



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

SUMILLA: *Se advierte que es posible el riesgo de confusión entre ambos signos, más aun la evidente existencia de una conexión competitiva de ambos, que desvirtúan totalmente la especialidad del público consumidor, pues si bien son profesionales en salud, los cuales se encontrarían altamente calificados para distinguir entre uno y otro producto, cierto es también que la diferencia en la utilidad práctica de cada uno de los productos –el registrado y el pendiente de registro–, en el sentido que ambos se tengan a la vista, no impide la confusión respecto del origen empresarial.*

Lima, veintisiete de agosto
de dos mil quince.-

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

VISTA; la causa número once mil trescientos setenta y cuatro – dos mil trece, con la Interpretación Prejudicial remitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo; y con los acompañados; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Tello Gilardi - Presidenta, Vinatea Medina, Rodríguez Chávez, Rueda Fernández y Lama More; luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

1. RECURSO DE CASACIÓN:

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 tres de mayo de dos mil trece, obrante a fojas doscientos noventa y seis-B, contra la sentencia de vista de fecha nueve de agosto de dos mil doce, obrante en copias certificadas a fojas doscientos noventa y dos, que confirmó la sentencia apelada de fecha siete de julio de dos mil diez, obrante a fojas doscientos once, que declaró fundada la demanda.



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

2. CAUSALES DEL RECURSO:

Mediante resolución de fecha diecisiete de marzo de dos mil catorce, obrante a fojas ochenta y cuatro del cuaderno formado en esta Sala Suprema, este Tribunal ha declarado procedente el recurso de casación por las causales de: a) Contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso, contenido en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, artículo 33° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, artículo 123° del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al no haber cumplido la Sala Suprema con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas aplicables al presente caso; b) Infracción normativa por aplicación indebida del artículo 83° de la Decisión 344; c) Infracción normativa por inaplicación del artículo 136° inciso a) de la Decisión 486 y; d) Infracción normativa por inaplicación del artículo 131° inciso c) del Decreto Legislativo N° 823, bajo los siguientes términos: En cuanto a la denuncia señalada en el **literal a)**, precisa que el artículo 33° (2° párrafo) del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señala que la interpretación prejudicial es obligatoria en los procesos seguidos en última instancia, donde se interprete una norma comunitaria, asimismo también refiere el artículo 123° del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por ende, al haber conocido el proceso judicial en última instancia la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, y al no haber solicitado previo a emitir su fallo, la interpretación judicial respectiva, se ha vulnerado el derecho al debido proceso al emitir su sentencia sin solicitar previamente la interpretación judicial correspondiente respecto a la interpretación del artículo 136° inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde declarar la nulidad del veredicto de segunda instancia. Sobre el **literal b)**, alega que la Decisión 344 se encuentra derogada por la Decisión 486, y por ello no era aplicable al momento en que se solicita el registro de la marca, circunstancia que la Sala, debió tomar en consideración y no proceder a citar normas derogadas; aplicación indebida que ha determinado que la Sala no haya analizado el artículo 136° de la Decisión 486, norma vigente al momento de la solicitud de registro. De la misma manera, respecto al



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

literal c), indica que la sentencia cuestionada no tomó en consideración la obligación de la autoridad administrativa de analizar si los dos signos son confundibles y determinó erradamente que no existía vinculación entre el instrumental quirúrgico y los instrumentos de laboratorio. En ese sentido, la Sala ha considerado equívocamente que sería suficiente que el titular de la marca agraviada considere que no existe confusión a efectos que se conceda el registro de la marca solicitada, por lo que la existencia de una carta de consentimiento o acuerdo de coexistencia no implica que el signo solicitado no sea confundible y no permite el registro de forma automática; mas aun que la entidad se encuentra obligada a analizar si el signo solicitado es o no confundible con la marca analizada, por ende la validez de un acuerdo de coexistencia se encontrara siempre sujeto a que INDECOPI evalúe si la coexistencia afecta o no el interés general de los consumidores. Finalmente, con relación al **literal d)**, asevera que la sentencia recurrida no aplica el artículo 131° inciso c) del Decreto Legislativo N° 823, el mismo que debía ser analizado en el presente caso dado que el punto controvertido se centra en la similitud de los productos; pues en caso de haber aplicado dicha norma, habría determinado que existe vinculación entre los productos que pretenden distinguir las marcas confrontadas, hubiera determinado que los signos no podrían coexistir en el mercado sin riesgo de confusión en el público consumidor, lo que hubiera determinado que se declare infundada la demanda. Asimismo, no se analiza que estos productos son utilizados en el campo de la salud, y que a pesar de existir sub especialidades (cirugía o laboratorio) ello, no determina que no se vinculen dos productos que se utilizan en el campo de la salud y que están distinguidos con un mismo origen empresarial.

