



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 0909 -2023/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 916394-2021
SOLICITANTE : GONZALES CABALLERO, MAURO DAVID
OPOSITORA : COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION S.A.
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO
OPOSICIÓN - LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN

Lima, 29 de abril de 2024

1. ANTECEDENTES

Con fecha 25 de setiembre de 2021, GONZALES CABALLERO, MAURO DAVID, de Perú, solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación Latina 990 la poderosa, para distinguir telecomunicaciones, de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2021, COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSIÓN S.A., de Perú, formuló oposición señalando lo siguiente:

- Es titular de la familia de marcas, compuesta -entre otros- por las marcas "LATINA" certificado N° 83113), "LATINA TODOS LOS DÍAS JUEGA PERÚ" (certificado N° 105797), "LATINA MEDIA" (certificado N° 133384), y "CONVERSEMOS LATINA" (certificado N° 124806) registradas para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional, cuyo elemento común es LATINA.
- El término "LATINA" es un signo arbitrario para distinguir servicios de la clase 38.
- El signo solicitado "LATINA 990 LA PODEROSA" será percibido y reconocido como una marca asociada a nuestra representada, ya que el público usuario se vería inducido a confusión al considerar que se trata de otra marca más de COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSIÓN S.A., la misma que suele identificar sus servicios incluyendo su marca y elemento común "LATINA".
- El signo solicitado es similarmente a con sus marcas LATINA al punto de causar confusión y/o riesgo de asociación entre los usuarios al momento de identificar los servicios que se ofrecerán en el mercado.
- Existe identidad y/o vinculación entre los servicios que distinguen los signos en conflicto.

Página 1 de 43



- La marca "LATINA 990 LA PODEROSA" ha sido solicitada de mala fe pues es una imitación y reproducción exacta del elemento central y común de las marcas registradas por nuestra representada, las mismas que poseen un gran posicionamiento en el consumidor peruano.
- El signo solicitado tendrá como efecto causar un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca LATINA y/o entorpecer la utilización del signo distintivo de su empresa; así como, causar confusión y/o asociación en el consumidor peruano respecto al origen empresarial de los servicios (programa de radio) que ofrece el solicitante.
- Es una copia servil del elemento central y común de la familia de marcas LATINA de su empresa, la misma que cuenta con un amplio reconocimiento en el mercado peruano. En ese sentido, se evidencia plenamente la mala fe del solicitante, pues existen claras evidencias de que se busca imitar la marca notoria previamente utilizada por su empresa en el mercado peruano, que gozan de gran reputación.
- Asimismo, se evidencia la intención del solicitante de perpetrar actos de competencia desleal pues busca bloquear las actividades económicas de su empresa en el mercado peruano con su familia de marcas LATINA.
- En dicho sentido, el signo solicitado también se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 137º de la Decisión 486.
- Amparó su oposición en lo establecido en el literal a) del Artículo 136 y Artículos 137 y 146 de la Decisión 486.
- Citó medios probatorios.

Mediante escrito de fecha 06 de diciembre de 2021, la opositora cumple con el mandato dispuesto mediante providencia de fecha 01 de diciembre de 2021, y precisó que el fundamento de la oposición son las marcas: "LATINA" certificado N° 83113) , "LATINA TODOS LOS DÍAS JUEGA PERÚ" (certificado N° 105797), "LATINA MEDIA" (certificado N° 133384), y "CONVERSEMOS LATINA" (certificado N° 124806) registradas para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

Mediante providencia de fecha 08 de febrero de 2022, se dejó constancia que el solicitante no ha absuelto el traslado de la oposición y habiendo vencido el plazo de Ley, de conformidad con el artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, pase el expediente a resolver.

SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Mediante Resolución N° 2999-2022/CSD-INDECOPI de fecha 18 de mayo de 2022, la Comisión de Signos Distintivos suspendió el trámite del expediente N° 916394-2021, correspondiente a la solicitud de registro de marca de servicio constituida por la denominación Latina 990 la poderosa, hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el expediente N° 874405-2020; o, de ser el caso, hasta que la Comisión de Signos Distintivos cuente con elementos de juicio suficientes para continuar con el trámite del presente procedimiento.



2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar los siguiente:

- (i) Si corresponde levantar la suspensión dispuesta mediante Resolución N° 2999-2022/CSD-INDECOPI de fecha 18 de mayo de 2022.
- (ii) Si la opositora cuenta con una familia de marcas a su favor.
- (iii) Si la marca LATINA ostentan el carácter de notoriamente conocido y de ser el caso si resulta aplicable el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
- (iv) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado Latina 990 y las marcas registradas a favor de COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSIÓN S.A., de Perú.
- (v) Si la presente solicitud de registro se ha efectuado mediando mala fe y si corresponde la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN


3.1. Informe de Antecedentes

De los antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado lo siguiente:


- a) COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION S.A., es titular de las siguientes marcas:
 - La marca conformada por la denominación LATINA, inscrita el 01 de agosto de 2014 con certificado N° 83113, vigente hasta el 01 de agosto de 2024, que distingue Difusión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales; telecomunicaciones, de la clase 38 de la Clasificación Internacional.
 - La marca conformada por la denominación LATINA: TODOS LOS DÍAS JUEGA PERÚ, inscrita el 13 de febrero de 2018 con certificado N° 105797, vigente hasta el 13 de febrero de 2028, que distingue Telecomunicaciones, en especial los servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial, difusión de programas relacionados con las telecomunicaciones; transmisión de televisión y radio; difusión de programas de televisión y programas de radio; reproducción y retransmisión de programas de televisión y programas de radio, envío de mensajes electrónicos; correo electrónico; servicios de comunicación entre anunciadores y usuarios de redes, radio, y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; radiodifusión; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; servicios de tableros de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales, de la clase 38 de la Clasificación Internacional.


