

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

RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

SOLICITANTE : CARLOS ALBERTO DELGADO FLORES

OPOSITORA : MCDONALD'S CORPORATION

Análisis de riesgo de confusión entre signos que distinguen productos y servicios de las clases 29, 30 y 43 de la Nomenclatura Oficial – Notoriedad de la marca de la opositora – Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486: No corresponde.

Lima, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 29 de marzo de 2022, Carlos Alberto Delgado Flores (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación MC HAPPY BAR y logotipo (se reivindica colores¹), conforme al modelo, para distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 29 de abril de 2022, McDonald's Corporation (Estados Unidos de América) formuló oposición señalando lo siguiente:

¹ Dichos colores son negro, rosado, celeste, anaranjado, blanco y morado.



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

- La marca MCDONALD'S ostenta el carácter de notoriamente conocida con relación a servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial².
- La partícula MC del signo solicitado reproduce las letras MC de su marca notoria y presenta la misma pronunciación.
- La denominación BAR presente en el signo solicitado es descriptiva, en tanto que la denominación HAPPY o la expresión "HAPPY BAR" hace alusión al *happy hour* disponible en un bar, de modo que carece de distintividad.
- El signo solicitado es susceptible de generar riesgo de confusión y un aprovechamiento injusto de su prestigio por lo que incurre en la prohibición de registro contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.
- Ha registrado sus marcas notorias en el Perú conforme se aprecia en el siguiente detalle:

² Afirmó que la notoriedad de su marca ha sido reconocida, entre otras, mediante las siguientes resoluciones:

- Resolución N° 1484-2019/CSD-INDECOPI
- Resolución N° 584-2016/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 1134-2016/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 1133-2016/TPI-INDECOPI


Asimismo, adjuntó capturas de las siguientes páginas web en las que se advierte diversa información publicada entre los años 2019 y 2021, respecto a la marca MCDONALD'S y su posicionamiento en el mercado andino:

- <https://gestion.pe/economia/empresas/mcdonald-s-celebra-mayor-inversiontecnologica-20-anos-262508-noticia/>
- <https://www.peru-retail.com/brandz-2019-mcdonalds-marca-valiosa-comidarapida-mundo/>
- <https://elcomercio.pe/economia/negocios/mcdonald-s-registra-mayor-incrementoventas-siete-anos-uber-eats-noticia-659199-noticia/>
- <https://semanaeconomica.com/sectores-empresas/servicios/mcdonalds-hacesiete-anos-que-no-abrimos-un-local>
- <https://elcomercio.pe/economia/negocios/mcdonalds-inauguro-local-en-jockeyplaza-con-gadgets-digitales-en-el-proceso-de-compra-plan-de-transformacionnoticia/>
- <https://gestion.pe/economia/empresas/mcdonalds-tres-claves-para-brindar-undelivery-seguro-reduciendo-el-impacto-ambiental-noticia/>
- <https://elcomercio.pe/economia/negocios/mcdonalds-actualizara-app-pararecoger-pedidos-en-tiendas-mientras-recupera-demanda-previa-a-covid-19-restaurantes-delivery-lima-noticia/>
- <https://ultravioleta.co/top-10-de-las-marcas-mas-valiosas-de-comida-rapida/>
- <https://www.larepublica.co/empresas/el-corrall-y-mcdonalds-lideran-el-nicho-dehamburguesas-con-37-de-ventas-totales-3166701>
- <https://www.publicayo.com/las-marcas-mas-recordadas-por-los-ecuatorianos/>



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

RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

Marca	Certificado N°	Clase
McDonald's	55537	30
	21245	30


- Asimismo, es titular en el Perú de los siguientes registros en las clases 29, 30 y 43 de la Nomenclatura Oficial, los cuales también constituyen sustento de su oposición:

Marca	Certificado N°	Clase
McBites	197303	29
McFish	105079	29
MCCHICKEN	83649	29
McCRISPY	62186	29
McDonald's	56245	29
	21243	29
McFLURRY	71388	29
MCHUEVO	65221	29
McNUGGETS	13776	29
MCPAPAS	112369	29
McPATATAS	78157	29
McPOLLO	31102	29
McSALAD SHAKER	82135	29
MAC FRIES	96515	29
McBURGER	28454	30
McCAFE	115996	30
McCOFFEE	115995	30
McDonald's	55537	30
	21245	30

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

RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI


EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

McDUO	160546	30
McFIESTA	53115	30
MCHUEVO	65222	30
MCJUNIOR	112462	30
McMUFFIN	9335	30
McNIFICA	53114	30
McPOLLO	31099	30
McRIB	10287	30
McTOCINO	46045	30
McWRAP	184027	30
McMAX	186640	30
McFISH	107516	30
McDonald's Angus Premium	168848	30
McAHORRO	43461	43
McBURGER	8135	43
McCAFE	39291	43
McCOFFEE	40623	43
MCCOMBO	9880	43
 McNUGGET BUDDIES	16473	43
McMENU	33844	43
Mcdonald'S Grandes Placeres Pequeños Precios	4717	43
McDonald's	2957	43

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

RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

	5356	43
---	------	----

- Existe vinculación entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto y asimismo presentan semejanzas fonéticas.
- Amparó su oposición en lo establecido en los literales a), c) y h)³ del artículo 136 de la Decisión 486⁴.

Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.

A fin de acreditar sus afirmaciones presentó diversos medios probatorios.

Con fecha 15 de mayo de 2022, el solicitante Carlos Alberto Delgado Flores absolvió el traslado de la oposición formulada e indicó lo siguiente:

- Se dedica única y exclusivamente a la prestación de servicios de barman y barwoman con fines recreativos en distintos eventos en discotecas y matrimonios y no a la elaboración de alimentos o comida rápida.
- El signo solicitado hace referencia a los nombres MERLY y CARLOS
- Los signos confrontados son fonética y gráficamente diferentes.

³ **Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(...)
- c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación (...)
(...)
- h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

⁴ Resulta importante precisar que si bien la opositora no hizo referencia al inciso c) del artículo 136 de la Decisión 486 se verifica que entre los signos registrados base de oposición hizo referencia al lema comercial McDonald'S Grandes Placeres Pequeños Precios (Certificado N°4717).



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

Mediante **Resolución N° 78-2023/CSD-INDECOPI de fecha 9 de enero de 2023**, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por McDonald's Corporation; en consecuencia, dispuso INSCRIBIR (debió decir OTORGAR) el registro del signo solicitado. La Comisión consideró lo siguiente:

(i) Cuestión previa

Resulta irrelevante lo señalado por el solicitante respecto a cómo usa o pretende usar el signo solicitado en el mercado, puesto que únicamente será materia de evaluación si el signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad y si no se encuentra incurso en alguna prohibición de registro.

(ii) Notoriedad de las marcas MCDONALD'S

- De la valoración de las pruebas presentadas⁵ y de las resoluciones adjuntadas por la opositora⁶, se determina que se mantienen las condiciones de hecho necesarias para reconocer el carácter notorio de la

⁵ De la evaluación de las capturas de pantalla detalladas en la nota 2, la Comisión señaló que era posible observar la siguiente información:

- (...)
- *La empresa opositora ha realizado inversiones en la implementación de nuevas tecnologías.*
 - *Según el ranking de las 100 marcas más valiosas del mundo elaborado por BrandZTM que para el año 2019 el valor de la marca MCDonald's creó 18% ascendiendo a 130,000 millones de Dólares Americanos, ubicándose en el número 1 del ranking de marcas más valiosas de comida rápida del año 2019.*
 - *Conforme a una publicación realizada en la página web del diario el Comercio, se advierte que el año 2019 la opositora alcanzó el mayor aumento de ventas mundiales.*
 - *De la publicación realizada en la página web de Semana Económica el 15 de noviembre de 2019, se advierte que McDonald's apertura nuevos locales en el Perú tras siete años e implementó el lanzamiento de kioscos digitales. Dicha última información también fue recogida en la página web del diario El Comercio, la cual señaló que McDonald'S inauguró local en Jockey Plaza con gadgets digitales en el proceso de compra.*
 - *En la página web del diario El Comercio, también se aprecia información sobre las actualizaciones en las app de McDonald's destinadas a atender la demanda de clientes durante las restricciones del Covid-19 en el Perú.*
 - *Por su parte en una publicación de la página web del diario La República de Colombia del 10 de mayo de 2021, se indica que Mc'Donald's ocupa el segundo lugar del top 5 de las marcas que lideran el mercado de hamburguesas en Colombia.*
 - *Finalmente, de la captura de página web <https://www.publicayo.com/las-marcas-mas-recordadas-por-los-ecuatorianos/>, se aprecia una publicación del 09 de diciembre de 2019, en la que se señala las marcas más recordadas en Ecuador, no obstante no es posible advertir de la referida captura información relativa a las marcas alegadas por la opositora".*

⁶ Ver nota 2.

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


RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

marca **MCDONALD'S**, por lo que dicha marca continúa cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser considerada notoria, para identificar **comidas rápidas y los servicios prestados a través de establecimientos comerciales mediante los cuales se comercializan las mismas de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.** Así, la referida notoriedad se mantiene al tiempo de la evaluación de la presente solicitud de registro.

- Por otro lado, no se ha acreditado el carácter notoriamente conocido de



la marca , razón por la cual el referido signo no resulta merecedor de la protección ampliada que la ley otorga a este tipo especial de signos distintivos.

(iii) Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

- El signo solicitado contiene una transcripción parcial de la marca notoria MCDONALD'S, toda vez que adopta la partícula inicial MC, tal como se advierte a continuación:

Signo Solicitado	Marca Notoria
MC HAPPY BAR y logotipo	MCDONALD'S

- Evaluación del riesgo de confusión o de asociación
Si bien los signos distinguen algunos de los mismos servicios y servicios vinculados, dado que los signos no resultan semejantes, se determina que el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión o asociación en el público usuario, por lo que corresponde declarar **INFUNDADA** la oposición formulada en este extremo.
- Conclusión de la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486
 - Riesgo de confusión o asociación
Analizados el signo solicitado y la marca notoria y al haberse establecido que no resultan semejantes, se determina que el signo solicitado no es susceptible de generar *riesgo de confusión o asociación* con la marca notoria.

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

RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

- Aprovechamiento indebido de la reputación ajena
Asimismo, dado que el signo solicitado no resulta semejante a la marca notoria, no obstante el hecho de que dicha marca ha alcanzado un elevado reconocimiento dentro del público usuario, dicha imagen y el mensaje positivo que emanan de la referida marca no podrían ser transferidos a los servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado, con lo cual el registro del signo solicitado no configuraría un riesgo de *aprovechamiento del prestigio obtenido por la marca notoria*.
- Dilución
Finalmente, teniendo en cuenta que los signos no son semejantes, no se produciría la *dilución* de la fuerza distintiva de la marca notoria MCDONALD'S.

En atención a lo expuesto, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar **INFUNDADA** la oposición formulada en este extremo.

(iv) Aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486

- Respecto de las marcas base de oposición que distinguen productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial

Teniendo en consideración que los signos en conflicto distinguen servicios y productos no vinculados y no resultan semejantes, se determina que el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar **INFUNDADA** la oposición formulada en este extremo.

Marca	Certificado N°	Clase
McBites	197303	29
McFish	105079	29
MCCHICKEN	83649	29
McCRISPY	62186	29
McDonald's	56245	29
	21243	29
McFLURRY	71388	29
MCHUEVO	65221	29
McNUGGETS	13776	29



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

MCPAPAS	112369	29
McPATATAS	78157	29
McPOLLO	31102	29
McSALAD SHAKER	82135	29
MAC FRIES	96515	29

- **Respecto de las marcas base de oposición que distinguen productos de la clase 30 y servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial**




Si bien los signos en conflicto distinguen algunos servicios y productos vinculados o algunos de los mismos servicios, dado que los signos no resultan semejantes, se determina que el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar **INFUNDADA** la oposición formulada en este extremo.

Marca o Lema Comercial	Certificado N°	Clase
McBURGER	28454	30
McCAFE	115996	30
McCOFFEE	115995	30
McDonald's	55537	30
	21245	30
McDUO	160546	30
McFIESTA	53115	30
MCHUEVO	65222	30
MCJUNIOR	112462	30
McMUFFIN	9335	30
McNIFICA	53114	30
McPOLLO	31099	30
McRIB	10287	30
McTOCINO	46045	30
McWRAP	184027	30
McMAX	186640	30
McFISH	107516	30

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

RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

McDonald's Angus Premium	168848	30
McAHORRO	43461	43
McBURGER	8135	43
McCAFE	39291	43
McCOFFEE	40623	43
MCCOMBO	9880	43
	16473	43
McMENU	33844	43
Mcdonald'S Grandes Placeres Pequeños Precios	4717	43
	2957	43
	5356	43

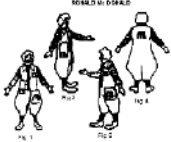
- Consideración final

Se ha tenido a la vista el registro de las siguientes marcas de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, las cuales no son susceptibles de generar riesgo de confusión con el signo solicitado al presentar diferencias entre sí.

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

RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

Signo	Certificado N°	Titular
Casa Ronald McDonald	75329	McDonalds´s Corporation
	11625	McDonalds´s Corporation
Ronald McDonald Family Room	73402	McDonalds´s Corporation
Ronald McDonald House	75327	McDonalds´s Corporation
Sala Familiar Ronald McDonald	73400	McDonalds´s Corporation
SOLO EN McDONALD'S	45327	McDonalds´s Corporation

Con fecha 27 de enero de 2023, la opositora McDonalds´s Corporation interpuso recurso de **apelación** señalando lo siguiente:

- La partícula MC que conforma al signo solicitado reproduce en su estructura las letras MC de su marca notoria, las cuales se encuentran ubicadas al inicio de los signos, hecho que determina una parcial identidad entre ellos. Asimismo, hacen referencia a los mismos servicios o servicios que se encuentran vinculados. Por lo tanto, el registro del signo solicitado es susceptible de generar riesgo de confusión indirecta y aprovechamiento indebido del prestigio de su marca notoria.
- En el signo solicitado aparece la denominación HAPPY BAR, la cual hace alusión al *happy hour* disponible en un bar, por lo que carece de distintividad. Asimismo, se encuentra en una menor dimensión en comparación a la conjunción de letras MC.
- Las marcas base de oposición presentan una particular estructura gramatical, ya que se encuentran conformadas por la partícula distintiva MC seguida de un término no distintivo, dicha estructura se repite en el caso del signo solicitado.
- Asimismo, tal como lo ha reconocido la Comisión, los servicios de la clase 43 que el signo solicitado pretende distinguir son semejantes o se

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

RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

encuentran vinculados a los productos de la clase 30 que sus marcas registradas distinguen.

- De otra parte y contrariamente a lo señalado por la Primera Instancia sí existe vinculación entre los servicios que el signo solicitado pretende distinguir en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial y los productos de la clase 29 que sus marcas registradas hacen referencia.
- Si bien en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial coexisten las siguientes marcas registradas, las cuales comparten las partículas MC/MAC, ello se debe a que sus elementos adicionales sí son altamente distintivos y cumplen con su función diferenciadora, lo que no se da en el caso del signo solicitado, tal como se advierte a continuación:

Marcas registradas	Certificado
	115291
MCLAREN'S	125170
	36059
	134454

- En consecuencia, el registro del signo solicitado generará que el público consumidor presuma que proviene del mismo origen empresarial de sus marcas registradas o que corresponde a una empresa vinculada a la suya.

No obstante haber sido debidamente notificado, el solicitante no absolvió el traslado de la apelación.

Con fecha 1 de febrero de 2023, McDonald's Corporation presentó un escrito adjuntando copia de la Resolución N° 114-2023/TPI-INDECOPI de fecha 15 de



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

febrero de 2023⁷ a fin de que se tengan presentes los criterios esbozados en ella.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado MC HAPPY BAR y logotipo y los signos distintivos registrados a favor de la opositora.
- Si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, respecto de la marca notoria MCDONALD'S.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado que:

- La opositora, McDonald's Corporation (Estados Unidos de América), es titular (entre otras) de las siguientes marcas registradas base de oposición:

Marca	Certificado N°	Vigencia	Distingue	Clase
McBites	197303	04-04-2033	Comidas preparadas con productos de carne, cerdo, pescado y carne de ave, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva y cocidas y queso	29
McFish	105079	29-04-2025	Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; alimentos preparados a base de productos de carne de res, cerdo, pescado y ave, queso, productos	29

⁷ En dicha resolución la Sala declaró fundada la oposición formulada por McDonald's Corporation y: en consecuencia, se denegó el registro del signo MCMANI'S CHICKEN, para distinguir servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

			de leche, bebidas en las que predomina la leche, encurtidos, frutas escarchadas, frutas congeladas, rodajas de frutas, jalea de frutas, pulpa de frutas, ensaladas de frutas, frutas confitadas, frutas enlatadas	
MCCHICKEN	83649	29-08-2032	Alimentos preparados a base de productos de carne de res, cerdo, pescado y ave, sándwiches de carne de res, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, sándwiches de cerdo, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, productos de leche, productos lácteos, y bebidas en las que predomina la leche, encurtidos, frutas escarchadas, frutas congeladas, rodajas de frutas, jalea de frutas, pulpa de frutas, ensaladas de frutas, frutas en conserva, frutas cocidas, frutas confitadas, frutas enlatadas.	29
McCRISPY	62186	23-03-2030	Alimentos preparados a base de productos de carne de res, cerdo, pescado y ave, sándwiches de carne de res, sándwiches de pescado, sándwiches de cerdo, sándwiches de pollo, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos y todos los demás productos.	29
McDonald's	56245	12-02-2025	Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.	29
	21243	16-05-2034	Carne, pescado, aves; sándwiches de carne y pescado; frutas y verduras cocidas y en conservas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos y postres.	29
McFLURRY	71388	25-04-2031	Alimentos preparados a base de productos de carne, cerdo, pescado y aves, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos y postres, comprendidos en la clase.	29



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

MCHUEVO	65221	31-07-2030	Alimentos preparados a base de productos de carne, cerdo, pescado y aves, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos, postres y todos los demás productos.	29
McNUGGETS	13776	28-02-2025	Alimentos preparados de carne, cerdo, pescado y productos de pollo, frutas y legumbres cocidas y en conserva, huevos, queso, leche, preparaciones, lácteas, encurtidos, postres.	29
MCPAPAS	112369	14-02-2026	Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; papas fritas.	29
McPATATAS	78157	30-01-2032	Alimentos preparados a base de productos de carne, cerdo, pescado y aves, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos y postres (comprendidos en la clase).	29
McPOLLO	31102	30-09-2026	Alimentos preparados de carne, cerdo, pescado y productos de pollo, frutas y legumbres cocidas y en conserva, huevos, queso, leche, preparaciones lácteas, encurtidos y postres.	29
MAC FRIES	96515	07-04-2032	Alimentos preparados de carne, cerdo, pescado y productos de pollo; frutas y legumbres cocidas y en conserva; huevos, queso, leche, preparaciones lácteas; encurtidos, postres.	29
McBURGER	28454	20-08-2026	Emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo; bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolates, café, sustitutos del café, té, mostaza, harina de avena, pasteles, salsas (condimentos), sazónadores, azúcar y dulces.	30
McCAFE	115996	06-06-2026	Sándwiches comestibles, sándwiches de carne de res, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sucedáneos	30



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

			del café, té, mostaza, sémola de avena, pastelería, salsas, sazonamientos, azúcar.	
McCOFFEE	115995	06-06-2026	Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.	30
McDonald's	55537	23-11-2034	Café, té, cacao, pastelería, confitería; azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.	30
	21245	16-05-2034	Bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sucedáneos del café, té, sándwiches, comestibles, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, sazonadores, azúcar y alimentos dulces.	30
McDUO	160546	20-01-2030	Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, Sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, galletas, pan, pasteles, productos de galletería, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, sémola de avena, productos de pastelería, salsas (condimentos), productos para sazonar, azúcar.	30
McFIESTA	53115	26-01-2029	Emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sustitutos del café, te, mostaza, harina de avena, pastas, salsas, sazonadores, azúcar y todos los demás productos.	30
MCHUEVO	65222	31-07-2030	Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolates, café, sustitutos del	30



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

			café, te, mostaza, sémola de avena, pastelería, salsas, sazónamientos, azúcar y todos los demás productos.	
MCJUNIOR	112462	17-02-2026	Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo.	30
McMUFFIN	9335	16-08-2034	Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, tortas, pastelitos dulces, chocolate café, sustitutos del café, té, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, aderezos, azúcar y dulces.	30
McNIFICA	53114	26-01-2029	Emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sustitutos del café, te, mostaza, harina de avena, pastas, salsas, sazónadores, azúcar y todos los demás productos.	30
McPOLLO	31099	30-09-2026	Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, tortas, pastelitos dulces, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, aderezos, azúcar y dulces.	30
McRIB	10287	26-09-2034	Sándwiches comestibles; sándwiches de carne; sándwiches de chanco, de pescado, de pollo; bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sucedáneos del café, te, mostaza, harina de avena, pastas, salsas, especias, azúcar, y todos los demás productos de la clase.	30



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

McTOCINO	46045	22-05-2028	Emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sustitutos del café, te, mostaza, harina de avena, pastas, salsas, sazónadores, azúcar y todos los demás productos.	30
McWRAP	184027	13-01-2032	Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, galletas, pan, pasteles, productos de galletería, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, sémola de avena, productos de pastelería, salsas (condimentos), productos para sazonar, azúcar.	30
McFISH	107516	27-07-2025	Sandwiches de carne de res, sandwichs de pescado, sandwichs de pollo y sandwichs de cerdo.	30
McDonald's Angus Premium	168848	07-10-2030	Sandwiches comestibles, sandwichs de carne, sandwichs de cerdo, sandwichs de pescado, sandwichs de pollo, galletas, pan, pasteles, productos de galletería, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, sémola de avena, productos de pastelería, salsas (condimentos), productos para sazonar, azúcar.	30
	2957	23-11-2034	Servicios prestados o asociados con restaurantes, y otros establecimientos o facilidades relacionadas en procurar comidas y bebidas y en la venta y promoción de alimentos, preparación de comida para llevar, servicios de restaurante.	43
McAHORRO	43461	25-09-2026	Servicios de preparación y expendio de comidas para llevar.	43
McBURGER	8135	27-08-2026	Servicios prestados o asociados con restaurantes en función y en franquicia y otros establecimientos o facilidades que proporcionan comidas y bebidas listas para el consumo; servicios prestados o asociados en la preparación y venta de comida para llevar; servicios prestados o asociados	43

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual****RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD**

			en el diseño de restaurantes, establecimientos y facilidades.	
McCAFE	39291	02-08-2025	Servicios de operación y manejo de restaurantes a través de franquicias y otros establecimientos o instalaciones, a través de franquicias o ausente esta modalidad, vinculados con el expendio de alimentos y bebidas preparados para el consumo; preparación de comidas para llevar y servicios de restaurantes de comidas para llevar.	43
McCOFFEE	40623	02-02-2026	Restaurantes y otros establecimientos o instalaciones vinculados con el expendio de alimentos y bebidas preparadas para el consumo; preparación de comidas para llevar y servicios de restaurantes de comidas para llevar.	43
	5356 ⁸	08-04-2032	Servicios prestados o relacionados con restaurantes y otros establecimientos o facilidades encargadas de procurar alimentos y bebidas para el consumo y también en la venta y promoción de especialidades combinadas de alimentos; preparación de alimentos para llevar.	43
MCCOMBO	9880	13-02-2027	Servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, en particular, servicios prestados y asociados con restaurantes en función y de franquicia, comprometidos en proporcionar comida y bebidas listas para el consumo; servicios prestados y asociados con la preparación y venta de productos para llevar.	43
	16473	17-12-2028	Servicios prestados o asociados con: 1) operación y franquicia de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones que se encargan de suministrar comida y bebidas preparadas para el consumo; 2) preparación de comida para llevar; 3) diseño de tales restaurantes, establecimientos e instalaciones y todos los demás servicios.	43

⁸ Cabe señalar que dicho certificado corresponde a un registro multiclase de marca de producto y/o servicio. La referida marca distingue a su vez servicios de la clase 35 y 42 de la Nomenclatura Oficial.



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

McMENU	33844	14-11-2033	Operación y puesta en marcha de restaurantes y restaurantes a través de franquicias y otros establecimientos o instalaciones a través de franquicias o ausente esta modalidad, vinculados con el suministro de alimentos y bebidas preparados para consumo; preparación de alimentos para llevar y servicios de restaurantes que expenden alimentos para llevar.	43
--------	-------	------------	--	----

b) McDonald's Corporation (Estados Unidos de América) es titular del siguiente lema comercial:

Marca	Certificado N°	Vigencia	Distingue	Clase
Mcdonald'S Grandes Placeres Pequeños Precios	4717 ⁹	07-03-2028	Servicios prestados o asociados con restaurantes, y otros establecimientos o facilidades relacionadas en procurar comidas y bebidas y en la venta y promoción de alimentos, preparación de comida para llevar, servicios de restaurante.	43

c) McDonald's Corporation (Estados Unidos de América) fue titular de las siguientes marcas registradas, las cuales caducaron al no haber sido renovadas luego de haberse vencido el plazo de gracia para tal efecto, las cuales también fueron base de su oposición:

Marca	Certificado N°	Vigencia	Distingue
McSALAD SHAKER	82135	26-07-2022	Comidas preparadas a base de productos de carne, cerdo, pescado y aves, sándwiches de carne, sándwiches de pescado, sándwiches de cerdo, sándwiches de pollo, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones a base de leche, encurtidos y postres de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.

⁹ Dicho registro corresponde a un lema comercial que acompaña a la marca **McDonald's** inscrita con Certificado N°2957.

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

RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

McMAX	186640	05-02-2022	Sandwiches comestibles, sandwiches de carne, sandwiches de cerdo, sandwiches de pescado, sandwiches de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, sémola de avena, pastelería, salsas, sazonamientos, azúcar de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
-------	--------	------------	--

- d) En la clase 43 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas marcas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación la partícula inicial MC o MAC, tales como:

Marca	Certificado	Titular
	134454	Johan Hugo Nolasco Taboada
	115291	Enrique Arturo Martínez Lastra
MCLAREN'S	125170	Víctor Alejandro De La Torre Palacios
	36059	Arturo Rafael García-Regal Marticorena

2. Cuestiones previas

2.1 Respecto a las marcas registradas McSALAD SHAKER y McMAX inscritas bajo Certificados N° 82135 y N° 186640



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

Conforme se aprecia del Informe de Antecedentes, las mencionadas marcas que fueron sustento de la oposición, han caducado de pleno derecho al no haber sido renovadas dentro del plazo de ley, incluso luego de que transcurrió el plazo de gracia que concede el artículo 153 de la Decisión 486¹⁰.

En ese sentido, no corresponde tomar en consideración las referidas marcas a fin de realizar el riesgo de confusión.

2.2 Extremos apelados

Contra la Resolución N° 78-2023/CSD-INDECOPI únicamente interpuso recurso de apelación la opositora, por lo que ha quedado consentido el extremo en que la Primera Instancia determinó lo siguiente:

“(…)

*Tras lo expuesto, de la valoración de las pruebas presentadas en el presente expediente así como de las resoluciones adjuntadas por la opositora, esta Comisión determina que **se mantienen las condiciones de hecho necesarias para reconocer el carácter notorio de la marca MCDONALD'S**, por lo que se considera que la marca MCDONALD'S continúa cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser considerada notoria para identificar comidas rápidas y los servicios prestados a través de establecimientos comerciales mediante los cuales se comercializan las mismas, de la clase 43 de la Clasificación Internacional. Así, se determina que la referida notoriedad se mantiene al tiempo de la evaluación de la presente solicitud de registro*

(…)

¹⁰ **artículo 153.-** El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.

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

RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

En el presente caso, habiéndose determinado que la marca MCDONALD'S goza de la calidad de notoriamente conocida en el país en que se solicita el registro y teniendo en cuenta además que ésta pertenece a un tercero distinto al solicitante, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de la marca notoria.

Signo Solicitado	Marca Notoria
	MCDONALD'S

*Así, analizados los signos en conflicto, la Comisión advierte que **la denominación del signo solicitado contiene una transcripción parcial**¹¹ de la marca notoria, toda vez que adopta la partícula inicial MC de la marca notoria". (Lo resaltado corresponde a la Sala)*

3. Principio de especialidad

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

¹¹ Según el criterio de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, **TRANSCRIPCIÓN** es "copiar en una parte lo escrito en otra. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida". Al respecto, puede consultarse la Resolución N° 1017-2001/TPI-INDECOPI, de fecha 01 de agosto de 2001, emitida en el expediente N° 85373-1999, correspondiente a la solicitud de registro de la marca CRYSTAL AIR, para distinguir productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional.



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

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

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

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

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

4. Determinación del riesgo de confusión

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.



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

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-2015¹²), 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-2015¹³, el Tribunal Andino estableció que: *“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.”*

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

¹² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.

¹³ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

4.1 Respecto a los productos y/o servicios

- a) Respecto a las marcas registradas bajo Certificados N° 28454, N° 115996, N° 115995, N° 55537, N° 21245, N° 160546, N° 53115, N° 65222, N° 112462, N° 9335, N° 53114, N° 31099, N° 10287, N° 46045, N° 184027, N° 107516, N° 168848, N° 2957, N° 43461, N° 8135, N° 39291, N° 40623, N° 5356, N° 9880, N° 16473, N° 33844 y lema comercial inscrito con Certificado N° 4717, que se refieren a productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial y servicios de las clases 43 de la Nomenclatura Oficial

El extremo de la resolución que determinó la identidad o vinculación entre algunos de los servicios y productos a los que hace referencia el signo solicitado en la clase 43 y las marcas registradas base de oposición registradas en las clases 30 y 43 de la Nomenclatura Oficial no fue cuestionado; en ese sentido, ha quedado consentido, no correspondiendo a la Sala emitir pronunciamiento al respecto.

- b) Respecto de las marcas inscritas con Certificados N° 197303, N° 105079, N° 83649, N° 62186, N° 56245, N° 21243, N° 71388, N° 65221, N° 13776, N° 112369, N° 78157, N° 31102 y N° 96515, que distinguen productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial

Al respecto, la Sala advierte que, tal como se ha establecido en diversas resoluciones¹⁴, existe conexión competitiva entre los “servicios de restauración (alimentación)” de la clase 43 que el signo solicitado pretende distinguir y la “carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne” de la clase 29 que distinguen las marcas registradas, debido a que actualmente es frecuente que los restaurantes y/o locales donde se ofrecen

¹⁴ Tales como:

- Resolución N° 1894-2019/TPI-INDECOPI de fecha 18 de noviembre de 2019.
- Resolución N° 0136-2022/TPI-INDECOPI de fecha 31 de enero de 2022.
- Resolución N° 780-2022/TPI-INDECOPI de fecha 3 de junio de 2022.

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

RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD



servicios de restauración, comercialicen productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial con la misma marca, los cuales sirven de insumos para la preparación de los platos que se ofrecen en sus respectivos locales, con la finalidad de satisfacer las demandas de sus clientes y de publicitar e implantar sus marcas en la generalidad de los consumidores.

En dichos pronunciamientos se estableció que existía dicha conexión competitiva en los siguientes casos:

JUICY LUCY:

 https://www.plazavea.com.pe/hamburguesa-parrillera-juicy-lucy-de-carne-de-res-caja-8un/p	
Hamburguesas (clase 29)	Servicios de restauración (clase 43)

BON BEEF:



 https://www.plazavea.com.pe/hamburguesa-parrillera-bon-beef-200g-caja-4un/p	
Hamburguesas (clase 29)	Servicios de restauración (clase 43)

OSSO:



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

RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

 https://www.wong.pe/hamburguesa-de-res-osso-4un-504746/p	
Hamburguesas (clase 29)	Servicios de restauración (clase 43)

FRIDAYS:

 https://www.tottus.com.pe/tgi-fridays-alas-de-pollo-empanizadas-con-salsa-buffalo-frida-42035903/p	
Alas de pollo empanizadas (clase 29)	Servicios de restauración (clase 43)

En ese sentido, a diferencia de lo señalado por la Primera Instancia, se trata de productos y servicios vinculados y complementarios, destinados a cubrir una misma necesidad y se encuentran dirigidos al mismo público consumidor o usuario.

4.2 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



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

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-2016¹⁵.

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.

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

- a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
- b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Sobre esto Fernández - Novoa¹⁶ señala, “...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca”.

El citado autor señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”. Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (...) En algunos casos, el predominio del componente denominativo puede verse

¹⁵ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.

¹⁶ Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

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

En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado y algunas de las marcas registradas constituyen signos de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

En el caso del signo solicitado y las siguientes marcas registradas será relevante tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores o usuarios solicitarán los productos o servicios en el mercado, como el figurativo, debido a las características y combinación de los elementos que lo conforman a efectos de ser asociadas con un origen empresarial determinado, tal como se aprecia a continuación:

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
*Sala Especializada en Propiedad Intelectual***RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD**

Marcas registradas	Certificado N°
	21243
	21245
	16473
	5356

En el caso de las siguientes marcas registradas será relevante únicamente el aspecto denominativo, ya que la forma de escritura que presentan no reviste características particulares, tal como se aprecia a continuación:

Marcas registradas	Certificado N°
McFish	105079
McDonald's	56245

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

RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

McDonald's	55537
McFISH	107516
McAHORRO	43461
McDonald's	2957

En el caso de denominaciones compuestas por más de un término, es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o cuál es el que sirve para determinar la impresión en conjunto, ya que pueden ser semejantes, si ambas contienen el mismo elemento relevante. Ello sólo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular formación de la denominación compuesta que se trate.

En el caso del signo solicitado resulta relevante únicamente la partícula MC ya que:

- La denominación BAR resulta genérica de los servicios que pretende distinguir.
- La denominación HAPPY debido a su ubicación y tamaño dentro del signo pasará desapercibida.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
*Sala Especializada en Propiedad Intelectual***RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD**

Por su parte, en las siguientes marcas registradas resulta relevante únicamente la partícula inicial MC o MAC toda vez que las siguientes denominaciones en inglés resultan ser descriptivas o genéricas, dependiendo de cada caso, con relación a los productos o servicios que distinguen:

Marca	Certificado N°
McBites	197303
McFish	105079
MCCHICKEN	83649
McCRISPY	62186
MAC FRIES	96515
McBURGER	28454
McCOFFEE	115995
McRIB	10287
McWRAP	184027
McFISH	107516
McBURGER	8135
McCOFFEE	40623

Denominación	Traducción ¹⁷
BITES	Bocado
FISH	Pescado
CHICKEN	Pollo
CRISPY	Crujiente
FRIES	Papas fritas
BURGER	Hamburguesa
COFFEE	Café
RIB	Costilla
WRAP	Enrollado

Por otro lado, en el caso de las siguientes marcas registradas resulta relevante únicamente la partícula inicial MC toda vez que las denominaciones HUEVO,

¹⁷ Traducciones obtenidas de <https://dictionary.cambridge.org/es/translate/>



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

NUGGETS¹⁸, PAPAS, PATATAS, POLLO, CAFÉ, MUFFIN¹⁹, TOCINO, AHORRO, COMBO y MENU, resultan ser descriptivas o genéricas de los productos o servicios que distinguen.

Marca	Certificado	Clase
MCHUEVO	65221	29
McNUGGETS	13776	29
MCPAPAS	112369	29
McPATATAS	78157	29
McPOLLO	31102	29
McCAFE	115996	30
MCHUEVO	65222	30
McMUFFIN	9335	30
McPOLLO	31099	30
McTOCINO	46045	30
McAHORRO	43461	43
McCAFE	39291	43
MCCOMBO	9880	43
McMENU	33844	42

De otra parte, en el caso de la marca registrada bajo Certificado N° 168848 resulta relevante únicamente la denominación McDonald's toda vez que la denominación ANGUS PREMIUM resulta descriptiva de los productos que distingue.

Marca	Certificado	Clase
McDonald's Angus Premium	168848	30

¹⁸ Nugget es un alimento compuesto o total o parcialmente de una pasta de pollo finamente picada y a veces con piel de pollo añadida, que se recubre de rebozado o pan rallado antes de cocinarlo. Información extraída de <http://www.delicatessensalta.com.ar/2015/01/nuggets-de-pollo/>


¹⁹ El muffin es un producto elaborado con pan dulce y otros ingredientes, cocinado en moldes individuales de base cilíndrica y con forma de hongo. Información extraída de <https://artespiga.com/el-origen-de-los-muffins/>

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

RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

Finalmente, en el caso de la marca registrada bajo Certificado N° 16473 resulta relevante la denominación MC BUDDIES toda vez que la denominación NUGGET²⁰ resulta descriptiva de los servicios que distingue.

Marca	Certificado	Clase
	16473	43

De otra parte, es importante precisar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido específicamente **respecto del uso de la denominación MAC y MC**, en reiterada jurisprudencia, que:

“El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios”²¹.

Asimismo, “Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario (...). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”²².

Realizado el examen comparativo se advierte lo siguiente:

a) Entre el elemento relevante del signo solicitado MC HAPPY BAR y logotipo y el elemento relevante MC de las marcas registradas bajo

²⁰ Ver nota 15.

²¹ Proceso 96-IP-2020 de fecha 21 de junio de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4285 de fecha 30 de junio de 2021.

²² Proceso 40-IP-2007 (GOAC 1518, publicada el 12 de julio del 2007), citando a Otamendi: OTAMENDI, J. (2002). “Derecho de Marcas”. Editorial Lexis Nexos, Abeledo-Perrot, cuarta edición, Buenos Aires.



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

Certificados N° 197303, N° 105079, N° 62186, N° 65221, N° 13776, N° 112369, N° 78157, N° 28454, N° 115996, N° 115995, N° 65222, N° 9335, N° 10287, N° 46045, N° 184027, N° 107516, N° 8135, N° 43461, N° 39291, N° 40623, N° 9880, N° 33844, N° 83649, N° 31102 y N° 31099

- Gráficamente, únicamente el signo solicitado presenta en su conformación elementos figurativos, los que crean una impresión en conjunto completamente diferente respecto a las marcas registradas.
- Fonéticamente, si bien los signos bajo análisis comparten el único elemento denominativo relevante MC, tal como se ha indicado anteriormente, es de uso frecuente.

b) Entre el elemento relevante del signo solicitado MC HAPPY BAR y logotipo y las marcas registradas bajo Certificados N° 56245, N° 71388, N° 55537, N° 160546, N° 53115, N° 112462, N° 53114, N° 168848 y N° 2957.

- Gráficamente, se aplica lo señalado en el literal a).
- Fonéticamente, si bien el elemento denominativo relevante del signo solicitado compuesto por la partícula MC forma parte de las marcas registradas, tal como se ha indicado anteriormente es de uso frecuente.

c) Entre el elemento relevante del signo solicitado MC HAPPY BAR y logotipo y las marcas registradas bajo Certificados N° 21243, N° 21245 y N° 5356

- Gráficamente, tanto el signo solicitado como las marcas registradas presentan en su conformación elementos figurativos y cromáticos particulares.
- Fonéticamente, será de aplicación lo señalado en el literal b).



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

d) Entre el elemento relevante del signo solicitado MC HAPPY BAR y logotipo y el elemento relevante de la marca registrada bajo Certificado N°16473

- Gráficamente, tanto el signo solicitado como la marca registrada presentan en su conformación elementos figurativos y cromáticos particulares.
- Fonéticamente, será de aplicación lo señalado en el literal a).

e) Entre el elemento relevante del signo solicitado MC HAPPY BAR y logotipo y el elemento relevante de la marca registrada bajo Certificado N° 96515

- Gráficamente, únicamente el signo solicitado presenta en su conformación elementos figurativos y cromáticos particulares, los que crean una impresión en conjunto completamente diferente respecto a la marca registrada.
- Fonéticamente, si bien el elemento denominativo relevante del signo solicitado compuesto por la partícula MC es semejante a la denominación MAC de la marca registrada, tal como se ha indicado anteriormente, son de uso frecuente.

f) Entre el elemento relevante del signo solicitado MC HAPPY BAR y logotipo y el lema comercial McDONALD'S GRANDES PLACERES PEQUEÑOS PRECIOS (Certificado N° 4717)

Dado que en el presente caso el examen comparativo debe efectuarse entre la solicitud de registro de una marca de producto y un lema comercial registrado, corresponde señalar lo siguiente:

- El lema comercial es una frase usada como complemento de una marca y sólo de esa manera se presentan los lemas en el mercado.
- En estos signos se protege el mensaje publicitario que se transmite a la mente de los consumidores y no la literalidad de cada uno de los términos que los conforman.



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

- Cualquier cotejo de un lema con otro signo distintivo debe hacerse considerando al lema en su integridad, como una unidad indivisible y sin considerar las palabras aisladamente.
- En la comparación de un signo distintivo con un lema debe tenerse en cuenta si el mensaje que se transmite es el mismo.

Al respecto, mientras que el lema comercial registrado McDONALD'S GRANDES PLACERES PEQUEÑOS PRECIOS puede ser entendido como que su titular es una empresa que ofrece productos de buena calidad a bajos precios, el signo solicitado MC HAPPY BAR y logotipo no contiene una evocación semejante.

4.3. Conclusión

➤ **Con relación al signo solicitado y al lema comercial registrado bajo Certificado N° 4717**

De acuerdo con lo señalado, si bien existe vinculación entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los que publicita el lema comercial, el primero no contiene un mensaje semejante al del lema registrado, por lo que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso c) de la Decisión 486.

➤ **Con relación al signo solicitado y a las marcas inscritas bajo Certificados N° 197303, N° 105079, N° 83649, N° 62186, N° 65221, N° 13776, N° 112369, N° 78157, N° 31102, N° 28454, N° 115996, N° 115995, N° 65222, N° 9335, N° 31099, N° 10287, N° 46045, N° 184027, N° 107516, N° 8135, N° 43461, N° 39291, N° 40623, N° 9880, N° 33844, N° 96515, N° 83649, N° 31102, N° 31099, N° 56245, N° 71388, N° 55537, N° 160546, N° 53115, N° 112462, N° 53114, N° 168848, N° 2957, N° 21243, N° 21245, N° 5356 y N° 16473**

Previamente a pasar a la conclusión, la Sala considera pertinente señalar que existen marcas en la clase 43 registradas a nombre de distintos titulares que contienen de manera relevante la partícula MC / MAC, entre otras, MC y logotipo (Certificado N° 134454), MCLAREN'S (Certificado N° 125170),



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

MACARTUR y logotipo (Certificado N° 36059) y MCCARTHY'S IRISH PUB RESTAURANT LIVE MUSIC BEERGARDEN (Certificado N° 115291). Es decir, se ha verificado que la partícula MC / MAC es de uso frecuente en la clase 43.

Si bien los signos bajo análisis hacen referencia a productos y/o servicios semejantes o vinculados, presentan diferencias fonéticas y gráficas, lo que determina que sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor, por lo que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

A continuación, se procederá a analizar la causal de prohibición contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, base también de la oposición formulada por McDonald's Corporation.

5. Notoriedad de la marca titularidad de la opositora

Conforme se ha señalado en el punto 2 de la presente resolución *-y que no ha sido materia de apelación-*, la Comisión de Signos Distintivos ha determinado que la marca MCDONALD'S de la opositora McDonald's Corporation mantiene su condición de notoriamente conocida para identificar comidas rápidas y los servicios prestados a través de establecimientos comerciales mediante los cuales se comercializan las mismas de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial y, en atención a diversas resoluciones²³, así como a la información obtenida de diversas páginas web presentadas como pruebas complementarias²⁴, cumpliendo con los requisitos exigidos en la Resolución N° 330-2024/TPI-INDECOPI de fecha 20 de marzo de 2024²⁵, Precedente de Observancia Obligatoria emitido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

²³ Que declararon la notoriedad de la marca MCDONALD'S para distinguir servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

²⁴ Descritas en la Nota N° 2.

²⁵ Mediante la cual se estableció, con carácter de observancia de obligatoria, que el periodo máximo que puede existir entre la fecha en que la autoridad reconoce la notoriedad de un signo distintivo y aquella en la que el titular invoca los derechos que emanan de dicha notoriedad es de 5 (cinco) años.



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

Marca notoria titularidad de la opositora
MCDONALD'S

6. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Teniendo en cuenta que se ha reconocido la notoriedad de la marca MCDONALD'S corresponde en este punto evaluar si el signo solicitado MC HAPPY BAR constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca antes referida.

Al respecto, cabe señalar que la Primera Instancia determinó que el signo solicitado constituye una transcripción parcial de la mencionada marca notoria. Dicho extremo no ha sido impugnado por el solicitante, por lo que ha quedado consentido.

6.1 Determinación del riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca notoria MCDONALD'S

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial de fecha 15 de marzo de 2013, recaída en el Proceso N° 31-IP-2013, respecto al riesgo de confusión en el caso de signos notoriamente conocidos, estableció 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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”.

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015²⁶, el Tribunal Andino estableció que: *“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios”.*

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

6.1.1 Respecto de los servicios

Los servicios de restauración que el signo solicitado pretende distinguir incluyen a las comidas rápidas y los servicios prestados a través de establecimientos comerciales mediante los cuales se comercializan las mismas de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial que la marca notoria distingue.

6.1.2 Examen comparativo

²⁶ 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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

Previamente a realizar el examen comparativo es importante precisar que tal como se ha señalado en el punto 4.2, en el caso del signo solicitado será relevante únicamente la partícula MC.

Realizado el examen comparativo entre el elemento relevante del signo solicitado MC HAPPY BAR y logotipo y la marca notoria MC DONALD'S se advierte que:

- Gráficamente, únicamente el signo solicitado presenta en su conformación elementos figurativos.
- Fonéticamente, si bien el elemento denominativo relevante del signo solicitado compuesto por la partícula MC forma parte de la marca registrada, tal como se ha indicado en el punto 4.2 es de uso frecuente.

Signo Solicitado	Marca Notoria
	MCDONALD'S

6.1.3 Conclusión

Si bien los signos bajo análisis hacen referencia a servicios semejantes, teniendo en consideración que no resultan semejantes, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En tal sentido, la Sala determina que no existe riesgo de confusión entre los signos.



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

7. Determinación del riesgo de asociación

El riesgo de asociación es una figura regulada en diversas legislaciones²⁷, que se encuentra incorporada en el derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión 486.

Sobre el riesgo de asociación se ha pronunciado el Tribunal Andino, en el Proceso 140-IP-2009²⁸, 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).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, 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”²⁹.

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”.

²⁷ Se trata de una figura desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal del Benelux y adoptada en el Derecho de marcas de la Unión Europea a través de la Directiva comunitaria 89/104. Así, en el texto de los artículos 4.1 (b) y 5.1 (b) de la mencionada directiva figura el inciso “un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”.

²⁸ Información extraída de la página web de la Comunidad Andina, www.comunidadandina.org.

²⁹ Ver Proceso 70-IP-2008. Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la GOAC No. 1648 de 21 de agosto de 2008).



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

A decir de Fernández - Novoa³⁰, 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 confusión³¹, y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión³².

La Sala considera que el riesgo de asociación amplía los alcances del riesgo de confusión en la medida que este se produce 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.

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 (a pesar de no existir vinculación o conexión competitiva) y que éstos presenten semejanza o identidad.

³⁰ Tratado sobre Derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, Barcelona, 2001, p. 292 y ss.

³¹ 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 son confundibles, 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.

³² 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.



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

En el presente caso, conforme se ha señalado en el numeral 6.1.1 los servicios que el signo solicitado pretende distinguir están incluidos en los que la marca notoria distingue y efectuado el examen comparativo no resultan semejantes. En consecuencia, no existe riesgo de que el público consumidor o usuario considere que entre el solicitante y la titular de la marca notoria hay algún tipo de vinculación comercial lo que determinaría que no exista riesgo de asociación.

8. Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por la titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y – *sobre todo* – a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado *goodwill* de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo³³.

³³ De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Suiza en la Sentencia del 24 de marzo de 1998, recaída en la demanda interpuesta por Nike International Limited (titular de la marca NIKE registrada en Suiza, para distinguir productos de las clases 18, 25 y 28) contra Campomar, S.L. (titular de la marca NIKE inscrita en España para distinguir artículos de perfumería de la clase 3), “la marca renombrada tiene como rasgo característico el que su elevado potencial publicitario puede ser explotado no sólo en relación con los productos o servicios registrados, sino también en otros sectores. Esta explotación debe quedar reservada al titular de la marca renombrada. El logro del renombre exige muchos esfuerzos. El titular de la marca debe aprovecharse del producto de los frutos de tales esfuerzos; tales frutos no



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el Tribunal Andino en el Proceso N° 70-IP-2008 señala lo siguiente:

“En relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar (...) los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.

La doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de la marca³⁴ implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o renombre entre el público. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la

pueden ser atribuidos a un tercero... A la vista del renombre alcanzado por la marca de la demandante salta a la vista que vender sus productos de perfumería y cosméticos masculinos, las demandadas se aprovecharon objetivamente de la buena fama de la marca de la demandante. En efecto, la imagen dinámico-deportiva que el público asocia con la marca de la demandante es perfectamente transferible a una línea de cosméticos en cuya comercialización también se ensalza la deportiva”.

³⁴ Si bien en la cita en cuestión se habla de la marca “renombrada”, tal como se ha señalado anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hace distinción entre marca renombrada y marca notoria, es decir, ambas denominaciones las trata como sinónimos.



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca renombrada a otros productos se efectúa mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente del consumidor³⁵.

La sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir a la inversión necesaria para la creación y consolidación de esa imagen positiva.

8.1 Aplicación al caso

En el caso concreto, la opositora no ha logrado acreditar ni demostrar que la imagen que irradia la marca notoria MCDONALD'S se traslade mediante un proceso asociativo por parte del público consumidor, a los productos que el signo solicitado pretende distinguir.

Por lo tanto, se concluye que no se ha acreditado que el uso del signo solicitado sea susceptible de generar un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria.

9. Conclusión

En virtud de lo señalado en los numerales precedentes, se determina que el registro del signo solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 136 incisos a), c) y h) de la Decisión 486, por lo que corresponde su acceso a registro.

10. Cuestión final: Jurisprudencia citada por la opositora

En el transcurso del presente procedimiento la opositora ha hecho referencia a la Resolución N° 114-2023/TPI-INDECOPI de fecha 15 de febrero de 2023 emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

³⁵ Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 413 y 414.



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

Al respecto, cabe mencionar que la jurisprudencia administrativa sólo se tomará en cuenta cuando se señale expresamente que constituye precedente de observancia obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, lo que no ha ocurrido con la resolución mencionada por la opositora, la cual se ha tenido a la vista.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala conviene en señalar que en el análisis llevado a cabo en el presente procedimiento se han tenido en cuenta los criterios expuestos en la resolución citada.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por McDonald's Corporation y; en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 78-2023/CSD-INDECOPI de fecha 9 de enero de 2023, que declaró INFUNDADA la oposición formulada por McDonald's Corporation; en consecuencia, OTORGÓ a favor de Carlos Alberto Delgado Flores (Perú) registro de la marca de servicio constituida por la denominación MC HAPPY BAR y logotipo (se reivindica colores³⁶), conforme al modelo, para distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, solicitada por Carlos Alberto Delgado Flores.

Con la intervención del Vocal José Carlos Bellota Zapata y el voto dirimente de Jorge Alejandro Chavez Picasso,

JORGE ALEJANDRO CHAVEZ PICASSO
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/pa.

³⁶ 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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

Voto en discordia de las señoras Vocales Virginia María Rosasco Dulanto y Sylvia Teresa Bazán Leigh

No encontrándonos de acuerdo con el voto en mayoría formulamos nuestro voto en discordia en el caso de referencia, en virtud a las siguientes consideraciones:

- En cuanto a los productos y/o servicios a los que se refieren los signos confrontados

Respecto a las marcas registradas bajo Certificados N° 28454, N° 115996, N° 115995, N° 55537, N° 21245, N° 160546, N° 53115, N° 65222, N° 112462, N° 9335, N° 53114, N° 31099, N° 10287, N° 46045, N° 184027, N° 107516, N° 168848, N° 2957, N° 43461, N° 8135, N° 39291, N° 40623, N° 5356, N° 9880, N° 16473, N° 33844 y lema comercial inscrito con Certificado N° 4717, que se refieren a productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial y servicios de las clases 43 de la Nomenclatura Oficial

El extremo de la resolución que determinó la identidad o vinculación entre algunos de los servicios y productos a los que hace referencia el signo solicitado en la clase 43 y las marcas base de oposición registradas en las clases 30 y 43 de la Nomenclatura Oficial no fue cuestionado. En ese sentido, ha quedado consentido, no nos corresponde emitir pronunciamiento al respecto.

Respecto de las marcas inscritas con Certificados N° 197303, N° 105079, N° 83649, N° 62186, N° 56245, N° 21243, N° 71388, N° 65221, N° 13776, N° 112369, N° 78157, N° 31102 y N° 96515, que distinguen productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial

Al respecto, cabe señalar que, tal como ha establecido la Sala en diversas resoluciones³⁷, existe conexión competitiva entre los “servicios de

³⁷ Tales como:

- Resolución N° 1894-2019/TPI-INDECOPI de fecha 18 de noviembre de 2019.
- Resolución N° 0136-2022/TPI-INDECOPI de fecha 31 de enero de 2022.
- Resolución N° 780-2022/TPI-INDECOPI de fecha 3 de junio de 2022.

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


RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD



restauración (alimentación)” de la clase 43 que el signo solicitado pretende distinguir y la “*carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne*” de la clase 29 que distinguen las marcas registradas, debido a que actualmente es frecuente que los restaurantes y/o locales donde se ofrecen servicios de restauración, comercialicen productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial con la misma marca, los cuales sirven de insumos para la preparación de los platos que se ofrecen en sus respectivos locales, con la finalidad de satisfacer las demandas de sus clientes y de publicitar e implantar sus marcas en la generalidad de los consumidores.

En dichos pronunciamientos se estableció que existía dicha conexión competitiva en los siguientes casos:

JUICY LUCY:

 https://www.plazavea.com.pe/hamburguesa-parrillera-juicy-lucy-de-carne-de-res-caja-8un/p	
Hamburguesas (clase 29)	Servicios de restauración (clase 43)

BON BEEF:



 https://www.plazavea.com.pe/hamburguesa-parrillera-bon-beef-200g-caja-4un/p	
Hamburguesas (clase 29)	Servicios de restauración (clase 43)

OSSO:



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

RESOLUCIÓN N° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

 https://www.wong.pe/hamburguesa-de-res-osso-4un-504746/p	
Hamburguesas (clase 29)	Servicios de restauración (clase 43)

FRIDAYS:

 https://www.tottus.com.pe/tgi-fridays-alas-de-pollo-empanizadas-con-salsa-buffalo-frida-42035903/p	
Alas de pollo empanizadas (clase 29)	Servicios de restauración (clase 43)

En ese sentido, a diferencia de lo señalado por la Primera Instancia, se trata de productos y servicios vinculados y complementarios, destinados a cubrir una misma necesidad y se encuentran dirigidos al mismo público consumidor o usuario.

- (i) Respecto a la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486
- Con relación al signo solicitado y a las marcas inscritas bajo Certificados N° 197303, N° 105079, N° 83649, N° 62186, N° 65221, N° 13776, N° 112369, N° 78157, N° 31102, N° 28454, N° 115996, N° 115995, N° 65222, N° 9335, N° 31099, N° 10287, N° 46045, N° 184027, N° 107516, N° 8135, N° 43461, N° 39291, N° 40623, N° 9880, N° 33844, N° 96515, N° 83649 y N° 31102

Teniendo en consideración que existe vinculación entre los servicios y/o productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distinguen las



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

marcas registradas a favor de la opositora y comparten el único elemento denominativo relevante MC o MC / MAC, no es posible su coexistencia pacífica en el mercado.

- Con relación al signo solicitado y a las marcas inscritas bajo Certificados N° 56245, N° 71388, N° 55537, N° 160546, N° 53115, N° 112462, N° 53114, N° 168848, N° 2957, N° 21243, N° 21245, N° 5356 y N° 16473

Teniendo en cuenta que los signos bajo análisis están referidos a algunos de los mismos servicios y/o servicios y productos vinculados y comparten de manera relevante la partícula MC en su conformación, se configura un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al público usuario a creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas.

Cabe precisar que aun cuando en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas a favor de terceros diversas marcas que incluyen en su conformación la partícula MC, éstas incluyen elementos denominativos y/o gráficos adicionales que permiten diferenciarlas de las mencionadas marcas registradas, situación que no ocurre con el signo solicitado.

- (ii) Respecto a la causal de prohibición contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

Dado que el signo solicitado y la marca notoria distinguen servicios semejantes y comparten de manera relevante la partícula MC en su conformación, se configura un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al público usuario a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca notoria. En ese sentido el registro solicitado es susceptible de generar riesgo de confusión y asociación con la marca notoria.

De otra parte, consideramos que la imagen y el prestigio que proyecta la marca notoriamente conocida podría ser transferida a los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado, por lo que se configuraría un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria de McDonalds´s Corporation.



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° 0914-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 943497-2022/DSD

Finalmente, la opositora en su recurso de apelación no hizo referencia al riesgo de dilución, por ello no se ha hecho referencia ni análisis al respecto.

(iii) Conclusión

El registro del signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486.

En virtud de lo expuesto, nuestro voto es porque debería REVOCAR la Resolución N° 78-2023/CSD-INDECOPI de fecha 9 de enero de 2023 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de servicio constituida por la denominación MC HAPPY BAR y logotipo (se reivindica colores³⁸), conforme al modelo, para distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, solicitada por Carlos Alberto Delgado Flores.

VIRGINIA MARÍA ROSASCO DULANTO
Vocal

SYLVIA TERESA BAZÁN LEIGH
Vocal

³⁸ Ver nota 1.