



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0622-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 740947-2018/DSD

SOLICITANTE : CESAR AUGUSTO CALDERÓN ARCE

OPOSITORA : HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP

Oposición Andina - Riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos de la clase 9 y servicios 35 de la Nomenclatura Oficial

Lima, once de abril de dos mil diecinueve.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 7 de marzo de 2018, Cesar Augusto Calderón Arce (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación HYLTON y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, para distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 26 de abril de 2018, Hilton Worldwide Holding LLP. (Reino Unido) formuló oposición al registro del signo solicitado, manifestando que:

- Es titular en Colombia de la marca HILTON (Certificado N° 290291) y HILTON (Certificado N° 290290), que distingue servicios de la clase 35 y 43 de la Nomenclatura Oficial, respectivamente.

M-SPI-01/01

1-15



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP



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

RESOLUCIÓN N° 0622-2019/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 740947-2018/DSD

- Es titular en Ecuador de la marca HILTON (Certificado N° 2512), que distingue servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.
- El interés real en el mercado peruano queda acreditado con la solicitud de registro de la marca HILTON (Expediente N° 719592-2017) que pretende distinguir servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial; y con la marca registrada HILTON (Certificado N° 6460) que distingue servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.
- El signo solicitado y sus marcas registradas en Colombia y Ecuador son semejantes e identifican productos y servicios vinculados, motivo por el cual el registro del signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
- Amparó su oposición en los artículos 146, 147 y 136 inciso a) de la Decisión 486¹.

¹ **Decisión 486**

Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0622-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 740947-2018/DSD

Con fecha 6 de julio de 2018, Cesar Augusto Calderón Arce absolvió el traslado de la oposición formulada por Hilton Worldwide Holding LLP., señalando que:

- Las marcas HILTON (Certificado N° 290291) y HILTON (Certificado N° 290290), registrada en Colombia; y HILTON (Certificado N° 2512), registrada en Ecuador, no resultan confundibles con su signo solicitado, toda vez que los signos en cuestión no son semejantes y se refieren a productos y servicios que no se encuentran vinculados.
- Es titular de la marca registrada HYLTON PROVEIND y logotipo (Certificado N° 193406).

Mediante Resolución N° 4678-2018/CSD-INDECOPI de fecha 6 de setiembre de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por Hilton Worldwide Holding LLP. y OTORGÓ el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

- **Respecto a la oposición andina formulada**
- **Riesgo de confusión**

Si bien los signos bajo análisis son semejantes, éstos distinguen productos y servicios que no se encuentran vinculados, por lo que el registro del signo solicitado no sería susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor.

- **Consideración final**

Se aprecia que el solicitante es titular de la marca HYLTON PROVEIND S.A.C. y logotipo (Certificado N° 193406), por lo que la presente solicitud constituye una variación del referido registro.

Con fecha 5 de octubre de 2018, Hilton Worldwide Holding LLP. interpuso recurso de apelación, señalando que:

- La resolución de Primera Instancia ha evaluado muy a la ligera la vinculación entre los productos y servicios.

-
- a) 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;
- (...).

M-SPI-01/01

3-15



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP



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

RESOLUCIÓN N° 0622-2019/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 740947-2018/DSD

- Los productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir el signo solicitado son utilizados en la prestación de servicios que distinguen las marcas registradas base de la presente oposición.
- Los aparatos de transmisión y reproducción de sonidos y/o imágenes resulta indispensable en los servicios de hostelería que distinguen las marcas registradas.
- Los signos bajo análisis son semejantes.

Con fecha 29 de noviembre de 2018, Cesar Augusto Calderón Arce absolvió el traslado de la apelación interpuesta, señalando que:

- Es titular de la marca registrada HYLTON PROVEIND y logotipo (Certificado N° 193406). Por lo tanto, la presente solicitud de registro constituye una variación de la referida marca registrada.
- Las marcas HILTON (Certificado N° 290291) y HILTON (Certificado N° 290290), registrada en Colombia; y HILTON (Certificado N° 2512), registrada en Ecuador, no resultan confundibles con su signo solicitado, toda vez que los signos en cuestión no son semejantes y se refieren a productos y servicios que no se encuentran vinculados.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado HYLTON y logotipo resulta confundible con las marcas HILTON (Certificado N° 290291) y HILTON (Certificado N° 290290), registradas en Colombia y HILTON (Certificado N° 2512), registrada en Ecuador.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

- a) La opositora, Hilton Worldwide Holding LLP. (Reino Unido):

En Colombia:

M-SPI-01/01

4-15



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0622-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 740947-2018/DSD

- Es titular de la marca de producto constituida por la denominación HILTON, que distingue servicios de administración hotelera; servicios de asesoría en gerencia relacionados con franquicia de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado N° 290291, vigente desde el 29 de octubre de 2004 hasta el 29 de octubre de 2024.
- Es titular de la marca de producto constituida por la denominación HILTON, que distingue alojamiento temporal, reservas (alojamiento temporal), hotel centros vacacionales (alojamiento) motel, bar, cafetería, restaurante, servicios de banquetes y suministros de comida, servicios hoteleros de suministro de instalaciones para funciones, conferencias, convenciones, exhibiciones, seminarios y reuniones de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado N° 290290, vigente desde el 29 de octubre de 2004 hasta el 29 de octubre de 2024.

En Ecuador:

- Es titular de la marca de producto constituida por la denominación HILTON, que distingue servicios de administración hotelera; servicios de asesoría de administración relacionado con franquicias de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado N° 2512, vigente desde el 23 de noviembre de 2015 hasta el 23 de noviembre de 2025.

En el Perú:

- Es titular de la marca de producto constituida por la denominación HILTON, que distingue servicios de administración hotelera; servicios de asesoría en gerencia relacionados con franquicia; servicios de asesoramiento de administración relacionados con franquicia de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado N° 108932², vigente desde el 13 de julio de 2018 hasta el 13 de julio de 2028.
- Es titular de la marca de producto constituida por la denominación HILTON, que distingue servicios de acomodación, restaurant y bar, servicios de aprovisionamiento de alimentos y/o bebidas, servicios de

² El referido registro fue tramitado mediante Expediente N° 750983-2018.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0622-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 740947-2018/DSD

reservación de cuartos de hotel, gestión hotelera, servicios de resort (alojamiento), servicios hoteleros para la provisión de instalaciones para sostener funciones y eventos, conferencias, convenciones, exhibiciones, seminarios y reuniones de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado N° 6460, vigente desde el 23 de enero de 1989 hasta el 23 de enero de 2024.

- b) La solicitante, Cesar Augusto Calderón Arce (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la denominación HYLTON PROVEIND S.A.C. y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, que distingue aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 193406, vigente desde el 9 de noviembre de 2012 hasta el 9 de noviembre de 2022.

 HYLTON

 PROVEIND S.A.C.

- c) En la clase 9 de la Nomenclatura Oficial no se encuentra ninguna otra marca registrada que incluya en su conformación el término HYLTON / HILTON.

M-SPI-01/01

6-15



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0622-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 740947-2018/DSD

2. Oposición andina

2.1 Marco legal

El artículo 147³ de la Decisión 486 dispone que tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros, precisando que, en ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca al momento de interponer la misma.

En efecto, dado que la Decisión 486 exige acreditar un interés real de incursionar en el mercado del país donde se pretenda hacer valer el derecho, en este caso, en el mercado peruano, como condición para dar trámite a las oposiciones andinas, constituye una exigencia para que se admita dentro del Estado peruano la legitimidad del derecho adquirido en otro País Miembro.

2.2 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, Hilton Worldwide Holding LLP. formuló oposición contra la presente solicitud de registro, sustentándola en sus marcas:

³Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP



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

RESOLUCIÓN N° 0622-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 740947-2018/DSD

En Colombia:

- HILTON, que distingue servicios de administración hotelera; servicios de asesoría en gerencia relacionados con franquicia de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.
- HILTON, que distingue alojamiento temporal, reservas (alojamiento temporal), hotel centros vacacionales (alojamiento) motel, bar, cafetería, restaurante, servicios de banquetes y suministros de comida, servicios hoteleros de suministro de instalaciones para funciones, conferencias, convenciones, exhibiciones, seminarios y reuniones de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

En Ecuador:

- HILTON, que distingue servicios de administración hotelera; servicios de asesoría de administración relacionado con franquicias de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

Asimismo, conforme se advierte en el Informe de Antecedentes, la opositora ha solicitado el registro de la marca HILTON, mediante Expediente N° 750983-2018, para distinguir servicios de administración hotelera; servicios de asesoría en gerencia relacionados con franquicia; servicios de asesoramiento de administración relacionados con franquicia en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, actualmente se encuentra registrada bajo Certificado N° 108932. Asimismo, es titular de la marca HILTON, que distingue servicios de acomodación, restaurant y bar, servicios de aprovisionamiento de alimentos y/o bebidas, servicios de reservación de cuartos de hotel, gestión hotelera, servicios de resort (alojamiento), servicios hoteleros para la provisión de instalaciones para sostener funciones y eventos, conferencias, convenciones, exhibiciones, seminarios y reuniones de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial

En ese sentido, Hilton Worldwide Holding LLP. se encuentra legitimada para formular oposición a la presente solicitud de registro en base a las marcas HILTON (Certificado N° 290291) y HILTON (Certificado N° 290290), registradas

M-SPI-01/01

8-15



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0622-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 740947-2018/DSD

en Colombia y HILTON (Certificado N° 2512), registrada en Ecuador, respecto de:

- (i) HILTON (Certificado N° 290291) registrada en Colombia y HILTON (Certificado N° 2512) registrada en Ecuador que identifican servicios en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial

Servicios de administración hotelera; servicios de asesoría en gerencia relacionados con franquicia; servicios de asesoramiento de administración relacionados con franquicia de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

- (ii) HILTON (Certificado N° 290290) registrada en Colombia que identifica servicios en la clase 43 de la Nomenclatura

Restaurante y bar, servicios de aprovisionamiento de alimentos, servicios de reservación de cuartos de hotel, servicios de resort (alojamiento), servicios hoteleros para la provisión de instalaciones para sostener funciones o eventos, conferencias, convenciones, exhibiciones, seminarios y reuniones de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

3. Principio de especialidad

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

M-SPI-01/01

9-15



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP



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

RESOLUCIÓN N° 0622-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 740947-2018/DSD

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. A este respecto, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486 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 su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

4. Determinación del riesgo de confusión

La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca⁴.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486⁵ realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-2005⁶, en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser

⁴ Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) 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; (...).”

⁵ Ver nota 4.

⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0622-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 740947-2018/DSD

suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad”.

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir”.

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005⁷, el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto

⁷ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0622-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 740947-2018/DSD

de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate”.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.

4.1. Respecto de los servicios

(iii) HILTON (Certificado N° 290291) registrada en Colombia y HILTON (Certificado N° 2512) registrada en Ecuador que identifican servicios en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial

En el presente caso, teniendo en consideración los productos y servicios a los que están referidos los signos objeto de análisis, se advierte que la naturaleza y finalidad de los productos y servicios en cuestión es distinta, por un lado, los productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran orientados principalmente a aparatos e instrumentos de investigación científica para laboratorios; aparatos e instrumentos de control para embarcaciones, tales como los aparatos de medición y transmisión de órdenes; los transportadores de ángulos; las máquinas de tarjetas perforadas para oficinas; los programas informáticos y el software de todo tipo, independientemente de su soporte de grabación o medio de difusión, incluido el software grabado en soportes magnéticos o descargado de una red informática remota; mientras que, los servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial que identifican las marcas registradas se encuentran orientados a los servicios de administración hotelera; servicios de asesoría en

M-SPI-01/01

12-15



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0622-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 740947-2018/DSD

gerencia relacionados con franquicia; servicios de asesoramiento de administración relacionados con franquicia, por lo que no guardan conexión competitiva, en la medida que tienen distintas finalidades y se encuentran dirigidos a un diferente público consumidor y/o usuario.

No obstante que los signos en comparación se encuentran destinados a distinguir productos y servicios diferentes y no vinculados, corresponde ahora realizar el examen comparativo a efectos de determinar la existencia de riesgo de confusión.

(iv) HILTON (Certificado N° 290290) registrada en Colombia que identifica servicios en la clase 43 de la Nomenclatura

En el presente caso, teniendo en consideración los productos y servicios a los que están referidos los signos objeto de análisis, se advierte que la naturaleza y finalidad de los productos y servicios en cuestión es distinta, por un lado, los productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran orientados principalmente a aparatos e instrumentos de investigación científica para laboratorios; aparatos e instrumentos de control para embarcaciones, tales como los aparatos de medición y transmisión de órdenes; los transportadores de ángulos; las máquinas de tarjetas perforadas para oficinas; los programas informáticos y el software de todo tipo, independientemente de su soporte de grabación o medio de difusión, incluido el software grabado en soportes magnéticos o descargado de una red informática remota; mientras que los servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial que identifican la marca registrada se encuentran orientados a servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal, por lo que no guardan conexión competitiva, en la medida que tienen distintas finalidades y se encuentran dirigidos a un diferente público consumidor y/o usuario.

No obstante que los signos en comparación se encuentran destinados a distinguir productos y servicios diferentes y no vinculados, corresponde ahora

M-SPI-01/01

13-15



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ



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

RESOLUCIÓN N° 0622-2019/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 740947-2018/DSD

realizar el examen comparativo a efectos de determinar la existencia de riesgo de confusión.

4.2. Examen comparativo

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado HYLTON y logotipo y la marca registrada las marcas HILTON (Certificado N° 290291) y HILTON (Certificado N° 290290), registradas en Colombia; y HILTON (Certificado N° 2512), registrada en Ecuador, se advierte que:

- Gráficamente, el signo solicitado incluye elementos figurativos y cromáticos adicionales que no se encuentran presentes en las marcas registradas base de oposición.
- Fonéticamente, no obstante, el signo solicitado incluya la letra “Y” (denominada “i griega”) y las marcas registradas “I” (denominada “i latina”), ambas letras producen el mismo fonema, lo que determina que los signos en cuestión susciten una idéntica pronunciación.

4.3. Riesgo de confusión

Aun cuando los signos presentan identidad fonética, el hecho de que los mismos se encuentran destinados a distinguir productos y servicios no vinculados, determina que sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

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

5. Cuestión final

De la revisión del Informe de Antecedentes, se advierte que Cesar Augusto Calderón Arce es titular de la marca de producto constituida por la denominación HYLTON PROVEIND S.A.C. y logotipo (Certificado N° 193406) que identifica productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, motivo por el cual la presente solicitud de registro constituye una variación de la referida marca registrada.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0622-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 740947-2018/DSD

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación formulado por Hilton Worldwide Holding LLP.; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 4678-2018/CSD-INDECOPI de fecha 6 de setiembre de 2018; que OTORGÓ a favor de Cesar Augusto Calderón Arce, el registro de la marca de producto constituida por la denominación HYLTON y logotipo, para distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los Vocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Sylvia Teresa Bazán Leigh de Ferrari y Fernando Raventós Marcos

GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual



M-SPI-01/01

15-15