- La marca conformada por LATINA MEDIA, inscrita el 21 de setiembre de 2021 con certificado N° 133384, vigente hasta el 21 de setiembre de 2031, que distingue Difusión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales; telecomunicaciones, de la clase 38 de la Clasificación Internacional.
 - La marca conformada por CONVERSEMOS LATINA, inscrita el 28 de setiembre de 2020 con certificado N° 124806, vigente hasta el 28 de setiembre de 2030, que distingue Telecomunicaciones, de la clase 38 de la Clasificación Internacional.
- b) Asimismo, COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION S.A., es titular de las siguientes marcas:

SIGNO	CERTIFICADO	CLASE 38
COPA LATINA	6849	Transmisión de programas educativos, culturales o de esparcimiento sean radiales o televisivos
DEPORTES FRECUENCIA LATINA	4199	Transmisión de programas educativos, culturales o de esparcimiento sean radiales o televisivos
EN CASA, LATINA	110547	Telecomunicaciones, [servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial], difusión de programas relacionados con las telecomunicaciones; transmisión por televisión y radio; difusión de programas de televisión y programas de radio; reproducción y retransmisión de programas de televisión y programas de radio, envío de mensajes electrónicos; correo

		electrónico; servicios de comunicación entre anunciadores y usuarios de redes, radio, y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de teletienda; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; servicios de tableros de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales
Estrella Latina	3617	Transmisión de programas educativos, culturales o de esparcimiento radiales y/o televisivos
 FRECUENCIA LATINA	29180	transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales


	5133	Transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales
	5134	Transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales
FRECUENCIA LATINA SIEMPRE MÁS	86213	Transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales; telecomunicaciones
	088888	Telecomunicaciones, en especial los servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial, difusión de programas relacionados con las telecomunicaciones; transmisión de televisión y radio; difusión de programas de televisión y programas de radio; reproducción y retransmisión de programas de televisión y programas de radio, envío de mensajes electrónicos; correo electrónico; servicios


		de comunicación entre anunciadores y usuarios de redes, radio y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; radiodifusión; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; servicios de tableros de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales
	98157	Telecomunicaciones, en especial los servicios de telecomunicaciones que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial, difusión de programas relacionados con las telecomunicaciones; transmisión de televisión y radio, difusión de programas de televisión y programas de radio; reproducción y retransmisión de

		programas de televisión y programas de radio, envío de mensajes electrónicos; correo electrónico; servicios de comunicación entre anunciadores y usuarios de redes, radio, y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; servicios de tabloneros de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales; transmisión de datos o información relacionados a programas de televisión a través de internet, páginas web o aplicaciones
	088889	Telecomunicaciones, en especial los servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial, difusión de



		<p>programas relacionados con las telecomunicaciones; transmisión de televisión y radio; difusión de programas de televisión y programas de radio; reproducción y retransmisión de programas de televisión y programas de radio, envío de mensajes electrónicos; correo electrónico; servicios de comunicación entre anunciadores y usuarios de redes, radio y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; radiodifusión; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; servicios de tabloneros de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales</p>
--	--	---

	103673	Telecomunicaciones (servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial), difusión de programas relacionados con las telecomunicaciones; servicios de transmisión por televisión y radio; difusión de programas de televisión y programas de radio; reproducción y retransmisión de programas de televisión y programas de radio, envío de mensajes electrónicos; servicios de correo electrónico; servicios de telecomunicación entre anunciadores y usuarios de redes, radio, y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televista; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; servicios de tableros de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales
--	--------	--

		radiales, televisivas y redes informáticas mundiales; transmisión de datos o información relacionados a programas de televisión a través de internet, páginas web o aplicaciones; servicios de comunicación digital; servicios de transmisión digital de datos
	103444	Telecomunicaciones (servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial), difusión de programas relacionados con las telecomunicaciones; servicios de transmisión por televisión y radio; difusión de programas de televisión y programas de radio; reproducción y retransmisión de programas de televisión y programas de radio, envío de mensajes electrónicos; servicios de correo electrónico; servicios de telecomunicación entre anunciadores y usuarios de redes, radio, y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por



		redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; servicios de tabloneros de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales; transmisión de datos o información relacionados a programas de televisión a través de internet, páginas web o aplicaciones; servicios de comunicación digital; servicios de transmisión digital de datos
LA BANDA LATINA	53078	Transmisión de programas televisivos a ser difundidos a través de señales televisivas, redes informáticas mundiales y bajo cualquier tecnología creada o por crearse
LA CAJA NEGRA LATINA	096004	Servicio de telecomunicaciones que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial, difusión de



		<p>programas relacionados con las telecomunicaciones; transmisión de programas de televisión y radio; reproducción y retransmisión de programas de televisión y programas de radio, envío de mensajes electrónicos; transmisión de mensajes de correo electrónico; servicios de comunicación entre anunciadores y usuarios de redes, radio, y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; servicios de tabloneros de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales; transmisión de datos o información relacionados a programas de televisión a través de</p>
--	--	--



		internet, páginas web o aplicaciones
LATINA DELAY	087127	Telecomunicaciones, en especial los servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial, difusión de programas relacionados con las telecomunicaciones; transmisión de televisión y radio; difusión de programas de televisión y programas de radio; reproducción y retransmisión de programas de televisión y programas de radio, envío de mensajes electrónicos; correo electrónico; servicios de comunicación entre anunciadores y usuarios de redes, radio, y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; radiodifusión; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; servicios de tabloneros de anuncios electrónicos



		(telecomunicaciones); transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales
LATINA DUAL	92354	Telecomunicaciones, en especial los servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial, difusión de programas relacionados con las telecomunicaciones; transmisión de programas de televisión y programas de radio; reproducción y retransmisión de programas de televisión y programas de radio, envío de mensajes electrónicos; correo electrónico; servicios de comunicación entre anunciadores y usuarios de redes, radio, y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; radiodifusión; servicios de proveedores de acceso a usuario a



		redes informáticas mundiales; servicios de tabloneros de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales; transmisión de datos o información relacionados a programas de televisión a través de internet, páginas web o aplicaciones
LATINA KIDS	0104867	Telecomunicaciones (servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial), difusión de programas de televisión o radio relacionados con las telecomunicaciones; servicios de transmisión de programas de televisión y radio; difusión de programas de televisión y programas de radio; reproducción y retransmisión de programas de televisión y programas de radio, envío de mensajes electrónicos; servicios de correo electrónico; servicios de telecomunicación

		entre anunciadores y usuarios de redes, radio, y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; servicios de tableros de anuncios electrónicos [telecomunicaciones]; transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales; transmisión de datos o información relacionados a programas de televisión a través de internet, páginas web o aplicaciones; servicios de telecomunicación digital; servicios de transmisión digital de datos
	104424	Telecomunicaciones (servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial), difusión de programas de televisión o radio relacionados con las



		telecomunicaciones; servicios de transmisión de programas de televisión y radio; difusión de programas de televisión y programas de radio; reproducción y retransmisión de programas de televisión y programas de radio, envío de mensajes electrónicos; servicios de correo electrónico; servicios de telecomunicación entre anunciadores y usuarios de redes, radio, y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; servicios de tabloneros de anuncios electrónicos [telecomunicaciones]; transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales; transmisión de datos o información relacionados a programas de
--	--	--



		televisión a través de internet, páginas web o aplicaciones; servicios de telecomunicación digital; servicios de transmisión digital de datos
LATINA NOTICIAS	87128	Telecomunicaciones, en especial los servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial, difusión de programas relacionados con las telecomunicaciones; transmisión de televisión y radio; difusión de programas de televisión y programas de radio; reproducción y retransmisión de programas de televisión y programas de radio, envío de mensajes electrónicos; correo electrónico; servicios de comunicación entre anunciadores y usuarios de redes, radio, y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; radiodifusión; servicios de proveedores de



		acceso a usuario a redes informáticas mundiales; servicios de tabloneros de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales
LATINA QUE TAL SORPRESA	100450	Telecomunicaciones [servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial], difusión de programas relacionados con las telecomunicaciones; transmisión por televisión y radio; difusión de programas de televisión y programas de radio; reproducción y retransmisión de programas de televisión y programas de radio, envío de mensajes electrónicos; correo electrónico; servicios de comunicación entre anunciadores y usuarios de redes, radio, y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de




		televenta; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; servicios de tabloneros de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales; transmisión de datos o información relacionados a programas de televisión a través de internet, páginas web o aplicaciones; servicios de comunicación digital; servicios de transmisión digital de datos
LATINA SUPER KIDS	106265	Telecomunicaciones, en especial los servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial, difusión de programas relacionados con las telecomunicaciones; transmisión de televisión y radio; difusión de programas de televisión y programas de radio; reproducción y retransmisión de programas de televisión y



		programas de radio, envío de mensajes electrónicos; correo electrónico; servicios de comunicación entre anunciadores y usuarios de redes, radio, y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; radiodifusión; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; servicios de tableros de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales
LatinaLab	0100923	Telecomunicaciones (servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial), difusión de programas relacionados con las telecomunicaciones; transmisión por televisión y radio; difusión de programas de televisión y programas de radio; reproducción y



		retransmisión de programas de televisión y programas de radio, envío de mensajes electrónicos; correo electrónico; servicios de telecomunicación entre anunciadores y usuarios de redes, radio, y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televista; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; servicios de tableros de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales; transmisión de datos o información relacionados a programas de televisión a través de internet, páginas web o aplicaciones; servicios de comunicación digital; servicios de transmisión digital de datos
--	--	---

	136974	Telecomunicaciones, en especial los servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial, difusión de programas relacionados con las telecomunicaciones; transmisión de televisión y radio; difusión de programas de televisión y programas de radio; reproducción y retransmisión de programas de televisión y programas de radio, envío de mensajes electrónicos; correo electrónico; servicios de comunicación entre anunciadores y usuarios de redes, radio, y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; radiodifusión; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; servicios de tabloneros de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); transmisión de programas televisivos para ser difundidos a
---	--------	---

		través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales
TV SOCIAL LATINA	7266	Transmisión de programas educativos, culturales o de esparcimiento sean radiales o televisivos; transmisión, recepción, acceso y conexión a mensajes y/o avisos a través de redes mundiales de datos y/o vía internet; difusión de programas radiofónicos, servicios de radiodifusión y comunicaciones radiofónicas
	0109347	Telecomunicaciones, en especial los servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial, difusión inalámbrica de programas relacionados con las telecomunicaciones; transmisión de televisión y radio; difusión de programas de televisión y programas de radio; reproducción y retransmisión de programas de televisión y programas de radio, envío de mensajes electrónicos; correo electrónico; servicios de comunicación

		entre anunciadores y usuarios de redes, radio, y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; radiodifusión; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; servicios de tableros de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales
--	--	---

- c) Sportingbet Limited, de Reino Unido, es titular de la marca conformada por la denominación APUESTALATINA, inscrita con certificado N° 92641, vigente hasta el 22 de febrero de 2026, que distingue Transmisión de datos relacionados con eventos deportivos tales como información sobre juegos de azar y juegos de apuestas incluyendo probabilidades, dividendos y resultados, comentarios e informes; servicios de comunicaciones interactivas a través de computadoras; suministro de acceso a redes mundiales informáticas de comunicación, suministro de acceso a bases de datos; suministro de acceso a redes de computadoras; servicios telefónicos; intercambio electrónico de datos; suministro de acceso a redes globales de computadoras; alquiler de tiempo de acceso a redes globales de computadoras; alquiler de tiempo de acceso a bases de datos de computadoras; suministro de acceso a bases de datos de computadoras; información sobre comunicaciones; servicios de asesoría sobre comunicaciones, de la clase 38 de la Clasificación Internacional.
- d) COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION S.A., de Perú, fue titular de la marca conformada por la denominación RADIO LATINA, inscrita el 16 de mayo de

2011 con certificado N° 2508, vigente hasta el 16 de mayo de 2021, que distingue Transmisión de programas educativos, culturales o de esparcimientos radiales y/o televisivos, de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

Mediante expediente N° 873582-2020 de fecha 26 de noviembre de 2020, CONTRERAS GUTELIUS, ANTENOR EDUARDO, solicitó la cancelación del referido registro. Mediante Resolución N° 3184-2021/CSD-INDECOPI de fecha 10 de agosto de 2021, la Comisión de Signos Distintivos dispuso declarar fundada la acción de cancelación y en consecuencia canceló el registro de la marca RADIO LATINA. Dicha Resolución quedó consentida.

- e) CONTRERAS GUTELIUS, ANTENOR EDUARDO, de Perú, mediante expediente N° 849739-2020 de fecha 30 de junio de 2020, ha solicitado el registro de la marca conformada por la denominación RADIO SUPER LATINA QUÉ RICA RADIO y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Mediante Resolución N° 20046-2020/DSD-INDECOPI de fecha 27 de octubre de 2020, la Dirección de Signos Distintivos dispuso denegar el registro en virtud a la existencia de riesgo de confusión con la marca RADIO LATINA (certificado N° 2508) inscrita a favor de COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION S.A., de Perú. Dicha Resolución quedó consentida.

- f) CONTRERAS GUTELIUS, ANTENOR EDUARDO, de Perú, es titular de la marca conformada por la denominación RADIO SUPER LATINA QUÉ RICA RADIO y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrita el 28 de junio de 2022 con certificado N° 139856, vigente hasta el 28 de junio de 2032, para distinguir Telecomunicaciones, transmisiones de radiodifusión, de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

Dicho procedimiento de registro se tramitó mediante expediente N° 874405-2020 de fecha 02 de diciembre de 2020.



Mediante Resolución N° 4101-2021/DSD-INDECOPI de fecha 10 de febrero de 2021, la Dirección de Signos Distintivos dispuso SUSPENDER el trámite del presente expediente, hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el expediente N° 873582-2020.

Mediante Resolución N° 016360 -2022/DSD-INDECOPI de fecha 28 de junio de 2022, la Dirección de Signos Distintivos dispuso:

“Primero: LEVANTAR la suspensión del presente procedimiento decretada mediante Resolución N° 4101-2021/DSD-INDECOPI, de fecha 10 de febrero de 2021.

Segundo: INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial, a favor de CONTRERAS GUTELIUS ANTENOR EDUARDO, de Perú, la marca de servicio constituida por la denominación RADIO SUPER LATINA QUÉ RICA RADIO!!! y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo que se consignará en el certificado correspondiente, para telecomunicaciones, transmisiones de radiodifusión, en la clase 38 de la Clasificación Internacional, quedando bajo el amparo de la ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente Resolución.”

Dicha Resolución quedó consentida

3.2. Levantamiento de suspensión

La Comisión de Signos Distintivos suspendió el trámite del expediente N° 916394-2021, correspondiente a la solicitud de registro de marca de servicio constituida por la denominación Latina 990 la poderosa, hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el expediente N° 874405-2020; o, de ser el caso, hasta que la Comisión de Signos Distintivos cuente con elementos de juicio suficientes para continuar con el trámite del presente procedimiento.

Al respecto, se ha verificado que se ha resuelto en forma definitiva el procedimiento anteriormente señalado, que motivó la suspensión del presente procedimiento.

En ese sentido, en atención a lo señalado en los párrafos precedentes, esta Comisión determina que corresponde levantar la suspensión del presente procedimiento.

3.3. Notoriedad alegada por la opositora

La opositora sostuvo en su escrito de oposición que el signo solicitado busca imitar la marca notoria previamente utilizada por su empresa en el mercado peruano, que gozan de gran reputación.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Siendo así, esta Comisión procederá a evaluar si la opositora ha cumplido con acreditar la notoriedad de dicha marca, a fin de determinar si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

3.3.1. Marco conceptual y legal

El artículo 224 de la Decisión 486 señala que se entiende por un signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Al respecto, el artículo 230 de la referida Decisión, establece que se entenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base jurídica para otorgar a un signo una protección especial dentro del sistema de marcas; protección que trasciende el principio de inscripción registral, territorialidad e incluso puede trascender el principio de especialidad.

En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de notoria.

De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que la protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio del país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del nivel de conocimiento alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcario.

Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protección que se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o servicios idénticos o vinculados a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso de marcas notoriamente conocidas, la protección puede extenderse aún contra las pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados económicamente a aquellos que distingue la marca, lo cual dependerá del análisis del caso concreto.



A efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en cuenta, los mismos que se detallan a continuación:

- a. el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b. la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f. el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g. el valor contable del signo como activo empresarial;
- h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o
- i. la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;
- j. los aspectos del comercio internacional; o,
- k. la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se señala el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente. Ello debe analizarse sistemáticamente con el Artículo 230 de la Decisión 486, anteriormente citado. Así, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados en dicha norma.

Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 2009¹, la Sala de Propiedad Intelectual del

¹ Resolución publicada en el Diario Oficial *El Peruano* el 26 de diciembre de 2009.



Tribunal del INDECOPI estableció como precedente de observancia obligatoria los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el inciso h) del Artículo 136 de la Decisión Andina 486.

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que “la notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. [En efecto] en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [ésta debe] aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada”.

De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta “[...] inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba [...]”².

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y aún cuando la notoriedad es un fenómeno dinámico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello no significa que las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de una marca deban ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que dependerá del caso concreto.

Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de una marca notoria, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aún cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina que sea difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo. Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad administrativa correspondiente en fecha relativamente reciente, se entiende que la calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada nuevamente.

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de la marca alegada por la opositora de conformidad con los criterios señalados y a la luz de los medios probatorios presentados por la opositora en el presente procedimiento.

3.3.2. Análisis de la alegada notoriedad

En el presente caso, se advierte que, si bien la opositora señaló que su marca LATINA, goza de la calidad de marca notoria, no ha adjuntado documento alguno que permita a esta Comisión evaluar si tal marca cuenta con dicha calidad, razón por la cual no resulta de aplicación el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

3.4. Familia de marcas alegada por la opositora

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 06-IP-2005. Pág. 12.



La opositora, señaló que es titular de la familia de marcas, compuesta -entre otros- por las marcas "LATINA" (certificado N° 83113) , "LATINA TODOS LOS DÍAS JUEGA PERÚ" (certificado N° 105797), "LATINA MEDIA" (certificado N° 133384), y "CONVERSEMOS LATINA" (certificado N° 124806) registradas para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional, cuyo elemento común es LATINA.

Por familia de marcas se conoce al conjunto de marcas que son de propiedad de un solo titular y que comparten un elemento común. Este elemento común, conocido como el apellido de la familia, puede ser un prefijo, un sufijo, una palabra, una sílaba u otro elemento, el cual debe ser capaz de identificar el origen empresarial de cada marca miembro de la familia. Así, como estrategia de mercado, muchos agentes económicos, a fin de distinguir diversos tipos de los productos o servicios que ofrecen, utilizan la figura de familia de marcas.

Para que se configure una familia marcaria resulta necesario que se encuentren presentes de manera concurrente dos elementos, uno de orden objetivo y otro subjetivo.

a) Elemento objetivo: Se basa en la existencia de una pluralidad de marcas registradas a favor de un mismo titular, que presenten algún elemento en común, el cual además debe ser de exclusividad de dicho titular. Asimismo, dichas marcas deben estar destinadas a distinguir productos o servicios relacionados entre sí.

b) Elemento subjetivo: Implica que dicho término o partícula común (apellido marcario) sea percibido y reconocido por los consumidores como característico o proveniente de un producto o comerciante determinado, de manera tal que el público consumidor se haya acostumbrado a que diversos productos o servicios del titular sean distinguidos con la misma partícula o término común, atribuyéndoles un origen empresarial común.

Si se cumplen con estos requisitos, cabe otorgar protección al titular de una familia de marcas frente a solicitudes de registro de signos que presenten el mismo término o elemento común característico, ya que el público consumidor podría verse inducido a confusión al considerar que se trata de otra marca más del titular que suele identificar sus productos o servicios con dicho término o elemento común.

Siendo así, esta Comisión procederá a evaluar si las marcas señaladas por la opositora forman una familia de marcas a partir del término común.

En el presente caso, se advierte que la opositora es titular de diversas marcas que incluyen el término LATINA, conforme se advierte del informe de antecedentes; asimismo, dichas marcas se encuentran registradas a favor de la opositora para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

Sin embargo, se ha verificado que en la referida clase se encuentra registrada a favor de terceros, marcas que incluyen en su conformación la referida denominación, la cual constituye un elemento relevante de las marcas registradas de la opositora, de ahí que la misma no sea la única que cuente con signos que compartan dicho término.



En tal sentido, en el presente caso no se cumple con el supuesto del elemento objetivo, necesario para que se configure una familia de marcas a favor de la opositora en dicha clase.

3.5. Evaluación del riesgo de confusión

COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSIONES.A., de Perú, sustentó su oposición en base a las marcas "LATINA" certificado N° 83113) , "LATINA TODOS LOS DÍAS JUEGA PERÚ" (certificado N° 105797), "LATINA MEDIA" (certificado N° 133384), y "CONVERSEMOS LATINA" (certificado N° 124806) registradas para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

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

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor o usuario en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor o usuario adquiere un producto o contrata un servicio, según el caso, en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. Por su parte, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor o usuario aun diferenciando claramente los productos o servicios, respectivamente, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo general, el riesgo de confusión entre dos signos será mayor cuanto más sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

3.5.1. Servicios a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo párrafo, al establecer expresamente que “(...) *Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente*”, por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

Respecto de la marca inscrita con certificado N° 83113

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir telecomunicaciones, de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue difusión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales; telecomunicaciones, de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que tanto el signo solicitado como la marca registrada se encuentran referidos a telecomunicaciones.

De otro lado, las telecomunicaciones que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados a difusión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales que distingue la marca registrada, toda vez que pueden ser prestados de forma conjunta, por una misma empresa y en el mismo establecimiento, por lo que pueden estar destinados a un mismo grupo de usuarios.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de algunos de los servicios a los que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

Respecto de la marca inscrita con certificado N° 105797

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir telecomunicaciones, de la clase 38 de la Clasificación Internacional.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Por su parte, la marca registrada distingue telecomunicaciones, en especial los servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial, difusión de programas relacionados con las telecomunicaciones; transmisión de televisión y radio; difusión de programas de televisión y programas de radio; reproducción y retransmisión de programas de televisión y programas de radio, envío de mensajes electrónicos; correo electrónico; servicios de comunicación entre anunciadores y usuarios de redes, radio, y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; radiodifusión; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; servicios de tabloneros de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales, de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que tanto el signo solicitado como la marca registrada se encuentran referidos a telecomunicaciones.

De otro lado, las telecomunicaciones que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados a difusión de programas relacionados con las telecomunicaciones; transmisión de televisión y radio; difusión de programas de televisión y programas de radio; reproducción y retransmisión de programas de televisión y programas de radio, envío de mensajes electrónicos; correo electrónico; servicios de comunicación entre anunciadores y usuarios de redes, radio, y televisión; alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por redes de fibra óptica; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; radiodifusión; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; servicios de tabloneros de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales, que distingue la marca registrada, toda vez que pueden ser prestados de forma conjunta, por una misma empresa y en el mismo establecimiento, por lo que pueden estar destinados a un mismo grupo de usuarios.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de algunos de los servicios a los que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

Respecto de la marca inscrita con certificado N° 133384

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir telecomunicaciones, de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue difusión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales; telecomunicaciones, de la clase 38 de la Clasificación Internacional.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Al respecto, se advierte que tanto el signo solicitado como la marca registrada se encuentran referidos a telecomunicaciones.

De otro lado, las telecomunicaciones que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados a difusión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales que distingue la marca registrada, toda vez que pueden ser prestados de forma conjunta, por una misma empresa y en el mismo establecimiento, por lo que pueden estar destinados a un mismo grupo de usuarios.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de algunos de los servicios a los que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

Respecto de la marca inscrita con certificado N° 124806

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir telecomunicaciones, de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue telecomunicaciones, de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que tanto el signo solicitado como la marca registrada se encuentran referidos a telecomunicaciones.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de algunos de los servicios a los que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

3.5.2. Examen comparativo

El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que *“a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:*

- a) *La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;*
- b) *El grado de percepción del consumidor medio;*



- c) *La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;*
- d) *El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,*
- e) *Si el signo es parte de una familia de marcas.”*

El artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que *“tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:*

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

El Artículo 47 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que *“tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el Artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:*

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

El Artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que *“tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los Artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:*

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

Por su parte, el Artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que *“Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y un mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 48 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48.*

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45.”

A este respecto, Carlos Fernández Novoa³ señala que a la hora de comparar una marca mixta deben aplicarse tanto la visión en conjunto como la supremacía del elemento

³ **FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos.** *Tratado sobre Derecho de Marcas.* Segunda Edición, Gómez- Acebo & Pombo Abogados - Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. - Madrid 2004 Barcelona, pp 332 y siguientes.

dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Señala que si bien de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma, esta pauta primordial deja de aplicarse en los supuestos en los que, por ciertas razones, el elemento figurativo de la marca mixta predomina sobre su aspecto denominativo.

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

Previamente a realizar el examen comparativo de los signos, corresponde dejar establecido que el término LATINA, se encuentra incluido en la conformación de marcas registradas a favor de terceros para distinguir los mismos servicios y otros relacionados, debido a ello la inclusión de tal término en alguno(s) de los signos en conflicto, no resulta determinante para establecer semejanzas o diferencias entre los signos confrontados.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas, se advierte que los referidos signos no son semejantes.

Signo solicitado	Marcas registradas
Latina 990 la poderosa	LATINA LATINA: TODOS LOS DÍAS JUEGA PERÚ LATINA MEDIA CONVERSEMOS LATINA

En efecto, desde el punto de vista fonético, se advierte que si bien el término LATINA, presente en el signo solicitado, se encuentra presente también en las marcas registradas a favor de terceros, conforme se precisó previamente, dicha circunstancia no resulta determinante para establecer semejanzas entre los signos, siendo que la inclusión de la combinación 990 y la denominación la poderosa en el signo solicitado) y los demás elementos que conforman las marcas registradas, determina que los signos generen una impresión sonora de conjunto distinta.

3.5.3. Conclusión

En virtud de lo expuesto, si bien los signos en conflicto están referidos a algunos de los mismos servicios y otros vinculados, éstos son diferentes, por lo que la Comisión determina que es posible su coexistencia sin que se genere riesgo de confusión en el



público consumidor; correspondiendo declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

3.6. Determinación del riesgo de asociación

El literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de un tercero, en particular, cuando, sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Conforme se desprende del artículo antes citado, el riesgo de asociación es una figura regulada a través de la Decisión 486. A decir de Fernández - Nóvoa⁴, existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión⁵, y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión⁶.

Sobre el riesgo de asociación se ha pronunciado el Tribunal Andino, en el Proceso 140-IP-2009⁷, señalando lo siguiente:

“Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

(...)

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

⁴ **Marcial Pons. Tratado sobre Derecho de marcas.**, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, Barcelona, 2001, p. 292 y ss.

⁵ De acuerdo a la doctrina holandesa, el riesgo de asociación debe ser interpretado en el sentido de la doctrina y jurisprudencia de los países del Benelux, esto es, además de comprender el riesgo de confusión, debe comprender los casos en que, a pesar de que los signos en conflicto no con fundibles, el público podría pensar que entre el titular de la marca y del signo solicitado existe algún tipo de relación (licencia; franquicia o sponsorship), y debe comprender el riesgo de que a la vista de la semejanza entre los signos, el público podría establecer conexiones o asociaciones basadas en el hecho de que la percepción del signo solicitado desata el recuerdo de la marca. Ver nota 4. p. 292.

⁶ De acuerdo a la doctrina alemana, el riesgo de asociación debía comprender el riesgo de confusión mediata o indirecta. Además, Kunz-Hallstein incluía la hipótesis del riesgo de confusión lato sensu, que trata de los casos en los que el público deslinda correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero cree erróneamente que entre tales empresas existen vínculos económicos u organizativos. Esta tesis es la que se acoge en la Exposición Oficial de Motivos del Proyecto de Ley por el que se reforma el Derecho alemán de marcas con el fin de transponer la Directiva comunitaria 89/104. Ver nota 4. p. 296 y ss.

⁷ Información extraída de la página web de la Comunidad Andina, www.comunidadandina.org.



Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie 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” (PROCESO 70-IP-2008. Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la GOAC No, 1648 de 21 de agosto de 2008).

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena”.

En tal sentido, el riesgo de asociación se producirá cuando a pesar de no existir vinculación o conexión competitiva entre los productos y/o servicios que identifican los signos en conflicto; es factible que el consumidor llegue a pensar que entre las empresas titulares de los referidos signos existe una relación o vinculación económica. Ello puede deberse a que; como consecuencia de la difusión, en el sector correspondiente, de ciertas prácticas comerciales y por el empleo de similar tecnología o insumos para la fabricación de los productos o la prestación de los servicios, el consumidor puede asociar los productos o servicios induciéndolo a pensar que existe algún tipo de relación entre las empresas.

3.6.1. Aplicación al caso concreto

Tal como se indicó anteriormente, para que se produzca el riesgo de asociación, deben presentarse dos circunstancias: que el consumidor asocie los productos o servicios distinguidos con los signos en conflicto y que éstos presenten semejanza o identidad.

Sobre el particular, conforme se ha señalado en el numeral precedente, se ha determinado que los servicios son los mismos y/o tienen una conexión competitiva, por lo que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el riesgo de asociación alegado por la parte opositora.

3.7. Mala fe – aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

En el presente caso, la opositora sostiene que el signo "LATINA 990 LA PODEROSA" ha sido solicitada de mala fe pues es una imitación y reproducción exacta del elemento central y común de las marcas registradas por su empresa, las mismas que poseen un gran posicionamiento en el consumidor peruano. Asimismo, alegó que se evidencia la intención del Solicitante de perpetrar actos de competencia desleal pues busca bloquear las actividades económicas de su empresa en el mercado peruano con su familia de marcas LATINA.

Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas



de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: “(...) *desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social, los que rechaza la costumbre y los que van contra los usos honestos*⁸.”

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la autoridad administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que, al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto. Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesto o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.

De igual modo, debe señalarse que los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de los medios de pruebas presentados en cada caso concreto.

El artículo 137 de la Decisión 486 establece que: “*Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.*”

Asimismo, el artículo 258 de la Decisión 486 establece que: “*Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.*”

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso concreto. Conforme lo señaló el Tribunal de la Comunidad Andina, “(...) *de esta forma el legislador comunitario deja a la regulación y jueces nacionales la determinación de otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario*⁹”.

⁸ **BAYLOS CORROZA, Hermenegildo.** Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. Pág.336.

⁹ Proceso N° 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p.11.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se desenvuelven los agentes económicos, siendo el caso que quien invoque la mala fe debe acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presunción.

A fin de acreditar la mala fe y los actos de competencia desleal atribuido a la solicitante, la opositora presentó los siguientes medios probatorios:

- Capturas de pantalla de la página web <https://radiolatina.com.pe>

Al respecto, cabe precisar que los documentos que no cuenten con fecha y/o sean de fecha posterior a la fecha de presentación de la solicitud de vista (25 de setiembre de 2021) no resultan pertinentes para acreditar la mala fe alegada por la opositora ni constituyen una prueba capaz de determinar la intención del solicitante de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en su contra.

Así, se precisa que las capturas de pantalla citadas contienen información sobre la programación radial perteneciente al solicitante; sin embargo, no es posible determinar si la información que contendría se encontraba disponible con anterioridad a la presentación de la solicitud de vista, por lo que no serán tomados en cuenta en el presente análisis.

A mayor abundamiento, en cuanto al conocimiento de las marcas de la opositora por parte del solicitante, cabe señalar que conforme se advierte del Informe de Antecedentes, las marcas sustento de la oposición ya habían sido registradas en el Perú con anterioridad a la solicitud de registro de vista. En ese sentido, de conformidad con la naturaleza pública del procedimiento de registro de marca que administra el INDECOPI, se advierte que el registro de las marcas citadas fue conocido por la solicitante en el presente procedimiento con anterioridad a su solicitud de registro. Sin embargo, este solo conocimiento, no permite establecer a esta Comisión que la solicitante haya actuado de mala fe al momento de solicitar el registro materia del presente procedimiento.

En efecto, la norma jurídica presume el conocimiento público del contenido del registro. Siendo así, dicho conocimiento no puede por sí solo ser considerado como sustento para atribuir una conducta de mala fe.

Por lo expuesto, al no haberse acreditado la supuesta mala fe y la conducta desleal atribuida al solicitante, corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

3.7. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el Artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486, así como fuera del supuesto contemplado en el artículo 137 de la referida Decisión, no habiendo sido solicitado mediando mala fe, por lo que corresponde acceder a su registro.

Página 42 de 43

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



- **Consideración final**

Cabe señalar que se ha tenido a la vista las marcas registradas detalladas en los incisos b), c) y f) del punto 3.1. de la presente Resolución, con las cuales esta Comisión considera que el signo solicitado no resulta confundible, toda vez que presentan diferencias gráficas y fonéticas que permiten distinguirlos suficientemente entre sí.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075 de acuerdo a las modificaciones introducidas al mismo por los Decretos Legislativos N° 1309 y 1397; así como por los artículos 37, 38, 39, 40 y 41 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

4. **DECISIÓN DE LA COMISIÓN**

Primero: Levantar la suspensión dispuesta mediante Resolución N° 2999-2022/CSD-INDECOPI de fecha 18 de mayo de 2022.

Segundo: Declarar INFUNDADA la oposición formulada por COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSIÓN S.A., de Perú, en consecuencia, INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial a favor de GONZALES CABALLERO, MAURO DAVID, de Perú, la marca de servicio constituida por la denominación Latina 990 la poderosa, para distinguir telecomunicaciones, de la clase 38 de la Clasificación Internacional; quedando bajo el amparo de la ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente Resolución.

Con la intervención de los Miembros de la Comisión de Signos Distintivos: Sergio Jean Piere Chuez Salazar, Sandra Patricia Li Carmelino, Gisella Carla Ojeda Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guillén.

Regístrese y comuníquese
Firmado digitalmente



Sergio Jean Piere Chuez Salazar
Presidente de la Comisión de Signos Distintivos