



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

ACCIONANTE : UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO
HEREDIA

EMPLAZADA : CLÍNICA CAYETANO HEREDIA S.A.

Solicitud de suspensión del procedimiento: No aceptada – Nulidad del registro de una marca concedida bajo la vigencia de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075 – Notoriedad del nombre comercial de la accionante: Acreditada – Principio de Especialidad – Riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos de la clase 8 y actividades económicas relacionadas a la prestación de servicios de las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial – Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

Lima, ocho de febrero de dos mil veintitrés.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 22 de junio de 2021, Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto constituida por la denominación CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (se reivindica colores¹), conforme al modelo, que distingue pinzas de depilar, tijeras, alicates para cutículas, cortaúñas eléctricas o no; planchas de ropa, cucharitas, cucharas y tenedores de mesa para bebés, estuches de manicure y pedicure, maquinillas de afeitar eléctricas o no, aparatos para perforar las orejas, limas de uñas de la **clase 8** de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 274173, a favor de Clínica Cayetano Heredia S.A.



Argumentó lo siguiente:

- (i) La marca materia de nulidad ha sido solicitada mediando mala fe y resulta confundible con su nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, que identifica actividades económicas relacionadas con la prestación de:

¹ Se aprecian los colores: azul, turquesa y blanco.

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

RESOLUCIÓN N° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

- Servicios de enseñanza de las ciencias de la salud como son: medicina, enfermería y estomatología de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
- Servicios médicos y de salud de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial.
- (ii) Utiliza el nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, al menos desde el 11 de setiembre de 1965 hasta la actualidad, siendo el ámbito de su influencia geográfica el territorio peruano.
- (iii) Ofrece en calidad de medio probatorio, las pruebas que obran en el Expediente N° 783853-2019, (*correspondiente a una acción de nulidad interpuesta contra el registro del nombre comercial CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo con Certificado N° 6188, inscrito a favor de Clínica Cayetano Heredia S.A.*), así como lo resuelto en la Resolución N° 1370-2021/TPI-INDECOPI recaída en procedimiento².
- (iv) Su nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA goza de la calidad de notoriamente conocido para distinguir actividades económicas

² La Universidad Peruana Cayetano Heredia sustentó su acción de nulidad en base a su nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA usado con anterioridad para identificar actividades económicas relacionadas con servicios de las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, alegó que este resultaba notoriamente conocido en dichas clases y que la Clínica Cayetano Heredia S.A. había actuado mediando mala fe.

Mediante Resolución N° 4800-2019/CSD-INDECOPI de fecha 18 de octubre de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró **FUNDADA** la acción de nulidad interpuesta por Universidad Peruana Cayetano Heredia y **NULO** el registro del nombre comercial CLÍNICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 6188), siendo dicha decisión apelada por las dos partes.

Mediante Resolución N° 1370-2020/TPI-INDECOPI del 21 de diciembre de 2020, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual CONFIRMÓ la Resolución de Primera Instancia en el extremo que declaró NULO el registro del nombre comercial CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 6188) inscrito a favor de Clínica Cayetano Heredia S.A. en la clase 44 de la Nomenclatura Oficial.



La resolución determinó lo siguiente:

- Se reconoció el uso del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA en las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial.
- Se declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta contra el nombre comercial CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 6188) con relación a la aplicación del inciso c) del artículo 194 de la Decisión 486.
- Se reconoció la notoriedad del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA en las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial.
- Se declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta contra el nombre comercial CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 6188) con relación a la aplicación del inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486.
- Se declaró INFUNDADA la acción de nulidad, respecto del extremo de la mala fe alegada.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

relacionadas con la prestación de servicios de las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial.

- (v) La marca registrada es susceptible de generar riesgo de asociación y dilución de su nombre comercial notoriamente conocido, en la medida en que ambos se encuentran referidos a productos y servicios que se vinculan y comparten el elemento denominativo relevante CAYETANO HEREDIA.
- (vi) La marca objeto de nulidad distingue productos cuya finalidad es el cuidado del cuerpo, su higiene y salud, los cuales se vinculan a los servicios de medicina y cuidado de la salud que distingue su nombre comercial notorio.
- (vii) Asimismo, la marca registrada constituye una imitación de su nombre comercial, por lo que podría generar confusión y aprovechamiento injusto de este último.
- (viii) La emplazada Clínica Cayetano Heredia S.A. solicitó y obtuvo el registro de la marca objeto de nulidad mediando mala fe, toda vez que dicha empresa está conformada por socios fundadores que son egresados de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por lo que estos buscaban aprovecharse del prestigio de su institución.

Adjuntó como medios probatorios las resoluciones recaídas en el Expediente N° 783853-2019.

Con fecha 02 de setiembre de 2021, la emplazada Clínica Cayetano Heredia S.A. absolvió el traslado de la nulidad argumentando lo siguiente:

- (i) La accionante no ha acreditado haber brindado servicios médicos bajo el nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA desde el año 1965.
- (ii) De haberse brindado u ofrecido servicios médicos bajo el nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, no habría sido necesario inscribir ante la SUNAT a la Clínica Médica Cayetano Heredia S.A., ya que ésta se encuentra vinculada con la accionante Universidad Peruana Cayetano Heredia S.A. (sic).
- (iii) Su nombre comercial CLÍNICA CAYETANO HEREDIA tiene como fecha de primer uso el año 2003, el cual es anterior a la fecha de inscripción ante la SUNAT e inicio de actividades de la Clínica Médica Cayetano Heredia S.A.
- (iv) El hecho de que la accionante sea una universidad de prestigio en lo que respecta a la formación de profesionales en ciencias de salud, no implica que se le pueda reconocer automáticamente una notoriedad en el mercado relacionado a los servicios médicos ofrecidos a través de las clínicas.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

- (v) Incluso si el nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA es considerado notorio en la clase 41, ello no implica que tenga la misma condición en la clase 44 de la Nomenclatura Oficial, las cuales no se encuentran vinculadas.
- (vi) De acuerdo con la clasificación de la Nomenclatura Oficial, las clases vinculadas son la 44, 10 y 45 de un lado; y, por el otro las clases 41, 9, 16, 28 y 38.
- (vii) Tan cierto es que no se vinculan las clases 41 y 44, que la autoridad marcaría ha permitido la coexistencia en dichas clases de diversas marcas inscritas a favor de terceros, que comparten términos en común, como es el caso de UNIVERSIDAD RICARDO PALMA y logotipo (Certificado N° 112111) de la clase 41 y CLÍNICA RICARDO PALMA y logotipo (Certificado N° 100000) de la clase 44; UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE y logotipo (Certificado N° 81481) de la clase 41 y CLÍNICA DENTAL DEL NORTE y logotipo (Certificado N° 69766) de la clase 44, entre otras.
- (viii) Tal circunstancia no afecta los intereses de las distintas empresas, así como tampoco genera confusión en los consumidores.
- (ix) Ha presentado una demanda contenciosa administrativa contra la Resolución N° 1370-2021/TPI-INDECOPI, mediante la cual se reconoció a favor de la accionante la notoriedad del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, toda vez que ésta le causa afectación.
- (x) En virtud de la demanda interpuesta, solicita la suspensión del presente procedimiento hasta que la autoridad competente emita su decisión.
- (xi) La marca registrada y el nombre comercial de la accionante no son semejantes, al contar con diferencias gráficas y fonéticas, además de estar referidos a productos y servicios que no se vinculan.
- (xii) No se ha logrado acreditar el posible riesgo de asociación entre los signos, que alude la accionante.
- (xiii) La denominación CAYETANO HEREDIA no debería ser exclusiva de un solo titular, en la medida de que no se trata de un término inventado sino de una figura pública importante de la medicina peruana.
- (xiv) La inclusión de la denominación CAYETANO HEREDIA en su marca registrada no se basó en la existencia de la universidad, sino que estuvo pensada en un homenaje al doctor José Cayetano Heredia Sánchez.
- (xv) En ese sentido, no se ha acreditado la presunta existencia de un aprovechamiento del prestigio del nombre comercial no inscrito, así como tampoco del hecho de que su marca haya sido solicitada mediando mala fe.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

(xvi) En todo caso quien habría actuado de mala fe sería la accionante, quien trata de monopolizar la denominación CAYETANO HEREDIA e intenta sacar del mercado a otras empresas que utilizan dicha denominación.

Adjuntó como medio probatorio la copia del cargo de presentación de la demanda contenciosa administrativa.

Con fechas 22 de febrero y 07 de marzo de 2022, la accionante Universidad Peruana Cayetano Heredia presentó pruebas sobre el uso actual del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, consistentes en impresiones de sus páginas web, impresión de resultados del buscador Google e impresión de la página Wayback machine, además del mérito de la Resolución N° 272-2022/TPI-INDECOPI, correspondiente al Expediente N° 811474-2020 (sobre acción de nulidad de la marca CAYETANO LAB, inscrita con Certificado N° 117191).

Mediante Resolución N° 1663-2022/CSD-INDECOPI de fecha 14 de marzo de 2022, la Comisión de Signos Distintivos declaró **FUNDADA** la acción de nulidad interpuesta por Universidad Peruana Cayetano Heredia y **NULO** el registro de la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 274173), que identifica productos de la **clase 8** de la Nomenclatura Oficial.

Consideró lo siguiente:

a) Cuestiones previas

Respecto a la mala fe invocada por la emplazada

- La emplazada alegó que la marca objeto de nulidad no fue solicitada mediando mala fe y que en todo caso, quien en realidad actuaría de mala fe sería la accionante al pretender monopolizar la denominación "CAYETANO" e intentar sacar del mercado a otras empresas que tienen registros que incluyen la referida denominación, con el fin de ser el único titular.
- Al respecto, tratándose el presente caso de una acción de nulidad de registro de marca, corresponde únicamente pronunciarse respecto a si ésta se encuentra incurso en las causales de nulidad establecidas en el artículo 172 de la Decisión 486, más no respecto a la supuesta mala fe de la accionante; dejándose a salvo la facultad de la emplazada de hacer valer los argumentos que estime convenientes en la vía correspondiente.

Sobre lo alegado por la emplazada

- La emplazada señaló que la autoridad marcaría ha permitido la coexistencia en las clases 41 y 44, de marcas que incluyen términos en común, a favor de distintos titulares.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

- Al respecto, la autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nuevo procedimiento que se presente ante su competencia, a fin de determinar en el presente caso la validez de la marca objeto de nulidad al momento de su concesión; por lo que la referencia realizada por la emplazada no determina el resultado del análisis que se realice en el presente expediente.

Respecto a la solicitud de suspensión de procedimiento

No resulta indispensable el pronunciamiento sobre el proceso contencioso administrativo iniciado en el Poder Judicial al que alude la emplazada, para resolver el presente expediente, toda vez que éste último corresponde a la nulidad de la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo, esto es, un signo distinto al que es materia de la acción contenciosa administrativa.

b) Análisis de las causales de nulidad

La acción de nulidad interpuesta se ha sustentado en base a que el registro de la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 274173), que identifica productos de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial, habría sido otorgado:

- Contraviniendo los derechos de la accionante respecto de su nombre comercial notoriamente conocido UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA utilizado para distinguir actividades económicas relacionadas con servicios de las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial [artículo 136 incisos b) y h)].
- Mediando mala fe.

c) Uso del nombre comercial alegado por la accionante

- Los medios probatorios presentados en el presente expediente acreditan el uso del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios educativos, formación en ciencias de la salud de la clase 41, siendo dicho uso probado hasta por lo menos diciembre de 2021; razón por la cual, corresponde evaluar el riesgo de confusión en este extremo.
- Si bien con las pruebas presentadas se ha acreditado el uso del signo UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA como nombre comercial, para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios médicos en general de la clase 44, dicho uso sólo ha sido probado hasta el año 2019. Por lo que, al no haberse acreditado la continuidad y uso actual del referido nombre comercial para la clase 44, no corresponde realizar el examen de riesgo de confusión entre los signos en cuestión en este extremo.

d) Evaluación del riesgo de confusión con relación a la clase 41



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

- Se advierte que los productos y las actividades económicas a los que se refieren los signos en cuestión no se encuentran vinculados.
- Realizado el examen comparativo entre la marca objeto de nulidad CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 274173) y el nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, se determina que son semejantes.

Conclusión

No obstante la semejanza entre los signos bajo análisis, dado que los mismos se refieren a productos y servicios no vinculados entre sí³, toda vez que presentan naturaleza y finalidad diferente, se encuentran destinados a satisfacer distintas necesidades y son ofrecidos a través de diferentes canales de comercialización y/o prestación, se determina que es posible su coexistencia sin que se genere riesgo de confusión en el público usuario; por lo que corresponde declarar infundada la acción de nulidad formulada en este extremo.

e) Notoriedad alegada por la accionante

- La accionante alegó que el nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA goza de la calidad de signo notoriamente conocido, para lo cual ofreció como pruebas, las que obran en el Expediente N° 783853-2019 seguido entre las mismas partes y en la cual se dictó la Resolución N° 4800-2019/CSD-INDECOPI, siendo ella confirmada por la Resolución N° 1370-2020/TPI-INDECOPI, además de las pruebas consistentes en impresiones de sus páginas web, impresión de resultados del buscador Google e impresión de la página Wayback machine.
- Si bien la notoriedad de un signo constituye una condición dinámica, habida cuenta del poco tiempo transcurrido entre las fechas de las resoluciones que reconocieron la notoriedad del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, y la fecha en que se interpuso la presente acción de nulidad (22 de junio de 2021) se determina que la referida notoriedad se mantiene.
- En tal sentido, dicho signo cumple con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser considerado notorio, para identificar actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios educativos y médicos de las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial.

f) Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486
Evaluación del riesgo de confusión o de asociación

³ Debíó decir productos y actividades económicas.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

No obstante la semejanza entre los signos en cuestión, dado que los mismos se refieren a productos y servicios no vinculados⁴, se determina que es posible su coexistencia sin que se genere riesgo de confusión en el público usuario; por lo que corresponde declarar infundada la acción de nulidad formulada en este extremo.

Aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

- Si bien la imagen del nombre comercial notorio UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA está vinculada por un lado, a actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios educativos de la clase 41, y por otro lado, a actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios médicos de la clase 44, la accionante no ha logrado acreditar que dicha imagen y el mensaje positivo que irradia el nombre comercial notorio respecto de las referidas actividades puede ser transferida mediante un proceso asociativo por parte del público consumidor a los productos de la clase 8 que distingue la marca objeto de nulidad.
- Por lo tanto, se concluye que la marca objeto de nulidad no es susceptible de generar un aprovechamiento del prestigio del nombre comercial notorio UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA; debiendo declararse infundada este extremo de la acción de nulidad formulada.

Riesgo de dilución

- En el presente caso, se advierte que el nombre comercial notorio que distingue actividades económicas relacionadas a la prestación de servicios de las clases 41 y 44 ha alcanzado un elevado reconocimiento dentro del público y se encuentra conformado por elementos distintivos, por lo que ha adquirido un carácter especial.
- Siendo así, al apreciar en el mercado, los productos identificados con la marca registrada objeto de nulidad, el público va a relacionarlos con el signo notorio UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, por lo que éste se verá afectado por un posible riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
- En consecuencia, al apreciar en el mercado la marca objeto de nulidad, el consumidor va a relacionarla con el nombre comercial notorio, por lo que éste se verá afectado por un posible riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Conclusión de la aplicación del artículo 136 h) de la Decisión 486

⁴ Ver nota 3.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

Al haberse determinado que la marca objeto de nulidad es susceptible de generar un riesgo de dilución de la fuerza distintiva, valor comercial o publicitario del nombre comercial notorio, la misma se encuentra incurso en la prohibición del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486; por lo que corresponde declarar fundada la acción de nulidad formulada en este extremo.

g) Mala fe

- La accionante manifestó que el registro de la marca de producto objeto de nulidad CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 274173) ha sido obtenido mediando mala fe.
- De las pruebas aportadas se determina que éstas no acreditan la conducta maliciosa atribuida por la accionante a la emplazada.

h) Conclusión

Si bien no se ha acreditado que la marca inscrita con Certificado N° 274173, fue solicitada transgrediéndose el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, ni mediando mala fe; sin embargo, se ha acreditado que ésta se otorgó contraviniendo la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, norma vigente al momento de la concesión del registro, razón por la cual la misma se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar fundada la acción de nulidad.

Con fecha 01 de abril de 2022, la accionante Universidad Peruana Cayetano Heredia interpuso recurso de **apelación** contra los extremos de la resolución en los que la Comisión consideró lo siguiente:

- a) Que el nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, que distingue servicios de educación y formación en ciencias de la salud de la clase 41, no es confundible con la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo, que distingue productos de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.
- b) Que se ha acreditado el uso del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA para distinguir servicios médicos en general de la clase 44 solo hasta la interposición de la presente acción y no hasta la actualidad.
- c) Que la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo no es susceptible de causar riesgo de confusión ni de asociación con el nombre comercial notoriamente conocido UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, en el extremo que distingue servicios de formación en ciencias de la salud de la clase 41.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

- d) Que la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo no causa riesgo de confusión con el nombre comercial notoriamente conocido UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, en el extremo que distingue servicios de medicina en general de la clase 44.
- e) Que la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo no es susceptible de generar un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, en la clase 41.
- f) Que la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo no es susceptible de generar un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA en la clase 44.
- g) Que no se ha acreditado que Clínica Cayetano Heredia S.A. haya solicitado con mala fe el registro de la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo.

Sustentó su apelación en los siguientes argumentos:

- No solo ha acreditado el uso del nombre comercial no registrado UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, para identificar actividades económicas relacionadas a servicios médicos de la clase 44 a la fecha de interposición de la presente acción de nulidad, lo cual debería bastar para que se analice si la marca cuestionada es o no confundible con el referido nombre comercial, sino también ha acreditado su uso actual, tal como consta de las pruebas presentadas mediante escrito de fecha 22 de febrero de 2022.
- La marca materia de nulidad es confundible con su nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, que identifica actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios médicos en general de la clase 44 y servicios de formación en ciencias de la salud de la clase 41, así como con su nombre comercial notoriamente conocido UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA.
- La marca objeto de nulidad distingue productos cuya finalidad es el cuidado del cuerpo, su higiene y salud, los cuales se encuentran vinculados a los servicios de medicina y el cuidado de la salud humana que distingue su nombre comercial notorio.
- La marca cuestionada y su nombre comercial comparten de manera relevante la denominación CAYETANO HEREDIA; de modo que al tratarse de términos idénticos debe anularse la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

- A mérito de la Resolución N° 1370-2020/TPI-INDECOPI, su nombre comercial goza de la calidad de notoriamente conocido para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de educación de la clase 41 y servicios médicos de la clase 44, desde por lo menos el año 1965.
- Los nombres comerciales notorios merecen una protección ampliada contra el riesgo de confusión.
- En el supuesto que se considere que no existe confusión entre la marca objeto de nulidad y su nombre comercial no registrado, no es impedimento para señalar que existe riesgo de confusión entre la referida marca y su nombre comercial notorio UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA.
- Asimismo, dado que los signos en cuestión se encuentran referidos a productos y servicios que se vinculan; y, que éstos resultan confundibles al compartir la denominación CAYETANO HEREDIA, se advierte que el uso de la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo será susceptible de generar riesgo de asociación con el signo notorio, logrando que el público consumidor piense que comparten el mismo origen empresarial o que ambas partes se encuentran vinculadas.
- La emplazada se aprovecha del prestigio de su nombre comercial al utilizar una marca que incluye la denominación CAYETANO HEREDIA, toda vez que ésta constituye la parte principal de su signo notoriamente conocido.
- La marca cuestionada debe ser anulada al haber sido solicitada a registro mediando mala fe, ya que los socios fundadores que conforman a la parte emplazada son médicos egresados de la Universidad Peruana Cayetano, donde era conocido por todos los estudiantes que se brindaba servicios de medicina general.
- La emplazada ha solicitado mediante Expediente N° 853736-2020, el registro de la marca FUNDACIÓN CAYETANO HEREDIA, la cual resulta idéntica a la persona jurídica con dicho nombre, inscrita en los Registros Públicos de Fundaciones de Lima, bajo la Partida Registral N° 11734551, y que fue creada por la propia Universidad Peruana Cayetano Heredia.
- Tal hecho demuestra que la emplazada pretende imitarla y aprovecharse con ello del prestigio que ha ganado en el mercado de los servicios de educación y formación en ciencias de la salud, así como en el mercado de los servicios médicos en general.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

La emplazada Clínica Cayetano Heredia S.A. absolvió el traslado de la apelación⁵ de la accionante señalando que:

- No existe vinculación entre los productos de la clase 8 que distingue su marca registrada con los servicios de las clases 41 y 44 que identifica el nombre comercial de la accionante.
- Su marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo no puede diluir el poder distintivo del nombre comercial de la accionante, así como su valor comercial o publicitario, debido a que el consumidor no los va a asociar.
- La autoridad administrativa no puede generar vinculaciones por mera apreciación y sin sustento, ya que ello no tiene respaldo alguno (sic).
- La Universidad Peruana Cayetano Heredia es un ente privado sin fines de lucro, dedicado a la enseñanza profesional y en sus estatutos no señala expresamente la directa explotación comercial como prestador de servicios con fines de lucro comercial, tales como la creación de clínicas para brindar servicios médicos.
- En la Consulta RUC de la accionante (N° 20110768151) se consigna los siguientes datos:
 - Nombre comercial: la denominación "U.P.C.H".
 - Fecha de inscripción: 21 de abril de 1993.
 - Fecha de inicio de actividades: 22 de setiembre de 1961.
 - Actividad económica principal: enseñanza superior
 - Actividad económica secundaria: actividades de hospitales y edición de libros.
- Lo anterior evidencia que la accionante realiza actividades económicas de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial con el nombre comercial "UPCH".
- A diferencia de la accionante, en la Consulta RUC de su empresa (N° 20485947273) se consigna como nombre comercial a "Clínica Cayetano Heredia S.A.", la cual realiza actividades económicas relacionadas con la prestación de tratamientos médicos para las personas y que fue inscrita el 6 de marzo del 2002 e inició sus actividades el 1 de abril de 2002.
- La Clínica Médica Cayetano Heredia es una empresa vinculada con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que consigna en su RUC N° 20515290142 los siguientes datos:
 - Nombre comercial: la denominación "CLIN. MÉDICA CAYETANO HEREDIA".
 - Fecha de inscripción el 21 de febrero de 2007.

⁵ Dicha absolución fue realizada el 20 de junio de 2022.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

- Fecha de inicio de actividades el 1 de marzo de 2007.
 - Actividad económica principal: actividades médicas y odontológicas.
 - Actividad económica secundaria: atención de enfermería en instituciones y venta al por mayor y menor de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos y artículos de tocador en comercios especializados.
- En la Consulta RUC de la Universidad Peruana Cayetano Heredia se señala que su nombre comercial es “UPCH”. Asimismo, que su institución vinculada a Clínica Médica Cayetano Heredia inició sus actividades de forma posterior a la empresa emplazada Clínica Cayetano Heredia S.A., tal como se aprecia de su Consulta RUC.
 - La Clínica Médica Cayetano Heredia no lleva el nombre de la Universidad Peruana Cayetano Heredia como tal, sino una variación, sumado a que dicha institución tenía como nombre comercial la denominación “CLIMA” y que en la página web de dicha clínica se indica que dicha institución “busca ser la clínica de mayor prestigio en servicios médicos de Lima Norte”, lo cual evidencia que ésta únicamente está enfocada en dicho ámbito geográfico.
 - El hecho de que la Universidad Peruana Cayetano Heredia se encuentre dentro de los primeros lugares del ranking de mejores universidades del Perú no significa que la Clínica Médica Cayetano Heredia sea también conocida en el mercado.
 - La Clínica Médica Cayetano Heredia S.A. recién se constituyó en el año 2007, lo que refuerza el hecho de que la accionante no usaba el nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA para identificar servicios de salud de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial.
 - El nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA es considerado notorio en la clase de servicios educativos (clase 41), lo que no implica que tenga dicha condición en la clase 44, relacionada a la prestación de servicios de salud.
 - No existe riesgo de dilución entre los signos materia de cuestionamiento, debido a que la notoriedad alegada está siendo cuestionada en sede judicial.
 - Reitera su pedido de suspensión del procedimiento, ya que de no proceder con la misma se estaría causando un daño irreversible, que afecta directamente a los activos de su empresa.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

Con fecha 11 de abril de 2022, la emplazada Clínica Cayetano Heredia S.A. interpuso recurso de **apelación**, señalando lo siguiente:

- La autoridad administrativa ha sustentado el posible riesgo de dilución de la fuerza distintiva, valor comercial o publicitario del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, únicamente con relación a la clase 41 y no de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial.
- Ha iniciado una acción contenciosa administrativa que tiene como pretensión que se declare la nulidad de la Resolución N° 1370-2020/TPI-INDECOPI y la Resolución N° 4800-2019/CSD-INDECOPI, mediante las cuales se reconoció la notoriedad del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA; por lo que debe suspenderse el trámite del presente procedimiento al existir una controversia en otra vía que pueda afectar el resultado del pronunciamiento.
- A diferencia de la accionante, aspira a la coexistencia pacífica en el mercado, pues no pretende anular los registros que mantiene vigente la universidad ni iniciar procedimientos administrativos con el fin de generar algún tipo de bloqueo o conflicto marcario.
- Existen otros casos similares donde la autoridad marcaria ha permitido la coexistencia del registro de marcas que incluyen denominaciones en común, inscritas a favor de distintos titulares, tales como: UNIVERSIDAD RICARDO PALMA y logotipo (Certificado N° 112111) de la clase 41 y CLÍNICA RICARDO PALMA y logotipo (Certificado N° 100000) de la clase 44; UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE y logotipo (Certificado N° 81481) de la clase 41 y CLÍNICA DENTAL DEL NORTE y logotipo (Certificado N° 69766) de la clase 44, entre otras.
- Existen clínicas privadas (dedicadas a servicios de salud) y universidades (dedicadas a temas educativos) que tienen nombres comerciales con partículas idénticas o similares, lo cual no afecta los intereses de las distintas empresas ni genera confusión indirecta entre los consumidores.
- En ese sentido, el reconocimiento de la notoriedad del nombre comercial no inscrito UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, en las clases 41 y 44, no ha sido debidamente sustentado.
- La misma autoridad administrativa ha señalado que es posible la coexistencia pacífica entre la marca materia de nulidad y el nombre comercial de la accionante debido a que los productos y servicios que identifican no se encuentran vinculados.
- La denominación CAYETANO y/o CAYETANO HEREDIA no debería ser exclusiva de un titular, debido a que ésta no constituye una denominación



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

inventada, sino que corresponde a una figura importante de la medicina peruana.

- Contrariamente a lo expuesto por la Comisión, no existe riesgo de dilución entre los signos materia de cuestionamiento, debido a que la notoriedad alegada del nombre comercial de la accionante está siendo cuestionada en sede judicial.

No obstante haber sido debidamente notificada, la accionante Universidad Peruana Cayetano Heredia no absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto por la emplazada.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si corresponde suspender el trámite del presente procedimiento.
- b) De no ser el caso:
 - Si el nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA invocado por la accionante es notoriamente conocido en las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial.
 - Si se acreditó el uso del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA para identificar actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial.
 - Si el registro de la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 274173), inscrito a favor de Clínica Cayetano Heredia S.A en la clase 8 de la Nomenclatura Oficial, fue solicitado en contravención de las prohibiciones de registro de los incisos b) y h) del artículo 136 de la Decisión 486.
 - Si el registro de la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 274173), inscrito a favor de Clínica Cayetano Heredia S.A en la clase 8 de la Nomenclatura Oficial, fue solicitado mediando mala fe.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

M-SPI-01/01

15-68

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

RESOLUCIÓN N° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

- a) La emplazada Clínica Cayetano Heredia S.A. (Perú) es titular del registro de la marca de producto constituida por la denominación CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (se reivindica colores⁶), conforme al modelo, que distingue pinzas de depilar, tijeras, alicates para cutículas, cortaúñas eléctricas o no; planchas de ropa, cucharitas, cucharas y tenedores de mesa para bebés, estuches de manicure y pedicure, maquinillas de afeitar eléctricas o no, aparatos para perforar las orejas, limas de uñas de la **clase 8** de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 274173, vigente desde el 07 de enero de 2019 hasta el 07 de enero de 2029. Dicho registro fue solicitado el 13 de noviembre de 2018.



- b) La accionante Universidad Peruana Cayetano Heredia es titular de las siguientes marcas en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, que incluyen en su conformación la denominación CAYETANO HEREDIA:

| Marca | Certificado | Servicios | Vigencia |
|--|--------------------|---|------------|
|  UPCH UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 21481 ⁷ | Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. | 07.08.2028 |
|  UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 7307 ⁸ | Educación; formación; servicios de entretenimientos; actividades deportivas y culturales. | 19.12.2023 |
|  UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 117452 | Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. | 22.08.2029 |

⁶ Ver nota 1.

⁷ Asimismo, distingue productos y/o servicios de las clases 1, 3, 5, 9, 10, 16, 18, 25, 31, 37, 38, 39, 42 y 43.

⁸ Asimismo, distingue productos y/o servicios de las clases 16 y 42.

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

RESOLUCIÓN N° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--|------------|
| | 52135 | Educación, formación. | 12.08.2028 |
| | 3666 ⁹ | Actividades de educación, formación y culturales, relacionadas con salud pública en veterinaria. | 04.01.2032 |
| UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 134457 | Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. | 12.11.2031 |

- c) La accionante Universidad Peruana Cayetano Heredia es titular de las siguientes marcas en la clase 44 de la Nomenclatura Oficial, que incluyen en su conformación la denominación CAYETANO HEREDIA:

| Marca | Certificado | Servicios | Vigencia |
|--------------------------------------|--------------------|--|------------|
| | 140999 | Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. | 11.08.2032 |
| | 3666 ¹⁰ | Únicamente servicios veterinarios. | 04.01.2032 |
| CLÍNICA VETERINARIA CAYETANO HEREDIA | 52028 | Servicios veterinarios. | 05.08.2028 |

- d) Con fecha 31 de enero de 2019, mediante Expediente N° 783853-2019, Universidad Peruana Cayetano Heredia solicitó la nulidad del registro del nombre comercial constituido por la denominación CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo, inscrito bajo Certificado N° 6188, a favor de Clínica Cayetano Heredia S.A., que identificaba actividades económicas relacionadas

⁹ Asimismo, distingue servicios de las clases 42 y 44.

¹⁰ Asimismo, distingue servicios de las clases 41 y 42.

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

RESOLUCIÓN N° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

con la prestación de tratamientos médicos para las personas; consultas médicas especializadas; exámenes o análisis médicos; hospitalización en clínica de la **clase 44** de la Nomenclatura Oficial.



La accionante sustentó su acción en base a:

- El uso anterior del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA para identificar actividades económicas vinculadas a la prestación de servicios educativos y formación en ciencias de la salud de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial y servicios médicos y de salud de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial.
- La notoriedad de dicho nombre comercial en las referidas clases.
- La mala fe de la emplazada en su solicitud de registro.

Mediante Resolución N° 4800-2019/CSD-INDECOPI de fecha 18 de octubre de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Universidad Peruana Cayetano Heredia y NULO el registro del nombre comercial CLÍNICA CAYETANO HEREDIA (Certificado N° 6188), siendo ello apelado por las partes.

Mediante Resolución N° 1370-2020/TPI-INDECOPI del 21 de diciembre de 2020, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual CONFIRMÓ la Resolución de Primera Instancia en el extremo que declaró NULO el registro del nombre comercial CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 6188) inscrito a favor de Clínica Cayetano Heredia S.A. en la clase 44 de la Nomenclatura Oficial.

Asimismo:

- Reconoció el uso del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA en las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial.
- Declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta contra el nombre comercial CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 6188) con relación a la aplicación del inciso c) del artículo 194 de la Decisión 486.

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

RESOLUCIÓN N° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

- Reconoció la notoriedad del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA en las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial
- Declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta contra el nombre comercial CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 6188) con relación a la aplicación del inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486.
- Declaró INFUNDADA la acción de nulidad, respecto del extremo de la mala fe alegada.

Cabe precisar que la emplazada Clínica Cayetano Heredia S.A. presentó una demanda contencioso-administrativa contra la resolución antes referida. El proceso se encuentra pendiente de pronunciamiento ante el Poder Judicial.

- e) La emplazada Clínica Cayetano Heredia S.A. solicitó la nulidad de los siguientes registros de marcas de producto en la clase 10 de la Nomenclatura Oficial, inscritos a favor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia:

| EXPEDIENTE N° | MARCA | CERTIFICADO N° |
|---------------|--|----------------|
| 832608-2020 |  UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 24826 |
| 832609-2020 |  UPCH UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 21481 |

Las acciones de nulidad se sustentaron en base al nombre comercial alegado CLINICA CAYETANO HEREDIA, señalando que viene siendo usado desde el año 2018 para identificar actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resoluciones N° 3096-2020/CSD-INDECOPI y N° 3097-2020/CSD-INDECOPI de fecha 14 de octubre de 2020, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADAS las acciones de nulidad interpuestas por Clínica Cayetano Heredia S.A., lo cual fue apelado por esta última.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

Mediante Resoluciones N° 900-2021/TPI-INDECOPI y N° 901-2021/TPI-INDECOPI de fecha 26 de julio de 2021, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual CONFIRMÓ las resoluciones de la Primera Instancia¹¹.

- f) En la clase 8 de la Nomenclatura Oficial no se encuentran registradas otras marcas que incluyan el término CLÍNICA en su conformación.
- g) No existen otras marcas registradas, a favor de terceros, en las clases 8, 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial que incluyan en su conformación los términos CAYETANO y/o HEREDIA.

2. Extremos apelados

Mediante la Resolución N° 1663-2022/CSD-INDECOPI de fecha 14 de marzo de 2022, la Comisión de Signos Distintivos declaró NULO el registro de la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 274173), inscrito en la clase 8 de la Nomenclatura Oficial, en base a lo siguiente:

Sobre el nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA:

- Se acreditó el uso del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA para identificar actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios educativos, formación en ciencias de la salud de la **clase 41**, siendo dicho uso probado hasta por lo menos diciembre de 2021.
- Si bien se acreditó el uso del signo UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA como nombre comercial, para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios médicos en general de la **clase 44**, dicho uso sólo ha sido probado hasta el año 2019; en ese sentido, no se acreditó la continuidad y uso actual del referido nombre comercial para la clase 44.

Sobre la evaluación del riesgo de confusión con relación a la clase 41

Se determinó que si bien existe semejanza entre los signos bajo análisis, dado que los mismos se refieren a productos y servicios no vinculados entre sí, es posible su coexistencia sin que se genere riesgo de confusión en el público usuario; por lo que la acción de nulidad resulta infundada en este extremo.

¹¹La Sala consideró que la fecha de primer uso del nombre comercial alegado por la accionante (15 de enero de 2018) era posterior a la que acreditó la emplazada respecto de su nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, por lo que no se había presentado medios probatorios adicionales que permitan demostrar que cuenta con un mejor derecho que sustente su acción de nulidad contra la marca objeto de nulidad.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

Sobre la notoriedad del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA:

Se determinó que el nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA cumple con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser considerado notorio, para identificar actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios educativos y médicos de las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial.

Sobre la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486:

- La marca objeto de nulidad no es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación, ni un aprovechamiento injusto de la reputación del nombre comercial notorio UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA que identifica actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial.
- La marca objeto de nulidad es susceptible de generar riesgo de dilución con el referido nombre comercial en las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial.

Sobre la mala fe alegada:

Se determinó que no se acreditó la mala fe alegada por la accionante.

La accionante apeló la resolución solicitando que:

- (i) Se reconozca el uso actual del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA para identificar actividades económicas de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial y, en consecuencia, que se analice el riesgo de confusión entre dicho nombre comercial y la marca objeto de nulidad.
- (ii) Se determine que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y su nombre comercial que identifica actividades económicas de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial
- (iii) Se determine que la marca objeto de nulidad sí es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación, así como un aprovechamiento injusto de la reputación de su nombre comercial notorio UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA que identifica actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial.
- (iv) Se determine que la marca objeto de nulidad fue solicitada mediando mala fe.

Por su parte, la emplazada apeló la resolución señalando que la marca objeto de nulidad no se encuentra incurso en la prohibición de registro del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 (riesgo de dilución), así como que no se evaluó adecuadamente el análisis de notoriedad del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, para identificar actividades económicas de 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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial. Finalmente, solicitó que el presente procedimiento debe ser suspendido hasta que el Poder Judicial resuelva de manera definitiva la demanda contenciosa administrativa interpuesta contra la Resolución 1370-2021/TPI-INDECOPI, mediante la cual se reconoció a favor de Universidad Peruana Cayetano Heredia la notoriedad del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA.

En ese sentido, habiéndose apelado todos los extremos de la resolución impugnada, la Sala se pronunciará sobre cada uno de los mismos.

3. Respecto del pedido de suspensión formulado por la empleada

3.1 Base legal

El artículo 25 del Decreto Legislativo 1075 establece lo siguiente:

“La autoridad competente suspenderá la tramitación de los procedimientos que ante ella se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa o no que, a criterio de la respectiva autoridad competente precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante ella”.

En atención a la norma expuesta, resulta válido afirmar que los órganos funcionales del INDECOPI en materia de Propiedad Industrial están facultados a suspender los procedimientos administrativos a su cargo en los siguientes casos:

- (i) Cuando con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia. En este supuesto no se confiere una facultad discrecional a los órganos funcionales del INDECOPI, encontrándose por el contrario obligados a suspender el procedimiento administrativo iniciado.
- (ii) Cuando surja una cuestión contenciosa o no que, a criterio de la respectiva autoridad competente precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante ella.

Además, cabe agregar que la aplicación del artículo 25 del precitado Decreto Legislativo es coherente con lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar del



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, que prevé la aplicación de los principios de simplicidad, celeridad y eficacia para la actuación de los procedimientos administrativos, los cuales sirven también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las normas de procedimiento.

Al respecto, Dromi¹² sostiene que el principio de eficacia en la actuación administrativa tiene como objeto inmediato hacer más eficiente la actuación administrativa y la participación de los administrados. Agrega que en virtud de este principio se imponen reglas de celeridad, sencillez y economía procesal. El mencionado autor considera que la economía procedimental y el principio de simplicidad técnica, en los cuales se sustenta por ejemplo la simplificación de procedimientos, la concentración de elementos de juicio, la eliminación de plazos inútiles, flexibilidad probatoria, actuación de oficio y control jerárquico, posibilitan una tutela efectiva de derechos y poderes jurídicos.

3.2 Aplicación al caso concreto

La emplazada solicitó la suspensión del presente procedimiento, debido a que ha interpuesto una demanda contencioso-administrativa a fin de que se declare la nulidad de la Resolución N° 1370-2020/TPI-INDECOPI del 21 de diciembre de 2020, recaída en el Expediente N° 783853-2019, en la que, entre otros aspectos, se reconoció la notoriedad del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA en las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, la Sala conviene en señalar que aun cuando se hayan impugnado ante el Poder Judicial resoluciones administrativas, tal circunstancia no suspende los efectos de las mismas, cuya ejecución es inmediata, conforme lo establece el artículo 19.2 del Decreto Legislativo N° 1033¹³ (Ley de Organización y Funciones del INDECOPI), salvo que exista un mandato judicial expreso al respecto, lo cual no ha sucedido en el presente caso.

Asimismo, el artículo 23 de la Ley N° 27584 (Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo) establece que la admisión de la demanda no impide la ejecución del

¹² Roberto Dromi. Derecho Administrativo. 4ª Edición actualizada, Buenos Aires 1995, p. 769.

¹³ **Artículo 19.- Ejecutividad y ejecutoriedad de las resoluciones del Tribunal**

“19.2 Las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual se ejecutarán inmediatamente, sin perjuicio de que el interesado presente la demanda judicial correspondiente. La ejecución forzosa se realiza a través de la Ejecutoría Coactiva del INDECOPI con sujeción a las normas vigentes”.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

acto administrativo, sin perjuicio de lo establecido por esta Ley sobre medidas cautelares.

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, la interposición de la demanda contencioso-administrativa no interrumpe por sí misma la ejecutoriedad de las resoluciones que agotan la vía administrativa.

Sin perjuicio de lo anterior, se ha verificado que dicha demanda (interpuesta el 17 de mayo de 2021) se encuentra aún bajo trámite ante el 23° Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado¹⁴.

Por todo lo expuesto, se determina que no existen razones atendibles para considerar que la decisión que se adopte en el procedimiento citado pueda afectar la resolución de la presente acción de nulidad, por lo que no corresponde aceptar el pedido de suspensión del procedimiento efectuado por la emplazada ya que no cumple con los requisitos establecidos en el primer supuesto del artículo 25 del Decreto Legislativo N° 1075.

4. Nulidad del registro de una marca

4.1 Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución¹⁵.

¹⁴ Información consultada el 07 de febrero de 2023 en la página web del Poder Judicial:
<https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/detalleform.html>

¹⁵ Artículo 103 de la Constitución. - Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

La Sala conviene en precisar que, de acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, si en la nueva norma hubiese desaparecido una causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no será aplicable y no podrá declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese otorgado incurriendo en tal causal.

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

La actual Decisión 486 fue aprobada el 14 de setiembre del 2000. En virtud de lo dispuesto en su artículo 274¹⁶ entró en vigor el 1° de diciembre del 2000.

En el caso en concreto, al momento de otorgarse el registro de la marca materia de nulidad CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 274173) se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075. En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada en base a lo dispuesto en dichas normas.

4.2 Causales de nulidad

El artículo 172 de la Decisión 486¹⁷ señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción

¹⁶ **Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.**

¹⁷ Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

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

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

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

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



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

De conformidad con el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, 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.

Asimismo, el artículo 136 inciso b) señala que no podrán registrarse como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido.

Por su parte, el artículo 136 inciso h) de la norma comunitaria establece que no podrán registrarse como marcas los 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.

En atención a la acción de nulidad y los extremos impugnados, corresponde ahora analizar lo siguiente:

- Si se ha acreditado la notoriedad del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA en las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial.
- La causal de prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, con relación al nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA en las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial, que fue materia de apelación.
- Si se ha acreditado el uso actual del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA en la clase 44 de la Nomenclatura Oficial.
- La causal de prohibición contenida en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, respecto del riesgo de confusión con el nombre comercial UNIVERSIDAD



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

PERUANA CAYETANO HEREDIA en las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial.

- Si el registro de la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 274173) fue solicitado mediando mala fe.

5. Notoriedad alegada por la accionante

La accionante Universidad Peruana Cayetano Heredia, a fin de acreditar la notoriedad de su nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA en las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial, citó la Resolución N° 1370-2020/TPI-INDECOPI, de fecha 21 de diciembre de 2020, recaída en el Expediente N° 783853-2019, en la que se analizó sus medios probatorios.

En la referida resolución, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual tomó en cuenta medios probatorios consistentes en documentos contables, certificaciones de calidad, publicaciones, constataciones notariales sobre la Clínica Médica Cayetano Heredia, así como los convenios suscritos con instituciones públicas relacionadas a servicios médicos y la página web del Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Salud, obrantes en el período del año 1984 al 2019 y reconoció la notoriedad del nombre comercial de la accionante para identificar actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios educativos y médicos de las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial, respectivamente.

Asimismo, se advierte que en las Resoluciones N° 872-2022/TPI-INDECOPI, de fecha 22 de junio de 2022, N° 879-2022/TPI-INDECOPI, N° 880-2022/TPI-INDECOPI y N° 881-2022/TPI-INDECOPI, todas de fecha 27 de junio de 2022 y N° 1811-2022/TPI-INDECOPI, de fecha 19 de diciembre de 2022, se aplicó el mismo.

En ese sentido, esta Sala considera que las situaciones de hecho y derecho que determinaron el reciente reconocimiento de notoriedad del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA no han variado a la fecha de la presente acción de nulidad, por lo que corresponde mantener el reconocimiento de la notoriedad de dicho signo para identificar actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios educativos y médicos de las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial, respectivamente.

Sin perjuicio de ello, la Sala conviene en analizar y dar respuesta a los argumentos esgrimidos por la emplazada respecto a que no se ha acreditado la notoriedad del



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA conforme se consigna a continuación:

- (i) *La Universidad Peruana Cayetano Heredia es un ente privado sin fines de lucro, dedicado a la enseñanza profesional y en sus estatutos no señala expresamente la directa explotación comercial como prestador de servicios con fines de lucro comercial.*

A diferencia de lo señalado por la emplazada, en sus estatutos se señala que uno de los fines de la accionante es prestar servicios profesionales, científicos y técnicos relacionados a su actividad.

- (ii) *En la Consulta RUC de la Universidad Peruana Cayetano Heredia se señala que su nombre comercial es "UPCH". Asimismo, que su institución vinculada Clínica Médica Cayetano Heredia inició sus actividades de forma posterior a la empresa emplazada Clínica Cayetano Heredia S.A., tal como se aprecia de su Consulta RUC.*

Al respecto, en virtud de lo indicado en el artículo 190 de la Decisión 486, los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Asimismo, cabe precisar que la información consignada en dicho portal tributario no son los únicos medios probatorios que fueron evaluados en el Expediente N° 783853-2019 a fin de acreditar la notoriedad del nombre comercial de la emplazada en la clase 44 de la Nomenclatura Oficial.

- (iii) *La Clínica Médica Cayetano Heredia no lleva el nombre de la Universidad Peruana Cayetano Heredia como tal, sino una variación, sumado a que dicha institución tenía como nombre comercial la denominación "CLIMA" y que en la página web de dicha clínica se indica que dicha institución "busca ser la clínica de mayor prestigio en servicios médicos de Lima Norte", lo cual evidencia que esta únicamente está enfocada en dicho ámbito geográfico.*

Con relación a lo anterior, corresponde precisar que la Sala, en la Resolución N° 1370-2020/TPI-INDECOPI del 21 de diciembre de 2020, tomó en cuenta tanto los documentos referidos a la Clínica Médica Cayetano Heredia (antes Clínica Médica Ambulatoria - CLIMA), verificando que esta viene funcionando desde setiembre de 1993 y en la que sus docentes prestan servicios médicos



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

al público en general en el distrito de San Martín de Porres, así como publicaciones y documentos contables con información relacionada con la historia y desarrollo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia desde el 29 de enero de 1965, sus aportes a la educación de estudiantes de medicina en el Perú y las distintas instituciones que funcionan en el campus universitario, así como su posición en el ranking de universidades del Perú.

Asimismo, se tuvo a la vista la existencia de diversos convenios celebrados con entes públicos tales como el Ministerio de Salud - MINSA, el Instituto Peruano de Seguridad Social – IPSS (ahora Essalud), Sedapal, etc., a fin de que la Universidad Peruana Cayetano Heredia pueda efectuar actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios educativos y médicos destinados en dichas instituciones desde 1984 al 2017, siendo realizadas en el departamento de Lima (distritos de Lima y Los Olivos) así como en Chosica, Jauja, Chancay, Callao, Cusco, Huancayo, Tumbes, Pasco, Loreto, Junín, Tacna, así como la inscripción de 9 establecimientos médicos a favor de la accionante en la página web del Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Salud, todo lo cual no ha sido desvirtuado por la parte emplazada.

En virtud de los medios probatorios referidos, la Sala determinó que el nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA ha sido ampliamente difundido respecto de actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios educativos y médicos de las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial, respectivamente, lo cual no sólo se desprende de los comprobantes de pago emitidos por la accionante, sino además de la existencia de los convenios firmados con importantes entes del sector de salud pública, su antigüedad en el mercado, la promoción y difusión de publicidad de sus servicios y su posición como una de las universidades más importantes del país.

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



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

En tal sentido, corresponde determinar si la marca materia de nulidad constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca notoria.

Al respecto, conviene tener en cuenta previamente el significado conceptual de estos términos:

- Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos.¹⁸ En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el *scanner*, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.¹⁹
- Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto.²⁰ Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.
- Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto.²¹ Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS. Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:

¹⁸ Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1776.

¹⁹ Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 252.

²⁰ García Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires 1995, p. 562.

²¹ Diccionario de la Lengua Española p. 2004.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

- Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra²². Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la Sala conviene en precisar que no se está ante un caso de transcripción cuando se utilice en un signo, colocándolas en un orden diferente, las mismas letras que contiene una marca notoria; por ej. si la marca notoria es RAMA, no serían transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun cuando contengan las mismas letras que la marca notoria. Asimismo, no se está ante una transcripción parcial cuando se utilicen algunas letras de una marca notoria; por ej. las denominaciones MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales de la marca notoria RAMA. En tal sentido, sí se consideraría que las denominaciones RAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole añadido una partícula final a modo de sufijo). Así también, si la marca notoria fuera RAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marca RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta y susceptible de ser independizada a la marca notoria).
- Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería la transliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.

En el presente caso, la marca objeto de nulidad CLÍNICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 274173) y el nombre comercial notorio de la accionante UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA comparten de forma relevante la denominación CAYETANO HEREDIA.

Si bien los signos presentan elementos denominativos adicionales (CLÍNICA / UNIVERSIDAD PERUANA) estos no evitan que se genere una misma impresión

²² Diccionario de la Lengua Española p. 1330.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

visual y efecto sonoro, por lo que el nombre comercial objeto de nulidad constituye la transcripción del elemento relevante del nombre comercial notorio UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA.

| CERTIFICADO N° 274173 | NOMBRE COMERCIAL NOTORIO DE LA ACCIONANTE |
|--|---|
|  CLINICA CAYETANO HEREDIA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |

En ese sentido, corresponde ahora analizar si la marca objeto de nulidad es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación, un aprovechamiento injusto del prestigio, o la dilución de su fuerza distintiva o del valor comercial/publicitario del nombre comercial notorio UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA.

7. Análisis del riesgo de confusión, asociación y aprovechamiento injusto de la reputación del nombre comercial notorio UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA en las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial

7.1 Determinación del riesgo de confusión

7.1.1 Respecto de los productos y actividades económicas

- Con relación al nombre comercial notorio que identifica actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial

| Marca objeto de nulidad | Nombre comercial notorio |
|---|---|
| Pinzas de depilar, tijeras, alicates para cutículas, cortaúñas eléctricas o no; planchas de ropa, cucharitas, cucharas y tenedores de mesa para bebés, estuches de manicure y pedicure, maquinillas de afeitar eléctricas o no, aparatos para perforar las orejas, limas de uñas de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial. | Actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios educativos de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial. |

Se advierte que los productos de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial que distingue la marca objeto de nulidad no guardan vinculación con las actividades económicas



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

de la clase 41 que identifica el nombre comercial notorio, en la medida en que los primeros se encuentran referidos a artículos de higiene y cuidado personal, utensilios, entre otros, en tanto que los segundos están relacionados a actividades o servicios del sector educativo, por lo que difícilmente serán ofrecidos a través de los mismos canales de comercialización y/o prestación, dada su distinta naturaleza y finalidad.

Teniendo en consideración que la determinación del riesgo de confusión exige tanto el análisis de similitud o vinculación de los productos y/o servicios, como el examen comparativo de los signos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 del Decreto Legislativo 1075, corresponde a continuación realizar este examen.

- Con relación al nombre comercial notorio que identifica actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial

| Marca objeto de nulidad | Nombre comercial notorio |
|---|--|
| Pinzas de depilar, tijeras, alicates para cutículas, cortaúñas eléctricas o no; planchas de ropa, cucharitas, cucharas y tenedores de mesa para bebés, estuches de manicure y pedicure, maquinillas de afeitar eléctricas o no, aparatos para perforar las orejas, limas de uñas de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial. | Actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios médicos de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial. |

Al respecto, se ha verificado que algunos de los productos que identifica la marca objeto de nulidad (tijeras) son utilizados al prestarse servicios médicos de diversa índole (atención odontológica, atención hospitalaria, entre otros²³), por lo que se advierte que los referidos productos y servicios se encuentran vinculados.

En ese sentido, se advierte que los referidos productos y servicios son susceptibles de ser empleados de forma conjunta.

7.1.2 Examen comparativo

²³ En el mercado se ha verificado la existencia de diversas clases de tijeras utilizadas para la prestación de servicios médicos, tales como: tijeras odontológicas, tijeras quirúrgicas, tijeras para vendajes, tijeras oftalmológicas, entre otras.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios.

Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien, el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor.

Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N° 12-IP-2014²⁴ y N° 88-IP-2015²⁵.

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 - Novoa²⁶ 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”.

²⁴ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2346 del 12 de junio de 2014.

²⁵ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2542 del 5 de agosto de 2015.

²⁶ 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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

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 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 preeminencia, 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 la marca objeto de nulidad es un signo de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente cuál es el elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

En el caso de dicho signo será relevante tanto el aspecto denominativo por ser la forma cómo se solicitarán los productos en el mercado, como el gráfico, debido a las características y combinación de los elementos que lo conforman, tal como se aprecia a continuación:

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

RESOLUCIÓN N° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD



En el caso de las 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 los signos pueden ser idénticos o semejantes si contienen el mismo elemento relevante. Ello solo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular conformación de la denominación compuesta de que se trate.

En ese sentido, se advierte que en el caso de la marca objeto de nulidad CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo así como en el nombre comercial notorio UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, será relevante la denominación CAYETANO HEREDIA, toda vez que los términos CLINICA y UNIVERSIDAD PERUANA resultan descriptivos, por lo que no deberán ser tomados en cuenta en el examen comparativo.

Realizado el examen comparativo entre los elementos relevantes de la marca CLINICA **CAYETANO HEREDIA** y logotipo (Certificado N° 274173) y del nombre comercial notorio UNIVERSIDAD PERUANA **CAYETANO HEREDIA** se advierte que éstos resultan fonéticamente semejantes, al compartir de manera relevante los términos CAYETANO y HEREDIA.

- Con relación al nombre comercial notorio en el extremo que identifica actividades económicas relacionadas a servicios de la clase 41:
Aun cuando los signos bajo análisis resultan fonéticamente semejantes, dado que se encuentran referidos a productos y/o servicios que no se vinculan, no serán susceptibles de generar riesgo de confusión.
- Con relación al nombre comercial notorio en el extremo que identifica actividades económicas relacionadas a servicios de la clase 44:
Atendiendo a la semejanza fonética existente entre los signos en cuestión y que estos están referidos a algunos productos y/o servicios que guardan conexión competitiva, no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor y/o usuario.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

7.2 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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/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.

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.

- Con relación al nombre comercial notorio en el extremo que identifica actividades económicas relacionadas a servicios de la clase 41:

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 con 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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

En el presente caso, la Sala considera que si bien los productos a los que se refiere la marca objeto de nulidad y las actividades económicas que distingue el nombre comercial notorio en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial no guardan conexión competitiva, ambos comparten de forma relevante la denominación CAYETANO HEREDIA *-que no se encuentra presente en otras marcas de las clases 8, y 41 de la Nomenclatura Oficial-*, por lo que el público consumidor y/o usuario podría llegar a pensar que entre la accionante y la emplazada existe algún tipo de vinculación económica, y determinar la existencia de un riesgo de asociación entre los mismos.

- Con relación al nombre comercial notorio en el extremo que identifica actividades económicas relacionadas a servicios de la clase 44:

Habiéndose determinado la existencia de semejanza entre los signos bajo análisis y que éstos se encuentran referidos a algunos productos de la clase 8 que se vinculan con los servicios de la clase 44, carece de objeto pronunciarse respecto al posible riesgo de asociación.

7.3 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio del nombre comercial notorio

7.3.1 Marco conceptual y doctrinal

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



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

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.

Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el Tribunal Andino en el Proceso N° 401-IP-2015³⁴ señala lo siguiente:

"En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar (...) los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria del signo, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva del signo notoriamente conocido.

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"

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 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 Proceso 401-IP-2015.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

La doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de la marca³⁵ 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 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 consumidor³⁶.

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.

7.3.2. Aplicación al caso concreto

Tal como se señaló en la Resolución N° 1370-2020/TPI-INDECOPI del 21 de diciembre de 2020, recaída en el Expediente N° 783853-2019, el nombre comercial notorio UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA irradia una imagen y un mensaje positivo de calidad respecto de los servicios identificados por sus actividades económicas en las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial, por lo que dicha reputación es susceptible de ser transferida a la marca de la emplazada, por lo que el público consumidor y/o usuario podría asumir que dicha calidad también se encuentra presente en los productos distinguidos por la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 274173) en la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.

Por lo tanto, se concluye que la accionante ha acreditado que la marca objeto de nulidad es susceptible de generar un aprovechamiento indebido del prestigio de su nombre comercial notorio.

³⁵ 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.

³⁶ 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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

8. Análisis del riesgo de dilución del nombre comercial notorio UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA en las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial

8.1 Dilución del nombre comercial

8.1.1 Marco conceptual y doctrinal

La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza.

El Tribunal de la Comunidad Andina³⁷ ha precisado que: *“El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.”*

La doctrina refiere que la utilización de un signo idéntico o similar a la marca por el tercero enturbia esa vinculación exclusiva que el tráfico establece entre el concreto signo de alto renombre y los productos o servicios a los que se aplicó en primer término, o entre el signo y su fuente de procedencia³⁸.

Carlos Fernández Novoa³⁹ señala que: *“Es innegable que al acreditar que la marca es conocida por el sector pertinente del público o por el público en general, el titular habrá establecido prima facie la presunción de que su marca tiene un elevado carácter distintivo. Un indicio a este efecto relevante puede ser la originalidad del signo constitutivo de la marca porque, obviamente, un signo original tiene per se un elevado carácter distintivo; otro indicio muy significativo puede ser la unicidad del signo constituido de la marca: el carácter distintivo de la marca será a todas luces alto si en los restantes sectores del mercado no existen marcas idénticas”.*

³⁷ En el Proceso 401-IP-2015 (Gaceta Oficial N° 2727 de fecha 22 de abril de 2016).

³⁸ Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 2001, pp. 290 y ss.

³⁹ Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 418.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

El mismo autor señala, respecto del debilitamiento o dilución de la fuerza distintiva de una marca, que si el público comprueba que la marca renombrada es usada por un tercero en relación con productos diferentes de aquellos a los que viene aplicándose la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de confusión; pero es indudable que en tal hipótesis el público recordará la marca, y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecerá el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada.

Tal como lo señala Monteagudo, la forma típica y tradicional de dilución es la utilización del mismo signo o uno muy parecido para distinguir productos o servicios completamente diferentes. Sin embargo, sostiene que la protección frente al riesgo de dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aún los más distanciados competitivamente. En ese sentido, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular.⁴⁰ Asimismo, agrega que no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles.⁴¹

8.1.2 Aplicación al caso concreto

La Sala conviene en precisar que la dilución opera, principalmente, respecto a productos o servicios que no guardan relación ni conexión competitiva alguna, pero que, por la fuerza distintiva de la marca, particularmente en el caso de marcas de fantasía, se trata de evitar que el poder de la marca se desgaste y que pierda su poder distintivo, así como su valor comercial o publicitario.

⁴⁰ La protección frente a la dilución supone la tutela específica del valor empresarial que posee la marca de alto renombre con su importante penetración en el mercado: fuerza publicitaria y excepcionalidad que han de ser protegidos frente a actuaciones de terceros susceptibles de menoscabar esa singular posición. Monteagudo, La protección de la marca renombrada, Primera Edición, Madrid 1995, p. 277.

⁴¹ Monteagudo, p. 281.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

- Con relación al nombre comercial notorio en el extremo que identifica actividades económicas relacionadas a servicios de la clase 41:

En atención a lo anterior, se advierte que la marca objeto de nulidad en la clase 8 y el nombre comercial notorio en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial comparten de forma relevante la denominación CAYETANO HEREDIA, la cual no se encuentra presente en otra marca registrada, a favor de terceros, en dichas clases. En tal sentido, su presencia en la marca objeto de nulidad es susceptible de debilitar la notoriedad del nombre comercial de la accionante y, en consecuencia, la posibilidad de que se genere riesgo de dilución del nombre comercial notorio.

- Con relación al nombre comercial notorio en el extremo que identifica actividades económicas relacionadas a servicios de la clase 44:

En cuanto al riesgo de dilución, no es posible establecer su existencia, dado que los signos en cuestión se encuentran referidos a productos y/o servicios que se vinculan.

9. Conclusión

En virtud de lo señalado en los numerales precedentes, se determina que la marca materia de nulidad CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 274173) es susceptible de generar un riesgo de confusión, asociación y dilución con el nombre comercial notorio UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA de la accionante en las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial, según cada caso, así como un aprovechamiento injusto del prestigio de este, por lo que al momento de su otorgamiento se encontraba incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

En virtud de lo señalado en los numerales precedentes, se determina que:

- Respecto del nombre comercial notorio UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial:

La marca objeto de nulidad es susceptible de generar riesgo de asociación y dilución con el referido nombre comercial, así como un aprovechamiento injusto del prestigio de este.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

➤ Respecto del nombre comercial notorio UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA en la clase 44 de la Nomenclatura Oficial:

La marca objeto de nulidad es susceptible de generar riesgo de confusión y aprovechamiento injusto del prestigio del referido nombre comercial.

En ese sentido, el registro de la marca objeto de nulidad se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

10. Marco conceptual del nombre comercial

La Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 190 señala que se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique la actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Se precisa que una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

El artículo 191 de la Decisión 486 establece que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio. Asimismo, el artículo 193 de la Decisión 486 dispone que el registro tendrá carácter declarativo, es decir, el registro declara un derecho existente y este derecho está supeditado al uso del nombre comercial.

Sobre el nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Si bien la Primera Instancia determinó que la accionante utilizó el nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA para identificar actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios educativos, formación en ciencias de la salud de la clase 41, siendo dicho uso probado hasta por lo menos diciembre de 2021; sin embargo, con respecto a las actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios médicos en general de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial, consideró que su uso solo fue acreditado hasta el 2019.

En ese sentido, corresponde determinar si el nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA fue utilizado desde dicha fecha hasta el momento de interponer la presente acción de nulidad (22 de junio de 2021).



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

A fin de acreditar el referido uso, la accionante presentó los siguientes medios probatorios:

| MEDIO PROBATORIO | VALORACIÓN DEL MEDIO PROBATORIO |
|--|---|
| Documento de la página web www.cayetano.edu.pe | Se aprecia una convocatoria de concurso público de plazas docente (inicio de recepción de documentos el 24 de noviembre 2021) para la facultad de educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Asimismo, se advierte información sobre dicha universidad, así como su misión, visión, historia, desarrollo, entre otros. |
| Documento de la página web www.cayetano.edu.pe | Se evidencia información sobre diversas actividades educativas llevadas a cabo a cargo de las facultades de Estomatología, Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Psicología, Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el periodo 2020-2021. |
| Búsqueda en la página Google de la denominación "UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA MEDICINA" | Se aprecian los resultados de la búsqueda efectuada el 24 de noviembre de 2021 sobre la denominación "UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA MEDICINA" en el buscador Google. |
| Documento de la página web www.cayetano.edu.pe , de fecha 24 de enero de 2019. | Se advierte información sobre la Universidad Peruana Cayetano Heredia (facultades, concursos públicos, cursos, eventos y noticias) de fecha 24 de enero de 2019. |
| Documento de la página web www.cayetano.edu.pe , de fecha 8 de noviembre de 2020. | Se evidencia información sobre la Universidad Peruana Cayetano Heredia (facultades, concursos públicos, cursos, eventos y noticias) de fecha 8 de noviembre de 2020. |
| Documento de la página web www.creocayetano.pe | Se evidencia información sobre la Clínica Renal Oncológica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, así como detalle sobre las especialidades que en las que se basa la prestación de sus servicios médicos, de fecha 29 de noviembre de 2021. |
| Documento de la página web www.creocayetano.pe | Se advierte información sobre la Clínica Renal Oncológica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (visión, misión y valores), así como noticias sobre sus servicios, correspondiente al periodo del 21 de mayo de 2021 al 18 de octubre de 2021. |
| Búsqueda en la página Google la denominación "CLÍNICA RENAL Y ONCOLÓGICA DE UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA" | Se aprecian los resultados de la búsqueda efectuada el 29 de noviembre de 2021 sobre la denominación "CLÍNICA RENAL Y ONCOLÓGICA DE UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA" en el buscador Google. |
| Documento de la página web www.creocayetano.pe , de fecha 3 de setiembre de 2020. | Se evidencian videos informativos sobre los servicios que ofrece la Clínica, de fecha 3 de setiembre de 2020. |



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

Al respecto, de los medios probatorios presentados, se advierte el uso del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA para identificar, entre otros, actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios médicos especializados en oncología (los cuales se encuentran comprendidos en los servicios médicos en general) de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial.

El referido uso se evidencia en los años 2019 y 2020, así como en el año 2021.

Sobre el ámbito de influencia geográfico, debido a que en el punto 5 de la presente resolución se determinó que el nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA goza de la calidad de notoriamente conocido en las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial, el ámbito de influencia geográfico ha quedado acreditado.

Se debe tener en cuenta que la accionante invocó en relación a su nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, que identifica actividades económicas relacionadas a la prestación de servicios de las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial, tanto la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 como el inciso h) del referido artículo.

Cabe precisar que si bien la Primera Instancia no consideró que se acreditó el uso del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA para identificar actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios médicos en general de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial, hasta la fecha en la que la emplazada argumentó su existencia, sino únicamente hasta el 2019, teniendo en consideración que la Primera Instancia efectuó el examen de riesgo de confusión entre la marca objeto de nulidad y el nombre comercial de la accionante [punto 3.7.3 inciso a) de la resolución impugnada], esta Sala considera que se debe analizar la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486.

Asimismo, deberá determinarse si existe riesgo de confusión con relación al nombre comercial en el extremo que identifica actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios educativos, formación en ciencias de la salud de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, dado que éste ha sido apelado por la accionante.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

11. Principio de especialidad

Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.

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

Cabe precisar que la regla de la especialidad no está necesariamente vinculada a las clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su verdadero alcance⁴². A este respecto, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486⁴³ 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.

⁴²El artículo 68 de la Decisión 85, derogada el 11 de diciembre de 1991 sí establecía un nexo directo entre la regla de la especialidad y las clases de la Nomenclatura Oficial.

⁴³Artículo 151 de la Decisión 486.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos indicados expresamente.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

12. 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. Asimismo, el artículo 136 inciso b) señala que no podrán registrarse como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido.

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-2015⁴⁴), 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-2015⁴⁵, 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.

⁴⁴Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.

⁴⁵Gaceta 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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

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

12.1 Respecto de los productos y actividades económicas

- Con relación al nombre comercial que identifica actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial

| Marca objeto de nulidad | Nombre comercial |
|---|--|
| Pinzas de depilar, tijeras, alicates para cutículas, cortaúñas eléctricas o no; planchas de ropa, cucharitas, cucharas y tenedores de mesa para bebés, estuches de manicure y pedicure, maquinillas de afeitar eléctricas o no, aparatos para perforar las orejas, limas de uñas de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial. | Actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios educativos, formación en ciencias de la salud de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial. |

Al respecto resulta de aplicación lo desarrollado en el Punto 7.1.1 de la presente resolución.

- Con relación al nombre comercial que identifica actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial

| Marca objeto de nulidad | Nombre comercial |
|---|---|
| Pinzas de depilar, tijeras, alicates para cutículas, cortaúñas eléctricas o no; planchas de ropa, cucharitas, cucharas y tenedores de mesa para bebés, estuches de manicure y pedicure, maquinillas de afeitar eléctricas o no, aparatos para perforar las orejas, limas de uñas de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial. | Actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios médicos en general de la clase 44 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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

Al respecto resulta de aplicación lo desarrollado en el Punto 7.1.1 de la presente resolución.

12.2 Examen comparativo

Con respecto al examen comparativo corresponde tener en cuenta lo señalado en el Punto 7.1.2.

12.3 Riesgo de confusión

- a) Respecto al nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA en el extremo que identifica actividades económicas de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial

Si bien los signos presentan semejanzas fonéticas (inclusión de la denominación CAYETANO HEREDIA), se encuentran referidos a productos y actividades económicas que no se encuentran vinculados.

- b) Respecto al nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA en el extremo que identifica actividades económicas de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial

En el caso concreto, los signos bajo análisis presentan semejanzas fonéticas y hacen referencia a productos y actividades económicas que se encuentran vinculados, por lo que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado.

En ese sentido, el registro de la marca objeto de nulidad se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486.

13. Respecto de la mala fe invocada

13.1 Derecho de prelación y buena fe

El artículo 12 del Decreto Legislativo 1075 señala que la prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

13.2 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la *buena fe*⁴⁶ como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En efecto, Torres Vásquez⁴⁷ señala que los principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio, además, un principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los vacíos que presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe.

De la Puente y Lavalle⁴⁸ señala que la buena fe es considerada en forma consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico. La buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca⁴⁹ señala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una vía de comunicación del derecho con la moral social y con la ética, lo cual supone la canalización del derecho hacia sus metas más elevadas.

Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil es asistemático en su conceptualización – *al considerarla un principio general interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado, menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y común intención*

⁴⁶ La Real Academia Española define a la *buena fe* como el “*criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho*”, mientras que a la *mala fe* la define como la “*malicia o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algún bien*”. Definiciones extraídas del Diccionario de la Lengua Española - Vigésima Segunda Edición, Real Academia Española en www.rae.es.

⁴⁷ Torres Vásquez, Aníbal. “Acto Jurídico”, Idemsa, Lima - Perú, 2001, pp. 426-427.

⁴⁸ Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú, p. 132.

⁴⁹ Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, “La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendencia en el Derecho moderno”. En: Contratación Privada, Jurista Editores, Lima - Perú 2002, pp. 85. Asimismo, señala que el concepto de la buena fe es generalmente asociado con la rectitud, honradez, buen proceder, buena intención, confianza en la verdad de un acto jurídico, ingenuidad, candor, inocencia, etc. teniendo siempre una connotación loable y sana, socialmente aceptable y deseable.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

de las partes” – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico⁵⁰.

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado recientemente en el 12-IP-2015⁵¹ lo siguiente:

“La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”.

En el ámbito administrativo, el TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de conducta procedimental (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros⁵².

⁵⁰ Ibidem, pp. 83-84.

⁵¹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015, p. 11.

⁵² Allan R. Brewer-Carías en su obra “Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina” (Ed. Legis, Colombia 2003) señala que la presunción de licitud o inocencia y el principio de la buena fe del interesado se encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar (pp. 149-151).

Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina en sus “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General” (Ed. Gaceta Jurídica, Lima - Perú 2003) precisa que con el acogimiento de la buena fe en la actuación administrativa, el ordenamiento busca la protección a la confianza de la apariencia generada en la otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legítima de que no ejercerá dicha facultad o de que la ejercerá de otro modo. Agrega que la buena fe o la confianza legítima, como es conocido este principio en otros ordenamientos, impone el deber de coherencia en el comportamiento propio de las autoridades, los administrados, los representantes y abogados (p. 37).



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

13.3 Clasificación de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad⁵³. Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento del principio de la buena fe *en sentido negativo* estableciéndose conductas típicas que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se considera que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado. La primacía del orden público sobre el principio de la buena fe subjetiva se encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia⁵⁴. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil⁵⁵.

13.4 El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

13.4.1 Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier relación jurídica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuación de la Administración

⁵³ Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.

⁵⁴ La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.

Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a. A las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,

b. A los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma.

No se aplica en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el Artículo 2014 del Código Civil.

⁵⁵ Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que reclama el tráfico mercantil, relacionándolo con el fenómeno de la competencia económica y las ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado, que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que responde por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí sino fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios que son los últimos beneficiarios de dichos bienes y servicios.

En atención a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, definir su origen propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro de un nuevo signo.

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser – *dependiendo en el momento en el que se produzca* – alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486⁵⁶; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacía del principio de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas

⁵⁶ Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; (...)”.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonesto y desleal en las prácticas comerciales.

13.4.2. La mala fe en la etapa post registral

En nuestra legislación vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

- (i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero⁵⁷. En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aun más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto la norma legal aplicable en la materia, la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.

⁵⁷ Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

- (ii) En relación con la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344⁵⁸ – qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado⁵⁹, que incurre en mala fe quien – *en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro* – tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 12-IP-2015⁶⁰ que:

“(...) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”.

⁵⁸ El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:

(...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

⁵⁹ Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.

⁶⁰ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015, p. 11.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

“(…) se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”.

14. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Según lo establecido en el artículo 259 inciso a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, *“cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.*

Cabe precisar que los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos en el mercado (*trade dress*).

14.1 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, la accionante manifestó que la emplazada habría actuado de mala fe, al solicitar y obtener el registro del nombre comercial objeto de nulidad. Señaló 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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

- La marca cuestionada debe ser anulada al haber sido solicitada a registro mediando mala fe, ya que los socios fundadores que conforman a la parte emplazada son médicos egresados de la Universidad Peruana Cayetano, siendo que era conocido por todos los estudiantes que se brindaba servicios de medicina general.
- La emplazada ha solicitado mediante Expediente N° 853736-2020, el registro de la marca FUNDACIÓN CAYETANO HEREDIA, la cual resulta idéntica a la persona jurídica con dicho nombre, inscrita en los Registros Públicos de Fundaciones de Lima, bajo la Partida Registral N° 11734551, y que fue creada por la propia Universidad Peruana Cayetano Heredia.
- Tal hecho demuestra que la emplazada pretende imitarla y aprovecharse con ello del prestigio que ha ganado en el mercado de los servicios de educación y formación en ciencias de la salud, así como en el mercado de los servicios médicos en general.

Cabe precisar que los supuestos actos maliciosos atribuidos a la emplazada deben ser anteriores a la fecha de solicitud de registro de la marca objeto de nulidad (**13 de noviembre de 2018**).

A fin de demostrar sus argumentos respecto de la mala fe, la accionante se remitió a las pruebas presentadas en el Expediente N° 783853-2019, además de adjuntar otras, consistentes en:

| MEDIO PROBATORIO | VALORACIÓN DEL MEDIO PROBATORIO |
|---|---|
| Copia del Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. | Se advierte que la Universidad Peruana Cayetano Heredia fue creada el 22 de setiembre de 1961; detallándose toda la información relacionada con sus Disposiciones Generales, Asamblea Universitaria, Rectorado, facultades, Escuelas profesionales, Reglamentos, entre otros. |
| Copia del Convenio de Funcionamiento del Hospital Centro de Salud del Rímac, de fecha 26 de julio de 1967. Copia del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de fecha 07 de junio de 1972. | Se verifica la celebración de convenios entre la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el Hospital Centro de Salud del Rímac y el Ministerio de Salud con el fin de contribuir al mejoramiento de la asistencia médica, coordinar las actividades docentes y de investigación de la universidad con la de los centros asistenciales del Ministerio de Salud, entre otros. |
| Copia de la Reseña histórica del Hospital Cayetano Heredia. | Se advierte que el referido hospital fue creado el 21 de julio de 1968 e inició la prestación de sus servicios en el año 1969. Asimismo se señala que desde sus inicios el |



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

| | |
|--|---|
| | hospital fue concebido como un organismo del área hospitalaria N° 1 y centro docente anexo a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. |
| Copia del documento "Contribución especial – Origen de la Universidad Peruana Cayetano Heredia", 1999. | Se verifica información sobre el origen de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en la que se indica que ésta fue llamada en sus inicios como Universidad Peruana de Ciencias Médicas y Biológicas con su Facultad de Medicina Cayetano Heredia. |
| Copia del documento "Especialización en Medicina", de fecha 01 de marzo de 1992. Copia del documento "Brucelosis en niños: Presentación de dos casos", de fecha 01 de junio de 1995. Copia del documento "Hepatitis por citomegalovirus", de fecha 01 de junio de 1995. Copia del documento "Miositis aguda postinfecciosa", de fecha 01 de junio de 1995. Copia del documento "Incontinencia pigmento", de fecha 01 de junio de 1995. | Se advierte que dichos documentos corresponden a ediciones de la Revista Médica Herediana referida a diversos artículos médicos. |
| Copia del documento "In memoriam – César Torres Zamudio", de fecha 01 de abril de 2016. | Se refiere a la reseña realizada al Doctor Julio César Torres Zamudio, quien fue docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. |
| Copia del documento "Próximamente funcionará Clínica Médica Cayetano Heredia", 1990. Copia del documento "Nuevos desarrollos de universidad", 1991. Copia del documento "Proyecto de desarrollo de facultad de medicina", 1990. Copia del documento "Donativos otorgados a la UPCH", 1991. Copia del documento "La Clínica médica ambulatoria (CLIMA-UPCH)", 1992. Copia del documento "Inaugurarán servicio de Medicina Nuclear – CLIMA", 1993. Copia del documento "CLIMA: Una realidad funcional", 1993. Copia del documento "1989-1994 en la UPCH", 1994. Copia del documento Clínica médica ambulatoria- CLIMA", 1995 Copia de fotos CLIMA, 1995. Copia del documento "Clínica Médica Ambulatoria", 1996. | Se verifica que éstos corresponden a boletines y fotos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a través de los cuales se informa sobre las actividades y proyectos relacionados a la salud de dicha casa de estudios. |
| Copia del "Programa de residentado de la Universidad Cayetano Heredia", 1989. | Se advierte información respecto al residentado en la especialidad de psiquiatría, su metodología educativa, estructura curricular, sedes y plan docente correspondiente al año 1989. |
| Copia del documento "The Cayetano Heredia, medical clinic", 1989. | Se advierte que dicho documento se encuentra en idioma extranjero. |
| Copia del documento "Universidad Peruana Cayetano Heredia XXXV aniversario", 1997. Copia del documento "Universidad Peruana Cayetano Heredia XL aniversario", 2001. Copia del documento "Universidad Peruana Cayetano Heredia XLV aniversario", 2006. | Se verifica que éstos corresponden a artículos de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. |
| Copia del documento "Resomasa", 1995. | Se aprecia información del médico especialista Hugo Hermes Escalante Díaz, |



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD**

| | |
|---|--|
| | egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. |
| Copia del Convenio con el IPSS – Hemodiálisis, de fecha 01 de agosto de 1984. | Se verifica que mediante dicho convenio la Universidad Peruana Cayetano Heredia se compromete a prestar servicios de hemodiálisis a los pacientes del IPSS. |
| Copia del Convenio – Resolución Ministerial N° 0049-85-SA/DBM, de fecha 06 de marzo de 1985. | Se encuentra referido al convenio por el cual la Universidad Peruana Cayetano Heredia se compromete a contribuir con la formación de los profesionales de las ciencias de la salud. |
| Copia del Convenio con la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, de fecha 12 de junio de 1985. | Referido al compromiso de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de contribuir o mejorar la atención integral de la salud que brinda el albergue. |
| Copia del Convenio de cooperación técnica y académica con el Ministerio de Salud, de fecha 17 de abril de 1986. Copia del Convenio con el Ministerio de Marina, de fecha 01 de agosto de 1986. Copia de las Bases operativas de acuerdo de cooperación con la Unión departamental de Salud de Junín, de fecha 06 de marzo de 1987 Copia del Acuerdo – Unidad de servicios educativos N° 66 de San Martín de Porres del Ministerio de Educación, de fecha 01 de junio de 1987. Copia del Convenio de cooperación con el Ministerio de Salud, de fecha 17 de junio de 1987. Copia del convenio para desarrollar un programa escolar de salud en Canto Grande, de fecha 30 de junio de 1987. Copia de bases operativas con la Unidad departamental de Salud de Lima Norte, de fecha 05 de mayo de 1988. Copia del Convenio – Programa de Desarrollo Rural Palcazu, de fecha 22 de agosto de 1988. Copia del Convenio para el internado de medicina, estomatología y enfermería, de fecha 20 de marzo de 1989. Copia de acuerdo de bases operativas – Unión departamental de salud de Iquitos y Hospital Regional de Amazonas, de fecha 01 de enero de 1990. Copia del proyecto de convenio – Asociación Peruano Japonesa del Perú, de fecha 30 de mayo de 1990. Copia Ampliación de convenio de cooperación con el Ministerio de Salud, de fecha 16 de agosto de 1991. Copia del convenio de internado médico – Región Loreto, de fecha 27 de marzo de 1993. Copia del convenio específico de cooperación – Sub-región de salud Tacna del Ministerio de Salud, de fecha 23 de febrero de 1994. Copia de convenio de afiliación con la Marina de Guerra del Perú, de fecha 27 de febrero de 1994. Copia del convenio con la Clínica Ricardo Palma, de fecha 04 de mayo de 1995. Copia del convenio de cooperación con la Dirección Regional de Salud de Loreto, de fecha 06 de setiembre de 1995. | Se advierte que la Universidad Peruana Cayetano Heredia celebró entre 1986 y 1995, diversos convenios y/o acuerdos con distintas instituciones relacionadas al ámbito de la salud, con el fin de que ésta brinde servicios o ejecute proyectos de atención integral de salud, colabore con el desarrollo de la enfermería, formación de los profesionales de la salud, mejore la calidad de los servicios de salud, imparta servicios educacionales de la salud y oriente a la docencia. |
| Certificación Notarial del enlace web https://clinicacayetanoheredia.com/historia/ | Se advierte que ésta corresponde a la página web de la Clínica Cayetano Heredia – Sede Huancayo (hoy Clínica Confía Salud) |
| Copia del título profesional otorgado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia a favor de Hermógenes Palacios Porras. Copia del título profesional otorgado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia a favor de Luis Alania Flores. | Se verifica que Hermógenes Palacios Porras obtuvo el título de Médico Cirujano el 05 de agosto de 1992, así como una especialidad en Ginecología y Obstetricia el 02 de julio de 1997. |

M-SPI-01/01

61-68

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUALCalle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD**

| | |
|--|--|
| | Asimismo, Luis Alberto Alania Flores obtuvo el título de Médico Cirujano el 14 de setiembre de 1994. Ambos por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. |
| Copia de los Certificados N° 66407, 66408, 66405 y 66406, otorgados por Salubridad Saneamiento Ambiental y Servicios S.A.C. a favor de UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, en el año 2012. | Se advierte que mediante los mismos se certifica que se han realizado los servicios de desinfectación, desinfección y limpieza y desinfección de cisterna de agua en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. |
| Copia del Libro de inventario y balance desde el año 1977. | Se verifica que en dicho libro figura el inventario y balance de la Universidad Peruana Cayetano Heredia correspondientes a los años 1994 a 2000. |
| Copia de los estados financieros de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, del año 1998. Copia del Informe ampliatorio de auditoría 1999. Copia de los estados financieros y dictamen de los auditorios externos, de los años, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017. | Se advierte información relacionada a los estados financieros de la Universidad Peruana Cayetano Heredia entre 1998 a 2017, en los que se incluye el balance general, ingresos, egresos, bienes, patrimonios, deudas y otros conceptos. |
| Copia de cartas N° 010-02-DM, 086-02-GA, 015-02-GA, 167-02-GA, 229-02-GA, del año 2002, la carta N° 556-05-DA, del año 2005, y la carta N° 158-2010/GA, del año 2009, correspondientes a los ingresos de la Clínica Médica Cayetano Heredia. | Se refiere a información sobre los ingresos de la Clínica Médica Cayetano Heredia. |
| Copia del memorándum de recomendaciones al 31 de diciembre de 2002, para la UPCH. | Se advierte información sobre el estado financiero y ajustes propuestos a la Universidad, Clínica Médica y Dental. |
| Copia de las directivas para la formulación de plan operativo y del presupuesto para el año 2005, de la UPCH. Copia del presupuesto del año 2005. Copia de las recomendaciones para mejorar los controles internos contables, de los años 2005, 2006, 2007. | Se refiere a información sobre los planes operativos y del presupuesto del año 2005, así como a las recomendaciones para mejorar la contabilidad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia entre el 2005 y el 2007. |
| Copia de la Asamblea Universitaria de la UPCH, de fecha junio de 2006. | Se verifica que ésta contiene un informe elaborado por el Director General de Administración, en el que da cuenta del estado económico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. |
| Copia del estudio técnico de precios de transferencia 2015. | Se advierte información sobre las operaciones llevadas a cabo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia vinculadas a la prestación de diversos servicios como análisis clínicos, alquiler de aulas y ambientes, servicios educativos, entre otros. |
| Copia de los documentos correspondientes al Convenio de Prestación de Servicios de Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal y otros de la Especialidad de Nefrología, de los pacientes del SIS asociados al Hospital Nacional Cayetano Heredia, en los años 2009, 2010, 2012, 2016 y 2017. Y el contrato de servicios de salud N° 053-2016-SIS, de fecha 27 de setiembre de 2016. | Se verifica que a través de dichos convenios se brindan los citados servicios dentro de las instalaciones del Hospital Nacional Cayetano Heredia, quien realiza abonos a la universidad, a través de los reembolsos que efectúa el SIS Central. |
| Copia de diversas cartas, oficios, memorándum, emitidos por la UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, en los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013. | Se advierte que éstos corresponden a la relación de pacientes, planes tarifarios, beneficiarios del seguro, pagos pendientes, remesas, convenio de prestación 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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

| | |
|---|---|
| | servicios de hemodiálisis y de ambulancias, y la categorización de los asegurados. |
| Copia de contratos de servicios de hemodiálisis y otros, de fecha 01 de agosto de 2000, 28 de enero de 2003 y 11 de marzo de 2004. | Se verifica que en virtud de dichos contratos la Universidad Peruana Cayetano Heredia prestará servicios de hemodiálisis. |
| Copia de órdenes de servicio de hemodiálisis: 08, del año 2012 10, del año 2004 14, del año 2005 | Se refieren a órdenes del servicio de hemodiálisis efectuado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. |
| Impreso de la página web de Revista América Económica, del 17 de octubre de 2017 Impreso de la página web del periódico Perú 21, del 20 de octubre de 2016. Impreso de la página web de América TV Perú, del 15 de mayo de 2018. | Se encuentran referidos a los rankings de universidades peruanas, publicados por diversos medios, en donde la Universidad Peruana Cayetano Heredia ocupa el primer y segundo lugar en el Perú y los puestos 310, 350 y 351 a nivel mundial. |
| Impreso de la página web de Infogram, del 27 de mayo de 2019. Impreso de la página web de Rankia.pe, del año 2019. | Se encuentran fuera del periodo relevante. |
| Impreso de la página web www.scimagoir.com de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. | Referido al ranking mundial de universidades. |
| Copia de la certificación para la acreditación de facultades o escuelas de medicina, de los años 2002, 2004 y 2007. | Se advierte que ésta fue concedida a favor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, al contar con los estándares mínimos aprobados mediante Resolución Suprema N° 013-001-SA |
| Copia de la certificación de la acreditación internacional expedida por la Red Internacional de Evaluadores S.C., del 04 de abril de 2008. | Se verifica que la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia obtuvo la acreditación en dicha fecha. |
| Copia de la certificación de acreditación expedida por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad educativa, de noviembre de 2014. | Referida a la acreditación obtenida por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el año 2014. |
| Copia de diversas cartas emitidas por la UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, de los años 1997, 1998, 2001 y 2002. | Se advierte que a través de éstas se adjuntan diversas publicaciones, facturas, entre otros. |
| Copia de 130 facturas electrónicas emitidas por la UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, entre el periodo 2017 al 2019. | De las referidas facturas se advierte que 35 corresponden al periodo comprendido entre el 11 de enero al 08 de setiembre de 2017, las cuales fueron emitidas por concepto de servicio de análisis de laboratorio sua nefrología y hemodiálisis. Las demás se encuentran fuera del periodo relevante. |
| Copia de diversas Actas del Consejo de Facultad de la UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, de los años 1984, 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. | Se advierte que a través de las referidas Actas se señalan los acuerdos y decisiones tomadas por la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. |
| Copia de 65 facturas emitidas por UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, entre el periodo comprendido entre el 30 de julio de 1996 y 29 de diciembre de 1997, por concepto de hemodiálisis, operación de catéter, entre otros, (pruebas declaradas confidenciales). Copia de 101 facturas emitidas por UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, entre el periodo comprendido entre el 09 de junio de 1998 y 21 de diciembre de 1999, por concepto de hemodiálisis, análisis, entre otros, (pruebas declaradas confidenciales). Copia de 52 facturas emitidas por UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, entre el periodo comprendido entre el 07 de enero del 2000 y el 27 de diciembre de 2000, por concepto de hemodiálisis, análisis, entre otros, (pruebas declaradas confidenciales). | Se verifica que la Universidad Peruana Cayetano Heredia emitió diversas facturas entre los años 1996 a 2016 por concepto de los servicios de: hemodiálisis, operación de catéter, análisis, diálisis, entre otros. |



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

Copia de 56 facturas emitidas por UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, entre el periodo comprendido entre el 05 de enero de 2001 y 21 de diciembre del 2001, por concepto de hemodiálisis, análisis, diálisis, entre otros, (pruebas declaradas confidenciales).

Copia de 73 facturas emitidas por UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, entre el periodo comprendido entre el 10 de enero de 2002 y 23 de diciembre del 2002, por concepto de hemodiálisis, análisis, diálisis, entre otros. Y copias de 8 órdenes de servicio de hemodiálisis, (pruebas declaradas confidenciales).

Copia de 77 facturas emitidas por UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, entre el periodo comprendido entre el 21 de enero de 2003 y 30 de diciembre del 2003, por concepto de hemodiálisis, análisis, diálisis, entre otros, (pruebas declaradas confidenciales).

Copia de 50 facturas emitidas por UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, entre el periodo comprendido entre el 06 de enero de 2004 y 31 de diciembre de 2004, por concepto de hemodiálisis, análisis, diálisis, entre otros. Y copias de 10 órdenes de servicio de hemodiálisis, (pruebas declaradas confidenciales).

Copia de 64 facturas emitidas por UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, entre el periodo comprendido entre el 05 de enero de 2005 y el 29 de diciembre de 2004, por concepto de hemodiálisis, análisis, diálisis, entre otros. Y copias de 13 órdenes de servicio de hemodiálisis, (pruebas declaradas confidenciales).

Copia de 80 facturas emitidas por UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, entre el periodo comprendido entre el 02 de febrero de 2006 y 13 de diciembre de 2006, por concepto de hemodiálisis, (pruebas declaradas confidenciales).

Copia de 80 facturas emitidas por UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, entre el periodo comprendido entre el 02 de febrero de 2006 y 13 de diciembre de 2006, por concepto de hemodiálisis, (pruebas declaradas confidenciales).

Copia de 365 facturas emitidas por UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, entre el periodo comprendido entre el 25 de febrero de 2008 y 30 de diciembre de 2008, por concepto de hemodiálisis, diálisis peritoneal, (pruebas declaradas confidenciales). Asimismo, las correspondientes órdenes de servicio

Copia de 181 facturas emitidas por UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, entre el periodo comprendido entre el 27 de febrero de 2009 y 31 de diciembre de 2009, por concepto de hemodiálisis, diálisis peritoneal (pruebas declaradas confidenciales).

Copia de 21 facturas emitidas por UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, entre el periodo comprendido entre el 26 de febrero de 2010 y 30 de diciembre de 2010, por concepto de hemodiálisis, diálisis peritoneal (pruebas declaradas confidenciales).

Copia de 30 facturas emitidas por UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, entre el periodo comprendido entre el 31 de enero de 2011 y 30 de diciembre de 2011, por concepto de hemodiálisis, diálisis peritoneal (pruebas declaradas confidenciales).

Copia de 28 facturas emitidas por UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, entre el periodo comprendido entre el 13 de enero de 2012 y 28 de diciembre de 2012, por concepto de hemodiálisis, diálisis peritoneal (pruebas declaradas confidenciales).

Copia de 28 facturas emitidas por UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, entre el periodo comprendido entre el 31 de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2013, por concepto de hemodiálisis, diálisis peritoneal (pruebas declaradas confidenciales).



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

| | |
|--|--|
| <p>Copia de 47 facturas emitidas por UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, entre el periodo comprendido entre el 23 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2014, por concepto de hemodiálisis, diálisis peritoneal (pruebas declaradas confidenciales).</p> <p>Copia de 8 facturas emitidas por UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, entre el periodo comprendido entre el 12 de enero de 2015 y 19 de octubre de 2015, por concepto de hemodiálisis, (pruebas declaradas confidenciales).</p> <p>Copia de 2 facturas emitidas por UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, de fecha 31 de marzo de 2016, por concepto de hemodiálisis, (pruebas declaradas confidenciales).</p> | |
| <p>Información historia y actual contenida en la página web https://clinicacayetanoheredia.com/historia/, sobre el uso del signo UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA.</p> <p>Impresos de la página web https://www.cayetano.edu.pe/cayetano/es/, https://www.cayetano.edu.pe/cayetano/es/nosotros#bloque3, https://faenf.cayetano.edu.pe/, https://faest.cayetano.edu.pe/, https://famed.cayetano.edu.pe/, https://favez.cayetano.edu.pe/, https://fapsi.cayetano.edu.pe/ y https://faspa.cayetano.edu.pe/.</p> <p>Impreso de los resultados del buscador google por "UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA medicina".</p> <p>Impreso de diversas páginas web.</p> | <p>Se verifica: información contenida en la página web de la Clínica Confía Su Salud - Sede Huancayo, así como la contenida en la página web de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, relacionada a su historia, a la Facultad de Enfermería, Facultad de Estomatología, Facultad de Medicina, Facultad de Medicina Veterinaria Y Zootecnia, Facultad de Psicología y Facultad de Salud Pública y Administración.</p> |
| <p>Impresos de la página web Wayback Machine de acuerdo con la cual la página web https://www.cayetano.edu.pe/cayetano/es/ era de conocimiento público al 24 de enero de 2019.</p> <p>Impresos de la página web Wayback Machine de acuerdo con la cual la página web https://www.cayetano.edu.pe/cayetano/es/ era de conocimiento público al 08 de noviembre de 2020.</p> <p>Impresos de la página web https://www.creocayetano.pe/ y https://www.creocayetano.pe/nosotros/, https://www.creocayetano.pe/servicios/</p> <p>Impreso de los resultados del buscador google por "Clínica Renal y Oncológica de UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA".</p> <p>Impresos de la página web Wayback Machine de acuerdo con la cual la página web https://www.creocayetano.pe/ era de conocimiento público al 03 de setiembre de 2020.</p> | <p>Se encuentran fuera del periodo relevante.</p> |

Del análisis en conjunto de los medios probatorios aportados se advierte que, si bien se aprecia el uso del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, éstos no resultan suficientes a efectos de determinar la conducta maliciosa de la emplazada, en la medida que no permiten establecer que ésta haya tenido la intención de perjudicar a la accionante obstruyendo su actividad concurrencial para obtener un beneficio económico con dicha conducta. En ese sentido, no se ha acreditado que el registro de la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (objeto de nulidad) haya sido presentado mediando mala fe y/o con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

Cabe agregar que si bien dos de los fundadores de la empresa emplazada son egresados de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y podían conocer los servicios brindados por dicha institución, ello no implica por sí solo un acto de mala fe, toda vez que estos son ofrecidos por la misma entidad educativa y conocidos por el público usuario al que se dirigen las actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios educativos y médicos de las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial.

14.2. Procedencia de la acción de nulidad

En virtud de las consideraciones expuestas en la presente resolución, se concluye que el registro de la marca de producto CLÍNICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 274173), concedido a favor de Clínica Cayetano Heredia S.A., para distinguir productos de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial, fue otorgado en contravención de lo dispuesto en los incisos b) y h) del artículo 136 de la Decisión 486, por lo que se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 y debe declararse su nulidad.

15. Cuestión final

Respecto de las marcas señaladas por la emplazada

La emplazada en su apelación señaló que existen otras marcas de universidades y clínicas que coexisten pacíficamente, pese a compartir su denominación, las cuales fueron citadas en su apelación.

Al respecto, la Sala considera necesario señalar que el análisis de nulidad de un registro se realiza en cada caso en concreto, evaluando íntegramente las marcas en cuestión y dicho examen no está sujeto a los registros otorgados con anterioridad.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- DENEGAR la solicitud de suspensión del presente procedimiento.

Segundo.- Declarar FUNDADO en parte el recurso de apelación interpuesto por Universidad Peruana Cayetano Heredia y, en consecuencia, REVOCAR la



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

Resolución N° 1663-2022/CSD-INDECOPI de fecha 14 de marzo de 2022, debiéndose:

- Reconocer uso actual y continuo del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, para distinguir actividades económicas relacionadas a servicios médicos en general de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial.
- Declarar FUNDADA la acción de nulidad interpuesta contra el registro de la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 274173) en aplicación del inciso b) del artículo 136 de la Decisión 486, con relación al nombre comercial, que distingue actividades económicas relacionadas a servicios de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial.
- Declarar FUNDADA la acción de nulidad en aplicación del inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, con relación al riesgo de asociación y aprovechamiento injusto del prestigio del nombre comercial notorio en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial; y riesgo de confusión y aprovechamiento injusto del prestigio del nombre comercial notorio en la clase 44 de la Nomenclatura Oficial.

Tercero.- Declarar FUNDADO en parte el recurso de apelación interpuesto por Clínica Cayetano Heredia S.A. y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N° 1663-2022/CSD-INDECOPI de fecha 14 de marzo de 2022, en el extremo en que consideró la existencia de riesgo de dilución respecto al nombre comercial notorio en la clase 44 de la Nomenclatura Oficial, debiendo declararse INFUNDADA la acción de nulidad en dicho extremo.

Cuarto. - CONFIRMAR la Resolución N° 1663-2022/CSD-INDECOPI de fecha 14 de marzo de 2022, en los extremos que:

- Declaró INFUNDADA la acción de nulidad en aplicación de los incisos b) y h) del artículo 136 de la Decisión 486, en lo que respecta al riesgo de confusión con el nombre comercial y nombre comercial notorio, que distinguen actividades económicas relacionadas a servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
- Declaró FUNDADA la acción de nulidad con relación a la aplicación del inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, en lo que respecta al riesgo de dilución del nombre comercial notorio, que distingue actividades económicas relacionadas a servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
- Determinó que el registro de la marca objeto de nulidad CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo (Certificado N° 274173) no fue solicitado mediando mala fe.



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° 0092-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 903115-2021/DSD

Quinto.- Declarar NULO el registro de la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo, inscrito bajo Certificado N° 274173, a favor de la Clínica Cayetano Heredia S.A., para distinguir pinzas de depilar, tijeras, alicates para cutículas, cortaúñas eléctricas o no; planchas de ropa, cucharitas, cucharas y tenedores de mesa para bebés, estuches de manicure y pedicure, maquinillas de afeitarse eléctricas o no, aparatos para perforar las orejas, limas de uñas de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los Vocales: Sylvia Teresa Bazán Leigh, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Virginia María Rosasco Dulanto y Jorge Alejandro Chavez Picasso

SYLVIA TERESA BAZÁN LEIGH
Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/lo.