3. CONSIDERANDOS:

PRIMERO: Según se aprecia de fojas cincuenta y dos, el presente proceso es iniciado con motivo de la demanda contencioso administrativa formulada por Bayer Healthcare Llc., a través de la cual pretende que el órgano jurisdiccional:

a) Declare la Invalidez e ineficacia de la Resolución N° 2518-2007/TPI-INDECOPI dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

Propiedad Intelectual del INDECOPI, que resolvió: NO ACEPTAR el acuerdo de coexistencia celebrado entre Johnson & Johnson y Bayer Healthcare Llc.; y CONFIRMAR la Resolución N° 9172-2007/OSD-INDECOPI del treinta y uno de mayo de dos mil siete que DENEGÓ el registro de la marca de producto **CONTOUR**, solicitado por Bayer Healthcare Llc.; y **b)** Se ordene al INDECOPI que conceda a favor de Bayer Healthcare Llc., el Certificado de Registro por la marca del producto constituida por la denominación **CONTOUR** para distinguir: *“instrumentos de diagnóstico médico para obtener muestras de sangre; cassettes que contienen reactivos (instrumentos impregnados con reactivos, utilizado para medir el nivel de glucosa en la sangre en personas diabéticas) de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial”.*

SEGUNDO: Para sustentar esta pretensión, la empresa demandante señala que, el ocho de febrero de dos mil siete, solicitó el registro de la marca **CONTOUR** para distinguir “instrumentos de diagnóstico médico para obtener muestras de sangre, cassettes que contienen reactivos” de la Clase 10 de la Nomenclatura Oficial, publicándose el doce de abril de dos mil ocho, en el diario oficial “El Peruano” el aviso de solicitud de registro, no habiendo oposición alguna por parte de terceros. Sin embargo, el treinta y uno de mayo de dos mil siete, la Oficina de Signos Distintivos dictó la Resolución N° 9172-2007-OSD-INDECOPI que resolvió denegar su solicitud de registro de marca por cuanto Johnson & Johnson es titular de la marca **CONTOUR** por Certificado N° 109595 para distinguir “cortador, engrapador quirúrgico” de la Clase 10 de la Nomenclatura Oficial, ante lo cual se presentó recurso de apelación, resolviendo la Sala del INDECOPI confirmar la citada resolución. Alega además que Johnson & Johnson no ha formulado oposición al registro de marca **CONTOUR**, por cuanto ambas empresas celebraron un acuerdo de coexistencia de sus marcas el día diecisiete de julio de dos mil siete, existiendo además un documento denominado “*Carta de Consentimiento*” en el cual Johnson & Johnson declara que no tiene objeción alguna al registro por parte de Bayer Healthcare Llc. Además indica que no existe confusión entre las marcas en cuestión, toda vez que si bien son signos idénticos, los productos no guardan similitud o conexión competitiva entre si. Agrega que dichos productos tienen



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

canales de comercialización distintos y que el público destinatario en cada caso es especializado por lo que no existe vinculación entre ambos productos.

TERCERO: Por medio de la resolución apelada, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ha confirmado la decisión de primera instancia, en virtud a que si bien se aprecia que las marcas en conflicto y los productos que distinguen se encuentran en la misma clasificación (Clase 10 de la Nomenclatura Oficial), éstos no son iguales, pues la marca registrada a favor de Johnson & Johnson distingue “cortador, engrapador quirúrgico” es decir para ser utilizados por profesionales de la salud – médicos; la marca registrada por Bayer Healthcare Llc. distingue instrumentos de diagnóstico y dispositivos médicos para obtener muestras de sangre y cassettes que contienen reactivos y serán utilizados en el laboratorio. Asimismo, el *Ad quem* señala que no existe la posibilidad de confusión entre las marcas sub *litis*, toda vez que la distintividad es la capacidad de un signo para diferenciar los productos o servicios determinados de una persona de los demás productos o servicios de igual o similar naturaleza de los que se ofrecen en el mercado, por lo que si bien existe identidad grafica y fonética entre las marcas materia de controversia los consumidores a las que están dirigidas son profesionales especializados, máxime que tanto Bayer Healthcare Llc. como Johnson & Johnson suscribieron una Carta de Consentimiento de fecha dieciocho de julio de dos mil siete, así como un Acuerdo de Coexistencia Mundial en marzo de dos mil seis, en atención a que precisamente no existe riesgo de confusión entre el público consumidor, constituyendo este un elemento de juicio a partir del cual resulta viable acceder al registro de la marca objeto de controversia, toda vez que la empresa Johnson & Johnson está convencida de que no existe un riesgo de confusión entre sus productos y los productos de la marca cuyo registro se solicita, al no existir conexión competitiva entre ambos, los de la demandante son fabricados por laboratorios médicos y se adquieren directamente de ellos o se adquieren en farmacias; a diferencia de los productos de la marca Johnson & Johnson que son fabricados por compañías especializadas en producir instrumental quirúrgico y se comercializan directamente por ellos o en tiendas



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

especializadas en la venta de instrumental quirúrgico, su expendio no se realiza en farmacias ni en boticas.

CUARTO: De lo expuesto, se verifica que el recurso de casación fue declarado procedente por infracciones de carácter material y procesal, siendo ello así, estando a que ésta última está referida a la garantía constitucional del debido proceso y la tutela jurisdiccional, debe tenerse presente que en caso ésta sea acogida se tornaría imposible emitir un pronunciamiento de fondo, esto es, no sería pasible de estudio las infracciones de carácter material, en tanto que la estimación de la causal procesal obliga a que los autos sean repuestos al estado en que se encontró el vicio y/o defecto precisado. Por consiguiente, al momento de proceder al análisis debemos indicar que las infracciones de carácter procesal serán revisadas previamente, estando a que sus efectos son nulificantes; para luego proceder con el análisis de fondo que implica la infracción de carácter material.

QUINTO: En tal sentido, analizando el *literal a)*, debemos indicar que la norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico, sin embargo si dicha labor fuera libre y sin límites, existirán un sin número de interpretaciones como operadores jurídicos, es por ello que el sistema normativo, a fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, instituyó la figura de *Interpretación Prejudicial*, contemplado en el artículo 32° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Siendo que este sistema de colaboración entre el Juez nacional y el comunitario, puede ser: Consulta facultativa, u consulta obligatoria. La primera de ellas, contemplada en el artículo 122° del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, establece que el Juez nacional no sea la única o última instancia ordinaria que pueda elevar la consulta prejudicial al Tribunal, sin suspender el proceso. Mientras que la segunda, contemplada en el artículo 123° del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar la consulta prejudicial al Tribunal. En este caso debe suspender el proceso, hasta que reciba la interpretación prejudicial; entonces ésta debe ser considerada como



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, esta salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.

SEXTO: Respecto de la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido en el Proceso 03-IP-93 lo siguiente: *"La consulta obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que de allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al Juez Nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo".*

Igualmente, en relación a la obligación de solicitar y tener a la vista la interpretación prejudicial antes de expedir sentencia de fondo, el Tribunal de Justicia en la interpretación Prejudicial emitida en este proceso, si bien en sus fundamentos 38 y 39 señala: *"(...) Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicamente anteriormente anotadas. A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico-jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón, y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en*



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

la gran mayoría de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales¹; sin embargo en el numeral 41 de esta misma Interpretación prejudicial –de fojas ciento catorce del cuaderno de casación- el Tribunal se formula la siguiente pregunta: “¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?”

SÉPTIMO: En el fundamento 42 del citado documento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, responde a dicha interrogante, esbozando dos hipótesis; en una de ellas asume que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia; en tal caso precisa que si la norma interna prevé la declaración de nulidad o invalidez de la sentencia por tal motivo, entonces devolverá el asunto al Juez que debió solicitar la interpretación para que subsane la omisión y emita nueva sentencia; sin embargo el propio Tribunal se pone en el supuesto que la norma interna no prevea lo descrito anteriormente, y que en tal circunstancia el Juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, entonces éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera Juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

Es decir, aun cuando el recurso interpuesto sea extraordinario, el Tribunal admite la posibilidad que el Juez que conoce de este recurso pueda expedir sentencia sustitutiva, si es que el ordenamiento interno lo prevé, en cuyo caso debe solicitar previamente la interpretación prejudicial y expedir la respectiva sentencia.

OCTAVO: Corresponde precisar que en nuestro país, si bien el recurso de casación no es en estricto un recurso ordinario sino extraordinario, no obstante, se admite la posibilidad que, en determinados casos, la Corte que conoce de este recurso puede actuar en sede de instancia –como si fuera instancia de mérito- y expedir la denominada sentencia sustitutiva, pronunciándose sobre el fondo del asunto controvertido, en cuyo supuesto resulta válido que, en la tramitación de este recurso, al declararse procedente el mismo, previamente se solicite la correspondiente interpretación prejudicial, y con vista a ella se expida

¹ Fundamento 38 y 39 obrante a fojas 113-114



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

la respectiva sentencia; entonces la alegación de la recurrente, en el sentido que la sentencia de vista, objeto de impugnación, al no haber tenido a la vista dicha interpretación resultaría nula, no es admisible.

En el presente caso, si bien se advierte que en los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, no se ha cumplido con esta formalidad; cierto es que se verifica que el recurso de casación ha sido declarado procedente por causales *in procedendo e in iudicando*, lo cual permite establecer que esta Sala Suprema se encuentra habilitada a realizar un análisis del fondo de la controversia, entendiéndose que este fallo suplirá a la emitida en segunda instancia, encuadrándose dentro del supuesto establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que esta omisión se ve subsanada con el informe de Interpretación Prejudicial solicitada por este Supremo Tribunal mediante resolución de fecha diecisiete de marzo de dos mil catorce; dicho informe fue remitido con fecha dos de octubre de dos mil catorce, con la asignación del Proceso 82-IP-2014; en el que consta la interpretación prejudicial respecto al caso materia de análisis, por consiguiente le corresponde a esta Sala emitir un pronunciamiento del fondo tomando en cuenta los lineamientos fijados en el presente informe. En tal sentido, respecto a esta causal de infracción al debido proceso, la misma debe ser declarada infundada.

NOVENO: Respecto al causal señalada en el **literal b)**, en relación a la norma comunitaria que corresponde ser aplicada, debemos indicar que nuestro ordenamiento interno recoge la teoría de los hechos cumplidos, en el sentido que la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos –artículo 103° de nuestra Constitución Política del Estado- es decir, que las norma se aplican de modo inmediato a los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiéndose por los procedimientos que se inician a partir de dicho momento; similar criterio, con sus particularidades, ha sido asumido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando señala “(...) *toda circunstancia jurídica en que debe ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla*



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

*disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una norma anterior, (...)*².

DÉCIMO: Es decir, si la norma sustancial vigente a la fecha en que la solicitud del registro marcario, hubiera sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para determinar el otorgamiento de un registro marcario; entonces corresponde establecer en el caso de autos, la norma comunitaria que estuvo vigente en la fecha que la demandante solicitó el registro de la marca del producto con la denominación CONTOUR, y si dicha norma ha sido aplicada por las instancias de mérito. En el presente caso, se observa de la sentencia de vista, en su cuarto considerando que el Colegiado señala: "(...) *a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, el derecho marcario estableció ciertas pautas o criterios de confundibilidad, entre ellos, el de recurrir a la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, el grado de percepción del consumidor medio y la naturaleza del producto, tal como, se advierten del artículo 130° inciso a) del Decreto Legislativo N° 823, en concordancia con el artículo 83° de la Decisión N° 344 del Acuerdo de Cartagena, (...)*" **(el subrayado es nuestro)**, con lo cual se verifica la aplicación de dicha norma para el análisis efectuado. Sin embargo, se aprecia de autos que –a fojas uno del expediente administrativo que se tiene a la vista- la solicitud de registro del signo CONTOUR se realizó con fecha ocho de febrero de dos mil siete, fecha en la cual se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina³; dicha norma comunitaria entró en vigencia el primero de diciembre de dos mil; por consiguiente, la instancia de

² Fundamento 56 obrante a fojas 118-119

³ <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

mérito incurre en error al considerar como aplicable al caso una norma comunitaria que a la fecha de la solicitud del registro no se encontraba vigente, por lo que este extremo del recurso merece ser declarado fundado; correspondiendo a este Colegiado Supremo someter a análisis si la solicitud de registro presentada por la demandante se sujeta o no a la norma contenida en el literal a) del artículo 136° de la Decisión 486, vigente en la fecha de presentación de dicha solicitud, como indica la recurrente en su recurso, lo que analizaremos más adelante.

UNDÉCIMO: Continuando con el análisis de las causales denunciadas en el presente recurso, respecto a las infracciones esgrimidas en los literales c) y d), en relación a este asunto, cabe recordar que la *marca*⁴, 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 que goza de protección jurídica por la legislación nacional y supranacional. En ese sentido, desde su inscripción o depósito en la entidad administrativa correspondiente, la marca 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. Y así lo define el artículo 134° de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como: "(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado". Dicho esto, la marca cumple diversas funciones en el mercado, y así tenemos: i) Diferencia los productos o servicios que se ofertan; ii) Es indicadora de la procedencia empresarial, iii) Indica la calidad del producto o servicios que identifica, iv) Concentra el *goodwill* del titular de la marca y, v) Sirve como medio para publicitar los productos o servicios.

DUODÉCIMO: De la misma manera, según el artículo 134° de la Decisión 486, se establece como principales requisitos para el registro de marcas la: *distintividad y susceptibilidad de representación gráfica*; donde la primera de las nombradas está referido al carácter distintivo de la marca que le permite al

⁴ Según la *Real Academia Española*, define a **Marca** como: "Señal que se hace o se pone en alguien o algo, para distinguirlos, o para denotar calidad o pertenencia".



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

consumidor realizar la elección del bien o servicio que desea adquirir; y respecto al segundo requisito, está referido al signo a registrar como marca sea descrito ya sea en palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etcétera; de tal manera que sus características puedan ser apreciadas por quien los observe. Ante ello, también es importante el elemento de *perceptibilidad*, respecto de lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado lo siguiente: *“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”*⁵.

DÉCIMO TERCERO: Ahora bien, el literal a) del artículo 135° de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala como causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 134° de dicha norma, es decir, un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. En relación al requisito de distintividad, **el artículo 136° inciso a), de la citada 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 para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

DÉCIMO CUARTO: En el presente caso, la controversia se centra en determinar si el signo *CONTOUR*, cuyo registro pretende la demandante, incurre en riesgo de confusión con la marca registrada *CONTOUR* a favor de Johnson & Johnson, dado que mientras las resoluciones administrativas objeto de impugnación en autos deniegan el registro del signo *CONTOUR* bajo la consideración de éste si incurre en dicho riesgo, específicamente al existir

⁵ Fundamento 73 obrante a fojas 122



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

identidad fonética y gráfica entre los signos, y el hecho de que exista vinculación o conexión competitiva entre los productos que distinguen ambos, por consiguiente su coexistencia en el mercado es susceptible de inducir a confusión al público consumidor.

DÉCIMO QUINTO: En este contexto, INDECOPI denuncia la infracción de los **artículos 131° inciso c) del Decreto Legislativo N° 823 y, el artículo 136° inciso a) de la Decisión 486**, aduciendo que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ha inaplicado los criterios contenidos en estas normas para la realización del examen comparativo entre dos signos, y determinó que no existe vinculación entre ambos productos, bastándole que es suficiente que la titular de la marca solicitada considere que no existe confusión a efectos que se conceda el registro, por lo que la sola existencia de una carta de consentimiento o acuerdo de coexistencia implica que el signo no sea confundible.

DÉCIMO SEXTO: Sobre ello, cabe recordar que, respecto al riesgo de confusión y/o asociación el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: *"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que esta adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica."*⁶

Para ello, corresponde establecer previamente si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para luego determinar si es posible generar confusión y/o asociación entre los consumidores, en tal sentido, esta similitud de signos puede darse tanto en forma ortográfica, fonética o ideológica; para lo cual corresponde que este cotejo sea teniendo en cuenta los siguientes parámetros: a) La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe

⁶ Proceso 70-IP-2008 Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: SHERATON



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica, **b)** En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos, **c)** Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación, y **d)** Se debe colocar en el lugar del presunto comprador, pues es importante determinar como el producto o servicio es captado por el público consumidor⁷.

DÉCIMO SÉPTIMO: Bajo este contexto, el **artículo 131° del Decreto Legislativo N° 823** estableció 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. Y para el caso específico de los signos **denominativos**, el **artículo 132°** de la misma norma previó, adicionalmente, los siguientes criterios: **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.

DÉCIMO OCTAVO: En virtud a ellas, el análisis comparativo de dos signos debe efectuarse de modo sucesivo y en base a la impresión o apreciación que éstos producen en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética, dado que es previsible que, al entrar en contacto con ellos, los consumidores los apreciarán del mismo modo, pues no los apreciarán al mismo tiempo, sino que cada marca se presentará en un momento distinto y, del mismo modo, tampoco los percibirán fragmentariamente, sino en base a una visión de conjunto. Asimismo, estas normas buscan que al realizar el análisis el operador trate de colocarse en el mayor grado posible dentro de la situación en que se encontrarán los posibles adquirentes de los productos o servicios afectados,

⁷ Fundamento 92 obrante a fojas 125-126



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

teniendo en cuenta el grado de percepción del consumidor medio y la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, sin dejar de atender al carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado, ya que estas últimas circunstancias podrían modificar el contexto en el cual los signos son apreciados por el consumidor o incluso introducir variaciones en el carácter de los signos que les provean mayor o menor distintividad.

DÉCIMO NOVENO: En ese orden de ideas, al someter a comparación los signos *CONTOUR* que pretende registrar el demandante, y la marca *CONTOUR* registrada por Johnson & Johnson; se verifica a simple vista que en su conjunto se repiten todos los elementos gráficos, al tratarse de palabras idénticas; aplicando cada uno de los parámetros de análisis referidos líneas arriba, se verifica que ambos signos tienen identidad ortográfica y fonética; *prima facie*, se advierten elementos que permiten apreciar riesgo de confusión entre dichos signos; sin embargo, en el presente caso, corresponde analizar además la conexión competitiva en ambos productos; advirtiéndose que si bien uno y otro producto corresponden a la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, el primer signo que se pretende registrar para distinguir "*instrumentos de diagnóstico médico para el análisis de fluidos corporales, dispositivos médicos para obtener muestras de sangre, cassettes que contienen reactivos*", mientras que el signo registrado, ampara su registro en la misma clase, pero como un producto que distingue "*cortador y engrapador quirúrgico*".

VIGÉSIMO: Ante ello, el Tribunal ha establecido algunos criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos; por lo cual analizaremos cada uno de dichos criterios y su efecto en el caso de autos: **a)** *La inclusión de los productos en una misma clase de nomenclatura*; que en el presente caso la conexión se ha producido, pues ambos pertenecen a la Clase 10; **b)** *Canales de comercialización*; que en el presente caso, si bien el producto de la marca a registrarse se puede adquirir directamente de laboratorios médicos y/o en farmacias, el producto de Johnson & Johnson, al ser fabricados por compañías especializadas se comercializan directamente por ellos o en tiendas especializadas en la venta de instrumental quirúrgico; **c)** *Similares*



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

medios de publicidad; esto es los medios de difusión de los productos, por lo que si los mismos productos se difunden por una publicidad general tales como: radio, televisión y prensa, es probable que se presente una conexión competitiva, o los productos serán competitivamente conexos; en el presente caso, tenemos que ambos productos van dirigidos al rubro salud, siendo su publicidad los medios especializados; **d) Relación o vinculación entre productos**; al respecto, se puede indicar que al existir cierta relación entre los productos puede crear una conexión; y así en el presente caso, ambos productos están dedicados al rubro de salud, el cual si bien no se usan en forma conjunta, sin embargo es posible una vinculación entre uno y otro producto, por encontrarse dentro del mismo mercado consumidor a los especialistas en salud, los cuales pueden influir en una asociación que realiza el consumidor sobre el origen empresarial de dichos bienes, generándose una eventual confusión, al considerar el consumidor que ambos productos provengan del mismo productor, **e) Uso conjunto o complementario de productos**; referido al uso en conjunto de los productos, lo que en el presente caso, no es probable, puesto que uno es usado con reactivos, y el otro como engrapador quirúrgico; sin embargo al estar ambos dirigidos al rubro salud, los consumidores en este caso, podrían suponer que ambos productos se podrían complementar, y **f) Mismo género de los productos**; esto es, que pese a que están en diferentes clases y tengan diferentes funciones o finalidades, si tienen iguales características pueden generar confusión; que en el presente caso no se advierte similitud en las características en el producto en si. Concluyéndose, de esta manera que además existe una conexión competitiva en dichos productos, por cumplirse los literales a), c) y d).

VIGÉSIMO PRIMERO: Conviene mencionar, a estos efectos, que el riesgo de confusión indirecta se presenta cuando a pesar de poder diferenciar adecuadamente los productos o servicios distinguidos por una marca respecto a los demás similares en el mercado, el consumidor –ya sea especializado–, piensa que en dichos productos tienen un origen empresarial diferente al que realmente poseen, al considerar que la marca que los identifica es una variación de otra registrada. Que en el caso de autos, además de existir identidad en el



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

signo, el riesgo de confusión aumenta, al encontrarse ambos dirigidos a un sector de consumidores dedicados al mismo rubro, aunado a ello, el signo que se pretende registrar, es un signo en idioma extranjero, el cual es considerado como un signo de fantasía⁸, que al no tener un significado conceptual relacionado al producto que pretende identificar, esto es "contour = contorno"; no es posible para el consumidor establecer una evidente conformidad con el producto o servicio que se pretende distinguir; sobre todo si como vemos es un término constituido por una palabra extranjera, que bien podrían ser de dominio de determinado tipo de consumidores o ser más bien ajenos a muchos otros, con consecuencias distintas en uno y otro caso.

VIGÉSIMO SEGUNDO: En este sentido, cabe indicar que lo expresado en la sentencia de vista, no se encuentra acorde a los lineamientos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme a lo indicado precedentemente, pues se advierte que es posible el riesgo de confusión entre ambos signos, más aun la evidente existencia de una conexión competitiva de ambos, que desvirtúan totalmente la especialidad del público consumidor, pues si bien son profesionales en salud, los cuales se encontrarían altamente calificados para distinguir entre uno y otro producto, cierto es también que la diferencia en la utilidad práctica de cada uno de los productos –el registrado y el pendiente de registro-, en el sentido que ambos se tengan a la vista, no impide la confusión respecto del origen empresarial; por lo demás, sin tener a la vista dichos productos, y con la simple denominación y/o mención de la marca, no es posible determinar a qué producto se hace referencia, esto es, al producto para uso de reactivos o al cortador o engrapador quirúrgico; lo cual evidentemente acarrea un peligro inminente no solo al consumidor directo, sino a terceros.

VIGÉSIMO TERCERO: Otro aspecto cuestionado y que fuera sustento de la resolución materia de revisión, es el "Acuerdo de coexistencia Marcario", suscrito entre el demandante y la empresa *Johnson & Johnson*, el mismo que

⁸ Obrante a fojas 128. Fundamento 100: "Los signos formados por uno o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía, y en consecuencia, procede registrarse como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario"



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

no se ha opuesto al registro de la misma; ante ello, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha emitido reiterativos pronunciamientos respecto a los requisitos que debe tener los procedimientos y el respectivo examen de registrabilidad; el cual debe tener como principales características que: **1) El examen de registrabilidad se realiza de oficio.** La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubiera presentado oposiciones o no hubiera solicitud expresa de un tercero; **2) El Examen de registrabilidad es integral.** La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134° de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135° y 136° de la misma norma; **3)** En consecuencia, con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, **así hubiera o no oposiciones**, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136° literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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 asociación⁹. De esta manera, la demandada se encuentra facultada a proceder a realizar el examen de registrabilidad de la marca cuyo registro se solicita, conforme lo ha realizado con las resoluciones administrativas que se pretenden anular; verificándose de éstas que este análisis de oficio realizado ha sido correctamente sustentando en cada uno de sus rubros, especificando el motivo por el cual considera que la marca solicitada no puede registrarse, siendo su sustento fundamental el riesgo de confusión a generarse entre ambas marcas, cumpliéndose con ello con el principio de motivación de los actos.

VIGÉSIMO CUARTO: Asimismo, respecto al Acuerdo de Coexistencia, corresponde tener presente lo señalado en el artículo 159° de la Decisión 486, "*Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a*

⁹ Fundamento 123 obrante a fojas 134-135



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia (subrayado agregado). En el presente caso, no existe evidencia que las partes suscriptoras de dicho convenio hubieran adoptado las previsiones necesarias a efecto de evitar la confusión en el consumidor, no resultando suficientes las cláusulas que en ellas se consigna y que se detallan a fojas setenta y seis a setenta y nueve del expediente administrativo que obra como acompañado.

VIGÉSIMO QUINTO: En relación a la eficacia y aceptación de tales acuerdos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifiesta que: “*Los Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad y semejanza*”¹⁰. Por consiguiente, si bien estos acuerdos son actos de la autonomía de la voluntad privada, deben tener ciertos requisitos de orden público, a efectos de validar su eficacia, tales como: i) Que se adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o

¹⁰ Fundamento 112 obrante a fojas 132



SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

productos, ii) Que se respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia, y iii) Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes. Siendo que el acuerdo de coexistencia presentado para el presente caso¹¹, no se han cumplido a cabalidad con estos tres requisitos, pues aun persiste el riesgo de confusión que puede generarse para los consumidores, análisis que fuera debidamente efectuado por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, puesto que dicho acuerdo no desvirtuó en modo alguno la afectación del interés general de los consumidores, al grado tal que no se vea inducido en confusión dentro del mercado. Por consiguiente, no habiéndose cumplido con estos requisitos, no es posible aceptar el acuerdo, concluyéndose que dichas marcas no pueden coexistir en virtud de salvaguardar el interés general de los consumidores.

VIGÉSIMO SEXTO: Siendo ello así, y estando a la Interpretación Prejudicial obrante a fojas noventa y siete del cuaderno formado en esta Sala Suprema, y del análisis efectuado en los considerandos precedentes, se advierte que los fundamentos expuestos en la demanda como sustento de la pretensión impugnatoria, no corresponden ser amparados, por lo que la demanda debió ser desestimada en razón a que no se cumple con los presupuestos señalados en el artículo 131° y 132° del Decreto Legislativo N° 823, ni se satisface con la exigencia prevista en los artículo 135° y 136° de la Decisión 486, aplicables al presente caso.

4.- DECISIÓN:

Por tales consideraciones: 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 tres de mayo de dos mil trece, obrante a fojas doscientos noventa y seis-B; en consecuencia **CASARON** la sentencia de vista de fecha nueve de agosto de dos mil doce, obrante en copias certificadas a fojas doscientos noventa y dos; y **actuando en sede de instancia, REVOCARON** la sentencia apelada de fecha siete de julio de dos mil diez, obrante a fojas doscientos once, que declaró fundada la

¹¹ Obrante a fojas 72 a 82 del Expediente Administrativo



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

SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 - 2013
LIMA

demanda incoada; y **REFORMÁNDOLA** declararon **INFUNDADA** la demanda; en los seguidos por Bayer Healthcare Llc. contra la parte recurrente, sobre Impugnación de Resolución Administrativa, **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", y los devolvieron. **Juez Supremo Ponente: Lama More.-**

S.S.

TELLO GILARDI

VINATEA MEDINA

RODRÍGUEZ CHÁVEZ

RUEDA FERNÁNDEZ

LAMA MORE

Isd/Oaa

SE PUBLICO CONFORME A LEY

Dr. PEDRO FRANCIA JULCA
SECRETARIA
De la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema

9 MAYO 2016