, así como un fondo irregular de color verde, lo que genera una impresión visual de conjunto diferente.
- Fonéticamente, al estar conformada la marca registrada por la denominación MLK, determina que los signos tengan una distinta secuencia de vocales y consonantes y, en consecuencia, una pronunciación de conjunto distinta.

c) Respecto de la marca inscrita bajo Certificado N° 246457

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Signo solicitado	Marca registrada
moloko podcast	

- Gráficamente, si bien ambos signos comparten las letras M-L-O-K-O, la marca registrada se encuentra conformada por un tipo de letra distinta y en color amarillo; por su parte, el signo solicitado tiene una grafía especial, así como un fondo irregular de color verde, lo que genera una impresión visual de conjunto diferente.
- Fonéticamente, ambos signos tienen una similar secuencia de vocales (O-O-O/ A-O-O) e idéntica secuencia de consonantes (M-L-K/ M-L-K), lo que determina una pronunciación de conjunto similar.

5.3 Conclusión

a) Respecto de la marca inscrita bajo Certificado N° 77576

Si bien los signos en cuestión son similares fonéticamente, estos hacen referencia a servicios y productos no vinculados, lo que determina que sea posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

b) Respecto de la marca inscrita bajo Certificado N° 190930

Si bien los signos en cuestión son similares fonéticamente, estos hacen referencia a servicios y productos no vinculados, lo que determina que sea posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

c) Respecto de la marca inscrita bajo Certificado N° 254084

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Los signos bajo análisis hacen referencia a servicios y productos no vinculados lo cual sumado a que son gráfica y fonéticamente distintos determina que sea posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

d) Respecto de la marca inscrita bajo Certificado N° 246457

Si bien los signos en cuestión son similares fonéticamente, estos hacen referencia a servicios y productos no vinculados, lo que determina que sea posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

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

Por lo tanto, se debe confirmar lo resuelto por la Primera Instancia en el extremo que declaró INFUNDADA la oposición presentada por Marlene Gisela Loayza Collana.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero**.** - LEVANTAR la suspensión ordenada mediante Resolución 1506-2021/TPI-INDECOPI de fecha 24 de noviembre de 2021.

Segundo.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el solicitante Carlos Ulises Orozco Solis.

Tercero.- REVOCAR la Resolución N° 1494-2021/CSD-INDECOPI de fecha 22 de abril de 2021, en el extremo que DENEGÓ DE OFICIO el registro del signo solicitado MOLOKO PODCAST y logotipo, en base al riesgo de confusión con la marca MALOKA y logotipo (Certificado N° 29997).

Cuarto. - Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la opositora Marlene Gisela Loayza Collana.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Quinto.- CONFIRMAR la Resolución N° 1494-2021/CSD-INDECOPI de fecha 22 de abril de 2021, en el extremo que declaró INFUNDADA la oposición formulada por Marlene Gisela Loayza Collana.

Sexto.- OTORGAR el registro de la marca de producto MOLOKO PODCAST (sin reivindicar PODCAST) y logotipo (se reivindica colores[22]) a favor de Carlos Ulises Orozco Solis (Perú) para distinguir servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento y actividades culturales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente Resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial.

Con la intervención de los Vocales: Sylvia Teresa Bazán Leigh, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y Virginia María Rosasco Dulanto

Indecopi Firma Digital
Firmado digitalmente por BAZAN LEIGH Sylvia Teresa FAU 20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.06.2022 20:46:14 -05:00

SYLVIA TERESA BAZÁN LEIGH
Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/jz.

[22] Se aprecian los colores verde y negro.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe