



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° 0181-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 809379-2019/DSD

ACCIONANTE : EMPRESAS CAROZZI S.A.

EMPLAZADA : MARINA AURORA BUSTAMANTE MEJICO

Solicitud de nulidad de registro de marca de producto concedida bajo la vigencia de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075: Infundada – Análisis del riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos de la clase 30 y servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia.

Lima, doce de febrero de dos mil veintiuno.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 5 de agosto de 2019, Empresas Carozzi S.A. (Chile) solicitó la nulidad del registro de la marca de servicio constituida por la denominación RENZO COSTA PASIÓN POR LOS CUEROS y logotipo (se reivindican colores¹) conforme al modelo, otorgada a favor de Marina Aurora Bustamante Mejico, (Perú) bajo Certificado N° 98351, para distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.



Manifestó lo siguiente:

- Es una empresa dedicada a la fabricación de productos alimenticios diversos, tales como fideos, avenas, golosinas, entre otros.
- La marca objeto de nulidad se encuentra dentro del supuesto del artículo 172 de la Decisión 486 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.
- Fundamenta su acción de nulidad en base a sus marcas registradas con anterioridad COSTA y logotipo (Certificado N° 181299), COSTA (Certificado N° 43174) y #COSTA CHOCOLATES (Certificado N° 277209), que distinguen

¹ Se aprecian los colores blanco y rojo.



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

RESOLUCIÓN N° 0181-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 809379-2019/DSD

productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, siendo que los servicios que distingue la marca de la emplazada se encuentran vinculados con los productos que distinguen sus marcas registradas.

- Los signos son similares en la medida que comparten la denominación COSTA, el cual es el elemento central de sus marcas.

Con fecha 11 de setiembre de 2019, la accionante Empresas Carozzi S.A. se desistió de la presente acción de nulidad en base a la marca #COSTA CHOCOLATES (Certificado N° 277209), por cuanto esta fue otorgada a registro con posterioridad al registro de la marca materia de nulidad.

Con fecha 5 de noviembre de 2019, la emplazada Marina Aurora Bustamante Mejico absolvió el traslado de la acción de nulidad. Señaló lo siguiente:

- Los signos bajo análisis no son semejantes toda vez que la denominación COSTA es de uso común en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.
- En el aspecto gráfico, la denominación RENZO que presenta la marca materia de nulidad, constituye la denominación principal de su marca que ha sido forjada en 45 años de trayectoria empresarial, la cual es el nombre de su hijo.
- La inclusión de la denominación PASIÓN POR LOS CUEROS permite que la marca registrada a su favor se diferencie de las marcas registradas a favor de la accionante.
- Existen diferencias fonéticas y conceptuales entre los signos.

Mediante Resolución N° 0653-2020/CSD-INDECOPI de fecha 21 febrero de 2020, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la acción de nulidad Consideró lo siguiente:

Evaluación del riesgo de confusión

Respecto de las marcas (Certificado N° 43174 y 181299)

- Realizado el examen comparativo entre ambos signos se advierte que no son semejantes.
- Si bien los signos están referidos a servicios y productos vinculados, teniendo en cuenta que no son semejantes, se considera que éstos no son susceptibles de generar confusión en el público consumidor.

Con fecha 23 de junio de 2020, la accionante Empresas Carozzi S.A. interpuso recurso de apelación, señalando lo siguiente:



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° 0181-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 809379-2019/DSD

- La Primera Instancia no ha considerado que la marca de la emplazada tiene como elemento predominante la denominación COSTA, el cual es idéntico a su marca registrada.
- La similitud fonética es la que determina que los signos en conflicto sean confundibles.
- La Comisión ha omitido pronunciarse sobre su argumento referente a la semejanza de los colores utilizados para los signos como son las letras blancas y el fondo rojo, afectando así su derecho a la debida motivación.
- La decisión emitida por la Primera Instancia es nula toda vez que ha vulnerado el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075.
- El razonamiento empleado por la Comisión respecto del análisis conceptual es errado toda vez que no es posible que relacione por el nombre de una persona una evocación tan precisa.
- Se ha incurrido en un grave error al restarle fuerza distintiva al término COSTA por el solo hecho de que se encuentre comprendido en otras marcas a favor de terceros.
- Lo mencionado anteriormente se encuentra respaldado en la Resolución N° 0426-2014/TPI-INDECOPI, en la cual la Sala si bien reconoció la existencia de registros a favor de terceros revocó lo resuelto por la Primera Instancia.

Con fecha 30 de noviembre de 2020, la emplazada Marina Aurora Bustamante Mejico señaló lo siguiente:

- El análisis de la autoridad deberá siempre tomar en cuenta los antecedentes registrales que considere pueden ser relevantes para llegar a una decisión en un caso en concreto.
- Resulta posible que en ciertos casos se puedan considerar algunos elementos como de uso común o frecuente para distinguir determinados productos o servicios.
- El análisis realizado por la Comisión al tener en consideración registros anteriores en las clases 30 y 43 que contienen la denominación COSTA ha sido acertado, toda vez que le permitió determinar que en dichas clases el término COSTA resulta de uso frecuente, por lo que no es en sí mismo reivindicable en favor de un solo titular.
- Ha realizado una búsqueda de antecedentes en el sistema virtual del Indecopi, verificando la existencia de otros signos que contienen la denominación COSTA en su composición, otorgados en favor de distintos titulares, los cuales vienen coexistiendo de manera pacífica en el mercado y en el registro de Indecopi



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

RESOLUCIÓN N° 0181-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 809379-2019/DSD

como son COSTA (Certificado N°23250), A TODA COSTA (Certificado N° 67869), CEVICHERÍA COSTA ARENA (Certificado N°63285), COSTA AZUL (Certificado N° 105221), COSTA BEACH (Certificado N°88934), COSTA BLANCA (Certificado N° 34779), COSTA DE ORO (Certificado N°26769) y COSTASOL (Certificado N°88597).

- Los signos en conflicto en el presente expediente son perfectamente diferenciables entre sí.
- La accionante no desarrolla las razones por las que el término COSTA debería ser considerado por encima de los demás elementos que conforman su marca.
- Los signos en conflicto, a nivel fonético, bajo ningún supuesto son confundibles entre sí.
- Tomando en cuenta que se trata de servicios de hoteles y restaurantes, los cuales son elegidos por el público consumidor por lo general con anterioridad a su contratación, el nivel de diligencia que el consumidor medio de este mercado emplea es alto.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar lo siguiente:

- a) Si la Resolución N° 0653-2020/CSD-INDECOPI de fecha 21 febrero de 2020 ha sido emitida conforme a ley.
- b) De ser el caso, si el registro de la marca RENZO COSTA PASIÓN POR LOS CUEROS y logotipo (Certificado N° 98351) fue concedido en contravención de las normas vigentes al momento de su otorgamiento.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

- a) Marina Aurora Bustamante Mejico (Perú), es titular de la marca de servicio constituida por la denominación RENZO COSTA PASION POR LOS CUEROS y logotipo (se reivindica colores²), conforme al modelo, que distingue servicios de

² Ver nota 1.



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° 0181-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 809379-2019/DSD

restauración (alimentación); hospedaje temporal de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial. Dicha marca fue inscrita bajo el Certificado N° 98351, vigente hasta el 16 de febrero de 2027.



Cabe señalar que dicho registro fue solicitado el 3 de noviembre de 2016 y otorgado mediante la Resolución N° 1771-2017/DSD-INDECOPI de fecha 16 de febrero de 2017.

b) Empresas Carozzi S.A. (Perú) es titular de las siguientes marcas de producto:

- La denominación COSTA y logotipo (se reivindica colores³), conforme al modelo, que distingue: café, té, cacao y chocolate; azúcar, arroz, tapioca, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales y cereales listos para ser consumidos; alimentos a base de avena; pan, productos de pastelería y de confitería; golosinas; helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras; polvos para esponjar; sal, mostaza y fideos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Dicha marca fue inscrita el 2 de noviembre de 2011 con el Certificado N° 181299 y se encuentra vigente hasta el 2 de noviembre de 2021.



- La denominación COSTA que distingue café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan,

³ Se aprecian los colores rojo y blanco.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual****RESOLUCIÓN N° 0181-2021/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 809379-2019/DSD**

biscochos, tortas, helados comestibles; jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo; productos de pastelería, confitería, polvos y pastas, azúcares y preparaciones dulces frescas, chocolates, caramelos, pastillas, miel de todo tipo y postres en general de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Dicha marca fue inscrita el 28 de enero de 1982 con el Certificado N° 43174; asimismo se concedió su renovación en las siguientes fechas: 18 de marzo de 1992, 30 de enero de 2002 y el 20 de abril de 2012. Se encuentra vigente hasta el 28 de enero de 2022.

- c) En la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, se ha verificado que existen marcas registradas vigentes a favor de terceros, conformadas por el término COSTA, tales como:

Marca	Certificado N°	Fecha solicitud	Servicios que distingue	Titular
ZOYLA COSTA	107934	6-04-2018	Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal	Vincenzo Corp S.A.C.
	105221	17-11-2017	Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal	Juan Carlos Iglesias Ianfranco.
	34779	9-12-2003	Servicios de restauración (alimentación; hospedaje temporal)	Carlos Enrique Cano Medina.
COSTASOL	88597	31-03-2015	Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal	Costa del Sol S.A.
A TODA COSTA	67869	10-09-2010	Servicios de restauración (alimentación)	Paulo Giacomo Casaretto de Feudis.



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

RESOLUCIÓN N° 0181-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 809379-2019/DSD

2. Nulidad del acto administrativo

2.1 Marco legal

El artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS de fecha 25 de enero de 2019, establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, entre otros, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

Asimismo, el artículo 11⁴ de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2).

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 002-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

2.2 Requisitos de validez de los actos administrativos

El artículo 3 del TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que son requisitos de validez de los actos administrativos, entre otros, la motivación, según el cual el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

⁴ **Artículo 11.-** Instancia competente para declarar la nulidad

- 11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.
- 11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.
- 11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.



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

RESOLUCIÓN N° 0181-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 809379-2019/DSD

2.3 Motivación del acto administrativo

El artículo 3.4 del TUO de la Ley 27444 incluye a la motivación como uno de los requisitos de validez de los actos administrativos, señalando que el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

De otro lado, el artículo 6 de la misma norma establece que la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que, con referencia directa a los anteriores, justifican el acto adoptado. Señala, además, que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero y que, por esta situación, constituyan parte integrante del respectivo acto.

Asimismo, la norma en cuestión establece que no son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que, por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia, no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. Ello en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar de la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento) establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

Al respecto, cabe citar a Morón Urbina, quien señala que una de las funciones del deber de motivar las decisiones administrativas es cumplir un rol informador “(...) *ya que representa la exteriorización de las razones en cuya virtud se produce un acto administrativo, y permite, tanto al administrado como a los superiores con potestades de revisión del acto, asumir conocimiento de los hechos reales y jurídicos que fundamentan la decisión administrativa, para poder articular su defensa con posibilidad de criticar las bases en que se funda e impugnarla; o para que el superior al conocer el recurso pueda desarrollar el control (...). No sólo constituye un cargo para la autoridad sino un verdadero derecho de los administrados a fin de apreciar el grado de regularidad con que su caso ha sido apreciado y resuelto*”⁵.

⁵ Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú 2001, p. 81.



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

RESOLUCIÓN N° 0181-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 809379-2019/DSD

Al respecto, la accionante señaló en su recurso de apelación lo siguiente:

- *La Comisión ha omitido pronunciarse sobre su argumento referente a la semejanza de los colores utilizados para los signos como son las letras blancas y el fondo rojo, afectando así su derecho a la debida motivación.*

De la revisión de la resolución emitida por la Comisión se advierte que en su numeral 3.1 realizó un análisis integral de los signos en conflicto, concluyendo que los mismos, a su criterio, no son semejantes.

- *La decisión emitida por la Primera Instancia es nula toda vez que ha vulnerado el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075.*

Al respecto, se aprecia que la Comisión citó el referido dispositivo legal en su resolución aplicando la norma en el análisis de los signos en base a su propio criterio, por lo que no puede concluirse que se haya vulnerado la norma.

3. Nulidad del registro de una marca

3.1. Determinación de norma aplicable

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución⁶.

La Sala conviene en precisar que, de acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, si en la nueva norma hubiese desaparecido una

⁶ Artículo 103 de la Constitución.- Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo.



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° 0181-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 809379-2019/DSD

causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no será aplicable y no podrá declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese otorgado incurriendo en tal causal⁷.

Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental, se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad.

La actual Decisión 486 fue aprobada el 14 de septiembre del 2000. En virtud de lo dispuesto en su artículo 274⁸ entró en vigor el 1° de diciembre del 2000.

De conformidad con lo establecido en su Primera Disposición Transitoria⁹ y teniendo en cuenta que la presente acción de nulidad fue interpuesta con fecha 5 de agosto de 2019, la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental de dicha acción es la Decisión 486.

La Sala conviene en señalar que actualmente la acción de nulidad se encuentra estipulada en diferentes términos a los establecidos por la Decisión 344 y el Decreto

⁷ Cabe mencionar que la Sala ya se venía pronunciando en ese sentido, conforme se aprecia en la Resolución N° 076-1998/TPI-INDECOPI del 30 de enero de 1998, recaída en el expediente N° 247514, en el cual United Biscuits (UK) Limited solicitó el registro de la marca PENGUIN para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, el mismo que fue observado por Industria de Alimentos Dos en Uno Ltda., argumentando que el signo solicitado es la traducción de su marca PINGÜINO. La Sala determinó que la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823, normas aplicables al caso - a diferencia del derogado Decreto Ley 26017 - no establecían de manera expresa la prohibición del registro de los signos que constituyeran la traducción de una marca registrada, sino que consagraban el criterio de la confundibilidad de signos como causal de prohibición absoluta al registro de marcas, debiendo dicha confusión ser determinada en función a la apreciación en conjunto de los signos en cuestión. La Sala precisó que aun en el supuesto en que el Decreto Ley 26017 estuviese vigente y por tanto se encontrasen prohibidos de registro los signos que constituyan la traducción de una marca registrada, dicha disposición no sería aplicable, toda vez que significaría la transgresión de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 344, ya que al contener esta última causales de prohibición de registro que son absolutas - entre las cuales no se encuentra comprendida la prohibición de registro de traducciones de marcas registradas - las mismas no podían ser ampliadas por la normativa nacional mediante la inclusión de nuevas causales.

⁸ Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.

⁹ Primera Disposición Transitoria.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.



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

RESOLUCIÓN N° 0181-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 809379-2019/DSD

Legislativo 823. Así, mientras la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823 establecían un tipo único de acción de nulidad (cuyas causales podían ser la contravención de las normas vigentes al momento de su registro, la falsedad de los documentos bajo los cuales se hubiera otorgado o la mala fe al momento de la obtención del mismo) que no tenía plazo de prescripción alguno; la Decisión 486 establece una acción de nulidad absoluta (referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones absolutas de registro), una relativa (que tiene un plazo de prescripción de cinco años desde la fecha de concesión del registro impugnado y está referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones relativas de registro o cuando se hubiera efectuado el registro de mala fe) y una parcial (referida únicamente a aquellos productos o servicios para los que resultan aplicables las causales anteriores, los cuales se eliminan del registro de la marca)¹⁰.

Al momento de otorgarse el registro de la marca RENZO COSTA PASIÓN POR LOS CUEROS y logotipo (Certificado N° 98351), inscrita con fecha 16 de febrero de 2017, se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075. En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en dichas normas.

3.2. Causales de nulidad

El artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

¹⁰ Artículo 172 de la Decisión 486.- “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”.



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° 0181-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 809379-2019/DSD

El artículo 136 inciso a) de la citada Decisión prohíbe el registro de 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.

Se advierte que la presente acción de nulidad iniciada por Empresas Carozzi S.A., se sustenta en el hecho de que el registro de la marca objeto de nulidad RENZO COSTA PASIÓN POR LOS CUEROS y logotipo (Certificado N° 98351), fue otorgada contraviniendo la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, toda vez que resultaría confundible con las marcas COSTA y logotipo (Certificado N° 181299) y COSTA (Certificado N° 43174), por lo que corresponde determinar si existe riesgo de confusión entre los referidos signos.

4. 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 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



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

RESOLUCIÓN N° 0181-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 809379-2019/DSD

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.

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-2015¹¹), 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-2015¹², 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*

¹¹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.

¹² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.



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

RESOLUCIÓN N° 0181-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 809379-2019/DSD

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

Así, puede ser que, ante marcas idénticas, en caso de 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.

5.1. Respecto de los productos y/o servicios

SERVICIOS DE LA MARCA OBJETO DE NULIDAD RENZO COSTA PASIÓN POR LOS CUEROS y logotipo (CLASE 43)	PRODUCTOS QUE DISTINGUEN LAS MARCAS REGISTRADAS DE LA ACCIONANTE (CLASE 30)	ANÁLISIS
Certificado N° 98351 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.	Certificado N° 43174 <u>Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas.</u>	Al respecto, se advierte que los servicios de restauración (alimentación) que distingue la marca objeto de nulidad se encuentran vinculados con algunos de los productos que distingue la marca registrada a favor de la



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

RESOLUCIÓN N° 0181-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 809379-2019/DSD

	<p><u>helados comestibles</u>; jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo; <u>productos de pastelería</u>, confitería, polvos y <u>pastas</u>, azúcares y <u>preparaciones dulces frescas</u>, <u>chocolates</u>, caramelos, pastillas, miel de todo tipo y <u>postres en general</u>.</p>	<p>accionante, a saber, aquellos que se encuentran subrayados.</p> <p>En efecto, en la actualidad existen establecimientos que brindan servicios de restauración, en los cuales no sólo se expenden bebidas a base de café o té, así como panes, pasteles o helados (según sea el caso) sino que, también se comercializan tales productos empacados y distinguidos con el mismo signo que distingue el servicio prestado, todo lo cual evidencia la existencia de conexión competitiva entre los mencionados servicios y productos.</p> <p>Ejemplos: Pastelería San Antonio, Don Mamino, Gelateria Laritza, Il Pastificio, Cafetería Café Verde, entre otros.</p> <p>Conclusión: Existe vinculación entre algunos de los servicios que distingue la marca objeto de nulidad y algunos de los productos que distingue la marca registrada de la accionante.</p>
	<p>Certificado N° 181299</p> <p><u>Café</u>, <u>té</u>, cacao y <u>chocolate</u>; azúcar, arroz, tapioca, <u>sucedáneos del café</u>; harinas y <u>preparaciones hechas de cereales y cereales listos para ser consumidos</u>; <u>alimentos a base de avena</u>; <u>pan</u>, <u>productos de pastelería</u> y de confitería; golosinas; <u>helados comestibles</u>; miel, jarabe de melaza; levaduras; polvos para esponjar; sal, mostaza y <u>fideos</u>.</p>	<p>Al respecto, se advierte que los servicios de restauración (alimentación) que distingue la marca objeto de nulidad se encuentran vinculados con algunos de los productos que distinguen la marca registrada a favor de la accionante, a saber, aquellos que se encuentran subrayados.</p> <p>En efecto, en la actualidad existen establecimientos que brindan servicios de restauración, en los cuales no sólo se expenden bebidas a base de café o té, así como panes, pasteles o helados (según sea el caso) sino que, también se comercializan tales productos empacados y distinguidos con el mismo signo que distingue el servicio</p>



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

RESOLUCIÓN N° 0181-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 809379-2019/DSD

		<p>prestado, todo lo cual evidencia la existencia de conexión competitiva entre los mencionados servicios y productos.</p> <p>Ejemplos: Pastelería San Antonio, Don Mamino, Gelateria Laritza, Il Pastificio, Cafetería Café Verde, entre otros.</p> <p>Conclusión: Existe vinculación entre algunos de los servicios que distingue la marca objeto de nulidad y algunos de los productos que distingue la marca registrada de la accionante.</p>
--	--	--

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-2016¹³.

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.

¹³ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.

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

RESOLUCIÓN N° 0181-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 809379-2019/DSD

En el caso concreto, atendiendo a que tanto la marca objeto de nulidad RENZO COSTA PASION POR LOS CUEROS (Certificado N° 98371) como la marca COSTA y logotipo (Certificado N° 181299) son de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

En el caso de la marca objeto de nulidad resulta relevante el aspecto gráfico por los elementos figurativos y cromáticos que contiene, así como el elemento denominativo RENZO COSTA PASION POR LOS CUEROS. Asimismo, en el caso de la marca base de la nulidad, resultan relevantes tanto el elemento denominativo como el gráfico, tal como se aprecia a continuación:

Marca objeto de nulidad	Marca base de la acción de nulidad

Realizado el examen comparativo entre la marca objeto de nulidad y las marcas registradas de la accionante se advierte lo siguiente:

a) Respecto de la marca registrada COSTA y logotipo (Certificado N° 181299)

Marca objeto de nulidad	Marca base de la acción de nulidad

- Fonéticamente, si bien los signos bajo análisis comparten el término COSTA, la marca objeto de nulidad se encuentra conformada además por la denominación RENZO y la frase PASION POR LOS CUEROS, lo que determina que cuenten con una pronunciación y entonación de conjunto diferente.
- Gráficamente, si bien ambos signos comparten el término COSTA y los colores rojo y blanco, se aprecia una distinta distribución de los mismos. Además, la presencia de elementos figurativos adicionales en la marca objeto de nulidad, así

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

RESOLUCIÓN N° 0181-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 809379-2019/DSD

como la tipografía de las palabras que lo conforman y las letras características de los signos en comparación, determina un impacto visual diferente.

- Conceptualmente, la marca objeto de nulidad hace referencia a una persona que tiene una afición por un tipo de material de prenda de vestir mientras que la marca de la accionante alude a una de las regiones naturales del país, lo que determina que ambos signos sean distintos.

b) Respecto de la marca registrada COSTA (Certificado N° 43174)

Marca objeto de nulidad	Marca base de la acción de nulidad
	COSTA

- Fonéticamente, resulta de aplicación lo señalado en el punto a).
- Gráficamente, si bien ambos signos comparten el término COSTA, la presencia de elementos figurativos adicionales en la marca objeto de nulidad así como la tipografía de las palabras que lo conforman, determina un impacto visual diferente en ambos casos.
- Conceptualmente, corresponde aplicar lo expuesto en el punto a).

5.3. Riesgo de confusión

Si bien los signos bajo análisis se refieren a productos y servicios vinculados, dadas las diferencias fonéticas y gráficas entre los signos, se determina que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor/usuario.

Asimismo, se debe tener en cuenta que en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial ya existen marcas registradas a favor de terceros que se encuentran conformadas por la denominación COSTA, lo que determina que dicho término no puede ser asociado a un único origen empresarial y la accionante deberá tolerar la coexistencia con marcas que se encuentran conformadas por dicha denominación.



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° 0181-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 809379-2019/DSD

En consecuencia, la marca objeto de nulidad no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde declarar infundada la acción de nulidad.

6. Procedencia de la acción de nulidad

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que el registro de la marca RENZO COSTA PASIÓN POR LOS CUEROS y logotipo, (Certificado N° 98351) para distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, no se encuentra incurso en el supuesto contenido en el artículo 172 de la Decisión 486.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADA la solicitud de nulidad presentada por Empresas Carozzi S.A. contra la Resolución N° 0653-2020/CSD-INDECOPI de fecha 21 febrero de 2020.

Segundo.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Empresas Carozzi S.A. y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 0653-2020/CSD-INDECOPI de fecha 21 febrero de 2020, que declaró INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta contra el registro de la marca de servicio constituida por la denominación RENZO COSTA PASIÓN POR LOS CUEROS y logotipo (Certificado N° 98351).

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

VIRGINIA MARÍA ROSASCO DULANTO
Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/jz.

M-SPI-01/01

19-19